

日本知的財産仲裁センターにおける 調停（仲裁）の代理業務について



日本弁理士会 ADR 推進機構 小谷 悦司

目次

1. はじめに
2. 調停手続中の申立人，調停人（事務局），及び相手方3者間のやりとり
3. 期日の進行について
4. 和解契約書について
5. 最後に

.....

1. はじめに

平成13年1月6日施行の平成12年4月26日公布法律第49号弁理士法（通称・新弁理士法）の第4条第2項第2号に規定された「特許，実用新案，意匠，商標，回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続（これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続（当該手続に伴う和解の手続を含む。）に限る。）についての代理」業務において，弁理士が日本知的財産仲裁センターを舞台に業として代理できることとなりました。上記新弁理士法が施行された平成13年1月6日以前である1998年4月に日本弁護士連合会と日本弁理士会との協力の下に工業所有権仲裁センター（現在の日本知的財産仲裁センター）が発足していました。しかし，弁理士は業として補佐人となり得るにすぎなかったのですが，新弁理士法の施行に伴ない晴れて代理人となる資格を得た訳です。したがって，今後この仲裁・調停の代理人業務（ADR業務）を弁理士の業務として大いに活用すべきことが社会から求められており，この認識の下に大いに取り組んで頂きたいと存じます。

なお，この第4条第2項第2号の日本知的財産仲裁センターの業務は，調停手続から仲裁手続への移行，和解，あっせん等さまざまな解決手法が存在しており，実際は調停手続のみで和解契約に至るケースが最も多いことから，当然として仲裁代理のみならず，調停代理も行ない得るものとされています（「条解・弁理士法」第54頁～第56頁参照）。

知的財産紛争を裁判で解決するには審級制の存在等から多額の費用と多大な時間労力を必要とします。しかも，グレーゾーンに属する案件でもシロクロがはっきりするところから後味の悪い解決で終るケースも少なからず存します。また，たとえ権利者側が勝訴したとしても，後日その権利が無効審判により無効が確定した場合，再審手続によって一旦受け取った損害賠償金に利子をつけて返還しなければならないこともあります。一回的で，かつ全面的な解決にならない場合も考えられます。したがって，一回的でかつ全面的な解決を図り，費用，時間，労力の負担の軽減を図る上で，日本知的財産仲裁センターによる調停・仲裁手続の利用が注目されています（この点については，*パテント* 2006. Vol. 59 No. 5の筆者の「知的財産紛争の一回的，かつ全面的解決に向けて」を参照されたい）。

以下，筆者が工業所有権仲裁センター（現・日本知的財産仲裁センター）の事件で相手方補佐人として参加した事例を日本知的財産仲裁センター調停手続規則第14条第1項（非開示義務の規定）但し書記載の「但し，センターは，知的財産関連紛争解決についての啓蒙，研究などに必要な場合，当事者名，係争物の具体的内容などを特定しない形でこれを開示することができる。」とする規定の範囲内でここに紹介することと致します。なお，裁判手続とは異なり，非常に簡便な手続ですが，早期解決（6ヵ月以内，期日3回以内が目標）に向けて要点を外さない手続を踏むことが求められます。この点を御理解頂く上で，申立人，相手方，仲裁センター事務局の3者間の主たる手交書面そのものから，当事者名や係争物の具体的な内容等を一切伏せた形にしたものをそのまま掲載することと致します。

2. 調停手続中の申立人，調停人（事務局），及び相手方3者間のやりとり

(1) 調停の開始手続（調停申立書の提出）

平成〇年〇月〇日申立人代理人から日本工業所有権

きっちりとした認否を行なうと共に「被申立人の主張」においても、本件特許発明に無効理由が存するとの主張、有効なものと仮定しても技術的範囲に属しないとの主張はきっちりとは行ない、調停人にそのような背景事情が存することを十分理解して頂いた上で、如何なる譲歩が可能かを考え乍ら調停の場に臨むことが求められます。この点、被申立人代理人としては被申立人本人の意見も十分聴取し、場合によっては被申立人が納得できるような譲歩案を提示して説得（決して押し付けてはならない）する努力が求められます。

