

## Contents

- I. 国際契約交渉顛末記—米国特許権者に払う実施料率変更はどう交渉されたか
- II. 紛争の国際的展開の一例
- III. 「実効性のある」裁判管轄合意や仲裁合意について
- IV. 香港国際仲裁センター(HKIAC) Managing Counsel 来訪について

### I. 国際契約交渉顛末記

#### —米国特許権者に払う実施料率変更はどう交渉されたか

弁護士 小島 秀樹

##### <前奏曲>

数年前の出来事である。ある企業の役員会に互いに社外役員として出席した際に知り合っていた練達の弁理士より、「米国との契約改訂交渉はどうしたらいいのかわかり、知恵を貸して欲しい」と声がかかり、協議する機会をもった。クライアントである日本メーカーは過去 10 年ほど、全世界での特許使用料としてのロイヤルティを払ってきた。ライセンスを受けている日米欧の特許権(日本特許を本件特許と呼ぶ)にはどうやら無効理由があるらしい。しかし日本でも米国でも各国の特許庁での無効審判手続を経ないと特許を無効化することはできない。先方は当然争ってくるので、簡単に無効の判断が出るかどうか断言はできない。その為の費用はかかるし、時間も年単位を要する。

##### <交渉の場を設定する>

依頼者との会議で大枠の方針を確認後、郵便と E メール書簡で、米国メーカーで特許権者である先方の社長に対し、特許の無効理由を丁寧に説明した。

無効になった場合、日本法で特許は遡及的に無効になるので、過去に支払った実施料全額は返還して頂きたいと伝え、直接電話で話しても構わないことも添えた。特許権者の米社知財弁護士から返信があり、電話会議をしたいとの申入れがあった。電話会議の前に、E メール書簡でそもそも特許無効の主張は承服できない、返還請求についてもそんな権利はないのではないか、と拒否する対応をしてきた。

##### <電話での交渉>

「将来分についてロイヤルティをゼロにしてくれる和解ができるなら、我々は特許庁や裁判所に行く必要がなくなるので、過去分の実施料返還請求は金額をどこまで減額できるか、検討してもよい」、「0%は無理である。そもそも米国法上、無効の場合でも返還請求ができるとは思わない。」、「10 億に達する返還請求の根拠は不当利得 (“unjust enrichment”)なので、合意された契約の準拠法に支配されるものではない。日本法が適用される余地は十分にある。」これ

らの会話の前後に天候や互いのクライアントの要求で代理人は苦しんでいるのはお互い様であるなど雑談もした。声を聞くと不思議とお互いに気分が和み、余り強い態度や言葉を互いに使わなくなっていた。

#### <第二特許浮上>

先方より当該技術分野に属する自己が支配する特許権を例挙して、「貴殿は 0%と言うなら本件特許の他に、例挙した全ての特許を侵害していないと言えなければならない」との特許リストの書簡を受取る。その中に唯ひとつ形式的には侵害となり得る特許権(第二特許)が見つかる。弁理士は進歩性がないという理由で潰せると言う、と言うが、本件特許の無効理由ほど明瞭ではない。そもそも特許無効の争いの 9割は進歩性の争いである。私は、弁理士の意見に乗って余り強気の交渉をするには躊躇を覚えた。先方は当初の契約以降、M&A により、他社のもつ特許権も支配するに至っていた。その中に第二特許が入っていた。依頼者にも弁理士にも青天の霹靂であった。本件特許を潰せるとしてロイヤルティ減額交渉に着手したが、第二特許の存在で、全てが振り出しに戻ってしまう恐れに遭遇してしまった。その第二特許についての当方の評価は交渉では一切言及しなかった。

#### <共同検証会議を提案>

本件特許の無効性を争う態度を維持する米社に対し、日米中間点で会合(ハワイと加州が候補地として上り、最終的にはシカゴと決定)をもち、日本側技術者が先方技術者になぜ無効かを、製品を分析しながら説明し検証したい、と提案。紆余曲折の後、日程と場所の合意に至る。検証の為の基礎資料を送付し、無効化された請求項を除き、残された請求項との比較検証の為、日本側の製品の特定方法につき、幾つかのプランを提示した。我々は当日に向い徐々に準備を整えつつあった。

