

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>》

弁理士業務としての ADR の活用について

ADR 推進機構 副委員長 富田 光治



1. はじめに

ADR とは、「Alternative Dispute Resolution」の略であり、裁判外紛争解決という意味です。裁判外紛争解決の手段としては、調停及び仲裁が代表的な手段として挙げられます。ADR 推進機構は、日本弁理士会と日本弁護士連合会が共同で運営する日本知的財産仲裁センターを支援するとともに、弁理士会における ADR 業務全般についての推進という役割を担っています。この ADR 業務は、弁理士法 4 条 2 項 2 号に規定された業務であり、周辺業務の有望分野として期待されています。しかし、会員における ADR 業務の認知度、習熟度は未だ十分とは言えない状況です。

このような状況を踏まえ、本稿では ADR 推進機構における「日本知的財産仲裁センターの利用促進に向けた活動」の一環として、会員の方々に、普段の業務において ADR という手段を馴染みのあるものとし、活用していただくための情報を提供致します。

2. ADR の種類

ADR の手段である、調停、仲裁、判定とは、以下のような手段です。

(1) 調停

調停とは、調停人が紛争当事者に解決案を示す等して、紛争当事者間の和解による紛争解決を図る手続です。調停手続は、当事者双方の承諾がなければ成立し得ない手続ですから、調停の進行中であっても、調停による解決を望まない場合は何時でも調停を不成立にすることが可能です。

(2) 仲裁

仲裁とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を仲裁人に委ね、かつ、その判断（仲裁判断）に服するとの当事者間の合意（仲裁合意）のもとに行われる手続です（仲裁法 2 条）。仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します。また

裁判所の執行決定により強制執行ができます（仲裁法 45、46 条）。

(3) 判定

判定には、範囲判定と無効判定があります。範囲判定とは、特定の物又は方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断、特定の意匠が登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かの判断、又は特定の標章が商標権又は防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否かの判断を行うことで、一方、無効判定とは、特定の特許、実用新案登録、登録意匠、又は登録商標（防護標章登録を含む）に無効理由が存在するか否かの判断を行うことです。このように判定は、紛争解決のための直接的な手続ではありませんが、紛争の発生を未然に防止又は紛争当事者間の対立状態を緩和し、紛争解決の糸口を得るための手続として、ADR の一種に挙げることができます。

なお、日本知的財産仲裁センターでは、範囲判定及び無効判定を行っており、これらの判定は、特許庁が行う判定と区別して「センター判定」と呼ばれています。センター判定には、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行われる単独判定と、申立人及び被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行われる双方判定があります。

3. ADR を理解するためのツール

ADR を業務として行うことを考えた場合、まず ADR を理解する必要がありますが、会員の方々には弁理士会が提供している以下のツールが参考になります。

(1) 弁理士義務研修支援システムによる継続研修 e-ラーニングコンテンツ

本 e-ラーニングコンテンツには、「知的財産権紛争の ADR（入門編）-理論」、 「知的財産権紛争の ADR（中級編）-実践」、及び「知的財産権紛争の

ADR（応用編）」の3つのコンテンツが用意されています。この3つのコンテンツは、ADR業務とはどのようなものであるかを知る上で大変参考になる教材です。

(2) ADR活用マニュアル（平成17年12月発行）

本マニュアルは、平成17年にADR推進機構第2小委員会が作成し、会員に配布されているもので、調停、仲裁、センター判定、JPドメイン名紛争処理というADR業務を利用する際の手続方法、必要な書類の記入例、紛争事例等が詳細に記載されています。従って、本マニュアルはADRを業務として行う際の指針となるものです。

(3) 日本知的財産仲裁センターのホームページ

日本知的財産仲裁センターのホームページでは、調停、仲裁等の業務の概要、手続規則・様式、紛争解決の事例集等が公開されています。またこのホームページでは、模擬調停の動画配信もされていますので、こちらをご覧くださいと、調停手続の流れが理解しやすいと思います。

