

## 仲裁による知財紛争の効果的解決

——知財紛争解決のための仲裁手続と  
ライセンス契約のドラフティングのポイント——

小 原 淳 見\*

**抄 録** 知財紛争，とりわけ特許紛争は従前，訴訟で解決するものという意識が強かったが，最近では特許ノウハウ・ライセンス契約に関連して特許紛争を仲裁で解決する事例が増えている。本稿では，仲裁実務及び訴訟にない仲裁の利点を紹介しつつ，特許ノウハウ・ライセンス契約の紛争の解決に則した仲裁手続，仲裁による効果的な知財紛争解決のための契約書のドラフティングについて解説する。

### 目 次

- はじめに
- 特許ノウハウ・ライセンス契約の紛争
  - 1 包括ライセンス契約
  - 2 製造委託・技術移転ライセンス契約
- 訴訟と比較した仲裁の特長
  - 1 なぜ仲裁か
  - 2 仲裁手続きの流れ
- 仲裁による知財紛争解決の留意点
  - 1 文書開示要求
  - 2 Protective Order
  - 3 対象特許クレームの限定
- 特許ノウハウ・ライセンス契約のドラフティングの留意点
- おわりに

### 1. はじめに

特許の重要性が高まり特許紛争が増えるにつれ，各国の裁判所は特許紛争を集中して扱う部を設け，また特許訴訟固有の手続規則を設けるなど，特許訴訟の手続の改良を重ねてきた。その一方で国によって特許訴訟の手続は異なり，依然として特許訴訟，とりわけ海外の特許訴訟は企業にとり負担が重い。そのため最近では特

許ノウハウ・ライセンス契約に関連する特許紛争を仲裁で解決する事例が増えている。ノキアは，2016年2月1日，サムスンとの特許ライセンス契約の期間延長の対価を，国際商業会議所（ICC）の専門機関である国際仲裁裁判所（ICA）の仲裁廷が決定したと公表した<sup>1)</sup>。ノキアは，同公表の中で，仲裁による特許紛争の解決を“recognized best practice”と高く評価している。筆者自らの24年の弁護士業務を振り返っても，知財ライセンス契約を含め国際契約の紛争解決条項は，訴訟から仲裁に大きくシフトしてきている。本稿では，紛争解決の場が，なぜ訴訟から仲裁にシフトしているのか，仲裁実務を踏まえて訴訟にない仲裁の利点を紹介するとともに，知財紛争を仲裁で解決する際の仲裁手続設計及び予め契約書で取り決めておきたいポイントを紹介する。

### 2. 特許ノウハウ・ライセンス契約の紛争

特許ノウハウ・ライセンス契約及びその紛争には様々なパターンがあるが，本稿では，主に

\* 弁護士，国際商業会議所（ICC）国際仲裁裁判所（ICA）副所長 Yoshimi OHARA

以下の二つのパターンの契約及び紛争を念頭に解説する。

## 2. 1 包括ライセンス契約

特定の技術又は製品に関するパテントポートフォリオを包括的にライセンスする契約では、ライセンス対象製品の範囲、ライセンス対象特許の範囲、ライセンスの対価の算定がよく争いになる。ライセンスの対価が定額（あるいは低額）であれば、ライセンサーは、新製品はライセンスの対象に含まれないと主張し、ライセンシーはライセンスの対象に含まれると主張する。ライセンスの対価がランニングロイヤリティの場合には、ライセンサーは新製品がライセンスの対象に含まれると主張し、ライセンシーは、再交渉のコストを考えても争った方が有利な場合には、ライセンスの対象に含まれないと主張する。そもそも包括ライセンス契約は、長年の法廷闘争またはライセンス交渉を経て締結されることが多く、ライセンス契約を締結した後、再度法廷闘争を繰り広げるのはライセンサー・ライセンシーともに負担である。このような包括ライセンス契約にかかる紛争を以下「包括ライセンス事例」という。

