

特許庁委託

令和 2 年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

権利不爭義務に関する訴訟法的考察

**Procedural Approach on Incontestability Clause**

岡田 洋一

**Yoichi OKADA**

令和 3 年 3 月

**March 2021**

一般財団法人 知的財産研究教育財団

**Foundation for Intellectual Property**

知的財産研究所

**Institute of Intellectual Property**



権利不爭義務に関する訴訟法的考察

**Procedural Approach on Incontestability Clause**

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
派遣研究者  
岡田 洋一

Yoichi OKADA  
Overseas Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property



## 報告書の構成

はしがき	英 語
はしがき	日本語

抄録・要約	英 語
抄録・要約	日本語

目 次	日本語
本 文	日本語

## The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese

Abstract & Summary	English
Abstract & Summary	Japanese

Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

## Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2020 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we dispatched Japanese researchers to foreign research institutes to engage in collaborative research on the target issues.

This report presents the results of the research conducted by Associate Prof. Yoichi OKADA, Meiji University, Faculty of Law, at Institute for German and Foreign Civil Procedural Law, Albert-Ludwigs-University, Freiburg.\* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project, especially Prof. Dr. Alexander Bruns, LL.M. (Duke Univ.).

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2021

---

\* Period of research abroad: From November 2, 2020 until February 1, 2021

## はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、令和2年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣し、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、派遣研究者としてフライブルク大学法学部ドイツ・外国民事訴訟法研究所第2部において研究に従事した明治大学法学部 専任准教授、岡田洋一氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいたフライブルク大学Alexander Bruns教授を始めとする関係各位に深く感謝申し上げます。

令和3年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 派遣期間：令和2年11月2日～令和3年2月1日



## Abstract

*In the case of concluding a license agreement, the parties often have an incontestability clause (no-challenge agreement). This has been argued to be a problem of competitive order in the market due to the distribution of patents that should not be granted (competitive law approach). This is the general theory. However, given this theory, the effect is that the licensee cannot file a request for a trial for patent invalidation nor assert defense of patent invalidity in infringement litigation. This is the effect on civil procedural law. Under the substantive law, it is thought that a contract between parties should be affirmed as much as possible from the principle of freedom of contract. But under the procedural law, prohibition of the conventional process by parties is general applied. It is also essential to consider the legality of the incontestability clause to determine whether it is recognized as an exception. Therefore, I attempted to research incontestability of patents from the viewpoint of procedural law, while conducting a comparative legal study of Japanese and German law (procedural law approach).*

## Summary

### I. Background and purpose of this research

Traditionally, the validity of incontestability clauses in license agreements has been discussed from the substantive law viewpoint of whether the incontestability clause should be restricted under competition law as an exception to the principle of freedom of contract. However, the parties usually intend that the effect of the incontestability is to prevent the filing of an opposition or invalidation trial, or to prevent the assertion of a defense of invalidity in an infringement suit. Therefore, it is essential to consider the incontestability clause from the perspective of procedural law, as an issue of procedural law contract or similar contract in proceedings, which is the final stage of contesting the validity of a patent, and whether filings and assertions can be limited by agreement of the parties. In particular, the effect of a licensee being barred from filing a lawsuit (filing of an opposition or invalidation trial) not only means a prior abandonment of judicial remedies, but may even undermine the significance of having a trial as a dispute resolution system.

As an aside, procedural contracts in which the parties attempt to regulate litigation by agreement in writing are not uncommon, but when there is no such inclusion in writing, they have traditionally been discussed as "unwritten procedural contracts." Since prohibition of the conventional process is appropriate here, in order for unwritten procedural contracts to be recognized as an exception to the prohibition, the agreement must be a matter within the free will of

the parties. However, because revoking a defective patent is in the public interest, it is necessary to consider from a procedural law viewpoint whether an incontestability clause that prohibits disputing the validity of a patent is legal.

## **II. Incontestability in Japan**

### **1. Ways to challenge the validity of a patent**

The ways to challenge the validity of a patent can be roughly divided into administrative disputes and civil litigation. The former are opposition proceedings and trial for invalidation proceedings (Muko-Shinpan), and the latter are the defense of invalidity in infringement suits.

Opposition refers to administrative action to extinguish a defective patent right retroactively to the time of patent application. It is similar to a trial for invalidation in that it extinguishes a patent that has already been granted retroactively and externally. However, the difference is that a trial for invalidation is expected to function as dispute resolution between the patentee and a third party, while opposition is expected to be a simple and swift review of the patent disposition by a third party from the perspective of public interest. As a result, an opposition can be instituted by any person without having any interest in the patentee. Although the proceedings are limited to the claims alleged, the ex officio detection principle allows for proceedings on grounds not alleged by the patentee, opponent or intervenor. An opposition cannot be withdrawn after a notice of reasons for revocation has been given because there is a high probability that the patent was defective.

Trial for invalidation is procedure to extinguish a defective patent right retroactively, and is regarded as a request for re-examination made by a person who is disadvantaged by the existence of a defective patent. In other words, a third party who has an interest in the matter files a request for a trial in order to resolve a dispute with the patentee. In the trial proceedings, an adversary system similar to that of civil litigation is adopted, and many provisions of the Civil Procedure Law are applied mutatis mutandis. Evidence is examined upon the objections of the parties or intervenors. However, ex officio examination of evidence and preservation of evidence are also possible, and confessions are not binding, but ex officio examination is possible, and reasons not pleaded by the parties can be heard.

Furthermore, as a defense, the invalidity of a patent right, which is an issue of first refusal in infringement litigation, can be asserted (Article 104-3 of the Patent Act). It is called "defense of restriction on exercise of rights of patentee, etc."

### **2. Incontestability**

The question is whether it would be against the rule of faith for a licensee to dispute the

validity of a patent right, even though the licensee has benefited from the assumption that the patent right is valid from the licensor by contract. General theories and precedents deny this<sup>1</sup>. Since a licensee concludes a contract in the belief that the patent right is valid in most cases, it would be too severe to make him/her continue to pay the license fee on the assumption that the patent is valid even when grounds for invalidation were found at a later date. Moreover, it cannot be said that they expressed their intention not to dispute the validity of the patent right simply by concluding the license agreement.

