



令和5年 (2023年) 6月15日(木)

No. 15917 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <https://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆日本知的財産仲裁センター25周年記念式典及び第24回シンポジウム

「次世代の紛争解決機関へ～JIPACのこれまでとこれから～」の紹介 [上] (1)

☆意匠制度初心者向けガイド みんなの意匠権 (12)

日本知的財産仲裁センター25周年記念式典 及び第24回シンポジウム

「次世代の紛争解決機関へ～JIPACのこれまでとこれから～」の紹介

(上) (全2回)

日本知的財産仲裁センター

日本知的財産仲裁センターは、今年設立25周年を迎え、2023年3月27日(月)13時00分～15時30分に137名の参加者(会場(日本国際紛争解決センター(東京))26名、オンライン111名)を得て、25周年記念式典及び第24回シンポジウムを開催しました。本日の(上)では、25周年記念式典及び第24回シンポジウムのうちの「第1部 模擬調停」の概要を紹介し、明日の(下)では、第24回シンポジウムのうちの「第2部 パネルディスカッション」の概要を紹介します。

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。

官公庁契約法精義

日本大学総合科学研究所客員教授 元会計検査院第四局長 有川博 著

A5 版上製箱入 本体 13,000+ 税

※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ！

2020



全国官報販売協同組合 〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 TEL 03-6737-1500 FAX 03-6737-1510 <https://www.gov-book.or.jp>

I. 25周年記念式典 開会の挨拶…堀籠 佳典 (日本知的財産仲裁センター運営委員長)



日本知的財産仲裁センターは、本年3月に創立25周年を迎えております。知的財産をめぐる環境が目まぐるしく変わる中、日本知的財産仲裁センターが発展し続け無事25周年を迎えることができましたのも、ひとえに日本知的財産仲裁センターを利用し、また運営を支えて下さった皆様のご支援ご協力によるものであり、厚くお礼申し上げます。

日本知的財産仲裁センターは、1998年3月に日本弁護士連合会と日本弁理士会により当初は「工業所有権仲裁センター」という名称で設立され、同年4月1日より調停・仲裁等の業務を開始致しました。2000年8月に社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)と協定を締結し、JPドメイン名の紛争を解決するための認定紛争処理機関になりました。2001年4月に名称を現在の「日本知的財産仲裁センター」に改め、業務範囲を工業所有権(産業財産権)から知的財産権に拡大致しました。2004年3月からセンター判定、2006年4月から必須判定、2011年4月からは事業適合性判定、2016年1月から事業に対する特許の貢献度評価と業務範囲を拡大して参りました。日本知的財産仲裁センターは、現在全国で東京本部、関西支部、名古屋支部、北海道支所、東北支所、中国支所、四国支所、九州支所の8か所に拠点を有するに至っております。

2002年に知財立国宣言がなされ、知的財産基本法が制定されて以降、知的財産の保護活用に注目

が集まって、政府の知的財産推進計画でも知財活用途上型中小企業に対する戦略的普及活動が謳われていました。こうした中、日本知的財産仲裁センターは、知的財産の紛争解決その他のニーズに応え、知的財産制度の維持発展に重要な役割を果たしてきました。今後も知的財産を取り巻く環境の変化に対応し、知的財産をめぐる様々なニーズに応えなければなりません。各種サービスの電子化や国際化を含め日本知的財産仲裁センターとしてやらなければならないことは山ほどあります。これからも日本知的財産仲裁センターの円滑な運営及び発展のため、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。最後になりましたが、これまでに日本知的財産仲裁センターの発展に尽力いただきました先輩方やこの設立25周年記念事業を滞りなく行うために努力を続けてこられた運営委員にも感謝の意を表しまして私の開会の挨拶とさせていただきます。

II. 25周年記念式典 祝辞…奈須野 太 (内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 統括官・前 経済産業省産業技術環境局長)



本日は、日本知的財産仲裁センターが設立25周年を迎えられますことを心からお祝いし、一言ご挨拶申し上げます。

貴センターは、工業所有権に関する紛争の解決を目的としたADR機関として活動を開始され、さらに知的財産権に関する紛争予防や知財の有効活用へと、その活動の幅を広げておられます。四半

世紀前より、新たなイノベーションを守り、知財を事業価値最大化につなげるための取組みを開始された先見の明と、取組みを持続し成長させてきた皆様方のこれまでのご努力に、深く敬意を表します。

