



令和5年 6月16日(金)
(2023年)

No. 15918 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

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)。

経済産業調査会ポータルサイト <https://www.chosakai.or.jp/>

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 [下] (1)

☆フラッシュ (特許庁人事異動) …………… (8)

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

(下) (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。昨日の(上)に続き、本日の(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。

SUN・GROUP

企業経営や事業に貢献する
グローバルな知財戦略のプロ集団

弁理士法人 藤本パートナーズ 会長 弁理士 藤本 昇 (機械・意匠・知財紛争・訴訟・鑑定・契約)

所長 弁理士 中谷 寛昭 (化学) 副所長 弁理士 野村 慎一 (意匠・国際)

【大阪本社】
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-15-14
塚筋稲畑ビル2階(総合受付2階)

【東京オフィス】
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8
麹町市原ビル3階

【URL】
<https://www.sun-group.co.jp>



【パートナー弁理士】
弁理士 小山 雄一(特許・国際)
弁理士 北田 明(機械・制御)
弁理士 石井 隆明(意匠)
弁理士 田中 成幸(商標)
弁理士 白井 里央子(商標・不競法・国際)
弁理士 横田 香澄(東京オフィス所長・化学)

【アソシエイト弁理士】
弁理士 久米 哲史(化学・国際) 弁理士 横山 美奈子(東京オフィス・化学)
弁理士 山本 裕(化学・薬学) 弁理士 平松 拓郎(化学)
弁理士 北村 七重(意匠・国際) 弁理士 大竹 秀紀(東京オフィス・化学)
弁理士 道慶 一豊(化学) 弁理士 石川 皓平(意匠)
弁理士 川崎 達哉(機械・制御) 中国弁理士 展 馨(機械・国際)
弁理士 藤本 賢佑(機械・制御)

【大阪】TEL:06-6271-7908 FAX:06-6271-7910 【東京】TEL:03-3237-3998 FAX:03-3237-3997 【E-mail】info@sun-group.co.jp

株式会社ネットス 内外国の知財情報の調査・パテントマップ・知財情報の加工・解析・翻訳

代表取締役社長 藤本 周一
取締役 田村 勝宏 取締役 川原 文夫

【大阪】TEL:06-6261-2990 FAX:06-6261-2993
【東京】TEL:03-3237-4390 FAX:03-3237-4391
【E-mail】nets@sun-group.co.jp

株式会社パトラ 知財教育・PBS・外国法務

リーダー
高橋 香央里

【大阪】TEL:06-6271-2383 FAX:06-6271-7910
【東京】TEL:03-3237-3998 FAX:03-3237-3997
【E-mail】patra@sun-group.co.jp

V. 第24回シンポジウム 第2部 パネルディスカッション「知財紛争における調停の活かし方」

1. 模擬調停の感想

(鎌塚) 会うまでは隔たりがありましたが、実際会って話してみると、いろいろな解決が出てくるという調停のクリエイティビティを發揮されていたことが強く印象に残りました。

(仲井) 訴訟ですと、勝ち負け、白黒ははっきりつけるというだけの話になってしまうと思うのですが、模擬調停でいろいろ話をして当事者の事情を引き出していく中で、ウィンウィンの解決に至ることがあり得る手続で、面白いものではないかと思えます。

2. 交渉と対比した調停のメリット・機能

(小林) 調停は、交渉と対比させると、中立の調停人を挟んでの話し合いの場であり、両当事者がより平等な立場で対応することができます。当事者同士の交渉より冷静な話し合いが可能であって、互いの言い分をよりよく理解し得ると思えます。

(辻村) 公平中立な第三者である調停人は具体的にはどういうことをしてくれるのでしょうか。

(小林) 模擬調停には、侵害論あるいは無効理由の評価の場面やライセンスによる解決のための当事者の本音の部分の聞き取りの場面がありました。調停人だからこそ聞き取りができた事情から両当事者の利害の一致点が見出されることがあり得ま

す。模擬調停では、当事者は調停人に無地のマスクとデザインマスクとの違いに関係する事情を明かしています。調停人が冷静、客観的に聞き取りを繰り返すうちに、当事者からの信頼が生まれたと言えます。当事者が和解案を社内で説明するとき、調停人による客観的なアドバイスに裏付けられた案であることが説得に役立つこともあり得るでしょう。