本件についていえば、すでに被申立人は本件特許発明と明らかに異なる代替技術に基づく製品の製造販売を開始しており、本件特許権の存在を尊重する姿勢をとっても何ら問題はないこと、唯、一点、すでに販売した対象製品を用いた装置の補用部品として対象製品の在庫品の製造販売及び、在庫品がなくなった後の新たな対象製品の製造販売を認めてもらう必要が被申立人のみならず、利害関係者（被申立人会社の米国子会社）を含めて存するので、この条件を認めてもらうことで不必要な争いを回避できればよいとの腹案を持って調停の場に臨んだ次第です。

3. 期日の進行について

(1) 第2回（被申立人としては実質第1回）期日

この期日に、調停申立書、及び答弁書及び双方の証拠書類物件を各々正式に提出。

調停人（弁護士1名、弁理士1名計2名）より今後の進行、特に和解の意思、及び方向性につき双方個別に意見が求められ、次回までに双方から和解（案）を提示するよう求められた。

(2) 第3回期日

- ・相手方（被申立人）より答弁書訂正書が提出された。
- ・申立人、及び相手方の双方から和解案が提出された。
- ・調停人から双方の和解案の説明が個別に求められ、その後当事者双方同席の上、調停人の調整により最後の詰めがなされ、以下の合意に達した。

① 相手方の100%子会社である米国法人も本調停手続きに参加して頂く。

② 申立人は「本件特許明細書の実施例に記載の方法で製造しているのではないとの相手方の主張を申立人は争わない」との記載を期日調書に残すことに同意された。

③ 相手方が実施しないことを約束すべき製品の形

状の特定方法は『□□□□□□□□』とする旨の特定方法とする。

④ 当事者のいずれかが本調停手続についての報告や講演を行う場合には、事前に報告書、講演原稿等を他方の当事者に送付して了解を得るものとする。

- ・残る問題点として次回までに検討すべきことにつき調停人から以下の2点が提示された。

① 申立人が相手方の補用部品の製造、販売を無償で認めるか否かは数量次第である。よって、相手方は補用部品の予想数量を申立人に通知して頂くこと。

② 申立人は、相手方が本件特許の実施許諾を今後求める場合には許諾する意向であるが、許諾条件についての協議が整わない場合には、本センターの仲裁に委ねるのも一案であるので、双方、検討して頂きたい。

(3) 第4回期日

- ・調停人より当事者間で合意された和解契約書（案）が提出された。

- ・当事者双方の意見を聴いた上で、調停人は解決利益を100万円とすることを決定した。

- ・申立人より、本調停手続の費用負担について、全費用を両当事者でほぼ折半としたいとの希望が出された。協議の結果、申立、調査、期日、成立の各手数料の総計47万円（+消費税）のうち、相手方が23万円を負担し、残りは申立人が負担することに決まった。

- ・和解契約書を4通（申立人、相手方、相手方米国法人および当センター用）作成して、調停手続が終了した。

4. 和解契約書について

本件和解契約書は下記<資料4>に示すとおりです。

被申立人は本件特許権を尊重して、本件特許請求の範囲の各請求項に記載された形状の製品の製造販売をしないことを約する代わりに、補用部品として所定数量の製造販売を認めてもらい、申立人はその余の請求を放棄することを骨子とするものであり、双方が精一杯歩み寄ったWin-Winの和解といえます。このように、調停はシロクロの結着をつけることなく、双方が納得できる歩み寄りを見出す努力により成立するものです。

唯、調停も種々のケースがありますので、寒暖の差はケース・バイ・ケースです。いずれにしても、その事案にしたがって当事者双方が納得できなければ（少なくともこの程度なら致仕方ないと思えなければ）成立は望めません。