貴センターの取組みは、まさに今、重要性を増してきているものと思います。知財に携わる弁護士の方と関連する技術分野に精通する弁理士の方の組み合わせで、偏りなく強み・弱みを把握し専門的な見解を提示する「事業適合性判定」は、イノベーションを実装し事業化する上で大変有効なものです。また、複数の組織が関わる事業において、どの特許がどう貢献しているかを公正中立に評価する「事業に対する特許の貢献度評価」は、オープンイノベーションの重要性がこれまでになく高まる中、当事者間の円滑な調整や事業遂行を促進する重要な役割を担っています。

私は以前、経済産業省の技術振興課長として、技術研究組合(CIP: Collaborative Innovation Partnership)の制度を見直し、技術研究組合を会社化して、研究成果を円滑に事業化するための改正を行いました。この改正により、技術研究組合は、組織変更や新設分割という方法により会社化し、研究成果を円滑に事業化できるようになりました。2017年に新設分割により株式会社を設立した技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)は、技術研究組合の会社化の一例ですが、まさに、貴センターの「事業適合性判定」を利用することで、自らの事業の強みと弱みを客観的に把握することができ、様々な角度からトラブルを予防できるような調査を行っていただいたと聞いています。

我が国の経済成長を実現するためには、新しい技術やアイデアを生み出すスタートアップの活躍が不可欠であります。政府は昨年2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定し、5年間でスタートアップを10倍にしようということで、その成長を促進するための政策に力を入れています。特に、イノベーションを主導する研究開発型のスタートアップにとって、コア技術の客観的な評価は事業性に直結します。政府としても、半導体をはじめとする、国際的かつ大規模な共同研究を推

進していますけれども、これらのプロジェクトにより生み出された知の価値の評価も、大変有意義であると感じています。

このように、先見の明を持ち、素晴らしい取組みをされてきた貴センターではありますけれども、一点だけ注文させていただきたいと思います。それは、これだけ意義深い取組みを実施されいながら、これらの取組みが、我が国の企業や大学等の関係者の方々にまだまだ知られていないのではないかと感じられることです。

是非、この素晴らしい取組みが、広く世の中に認知されて、我が国の産業競争力強化につながるようにして頂きたいと思います。貴センターには、これらの取組みを積極的に広げ、より利用しやすいように、さらにご尽力をいただきたいと思います。私どもとしても是非お手伝いさせていただければと思います。

今後とも、皆様のご尽力により、貴センターがますますご発展され、我が国のイノベーションの促進の触媒となることを祈念申し上げ、私からのご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。

Ⅲ. 25周年記念式典 日本知的財産仲裁センター25年のあゆみとセンター事業のご紹介…田中 米蔵(日本知的財産仲裁センター長)



日本知的財産仲裁センターは、1998年3月に設立され、25周年を迎えました。日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立したことは大きな特

徴で、運営委員等も、両会の会員により構成されています。

日本知的財産仲裁センターの主な業務に調停と仲裁があり、調停の場合は、比較的自由な手続で当事者間の話し合いが進められ、当事者の納得いく調停案が最終的にまとまると終了になります。仲裁判断と違い、調停によって両当事者が和解しても、現行法では執行力はありませんが、両当事者の意見を踏まえた解決方法を探る非常に有益な紛争解決手段であると言えます。仲裁の場合は、両当事者や日本知的財産仲裁センターで決定した仲裁人により審理を進めて、仲裁人が最終的には執行力のある仲裁判断を出して終了となります。調停人や仲裁人には、原則として弁護士と弁理士がそれぞれ選任されるようになっています。

日本知的財産仲裁センターは、JPNICに認定されたJPドメイン名の紛争処理機関であり、ここ数年だんだんと処理件数が伸びてきております。その他にも、日本知的財産仲裁センターは、センター判定、センター必須判定、事業適合性判定及び事業に対する特許の貢献度評価といった業務を行っています。センター判定は、特許庁の判定制度に近いものですが、同制度とは異なり、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲、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どうかだけでなく、無効事由があるかどうかについても判定を行うことができます。センター必須判定は、特定の特許が対象技術標準規格で規定される機能

及び効用の実現に必須であるか否かを判定するものです。事業適合性判定は、事業等に影響を与える先行特許や特許出願等があるかどうかを判定するものです。事業に対する特許の貢献度評価は、対象事業における特許群全体の中での個々の特許の貢献度を評価するものです。いずれにおいても、専門家である弁護士と弁理士1名ずつが判定人又は評価人になって、公平中立な立場から判定又は評価を行います。