#### <先方より逆提案が入る>

少し驚きであったが、書面で料率を X%下げてまと

められないか、との提案が米国側から入った。但し期間を限っており、一定期間が過ぎたら撤回する旨も添えられていた。余り前例のないやり方だが、米国側は譲歩案をいきなり書面で申し入れてきた。

#### <再び電話での交渉の場をもつ>

当方より Y%の料率を逆提案し、これでまとめてもよい旨率直に伝えた。先方案を更に低くした当方案である。検討のうえ、返事するとの回答。

#### <終期でもめる>

先方はあっさり Y%に同意してきた。我々は Y%料率のロイヤルティと第二特許を含む先の特許リスト書簡でカバーする特許をライセンスの対象に加えるという改訂した契約書案を提示した。これに対し先方は、特許リストの中の一番残存有効期間が長い特許権の満了時をロイヤルティ支払の終期とする旨、契約書案を修正してきた。その一番長い特許が正に第二特許であった。本件特許の期限で支払義務を終結しなかった当方は、苦しい選択を迫られた。2年近く延びてしまうので大きな経済的負担であった。依頼者とかかなり難しいやり取りをした後、交渉方針の同意を得た。

#### <独禁法を持ち出す>

先方の米国内の競合メーカーであるライセンシーへの料率は我々より幾分低いらしいことは、何となく電話交渉のニュアンスで感じられた。ロビンソン・パットマン法という価格差別を禁じ、平等な価額で売ることを課す米国独禁法をもち出した。合理的な理由なしに日米のライセンシー間で料率が異なることは独禁法違反の可能性があること、そもそも日本で製造しており日本と米国でほとんど販売されているのに、全世界特許のみをパッケージでライセンスという名目で高率のレートを要求するのは抱合せ条項(タイ・イン)にならないだろうか。タイ・インはやはり独禁法に違反する。更に第二特許成立から5年以上が経ち、一度もクレームしてきていないのは、米国法上のラッチイズ(latches、失権効)が成立するのではないかと、とも主

張した。やや乱暴な議論であったが、この書簡の後、1ヶ月近く経って本件特許期限を終期とすることに同意するとの返答が入った。米国独禁法違反は、三倍賠償と弁護士費用の回復も明定されており、米国企業はこの独禁法のリスクを避ける決断をしたのではなかろうか。日本の弁護士の間口は広い。知財、国際契約、日米独禁法、通商法、訴訟実務、国際租税、労働法等々広く経験してきている。米国の知財出身の弁護士は、独禁法の経験が余りない人も多く、我々の主張の妥当性の判断は難しかったのではなかろうか。一般的に彼らの間口は広くないのである。Y改定料率と第二特許を含むライセンスで、支払義務の終期を本件特許の満了時(2年ほど支払期間が短縮)とする改定契約書を送付し、一件落着となった。交渉の申入れ書簡を出してから丸2年が経過していた。

#### <終章>

法的争点としては(1)ライセンシーはライセンス対象特許の無効審判請求適格があるか(日米とも原則的にある)、(2)ライセンシーが無効審判請求申立をしたことを理由に特許権者はライセンス契約を解除できるか(日米とも原則的にできない)、(3)第二特許を無効化する進歩性の存否(答えなし)、(4)特許無効成立の場合、過去分のロイヤルティ返還請求は可能か(日本法では判例なし、理論上はあり得る、米国法上(州法の判例)、無効にする為の積極的行動をとる前の方は無理、その後は可能)。その他の争点も含めて十分調べたうえで交渉に臨んだ。最も重要な問題は本件特許の無効原因が認められる確率である。しかしこの争点には日本側は自信をもっており、恐らく米国側は、認めざるを得ないと考えていたのではな

いか。交渉の表面上では一回しか議論されていない過去分全額の返還請求(上記(4))が、常に音楽で言う第二旋律として交渉の基底に流れていた。第一旋律はもちろん本件特許の無効性と将来のロイヤルティ料率である。恐らく、第二旋律のメロディーが、先方が合理的な妥協可能な改訂料率を早い時期から探りながら交渉の着地点を探ってきた理由ではないか。共同検証の提案と米国に行つてまで説明する当方提案に、日本側の本件特許無効についての自信と熱意を感じたのではなかろうか。第二特許の発見は日本側の準備不足がもたらした難題であった。この難題は、適度な妥協点を見出さざるを得ないと我々が強気の0%から数%へと方針転換する動機となった。当然、無効審判手続を日米いずれの国でも行っていない点もゼロからの料率のかさ上げの考慮に加味した。

