

法務省・英国仲裁人協会日本支部共同主催
日本仲裁人協会・日本国際紛争解決センター後援

2021年11月4日

国際仲裁・調停の研修動画のアップ記念

「知的財産紛争をめぐる国際仲裁と訴訟の戦略的活用
—法務省掲載のビデオ動画を参照して」

Strategy of International Arbitration/Litigation in IP Cross-Border Disputes
— reference to training video by Ministry of Justice

霞ヶ関国際法律事務所・国際仲裁Chambers
弁護士（日本及び米国ニューヨーク州登録）・
英国仲裁人協会上級仲裁人（F. C. I. Arb.）
国際調停人
日本仲裁人協会常務理事・英国仲裁人協会日本支部共同代表
高取芳宏

実務のケース例

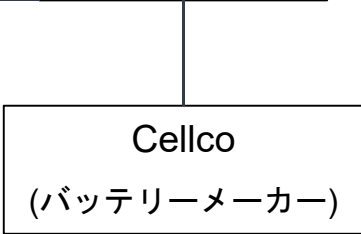


Autosoft
(ソフトウェア開発)

- (1) 2010年に自動運転システムに関するライセンス契約の締結
- ライセンス期間：2010年-2020年
 - ロイヤリティ：年間US\$ 1000万
 - 準拠法：カリフォルニア州法 ・ ICC仲裁条項



Cellmotor
(自動車メーカー)



(2) 2015年、Cellmotorの子会社Cellcoが電気自動車用のバッテリー開発に成功し、Cellmotorはそのバッテリーを搭載した電気自動車により販売を大幅に伸ばす（ガソリン車時代の年間10万台から年間100万台へ）。

(3) Autosoftは、ライセンス契約はガソリン車のみを対象としており、電気自動車は対象外（特許権侵害）であり、対象内としても追加のロイヤリティが発生すると主張。
Cellmotorは、ライセンス契約は電気自動車も含み、追加のロイヤリティも発生しないと反論。

(4) AutosoftはCellmotorに対し、特許権侵害を理由に米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所（EDTX: Eastern District of Texas）に提訴（Autosoftが原告、Cellmotorが被告）。

Cellmotorは仲裁条項を根拠に訴えの却下・中断を申立て、ICC仲裁も申し立てる（Cellmotorが申立人（Claimant）、Autosoftが被申立人（Respondent））。

Outline



Autosoft
Software Developer

- (1) Execution of License Agreement for Automated Driving System in 2010
 - License Term : 2010-2020
 - Royalty : US\$ 10 million per year
 - Governing law / dispute resolution: California Law / ICC Arbitration Clause, Tokyo, Japan



Cellmotor
(Automaker)

Cellco
(Battery manufacturer)

(2) In 2015, Cellco, a subsidiary of Cellmotor, succeeded in developing electric vehicle battery technology, and Cellmotor substantially increased its sales of electric vehicles equipped with such batteries (achieved annual global sales of 1,000,000 electric vehicles from 100,000 gasoline-fueled vehicles).

(3) Autosoft argues that (i) the Agreement only covered gasoline-fueled vehicles sold by Cellmotor, and not electric vehicles, and accused Cellmotor of patent infringement, (ii) if the Agreement covered any type of vehicle, additional royalties were owed.

Cellmotor argues that the licensing agreement also includes electric vehicles and does not incur any additional royalties.

(4) Autosoft filed a patent infringement action against Cellmotor before the United States District Court for the Eastern District of Texas (Autosoft is the plaintiff and Cellmotor is the defendant).

Cellmotor filed motion to dismiss/stay based on the arbitration clause and filed a request for arbitration to ICC, Tokyo Japan (Cellmotor is the claimant and Autosoft is the respondent).

事案の概要（争点）

- ライセンス契約上、CellmotorはLicensed Productにつき、Autosoftの特許技術を利用することが許されている。
- この点、Licensed Productは「Any motor vehicle that, absent the license granted by Autosoft herein, would infringe the Licensed Patents.」と定義されている。
- 電気自動車がライセンス契約の対象外であれば、特許権侵害が問題となり、対象内であれば、ロイヤリティの算定が問題となる。
- ロイヤリティの算定については、販売台数に拘わらず年間US\$1000万の固定なのか、販売台数に応じた支払（1台あたりUS\$100で100万台の販売とするとUS\$1億）かが争われている。

Summary of the Case (Main Issues)

- Under License Agreement, Cellmotor is allowed to use Autosoft patented technologies for Licensed Product.
- The Licensed Product is defined as “Any motor vehicle that, absent the license granted by Autosoft herein, would infringe the Licensed Patents”.
- If electric vehicle is not covered by the License Agreement, patent infringement would be an issue, and if it is within the scope of the License Agreement, the calculation of the royalty would be an issue.
- As to calculation of royalty, there is a dispute over whether the royalty is fixed at US\$10 million per year regardless of the numbers of cars sold or calculated based on numbers of cars sold (US\$100 million if million cars sold with royalty for US\$100 per unit).