日本知的財産仲裁センターは、知的財産分野を専門とする紛争処理機関ですので、致し方ないですが、様々な事件を取り扱う他の紛争処理機関と比べると、利用件数はまだ少ない状況です。国際化を進めるため、様々な国際的仲裁機関との交流も図っておりますし、国内案件における利用促進のため、日本知的財産仲裁センターの知名度を上げて、皆様を知っていただくための努力もしております。皆様のご利用を期待したいと思っております。

IV. 第24回シンポジウム 第1部 模擬調停「知財紛争の合理的解決に向けて」

1. 登場人物・事案の概要

模擬調停では、衛生マスクの発明についての特許権者である有限会社オオエド商会(オオエド)とオオエドから特許権を侵害するとの警告書を受け取った株式会社セイテン(セイテン)との間の架空の紛争を、日本知的財産仲裁センターの調停により解決する経緯を描きました。

オオエドは衛生用品の製造販売をしており、「衛

	日本知的財産仲裁センター 調停人 薄井弁護士 杉浦弁理士	ナレーター 小林弁理士
(有) オオエド商会 (特許権者・申立人) 黒田社長 渡辺弁護士 山本弁理士		(株) セイテン (被申立人) 西内社長 前田部長 辻村弁護士



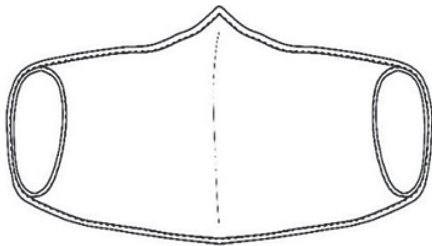
生マスク」について特許(オオエド特許)を有しています。

オオエド特許

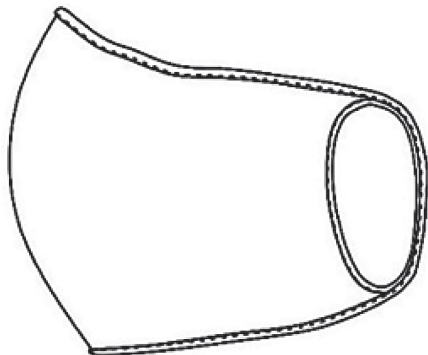
【特許請求の範囲】

- A 抗ウイルス剤を施したニット布地と・・・から成る衛生マスクであって、
- B マスク本体は、鼻部、下顎部、左右の耳介部を覆う形態で、表側に抗ウイルス剤を施したニット布地を、内側に・・・
- C 前記マスク本体には、・・・周縁に沿ってニット布地で縁取を形づくる枠体を形成したことを特徴とする衛生マスク。

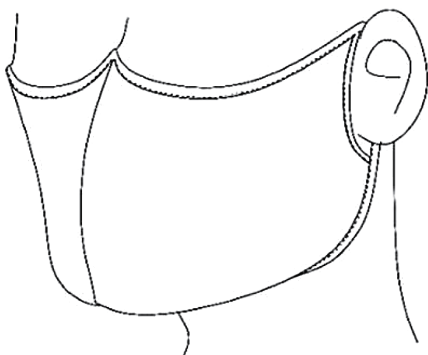
【図1】



【図2】



【図3】



特許請求の範囲にある「耳介部」という語は、俗にいう耳のうち、外に出ている部分のことを指します。従来のマスクでは、マスクの周縁部に隙間ができ易かったのですが、オオエド特許の発明はこの問題を解決しました。この発明のマスクは、伸縮性に富むニット布地で縁取っているため、隙間ができにくくなり、ニット布地に施されている抗ウイルス剤のマスクへの定着性もよく、衛生マスクの感染防止機能を二重に向上させています。

オオエドの衛生マスクは消費者に好評でした。セイテンは服飾雑貨を製造販売している会社で、オオエドの衛生マスク発売から暫くして、同種の製品の製造・販売を始めました。セイテンは服飾系メーカーとしての技術をもって、同種の製品にデザインを施したデザインマスクも製造・販売し始め、このデザインマスクで大きく売り上げを伸ばしました。セイテンが製造販売をしている同種の製品は、図Aのとおりです。