交渉に一定の秘訣はない。東洋医学系の医師達は、患者の身体に触って何をどうするか仮説を立てながら施術方針を決めるといふ。「患者の身体に聴く」と彼等は表現する。我々の交渉も似た面がある。相手会社や経営・交渉担当者の経歴・専門を調べ、問題を検討する中で我々の脳裏に浮上してくる交渉方針を大切にした。強いて言うなら、(1)我々は常に誠実に交渉した。(2)第一報は相手方の社長宛に郵便で送り、先方が全社対応をするように仕向けた。(3)Eメールに加え、相手と声を出して交渉し合ったことから担当者間の信頼感を醸成した。(4)米国法と日本法の調査、特許クレームと製品の比較検討を、我々はかなりの精度で行っており、我々の準備が先方を少し上回っていたように思う。

参考になれば幸いである。

## II. 紛争の国際的展開の一例

弁護士 菊池 毅

国を異にする当事者同士の紛争事件では、複数国において、別個に手続きが係属することが珍しくな

い。手続きの種類も、裁判所での本案訴訟、仮処分、仲裁機関における仲裁等、多岐にわたり得る。当事

務所で米国法人 A 社を代理して取り扱った案件を実例として、概観・検討してみることとする。

## 1. 紛争の経過

米国法人 A 社は、その著作権を有する著作物の日本語版を企画し、日本在住の米国人 M に翻訳プロジェクトの遂行を依頼した。M は、A 社からの資金提供の下に日本で複数の日本人翻訳者を集め、翻訳作業を行わせ、その監督をも行った。完成した日本語訳は、M が代表を務める日本法人 B 社から出版された。A 社と B 社との間には、日本語版の著作権が A 社に帰属することを前提に(前文に明記)、B 社に日本その他での出版を許諾する内容のライセンス契約が締結された。なお、ライセンス契約には、当該契約に関する紛争は、ニューヨークを仲裁地としてアメリカ仲裁協会(AAA)の仲裁に付する旨の条項があった。

### (1) A 社による提訴－カリフォルニア州

紛争の発端は、A 社が、B 社が支払うロイヤルティが契約通りでないとの疑念を抱いたことによる。A 社の指摘に対し、B 社が、契約前文の文言に関わらず、A 社の著作権を否定したことから、A 社は、所在地であるカリフォルニア州で、著作権確認請求訴訟を提起した。しかし、訴えは、いわゆるフォーラム・ノン・コンベニエンスの法理(当該紛争につき、より適切・便宜な法廷地がある場合に、受訴裁判所は申立てを移送ないし却下することができるという法理)により却下された。

### (2) B 社による提訴－東京

他方、B 社は、東京地方裁判所に、同社が著作権者であることの確認を求める訴訟を提起した。しかし、ライセンス契約の仲裁条項の存在を理由に、訴えは却下された。

B 社はここにおいて、仲裁条項による妨訴抗弁を回避すべく、翻訳者中、上級の立場にあった数名の

個人名において、著作権確認請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。著作者(翻訳者)個々人に著作権が帰属し、譲渡等は行われていないという主張である。これに対し、A 社は、翻訳は A 社のプロジェクトとして、A 社の資金提供の下、翻訳者らを従事させて行われたので法人著作に該当する、そうでないとしても、A 社に対する黙示の著作権譲渡があった等と反論した。

### (3) A 社による仲裁申立て－ニューヨーク州及び仮処分申立て－東京

この訴訟の継続中、A 社は、仲裁条項に則って、AAA に仲裁を申立て、未払ロイヤルティの支払いなどを請求したが、ロイヤルティを B 社の日本の事業に充てる合意があったとの理由で、請求は棄却された。なお、仲裁判断中に、日本語訳の「米国における著作権」は、A 社に帰属するとの判断が述べられていた。