However, it is possible to establish an incontestability clause, and it is possible to impose incontestability through this clause. Even if the licensee is prevented from requesting a trial for invalidation, etc., that does not necessarily mean that the patent will no longer be attacked by anyone, and therefore, interpreting the incontestability clause as a valid clause does not immediately damage the interests of the public. Although the principle of freedom of contract requires a conflict with mandatory law to be denied its effect, imposing incontestability by contract does not, in principle, constitute a conflict with public order and good morals strong enough to invalidate it. This clause will have the effect of facilitating the conclusion of license agreements and promoting the use of patent rights. "Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Law " (2007) is also positive in principle.

### **III. Incontestability in Germany**

#### **1. Ways to challenge the validity of a patent**

In Germany, opposition to patent and action for revocation of a patent are ways to challenge the validity of a patent<sup>2</sup>.

An opposition to patent is filed with the German Patent and Trademark Office ("Das Deutsche Patent- und Markenamt") when a third party believes that a patent granted by the German Patent and Trademark Office does not fulfill its requirements. This opposition can be filed by anyone. Since those proceedings are not court proceedings, but administrative proceedings following the granting proceedings to review the validity of the granting of a patent, the opponent and the patentee are not parties to the proceedings, but merely stand in the status of participants. Therefore, the purpose of an opposition is to provide a technical level that third parties may consider as an obstacle to the granting of a patent with the German Patent and Trademark Office. The scope of the proceedings is determined by the opponent, but the proceedings are based on the ex officio detection principle. The Patent Division is not obliged to hear all possible grounds for

---

<sup>1</sup> *N. Nakayama*, Patent Act [4 th. Ed.], 2019, pp.539.

<sup>2</sup> *Headicke/Timmann/Landy/Harbmeier*, Handbuch des Patentrechts [2th. ed], 2020, pp.539.

opposition spontaneously, but may hear the grounds that it considers important, as well as the scope pleaded in the opposition.

An action for revocation is heard by the invalidity division of the Federal Patent Court ("Bundespatentgericht"), and is raised with the aim of obtaining a formative judgment that the patent is retroactively and externally invalid. Since this action is a people's action, anyone can file an action against the patentee. In other words, the proceedings are based on an adversary system, which is clearly separate from the opposition proceedings. The Federal Patent Court is also not bound by previous decisions in German or European opposition proceedings. Because of the principle of disposition ("Dispositionsmaxime"), the parties must determine the subject matter of the action for revocation. The Federal Patent Court hears the case on the basis of the ex officio principle and clarifies the facts. It is not bound by the pleadings or offers of proof of the parties.

In Germany, the defense of invalidity in infringement litigation is not recognized.

## **2. Incontestability**

In Germany, it is also possible to impose incontestability by contract, and this can be imposed even after an action for revocation has been filed<sup>3</sup>. Incontestability prevents a plaintiff who files an action for revocation from proceeding. It has been followed up by precedents. Whether there is a clear agreement or not, when the contract existing between the parties establishes a relationship of trust, an action for revocation as an illegal enforcement is illegally dismissed.

However, even though incontestability in license agreements was considered legal in the past, it is now a violation of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union in principle. This has been approved and embodied by the "Technology Transfer Block Exemption Regulation" and the guidelines of the Regulation. An incontestability clause in a license agreement is not an exemption, and it is stipulated that it violates the anti-monopoly law. This is because it would be in the public interest to avoid and revoke invalid patent rights.

## **IV. Procedural contract**

In civil procedure, the principle of prohibition of the conventional process is appropriate, but in exceptional cases, "unwritten procedural contracts" are allowed<sup>4</sup>. In the procedural law, the free disposition of parties is allowed in matters where the principle of disposition and the pleadings principle ("Verhandlungsmaxime") are appropriate. Since the decision on whether or not to take a certain action is left to the will of the parties, it is permissible for the parties to agree on a different

---

<sup>3</sup> *Mes*, Patentgesetz (5th. ed.), 2020, § 59 nr.33ff.

<sup>4</sup> *Y. Aoyama*, "Contract in procedural law "(Basic Law 4 - Contracts), 1983, pp.241.

matter apart from the procedural provisions. If there is an agreement to exclude the right to sue, a party may assert a procedural defense that the procedural action relating to it is illegal. On the other hand, matters relating to the public interest are outside the scope of the disposal of the parties and are mandatory laws, so any agreement to change or exclude them is illegal and invalid.

In order to ensure freedom of decision-making with respect to a certain procedural act, the agreement must clearly state what the effect of the agreement will be and the limits to which the parties will be disadvantaged by the effect, if there are any.

## **V. Incontestability as procedural contract**

Regarding the incontestability clause for filing an opposition to grant of patent and filing a request for a trial for invalidation in Japan, Germany has a similar administrative dispute procedure, and the discussion here is useful. In Germany, an incontestability clause is considered legal, but some critical views can be found<sup>5</sup>. The criticisms are as follows. First, oppositions and actions for revocation may be initiated by anyone acting "on behalf of the public" in order to remove illegally granted patents as quickly as possible. As a result, their procedural rights in ordinary civil litigation are also limited. Second, the proceedings are governed by the ex officio principle, so the court investigates the substantive relationship ex officio and is not bound by the parties' assertions or offers of evidence. In the case of an action for revocation, the parties are formally the plaintiff and the patentee, but what is at issue here is the revocation of the administrative act of the Federal Patent Office in granting the patent, and the principle of legality of procedural contracts in the ordinary civil procedure law cannot be reflected in an action for revocation in the Patent Law. As a result, the plaintiff's eligibility cannot be affected by an incontestability clause in the contract between the two parties. However, such criticism has been re-criticized as exaggerating the restrictions on private autonomy by patent law<sup>6</sup>. In an action of invalidity, a legislator replaces the pleadings principle, a procedural principle in civil litigation, with the ex officio principle, but does not eliminate the principle of disposition. Here, the full ex officio principle has not been adopted. The point about anyone being able to initiate proceedings is not a matter of classical popular procedure, but of procedure relating to private interests by interested parties. In other words, they are not acting on behalf of the public, but on their own rights. Each individual is completely free to bring, abandon, or waive an action, and has the right to sue as a personal authority, the enforcement of which can be disposed of by contract. Therefore, in Germany, an incontestability clause is considered to be legal as a procedural contract. These matters basically apply to oppositions and

---

<sup>5</sup> *Kuhbier*, GRUR 1954, pp.187; *Schwerdtner*, GRUR 1968, p.9, p.11.