## 2. 2 製造委託・技術移転ライセンス契約

日本の企業が新興国に製造拠点をつくるため、現地の企業（または現地の企業と自社とのジョイントベンチャー）に技術を移転して製造委託を行うケースが増えている。現地の企業に技術移転を行うにあたって、現地の企業（ライセンシー）が移転した技術に則って製造しているか、製品の横流しをしていないか、移転した技術をライセンス対象製品以外の用途に転用していないか、契約終了後現地の企業（元ライセンシー）が技術を使用し続けていないか等が問題となる。このようなとりわけ新興国の企業に対する技術移転契約に伴う紛争を、以下「技術

移転事例」という。

## 3. 訴訟と比較した仲裁の特長

### 3. 1 なぜ仲裁か

#### (1) 仲裁とは

仲裁は、当事者の合意により、法律関係に関する民事上の紛争を第三者である仲裁人の判断により終局的に解決する紛争解決手続をいう。つまり、当事者間の合意（仲裁合意）によって裁判所や特許庁の外で紛争を解決する制度で、仲裁判断は一定の要件のもと裁判所の確定判決と同一の法的効果を持つ（仲裁法45条1項<sup>2)</sup>。「仲裁」というと「喧嘩の仲裁」のように仲裁人が両当事者の間に立って紛争解決の仲立ちをするような印象を持つ方もいるが、法的紛争解決の世界では、第三者が紛争の解決の仲立ちを担う手続は「調停」であって、「仲裁」ではない。仲裁では、両当事者が判断者である仲裁人に対し事実及び法律の主張立証を行い、仲裁人が法律を適用して判断し、当事者はその判断に拘束される。その限りでは、仲裁手続は訴訟手続と変わらない。

#### (2) 訴訟にない仲裁のメリット

##### 1) 仲裁の一般的なメリット

では、訴訟にない仲裁のメリットは何か。仲裁の主なメリットは以下の3点に集約される<sup>3)</sup>。

- ①国際的執行力
- ②手続の柔軟性
- ③私的自治

まず①（国際的執行力）について、仲裁判断は外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）に加盟する156カ国で一定の要件のもと執行することができる<sup>4)</sup>。ニューヨーク条約の加盟国の中にも、外国仲裁判断の執行に必ずしも協力的でない国もあるが、それでも一国の裁判所による判決と比べると、仲裁

判断の執行が、これだけ多くの国において条約によって法的担保されているという点において大きな違いがある<sup>5)</sup>。これは「技術移転事例」のように、契約の相手方が新興国の企業で、新興国の司法制度が十分整備されておらず、新興国での裁判を避けたい場合に特に重要なメリットとなる。というのも、日本の裁判所で仮に勝訴判決を得ても、他国の裁判所がそれを承認・執行するとは限らないため、極端な言い方をすれば、一旦日本の国境を越えれば、勝訴判決もただの紙切れに過ぎない。この点進出する先の新興国がニューヨーク条約加盟国であれば、その国の裁判所は日本で得た仲裁判断を原則執行する義務を負っている。このように仲裁はグローバル化した経済活動に不可欠な紛争解決手段といえる。

次に②（手続の柔軟性）について、訴訟手続は国によって大きく異なるが、異なる国の企業同士の紛争をどちらか一方当事者の国の訴訟で解決する場合、他方当事者はawayの戦いを強いられることになり、不利である。日本企業であれば、米国企業を相手に米国の陪審員裁判で戦うのは、できれば避けたい。これに対し、仲裁は訴訟と異なり、予め手続が精緻に法律または規則で規定されておらず、事案に応じ当事者間の交渉で、あるいは仲裁廷の判断により手続を決めていく。そのため両当事者にとって納得のいく手続に基づいて紛争を解決することができる。

最後に③（私的自治）について、訴訟であれば、裁判官であれ、陪審員であれ、だれが判断するかは一種くじ引きである。「当たり」の確率を高めるため、裁判所を選び、陪審員を忌避するが、当事者が影響力を及ぼすことのできる範囲にはおのずと限界がある。これに対し、仲裁では当事者が自ら仲裁人を選ぶことができる究極の私的自治の制度である。仲裁人の選定に始まり、手続全体を当事者間及び仲裁廷が決め