さらに A 社は、別途、この仲裁を本案として、東京地方裁判所に、B 社による出版の差し止めを求める仮処分を申立て、これは翻訳者らによる著作権確認請求と併合して審理された。

### (4) 結果

東京地方裁判所の手続きは、和解で終わった。A 社が B 社の著作権を認める代わりに、B 社は A 社に一定額の金銭を支払うという内容で、金額からして、A 社にとっては勝訴的和解といえるものであった。

## 2. 「主戦場」の選択

このような国際的な紛争案件で真っ先に検討しなければならないのは、主戦場をどの国に選ぶかということである。当然、自分の「地元」の紛争解決機関を選択することが、大原則である。相手地で行えば、相手地の弁護士をも依頼することから手続き費用が多額となり、ヒアリング等への出頭の負担もはるかに重く

なる。しかし、裁判管轄や妨訴抗弁の関係で、否応なしに相手地での攻防を余儀なくされることもある。

この件では、A社は、米国でカリフォルニアでの提訴及びニューヨークでの仲裁申立てを行った。他方、B社は、日本で自社の名及び翻訳者らの名で2回提訴を行っている。A社、B社共に、それぞれの「地元」を主戦場として選択したわけで、これは上記の原則通りである。特にA社の場合、ライセンス契約が英文で、準拠法がカリフォルニア州法であったから、カリフォルニアの裁判所で行うメリットは、一層強かったといえる。

ところが、A社は、翻訳事業が実際に遂行された地が東京であったことから、フォーラム・ノン・コンビニエンスにより訴えが却下されてしまい、以後、東京での戦いを余儀なくされた。ここでA社は、徹底的に守りに徹し、東京では牽制として仮処分の申立てを行う他は、ニューヨークでの仲裁に活路を見出すという戦術を取った。仲裁申立ては予想外の理由で棄却されたが、少なくとも「米国における著作権」は、A社に帰属すると判断されたこと、さらにこの仲裁を本案として東京地裁で仮処分を申立てていたことが、B社をして和解に導く大きな要因となったことは、おそらく間違いない。

国際紛争において、主戦場を地元を持っていくこと、それがかなわないまでも、相手方の主戦場に容易に組み込まれることなく、その外側からの攻撃を行うことの有効性を教えてくれた案件であった。

### 3. 事実の見方

この件で、当初我々は、契約書で著作権がA社に帰属すると明記されていながら、B社がなぜ争ってくるのか、相手方の意図を図りかねていた。少なくとも、A社から提供されたA社とMとの書簡、契約書その他を見る限り、M乃至B社側に、翻訳物の著作権を主張する根拠は見いだせなかった。しかし、訴訟が始まってから、B社サイドから提出の書証類を見るうちに、Mが、日本国内ではB社の独自事業と銘打って翻訳者を集めて翻訳を遂行していたことが分かってきた。そこでは、A社は、単なる寄付者という位置づけしかされていなかったのである。すなわち、Mが二枚舌を使って、A社にはA社の事業と思わせて資金を引き出しつつ、日本では、B社の事業として、自ら翻訳者を組織して事業遂行をしていたのである。

依頼者からの情報だけでは、しばしばこのような事実の二面性を見逃すことがあり、相手方から証拠資料が提出されるまで、どのような事実関係が背後にあるか、ニュートラルな心を持って待ち受けていなければ、適切な主張の機会を失うことにもなりかねない。特に国境をまたぐ紛争の場合、当事者同士の物理的な距離が遠いことから、このような情報の偏在、遮断が発生しやすいと思われる。この経験は、その後紛争事件を取り扱う上で、またとない教訓となっている。

## III. 「実効性のある」裁判管轄合意や仲裁合意について

弁護士 石田 治

### 1. 概観

企業間で契約締結に向けた交渉をしている際に問題となる事項として、紛争解決手段があります。

国内の企業間の契約交渉では、それぞれ自己の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とすることを主張するか、あるいは、どちらか一方が妥協して相手方の提案を受け入れたり、それぞれ被告となった者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするとの合意(管轄地がクロスする状態の合意)をすらくらいです。実際に、紛争が生じた場合に、合意内