仲裁準備会（Procedural Hearing）

- 本件契約の準拠法：米国カリフォルニア州法
- 本件契約における仲裁合意：

“Any disputes arising out of the Agreement shall be resolved in an arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the Rules.”

– 仲裁地：日本国東京

- 本件契約から生ずるいかなる紛争は仲裁により解決するものとする、との文言から、本件特許権紛争も仲裁合意の範囲内であるとの解釈が合理的
- もっとも、本件仲裁合意は、一般的な文言である “Any disputes arising out of **or in connection with** the Agreement...” から “in connection with” が削除されており、Autosoftが本件仲裁合意の限定的な解釈を主張してくることが想定される。

Issues for Arbitration

- Governing Law: State of California
- Arbitration Agreement in the Agreement:

“Any disputes arising out of the Agreement shall be resolved in an arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the Rules.”

 - Place of Arbitration: Tokyo, Japan
- It is reasonable to construe that any dispute arising out of this Agreement shall be settled by arbitration, and that this patent dispute shall also be interpreted to fall within the scope of the arbitration agreement.
 - The Arbitration Agreement is generally worded as “Any disputes arising out of **or in connection with** the Agreement...” However, “in connection with” has been deleted and it is expected that Autosoft will argue for limited interpretation of the arbitration clause.

仲裁準備会（Procedural Hearing）

- 文書提出（Document Production）
 - 仲裁手続において、相手方が所持する文書を提出させることができるか、という文書提出の問題がある。
 - ICC仲裁規則は文書提出の規定を設けていない。
 - 一般的には、国際法曹協会（International Bar Association（IBA））が定めるIBA国際商事仲裁証拠調べ規則（IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration）がガイドライン等として利用されることが多い。
- 秘匿特権（Privileges）
 - 証拠開示に際して、一定の書証・証言の開示を拒絶する法的権利
 - 弁護士依頼者間秘匿特権（attorney-client privilege）：法律上の助言を求めるために弁護士と依頼者との間で交わされたコミュニケーションを保護する秘匿特権

Issues for Arbitration

- Document Production
 - In the arbitral proceedings, there is a question of whether or not documents in the possession of the other party can be submitted.
 - The ICC Arbitration Rules do not provide the document production.
 - Generally, the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration established by International Bar Association (IBA) are used as guidelines.
- Privileges
 - Right to refuse to disclose certain documentary evidence or testimony at discovery.
 - Attorney-client privilege: privilege to protect communications between attorneys and clients during legal advice.

動画ーパネルディスカッションのポイント

1. Arb. Med. (Arb.)及びMed. Arb.の活用と比較
 - ー 費用・手続の重複になるのか？
 - ー 紛争解決としての効用如何？
 - ー 紛争解決条項作成の注意点
2. 知的財産関係の紛争解決における国際ADR-仲裁・調停の効用
知的財産紛争解決のためのADRにおいて選任すべき仲裁人・調停人の資質、プラクティスエリア等の要素は？
 - ー 知的財産特有の経験や能力を優先すべきか、契約実務等商事紛争解決としての経験や能力を優先すべきか？
 - ー 知的財産紛争解決用の仲裁条項の作成方法・ドラフトPOINT・In-Houseの役割
3. SEP紛争等の解決プラットフォームとしてのJIDRC, JIMC-Kyotoの活用可能性・戦略
 - ー SEPの複雑性（準拠法、ライセンスの数等）、コスト
4. 1.2.3. のような要素を考慮して、代理人としてはどのような弁護士が望ましいか？

Q&A/Discussion Topics

- Combination with Mediation for IP disputes-Arb. Med. Arb. or Med. Arb. Med.
 - Suitability for Mediation for what kind of IP disputes?
 - High Technology Dispute Resolution ex) Joint Proposal by Japan and Israel, combination of expert and lawyers, Hybrid of Common law and Civil law practice factors such as very short life time of high technology, needs very high expertise
- On-line/Web/Virtual Proceeding and issues
 - Platform in U.S. and Japan
 - Due Process Issues and Countermeasures – Coaching, Objection, Translation ex) 360 degree camera, Three cameras, Witness staff
 - How about “Post” COVID 19?