ることから、「技術移転事例」のような新興国の企業を相手とした紛争において、相手方の所在する新興国の司法制度が仮に腐敗していても、司法による介入を最低限に抑え公平な判断を得ることができる。

## 2) 知財紛争に特有のメリット

### ①複数の国の知財紛争の一時的解決

上記に加えて、知財紛争にとりわけ顕著なメリットとして複数の国の知財紛争を一つの手続で解決できる点があげられる。「包括ライセンス事例」において、ライセンシーが、新製品はライセンス対象製品に含まれないと主張してライセンス料の支払いを拒んだ場合、ライセンサー（特許権者側）が日本、ドイツ、米国で特許侵害訴訟を提起し、これに呼応してライセンシーがイギリスで特許無効の反訴を提起、日本で無効審判を申し立てる事態が生じうる。このような訴訟合戦は当事者への負担が著しい。ある製品が日独米英の対応特許を侵害するか争われた場合、各国の特許法のみならず各国の訴訟手続が異なることから、四極同時並行の訴訟が相互に他の訴訟手続に悪影響を与えないよう、細心の注意を払う必要がある。仮に特許ライセンス契約で、これらの紛争を特定の裁判所で解決する専属的合意管轄を取り決めていても、裁判所によっては外国の特許侵害について管轄がないという立場をとっていることから、一つの裁判所で複数の国の特許紛争を解決することは難しい。

これに対し、仲裁では、ほぼ常に複数の国の法律問題を扱っており、日独米英の特許侵害の争点を同一の仲裁手続で扱うことに何ら問題ない。また訴訟と異なり、仲裁手続での代理には仲裁地の弁護士資格は必ずしも必要がなく、手続言語も当事者の合意で自由に選べる。従って、例えば日本を仲裁地とする仲裁手続において、日独米英の弁護士が同時に手続きを代理し、それぞれの代理人が、各国ごとに特許権侵害の弁

論を行うこともできる。また当事者の合意で手続を全て英語で行うこともでき、当事者及び仲裁人の言語能力によっては二つ以上の言語で仲裁手続を行い、証拠の翻訳の範囲を限定することもできる。この点、裁判所であれば、代理人は裁判所の管轄する地の弁護士資格が必要となり、言語も裁判所の手続言語以外の言語の証拠は全て翻訳が必要となる。このように、争点が複雑であればあるほど、仲裁手続の柔軟性が効果を発揮する。

## ②特許紛争に適した手続設計

仲裁は上記のとおり手続を当事者の合意で（当事者で合意できない場合は仲裁廷の判断で）定めることができるため、特許紛争を扱う仲裁では、複数の国の特許侵害が争点となる場合でも、各国の特許侵害訴訟制度の違いを乗り越えて、特許紛争に適した統一した手続を設計することができる。例えば、日独米英の訴訟手続ではディスカバリーの取り扱いが全く異なる。日独の訴訟ではディスカバリーは認められない。他方米国訴訟では、我々から見れば際限のない広範なディスカバリーが認められる。英国訴訟では、米国ほど広範でないにせよ一定範囲のディスカバリー（ディスクロージャー）が認められる。特許紛争において、相手方の内部文書はときに極めて重要な役割を果たすが、米国訴訟で認められる広範なディスカバリーは必ずしも必要ではない。この点、標準的な国際仲裁であれば、後述のとおりIBA（国際法曹協会）の定める国際仲裁における証拠規則<sup>6)</sup>を参照しながら、一定の範囲で相手方に文書開示を求めることができる<sup>7)</sup>。また米国の国内仲裁を除き、通常deposition（証言録取）やinterrogatories（質問書）は国際仲裁では認められない。訴訟費用の大きな割合を占めるディスカバリーをコントロールすることで、訴訟より費用を抑えた仲裁手続を構築することができる。