<sup>6</sup> *Wagner*, Prozeßverträge, 1988, pp. 104.

trials for invalidation in Japan in almost the same way. When a licensee initiates proceedings due to violation of an incontestability clause, and the licensor alleges violation of the agreement, the proceedings are directly rejected as being illegal from the beginning as an effect of the incontestability clause. On the other hand, if the licensor does not assert the existence of the clause and the licensor complies with the procedure, the clause is deemed to have been implicitly canceled, and any subsequent assertion should be considered impermissible.

It is in civil disputes, either formally or substantively, that the defense of invalidity in infringement litigation is asserted. Here, the validity of a patent right is treated as a preclusive issue of infringement. If the incontestability clause is interpreted as legal, the patent right is considered to be valid and the issue of infringement is determined. In this case, it will be interpreted as a contract similar to the agreement of the parties regarding the confession of right (confession contract), which recognizes the patent right as the precondition of the subject matter of the litigation. A confession contract is understood as a type of evidentiary contract, and is valid as long as it does not prejudice the free mind of the judge, and confessions of right are also understood in the affirmative. However, even if such an agreement is made on the date of oral argument, the incontestability agreement is usually made outside the trial, and in this case, the confession is not a trial confession but an out-of-court confession.

As mentioned above, incontestability can be recognized as legal in a procedural sense. However, since this would close the way to judicial and quasi-judicial remedies, the subject matter should be specifically stated in writing in order to clarify the intention of the parties (see Article 32 of the Japanese Constitution): the subject patent rights and ways to challenge the validity of the patent rights.

Furthermore, when a license contract is concluded between a company and a consumer, especially when it is concluded through General Terms and Conditions, it should be interpreted as invalid in principle from the viewpoint of consumer protection (Article 10 of the Consumer Contract Act).

## **VI. Conclusion**

In view of the effect of an inconsistency clause, it can be assessed that the parties are agreeing for the purpose of a judicial or quasi-judicial effect. In Germany, an incontestability clause is regarded as a procedural contract, and there is a discussion on whether it satisfies the legality requirements. In this report, I have examined the legality of incontestability in Japan with reference to such discussions, and have clarified that it can be tolerated from the viewpoint of procedural law, along with its procedural treatment.

## 抄録

ライセンス契約を締結する際、両当事者間で不争条項が設けられることが少なくない。この問題は、従来、付与されるべきでない特許の流通による市場での競争秩序の問題として論じられてきた。通説・判例によれば、不争条項は肯定的に評価されているが、このように解すると、ライセンシーが異議申立てもしくは無効審判請求または侵害訴訟での無効の抗弁等によって特許権の無効を主張することができなくなるという手続法上の効果が生じることとなる。すなわち、不争条項は訴訟契約と評価することとなる。実体法上は、契約自由の原則から可及的に当事者間の合意が肯定されるべきであるが、訴訟法上は任意訴訟の禁止の原則が妥当し、不争条項がその例外として認められるかについては、その適法性についての検討も不可欠である。そこで本報告では、特許権に関する権利不爭義務について、日本法とドイツ法の比較法的研究を行いつつ、訴訟法的見地からの考察を試みた。

## 要約

### I. はじめに

ライセンス契約で設けられた不争条項の有効性については、契約自由の原則の例外として、不争条項を設けることが競争法上制限されるべきかという実体法的観点から議論されている。しかし、当事者は、権利不爭義務の効果として異議申立てもしくは無効審判を請求させないこと、または侵害訴訟において無効の抗弁の主張をさせないことを意図しているのが通常である。ゆえに不争条項は、特許権の有効性を争う最終的な場となる司法手続等において、当事者の合意により請求や主張を制限できるかという、訴訟契約（Prozessvertrag）またはこれに準じる手続法上の契約の問題として訴訟法的観点からの考察が不可欠なはずである。とくに、ライセンシーが出訴（審判請求）の途を絶たれるという効果は、司法による権利救済について事前の放棄を意味するだけではなく、紛争処理制度として審判等が用意されている意義まで没却してしまうおそれすらある。

ところで、両当事者が合意によって訴訟を規律しようとする訴訟契約は、明文化されていることも珍しくないが、明文がない場合には「明文なき訴訟契約」として従来議論されてきた。ここでは任意訴訟の禁止が妥当するため、その例外として明文なき訴訟契約が認められるためには、合意が当事者の自由意思の範囲内に係る事項でなければならないとされている。しかし、瑕疵ある特許権が消滅することは公益にも資することから、特許権の有効性を争うことを禁じる不爭合意は適法なのか、手続法的観点からの考察が必要となる。

## II. 日本における権利不爭義務

### 1. 特許権の有効性を争う方途

特許権の有効性を争う方途は、主として、行政争訟と民事訴訟に大別できる。前者は、異議申立手続および無効審判手続であり、後者は、侵害訴訟における無効の抗弁である。

まず、異議申立てとは、瑕疵ある特許権を出願時に遡及的に消滅させる行政処分をいう。いったん成立した特許権を事後的に、遡及的かつ対外的に消滅させる点で、無効審判と同様である。しかし、無効審判は特許権者と第三者との間の紛争解決としての機能が期待されているのに対して、異議申立ては、第三者によって公益的観点から簡易迅速に特許処分の見直しを期待されている点で異なる。その結果、申立ては特許権者と利害関係がなくとも、何人も申立てをすることが可能であり、特許に再考を促すことができる。そして、その審理は、申し立てられた請求項に限定されているものの、職権探知主義が採用されていることから、特許権者、異議申立人または参加人が申し立てていない理由についても審理が可能である。異議申立ては、取消理由通知後は特許権に瑕疵があった蓋然性が高いことから取り下げることができない。

次に、無効審判とは、瑕疵ある特許権を遡及的に消滅させる手続であり、瑕疵ある権利の存在により不利益を被る者が行う再審査の請求と評価されている。つまり、利害関係を有する第三者が特許権者との間における紛争を解決するために審判請求する点で、異議申立てとは異なる。審判手続では、民事訴訟手続と類似の当事者対立構造が採用されており、多くの民訴法の規定が準用されている。そして、当事者または参加人の申立てにより証拠調べが行われる。もっとも、職権での証拠調べ・証拠保全も可能であり、自白に拘束力はなく、職権による審理が可能であり、当事者の申し立てていない理由について審理することができ、職権主義が採用されている。

