

知財調停の取組

～訴訟，保全手続に次ぐ第三の紛争解決ツール～

東京地方裁判所 部総括判事 國分 隆文
前大阪地方裁判所 部総括判事 杉浦 正樹^{*}
最高裁判所事務総局行政局 第一課長 荒谷 謙介

要 約

知財調停は、ビジネスの過程で生じた知的財産権を巡る紛争について、一定の期日までに提出された資料等に基づき、知財専門部の裁判官及び知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などから構成された調停委員会の見解や助言を得て、話し合いによる簡易・迅速な解決を図るものである。これは、令和元年10月1日より、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所で開始されたものであり、訴訟，保全手続に次ぐ第三の紛争解決ツールとして、柔軟性，迅速性，専門性及び非公開性という4つの特徴を有する。これまでのところ、幅広い知財紛争で利用され、平均約5か月というスピード感のある審理の下、約8割という高い調停成立率が示されている。知財調停に適するのは、当事者間の交渉中に生じた知的財産権を巡る紛争のうち争点が過度に複雑でない事案や、交渉において争点が特定されており当事者双方が話し合いによる解決を希望している事案等であり、知財調停を知財紛争解決のツールとして積極的に活用していただきたい。

目次

- はじめに
- 知財調停の概要
- 知財調停の特徴
 - 柔軟性
 - 迅速性
 - 専門性
 - 非公開性
- 知財調停に適した事案
- これまでの申立状況等
- 手続の具体的な流れ
 - トラブル発生・当事者間の話し合い
 - 調停の申立て
 - 調停期日
- 申立てや手続進行における留意点
 - 調停にふさわしい事案の見極め
 - 主張及び証拠の一括提出が求められる背景
 - 期日で実質的な口頭議論を行うために必要な条件
 - 代理人に期待される役割
- 法改正の動向
- おわりに

地方裁判所において、新たに知財調停の取組が開始された。知財調停は、知的財産権紛争に関する訴訟，保全に次ぐ第三の紛争解決ツールであり、これまでのところ、特許権，著作権，商標権など幅広い分野で利用され、スピード感のある審理の下、高い調停成立率が示されている。

本稿は、知財調停の概要や特徴，これまでの申立状況，知財調停に適した事案，具体的な手続の流れ等を概観するとともに、訴訟や保全とは異なる調停という手続を進める上での留意点等を紹介するものである。なお、本稿中の意見にわたる部分は、全て筆者らの個人的意見である。

2. 知財調停の概要

知財調停は、ビジネスの過程で生じた知的財産権を巡る紛争について、一定の期日までに提出された資料等に基づき、知財専門部の裁判官及び知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などから構成された調停委員会の見解や助言を得て、話し合いによる簡易・迅速な解決を図るものである。これは、知財紛争を解決する手

1. はじめに

令和元年10月1日より、東京地方裁判所及び大阪

^{*} 現東京地方裁判所 部総括判事

段として、訴訟、保全手続に次ぐ第3のツールと位置付けられる。

調停が成立すると、合意内容を記載した調書は、訴訟における判決や和解調書と同様に、債務名義としての効力を有し、合意内容が履行されない場合には、強制執行の申立てが可能となる。このように、調停手続における合意は、単なる交渉を経た合意とは異なる強い効果を持つものである。したがって、調停手続における合意は、手続外の合意よりも任意の履行がより期待できるものといえる。

民事調停手続は、簡易裁判所のほか、当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とされているところ、知的財産権に関する紛争は、専門性、技術性が高いことから、知財調停については、当事者間の管轄合意に基づき、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所において手続を実施することとしている。申立手数料は、訴訟に比べると低額に設定されており（半額以下）、調停不成立となっても、2週間以内に訴えを提起した場合には、訴訟への手数料の引継ぎが可能となる。

知財調停は、令和元年10月に運用が開始され、現在運用開始3年目となる新しい取組である。なお、裁判所における調停手続それ自体は長い歴史を持つ手続であり、本年は裁判所において調停手続が開始されて100年の節目の年となっている。

