

特集《調停・仲裁を活かせ!! <知的財産に「裁判外紛争解決」という発想>》

このような知財紛争こそ、 調停・仲裁で解決を!!

会員・日本知的財産仲裁センター運営委員 松本 武彦



1. はじめに

企業等が知財紛争に直面したとき、多くの場合、当該企業等はまず、これを弁理士に相談するでしょう。知財紛争の基盤となる判断事項の多くが特許権や商標権等に抵触するか否かであるからです。

しかし、このとき、相談事項は、抵触性の判断に止まらず、当該知財紛争の解決をどのようにして図るかを問うものであることも多々あります。弁理士はこの問いに的確に答えることが求められます。

権利に関わる紛争の解決であるので、裁判で解決することの検討をすることは勿論ですが、裁判が必ずしも最良の解決をもたらすとは限らず、また、裁判に馴染まない事案もあります。そのため、弁理士としては、上記のような相談を受けた場合、裁判外の紛争処理（ADR：Alternative Dispute Resolution）により当該知財紛争の解決を図ることも念頭において、相談者に助言する必要があります。

知財紛争についての相談を真っ先に受ける弁理士が、調停・仲裁による紛争解決のあり方を知悉し、相談を受けた当該事例の紛争の根源を知って、調停・仲裁により当該紛争の解決を図ることの助言をすることは、依頼者企業等に益するところ大であります。

そして、筆者は、このとき、知財紛争に関する専門性が極めて高いと言う点から、日本知的財産仲裁センターによる調停・仲裁で当該知財紛争の解決を図ることを大いに検討されるべきであると確信しています。

以上に鑑みて、本稿では、調停・仲裁の実際を説明したあと、調停による知財紛争解決の具体的事例を挙げ、調停によれば当該知財紛争がどのようにして解決されるかを述べて、弁理士が依頼者から知財紛争の相談を受けたとき、当該紛争の解決の道を具体的にイメージしながら助言できるようにすることが本稿の目的であります。

2. 調停・仲裁の実際

以下のような事案が調停・仲裁に馴染むとされています。

- ・技術的範囲への属否など、絞った論点の結論のみで解決できる事案。
- ・オーソドックスな理論では結論を出せないか出し難い事案。
- ・複数の法制に跨る錯綜した事案。
- ・同一内容の紛争が複数の国で起きている場合の一括解決を望む事案。

知財紛争の解決に対する当事者の姿勢の多くは以下のとおりです。

- ・黑白決着が困難であり論争が長期化するが、事柄が経営戦略に関わる等のことから、迅速に解決したい。
- ・社内事情や取引関係など第三者に秘匿したい事柄が絡む紛争、技術上の秘密が絡む紛争、特許権や商標権等の有効性が争われている紛争などであって、当該紛争の存在を第三者に知られたくない。
- ・権威ある専門家による判断を仰ぎ納得したい。

調停・仲裁は当事者の上記の姿勢を真正面から受けて当該紛争の解決を得させるものでありますが、調停・仲裁を利用することの効果は別の面から挙げれば以下のとおりです。

- ・調停においては、例えば、侵害・非侵害の見極めに力を注ぎ、和解に到達するよう進めることもできるので、仮に、調停不成立の場合であっても、上記見極めにに基づき、訴訟に臨むことの可否が予見できるので、無駄な訴訟を回避できること。
- ・権利関係が複数あり相互に攻撃防御する立場の案件であっても、これらを一括して解決できること。

調停人・仲裁人は、以下のような心構えで事案の解

決に臨むと理解しています。

- ・公平であり信頼できることの確信を当事者に与えること。
- ・紛争の実体に対する正確な把握に努めること。
- ・当事者に十分に話させ十分に聞くこと。
- ・当事者の表の声、裏の考えを知ること。
- ・無用な論争を避け解決に繋がる論点に議論を集中させること。
- ・理解し分析して論点を絞ること。
- ・分析結果に対する当事者の反応を見ること。
- ・解決するのは当事者であることを常に意識し（批判や説教をしないこと）、しかし、解決の方向を見出すための創意工夫に基づき、また、当事者が示す意思表示を臨機応変に捉えて、当事者に解決の方向を示すこと。
- ・紛争の実体や当事者の要求を的確に評価し調整すること。

調停・仲裁の実際が上に述べたようであることを念頭においたとき、調停・仲裁における留意点は以下のとおりになると考えます。

<事案を解決に導くためのポイント>

- ・当事者の事案に関する法的状況の客観的把握。
- ・当事者の解決への熱意・互譲。
- ・調停人の解決への熱意・互譲を引き出す創意工夫。

<代理人・輔佐人として心得るべきこと>

- ・当該紛争に関わる知的財産関係の法的処理に習熟していること。
- ・代理人・輔佐人の役割は依頼者の法的状況を客観的に評価して当該知財紛争の法的処理につき依頼者に助言し依頼者に代わって主張すること。
- ・現在の調停方向における利害得失を正確に把握して譲歩点を見出し依頼者に助言すること。
- ・依頼者の意思を調停人・仲裁人や他方当事者に正確に伝えることができること。
- ・調停・仲裁によることなく訴訟を選ぶとしたときの結論の見込みや利害得失を的確に判断できること。

