

日本国際紛争解決センター(JIDRC)とIACTの共催によるオンラインセミナー
Online seminar co-hosted by the Japan International Dispute Resolution Center
(JIDRC) and IACT

知的財産紛争における仲裁の活用と論点

Use of Arbitration in Intellectual Property Disputes and its Issues

February 25th, 2022

阿部・井窪・片山法律事務所
弁護士 服部 誠
Abe, Ikubo & Katayama
Makoto Hattori

論点2: 仲裁合意と迅速かつ効果的な救済手段

Discussion Point 2: Arbitration Agreements and Prompt and Effective Remedies

シナリオ: ライセンシー(日米に営業所あり)が関与している取引によって、特許侵害品が米国に輸入されることを特許権者が知った。ライセンス契約には仲裁合意が定められている。どこのフォーラムで対応すべきか。

Scenario: A patentee learns that infringing goods will be imported into the U.S. through a transaction involving a licensee (with sales offices in Japan and the U.S.). The license contract provides for an arbitration agreement. Which forum should be used?

検討すべき主な事項

Main Issues to be considered

- 事実関係の把握（特許侵害品はどこで製造され、どこから輸出されているか、ライセンサーはどのように取引に関わっているのか等） Ascertaining the facts (where the infringing goods are manufactured, where they are exported from, how the licensee is involved in the transaction, etc.)
- 実質的な争点の有無と内容（技術的な争点か、非技術的な争点か） Whether there are substantive issues, Whether the issues are technical or non-technical
- ディスカバリー手続により証拠を入手する必要があるか Whether it is necessary to obtain evidence through US type discovery
- 何にプライオリティーをおいて解決を目指すか（迅速な取引停止か、適正なライセンス料の支払いか等） What is the patentee's priority?
- 仲裁手続を利用するか、仲裁手続以外の手続を利用するか Whether to use arbitration or non-arbitration

日本のフォーラムを選択する場合の選択肢

Choices - For Japanese forums

▪ **仲裁** Arbitration

(▪ 仲裁機関による調停)

▪ **裁判所の仮処分手続** Temporary injunction proceedings in court

(▪ 裁判所での知財調停)

▪ **税関での水際差止手続** Waterfront procedures at customs office

日本の仲裁機関を選択する利点と課題

Advantages and challenges of Using a Japanese arbitration institution

• 利点 Advantages

- 一般的な仲裁のメリット(非公開、外国で執行力あり、迅速)に加えて、日本企業が紛争当事者の場合、移動や使用言語の点で便利 In addition to the general advantages (Non-public, enforceable in a foreign country, quick), convenient in terms of transportation and language
- 日本は安全・安心 Japan is safe and secure
- 緊急性の高い事案にも対応できる Could handle urgent cases

• 課題 Challenges

- 法的拘束力のある暫定保全措置命令が発令できない(但し、近時に法改正がなされる見込み) Temporary preservation order with legal binding effect cannot be issued (the law will be amended in the near future)
- 解決事例が少なく、特に技術的な争点(特許侵害の成否、特許の有効性等)がある場合、裁判に比べて相対的に判断の予見可能性が低い(但し、IACTの専門性) There are relatively few cases in which technical issues are decided (but, IACT is specialized)
- ディスカバリーのような強力な証拠収集手続が存在しない(米国28法典第1782条の適否の問題) No strong evidence collection procedures (Application of 28 USC S 1782 might be an issue)

(参考)日本国際商事協会(JCAA)の迅速仲裁手続(Expedited Arbitration Procedures)と緊急仲裁手続(Emergency Arbitration Procedures)

- 緊急仲裁手続(Emergency Arbitration Procedures)
 - 仲裁廷成立前に緊急で暫定的な保全措置命令が必要な場合に、JCAAに対して緊急仲裁人の選任を申し立てることができる
 - 緊急保全措置命令の申立日から原則として2日以内にJCAAが緊急仲裁人を選任
 - 緊急仲裁人選任から、原則として2週間以内に、緊急仲裁人が保全措置命令の申立てに対する決定を下す