3. 知財調停の特徴

知財調停の特徴として、柔軟性、迅速性、専門性及び非公開性が挙げられる。

3. 1 柔軟性

知財調停では、解決の対象にしたい紛争を当事者が自由に設定することができる。訴訟においては、裁判所に求めることのできる判決は、訴訟物に応じて設定されるため、ある程度定型化されているのに対し、知財調停においては、より広く柔軟に解決の対象や内容を設定できるという特徴がある。例えば、特定の争点（特定の構成要件充足性、損害額、ライセンス料等）のみの紛争解決も可能である。

また、裁判所の手続の利用方法という観点からも、知財調停においては、調停委員会の見解を得て手続を終了し、その後は当事者間で自主交渉を行うということが出来る柔軟性がある。訴訟では、被告の応訴後は訴えの取下げに被告の同意がいるなど、自由に手続を

終了することができないが、調停にはこのような制約はない。

3. 2 迅速性

知的財産権に関する紛争では、当事者間において事前に交渉が行われる過程において争点が特定され、それぞれが関係する資料等も保有していることも少なくない。知財調停は、事前に交渉が行われることを前提として、第1回調停期日までに両当事者に主張と証拠を提出してもらい、原則として、3回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で開示することにより、迅速な紛争解決の実現を目指すものである。

これまでのところ平均して約5か月で手続が終了しており、訴訟手続よりも大幅に短い期間で終局に至っている。

3. 3 専門性

知財調停は、知財専門部の裁判官及び知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などから構成される調停委員会により手続が進められるので、専門性について、訴訟等と遜色のない審理がされる。また、特許庁の審判官等の経験者や弁理士出身者である裁判所調査官が手続に関与することも可能であり、現に特許権等の技術が問題となる事件において裁判所調査官が関与した事例も存在する。

このように、知財調停では、複雑化、専門化する知財紛争に対応するべく、専門的知見を活用した審理を進めるための態勢が整えられている。

3. 4 非公開性

調停は、訴訟とは異なり、手続が公開されず、申立ての有無も含め、非公開で審理が進められる。訴訟の場合、紛争が公となることから利用がためらわれる事案もあるかもしれないが、調停の場合には、紛争の内容はもとより、紛争の存在自体も含め、公となることはない。

4. 知財調停に適した事案

知財調停の対象となる事件類型は、基本的には、知的財産権に関する訴訟と同様である。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、商法12条、会社法8条若しくは21条に基づく請求権、不正競争防止法に定める不正競争、種苗

法による育成者権，他人の氏名，名称又は肖像を広告の目的又は商業的目的（報道目的を含まない。）のために無断で使用する行為に関する紛争等が対象となる。

これら対象事件の中で，知財調停に適した事案は，当事者間の交渉中に生じた知的財産権を巡る紛争のうち争点が過度に複雑でないものや，交渉において特定の構成要件充足性が問題となる等，争点が特定されており，当事者双方が話し合いによる解決を希望しているもの等である。主張の対立点は明確であるものの，当事者間の交渉ではいずれとも決することができず，調停委員会が示す心証や意見によって，その対立点の結論が決まれば，紛争解決の具体的内容については話し合いで決めることができるような事案が適しているといえる。また，知財調停では，訴訟や保全とは異なり，申立ての趣旨を柔軟に記載することができ，そのた

め，紛争の一部を特定し，その部分のみの解決を求めするために利用することもできるほか，一般には訴訟の対象とはならない紛争の背景にある問題も含めて解決することも可能となる。これらを踏まえた知財調停に適した事案の具体例は，【図1】のとおりである。

5. これまでの申立状況等

令和元年10月の運用開始以降，令和3年12月までの約2年間における，新受事件の内訳，終局事由の内訳及び終局までの期日回数は，【図2】のとおりである。

これまでのところ合計26件の事件が申し立てられており，特許権，著作権及び商標権の3種類の代表的な知的財産権についてバランスよく知財調停手続が利用されている。他方，不正競争防止法関係の紛争に関