図A



特許権者オオエドは、セイテンに対して警告書を送り、製品の製造販売の中止と損害賠償を求めました。オオエドとセイテンの特許紛争の始まりです。

2. 第1幕 セイテン側の弁護士事務所での相談のシーン

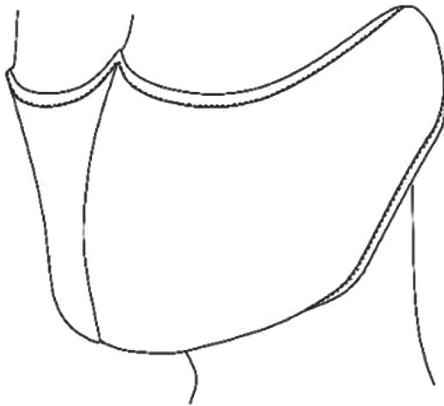
特許権者オオエドから警告書を受け取ったセイテンでは、早速、知的財産部の前田部長と同社顧問の辻村弁護士との対策会議が持たれました。

辻村弁護士は、まず特許権侵害の有無の議論をするため、前田部長に、オオエドの特許発明と自社の抗ウイルスマスクとの一致点と相違点を尋ねました。

前田部長は、「オオエド特許の特許請求の範囲中の『左右の耳介部を覆う形態』の意味は、その

記載における『覆う』の辞書に書かれた意味から、図Bのとおり『耳介部を全て隠すような形態』と解釈するのが自然だが、自社の抗ウイルスマスクは、図Aのとおり、耳に掛ける輪っか状の掛紐タイプであるから、オオエド特許を侵害していない。」という意見を述べました。

図B



この意見に対し、辻村弁護士は、オオエド特許では発明の実施例を示す図面として、掛紐タイプのマスクだけが示されていることに鑑みて、セイテンの抗ウイルスマスクも、オオエド特許のマスクと変わらないのではないかと指摘しました。

前田部長は、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づくことが原則だという意見でしたが、辻村弁護士は、それが原則であることを認めつつも、オオエド特許の実施例に掛紐タイプのマスクしか記載されていないこと他、常識に鑑みて耳介部全てを覆う形態のマスクは普通ではないことを懸念点として挙げました。辻村弁護士は、続けて、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書と図面を考慮して解釈されることを確認した上で、「覆う」という言葉には掛紐タイプのものが含まれると解釈される余地があり、セイテンの抗ウイルスマスクは、オオエド特許を侵害しているとの結論もあり得るとの見解を示しました。

前田部長は、そういう考えは相手方なら持つかもしれないが、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づくとの原則論は強く、自社製品は、「左右の耳介部をすべて覆う形態」では

ないので、オオエド特許を侵害していないと言いきり、辻村弁護士に、その立場に基づいた対応をとって欲しいと依頼しました。

その結果、セイテンは、自社の抗ウイルスマスクがオオエド特許を侵害していないとする回答書をオオエドに送りました。

3. 第2幕 オオエド側の弁護士事務所での会議のシーン

その回答書を受け取った特許権者オオエド側では、黒田社長と代理人の渡辺弁護士および山本弁理士との打合せが持たれました。

渡辺弁護士と山本弁理士が、セイテンからの回答内容が予想どおりであり、セイテンの理屈にも一理あるとみえ、事態が膠着状態になりそうであるとの印象を伝えると、黒田社長は不安になり、特許訴訟を提起することまでは経験がないので避けたいという意向を示しました。

そこで、渡辺弁護士は、日本知的財産仲裁センターで調停を行うことを裁判所への訴訟提起の代替案として提案し、調停では、調停人の前で当事者双方が言い分を述べ、調停人は双方が納得して和解できるように手続を進め、折り合いがつけば、和解契約により紛争が解決されることを説明しました。

黒田社長は、「調停」と「訴訟」との違いについて尋ね、渡辺弁護士は、大きな違いとして調停手続が、①「非公開」であること、②結論が出るまでに平均約5ヶ月と言われていること、訴訟より早いこと、③互いに譲り合う和解を目的とする点が、原則として白黒の決着を付ける訴訟と異なること、④いずれの当事者も、不満な場合はいつでも手続を終了させられること、⑤和解が成立しない場合で、さらに紛争を解決したければ、裁判所に訴える道があることを挙げました。この説明に対して、黒田社長は、非公開なので、表沙汰にたくない時にメリットがあるものの、和解が成立せずに訴訟をする可能性があるのなら、最初から訴訟でも良いのではないかと、訴訟で負けたら諦めもつくが、調停で不利な結果なら諦め切れない、また、重要な事件を日本知的財産仲裁センターに託すのは勇気がいるという感想を述べました。渡辺弁護士は、