また日独米英の特許侵害訴訟では、特許侵害

の主張及び無効主張のタイミング、クレーム解釈の時期も異なる。そもそもドイツでは特許無効の主張を侵害訴訟において提起することができず、強いて言えば特許侵害訴訟手続の中止（stay）を求めるのが関の山である。この点、仲裁で日独米英の特許侵害が争点となった場合でも、当事者の合意または仲裁廷の判断により、特許侵害の主張及び無効主張のタイミング、クレーム解釈の時期を統一した手続を予め定めることで、公平かつ効率的に審理を進めることができ、四極同時並行の訴訟手続の管理に腐心することもない。もっとも特許の有効性を仲裁で争えるかについては従前から議論がある<sup>8)</sup>。仲裁が当事者の合意（仲裁合意）によって裁判所外で紛争を解決する制度であるため、仲裁廷による特許の有効性の判断が当事者以外の第三者にも効果が及ぶ（対世効）ことはありえない。他方、当事者間の合意による紛争解決であるからこそ、あくまで当事者間で特許侵害の主張に対する抗弁として無効主張を行うことは許容されるという考えが有力である<sup>9)</sup>。とりわけ日本での特許侵害の主張に対する抗弁としての無効主張は、現に特許が無効かどうかではなく、特許無効審判等により「無効とされるべきものである」という主張であるため（特許法104条の3）、仲裁手続において日本の特許侵害の主張に対し無効の抗弁を主張することは何ら問題がない。

## 3. 2 仲裁手続の流れ

仲裁手続は、民事訴訟法・民事訴訟規則のような詳細な定めがあるのではなく、各紛争に応じて当事者間の交渉及び仲裁廷の判断によって決められる。そうは言っても、典型的な国際仲裁手続の大まかな流れは、おおよそ統一されており、以下、日本及び米国の訴訟手続の大まかな流れと比較しながら紹介する。

まず日本の訴訟と米国の訴訟を比較すると、

日本の訴訟では、おおよそ1年から1年半の間に、2～3ヶ月おきに期日を設け、その約一週間前に当事者が交互に準備書面を提出、主張立証を整理し、必要に応じ証人尋問を行い、最終準備書面を経て結審、判決に至る（図1）。ディスカバリーはなく、各当事者は原則手持ちの証拠に基づいて主張立証する必要がある。

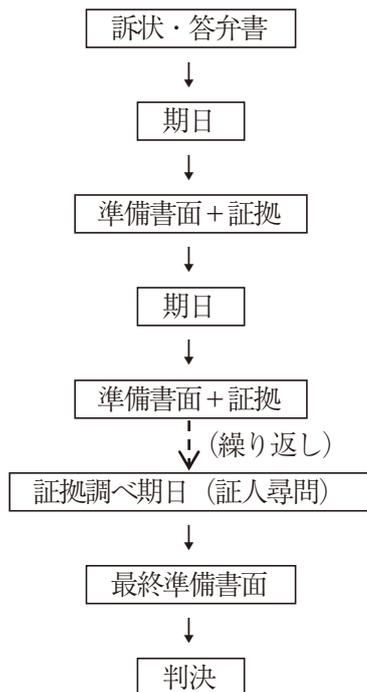


図1 日本の訴訟手続の流れ

他方、米国訴訟では、集中審理方式を採用しており、裁判所での期日は何度も開催されず、トライアルを担当する裁判官とトライアル前に口頭でやりとりする機会は、Markman hearingを除けば、訴訟手続の最初の段階でスケジュールを定める会議（scheduling conference）とトライアル直前の会議（pretrial conference）ぐらいで、2～3ヶ月に1回、裁判官と顔を合わせる日本の手続とは大きく異なる（図2）。当事者はディスカバリーを経て主張書面を作成するが、主張書面を提出する回数も限られている。また米国訴訟の場合、事実問題は陪審員が判断し、法律問題は裁判官が判断する。