<資料4>

工業所有権仲裁センターにおける和解契約書

- 相手方及び利害関係人は、相手方が製造販売する□□□□□□□□□□、利害関係人が製造販売する□□□□□□□□（以下まとめて「相手方ら製品」という）及び特許番号第□□□□□号の特許権（以下「本特許権」という）の請求の範囲の各請求項に記載された形状の□□を本特許権有効期間中製造、販売せず、また、販売のための宣伝活動をしない。
ただし、相手方及び利害関係人は、本調停成立時点で相手方及び利害関係人が所持する相手方ら製品の在庫品については、本調停成立後も補用部品として販売することができる。
また、補用部品については、本調停成立後も、相手方は、年間□□を限度として□□□□を、利害関係人は年間□□□□を限度として□□□□□□□□を、各自製造販売することができる（この本数は前記在庫品を含む）。
- 相手方及び利害関係人は本件特許権の有効性を争わず、□□□□□□
- 申立人は、相手方及び利害関係人に対し、相手方ら製品の製造販売については、第1項が遵守されている限り、申立人が日本国及び米国において専有する本件特許権及びその他の特許権並びに特許を受ける権利につき特許権の設定登録がなされた場合の特許権に基づく一切の権利行使をしない。
- 本調停成立後、相手方又は利害関係人から申し出があったときは、申立人は、申し出をした相手方又は利害関係人に対し、本件特許権及びこれに関連する特許権（なお、米国特許権を含む。）につき、通常実施権を許諾する。
ただし、上記通常実施権の許諾の条件については、申立人及び相手方又は利害関係人が協議して定めるものとし、協議が整わないときは、工業所有権仲裁センター□□□□□□の手続を利用して協議することを予め合意した。
- 申立人と相手方及び利害関係人は、他方当事者の事前の承諾なしに、第三者に対し本件及び本調停の内容を告知、開示しない。
- 申立人は、その余の請求を放棄する。
- 申立人と相手方及び利害関係人との間には、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。
- 本件の工業所有権仲裁センターにおける費用は相手方が金23万円（消費税含む）を負担しその余は申立人が負担する。
- 以上平成 年 月 日工業所有権仲裁センターにおいて合意した。

申立人
上代表取締役
上代理人弁護士
相手方
上代表取締役
利害関係人
上代表者社長

上兩名代理人弁護士
上兩名補佐人弁理士

工業所有権仲裁センター
調停人 弁護士
調停人 弁理士

本件調停手続は以上の経過をたどり調停が成立しました。

調停人の適切な意見調整と当事者双方の努力により、きわめて短期間（2ヵ月余）、かつ実質上3回の期日が開かれるだけで成立する運びとなりました。

後日、センターより資料5に示す費用請求がありました。内訳も記載されていますので参考にして下さい。代理人の手数料や謝金も事案によって異なりますが、当然、裁判に比し低廉とはいえ、そこそこ頂けるものと考えます。

<資料5>

平成 年 月 日

申立人
○○○○○株式会社
代表取締役
代理人弁護士 様

相手方
○○○○○株式会社
代表取締役
代理人弁護士 様

工業所有権仲裁センター
あっせん・仲裁について（ご請求）

上記当事者間の□□□□年（ ）第 号事件に関し、平成 年 月 日付にて和解が成立いたしました。
つきましては、前記和解契約書第8項記載に基づく費用につきまして、下記のとおりご請求申し上げます。

記

【請求額】
申立人負担額 金 263,500 円 相手方負担額 金 230,000 円

【内訳】
申立手数料 金 52,500 円（消費税含む）
調査手数料 金 210,000 円（消費税含む）
期日手数料 金 126,000 円（消費税含む）
成立手数料 金 105,000 円（消費税含む）
合 計 金 493,500 円

【振込先銀行】
銀行名 銀行 支店 普通預金
口座名義 工業所有権仲裁センター代表

5. 最後に

日本知的財産仲裁センターにおける調停手続のメリットに関し、すでに任意性、柔軟性については触れましたが、さらに専門性、非公開性、迅速性等種々のメリットがあります。詳しくは筆者の「知的財産紛争の一回的、かつ全面解決に向けて」を御参照下さい。

中でも、特に強調したいのは、専門性と非公開性と一回的で、かつ全面的な解決が可能となる点です。

紛争事件の経験が深く、バランス感覚に秀れておられる弁護士さんと、当該技術の理解に堪能な弁理士さんを調停人として選任するよう配慮されますので専門性に秀れているといえます。

非公開で隠密裡に解決が図れますので職務発明の相当の対価を請求されている事案など企業側の立場から打ってつけではないかと思えます。

また、和解契約に権利の有効性について争わないとの不爭条項を入れることにより一回的で、かつ全面的な解決が図れる点で、権利の存在、及び内容につき安定性を欠く（無効審判による無効、訂正審判または訂正請求による内容変更）知的財産紛争事件の解決手法として最も望ましいと考えます。

弁理士として顧客に是非、日本知的財産仲裁センターにおける調停、仲裁、それに判定の利用を勧めて頂きますようお願い申し上げます。また、調停代理のみならず、調停人としても御活躍頂きたいと存じます。

(原稿受領 2006.11.8)