

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>》

企業等にとっての日本知的財産 仲裁センター利用に関する一考察

日本知的財産仲裁センター／関西支部運営委員長 **本間 政憲**

企業等にとっての日本知的財産仲裁センター（以下、「当センター」という。）の利用，特にメリットに関して記述します。

まず，当センターの利用状況と当センターに対する企業の認識について推察し，次に当センターが提供している業務の特徴を述べ，その上で企業等にとっての当センター利用のメリットについて考察します。

1. 当センターの利用状況，当センター等に対する認識について

(1) 取扱業務の状況等

当センターは全体として年間数十件近くの案件を取り扱っていますが，本来の業務である調停・仲裁の申し立て件数は，ここ2年間5件程度とピーク（2003年23件）に比べ低調に推移しています。全体的に十分に利用されているとは言い難い状況です。

背景として，知財紛争そのものの減があるとの指摘もあります。例えば，特・実の地裁判決件数の推移を見ると，近年下降線を辿り2008年は37件とピーク（2001年102件）の1/3程度です。

しかし，上記判決件数の減は権利者敗訴率の高さもその一因と思われます。また，世界の中で変化の激さを増す現在ビジネスにおいて知財の紛争やその予備的状況が減少することは考えにくい事です。さらに，知財立国の進展により中小企業等知財に関わる企業のすそ野は拡大していて，紛争解決策や予防策への潜在的なニーズはむしろ高くなっているのではないかと考えられます。

(2) 当センター及び当センターが提供する業務についての認識

これまで種々ヒアリングしたところでは，中小企業では当センターの存在そのものを認識していないケースがほとんどです。一方，大企業の知財部では当センターの存在は認識しているものの，その内容や特徴を十分に認識していないケースがほとんどです。

また，多くの弁理士においても同様のようです。

上記状況から，中小企業においては，紛争が生じた場合に，そもそも当センターの利用が狙上に上らないケースが多いと思われます。

一方，大企業の知財部の場合は，当センターは一般的な侵害事件等における他社との紛争に対して仲裁・調停という紛争解決業務を行う機関とイメージされていると思われます。そして，そのような内容であれば，当センターを利用するメリットは少ないと思われるようです（その理由は後述します）。

2. 当センターが提供する業務とその特徴について

(1) 対象とする業務

本センターが提供する業務を紛争解決型と紛争予防型に分け，紛争解決型として「調停」，「仲裁」を，紛争予防型として「センター判定」（ここでは，非紛争時におけるセンター判定で，かつ単独判定を意味します），「事業適合性判定」を対象としました。

「事業適合性判定」とは，ある事業分野において特定の商品を事業展開するために障害となる権利の調査・判断等を行うもので，今後，提供を予定している業務です。

まだスタートしていない「事業適合性判定」も含めたのは，いくつかの企業とのヒアリングにおいて，企業にとって有用なサービスになりうるとの感触を得たからです。

(2) 紛争解決手段について，当事者間の解決と裁判による解決と当センター利用（調停・仲裁）による解決の3つについて，下表で項目ごとに○，△，×を付して定性的に対比してみました。

このような対比は，当事者で解決できない場合の手段として，裁判とADRの2つを対比することが多いと思いますが，当事者間で解決できたとしても問題が

	秘密保持	柔軟性 (解決案 ・手段)	簡易性・ 低負担	迅速解決	費用低廉	決着率	妥当性・ 権威	効力
当事者 解決	○	△～○	○	×～○	○	×～△	×～○	△
裁判	×	×	×	×	×	○	○	○
当センター	○	△	△	△	△	△～○	△～○	△～○

残る場合があること等も勘案して、3方法を対比することとしました。

なお、調停と仲裁では全く性質が異なりますし、3方法それぞれの特徴には幅があり、事案によっても変動しうるので、ごく大まかな対比であることをご承知おき下さい。

① 「秘密保持」について

当センターの最大の特徴の1つは秘密厳守です。公開を原則とする裁判との大きな相違の1つです。裁判においても営業秘密を保護する規定が設けられていますが、必ずしも十分ではありません。