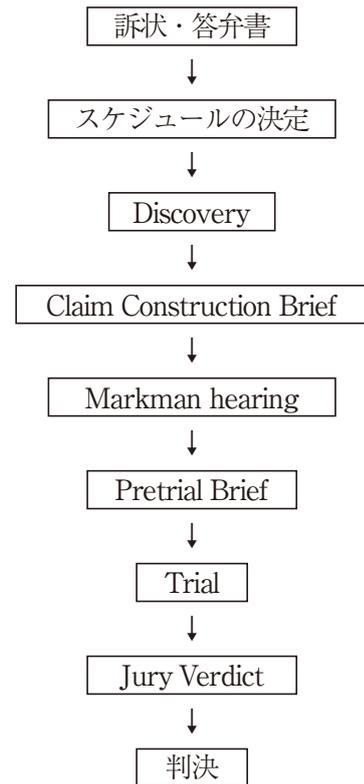


図2 米国の訴訟手続の流れ（特許侵害訴訟）

これに対し、仲裁は集中審理方式を採用しており、仲裁手続開始後、仲裁廷は仲裁手続全体のスケジュールを決定する（Procedural Order No.1）（図3）。仲裁廷との口頭でのやりとりは、仲裁手続の最初の段階で仲裁手続及びその各スケジュールを定める会議（scheduling conference）とヒアリング直前の会議（prehearing conference）ぐらいで主張書面の提出回数も限られる。他方、ディスカバリーはなく、当事者はまずは手持ちの証拠を基に主張立証を尽くし、その後、相手方の主張書面と証拠を精査した後に、文書を具体的に特定して相手方に開示を求めることになる。

上記のとおり、大きな手続の流れだけを見ても、米国と日本の訴訟手続は、審理の方式、主張書面の提出回数等、ディスカバリーの有無などの点で、大きく異なっており、英米法系の訴訟手続と大陸法系の訴訟手続の違いを典型的に示している。これに対し仲裁は言わば英米法系

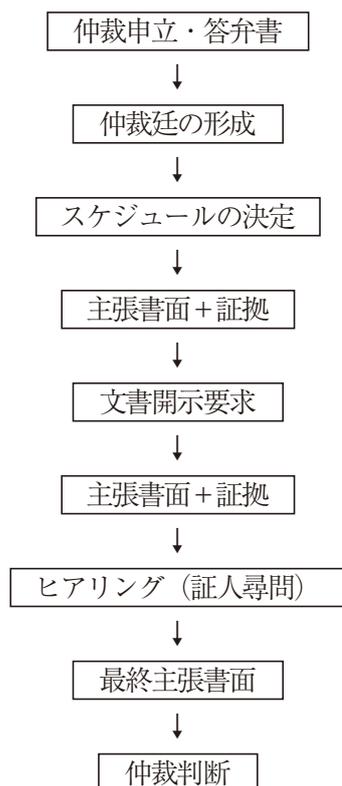


図3 国際仲裁の手続の流れ

と大陸法系の訴訟手続の折衷的な手続となっている。これは国際仲裁が異なる法域（大陸法系又は英米法系）の当事者間の紛争解決に長らく用いられてきたことから、手続の大きな流れ自体、当事者の公平の観点からいずれかの法域の訴訟手続に偏らない手続となっているためである。その意味からも、仲裁は英米法系の訴訟に比べて、日本企業にとりより身近に感じられる紛争解決手続である。

## 4. 仲裁による知財紛争解決の留意点

以上、訴訟手続と仲裁手続の大きな流れを比較した。本章では仲裁実務を紹介しつつ、仲裁手続の特長を踏まえ、知財紛争に適した仲裁手続の設計の一例を紹介する。

### 4.1 文書開示要求

国際仲裁では、米国国内仲裁を除き、いわゆるディスカバリーは当然には認められない。そ

れは、前章でも触れたとおり、国際仲裁がディスカバリー制度のない大陸法系の訴訟手続とディスカバリー制度のある英米法系の訴訟手続の折衷的な手続となっているため、世界約170カ国、5万人を超える法律家の会員で構成されるIBAが作成した証拠規則（以下、「IBA証拠規則」）は、いずれかの国の証拠規則に則るのではなく、正にその折衷的な仲裁手続を体現しており、通常国際仲裁においてIBA証拠規則は幅広く参照されている。

知財紛争では、「包括ライセンス事例」、「技術移転事例」ともに、相手方からの文書の取得が立証にとっても重要である。そこで以下IBA証拠規則に基づき、相手方に文書の開示を求める方法について説明する。