容が支障となって紛争解決を断念したり、合意した紛争解決手段では紛争解決の実効性がないとなったりすることはないでしょう。

これに対して、国際的な企業間の契約交渉では、合意内容によっては、後に紛争解決を断念せざるを得なくなったり、せっかく合意した紛争解決手段を用いて自己に有利な判断を得ても権利実行ができず結局救済されなかったりする場合があります。

例えば、我が国の企業と外国の企業間の契約で、契約条項として、我が国の東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、紛争が生じた際に、勝訴判決を得て、当該判決が確定し、いざ当該判決を執行しようとした段階で、当該相手国では、我が国の判決が執行できないという事態も生じかねません。このような事態を避けるためには、合意段階で相手国での日本裁判所の判決執行可能性を調査しておく等、将来の権利実行までを踏まえて契約条項を作成する必要があります。

また、訴訟手続とは異なり、仲裁手続によれば、相手方の国がニューヨーク条約に加盟していたり、独自に外国での仲裁判断の執行のための法制度を設けていたりすることで仲裁判断が執行可能ということが多くなります。そこで、紛争が一回の手続(一審限り)で迅速に解決するなどの仲裁手続のメリットも考慮されて(訴訟手続では三審制が通常です)、紛争解決手段を定める契約条項として、仲裁合意が選択される場合があります。

## 2. いわゆる『二階建ての仲裁合意』の事例

では、「ある仲裁機関において仲裁手続を行い、その仲裁手続における仲裁判断に不服な一方又は双方の当事者が、他の仲裁機関の仲裁判断を求めることができるとする契約当事者の合意」(ここでは『二階建ての仲裁合意』といいます)がなされた場合、その後どのような問題が生ずるのでしょうか。

このような『二階建ての仲裁合意』がなされる背景としては、上述のような紛争が一回の手続で迅速に解決するなどの仲裁手続のメリットを失ったとしても、合

計二回の慎重な審理手続を経たいという理由もあるでしょうし、相手側の国の仲裁機関と自国の仲裁機関のどちらで仲裁手続を行うかについて、契約交渉時に合意に達することができなかつたため妥協の結果として定めることもあるでしょう。

このような『二階建ての仲裁合意』の紛争解決手段としての実効性が問題となった事例をご紹介しますと思います。

当該事案は、A国における建設関係の紛争に関するものでした。契約当事者は、A国の発注者と、B国の受注者でした。その建設請負契約では、上述のような『二階建ての仲裁合意』がなされていました。すなわち、契約上は、一次的にはA国の(ローカル)仲裁機関において当該仲裁機関の定める手続規則に沿って仲裁手続を行い、その仲裁判断に不服がある場合には、B国の(ローカル)仲裁機関で、ICC(国際商業会議所)の定める仲裁規則に従った仲裁手続を行うことができるという合意がありました。

契約締結後、契約当事者間でそれぞれ相手方に契約違反があったとして紛争が生じました。

合意内容に従えば、本来、A国の仲裁機関での仲裁手続がまずは行われるはずでした。ところが、受注者側は、いきなり契約上は二階部分とされていたB国の仲裁機関に対して仲裁の申立てをしました。受注者側は、『『仲裁』と言えるためには当該仲裁判断によって終局的に紛争が解決されなければならないが、本件契約の条項では、A国の仲裁機関では、そのような終局的な解決が図れるものとなっておらず、A国の仲裁機関では『仲裁』手続が行えない』と主張して、上記の仲裁申立てを行ったのでした。

かかる二階建ての仲裁合意の一階部分を省略したB国の仲裁機関に対する受注者側から仲裁の申立てに対して、仲裁廷は、そのような申立てを有効と判断し、仲裁手続を進めました。

これに対し、A国の発注者は、仲裁申立てが有効と判断された後の手続(すなわち、どちらの契約当事者に違反があったのかという点を明らかにする実体審理の手続)には参加することを拒絶し、裁判手続でいうところの「欠席判決」と同様の仲裁判断を受けること

としました。A 国の発注者としては、二階建ての仲裁合意があるにもかかわらず、A 国の仲裁機関の存在を無視して、一階部分を省略し、B 国の仲裁機関において得られた仲裁判断は、A 国国内で執行できないと判断しました。言い換えれば、A 国の発注者は、受注者側が得られるのは執行できない仲裁判断、すなわち“紙切れ”であると判断したわけです。その判断に基づきあえてそれ以上の費用をかけて仲裁手続に参加しようとはしなかったのです。