こちらが得心する和解案に相手方が合意しないならば調停手続を終了させればよいから、不利な結果を受け入れなければならないことはない」と説明しました。それでも、相手方の妥協を拒む態度に照らすと、話し合いは進まないのではないかと危ぶむ黒田社長に対し、渡辺弁護士は、そこは日本知的財産仲裁センターの調停人が間に入って、公平・中立な立場で両当事者とよく話し合っただけで和解の成立に向けて尽力することになると解説しました。

ここで、山本弁理士が、調停の説明から依頼者オオエドの事情に話を戻し、黒田社長に、製造販売の中止と損害賠償の要求は譲れないのですか、ライセンスなど、他に解決策はないのですかと尋ね、オオエド特許について他の数社とのライセンス契約があり、セイテンが特許権侵害を否定して販売していることがそれらのライセンシーに知られると都合が悪いという事情が明らかになりました。山本弁理士は、調停では、ライセンス交渉を行う話し合いの余地があること、秘密状態で交渉できること、訴訟と違って相手方から特許無効の主張があっても公式な判断が出されるわけではないので、その意味でライセンシーへの影響も生じないことも説明しました。

黒田社長は、相手方が絶対に和解しない意向のようなので、調停手続自体に応じるかに疑問を感じていましたが、日本知的財産仲裁センターでの調停手続では、調停が申し立てられた後、事件管理者が相手方に調停について説明して応諾を勧誘するため、応じるか疑わしかった相手方が調停手続に応じて最終的に和解が成立した事案もあるということでした。相手方が調停手続に応じなければ費用もかさまないので、まずやってみればどうかという渡辺弁護士のアドバイスを受けて、訴訟まで持ち込んだときの波風、訴訟で負けたときのライセンシーへの影響なども考慮して、まず日本知的財産仲裁センターに調停手続を申し立ててみることにしました。

こうして、オオエドは日本知的財産仲裁センターに調停の申立てを行い、セイテンは調停の申立てに対して応諾しました。

4. セイテン側の知的財産部長・顧問弁護士へのインタビュー

調停の申立書を受け取ったセイテンが応諾するに至った協議の内容は、ナレーターが同社の前田部長と辻村弁護士にインタビューする形式で示されました。

ナレーターが、セイテンの前田部長に、セイテンが特許権を侵害しているという内容のオオエドからの調停の申立てに対する見解を尋ねたところ、前田部長は、自社製品はオオエド特許を侵害してはいないという返事の一点張りで、申立人への歩み寄りの可能性は感じられませんでした。そこで、話題を変えて、ナレーターから、訴訟になっても勝てそうなら、調停のような両当事者が歩み寄る場に赴く必要がないとも思われますが、いかがですかとの質問がありました。

これに対し、辻村弁護士は、調停手続に応じたのは、訴訟で不利だからではなく、オオエドの側も調停を選択した以上は多角的な見地からの解決を探っていると見られること、訴訟は実際には万が一のリスク、費用・労力など大きな負担があること、調停で解決に至らなくとも、調停でのやりとりでのオオエドの態度や第三者である調停人の意見や質問は、訴訟に進んだ場合の参考になり得ることなどから調停への参加には意味があると語りました。また、前田部長は、訴訟を提起されると「企業イメージ」が悪くなる懸念があることも、調停に応じた一因であると述べました。

続いてナレーターから、企業が日本知的財産仲裁センターの利用に必ずしも積極的ではなく、調停手続を申し立てられても応諾しないケースもあるようですが、との問いがありました。これに対して、辻村弁護士は、制度があまり知られていないためではないかとの見解を述べた上で、調停手続は、当事者が調停人のアドバイスに必ずしも従う必要はなく、いつでも調停手続を終了させることができるという意味で、訴訟と比べても自由度が高い手続であり、調停人も当事者の意見を十分に聞きながら柔軟に手続を進めていくことになるため、当事者にとっても、受け入れ可能な解決策を柔軟に模索していく場として活用することができるのではないかと説明しました。

前田部長は、調停手続の過程では、会社上層部の了解を得ながら、相手方との話し合いを進めることができ、納得のいく解決策が見いだせないことになったときには、その段階で、調停手続を終了させることもできるから、企業の規模にかかわらず、まずは調停手続での解決を試みるのが得策だと語りました。