さらに、侵害訴訟において先決問題となる特許権の無効を抗弁として主張することができる（特許 104 条の 3）。

### 2. 権利不爭義務

ライセンサーは、契約によりライセンサーから特許権が有効であることを前提とした利益を享受しているにもかかわらず、他方でその有効性を争うことは信義則に反するのではないかが問題となるが、通説・判例は権利不爭義務を否定する<sup>1</sup>。ライセンサーは、ライセンス契約に際して、当該特許権が有効であると信じたために契約締結に至ったのであり、

---

<sup>1</sup> 中山信弘『特許法』（弘文堂・2019）539頁。

後日無効理由を発見した場合にまで当該特許権の有効性を前提とした実施料を支払い続けさせることは酷であること、および単にライセンス契約を締結しただけで特許権の有効性を争わないという意思を表明したとまではいえないこと等が理由である。

ただし、不争条項を設けること自体は可能とし、これにより権利不争義務を課すことは可能とする。特許権の有効性についてライセンシー以外に利害関係を有する者が存在し得ないというわけではなく、ライセンシーが無効審判等の請求を阻止されたとしても、当該特許権が誰からも攻撃を受けなくなるとは限らないことから、不争条項を有効に解することが直ちに公衆の利益を害することとはならないとする。そして、契約自由の原則により、その効力が否定されるのは強行法規に反する必要があるが、契約により権利不争義務を課すことは、原則としてそれを無効とするほど強い公序良俗違反に該当することはない。また、同条項によって、ライセンス契約の締結が円滑に行われ、特許権の利用が促進されるという効果をもたらされるとする。「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2007)も原則として肯定的である。

### Ⅲ. ドイツにおける権利不争義務

#### 1. 特許権の有効性を争う方途

ドイツでは、異議申立ておよび無効の訴えがある<sup>2</sup>。

まず、異議申立ては、第三者が、ドイツ特許商標庁 (Deutsches Patent- und Markenamt) が付与した特許がその要件を満たしていないと思料した場合に、ドイツ特許商標庁に申立てを行うものである。この申立ては、誰でもできる点で、民衆権利救済 (Populärrechtsbehelf) である。そして同手続は、裁判所での手続ではなく、特許付与の有効性を審理するための付与手続に続く行政手続であるため、申立人および特許権者は、手続の当事者ではなく、参加人の地位に立つに過ぎない。よって、異議申立ての目的は、第三者が特許庁に特許付与の障害となりうる技術水準を与えることにある。そして、異議申立人によっていかなる範囲で審理されるかが決定されるが、審理は職権探知主義に基づいて行われる。また、合議体は、すべての可能な異議理由を自発的に審理する義務を負っていないものの、申立てで主張された範囲とともに自らが重要であると評価する理由を審理することができる。

次に、無効の訴えは、連邦特許裁判所 (Bundespatentgericht) の無効部によって審理が行われるものであり、特許権の遡及的かつ対世的無効という形成判決を獲得することを目的として提起される。そして、同訴えは民衆訴訟 (Populärklage) であることから、誰でも、

<sup>2</sup> Vgl. Headicke/Timmann/Landy/Harbmeier, Handbuch des Patentrechts, 2.Aufl. 2020, S. 539ff.

特許権者を相手方として訴えを提起できる。つまり、異議申立手続とは明確に分離した対審による当事者手続で、手続は行われる。連邦特許裁判所は、ドイツまたは欧州異議申立手続における以前の判断に拘束されることもない。また、処分権主義が妥当することから、当事者は無効の訴えの訴訟物を決定しなければならない。連邦特許裁判所は、職権探知主義に基づいて審理を行い、事実関係を明らかにする。当事者の主張や証拠申出には拘束されない。

なお、ドイツでは、侵害訴訟における無効の抗弁は認められていない。

## 2. 権利不爭義務

ドイツでは、権利不爭義務（Nichtangriffsverpflichtung）を契約によって有効に負担させることができ（Nichtangriffabrede）、これは無効の訴え提起後にも負担させることができる<sup>3</sup>。この義務によって、無効の訴えを提起した原告は、無効宣言を求める手続を阻止される。そして、権利不爭義務は判例によっても追認されており、ここでは権利不爭義務が当事者間の合意によって明白になっている場合に限らず、一般的な信義誠実の原則によって、当事者間の債務関係に基づく権利義務から生ずる付随義務としても生じるものとされている。よって、明確な合意の有無にかかわらず、当事者間で存在する契約が信頼関係を構築しているときには、不適法な権利行使として無効の訴えは不適法で却下される。

ただし、ライセンス契約における権利不爭義務については、過去には適法とされていたものの、現在では、原則としてEUの機能に関する条約101条に違反することとなる。このことは、技術移転に関する一括免除規則および同規則に関するガイドラインによって承認され、具体化されている。ライセンス契約で権利不爭義務を設けることは免除の対象とはならず、カルテル法に違反する旨が規定されている。無効な特許権を回避し、取り消すことは公益となるからである。

## IV. 訴訟契約

民事訴訟では任意訴訟の禁止が妥当するが、例外的に明文なき訴訟契約も認められている<sup>4</sup>。訴訟法上、当事者の自由処分が許されているのは、処分権主義や弁論主義が妥当する事項である。特定の訴訟行為を行うか否かの決定は当事者の意思に委ねられている以上、当事者が訴訟法規から離れて、これとは異なる事項を合意することも許容される。そして訴権を排斥する合意があった場合には、契約当事者はこれに関する訴訟行為は不適法であ

<sup>3</sup> Vgl. Mes, Patentgesetz, 5.Aufl. 2020, § 59 Rdnr.33ff.