まず文書開示を求める当事者は、

- ①自らの主張を基礎づける手持ちの証拠を全て提出する（Art.3.1）。
- ②次に仲裁廷が定めた期間内に当事者は文書開示要求を行う（Art.3.2）。仲裁手続の最初に仲裁廷が仲裁手続全体のスケジュールを決める際に、文書開示要求の時期も大概決まる。
- ③文書開示要求を行う際には、
  - a. 文書そのものまたは文書のカテゴリを狭くかつ特定し（narrow and specific requested category of Documents）、かつ具体的に記載して（description in sufficient detail）（例えばラボノート）開示を求める。ただし、そのような文書があると合理的に考えられる場合に限られ、そもそも文書があるかないか分からないにも拘わらず、探索的に文書開示を求めることは認められない。
  - b. 開示を求める文書がどのように仲裁事件に関連しており、結論に重要であるか（relevant and material to the outcome）を説明する。
  - c. 文書開示を求める当事者は、自らは開示

**本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。**

を要求している書類を持っておらず、相手方が持っているはずであると考え理由を述べる (Art.3.3)。

具体的にはRedfern Schedule (図4) と呼ばれる表に上記の項目を書き込み相手方に提出し、相手方が文書開示要求を受け入れる場合には、予め定められたスケジュールに則って文書を開示し、相手方が文書の開示を争う場合には、Redfern Scheduleの各項目に対する反論を記入する。文書開示要求を行った当事者が相手方の反論に対する再反論を記入し、仲裁廷に提出する。仲裁廷は、一定期間内に文書開示要求を認めるか否か判断を下すことになる。

米国の特許侵害訴訟におけるディスカバリーと比べると格段に文書開示の範囲が狭いことが分かる。またIBA証拠規則の各要件に解釈の余地があるため、結局文書開示要求を認めるか否かは仲裁廷の裁量によっている。その結果仲裁廷のメンバーが、ディスカバリーがもともと認められていない大陸法系の仲裁人で構成されているか広範なディスカバリーが認められる英米法系の仲裁人で構成されているか等、様々な要素で文書開示が認められる範囲が大幅に変わってくる。このように仲裁では、仲裁代理人、仲裁人によって大きく手続が異なってくることから、訴訟に比べても格段に綿密な戦略が重要になる。

米国訴訟のような広範囲なディスカバリーは、決して効率的でなく、かつ訴訟費用を押し上げ当事者双方に著しい負担を強いることになる。他方国際仲裁のIBA証拠規則に基づく文書開示要求は、ディスカバリーとは似て非なる物で、具体的に対象となる文書を特定し、かつその必要性重要性を合理的に説明できなければ当該文書入手できる保証はない。そのため、「技術移転事例」のようにとりわけ相手方が保有する文書が主張立証に不可欠な場合には、後述のとおり、相手方に開示を求めたい文書等を予め契約書に列記し、相手方の開示義務を明記しておくことが望ましい。

#### 4. 2 Protective Order

米国訴訟では、ディスカバリーの開始に先立ち当事者間で相手方の秘密情報へのアクセス及び守秘義務の内容を詳細に取り決めたのち、裁判所の命令 (Order) の形式で取り決めが発行される。米国仲裁でも、米国訴訟の実務を受けて手続の最初にProtective Orderを合意する例を比較的多く見かける。ところが米国外の仲裁ではProtective Orderをほとんど目にしない。比較的開示の範囲が広いロンドンの仲裁でもProtective Orderのようなアレンジは稀である。知財紛争では、機密性の高い技術情報、製品情報を交換することも多く、当事者が守秘義務

No.	Documents or Category of Documents Requested [文書開示要求を行う当事者が開示を求めた文書を特定]	Relevance and Materiality According to Requesting Party [文書開示要求を行う当事者が文書の関連性・重要性を記載]	Objections to Document Request [相手方の反論]	Reply to Objections to Document Request [文書開示要求を行う当事者による再反論]	Tribunal's Decisions [仲裁廷による判断]