(山口) 知的財産を活用するため、企業間でライセンス交渉をすることは頻繁に行われていると思います。ただ双方の見解が対立して平行線になっていることもあるので、第三者の調停人に仲介してもらうことが解決につながることも多いだろうと思います。

(辻村) 模擬調停の事案でも、調停人が話を聞いて、白のマスクは5%、デザインマスクは3%という案が最終案になりましたが、実施許諾を念頭に置いた交渉が直ちににくい場合や具体的な料率をそのまま提示しにくい場合に、調整してもらう役割を調停人は十分に果たしていたと思いました。

3. 訴訟と対比した調停のメリット・機能

(小林) まず調停は非公開です。次に調停では損害額の算定だけとか、解決したい争点を絞って申し立てることも可能です。そして調停は勝ち負けを争う場ではないですが、訴訟では勝ち負けの結論を得るしかなく、勝ち負けのいずれになるかが読めないというリスクがあります。さらに調停では

| コーディネーター | パネリスト | | | |
|--|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 辻村 和彦 (日本知的財産仲裁センター 運営委員・弁護士) | 小林 純子 (阿部・井窪・片山法 律事務所・弁理士) | 山口 裕司 (日本知的財産仲裁セ ンター 運営委員・弁 護士) | 仲井 智至 (セイコーエプソン株 式会社 知的財産本部 ライセンス部 課長) | 鎌塚 忠則 (キヤノン株式会社 知 的財産法務本部 知的 財産渉外第一課長) |

いつでも一方当事者の意思のみで取り下げまたは手続の終了を申し出ることができますが、訴訟は始まってしまうと、一方、当事者の意思のみで手続を降りることができない場合があります。次に訴訟に至る前の段階で、ひとまず調停での解決を図ることが有益な場合もあり得ます。調停での相手方の主張や調停人の意見が訴訟の見通しとか対応の仕方を考える上で役に立つことがあります。また、訴訟では、特許侵害事件の場合に、特許無効の抗弁が相手からなされて無効判断がされてしまうと、他のライセンス契約への悪影響があり得ます。裁判上の和解手続もありますが、当事者が訴訟で主張を尽くした後であるために、和解解決が困難なこともあり得ます。

(山口) 訴訟上の和解は、確定判決と同一の効力を有し(民事訴訟法267条)、民事執行をすることができるのに対し、当センターの調停により和解契約が成立しても、執行力がないという差があります。ただ、現在国会に提出されている法案が成立すると、1年以内に施行され、調停での和解において、民事執行することができる旨の合意がされている場合には、民事執行が可能になります。

(辻村) 当事者の交渉でまとまらない紛争では、裁判所で主張を戦わせて、その後話し合いをしたら効率的ではないかという考え方もありますが、いかがですか。

(小林) 一般論として、訴訟と調停が両方とも勝ち負けを争うものなら、訴訟だけの方が効率的という見方があり得ますが、調停は訴訟とは目的が違い、和解を試みる場であって、調停人が勝ち負けを決めるものではありません。当事者は調停人に敬意を感じても、権威を感じるほどではなく、当事者は有用な和解策を自分たちで構築する自主性が生まれやすいと言えます。知財紛争の当事者は、多くの場合、同じ業界で活動し続けることが予想され、紛争を持ち越したくないと希望するでしょうし、利害の一致点を見出して、将来の協力関係を構築する意欲も持ち得ます。自由な和解案提示の場であり得る調停の場は有用です。

(山口) 一言でまとめれば、調停は、訴訟のような過去の紛争を解決することよりも、むしろ将来志向の関係を構築することにつながりやすいと思

います。

4. 調停に適した案件

(山口) 模擬調停で取り上げた特許権侵害紛争は、知財についての典型的な紛争ですが、法的に侵害の有無を認定して損害賠償額を確定する裁判所が行う解決が当事者の紛争解決にとって望ましい場合ばかりではありません。複雑で錯綜した権利関係を整理することが必要な場合や外部に公開されない形で紛争を解決したい場合も、調停に適していると思います。

(小林) 職務発明の紛争は外部に公開したくない紛争でしょうし、発明者が誰かや個人個人の発明への寄与度の問題は複雑である場合があります。また事案の種類に関わらず、当事者が主体的に事案を解決したいと考えている場合も適していると言えるでしょう。

