

知的財産紛争における ADR

Philip J. McConnaughay

学部長兼 Donald J. Farage 法律教授

ペンシルベニア州立大学 Dickinson ロー・スクール

本論文は、2002 年 SOFTIC シンポジウムの、知的財産紛争を解決するための、公的（つまり司法）ではなく私的な紛争解決メカニズムの利用に関係する側面を議論する。本論文が主として扱うメカニズムは仲裁である。仲裁は、一般に当事者が指名する 1 名または 3 名の仲裁パネルによる、拘束力をもつ結果をもたらす、私的な、裁判外での商事紛争の判断である。本論文が扱うもう 1 つの私的メカニズムは調停である。調停（mediation または conciliation）は、中立の第三者が、当事者による紛争の自発的解決を支援しようとするプロセスである。仲裁と調停（そして友好的な交渉、管理者会議、ミニトライアルなど、その他の私的紛争解決メカニズム）はまとめて、「代替的（＝裁判に代わる）紛争解決手段」あるいは「ADR」と呼ばれる。仲裁を含む ADR のすべての方法は、元来、合意に基づくものである。つまり、当事者がその手続への参加を強いられ、裁判所がその手続に従うには、両当事者が最初にその手続に合意していなければならない。仲裁やその他の ADR は、通常、強制的に強いられることはない。

本論文は、知的財産権紛争解決のための ADR の利用に関し、2 つの特定の問題を議論する。すなわち、(i) 知的財産権の所有者（owner）または利用者（user）が、自身の権利に関する紛争の ADR による解決を希望する、または希望しない理由および、(ii) 知的財産権に関する紛争が、裁判ではなく仲裁によって解決可能であるか（つまり、知的財産権は「仲裁可能」かという問題）の 2 点である。第一点に関する私の検討は、特定の国に限定されない。第二点に関し私の短い検討では、米国における法律の現状について報告する。

I. 知的財産紛争において ADR を考慮する理由

一般に、知的財産権は地域が限定される。たとえば米国特許法は、特許は、「その発明の他人による米国内での製造、使用、申し入れおよび販売を排除する権利」を与えると定める。米国の裁判所もまた、米国著作権法自体はその点について明確に述べてはいないが、同法は米国の国境外では適用されないと判断する。同じ原則が商標や営業秘密についても言える（商標の場合の侵害行為は、時に米国の国境外で生じていると認定されるが）。

同時に、知的財産権と取引に関する契約やライセンスが頻繁に、関連する法的な権利義務を国の国境外に生じ拡大し、また、知的財産に関する国際条約や国内法のハーモナイズのため、同一の知的財産権が多くの国で、同時にますます認められ保護されるようになっている。

A. 裁判の确实さ 複数の法域の法律および裁判権が関係する商取引に関し、知的財産の取引について裁判所による紛争の判決ではなく ADR を義務づける契約条項とする主たる理由の 1 つは、単に当事者に、紛争が起きた場合に、その紛争を同時に複数の法域の複数の法廷に

ではなく、単一の法廷に付するという確実性を与えることである。¹ かかる仲裁条項がなければ、² いずれかの当事者が、当事者または当該取引に対して法律または裁判権を適用する権限をもつ法域 1 つ 1 つで、訴訟を提起するかもしれない。米国の裁判所は他の大多数の国と同様に、有効な契約の仲裁条項の範囲に入る訴訟の審理を行うことを拒絶し、その問題を仲裁に付する。³ つまりかかる条項は一般に、複数の国または法域の法律または裁判権に服する取引の当事者にとって、不可欠であるとみなされる。⁴

- B. ADR の速さの比較 適切に管理すれば、仲裁やその他の ADR メカニズムは一般に、裁判所の判決より速く紛争を解決できる。これは一般に、仲裁 / ADR 手続は裁判所判決と異なり直ちに開始することができる（つまり、裁定者の関心を引き合うための完全な事件記録がない）ためか、仲裁 / ADR の手続が柔軟で時間がかからないために実現する。紛争解決の迅速さは、その目的の 1 つが、事業の中断が長引く可能性を減らすことである場合には常に重要なポイントだが、紛争の対象が知的財産である場合には特に重要である。たとえば、紛争がコンピューター・ソフトウェア、マイクロエレクトロニクスの特許あるいはバイオテクノロジー製品に関係している場合、裁判所の判決（あるいは適切に管理されていない仲裁）は、当該製品の寿命よりも長くかかるかもしれない。調停や迅速化された仲裁はこのリスクを減らしうる。⁵

¹ 国際法は一般に、すべての主権国家は、その領土内の行為に関し、またはその領土内にかんがりの意図された効果をもつ領土外での行為に関して、その法律を適用し（つまりその「慣行によって得た裁判権」を行使し）、その司法権を行使する（つまり紛争を裁決し当事者に司法判断を遵守するよう要求する）権利をもつことを認めている。つまり、複数の国で発生するまたは効果をもつ商取引に関しては、複数の国の法律を適用でき、複数の国の裁判所が当事者間の紛争を判決する権限をもつことがある。