①商標権（類似商標の使用）

X社は，Y社の運営するオンラインショッピングサイトを通じて商品を販売していたが，Z社が自らの商標権をX社が侵害しているとY社に通知したため，Y社からアカウント停止の通知が来て，出品ができなくなった。X社は，同社の使用する標章はZ社の登録商標とは類似していないと繰り返し説明したが，アカウントは回復されず，商品を販売できない状況にある。X社としては，Z社に対する訴訟提起も考えているが，商品販売を一刻でも早く再開したいので，Y社とZ社を相手の調停を行い，裁判所から商標権侵害はしていないとの見解を得て，アカウント回復のための話し合いをしたい。

②商標権（先使用の抗弁）

商標権者X社から商標権侵害の主張がされているが，Y社としては類似の標章を先に使用しており，その地域では周知であると考えている。他方，X社は，周知性の要件は充足していないので，先使用権の抗弁は認められないと主張し，交渉が行き詰まっている。X社としては訴訟までは考えておらず，調停委員会の助言を得て紛争を円満に解決したいと考えている。

③著作権（著作物の違法利用）

X社は，自己のホームページで商品の販売等をしていたところ，Y社がX社のホームページのデザインとよく似たホームページを立ち上げ，顧客の間に混同が生じている。Y社は著作権侵害を否定するが，X社としては，顧客に混同が生じない程度に，ホームページの修正を求めたいと考えている。

④著作権（著作物の違法利用）

X社は，自社の著作物をY社がウェブサイトにて違法アップロードし収益を得ていたことを発見した。著作権侵害の点について当事者間に争いはないが，損害額の主張に大きな隔りがある。Y社は，収益に関する資料を裁判所に開示するつもりはあるが，X社への開示は拒んでいる。

⑤不正競争（営業秘密）

X社は，元従業員Yが競業他社Z社に転職した際に，営業秘密を持ち出したとの疑いを持っている。X社としては，営業秘密を持ち出された証拠は乏しいものの，Yが持ち出した資料があればその返却を望んでおり，Z社としても自社の従業員が訴えられることは避けたいと思っており，非公開の手続で解決したいと考えている。

⑥不正競争（形態模倣）

アパレル業を営むX社は，季節ものや流行ものの独自の衣服を取り扱っている。X社としては，自社の売れ筋商品の形態を模倣している商品が次々と出てくるので，困っている。その中でも特に似ていて販売額も大きいY社については訴訟を提起する予定であるが，その他の会社については資力もなさそうなので話し合いを通じて販売の中止は求めたいと考えている。

⑦特許権（構成要件の充足）

中小企業のX社は，Y社から特許権侵害の通知を受けたが，取引関係があるため，製品の仕様変更をすることで訴訟を避けたい。そこで，X社は，Y社に対して仕様変更の旨を具体的に伝えたが，Y社は仕様変更後の製品についても特許権侵害であると主張し，交渉が行き詰まっている。X社としては，Y社との間の継続的な取引を望んでいるので，訴訟によらずに紛争を解決したい。

⑧特許権（共同発明に係る特許の帰属）

X社は，取引先のY社と共同で製品開発をしていたところ，製品の開発に伴い，新たな発明が生まれ，その特許権は自己に帰属すると考えているが，Y社との間で主張が対立している。X社は，Y社との協力関係を維持したいと考えており，話し合いにより紛争を解決し，共同事業を継続したいと考えている。

⑨特許権（ライセンス交渉の援助）

X社は，Y社との間でライセンス料の交渉を継続してきた。X社としては，製品等の安定的な出荷のため，速やかに適正なライセンス料について，第三者の意見を聴いて，合意したいと考えている。

⑩特許権（ビジネスリスクの早期把握）

ベンチャー企業のX社は，人工知能に関する特許を得たことから，Y社との間で出資交渉をしていたところ，Y社から当該特許の無効リスクを指摘され，出資条件等の交渉が難航している。X社としては，無効リスクが低いと考えており，限られた時間と費用の中で，ビジネスリスクを客観的に把握し，交渉をまとめたいと考えている。