辻村弁護士は、調停手続は非公開で、大企業こそ多くの案件を秘密のまま解決したいであろうから、調停手続を知財紛争の解決手段の一つとして、事案に応じて選択できることは有益で、より積極的に日本知的財産仲裁センターの調停を利用すべきだと思うと話をまとめました。

両当事者間で主張書面等の書類の授受がオンラインでなされ、第1回期日が開催されました。

5. 第3幕 調停における当事者の応酬のシーン

調停室で、調停人が中心に着席し、申立人がその左側、その相手方である被申立人がその右側に、互いに向かい合う形で着席し、手続が始まりました。

調停人は自己紹介とともに、手続の特徴を次のように述べました。

- ・調停人には利害関係がなく、調停中・調停終了後に守秘義務があり、本件調停に関する発言や提出資料などが外部に漏れることはありません。
- ・調停人は、両者の言い分は中立的な立場で公平に聞きますので、当事者は、主張は十分に述べて下さい。
- ・調停は、侵害の有無を判断する手続ではなく、お互いが納得できる円満な解決策を探ることを目的としていますので、場合によっては、本件特許と直接には関係ないビジネスの事情などについても立ち入った質問をする場合があります。

次いで、調停人の指揮により、相手方セイテンが調停室を退室し、申立人オオエドと調停人が調停室に残りました。オオエドは、調停申立ての概要説明を求められ、申立人代理人の山本弁護士が、

本件特許の特許請求の範囲を紹介してから、セイテンがオオエド特許の構成要件Bにおける「左右の耳介部を覆う形態」という文言の解釈だけ争っていて、図Bのような左右の耳介部の全てを覆う形態という解釈によれば、図Aに示すセイテンの製品はオオエド特許の技術的範囲から外れるという主張をしていることを解説しました。

その上で、山本弁護士は、クレームの文言は、左右の耳介部の「全て」を覆う形態とは限定しておらず、本件明細書にもそう限定させる記載はないから、その限定解釈は理由がなく、セイテンの製品はオオエド特許の技術的範囲に属するというオオエドの主張を述べました。

侵害論の説明が終わり、調停人が、黒田社長にも追加の発言を促すと、黒田社長は、私は法律のことが分からないが、セイテンの理屈は理解できないこと、これまでセイテン以外の会社との間で同じ議論をして、他の会社は弊社の主張を認めて、ロイヤリティ支払やOEM契約をしたのに、セイテンだけが強気であることを説明しました。

それを受けて、調停人は、複数の企業との既存の契約について、セイテンとの話し合いの結論が影響を与える可能性がありますかと質問し、黒田社長はそれを肯定しました。

ここで、調停人は、オオエドに対し退室を求め、代わりに入室したセイテンとの話し合いに移りました。調停人は、セイテンに、当事者間で直接の交渉がなかったこと、特許庁へ特許無効審判や判定を請求していないことを確認し、無効理由についての調査についても尋ねました。知的財産部の前田部長は、ある程度調査はしたが、無効論を準備するのにさらに時間が必要であるという要望を述べ、調整の結果、1ヶ月後に無効論の主張書面を提出するという段取りで進めることになりました。

次いで、調停人は、セイテンに対して、セイテンの製品がオオエド特許の技術的範囲に含まれるとするオオエドの主張に対する反論がありますかと質問しました。前田部長は、辻村弁護士との相談・打合せで展開した議論をそのとおりに繰り返しました。その議論を受けて、調停人は、セイテンの製品が特許請求の範囲のうちの「左右の耳介部を覆う形態」以外の構成を備えていることについて

ては、セイテン側も認めていることを確認し、本件の争点はセイテンの製品が「左右の耳介部を覆う形態」を備えているか否かであると整理しました。調停人は、西内社長の意見も求め、西内社長は、今の段階では述べることはないが、最終的な決断は自分がするという発言をしました。

そこで、調停人は、申立人のオオエドを入室させ、次期日までの段取りを話し合い、次のとおり予定を決定しました。

- ・同日の調停を終了する。
- ・1ヶ月後を期限として、セイテンが無効についての主張書面を提出する。
- ・オオエドは、セイテンの書面提出期限の3週間後を期限として反論を提出する。
- ・次回の調停期日はオオエドの書面提出期限の1週間後とする。