② 解決案・手段の柔軟性（自由度）

会社は企業収益の拡大を目的としており、侵害からの保護は最終目的ではありません。このため、特に大企業どうしでは、当事者間で様々な紛争解決メニューにより柔軟な解決をすることが可能です。当センターでも、事件の解決を優先する観点から、調停人等の専門的知見や豊富な経験に基づいて柔軟な解決を図っています。また、調停人・仲裁人の選択や場所の選択が可能である等自由度が高くなっています。この点、裁判では、法解釈に基づくため柔軟な解決は図りにくく、また、裁判官の選択もできません。

③ 簡易性・低負担

手続開始の簡易さや解決までの労力負担の基準です。当事者間の解決が最も簡易・低負担ですが、当センターにおいても手続開始の準備、続行する場合の負担が軽減されていて、裁判に対する有利性は大きくなっています。

④ 迅速解決

大企業どうしなど、一定のルールが確立している場合には、当事者間の解決が最も迅速です。一方、当事者間の解決であっても、ルールが確立していない場合・紛争解決のためのメニューが少ない場合は両者の交渉がこう着状態となる場合があります。当

センター利用の場合は、調停人の解決案により両者の決断を促進する効果もあり、比較的迅速に解決に至ります。当センターによる調停と裁判を比較すると、当センターは平均6月で解決しており裁判より早期の解決が可能です。仲裁もほぼ同様に6月程度の期間で解決します。

⑤ 費用低廉

一般的には、当事者間の解決は、外部へ支払う費用が全くない場合もあり最も有利です。当センターと裁判所では、訴額等により一律に比較できませんが、手続の厳格性や解決期間の相違に基づく代理人費用及び社内費用の相違を考慮すれば当センターの方がかなり有利だと思われます。

⑥ 決着率

確実に解決するか否かの基準です。裁判は白黒つける場であり、当然のことながら最も決着率が高くなります。当センター利用による解決のうち、仲裁は裁判と同等の決着率を有します（仲裁合意があることが前提です）。一方、調停はいつでも離脱が自由ですので、その分決着率が低くなります。なお、当センターが取り扱った最近5年間の調停実績では、相手方が申立を応諾した場合の調停成立率は約60%です。調停不成立の場合でも事件が解決する場合があります（情勢判断により続行を断念する場合があります等）ことを考慮すると、比較的高い解決率であると思われます。当事者解決においても当センターの調停と同様の構図ですが、第三者による解決促進力が働かない分だけ決着率は低下するようになっています。また、解決メニューの相違等から大企業と中小企業とではかなりの差があると思われます。

⑦ 妥当性・権威

解決内容の（客観的）妥当性や権威の裏付けについての基準です。当事者間では自由に決定できますので、主観的妥当性は高いといえますが、その一方、客観的妥当性は担保されないこととなります。この

ことは、会社財産の損失のおそれや株主代表訴訟の提起というリスクをもたらすことになります。裁判所は公的な紛争解決手段であり、客観的な妥当性ももっとも高く担保されます。当センターはリストアップされたベテラン調停人・仲裁人候補者から利害関係のない調停人・仲裁人が選任され、事件の管理も仲裁センターの運営委員である弁護士・弁理士が行いますので、中立公正な立場から解決が図られ、客観的な妥当性についても担保されることとなります。なお、解決内容の権威づけという面で裁判所と当センターを比較すると、現状では相当な開きがあると思われているようです。

⑧ 解決結果の効力

当センターの仲裁は裁判所の確定判決と同様の効力を有します。一方、調停の場合は、和解契約の締結により効力を有することとなります。当事者間による解決と同様であり、強制執行力はありません。

3. 企業等から見たメリット

上記3つの解決手段の対比を基礎として、当センターを利用することによる企業等のメリットについて述べます。なお、大企業の場合と中小企業の場合と大学の場合では事情が相当異なるので、大企業、中小企業、大学に大別して述べます。

(1) 大企業の場合

① 一般事案（2社間の侵害事件等）

i 大企業は、一般に、専門性の高い知財部を有し、多様な紛争解決手段を持っています。日常的に事業分野における調査・分析を行って自社・他社の技術・権利に精通していることから、侵害成否について精度の高い判断が可能です。したがって、他社との間で共通認識を持ちやすく、根本的な判断の相違は比較的生じにくいといえます。