図4 Redfern Scheduleの書式例

務を明示的に合意するとともに、機密性の高い情報へのアクセスを外部の代理人に限定し、または当事者がアクセスを持つ場合でも特定の個人にのみアクセスを認めるなどの取り決めを行うことで機密性の高い情報の保護を図ることができる。米国外の国際仲裁においては、文書開示要求を通じて相手方に開示される情報量は米国訴訟のそれと比べると格段に少ない場合が多いが、知財紛争の絡む仲裁においては米国訴訟のProtective Orderの実務を取り入れるのが望ましい場合もある。

#### 4. 3 対象特許クレームの限定

「包括ライセンス事例」において、新製品がライセンス対象か否かを判断するにあたりライセンス対象特許の実施が要件となっている場合等、多数の関連特許の実施の有無（特許侵害の有無）が問題になる場合がある。更に問題となるクレーム数が多い場合には、全ての関連クレームの抵触性、有効性を審理すると審理対象が膨大になる恐れがある。例えば米国特許侵害訴訟であれば、各裁判所が個別に定める特許関連の規則又は裁判官の裁量により、主張できるクレーム数が限定される場合がある。実際米国訴訟では陪審員が特許の抵触性を判断することから、陪審員を前に多量のクレームの抵触性を主張してみても却って逆効果となる場合も多い。そこで、トライアルでは当初主張していたクレーム全てを主張立証するのではなく、その中から厳選してトライアルに付すことも稀ではない。この点、仲裁廷の場合には、特許紛争に慣れた実務家を仲裁人に選任することが多いため、陪審員裁判と異なり、クレームを多数主張することで却って特許権者にマイナスの効果が生ずることはない。ただ、その分、審理に時間と費用がかかることになる。効率的な紛争の解決のためには、争点を絞って審理を尽くした方がよい場合がある。裁判所であれば、予め規則

に定められていたり、または裁判官の強力な職権によりトライアルで扱うクレーム数を限定することがあるが、当事者の合意で形成される仲裁廷は、明らかに無駄な主張でもない限り、特許権者に対しクレーム数を限定するよう指示を出すことに躊躇を覚える。というのも仲裁廷が、特許権者の意向に反してクレーム数を限定して審理しようとした場合、特許権者側が仲裁人の忌避を申し立てたり、また仲裁判断が出された後、特許権者が仲裁判断に不満があれば、自らの“right to be heard”の権利を侵害されたとして、仲裁判断の取消を求めて争う恐れがあるからである。この点、効率的な仲裁手続となるよう、予め当事者間でクレーム数を限定する、あるいは仲裁廷に争点を絞る権限を付与するような規定を設けることも考えられる。

#### 5. 特許ノウハウ・ライセンス契約のドラフティングの留意点

以上、知財紛争を仲裁手続で解決するメリット及び、仲裁で知財紛争を扱う場合に考慮すべきポイントの例を紹介した。最後に、上記を踏まえ紛争解決の観点から特許ノウハウ・ライセンス契約のドラフティングに当たって留意すべきポイントの例を紹介する。

##### (1) 仲裁合意

共同開発、ライセンス契約の事例で、特許関係の紛争だけ切り出して、裁判所での審理を求める仲裁条項を時折目にする。特許抵触性、特許有効性の判断は裁判所のほうが望ましいという考えに基づくものと思われるが、特許の争点だけ切り出して裁判所で紛争解決を図ると、訴訟と仲裁が並行して係属する恐れがあり、また最悪二つの並行する手続きにおいて関連する争点間で矛盾が生ずる恐れもある。

むしろ共同開発、ライセンス契約の事例では、関連する特許係争も含めて仲裁で解決するほう

が双方当事者にとって効果的効率的な場合もあるため、そのような事案の場合には、仲裁条項に明示的に特許の抵触性、有効性についても仲裁条項に含めるよう仲裁条項でカバーされる紛争の範囲を明確に規定することが望ましい。

### (2) 情報提供義務、立ち入り検査権限

ライセンサーの観点からは「技術移転事例」、「包括ライセンス事例」とともにライセンシー側の特許ノウハウの実施状況を実地で確認する必要がある。この点、標準的な国際仲裁の場合には、ディスカバリーに比べ文書開示の範囲が限定され、かつ実地検分も当然には行われないことから、IBA証拠規則に則った文書開示要求のプロセスのみに依拠することなく、むしろライセンス契約上にライセンシーの情報開示義務、協力義務を明示的に規定して、請求の一部に組み込めるようにするのが望ましい。