紛争解決手段としては、上述のとおり訴訟手続(裁判)や仲裁手続という手段がありますが、執行する手段が保障されていない場合には、当該手続における判断(判決又は仲裁判断)はまさに“紙切れ”になってしまいます。

国際的な企業間の契約における紛争解決手段の選択や、実際に紛争が起こった際の手続の進め方についての戦略において、最終的な紛争解決(権利救済)を見据えた上での適切なアドバイスを受ける重要性を認識して頂きたくご紹介した次第です。

#### IV. 香港国際仲裁センター(HKIAC) Managing Counsel 来訪について

弁護士 寺田 達郎

2014年9月11日、香港の仲裁機関「香港国際仲裁センター(Hong Kong International Arbitration Centre:HKIAC)」の Managing Counsel である Ruth Stackpool-Moore 氏(写真右)が当事務所を来訪されました。HKIACは1985年に設立されたアジアでの代表的な国際仲裁機関です。

当日は、当事務所のパートナー出井直樹弁護士<sup>1</sup>



(写真左奥)が仲裁人の立場から、同じくパートナーの菊池毅弁護士<sup>2</sup>(写真左手前)が仲裁代理人の立場から意見を述べ、国際仲裁実

務の最新動向、近年の HKIAC 等の仲裁規則の改正等について、活発な議論が交わされました。当事務所は、これまで



でも国際仲裁案件を多数取り扱ってきておりますが、経済のグローバル化に伴い、国際紛争を解決する手段としての仲裁の重要性は増すばかりです。当事務所としては、当事務所の持つ豊富な海外ネットワークをいかしながら、今後とも国際仲裁を含む国際紛争案件につき質の高いリーガルサービスを提供していきたいと考えています。

<sup>1</sup> 東京大学法学部、米国ニューヨーク大学修士。日本仲裁人協会理事、日本仲裁人協会事務局長、仲裁 ADR 法学会理事、仲裁 ADR 法学会監事、原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介室次長等を歴任。仲裁人・あっせん人として豊富な経験を持ち、第二東京弁護士会仲裁センターの運営にも関与した。

<sup>2</sup> 東京大学法学部、英国ブリストル大学修士。入所以来、国境を越える大型紛争案件を数多く担当。日米の訴訟と米国仲裁が絡み合った著作権紛争や、商品形態を巡る日米企業間の不正競争防止法違反事件が代表的である。また、近年、IT 関係の国内訴訟、ICC や JCAA の国際仲裁を多数扱っている。

## 紛争解決プラクティス・グループ



代表パートナー

小島 秀樹

早稲田大学法学部、サザンメソジスト大学、ジョージタウン大学各ロースクール修士。  
米法上の金銭賠償の原則にヒントを得て、日本法上、特定履行を保全処分で作為請求する戦術を考案。現在、この方法は多くの法律事務所で使われている。国境をまたぐ企業間紛争の戦略立案で実績。



担当パートナー

菊池 毅

東京大学法学部、英国プリストル大学修士。入所以来、国境を越える大型紛争案件を数多く担当。日米の訴訟と米国仲裁が絡み合った著作権紛争や、商品形態を巡る日米企業間の不正競争防止法違反事件が代表的である。また、近年、IT 関係の国内訴訟、ICC や JCAA の国際仲裁を多数扱っている。

本ニュースレターは、法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切な助言を求めていただく必要があります。また、本稿記載のうち、意見にわたる部分は、執筆担当者の個人的見解であり、当事務所またはその他の事務所の見解ではありません。

本ニュースレターで取り上げてほしいテーマなど、ぜひ、皆様の忌憚ないご意見・ご感想を下記までお寄せください。

### 小島国際法律事務所

〒102-0076 東京都千代田区五番町 2-7 五番町片岡ビル 4 階

TEL : 03-3222-1401 FAX : 03-3222-1405

MAIL : [newsletter@kojimalaw.jp](mailto:newsletter@kojimalaw.jp)

URL : [www.kojimalaw.jp](http://www.kojimalaw.jp)