5. 調停にかかる期間

(山口) 日本知的財産仲裁センターの調停手続規則(15条2項)において、第1回期日から6ヶ月以内3回以内の期日で終了することを目標とする規定っていて、基本的にその目標に沿ったスケジュールを組むように努めています。裁判所も3回以内で解決するモデルを知財調停で採用しているようですが、日本知的財産仲裁センターは期日ごとに手数料がかかることもあり、簡単な紛争はもっと早く解決した経験がありますし、他方、非常に複雑な案件で、案件に応じて時間がかかってしまうこともあり、案件の複雑さに応じた差があります。

6. 調停の進め方

(小林) 調停の方式には、評価型、妥協要請型、対話促進型の3パターンがあると言われてきました。評価型は、調停人が主に事実関係の確認をし、事実に基づく判断に基づいて、速やかに和解案を提示するものです。対話促進型は、事案を解きほぐし、当事者の自主的な対話を促進させるようにします。当事者が将来に向けて有用な和解をしたい場合に向いています。実際の調停では、評価型と対話促進型のいずれでも、調停人により各当事

者からの聞き取りを別席で行うことから始めることが多いです。当事者は、進め方に希望があれば、初めに調停人に伝えるということが考えられます。(山口) 和解の進め方というのをモデル化して3パターンに分けて説明されましたが、明確に3パターンに分けられるとは限らないですし、一方当事者の希望も調停人は十分考慮すると思いますが、両当事者が同じ進め方を希望するとも限らないので、それぞれの当事者の意向を踏まえつつも、事案に応じた合意を形成しやすい進め方を調停人が適宜選びながら進めていくことが行われていますし、調停人が適宜判断するのが望ましいと思います。

(辻村) 模擬調停でも、侵害の有無に関しては、調停人がはっきりと両当事者に評価を伝えるが、無効理由に関しては微妙な心証を両当事者に伝え、ライセンス料については双方に譲歩や対話を促進する形で、調停人がリードして妥当な解決を促していました。評価型とか対話促進型は割とミックスした形で進める場合もあると思います。

7. 利用者の立場から見た調停のメリット

(鎌塚) 日本国内のケースではありませんが、海外で訴訟になったときに、並行して調停を使ったことがあります。当事者本人も出席して話す場を設けることで、相手方当事者の本音を探ったり、今後、直接交渉するチャンネルを作ったりするために、調停手続を利用しました。初回調停では、相手方当事者がドタキャンするトラブルに見舞われましたが、2回目以降は会うことができ、相手方当事者の考え方、本音を知り、折り合えるポイントを探っていくという意味で、訴訟を回避するために調停を行うのと通じるものがあつたと思います。調停人の専門性や調停人に対する信頼性をベースにして、話し合いで事案を解決していくという方法は紛争の解決手段としてあり得ると個人的には思います。

(仲井) 模擬調停の事例のように、当事者間で話し合いをしても、なかなかうまく解決できずに行き詰まってしまったが、ただ訴訟までは望まないケースにまさに適した紛争解決のオプションとして、調停を検討すべきだと思いました。一方当事

者が申し立てても相手方当事者が応諾しなければ調停手続を進められませんが、当事者が望むタイミングで申し立ての取り下げまたは手続の終了を申し出ることのできるのも、頑なにならず、応諾することを考えてもいいのではないかと思います。交渉のステップを、特許の有効性や侵害性の有無を判断するテクニカルな議論を行う第1段階とその結果を踏まえたビジネス的な交渉条件の議論を行う第2段階に分けると、第1段階の結論を出すために、日本知的財産仲裁センターのセンター判定を使うことを検討したことがあり、センター判定の結果が非公開になることは、大きなメリットだと思いました。調停もそれ自体非公開で行われることが大きなメリットであると思います。(辻村) 私も大阪地裁で調停官を務めて調停をたくさん担当してきた経験がありますが、お互いに自由な議論のできる場でもあり、様々なビジネス上の背景や解決策についての本音を調停官としてよく伺いして、どのあたりを調停案として出すのが良いかを熟慮して解決を図るようにしていました。