<sup>4</sup> 青山善充「訴訟法における契約」芦部伸喜ほか編『基本法学4-契約』（岩波書店・1983）241頁。

るとの訴訟上の抗弁を主張することができる。他方で、公益に関する事項については、当事者の自由処分範囲外の事項であり、強行法規であることから、これを変更または排除する旨の合意は不適法であり、無効となる。

また、特定の訴訟行為についての意思決定の自由を確保すべく、合意に際しては合意の効果がいかなるものか、それによって当事者が不利益を受ける場合にはその限度がどこまでであるかが明確になされなければならない。

## V. 訴訟契約としての不爭合意

まず、異議申立て・無効審判についての不爭合意については、ドイツにも類似の行政争訟手続があり、ここでの議論が参考となる。ドイツでは、不爭合意は適法と考えられているが、中には批判的な見解も見られる<sup>5</sup>。その批判をまとめると、以下のようになる。まず、異議申立て・無効の訴えは、不適法に付与された特許を可及的迅速に除去するため、誰でも「公共の代弁者」として手続を開始することができる。その結果、通常民事訴訟での訴訟上の権限も制限される。次に、手続は職権主義によって支配される結果、裁判所は職権で実体関係を究明し、当事者の主張や証拠の申出に拘束されない、とする。無効の訴えであれば、当事者は形式的には原告と特許権者であるが、ここで問題となるのは特許付与という特許庁の行政行為の取消であり、通常民事訴訟法における訴訟契約の適法性に関する原則は、特許法における無効の訴えには反映されえない。その結果、両当事者間の契約上の権利不爭義務の合意によって、原告等の適格に影響を与えることもあり得ないとする。

もっとも、このような主張は特許法による私的自治の制限を誇張しているとされている<sup>6</sup>。立法者は、たとえば無効の訴えにおいて、民事訴訟における手続原則である弁論主義を職権探知主義に置き換えているものの、処分権主義については排除していない。ここでは、完全な職権主義が採用されているわけではない。また、誰でも手続を開始できる点については、古典的な民衆訴訟が問題となっているのではなく、利害関係人による私的利益に関する訴訟が問題となっている。すなわち、公共の代弁者ではなく、自身の権利に基づいて行動している。個々人は、訴えを提起するの否か、断念するの否か、放棄するの否か完全に自由であって、個人の権限としての訴権を有しており、その行使は契約によって処分することができるのである。それゆえドイツでは、不爭合意は訴訟契約として適法と解されている。これらのことは、基本的にわが国の異議申立て・無効審判にほぼ同様にあてはまる。そして、不爭合意違反によりライセンサーが手続を開始した場合、ライセンサー

<sup>5</sup> Kuhbier, GRUR 1954, 187 ff.; Schwerdtner, GRUR 1968, S.9, 11.

<sup>6</sup> Wagner, Prozeßverträge, 1988, S. 104ff.

が同合意違反を主張したときには、不争合意の効果として、直接、手続は初めから不適法であったことになり却下される。他方、同合意の存在を主張せず、ライセンサーが手続に応じた場合には、同合意は黙示的に解除されたものとみなされ、事後の主張は許されないと考えるべきである。

次に、侵害訴訟における無効の抗弁が主張されるのは、形式的・実質的に民事紛争である。ここでの特許権の有効性は、侵害の先決問題として扱われる。不争合意を適法と解した場合には、特許権が有効なものとして侵害問題を判断することとなる。この場合、訴訟物たる権利関係の前提となる特許権という先決的権利関係を認める権利自白に関する当事者の合意（自白契約）と類似の契約と解することになる。自白契約は、証拠契約の一種と解され、裁判官の自由心証を害さない限り有効であり、また、権利自白も肯定的に解されている。よって、特許権について当事者間で争わない合意をすることも認めてよい。ただし、口頭弁論期日等においてこのような合意がなされる場合はともかく、不争合意は裁判外で行われるのが一般的であり、この場合には裁判上の自白ではなく裁判外の自白となる。

以上のとおり、訴訟法的にも権利不争義務について適法と認めることができる。しかし、これにより、審判請求が封じられる等の司法・準司法への救済の道が閉ざされることから、当事者の意思を明確にするためにも、書面等によって具体的にその対象を明記すべきである（憲 32 条参照）。対象となる特許権や有効性を争う方途である。

さらに、ライセンス契約が企業と消費者との間で、とくに約款によって締結された場合に不争条項が設けられたときには、消費者保護の観点から原則として無効と解すべきである（消費契約 10 条）。

## VI. おわりに

不争合意がもたらす効果に鑑みれば、当事者は司法等での効果の発生を目的としているといえる。ドイツでは不争合意を訴訟契約と位置付けたうえで、その適法性要件を満たしているか等について議論がされており、本報告書は、かかる議論を参考にわが国における権利不争義務の適法性について考察し、訴訟法的見地からも許容することができること、およびその手続上の取扱いについても明らかにした。

## 目次

I. はじめに .....	1
II. 日本における権利不爭義務 .....	4
1. 特許権の有効性を争う方途 .....	4
(1) 特許異議申立手続 .....	4
(2) 特許無効審判手続 .....	5
(3) 無効の抗弁 .....	6
(4) その他の可能性 .....	7
2. 権利不爭義務 .....	7
(1) 権利不爭義務についての明確な合意がない場合 .....	8
(2) 権利不爭義務についての明確な合意がある場合 .....	10
(3) 裁判例 .....	13
III. ドイツにおける権利不爭義務 .....	16
1. 特許権の有効性を争う方途 .....	16
(1) 異議申立手続 .....	16
(2) 無効の訴え .....	18
(3) 異議申立手続と無効の訴えとの関係 .....	21
(4) その他の可能性 .....	21
2. 権利不爭義務 .....	22
(1) 一般的原則—明示的合意と黙示的合意— .....	22
(2) 権利不爭義務の有効期間 .....	25
(3) 権利不爭義務の主張制限 .....	25
(4) 権利不爭義務が問題となった場合の処理手続と効果 .....	26
(5) ライセンス契約における制限 .....	26
(6) 紛争処理手続における権利不爭義務 .....	28
IV. 訴訟契約（訴訟上の合意） .....	30
1. 訴訟契約の法的性質 .....	30
2. 私法契約と訴訟契約との相違 .....	31
(1) 私法契約 .....	31
(2) 私法契約と訴訟契約との境界 .....	32
3. 明文なき訴訟契約の適法性 .....	32
4. 訴訟契約の効果 .....	34
V. 訴訟契約としての不爭合意 .....	36
1. 適法性 .....	36