3. 調停・仲裁に馴染む事案

調停・仲裁による解決のメリットが以下の点であることは、本特集でも、各所で述べられています。

- ・専門性

- ・迅速性
- ・非公開性（秘密保持性）
- ・簡便性
- ・手続・判断の柔軟性
- ・取引上の関係継続

上記の諸メリットのうち、非公開性、簡便性、柔軟性、関係継続性は調停・仲裁による解決ならではのメリットであります。

非公開性は、営業秘密の確実な保持、社内事情や取引関係の公開阻止、権利有効性への疑念発生阻止などに繋がる上で、利用者にとっての大きな利益であると言えます。

簡便性は、つぎのような事案であるときの解決がこれに当て嵌まります。特許権や商標権等に関わる争いが日本国だけに止まっているのではなく、他国での争いが絡んでいる事案であります。すなわち、当該知財紛争が複数の国において起きている事案、つまり、国際紛争の事案であります。この場合、当該紛争を1国の裁判のみで一挙に解決することはできませんが、調停・仲裁によれば、1国での対応により国際紛争の一挙の解決を得ることができます。他方、当該知財紛争の根拠となっている特許権や商標権等が多数あるがため、また、両当事者が互いに相手方を牽制する権利を持っているがため、裁判による解決に多数年を要することが見える事案も、調停・仲裁による解決が好ましい別の事例であります。

紛争解決の柔軟性を示す典型的な例としては、そもそも権利行使の場面とは言えないかも知れないが、そこに争いのあることは事実であると言う、後述の事例3のような事案です。このような事案については、裁判では、紛争の根源の解消が得られないからです。

他方、当該事案が裁判に馴染む事案であるとしても、裁判所は、明確に、一方の主張を是、他方の主張を非として、これを退けるため、このオール・オア・ナッシングの結論は、必ずしも、勝者をも含めて、当事者の将来に満足をもたらすとは限りません。

知財紛争は、企業等の事業方針上での衝突により発生することが多く、相続争いのごとき、事柄の真性がいずれの側にあるかを問う紛争とは異なるため、一方が正で他方が邪であると言うような判断を必ずしも必要とせず、互いがそれぞれの主張を譲り合う中で解決

を図る余地が多々あります。そして、そのような解決が、両者間に、将来とも好適な関係を継続させ、または、将来の好ましい関係を作り出させます。

そのような意味において、事業方針上の衝突などについては、当事者双方がそれぞれの言い分を公平な第三者に聞いてもらい、当該第三者が双方の言い分の中から、当事者双方が納得できそうな解決の道を探り、それを糸口にして当事者双方が譲り合い、事案を解決することが当事者双方にとって利益となるが多々あるのであります。

<具体的事例>

以下の事例は、日本知的財産仲裁センターにおいて取り扱った事案について、本質的部分は生かしながら、非公開性が守られるよう事実関係にはボカシをかけ、また、論点が明瞭になるよう若干の脚色を加えて、紹介するものであって、かかる事例の紹介から、調停・仲裁による知財紛争の解決が当事者のメリットとなっていることをご理解頂きたい次第です⁽¹⁾。

事例1：サービスマークに関する調停申立事件（当事者の一方が複数人であるが、それを1つの調停で解決した事案。－調停解決の簡便性を示す事例－）

〔調停に至る経緯〕

申立人はマンション分譲に関わる役務についての商標「A」の商標権者であり、相手方は「A」という名称を付したマンションの分譲を行っている者である。相手方は一人ではなく複数人である。

申立当時、「A」マンションは、既に一部が分譲済みであったが、未分譲のもの、建築中のものもまだ存在していた。

申立の内容は、商標「A」の使用差止、対価の支払、信用回復措置の各請求である。

相手方は、サービスマーク制度が導入された商標法改正時の附則に基づいて、基準日以前から、不正の目的でなく「A」を付したマンションの販売をし、表示「A」を継続して使用しているものであるから、その使用権限を有すると主張した。

〔調停の進行〕

- ・調停開催期日数 7回
- ・相手方複数は、その中心的な一人に手続についての代理権限を付与する方法を採った。

〔結果〕

調停成立。要旨は次のとおり。

- ・相手方は、現在建設中のマンションについては「A」の使用を中止し、建物から「A」を削除して、削除の事実を申立人に通知する。
- ・相手方は、今後は「A」名称を用いない。申立人は、上記現在建設中のマンション以外の既建設・既分譲のマンションについては、引き続き「A」を用いることに異議を述べない。
- ・相手方は申立人に対し和解金を支払う。
- ・相手方一人が本調停手続について他者の代理権限を有していることについては双方争わない。

〔考察〕

本件は、関係者数が多く、問題マンションの現状も、建設中・分譲中・分譲済みと、状態が多様であり、また、法律上の論点も簡単ではない事案である。手続回数が7回で済んだことは良とすべきであって、「手続の迅速性」の一例にも当たると考える。相手方複数人を代表者一人に絞って手続を進めることができたことは「手続の柔軟性」に当たる。