(4) ADR基礎マニュアル

本マニュアルは、今年度ADR推進機構第2部会が作成し、弁理士業務標準化委員会より会員に配布されるもので、上記(1)～(3)の各ツールのポイントがまとめられていますので、短時間でADR業務とはどのようなものであるかを知る上で大変参考になるマニュアルです。

4. 弁理士がADR業務で活躍できる場面

(1) 代理人

日本知的財産仲裁センターの調停、仲裁、判定において、紛争当事者の代理を行うことができます。弁理士が行う具体的な代理手続としては、①調停、仲裁、及び判定の申立における申立書の作成、②調停、仲裁における答弁書の作成、双方判定における被判定人側の答弁書の作成、③調停期日、仲裁期日、判定期日への出席等が挙げられます。

(2) 日本知的財産仲裁センターの調停人、仲裁人、及びこれらの補助者

① 役割

i) 調停人は、調停手続において紛争当事者に解決案を示すなどして、紛争当事者間の和解による紛争解決を図る役割を担っています。

ii) 仲裁人は、仲裁手続において紛争当事者間の

仲裁合意に基づいて仲裁判断を示すことにより紛争解決を図る役割を担っています。

iii) 調停人補助者及び仲裁人補助者は、調停・仲裁事件の解決のため必要な調査又は報告を行い、調停人・仲裁人を補助する役割を担っています。

② 選任方法

日本知的財産仲裁センターの調停人・仲裁人及びこれらの補助者として選任されるためには、予め候補者として登録されることが必要です。候補者は、弁理士、弁護士及び学識経験者等で構成され、任期は3年で再任が可能とされています。

弁理士会においては、任期満了に伴う改選時には候補者の公募を行い、審査の上、弁理士会より日本知的財産仲裁センターに候補者の推薦を行っています。なお候補者への応募には一定の条件が必要です（例えば、平成22年2月の候補者公募の際には、調停人・仲裁人候補者としては弁理士実務経験原則10年以上の方（これらの補助者候補者の場合は弁理士実務経験原則5年以上の方）、HPでの経歴公表を了解いただける方、ADR関係の研修会等に参加して自己研鑽していただける方、という応募条件が示されていました。詳細は、日本弁理士会電子フォーラムの「弁理士会からのお知らせ」⇒「会務活動」⇒「意見・人員募集」⇒「日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人候補者等の募集10/03/01」をご覧ください。）。

(3) 日本知的財産仲裁センターの判定人

① 役割

判定人（弁護士及び弁理士各1名からなる2名）は、判定手続において、判定人と当事者による口頭審理を原則行った後、判定理由を付した判定書を当事者に送付して判定結果を告知します。

② 選任方法

日本知的財産仲裁センターの判定人として選任されるためには、予め候補者として登録されることが必要です。候補者は、弁理士、弁護士及び学識経験者等で構成され、任期は3年で再任が可能とされています。

5. ADRを利用する顧客のメリット

(1) 調停

日本知的財産仲裁センターによる調停の場合、紛争

を解決するメリットとしては、専門性、非公開性、中立・公正性、任意性等のメリットを挙げることができます。詳細は先に紹介しました「ADR 活用マニュアル」をご覧ください。

本稿では、以下にその概要を紹介します。

① 専門性

経験豊富な弁護士、弁理士及び学識経験者の異なるグループから原則 2 名の調停人が選任され、調停手続を指揮しますので、両者の協力によって、より高度な専門性を発揮することができます。

② 非公開性

調停手続は非公開で行われ、結果も公開されません。

③ 中立・公正性

日本弁理士会と日本弁護士連合会を母体とする組織であり、組織としての中立性に問題はありません。また調停人候補者には就任前に担当予定事件に利害関係を有しないことの確認書の提出を求め、この確認を経て調停人は選任されるので、調停人の中立性にも問題はありません。

④ 任意性

当事者は調停による紛争解決を強制されることなく、調停手続に応諾しなかったり、譲歩せず調停を不成立にすることもできます。

(2) 仲裁

日本知的財産仲裁センターによる仲裁の場合、紛争を解決するメリットとしては、①当事者が仲裁人を選ぶことができること、②仲裁判断は裁判とは異なり上訴手続はなく、原則 1 審級で終了しますので、早期解決が期待できること、③調停の場合と同様、専門性、非公開性等のメリットを挙げることができます。詳細は先に紹介しました「ADR 活用マニュアル」をご覧ください。