6. 第4幕 調停人間での相談のシーン

この後、調停人同士が相談し、まず、技術論争について話し合い、次の点で意見の一致をみました。

- ・特許請求の範囲の用語の意義の解釈は、明細書や図面の記載を考慮すること。
- ・オオエド特許にマスクが耳介部の全てを覆う形態の図面はなく、発明の技術的意義に鑑みて、マスクが耳介部全てを覆う必要性がないこと、実施例が、マスクの枠体が左右の耳介部の付け根の外側を覆う形態であり、特許請求の範囲がこれを明確には否定していないことから、「左右の耳介部を覆う形態」とは、マスクの枠体が左右の耳介部の付け根の外側を覆う形態を意味すると解されること。
- ・これを認めないセイテンの論理には無理があること。

次いで、調停の方向を話し合い、両当事者間でライセンス交渉を行うよう提案することになりました。オオエド側の事情として、他社にライセンスしており、製造販売の中止や損害賠償を強くは

求めていないこと、セイテンだけが強く抵抗していて困っているが、ライセンスをする意向が窺い知れることがその理由です。そして、セイテンに対して、セイテンの非侵害の主張は訴訟で争った場合に認められにくいことを説得材料に使いつつ、両当事者にとって、合理的な落とし処を探る方向で調停を進めることになりました。

第2回調停期日では、セイテンから無効の主張を立証する先行文献が提出されました。オオエドの反論を聞いた上で、調停人としては、無効については、判断が微妙であるという結論に達しました。

こうして、調停人は、第3回調停期日には、当事者に対して和解を促す方向で進める心積もりで臨みました。

7. 第5幕 和解勧試・和解成立のシーン

第3回期日冒頭で、調停人は、両当事者の主張にはそれぞれ一理あり、また、係争の対象である製品が両当事者にとって重要な商品であることも理解できたと前置きをした上で、両当事者が納得できる和解内容を探るため具体的な提案をしたいと切り出し、各当事者と個別の話し合いを開始しました。

まず、調停人は、オオエドに対し、セイテンは強気な意向を示しているので、和解が成立するかは条件次第ではないかと告げた上で、オオエドとして受け入れ可能な条件についての意見を聴取しました。

黒田社長は、第1条件として自社の特許権を尊重することを挙げました。代理人は、まず、セイテンの製品の製造について、正当なライセンス料の支払があるなら製造中止までは求めないという意向を示し、次いで、両社のビジネスの実情について、服飾系の会社であるセイテンは、キャラクターがプリントされた子供用マスクのようなデザインマスクに比重を置いているのに対し、オオエドの製品は無地のマスクであるため市場が重ならず、オオエドには現状デザインマスクを製造するノウハウがないし、製造規模を直ちに拡大させることも難しい状況にあることを説明しました。ま

た、正当なライセンス料を調停人に問われて、代理人は、既存のライセンス契約で規定されている販売価格の5%であると答えました。

ここで調停人は、セイテンによる無効の主張には一理あると思っており、万が一無効になれば既存のライセンス契約への影響が大きいのではないかという意見を述べました。代理人は、当初はセイテンの無効主張につき歯牙にもかけない対応でしたが、調停人の指摘する懸念があることを認識し、妥協の余地として、セイテンに限り3%までなら検討できるが、オオエドの売り上げが下がるのは避けたいし、既存のライセンシーに知られないことも必要だという内情を吐露しました。既に製造販売されたセイテンの製品についての過去分の損害額については、オオエドの既存のライセンス料と同額とすることがオオエドの当初の要望でしたが、過去分は請求しないという形で和解する例もあるという調停人の説明もあり、オオエドの黒田社長は、セイテンがライセンスを受け入れるなら、過去の分は諦めるという条件を提示しました。

次に、調停人は、セイテンとの個別の話し合いに入り、セイテンの製品はオオエド特許の技術的範囲に属さないという立場を維持するかどうかの確認から話を始めました。前田部長は、「技術的範囲に属さない」という結論に変わりはなく、製造中止や設計変更をするつもりないとにべもない態度をとりました。

調停人は、和解の条件として、何らかの金銭を支払うという譲歩は可能ですかと尋ねました。これに対し、前田部長は、オオエドは特許権を持っているので、「解決金」の形であれば金銭支払の可能性はあるが、セイテンの製品はオオエド特許を侵害していないと考えているから、「ライセンス料」という形での支払はできないと答えました。

そこで、調停人は、両調停人とも、セイテンの製品はオオエド特許の発明の技術的範囲に属しているという心証を持っており、訴訟でもそのような結論になるのではないかと考えている旨を告げました。前田部長は、調停人がそういう考えなら、この調停は終わりにせざるを得ないと主張しました。しかし、西内社長が、即座に引き取り、訴訟