事例2：特許権侵害調停申立事件（第三者への対応も考慮して解決を図る必要があるため、裁判に馴染みにくい事案。－調停解決の簡便性・柔軟性を示す事例－）

〔調停に至る経緯〕

申立人会社は、取引先である件外A社と共同で技術開発をして共有の特許権を取得した。件外A社は、申立人会社と競業関係にある相手方会社とも取引を開始し、当該特許権にかかる技術を使用させていた。

申立人会社としては、相手方会社の当該特許権にかかる技術の使用は差止めたいが、当該特許権の共有者であって取引先でもある件外A社との紛争は避けたいと考えていた。

そこで、申立人は、訴訟という手段は採らず、調停により、本件紛争の解決を図ることとし、相手方に対し、本特許権の技術実施の差止請求と損害賠償の請求を求める本調停を申し立てることとした。

〔調停の進行〕

- ・調停開催期日数 7回
- ・相手方は、法的にみると実施権に基づく実施には当たらないという調停人の説示によってその事案をよく理解した。
- ・申立人は、当該特許権の持分を譲渡しても良い意向

を示した。

- ・そこで、調停人は、申立人が当該共有持分を有償で件外A社に譲渡すること、相手方は申立人に解決金を支払うこと、を骨子とする調停案を提示したところ、申立人・相手方ともにこの案に同意した。そして、調停手続外で、件外A社を含めた3社間でこの調停案に添う合意を成立させることができた。

〔結果〕

- ・調停取下げ
- ・件外A社を含めた3社間で、以下の要旨からなる和解が成立した。
 - ① 申立人は当該特許権の共有持分を件外A社に対して対価X円で譲渡すること。
 - ② 相手方は、申立人に対し、解決金Y円を支払うこと。

〔考察〕

本件は、調停そのものは形式上、取下げではあるが、調停人の熱心な説示、関係者意欲の正確な汲み取り、それによる妥当な誘導によって和解に導くことができたので、実質的には調停成立とみることができよう。

紛争の実質的な解決が図られるのであれば、日本知的財産仲裁センターによる調停をこのような形で利用することも、知財紛争の賢明な解決方法であると思う。

事例3：商標権侵害調停申立事件（権利侵害であるか否かについて見解が分かれる事案。－調停解決の柔軟性を示す事例－）

〔調停に至る経緯〕

化粧品や医薬品などの販売に当たっては、メーカーから販売店に対して、売り場提案書という名の拡販のための文書が配布提示されることがある。この売り場提案書は、新製品の発売に際し、その製品の効用・セールスポイント・ターゲットとなる顧客などに関する重要な情報源として、取り扱われることが少なくない。そして、その際には、売り場での具体的な陳列方法などが図解で示されることも多い。

相手方は、その新製品の発売に当たり、販売店に対して売り場提案書を配布提示するに際し、その新製品の推奨陳列法を写真により図解していたが、その写真の中では、自社製品を陳列する台の下段の陳列台に、申立人製品である商標付き製品を写し込んでいた。

申立人は、相手方の売り場提案書中の写真に写し込

まれている自社製品には自社商標が付されているから、相手方の売り場提案書の配布は自社の商標権の侵害であると主張して、売り場提案書の即刻の使用差止を請求する調停を申し立てた。

相手方は、申立人商標は申立人商品に付されたものであるから、商標権侵害の問題は生じないし、売り場提案書に他者商品の写真を掲載することは業界の慣習である、と主張した。

〔調停の進行〕

- ・調停開催期日数 3回
- ・手続を進める中で、申立人の不満の実質が図解写真中において自社商品が相手方商品よりも下段の陳列棚に配置されている点にあること、相手方主張の慣習の有無については双方の見解に相違があること、が調停人に感知された。これを前提にした調停案が提示され、当事者双方これに同意した。

〔結果〕

調停成立。要旨は次のとおり。

- ・相手方は、当該売り場提案書の配布を中止する。
- ・上記の合意が商標権侵害を意味するものでないことを、当事者双方は確認した。

〔考察〕

本件が真に商標権侵害の事案であったか否かについては見解が分かれるかも知れないが、写真中の商品陳列方法について申立人に不満が存在すること、相手方もその点を感じることができたであろうことから、申立人がその不満を法律的に解消しようと図れば本立（商標権侵害申立）のようにならざるを得ないかも知れない。調停人は紛争の実態が上記のところにあることを感知して調停を進め、当事者双方と調停人の全員の協力・努力の結果として調停が成立し、申立人は釈然としなかった気持を解消でき、相手方も紛争の継続を避けることができたと思う。

注

(1)上記3つの事例は、2004年当時の日本知的財産仲裁センター長であった滝井朋子弁護士が知財管理誌54巻5号の論説欄に「日本知的財産仲裁センターにおける具体的取扱事例の検討」と題してお書きになったものを、同弁護士のご了解を得て、本稿に搭載するものであります。

(原稿受領 2010. 11. 4)