【図1】知財調停に適した事案の例

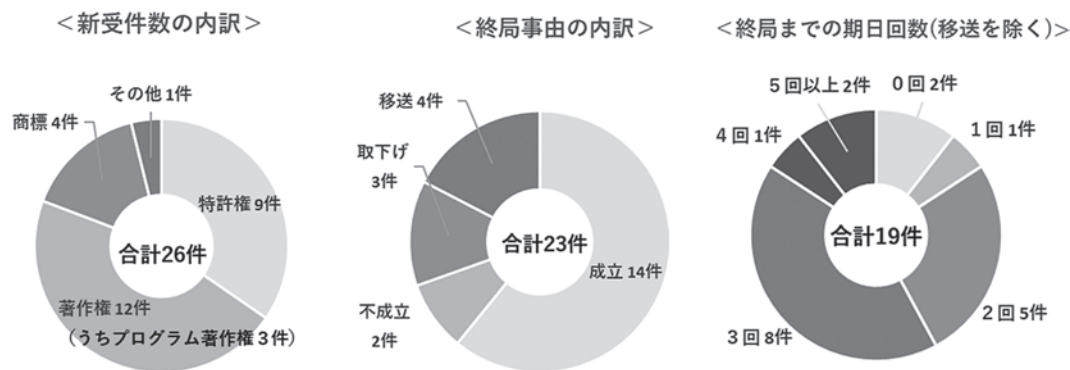
する申立てはまだなく、営業秘密の持ち出しに関する事案等、知財調停に適すると思われる事案の利用がまだ少ないという印象を受ける。

終局事由の多くは調停成立であり、既済事件全体の約6割、移送を除く既済事件で見ると約7割強が調停成立により終局している。また、取下げで終局した事件の中には、当事者間に一定の合意ができたことで取下げとなったものもあり、そのような事件は、知財調停の申立てが契機となって一定の解決に至ったと評価し得る。これらも含めると、現に知財調停として審理が進められた事案においては、8割強が知財調停を契機に紛争解決に至ったと評価することができる。これは、知的財産権訴訟における第一審の和解率が約3~4割であることと比較すると、かなり高い数字であるといえる。

審理期間については、全体の約8割が3回以内の期日で終局に至っている。平均審理期間は約145日（約5か月）であり、知財訴訟の第一審平均審理期間（約

15か月）の約3分の1の期間で終局している。調停委員や当事者代理人の尽力もあり、これまでのところ、迅速性という目標を満たす審理が行われているものといえる。もっとも、3回以内の期日で終了できない事案であるからといって、知財調停の利用を排除するものではない。たとえ3回以内の期日による早期紛争解決を目指すことが困難な一定程度複雑な事案であったとしても、当事者双方が知財調停での解決を希望し、解決に向けたスケジュール感を共有できる事案等においては、さらに期日を重ねて調停による解決を目指すことが可能である。【図2】のグラフにある4回以上の期日を重ねている事案は、そのような事案等である。

終局した事件の具体例は、【図3】のとおりである。知財調停に適した事案が申し立てられており、両当事者の代理人が必要な準備をして調停に臨んでいるとの印象を受けている。技術が問題となる事件で裁判所調査官が関与した事例も存在する。また、日本法人のみ