² 私は「仲裁条項」という用語を、紛争が起きた場合に、契約当事者はその解決のために裁判所の判決ではなく ADR の利用を義務付ける契約条項を指すために使用する。通常、これらの条項は、両当事者は仲裁手続の前に、その紛争について「調停」（紛争の自発的解決の試みにおいて中立の第三者の支援を求めること）を試みなければならないと定めているにしても、紛争は「仲裁」によって（つまり、紛争解決のために雇われた私的仲裁人による強制的決定を課すことによって）解決すると定める。これは、大部分の国内法（たとえば米国連邦仲裁法、9 U.S.C. § 1-16（1996））、および国際仲裁を規律する主たる多国間条約（米国では 9 U.S.C. § 201-208（1996）で実施された、1958 年の、外国仲裁判断の執行に関する国連条約、つまり「ニューヨーク条約」）が、国内裁判所に、有効な「仲裁」条項の範囲内に入る紛争を却下する（つまり「仲裁に付す」）ことを要求しているからである。ただしそれらは裁判所に、仲裁以外の ADR を要求する契約条項を尊重するようには、明示的には要求していない。

³ 米国では、裁判所は、連邦仲裁法第 3 条（9 U.S.C. § 3（1996））によって、純粹の国内取引において仲裁条項を尊重するように要求され、1958 年のニューヨーク条約（上記注 2 参照）第 II 章第 3 項によって、大部分の国際取引において仲裁条項を尊重するように要求される。

⁴ 契約における「法廷選択条項」（つまり、紛争解決の場所として単一の国内裁判所を指定し他の可能な法廷を除外する契約条項）は、仲裁条項と比較して、多国間取引に、後者において私が示唆しているものとある程度の同一の確実さをもたらす。しかし、国際取引における当事者は、通常、法廷選択条項よりも仲裁条項を好む。仲裁条項は通常、法廷地の他にも幾つかの点でより大きな予測可能性をもつからである。仲裁条項がもつその他の利点とは、たとえば、（i）仲裁は特定の国籍ではなく中立な法廷を提供する。（ii）ニューヨーク条約、および仲裁を優遇する国内仲裁法の急増のため、通常、仲裁判断は裁判所判決よりも、より容易かつ確実に執行される（特に、裁判所の判決が執行される国以外の国で下された場合）。（iii）国の裁判所は仲裁法廷とは異なり、しばしば他国の知的財産法の執行に積極的ではない。（iv）仲裁条項は当事者に、手続で使用される言語、およびその他の重要な手続上の問題を支配することを可能にする。

⁵ たとえば、Christian Burhring-Uhle, ARBITRATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL BUSINESS 313 (Kluwer 1996); Christine Lepern and Jeanine Costello, *The Use of Mediation in the New Millenium*, NEW YORK LAW JOURNAL 3 (1999 年 5 月 6 日) 参照。

- C. 専門知識の利用 当事者は、その紛争を審理し検討する仲裁人や調停人を選択することができる。裁判所や陪審はそうはいかない。複雑な技術や難しい評価の問題が関係する知的財産紛争では、この違いは手続の効率ばかりでなく、結果の正しさあるいは受入可能性において、重大な結果をもたらさう。⁶
- D. 機密保持 知的財産紛争にはしばしば、特許発明やトレードシークレット及びその他の財産的情報が関係する。仲裁や調停はその定義から私的なもので、かかる情報の機密保持は裁判所の判決よりも確保しやすい。仲裁や調停は、当事者が望むなら紛争の存在さえ機密に保ちうる。
- E. 中立性 私は上記の「裁判の確実さ」について、少なくとも特定の国に属していないという意味で、仲裁の中立性（裁判の訴訟と比較しての）という相対的利点を述べた。ADR の中立性のもう 1 つの価値は、仲裁や調停では、取引の各当事者が西側文化と東側文化それぞれの出身である場合にしばしばあるような、大きく異なる法律上あるいは商業上の慣行や期待を取り入れられることである。ADR は特定の手順や手続の方法を前提としない。その逆に、仲裁人または調停人は、手続規則、証拠あるいは行動を、自身が望む通りに自由に選択することができる。
- F. 現地の不正や未整備な法制度の回避 企業はしばしば、知的財産、ノウハウあるいはトレードシークレットを、その未整備国で使用あるいはその国のパートナーや共同事業者にライセンスすることを望む（または要求される）が、その国の司法の不確実さや不正のため、紛争が生じたときの取引の結果について懸念をもつ。紛争解決の私的な契約によるメカニズムは、不確実あるいは機能していない公的メカニズムと替わることによって、このリスクの削減に役立つ。しかしこの方法の成功は、(i) その未整備国が 1958 年の「外国仲裁判断の承認および執行に関する国連条約」（ニューヨーク条約）を批准しており、(ii) その未整備国が、仲裁に関する UNICITRAL 模範法（仲裁がその国の国境内で行われることは認めるが、ニューヨーク条約の信頼できる仲裁判断執行規則ももっている）に類似した、近代的な国内仲裁法を制定しており、(iii) 取引当事者がその取引を規律する契約書に、幅広い仲裁合意を含めているか否かに依存する可能性が大きい。
- G. 救済の柔軟性 紛争解決の私的メカニズムは、実施料の改訂や設定、クロスライセンスなど、通常は裁判所では得られない新しい革新的な特徴を組み入れた救済と結果が得られる可能性を提供する。これは特に、最終的には当事者の合意が結果を左右する調停において真実であるが、両当事者が前もって（契約の仲裁条項においてまたはその後に合意された仲裁人のチャージについて）、仲裁人は正当かつ適切であると自分が考える救済を作り出す権限をもつと合意していれば、仲裁においても正しい。このタイプの柔軟性は、紛争解決後に紛争当事者が満足できる関係を再開することにも貢献しうる。