(3) 判定

日本知的財産仲裁センターによる「センター判定」を利用することのメリットとしては、①経験豊富な弁護士及び弁理士各 1 名からなる 2 名の判定人が中立的な判断を行うので、高い信頼性が期待できること、②単独判定を求めることにより、相手方に知られずに専門家の意見を求めることができること、③既に鑑定書がある場合でも、単独判定により、鑑定書の判断の妥当性を確認することができるこ

と、④双方判定の場合、判定結果を受けて調停申立てにより、紛争を迅速に解決することができること、等が挙げられます。詳細は先に紹介しました「ADR 活用マニュアル」をご覧ください。

なお、日本知的財産仲裁センターでは、平成 23 年度には、新たに「事業適合性判定」の業務を開始する予定です。「事業適合性判定」とは、申立人が提出した資料に基づく特許調査の結果を分析することにより行う、申立人の事業に影響を与える可能性のある先行特許等による事業リスク、申立人の所有する特許等による事業の優位性等の判定を言います。ここで、特許調査は、申立人の同意の下、外部調査機関が行う予定で、申立人としては、特許分析力が十分でない企業、補助金・助成金等を求める企業、第三者評価を必要とする金融機関、企業等が想定されています。

6. ADR に適した紛争例

先に紹介しました「ADR 活用マニュアル」には、調停、仲裁の別に、ADR に適した紛争例が紹介されています。本稿では、以下にその概要を紹介します。

(1) 調停

① 当事者が柔軟な解決を希望する紛争

係争対象物が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断が微妙である場合、過去に類似事件の判断例が少ないか全くない場合、特許の有効性を争うことなく比較的少額の実施料支払いによる解決を希望する場合など、当事者が希望する柔軟な紛争解決ができます。

② 高度な専門技術に関する紛争

ソフトウェア特許やバイオテクノロジー特許の侵害等のケースであっても、専門技術に精通した調停人による迅速処理が期待できます。

③ 特定の部分が争点となっている紛争

特許発明の技術的範囲の特定、係争対象物の特定、係争対象物が特許権を侵害するか否かの判断といった限定された事項が争点となっているケースでは、争点を絞った紛争解決ができます。

④ 内容の秘密保持が求められる紛争

ノウハウと密接に関係する特許権の侵害について、ADR の非公開性を活かした紛争解決ができます。

⑤ 裁判になじまない紛争

公開を望まない事件、例えば、職務発明についての紛争、共同研究の過程で生じた紛争、技術標準の標準化活動の中で生じる紛争、あるいは法的権利の問題はないが一方当事者の行為が他方当事者にとって都合が悪いことに起因して生じる紛争等、裁判になじまない紛争がありますが、これらの紛争もADRの調停を利用することにより解決することができます。詳細は「ADR活用マニュアル」をご覧ください。

(2) 仲裁

① 高度な専門技術に関する紛争

ソフトウェア特許やバイオテクノロジー特許の侵害等のケースであっても、専門技術に精通した仲裁人による迅速処理が期待できます。

② 技術標準の標準化活動の中で生じる紛争

技術標準の標準化活動の中で生じる紛争は、当事者を敵対関係に追い込むことなく、かつ迅速に解決することが必要とされるため、その紛争解決手段としては、裁判よりも仲裁が適していると言えます。

③ 当事者の秘密が関係する紛争

営業秘密やノウハウが関係する紛争は、秘密裏に解決することが必要とされるので、ADRの非公開性を活かした紛争解決ができます。

④ 職務発明についての紛争

職務発明についての紛争は、発明の過程を始めとする秘密情報を開示することが必要とされるので、その紛争解決手段としては、ADRの非公開性を活かした仲裁が適していると言えます。