- 迅速仲裁手続(Expedited Arbitration Procedures)
 - 紛争金額が3億円以下の場合又は当事者が迅速仲裁手続の利用を合意した場合、原則として1名の仲裁人が、原則書面審理により、仲裁廷成立から6か月以内(さらに、紛争金額が5000万円以下の場合には3か月以内)に仲裁判断を下す

JCAAのHP(<https://www.jcaa.or.jp/>)より抜粋

(参考)一般社団法人東京国際知的財産仲裁センター(IACT)の仲裁人

経験豊富な元裁判官を仲裁人に選任できる

Experienced former judges can be appointed as arbitrators

日本:元裁判官 設楽 隆一 元裁判官 飯村 敏明 元裁判官 三村 量一 元裁判官 清水 節

アメリカ: Judge Randall R. Rader Judge Sue Robinson Judge Gerald Rosen Judge Theodore Essex

中国: Judge Zhang Guangliang Judge Xiuping Ou Judge Zhipei Jiang Judge Xiangyun Kong Judge Lihong Duan Dr. Yuan Hao

オーストラリア: Judge Annabelle Bennett

韓国: Judge Seongsoo Park Young-June Yang DuckSoon Chang Judge Kijoong Kang

ヨーロッパ: Judge Sir Robin Jacob Judge Rian Kalden Judge Fidelma Macken

南アメリカ: Liliane Roriz

IACTのHP (<https://ja.iactokyo.com/>) より抜粋

日本の裁判所での仮処分手続を選択する利点と課題

Advantages and Challenges of Using a Provisional Disposition Procedure in a Japanese Court

• 利点 Advantages

- 特許侵害品が日本から輸出されている場合、販売や輸出を禁止する命令を得ることで、米国への輸入を防ぐことができる⇒ケースによっては交渉促進を期待できるか In case infringing goods are being exported from Japan, obtaining an order prohibiting the sale/export of such goods can prevent them from being imported into the U.S. ⇒ Can be expected to facilitate negotiations
- 日本企業同士の紛争の場合、移動や使用言語の点で便利 Convenient in terms of transportation and language
- 知財事件に関する日本の裁判所の判断は一般的に信頼性が高い Judgments by Japanese courts on IP cases are generally reliable

• 課題 Challenges

- 外国では執行できない Cannot be enforced in foreign countries
- 証拠は即時に取調ができるものに限られる。ディスクバリーのような強力な証拠収集手続が存在しない No strong evidence collection procedures
- 技術的な争点が存在する場合、解決に相応の時間を要する(1年程度) Takes time to resolve technical disputes
- 仲裁手続の円滑な進行を阻害するおそれがある Might hold back from smooth progress of arbitration proceedings

日本の税関での水際差止手続を選択する利点と課題

Advantages and Challenges of Using Japan's Customs Waterfront Injunction Procedures

• 利点 Advantages

- 特許侵害品が日本から輸出されている場合、税関での認定手続により輸出を禁止し、米国への輸入を防ぐことができる⇒ケースによっては交渉促進を期待できるか In case infringing goods are being exported from Japan, the export of such goods can be prohibited and their importation into the U.S. can be prevented at customs => Can be expected to facilitate negotiations
- 日本企業同士の紛争の場合、移動や使用言語の点で便利 Convenient in terms of transportation and language
- 手続が比較的迅速(もともと、暫定保全措置はない) Relatively quick (although no provisional measures)

• 課題 Challenges

- 外国では執行できない Cannot be enforced in foreign countries
- 判断が「留保」されることがある Judgment might be withheld
- Ad hocに選任される専門委員の判断の予見可能性が相対的に低いか Relatively low foreseeability of judgments of experts?
- ディスカバリーのような強力な証拠収集手続が存在しない No strong evidence collection procedures
- 仲裁手続の円滑な進行を阻害するおそれがある Might hold back from smooth progress of arbitration proceedings

どうもありがとうございました
Thank you!

弁護士 服部 誠

Makoto Hattori

阿部・井窪・片山法律事務所

Abe, Ikubo & Katayama

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-8-7福岡ビル

Tel +81-3-3273-2600 E-mail: hattori@aiklaw.co.jp

URL: <http://www.aiklaw.co.jp>