8. 調停手続等の電子化

(山口) 日本知的財産仲裁センターでは、従前から必須判定の分野で、書類の提出を電子ファイルで行っており、2020年にはJPドメイン名紛争処理についても、書類の提出を電子ファイルに一本化する改正を行いました。調停、仲裁、センター判定、事業適合性判定、事業に関する特許の貢献度評価、相談についても書類を電子化する改正を、今年の4月から施行します。ただ、必須判定とJPドメイン名紛争処理と異なり、紙媒体による書類提出の手続も残しています。日本知的財産仲裁センターは、ADR法上の認証を受けていますが、その業務の内容や実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければなりません。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、届出をするだけで良く、調停手続規則の改正内容について法務省と一定の期間をかけて調整を行っていました。変更の認証を要しない軽微な変更であるためには、紛争当事者の負担の増加その他不利益を及ぼすことがないようにする必要

があり、紙媒体で書類を提出したい当事者に不利益を及ぼさないように、紙媒体で書類を提出する手続を残しつつ、書類を電子ファイル(電磁的記録)で提出できるように改正しました。紙媒体で何部もコピーを作ることは必要なくなり、オンラインストレージ(IJ)のドキュメントエクステンジ(DOX)サービス)を利用して、所定のフォルダに電子ファイルを提出し、相手当事者はそのフォルダから電子ファイルを受領することになります。また、コロナ禍において利用されるようになったウェブ会議システムで期日を開催できることを規則に明記し、調停手続の手数料を、約55%の減額をしてキリのいい額に改訂しています。他の仲裁センターでも採用されている故意・重過失の不法行為を除く責任制限規定も設けました。電子メールに添付して電子ファイルを直接当事者に送信する方法も電子化の方法としては考えられますが、オンラインストレージのフォルダに整理して格納されているのも便利だと思いますし、ウェブ会議も利便性の向上につながると考えています。(辻村)ウェブ会議での複数拠点や海外からの接続について裁判所は制限していますが、日本知的財産仲裁センターではどう扱われる予定ですか。(山口)期日は、ウェブ会議システムによって開催できますが、全てをウェブ会議で行うことまで意味しているわけではなく、調停がしやすいように、事案や当事者の意向に応じてリアルに直面する期日を行う場合もあると思います。ウェブ会議システムでの複数拠点や海外からの接続も技術的に不可能ではないので、裁判所での実務よりは緩やかに認めて、当事者が利用しやすい形でサービス提供をしていく必要があると考えています。(小林)ウェブ会議で、本当に当事者や代理人が話しているのかどうかを確認することについて問題が生じる場合は、どのように対応していくのでしょうか。(山口)ウェブ会議の場合は、画面に映らない場所に誰がいるのかが分からないなど、リアルに直面する期日と違うことによる問題は生じ得ると思います。それらの問題に対する対処については、課題としては認識しており、案件に応じて運用を詰めていかないとはいませんが、双方の信頼関係

を醸成された中で調停を進めていくので、厳密に確認する手続を常にふむ必要は必ずしもないのではないかと考えているところです。

(鎌塚)書類が電子化されて手続がウェブになって、利用者としては、どこからでもアクセス可能になるので、とても良い取り組みだと思います。ただ、個人的には、重要な証拠くらいはプリントしてくれると、プリンターメーカーとしてはありがたいですが。

(仲井)一般的に諸々の手続は、首都圏を含む大都市圏で行われることが多いと思いますが、当社エプソンは大多数の事業所が長野県内にある地方の企業でして、どうしても期日の場所に赴いて出席をしなければならないとすると、移動のための時間やコストが生じてしまいます。今回の改正によって、例えばウェブ会議を用いた期日の開催も可能になると移動の手間が省けて、当社のような地方の企業にとって、大きなメリットがあります。

9. 日本知的財産仲裁センターの調停に期待する役割

(鎌塚)知財紛争を解決する方法には、訴訟や特許庁の審判のほか、調停や仲裁など、色々な方法があるわけですが、日本知的財産仲裁センターが専門性の高い弁護士や弁理士を調停人・仲裁人等の候補者として揃えて、そういう調停人・仲裁人による調停や仲裁ができるインフラを用意されているのは、とても重要なことだと思います。