(1) ドイツにおける不爭合意の適法性 .....	36
(2) わが国における不爭合意の適法性 .....	38
(3) 不爭合意の限界 .....	41
2. 効果.....	42
VI. おわりに .....	43

## I. はじめに

特許権<sup>1</sup>には、特許権者が発明を独占に実施することのできる効力（積極的効力）、および正当な権原のない第三者によって産業財産権が実施された場合には、これに対抗するため、その実施を排除することのできる効力（消極的効力）が認められる。そして、積極的効力については、特許権者自身が発明を実施する場合はもちろん、他社に実施の権限を与える場合も含む。すなわち、特許権者が、自らの意思（ライセンス契約の締結）によって、専用実施権（特許77条）および通常実施権（特許78条）を設定することで、他者に実施権限を付与することが可能となる（以下、本報告では特許権に関するライセンス契約を念頭に置き、特許権者がライセンサー、実施権者がライセンシーとなっている場合を想定して検討する）<sup>2 3</sup>。この場合、契約によって内容は異なるものの、一般的には、ライセンサーである特許権者は、特許料を納付すること、特許権の放棄や訂正審判の請求には実施権者の承諾を得ること、および無効審判に適切に対応するなどの特許を維持する義務を負う<sup>4</sup>。他方、ライセンシーは、発明の実施の対価として実施料支払義務を負うが、さらに当該特許権の有効性を争わないという、いわゆる権利不爭義務（incontestability, Nichtangriffsverpflichtung）<sup>5 6</sup>を当然に負うか否かについては見解が分かれる。なぜなら、実施権者は、当該特許権が有効であることを前提にして実施による利益を享受しているが、その一方で、その効力を争うことは信義則に反するのではないかという疑問が生じると考えられてきたからである<sup>7</sup>。

さらに権利不爭義務は、ライセンス契約などの契約が締結される場合においても、同条項（以下、不爭条項とする。）が設けられることが少なくなく、また特許権をめぐる紛争が和解やクロスライセンスの締結で決着された場合にも、かかる条項が設けられることが一般的

---

<sup>1</sup> 本報告での考察の対象とする権利不爭義務に関する議論は、特許権だけではなく、意匠権や商標権などの他の産業財産権にも同様にあてはまるが、それぞれの産業財産権ごとに分けて考察する実益に乏しいことから、その中心となる特許権を考察の対象とする。

<sup>2</sup> その他、経済産業大臣または特許庁長官の裁定によって特許権者の意思を擬制する裁定実施権（特許83条、92条、93条）や法律上当然に発生する法定実施権（特許35条1項、79条、80条、81条、82条、176条、79条の2）によっても、特許権者以外の者が発明を実施する権限を有する場合がある。

<sup>3</sup> 特許権は設定の登録によって発生するが（特許66条1項）、登録前であっても、特許を受ける権利を有する者は仮専用実施権（34条の2）および仮通常実施権（34条の3）を設定することができる。

<sup>4</sup> 中山信弘『特許法〔第4版〕』（弘文堂・2019）538頁。

<sup>5</sup> 特許権についての有効性を争わない権利不爭義務には、特許発明に対して異議の申立て（特許113条）や特許無効審判の申立て（特許123条）を行わないことだけではなく、さらに、ライセンシーがライセンサーに対して口頭または文書で特許権の有効性について疑義を表明しないこと、ならびに第三者が申し立てる無効審判に手を貸さないことも含まれる（泉克幸「特許ライセンス契約における不爭義務と独占禁止法」渋谷達紀ほか編『知財年報2006』別冊NBL116号239頁（2006））。ただし、特許権の技術的範囲の判定請求（特許71条）は、技術の専門官庁である特許庁に公平な鑑定を求めるものであって何らの法的効果を伴うものではないことから（中山・前掲注（4）298頁）、権利不爭義務には含まれないと解すべきである。

<sup>6</sup> 権利不爭義務は、「特許ライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンスされた特許権の有効性について争わない義務」に加えて、「ノウハウライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、契約対象ノウハウが公知になったかどうかについて争わない義務」も含む（公正取引委員会「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針（平成11年7月30日）」山本康孝編『Q&A特許ライセンスと独占禁止法』別冊NBL59号337頁（2000））。

<sup>7</sup> 中山・前掲注（4）540頁。

とされている<sup>8</sup>。そして、不争条項の有効性については、権利不争義務を課すことで「本来特許を受けられない技術について特許権が存続し続けることにより、市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれ」があるとして不公正な取引方法に該当し、競争法上制限されるべきではないかが従来の問題とされてきた<sup>9</sup>。しかし、留意しなければならないのは、ここで議論されてきたのは、あくまで実体法上の契約としての有効性についてであったことである。すなわち、実体法上妥当する契約自由の原則の例外として、不争条項を設けることが競争法上制限されるべきか、という経済法的観点からの考察である。その結果、わが国の議論は、主として競争法上の制限の適否に対してのみ向けられ、たとえば不争条項が有効であると解した場合にその違反があったときの審判手続および訴訟手続上の取扱いなどについては、ほとんど議論がなされていない。換言すれば、従来の議論は実体法上の領域のみ不争条項の問題を取り扱っているに過ぎず、手続法上の領域における議論は欠如している。確かに、ライセンス契約締結時において、権利不争義務の効果として、その違反があった場合に債務不履行に基づく損害賠償請求権（民415条）のような実体法上の請求権の発生しか念頭に置いていない場合には、この議論で充分かもしれない。しかし、ライセンス契約の当事者は、権利不争義務の効果として特許異議の申立てや無効審判を請求させないこと、または特許権侵害訴訟において無効の抗弁の主張をさせないことを意図しているのが通常であろう。すなわち、不争条項は、特許権の有効性を争う最終的な場となる司法手続および準司法手続においていかなる効果を生じさせるか、つまり民事訴訟手続などにおいて請求や主張を当事者の合意によって制限できるかという、いわゆる訴訟契約またはこれに準じる手続法上の契約の問題として訴訟法的観点からの考察が不可欠なはずである。とくに、かかる契約によってライセンシーは出訴（審判請求）の途を絶たれてしまうという効果は、司法による権利救済について事前の放棄を意味するだけではなく、紛争処理制度として訴訟や審判等が立法的枠組みとして用意されている意義まで没却してしまうおそれすらある。