【図2】知財調停の申立状況等

<p>㊦ 特許権 [構成要件充足性、記載要件違反]</p> <p>調停委員会、当事者から事前に提出された主張立証を踏まえ、調査官も関与して評議し、第1回期日に理由と共に暫定的心証を開示。これを受けて更に当事者が主張立証を尽くし、第3回期日に侵害論に関する調停委員会の心証を改めて開示し、これを前提として調停案の調整を進め、両当事者の調停による解決に向けた積極的な対応と調停委員会の粘り強い説得により、第6回期日に調停成立。</p>	<p>㊩ 商標権 [商標の類否、商標の使用、先使用]</p> <p>相手方は、当初、争う姿勢が強かったものの、調停委員会において、申立人の主張に分があるとの心証を前提に、相手方が一定の条件で標章の使用を中止すべきであるとの方向性を早期に示唆し、相手方から譲歩した調停案が出されたことによって、第3回期日で調停成立。</p>
<p>㊧ 特許権 [構成要件充足性、損害額]</p> <p>早期に当事者の主張が明確になったことで、第1回期日前に裁判所調査官も関与しての評議を行い、侵害論を1期日で終えた。損害論については、損害論の審理と調停案の調整を同時並行で行い、第2回期日には妥当な調停案を提示することができ、第3回期日で調停成立。</p>	<p>㊪ プログラム著作権 [損害額]</p> <p>調停委員会としては、実際の使用許諾例に基づく金額を提示する方針を定め、裁判例の存在を理由に多額の支払に固執する申立人や、具体額の提示をしない相手方を説得して、第2回期日に調停案を提示するも、申立人が調停案よりも高い金額を要求し、これに相手方が反発するなどしたが、調停委員会の粘り強い説得により、調停案どおりの金額で第3回期日に調停成立。</p>
<p>㊨ 特許権 [構成要件充足性、進歩性、冒認、損害額]</p> <p>充足論、無効論ともに技術的に難しい争点があったため、調査官が関与した上で、調停主任が大まかな見通しを立てて調停委員と評議し、第1回期日は当事者の話を時間をかけて聞いた上で、相手方に対し暫定的心証を示すなどの方向付けをし、第2回期日は調停案を提示し、第3回期日で調停成立。</p>	<p>㊫ 著作権 [許諾の範囲、損害額]</p> <p>相手方による申立人の著作物の利用が許諾の範囲外か否かに争いがあったが、調停委員会として、許諾の範囲外と認められる行為について、第2回期日に一定の見解を示し、また、損害額について、まずは一般の相場についての資料を提出するように両当事者に指示し、その提出を受けて、第2回期日と第3回期日の間に調停案を提示して、第3回期日にその案よりもやや高額で調停成立。</p>

【図3】終局した事件の例

ならず外国法人が申立人となる事例も複数存在する。

6. 手続の具体的な流れ

申立前段階も含め、知財調停が想定する具体的な手続の流れは【図4】のとおりである。ここでは、【図4】を参考に、知財調停の具体的な流れと、各段階において留意すべき点を概観することとしたい。

6.1 トラブル発生・当事者間の話し合い

弁護士や弁理士が依頼者から相談を受けるのは、知財関連のトラブル発生の段階か、一定程度当事者間で話し合いをしたが、それがうまく進行しなかったという段階が多いと思われる。これらの段階において相談を受けた場合、依頼者の意向として、訴えを提起することはできない又はしたくない、当事者双方に話し合いで解決する意欲がある、簡易で柔軟な手続で専門家の意見を聴きたいなどの事情がある場合には、知財調停の申立てを検討していただきたい。

6.2 調停の申立て

次に、調停を申し立てるに当たっては、可能な限り、管轄の合意書を作成していただきたい。東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知財専門部では、管轄合意がされていなくても、申立てを受け付ける運用としているが、申立て後に相手方がこれらの裁判所で調停を行うことに合意しなければ、事件を簡易裁判所に移送し、専門的な知財調停を実施できないという事態に陥る可能性がある。