⁶ たとえば、Roberet Goldschneider, *The Employment of Experts in Mediating and Arbitrating Intellectual Property Disputes*, 6 Amer. Rev. of Int'l Arb. 399 (1995) 参照。

H. 仲裁判断の執行力 前記の第 I 章 F の脚注 4 で示唆したように、仲裁判断および仲裁判断という形で記録された調停合意は、一般に外国裁判所で下された判決よりもはるかに容易かつ確実に、世界中の裁判所で執行される。これは比較的最近の 2 つの進展の結果である。第一に、120 カ国以上（実質的に、国際貿易に関係しているすべての国）が、批准国が適格な仲裁判断の執行を拒絶する場合の理由に厳格な制限を課した、1958 年のニューヨーク条約を批准している。その結果、仲裁判断は国際的に幅広く通用する。第二に、多くの国が、商事紛争の仲裁による解決を推奨し、またニューヨーク条約と同様に、国内で下された仲裁判断の執行を裁判所が拒絶する場合の理由に厳格な制限を課するという近代的な国内仲裁法を制定している。

II. 知的財産紛争において ADR を避ける理由

知的財産紛争の ADR は、しばしば実現しないことがある。ADR は紛争当事者の合意（紛争が生じる前に取引を規律する契約の仲裁条項または紛争が生じた後に、紛争を仲裁に付すとする合意書）に依拠しており、多くの知的財産紛争、特に侵害であるとの主張は、既存の関係がない、その紛争を ADR に付すことに合意しようとはしない、当事者間に生じる。

そうでない状況でも、既存の関係あるいは今後の取引があるという文脈でさえ、いずれかの当事者が、仲裁やその他の ADR により知的財産紛争を解決する合意を望まない理由がある。その理由には以下のものが含まれる。

A. 緊急差止命令による救済の必要性についての懸念 知的財産権者は、権利の完全な保護のために即座の差止命令による救済（たとえば知的財産の使用または開示を禁止する暫定的差止命令やその他の差止命令）が可能でなければならず、かかる救済は仲裁法廷よりも裁判所で得られる可能性が大きいと考えている。この認識は仲裁や ADR は、知的財産クレームを裁判の訴訟より速く解決できる可能性が大きいという一般的ルールに対する例外を示唆する。もちろん差止命令による救済は仲裁においても、仲裁が服する手続規則によって権威付けられる「暫定的」命令という形で、あるいは、かかる救済を認める国の仲裁法の特別規定に基づいて、仲裁廷が構成される前に裁判所から得られる可能性がある。しかし、仲裁前の裁判による救済という後者の可能性の場合、米国の少数の裁判所は、仲裁廷が結成される前の差止命令の交付を含む仲裁における司法の関与は、有効な仲裁契約の範囲に入る紛争は仲裁に付することを要求する連邦仲裁法やニューヨーク条約に違反するという理由で、かかる暫定的救済を与えることを拒絶する。⁷ これはごく少数の裁判所の立場ではあるが、差止

⁷ この問題についての議論および少数派の立場を取る米国判例については、Lucille M. Ponte and Erika M. Brown, *Resolving Information Technology Disputes After NAFTA*, 7 Tul. J. Int'l & Comp. L. 43, 52-54 (1999)、および John A. Fraser III, *Congress Should Address the Issue of Provisional Remedies for Intellectual Property Disputes Which Are Subject to Arbitration*, 13 Ohio St. J. of Dispute Resol. 505 (1998) を参照。仲裁前の緊急差止命令は可能であるという多数派の優れた要約は、David Plant, *Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States*, 5 Amer. Rev. of Int'l Arb. 11 23-24 (1994) に見られる。