7. ADR活用のメリットがあると考えられる顧客層

(1) 調停、仲裁

弁理士が代理人として調停及び仲裁の手續に関与する場合、ADR活用のメリットがあると考えられる顧客層は大企業よりも中小企業だと思えます。知的財産部門を有する大企業同士の紛争の場合、特に調停に類似する紛争当事者間の交渉による紛争解決は、当事者同士で直接交渉されるケースが多いと推測されるからです。勿論、この場合でも当事者間の交渉が決裂し、訴訟へ向かわざるを得ない場合に、調停・仲裁が選択される余地はあると思えます。このようなケースで弁理士が顧客から相談を受けた場

合に、訴訟での紛争解決ではなく、調停又は仲裁のメリットを顧客に十分説明できれば、調停又は仲裁による紛争解決手段を採用してもらえることがあります。

一方、知的財産部門を有しない中小企業同士の紛争の場合や中小企業又は個人と大企業の紛争の場合、特に個人又は中小企業側で紛争当事者のみの直接交渉は難航することが予想されますので、このようなケースでは弁理士が代理人として活躍する機会があることが期待できます。勿論、このようなケースでADR活用を顧客に活用してもらうためには弁理士自身がADRを良く理解し、顧客にそのメリット、デメリットを十分説明できなければなりません。

(2) 判定

弁理士も判定と同様の業務として有効性、抵触性の鑑定業務を行っています。この場合、顧客から対象特許等の有効性、対象特許等へのイ号の抵触性の判断の相談を受けた弁理士は自ら鑑定業務を行えば足りるのであって、たとえセンター判定の存在を認識していたとしても、センター判定を顧客に勧める必要があるのかという疑問が生じます。

しかし、顧客が有効性、抵触性の判断を必要とする目的は、事業を進める上で知財リスクを分析するためであるとしても、必要とする理由は複数あると考えられます。例えば、相手方との交渉材料として有効性、抵触性の判断結果を利用するのではなく、顧客自身が客観的に知財リスクを分析するためであれば、むしろ、センター単独判定により「中立的な判断」が得られるというメリットがあります。そして「中立的な判断」を得ることの必要性は、大企業、中小企業の別なく存在するはずですが、特に知的財産部門を有しない中小企業が顧客の場合には、弁理士が代理人として活躍できることが期待できます。そういう意味では、中小企業を顧客としたセンター単独判定の潜在的需要はまだあると考えられます。参考までに、日本知的財産仲裁センターへのセンター判定の申立事件数は、平成16年～平成22年10月現在で、単独判定が42件、双方判定2件で、単独判定の比率は95%と単独判定が多く利用されています。

8. まとめ

今回の特集記事では、日本知的財産仲裁センターに関わる 5 名の弁護士又は弁理士が様々な観点から ADR の活用について述べてきました。

即ち、林いづみ弁護士は、① ADR 機関の分類、② 関連する法律としての仲裁法と ADR 法、③ 仲裁と調停及びその相違点、④ 調停・仲裁のメリットについて、平野恵稔弁護士は、① 調停および仲裁を行う場合の手続の流れ、② 調停・仲裁にかかる費用について、松本武彦弁理士は、① 調停・仲裁の実際、② 調停・仲裁に馴染む事案及びその具体的事例について、本間政憲弁理士は、企業等にとっての日本知的財産仲裁センター利用のメリットについて、それぞれ詳細に説明していただきました。そして私は、ADR の初心者向けに、弁理士の業務としての ADR の活用という観点から説明をさせていただきました。

なお、各特集記事において、ADR のメリットや調

停・仲裁に馴染む事案等、複数の執筆者が観点を交えて記載している箇所は、ADR の活用においては特に重要な点であると思っております。

また、顧客である企業が「仲裁及び調停」をどのように捉えているかを知っていただく意味で企業取材記事も掲載しており、興味深い内容になっています。

最後に、本特集記事は、既に ADR に習熟されている会員には当然の内容であるかもしれませんが、主にこれまで ADR を業務として取り扱って来られなかった会員や顧客となり得る企業・個人の方々に、「ADR とは何か」、「ADR をどのように業務に取り入れて行くことができるのか」を知っていただくための一助になればという思いで執筆させていただきました。

以上

(原稿受領 2010. 11. 4)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。