また、申立書には、解決を求める紛争の内容、紛争に至る経緯等の背景事情と予想される争点及びそれに

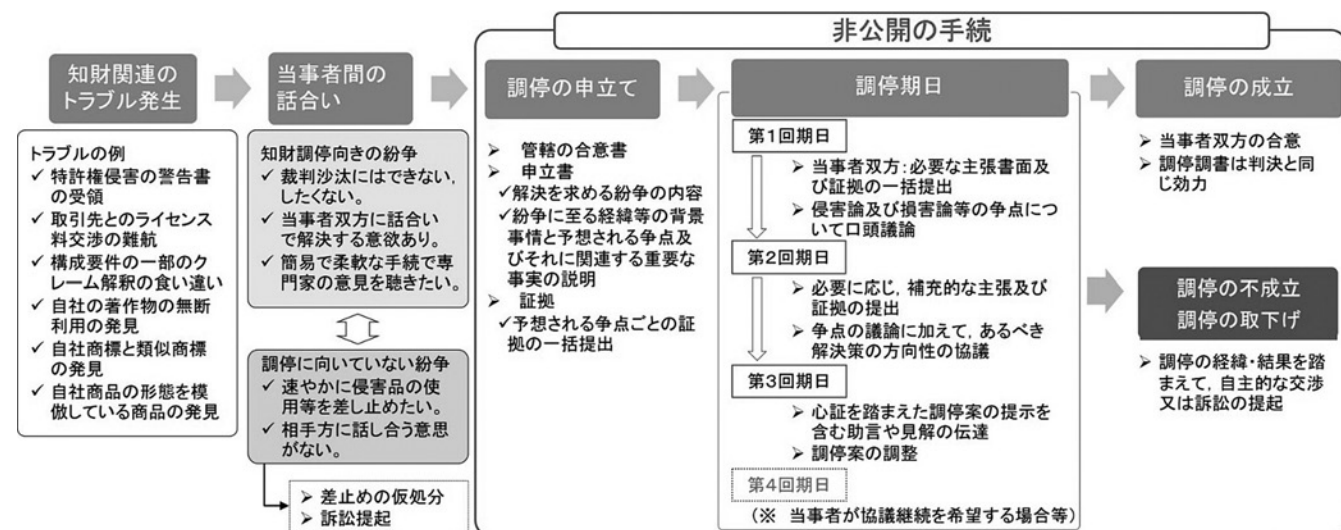
関連する重要な事実の説明を記載していただき、第1回期日から充実した議論を行い、早期に調停委員会の見解を示すことができることが望ましい。予想される争点を立証するための証拠については、逐次提出するのではなく、一括提出をお願いしたい。

6.3 調停期日

申立てが受け付けられてから約6週間後に、第1回期日が開かれる。そこでは、当事者双方から、必要な主張書面及び証拠の一括提出がされることとなる。実際には、申立人からは申立時に主張及び証拠が既に調停委員会に提出され、それが相手方に送付されており、相手方に対しても、第1回期日の10日前までに答弁書及び証拠を提出するように調停委員会から依頼することが多いので、期日を迎える前に、調停委員会及び当事者双方は、それぞれの主張の内容や根拠について把握していることになる。したがって、第1回期日においては、争点についての口頭議論や更に追加を要する主張や証拠に関する準備の確認などが行われ、解決に向けての審理計画の策定も行われる。そのため、充実した実質的な議論が行われるよう、第1回期日には、事情をよく知る担当者等が同席することが望ましい。

次に、第2回期日においては、必要に応じて追加の主張や証拠の提出がされ、争点についての口頭議論がされることに加えて、具体的な解決の方向性についても協議が行われる。また、調停委員会が提示する調停案を作成する準備のため、申立人又は相手方から、調停案の骨子等を提示してもらうこともある。

そして、第3回期日においては、調停委員会が、争



【図4】手続の具体的な流れ

点についての心証を踏まえて、各当事者の意見を聴取し、解決に向けた調整を行っていく。このように当事者の本音を聴く場面では、片方の当事者と調停委員会のみ同席する形で、交互にそれぞれの当事者と協議をすることが多い。このような調整が順調に進み、第3回期日で話し合いがまとまれば、調停の成立に至り、調停調書が作成されるが、細かな条件の詰めに関し時間を要したり、合意のために社内での決裁が必要になったり、あるいは、当事者が調停委員会の調停案を修正してほしいと求めたりするような場合もある。そのような場合には、当事者の意思を確認した上で、直ちに調停不成立として終了するのではなく、更に期日を続行することもある。事案によっては、粘り強い協議の結果、調停が成立するに至り、当事者が満足するような解決に至ることもある。先に紹介した【図3】の実例の中にも、そのような事案が含まれている。

なお、調停が不成立又は取下げで終わった後、訴訟が提起された場合、当事者は、調停でした主張に拘束されることはなく、主張の追加・変更、請求金額の変更も可能である。また、原則として、調停主任を務めた裁判官には、その調停が訴訟になった事件を配てんしない運用としている。