ところで、両当事者が合意によって訴訟を規律しようとする訴訟契約は、民事訴訟をはじめとする民事手続法では明文化されていることも珍しくない。たとえば、管轄の合意（民訴11条）や仲裁合意（仲裁13条）に関する規定である。これらの合意については、明文があることから問題なく適法として認められるものの、本報告で考察するライセンス契約における権利不争義務に関する合意（以下、不争合意とする。）のように実定法上明文がない場合には、いかなる場合に訴訟契約として認められるかについて争いがある。これは、いわゆる「明文なき訴訟契約」として民事訴訟法上の重要問題として従来議論されてきた問題である。その背景には、訴訟法の領域では実体法上の大原則である契約自由の原則は

---

<sup>8</sup> 泉・前掲注（5）240頁、中山・前掲注（4）540頁。

<sup>9</sup> たとえば、泉・前掲注（5）240頁など。

妥当せず、むしろ任意訴訟の禁止（Verbot des Konventionalprozesses）の原則が妥当し、当事者の合意があったとしても、これについては不考慮原則が妥当することがある。ただし、少なくとも現在の通説・判例によれば、訴訟契約は、一切認められないと解されているわけではなく、どこまで当事者の合意が認められるかについては、その個別の合意内容を考慮したうえでその適法性を判断している。そして、一般にその判断要素としては、当該合意が当事者の意思、つまり処分権主義や弁論主義の範囲内であること、およびその合意の効果を当事者が予測できることが挙げられる。したがって、不争合意が訴訟契約として適法か否かは、任意訴訟の禁止との関係で不可避の問題となる。とくに、不争合意における特許権の有効性を争わないという契約の効果は、本来拒絶されるべきであった発明に対して特許が付与されたにもかかわらず、このような瑕疵ある特許権が存続し続けることを意味する。これは、本来万人が共有すべき公共財に排他的独占権を認めることにもつながり、産業の発達の弊害となる（特許1条）。つまり、無効理由の存在する特許権が消滅することは公益に資することから、立法により特許無効審判などでその有効性を争う方途を設けたにもかかわらず、そのような特許権の有効性を争う途を封じることが果たして特許権者とその実施権者の合意によって認められるのか、不争合意の適法性の判断要素との関係での考察が必要となる。

そこで本報告は、主としてライセンス契約における特許権を中心とする権利不爭義務、とくに契約においてそのような条項が設けられた場合について、従来議論されてきた特許法および競争法の問題に加え、訴訟法的観点からの考察を試みようとするものである。

考察に際しては、その対象が民事訴訟法、とくに訴訟契約論に関するものであることから、日本法とドイツ法との比較によって行うこととする。なぜなら、ドイツ民事訴訟法（Zivilprozessordnung, ZPO）は、わが国の民事訴訟法の母法であることも影響して、現行法上認められている訴訟契約の種類が共通しているところが多く<sup>10</sup>、また明文なき訴訟契約の適法性に関する問題をはじめとする訴訟契約論については、従来、ドイツ民事訴訟法学がわが国の民事訴訟法学界に圧倒的影響を及ぼしているからである<sup>11</sup>。したがって、不争合意を訴訟法的観点から考察しようとする場合には、ドイツ法が最適の比較対象となる。

---

<sup>10</sup> たとえば、両国法で共通しているものとして、管轄の合意（ZPO38条、民訴11条）、担保提供の方法（ZPO108条1項、民訴76条但書）、飛越上告（ZPO566条、民訴281条1項但書）、および仲裁合意（ZPO1029条、仲裁13条）などがある。

<sup>11</sup> 竹下守夫「訴訟契約の研究（1）—その総論的考察—」法協80巻1号8頁（1963）。

## II. 日本における権利不爭義務

### 1. 特許権の有効性を争う方途

特許権は設定登録がなされることにより発生するが（特許66条1項）、その前提として特許庁の審査官による特許査定が行われる（特許51条）。その際、審査官の過誤などにより本来拒絶されるべき発明に対して特許が付与されることがある。これは、万民が共有すべき公共財である発明に対して、特定人が排他的独占権を有してしまっていることにほかならず、可及的速やかにこれを本来の姿（特許権が存在しない状態）に戻す必要がある。そこで、瑕疵ある特許権を消滅させるための手続が立法により用意された。その方途は、特許庁で行われる行政争訟手続と裁判所で行われる民事訴訟手続に大別することができる。前者は、特許異議申立手続（特許113条）および特許無効審判手続（特許123条）があり、後者は、特許権者が特許権侵害訴訟を提起した場合に、その被告がいわゆる無効の抗弁（104条の3）を主張することになる<sup>12</sup>。さらには、第三の方途として仲裁手続で特許権の有効性を争うことも、解釈によっては可能となる。ここでは、これらの方途を概観するが、権利不爭義務の考察に必要となる限度で、各手続の特徴を示すにとどめる。

#### （1）特許異議申立手続

特許異議申立てとは、瑕疵ある特許権を出願時に遡及的に消滅させる行政処分をいう（特許114条3項）。これは、いったん成立した特許権を事後的に、遡及的かつ対外的に消滅させる点で、後述する特許無効審判手続と同様である。しかし、特許無効審判は特許権者と第三者との間の紛争解決としての機能が期待されているのに対して、特許異議申立ては、第三者によって公益的観点から簡易迅速に特許処分の見直しを期待されている点で異なる。すなわち、特許庁が自らの特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることで特許に対する信頼を高めることを目的としている<sup>13</sup>。その結果、申立ては特許権者と利害関係がなくとも何人も申立てをすることが可能であり、特許に再考を促すことができる。そして、申立期間は、対象となる特許掲載公報の発行の日から6月以内となっており（特許113条）、準備期間を確保するとともに権利の早期安定化に資するものとなっている。ま