### (3) Protective Order

既に述べたとおり、知財関連の紛争を仲裁で解決する場合、開示する情報の機密性次第では、米国訴訟のProtective Orderに相当する取り決めを行うことが望ましい。紛争が起きてからでは当事者間で合意が出来ないことが多いことから、機密性の高い情報が紛争解決に必要となるような契約の場合には、予めライセンス契約の中にProtection Orderの導入について規定しておくことが考えられる。

## 6. おわりに

仲裁は手続が柔軟であるため、訴訟と比べても、戦略的な取り組みが勝敗に与える影響が大きい。戦略的思考は、仲裁地・仲裁機関選びなど仲裁合意その他の契約書のドラフティングから始まり、実際に紛争が起こった後の仲裁代理人、仲裁人選び、仲裁手続の設計方法等、各ステップで重要となる。紙面の都合上、本稿では、

専ら仲裁による知財紛争の効果的解決の可能性に特化して紹介した。知財紛争が発生すると、複数の裁判所において同時並行で訴訟が係属することも稀ではなく当事者の負担は重い。せめて予め契約で紛争解決手続を定められる場合には、仲裁という、訴訟に比べてより中立的な紛争解決手続を知財紛争に適した手続に作り上げ、かつ一回的に紛争を解決する方法を検討することが有用である。

## 注 記

- 1) ノキアのプレスリリース (2016年2月1日)  
<http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2016/02/01/nokia-receives-decision-in-patent-license-arbitration-with-samsung-positive-financial-impact-for-nokia-technologies>  
(2016年4月15日 閲覧)
- 2) 世界107の国と地域で採用されているUNCITRALのモデル法にも仲裁判断の裁判所での執行力が規定されている (35条1項)。モデル法を採用していない国でも同様の規定を設けている国が多い。  
[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html)  
(2016年4月15日 閲覧)
- 3) 拙稿『国際仲裁の国際標準』法律時報Vol.87 No.4 (日本評論社2015)。その他、秘密性、一審制などがメリットとしてあげられる。
- 4) ニューヨーク条約は、加盟国が外国仲裁判断の執行を拒否できる場合を限定的に列挙しており (5条)、拒否事由に該当しない限り執行しなければならない (3条)。例えば、そもそも紛争の対象が仲裁で解決できない事項 (arbitrability) であった場合、仲裁手続に重大な瑕疵があった場合、仲裁判断が公共政策 (public policy) に反する場合等に限られる。ニューヨーク条約加盟国については以下を参照。  
[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html)  
(2016年4月15日 閲覧)
- 5) 国際裁判管轄の合意に関するハーグ条約が平成27年10月1日発効し、メキシコ、EUの間では外

国判決を相互に承認執行されることになった。米国とシンガポールは署名を済ませたがまだ批准していない。日本は未署名。

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>

(2016年4月15日 閲覧)

6) IBA the Taking of Evidence in International Arbitration

[http://www.ibanet.org/Publications/publications\\_IBA\\_guides\\_and\\_free\\_materials.aspx](http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx)(原文)

日本仲裁人協会の作成した日本語訳は以下のサイトにて入手できる。

[http://www.ibanet.org/LPD/Dispute\\_Resolution\\_Section/Arbitration/Projects.aspx](http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Projects.aspx) (日本語訳)

(2016年4月15日 閲覧)

- 7) そもそも仲裁では“document production”と言い、“discovery”という表現は一般に使われない。
- 8) 米国特許法では、明示的に契約に基づく特許権の有効性、特許権侵害を仲裁で合意することを明示的に認めている(35 USC 294)。他方EUでは、知的財産権の有効性または存否に関する紛争は裁判所の専属管轄である旨規定していることから仲裁で特許無効の主張ができるかという議論がある。
- 9) Gary B. Born, International Commercial Arbitration § 6.04 [D] pp.991~994 (2<sup>nd</sup> ed. 2014).

(原稿受領日 2016年3月29日)