このため、早期にライセンス等条件面のステージに移行することが可能です。また、同業社間でクロスライセンス等の枠組みを実施している場合もあり、新たなライセンスの条件決めも比較的容易です。

ii 新規事業分野に進出する場合は同業社間のように円滑には行きませんが、進出分野の限定交渉や他分野における提携やライセンス等の幅広い交渉の余地があり、当事者間の解決能力が高いといえます。

iii これらの交渉で解決できない場合に他の紛争解決手段を採用することになります。この段階ではすでに交渉を尽くしているため、改めて当事者が参加した妥当な解決を目指すという当センターの調停を利用する余地は高くないと思われます。

また、大企業にとっては、普段から取引があって自社技術を知悉している特許事務所（弁理士）に比べ、調停人等が短期間に自社技術を十分に理解するか否かについても一抹の不安を抱く場合があるようです。

したがって、この場合は、強い解決手段として決着率が高い裁判が選択されることとなります。

さらに、外部に解決を求める場合は企業トップへの説明と承認が必要なため、その意味でも権威性の高い裁判が選択されることとなります。

iv ただし、上述のように、当事者間の解決は客観性が担保されないおそれがあり、株主代表訴訟を招くリスクがあります。案件の性質、金額、その会社の株主状況等により当センターを利用するメリットがある場合もあると思います。

v なお、当センターの仲裁については、（案件が少ないこと等から）解決結果の予測可能性が低いこと、上記の権威性の問題から利用しにくいものと思われる。

② 内部者等との紛争事案

大企業の場合であっても、職務発明や営業秘密が絡む内部者等案件については、裁判で争うことのリスクが高くなります。知的財産の訴訟においては秘密保持の規定が設けられていますが、100%秘密保持が担保される保証はありません。また、内部者や外注関係・共同研究関係のある他者との紛争は、内輪もめのような印象を外部に与えることから裁判になじみにくく、当センター利用のメリットがあると思われる。

i 職務発明訴訟の場合

職務発明訴訟においては、会社の秘密事項漏洩の問題があるので、当センター利用による解決が会社のメリットになりうると思われます。元従業員等は、公開の裁判で争うことにより社会にアピールすることも目的としているため、当センターの利用にはなじまないとの指摘もあります。

しかし、現在の法制では、職務発明の場合と侵害訴訟の場合では証拠収集・秘密保護手続につい

ての規定が異なっています。このため、職務発明訴訟における文書提出義務やインカメラ審理手続における文書の開示対象等においては、(侵害訴訟に比べ)証拠提出が拒絶される場合が多く元従業員等側の立証が困難になりやすいと思われます。当センターの利用により、秘密を確実に保持しつつ迅速に事案の解決を図ることが可能になり、元従業員等にとってもメリットが生じうると思います。

ii 営業秘密の不正目的使用開示行為等

営業秘密の不正目的使用開示行為等に関する場合も、職務発明同様に秘密を保持しつつ事件を解決することが可能になり会社にとってメリットがあります。会社が調停等を申し立てた場合に元従業員等が応諾することのメリットについては、秘密管理性の判断基準が柔軟化して会社が相対的に有利になるという傾向を考慮すると、調停による解決によって裁判上の敗訴というダメージを回避できるというメリットがあると思います。

iii 外注関係・共同研究相手先

会社と元下請け会社等外注先との間の紛争や会社と大学等共同研究先との間の紛争についても、営業秘密が絡んだり、会社のイメージダウンとなる場合があったり、他者との関係の決定的悪化をもたらしたりします。これらの場合においても、内部者に準じる紛争事案として、上記同様当センター利用のメリットがあります。

iv 技術標準関係

技術標準の標準化活動の中で生じる必須特許の認定・必須特許のライセンス料等に関する紛争においても、当事者間の関係を破壊することなく解決を図ることが可能です。

v その他

また、最終消費財を製造販売している会社等においては、紛争を起こすこと自体が会社イメージを損なうおそれがあるので、当センター利用により秘密裏に解決できるというメリットがあります。

また、会社が個人発明家等から警告された場合に当センターを利用することのメリットがある場合があります。商品が対象発明の技術的範囲に全く抵触していないような場合は、第三者としての調停人の客観的な中間判断が示されることによ

り、その個人発明家等はその時点で調停や裁判を断念する可能性があるからです。

③ 紛争予防事案

i センター判定(単独判定)