7. 申立てや手続進行における留意点

7. 1 調停にふさわしい事案の見極め

知財調停の登場によって、知財紛争の解決手段が訴訟、保全及び調停と大きく分けて3つとなったが、事案がこの3つのいずれに適合するのを見極める必要がある。特に、知財調停は、柔軟性、迅速性、専門性及び非公開という4つの利点を有しているが、その利点を発揮するためには、訴訟との対比で、一定程度事前の交渉がされており、争点が絞られていること、その争点が長期間の審理を要する困難なものではないこと、また、保全との対比で、迅速な差止めを要する場合などでないことが、手続利用の前提として考えられる。

7. 2 主張及び証拠の一括提出が求められる背景

知財調停は、究極的には、当事者の話し合いによる解決を目指すもので、かつ、その結果を裁判上の和解（確定判決）と同じ効果を有する調停調書に残すというものであり、その話し合いの過程で、当事者が主張及び証拠を提出し、これを踏まえて、調停委員会が一定の見解や調停案を示すということが予定されている。

このような過程を円滑かつ迅速に進めるために、当事者においては、話し合いで解決しようとする意欲と早期に調停委員会の判断材料を提供する準備が求められる。

7. 3 期日で実質的な口頭議論を行うために必要な条件

迅速に当事者双方が満足いくような合意にたどり着くには、調停期日において、実質的な口頭議論が行われる必要がある。そのためには、調停委員会及び当事者が十分な準備をして期日に臨む必要があり、特に、当事者においては、技術や事情を理解している担当者等を同席させることが有用である。また、争点に係る事項については、持ち帰って次回までに書面で回答するという対応を可能な限り避け、調停期日において議論することを心掛けられたい。

7. 4 代理人に期待される役割

弁理士等が、当事者の代理人として関与する場合に期待される役割は、当事者と調停委員会との「架け橋」である。代理人が、事件の争点に関する当事者の主張や解決に向けた当事者の意向を調停委員会に理解させ、調停委員会の見解や意図を当事者にうまく伝えることで、調停の成立率は大いに上昇する。この点は、訴訟における和解手続と同様である。

8. 法改正の動向

先に述べたように、地方裁判所において運用されている知財調停の審理を進めるには、当事者間の管轄合意が必要となる。申立時に管轄合意がなくとも申立て自体は受け付け、当事者間で管轄合意がされれば審理を進める運用としているものの、【図2】〈終局事由の内訳〉で示されているように、一定数は管轄について合意ができず、簡易裁判所に移送せざるを得ない事案が生じている。この点については、法務省の法制審議会において、合意がなくとも東京地方裁判所又は大阪地方裁判所で知財調停を審理することを可能とする方向での法改正が検討され、本年2月14日、その旨の要綱が決定された。

9. おわりに

日々、事件や事件の当事者、代理人と向き合っていると、訴訟になっている事件のうち、知財調停を選択しておけば、もっと早く、労力やコストをかけずに解

決できたのではないかと思う事件が一定数存在する。

例えば、訴え提起前に当事者間でやりとりした内容証明郵便等が証拠として提出される場合があるが、それを読むと、当事者間で対立していたポイントは、ある一点だけで、その点について裁判所の見解が示されていれば、早期に折り合うことができ、大きな紛争に発展することがなかったのではないかという事例がある。また、訴訟上の和解の中で、当事者から、知財調停も考えたが調停だと、問題点をあいまいにしたまま、調停委員会から合意をするよう説得されるのではないかと思ひ、結局やめたという話を聞いたことがある。

これは、知財調停に対する誤解から、その利用に至らなかった事例といえる。

年間の知的財産権訴訟（第一審）の新受件数が約500件程度であることと比較すると、これまでの約2年間で26件という申立件数はまだまだ少ないといわざるを得ない。知的財産権をめぐる紛争を抱える当事者において、調停による解決を選択肢として選んでいただけるよう、引き続き、知財調停の適正な運用に尽力するとともに、制度周知に努めてまいりたい。

(原稿受領 2022.3.22)

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03) 3519-2361(直)
FAX: (03) 3519-2706