命令による救済が重要になるかもしれないと当事者が考える場合には、紛争を規律する仲裁条項の中でこの問題を予測し対処しておくべきである。

- B. 前例または宣伝に対する戦略的必要性 知的財産権者または侵害者とされた者が、その権利について完全かつ公開された確認を求めたいという状況がありうる。たとえば、一連の敵対的なライセンス交渉に乗り出そうとする知的財産権者は、その権利の公開された司法による確認から得られる利益（および確認を求める裁判所を管理できる能力⁸）が、確認の失敗や敗訴のリスクに勝ると考えるかもしれない。同様に、侵害しているとして提訴された製品をもつ者は、消費者の当該製品に対する疑念を排除する唯一の有効な方法として、侵害はしていないとの完全かつ公開された確認を得ることを望むかもしれない。その他の状況でも、同様の戦略的目的が、知的財産権の ADR を躊躇させる可能性もある。⁹

III. 米国における知的財産紛争の仲裁可能性

1983 年までは、知的財産権が仲裁の適切かつ認められる対象であるか否かについて、米国にはかなりの不確かさがあった。知的財産権はその性質からいって、直接的競争を排除する権利を含むので、裁判所は、知的財産権は公益を含んでおり私的仲裁人ではなく裁判所のみが、かかる権利に関する紛争を解決する権限をもつと裁定する傾向があった。¹⁰ しかしこの見解は変わった。現在、米国の知的財産に関するすべての問題は、米国で拘束力をもつ私的仲裁の適切な対象であることに、まったくの疑いはない。

この一般的規則は米国特許法に明示的に反映されている：

特許または特許に基づく権利が関係する契約には、特許の有効性または契約の下で生じる侵害に
関係する紛争を仲裁に付すことを要求する規定を含めることができる。かかる合意がない場合
でも、既存の特許の有効性または侵害に関する紛争の当事者は、かかる紛争を仲裁によって解決
すると書面で合意することができる。

⁸ つまり、もし知的財産権者が訴訟を遅らせ、おそらくは実施権者となろうとする者が好む裁判所で、その者による確認判決訴訟を提起されるリスクを犯した場合、知的財産権者ではなく実施権者となろうとする者が裁判所を選択することができる。

⁹ たとえば、Peter K. Yu, *Toward a Nonzero-Sum Approach to Resolving Global Intellectual Property Disputes*, 70 U.Cinn.L.Rev. 569, 596 (2002); Carmen Collar Fernandez and Jerry Spotter, *International Intellectual Property Disputes: Is Mediation A Sleeping Giant?*, 53 Dispute Resol. J. 62,64 (1998) 参照。また、ADR あるいは私的和解が、ある種の知的財産紛争にとって適切ではないかもしれないという公序良俗上の理由もある。しかしこの問題は、本会議あるいは本論文の範囲を超える。たとえば、Philip J. McConaughay, *The Risks and Virtues of Lawlessness: A "Second Look" at International Commercial Arbitration*, 93 N.W.U.L.Rev.4453, 495-498 (1999) 参照。

¹⁰ たとえば、Hans Smit, *Prefactory Note*, 5 Amer. Rev. of Int'l Arb. at vii (1994)、および David W. Plant, 上記注 7、5 Amer. Rev. of Int'l Arb.11-20 (1994) 参照。

35 U.S.C. 第 294 条 (a)。¹¹ これらの問題の仲裁可能性に対する従来の「公益」に基づく異議は、同特許法と同条のその後で扱われている：

仲裁人による仲裁判断は、仲裁の両当事者間で最終的かつ拘束力があるが、他の者に対してはいかなる効力もない。

35 U.S.C. 第 294 条 (c)。関係する特許登録機関の利益は、仲裁判断はその判断の通知が書面で長官になされるまでは執行不能であるとの要件によって対処されている。¹²

米国において、著作権、商標あるいはトレードシークレットの仲裁可能性を保証する具体的な法律はないが、裁判所は、これらの知的財産権に関する（所有権を含む）問題が仲裁可能であることに、まったく疑問を残していない。ただし特許の仲裁の場合と同様に、結果は仲裁の当事者間でのみ拘束力をもち、他者には及ばない。¹³

¹¹ 特許の優先問題も仲裁によって解決できる（35 U.S.C. § 135 (d)）。しかし同じ規定が、特許商標庁長官に、特許性について判断する最終的権限も与えており、抵触審査問題の仲裁が有用なのか疑問が生じる。

¹² 35 U.S.C. § 294 (d) および (e)。

¹³ 一般に、William Grantham, *The Arbitrability of International Property Disputes*, 14 Berkeley J. of Int'l L. 173 (1996); および David W. Plant, 上記注 7 参照。