紛争になっていないが要注意の他社権利が存在する場合に、予防的に、自社商品がその会社の権利の技術的範囲に属するか否かを判断する必要が生じます。この場合は、自社の立場を考慮する観点からの判断よりも第三者的客観的な判断が望ましく、日常的に関係の深い特許事務所等以外の事務所や機関の判断を求めるとなります。このような場合に、相手方に知られることなく、客観的な判断結果を提供するセンター判定(単独)は企業にメリットがあると思われます。

ii 事業適合性判定

新商品の抵触関係の判断です。企業が新分野に進出する場合は、その分野における他社権利を調査・分析します。この場合、従来から付き合いのある特許事務所の専門外の分野であったり、専門内であっても、より客観性の高い判断を求める場合があります。

このような場合にも当センターの利用は有用です。

(2) 中小企業の場合

① 一般事案

i 中小企業は、一般に独立した知財部を有しておらず、技術部等の中に知財担当を置いて、技術部長等が知財も兼務して管掌するケースも多くなっています。

したがって、侵害成否についての精度の高い判断を行いにくく、契約一般についても不慣れで、他分野を含めた様々な解決メニューを有することも稀です。よって、当事者間で適切・迅速に解決を図ることは一般に困難です。

ii 裁判による解決を選択する場合は、手続開始の煩雑さや解決までの労力負担が問題になります。社長が裁判の準備や出廷に多大な時間・労力を費やし、裁判の帰趨に関わらず大きな会社の損失を招くことも多くなっています。また、訴訟費用も重い負担になります。

iii このように、中小企業においては、一般事案であっても、当センターを利用するメリットは多々あると思います。

- ② 内部者等との紛争事案及び紛争予防事案についても、大企業の場合と同様に当センター利用のメリットがあります。
- ③ さらに、中小企業においては、事件の解決に大企業ほど権威性が求められていません。したがって、仲裁についても、迅速・確実かつ客観的に事件の解決が図られるということから利用のメリットが相対的に高いと思われれます。
- ④ なお、当センターを利用する場合の費用は中小企業にとって軽い負担とはいえず、そのことが指摘される場合もあります。中小企業に対しては、離脱自由などの自由性よりも適切に解決できる可能性が高い点をアピールする方が、利用促進につながると思います。

(3) 大学の場合

- ① 大学の場合、企業との共同研究に基づく特許は企業側で管理するのが通常です。大学が独自に有する特許についても、特許発明を実施するのはライセンス先の企業なので、ライセンス先の企業が侵害等の対応をするのが通常です。また、大学は基本的には発明を実施することはありません。したがって、侵害事案や紛争予防事案等について当センターを利用する可能性は低いと思われれます。
- ② 一方、発明者の認定や発明者間の貢献度決定等内部における争い、共同研究相手先との紛争等につきましては、既述通り当センター利用のメリットが高いと思われれます。

大学知財本部と発明者教官間或いは教官・ポスドク・院生・学生間の対立という大学特有の問題が生じることも考えられますが、大学知財本部にそのような事案を解決できるスタッフが不足していることや裁判にはなじまない事案であることから、当セン

ター利用により適切に事案を解決することのメリットは大きいと思われれます。

4. 企業代理人としての弁理士にとってのメリット

最後に企業代理人としての弁理士にとっての当センター利用のメリットについて述べます。

当センターの利用について、訴訟や鑑定機会減少という懸念や、クライアントが当事者として直接調停等を申し立てることへの懸念があるかもしれません。

確かにそのような懸念は否定できないと思います。しかし、訴訟と調停等および企業の立場に立った鑑定と客観性の高いセンター判定は必ずしもトレードオフの関係ではありませんし、申立てについても、クライアントは一般に自社の立場に立って行動する代理人を必要とするケースが多いと思われれます。

むしろ、自己の業務のメニューの中に当センターの利用をビルトインし、クライアント企業の立場に立って適切なケースの場合に当センターを起用するというスタンスの方が業務にプラスに働くのではないかと思います。

一般的な調停・仲裁のメリットに加え、企業等に認識されていない紛争予防型業務、より権威性・客観性の高い判断を求められる場合や内部関係の場合等にメリットがあります。

当センターの機能を使いこなすことが、企業等にメリットをもたらしつつ案件を解決して、クライアント企業の信頼性を高めることにつながり、ひいては企業代理人としての弁理士が知財の総合コンサルタントとなるための一助になることを祈念いたします。

以上

(原稿受領 2010. 11. 4)