(仲井)調停は、当事者同士の話し合いではなかなかうまく打開策や解決策を導き出せないが、訴訟をするには及ばない状況に、まさに適した紛争解決のオプションだと思います。調停には、訴訟と違って、幅広い目で見えて、話し合いの中で色々な解決策が導き出される特徴もあります。利用者が調停の特徴を理解していくことで、調停手続がより活用されていくことになると思いますし、今後より広く活用されて、当事者が納得できる紛争解決に寄与すると思います。

(山口)企業が知財紛争の解決を図ろうとしたときに、訴訟や日本知的財産仲裁センターでの調停を含む色々なオプションがあります。最近、東京地裁や大阪地裁で「知財調停」という運用が始ま

り、非常に関心が高まっています。調停を裁判所に申し立てるか、日本知的財産仲裁センターに申し立てるかという選択をすることが必要になっています。裁判所の知財調停では、訴額に応じた手数料がかかるのに対して、日本知的財産仲裁センターの調停では、期日の回数に応じた手数料が決まるため、費用面のメリットとデメリットを考えることも必要になります。また、裁判所の調停委員は公開されていませんが、日本知的財産仲裁センターでは、日弁連や日本弁理士会により推薦された調停人・仲裁人等の候補者名簿は公開されていて、東京や大阪以外の地域の、知的財産を専門とする弁護士や弁理士も網羅されているので、そういう調停人・仲裁人による紛争解決が日本知的財産仲裁センターでは期待できます。契約書に日本知的財産仲裁センターで調停あるいは仲裁を行うという条項を置いていて、調停等が申し立てられる場合も多く、企業の方にはぜひ日本知的財産仲裁センターで調停や仲裁を行うことを選択肢として考えていただきたいと思います。

(小林) 日本知的財産仲裁センターの調停人・仲裁人等の候補者名簿に載っている弁護士や弁理士は、知財実務の現場でずっと仕事をしてきた人達で、知財実務に携わった現場の感覚に基づいて調停人として当事者の主張を聞くので、当事者が自主的な解決をしたいと考える場合に役に立てるだろうと思います。調停は非公開で行われるというメリットがある一方で、非公開の手続であるために、調停を経験しないと、その内実が分からないという隔靴搔痒な面があります。日本知的財産協会などの業界団体で調停の利用者が経験談を共有

していただくと、日本知的財産仲裁センターの調停のメリットを皆様に知っていただくことができるとし、利用者の調停を使うスキルの向上にも役に立つのではないかと思います。

～***～

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

—おわり—

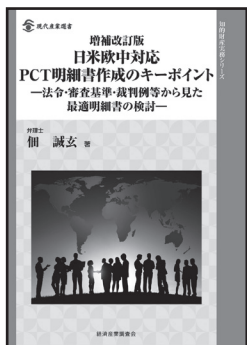
※(上)は6月15日付掲載

フラッシュ

特許庁人事異動

| 氏名 | 新 | 旧 |
|------|--|------------------------------|
| 蛭田 敦 | 日本貿易振興機構 (ジェトロニューヨーク) | 審査第三部審査官 (主任上席・高分子) |
| 常見 優 | 審査第三部審査官 (主任上席・高分子) 併) 審査第三部高分子 (高分子化合物) 技術担当主任 | 審査第三部審査官 (前任上席・高分子 (高分子組成物)) |

(以上 令和5年6月8日付発令)



現代産業選書 知的財産実務シリーズ
増補改訂版
日米欧中対応PCT明細書作成のキーポイント
—法令・審査基準・裁判例等から見た最適明細書の検討—

弁理士 佴 誠玄 (著)
 A 5判 430頁 定価:4,950円(本体4,500円+税10%) 978-4-8065-3083-1

本書では、PCT条約および規則、各国の法令・審査基準・裁判例等を踏まえつつ、単一の明細書で各国での審査・訴訟に適切に対応できるように、明細書が備えるべき共通条件を抽出し、実務上の指針とすることを目標としております。

初版が出版されてから6年が経過し、その間、各国では法改正、審査基準の改訂等があり、また多くの裁判例も出ております。増補改訂版では、実務上の影響が大きいと思われるこれらの情報をなるべく収集し、盛り込みました。実務者の座右の書として活用いただける一冊です。

@chosakai_info

刊行物・セミナー等の情報を発信中。

オンラインによるご注文も承っております。

経済産業調査会 刊行物

検索

一般財団法人 経済産業調査会

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-9
TEL 03-3535-4882 FAX03-3535-4884