を起こされて企業イメージが落ちるのも困るので、ライセンスでの解決は仕方ないが、ライセンス料率の決定にあたっては、権利侵害はなく、無効理由もあるというセイテンの言い分を汲み取って欲しいという要望を述べました。

以上の経緯で、ライセンス条件の調整に入ることが可能となったので、調停人は、過去分の扱いやライセンス料率について、少しずつセイテンの希望を引き出し、オオエドの条件との折り合える点を探りました。そして、調停人は、粘り強いやり取りの結果、セイテンから、過去分は不問にする一方で、ライセンス料率については、オオエド製品と競合している無地マスクにつきオオエドの本来主張である売上の5%とし、セイテン特有のデザインマスクにつきオオエドの譲歩後の売上の3%とするとの条件を引き出しました。最後に、セイテンの西内社長は、セイテンの製品がオオエド特許のライセンス商品であることは極秘にすることを念押ししました。

調停人は、オオエドも同席させて、双方から得た和解の条件に基づくと、ライセンスという方向で合意できそうであると切り出し、具体的に、次の条件で受入れ可能かを両当事者に打診しました。

- ・セイテンがオオエドにライセンス料を支払う。
- ・無地マスクについてはライセンス料を5%、デザインマスクについてはライセンス料を3%とする。過去の製造分は不問として、和解成立後の製造分について契約する。

この条件について両当事者は合意に達しました。この合意に基づいて、調停人が、和解契約書のドラフトを起案し、両当事者を交えて検討の上、和解契約書が締結されました。

～***～

日本知的財産仲裁センター

ウェブサイト：<https://www.ip-adr.gr.jp/>

メールアドレス：info@ip-adr.gr.jp (事務局)

東京本部事務局

住所・連絡先：〒100-0013 東京都千代田区霞が
関3-4-2
弁理士会館内
TEL：03(3500)3793
FAX：03(3500)3839

関西支部弁護士会分室

住所・連絡先：〒530-0047 大阪市北区西天満
1-12-5
大阪弁護士会館内
TEL：06(6364)0861
FAX：06(6364)5069

関西支部弁理士会分室

住所・連絡先：〒530-0001 大阪市北区梅田3-
3-20
明治安田生命大阪梅田ビル25階日本弁理士会関
西会内
TEL：06(6453)8205
FAX：06(6453)8210

名古屋支部三の丸分室

住所・連絡先：〒460-0001 名古屋市中区三の丸
1-4-2
愛知県弁護士会館内
TEL：052(203)1651
FAX：052(203)0714

名古屋支部伏見分室

住所・連絡先：〒460-0008 名古屋市中区栄2-
10-19
名古屋商工会議所ビル8階日本弁理士会東海会
内
TEL：052(211)2051
FAX：052(220)4005

北海道支所

住所・連絡先：〒060-0001 札幌市北1条西10丁
目
札幌弁護士会館内
TEL：011(251)7730

東北支所

住所・連絡先：〒980-0811 仙台市青葉区一番町
2-9-18
仙台弁護士会館内
TEL：022(223)1005
FAX：022(726)2545

中国支所

住所・連絡先：〒730-8501 広島市中区基町6-
27
そごう新館6階紙屋町法律相談センター内
TEL：082(225)1600
FAX：082(225)1616

四国支所

住所・連絡先：〒760-0033 高松市丸の内2-22
香川県弁護士会館内
TEL：087(822)3693
FAX：087(823)3878

九州支所

住所・連絡先：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通
5-14-12
南天神ビル2階天神弁護士センター内
TEL：092(741)3208
FAX：092(752)1330

—つづく—

※(下)は6月16日付掲載



こんな方に

おすすめ

初めて意匠制度に触れる方
意匠制度を有効活用したい方
意匠制度に精通していない方

みんなの意匠権

十人十色のつかいかた



4コマ漫画で
意匠制度活用法が分かる!



意匠権のメリット、
きほんが分かる!



初心者でも安心



出願に必要な手続きの
きほんが分かる!



意匠制度初心者向けガイド

みんなの意匠権 十人十色のつかいかた



ご請求は特許庁HPから!

特許庁 みんなの意匠権

検索



出願する意匠、公開されていませんか?



意匠登録出願の日から1年以内に自ら公開した意匠であれば、
新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための手続で、
新規性等の拒絶理由を回避することができます。

必要な手続に
ついてはコチラ



出願の際は、もう一度確認しましょう。