<sup>12</sup> 特許権侵害訴訟が提起される場合、特許権者が原告となり、自らの特許権を侵害している疑義のある者を被告として差止請求や損害賠償請求等の給付を求める訴えを提起するのが一般的であるが、訴え提起前に特許権者が権利侵害警告を発したことなどで特許紛争が生じている場合には、これとは反対に被疑侵害者が原告となり、特許権者を被告として、特許権侵害に基づく損害賠償請求権等を有しないことの確認を求める訴えを提起することもある。この場合、特許権者の権利行使によって、被疑侵害者の製品の販売などが差し止められたり、損害賠償義務を負うという法律上の地位に危険または不安があるものの、確認の訴えのほかにはそれを除去するための手段が存在しないから、確認の利益は認められる。本報告書では、給付の訴えを念頭に置いて考察を行う。

<sup>13</sup> 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕』（発明推進協会・2020）418頁。

た、異議理由は無効理由と共通するものが多いが、冒認出願などの権利の帰属に関する理由は異議理由とはならず、公益的理由のみに絞られている（特許113条）。そして特許異議申立ての審理は、3人または5人の審判官の合議体で（特許113条1項）、全件書面審理によって行われることから（特許118条1項）、申立人が口頭審理に呼び出されるようなこともない。その審理は、申し立てられた請求項に限定されているものの、職権探知主義が採用されていることから、特許権者、異議申立人または参加人が申し立てていない理由についても審理が可能である（特許120条の2）。

異議申立ては、不適法な場合には、不適法却下されることになるが（特許120条の8第1項、135条）、審理の結果適法である場合、異議理由が存在するときは特許取消決定を（特許113条2項）、存在しない場合は特許維持決定をする（同条4項）。前者の場合には、不服がある場合には東京高等裁判所に審決取消訴訟提起することができ（特許178条1項）、その事務分配により知的財産高等裁判所が審理に当たることとなる（知財高裁2条2号）。そして、取消が確定すると、遡及的に特許権が消滅することとなる（特許114条3項）。他方、後者の場合には、申立人は不服を申し立てることはできないが（同条5項）、別途、特許無効審判を請求することができる。

特許異議申立ては、特許取消理由通知後は、たとえ特許権者の同意があったとしても申立てを取り下げることができない（特許120条の4）。同通知後には、特許権に瑕疵があった蓋然性が高いことから、取下げに制限を設けているのである。

なお、特許権付与後の異議申立手続の制度は、特許法の平成6年改正（平成6年法律第116号）により導入されたものの、平成15年改正（平成15年法律47号）により廃止され、その後は平成26年改正（平成26年法律第36号）まで特許無効審判に統合・一本化された。しかし、特許無効審判は口頭審理が原則とされ、当事者の手続負担が大きく、また地方ユーザーにとっては時間・コストの点で不利であるとの指摘があったことから、従前の異議申立制度に比べて活発な利用がなされず、瑕疵ある特許権が放置されているおそれがあった。そこで、特許無効審判よりも簡易迅速な手続を設けることで強く安定した特許権を早期に確保するため、再び平成26年に異議申立制度が導入された<sup>14</sup>。

## （2）特許無効審判手続

特許無効審判手続とは、瑕疵ある特許権を遡及的に消滅させる手続であり、このような瑕疵ある権利の存在により不利益を被る者が行う再審査の請求とも評価されている<sup>15</sup>。すなわち、利害関係を有する第三者が特許権者との間における紛争を解決するために審判請

<sup>14</sup> 特許庁編・前掲注（13）418頁、中山・前掲注（4）256頁。

<sup>15</sup> 高林龍『標準特許法〔第6版〕』（有斐閣・2017）。

求することを念頭に置かれている点で、特許異議申立手続とは異なる（特許123条2項）。特許無効審判の請求は、請求項ごとに行い（同条1項）、特許権が存続期間満了により消滅した後であっても認められる（同条3項）。その際には、特許法123条1項に列挙された無効理由を主張することになる。また、審判手続では、民事訴訟手続と類似の当事者対立構造が採用されており、多くの民事訴訟法の規定が準用されている（特許151条）。たとえば、口頭審理は公開で行われ（特許145条5項）、期日ごとに調書が作成される（特許147条1項）。そして、当事者または参加人の申立てにより証拠調べが行われる（特許150条1項）。もっとも、職権での証拠調べ・証拠保全も可能であり（同条1項・2項）、自白に拘束力はなく（特許151条）、職権による審理が可能であり（特許152条）、当事者の申し立てていない理由について審理することができる（特許153条1項）点で、民事訴訟とは異なり職権主義が採用されている。ただし、当事者が申し立てていない請求の趣旨については審理することはできない（同条3項）。また、審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができる（特許155条）。この点で、無効審判では当事者の自由意思が尊重されているといえ、完全な職権主義は採用していないといえよう。

特許無効審判請求が不適法である場合には、不適法却下審決が下されるが、適法である場合で、審理が行われ無効理由が認められるときは無効審決（審判請求認容審決）が、無効理由が認められないときは特許維持審決（無効不成立審決・審判請求棄却審決）が下されることになる。いずれの場合にも、不服がある当事者等は審決取消訴訟を提起することができる（特許178条1項）。無効審決が確定した場合には、出願時に遡って存在しなかったことになる（特許125条）。他方で、特許維持審決が確定した場合には、当事者および参加人は同一の事実および同一の証拠に基づいて再度特許無効審判を請求することができないとの一事不再理の原則が適用される（特許167条）。当事者等は、手続保障が確保されていた以上、紛争の蒸し返しを防ぐことがその目的である。

### （3）無効の抗弁

先述した2つの手続の制度的枠組みを受けて、裁判所は特許無効審判で下された審決に対する取消訴訟においてのみ特許権の有効性について審理判断できると解されてきた。すなわち、特許権侵害訴訟においては、その先決問題として特許権の有効性が問題となったとしても、裁判所はそれを有効なものとして扱わなければならなかった。なぜなら、特許処分は行政行為として一種の公定力を有し、これを覆すためには同じ行政処分としての性格を有する特許無効審判で無効審決によらなければならないと考えられてきたからである。もっとも、最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー特許事件〕は、「特許に無

効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示した<sup>16</sup>。そして、同判決を受けて、平成23年特許法改正（平成23年法律第63号）により、特許法104条の3が創設され、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が無効審判により無効されるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利行使をすることができない」こととなり（権利行使阻止の抗弁・権利行使制限の抗弁）、立法により一応の解決がなされた。これによって、特許権の有効性の判断は必ず特許無効審判によらなければならないというドグマは打破され、一定の範囲において侵害訴訟においても審理・判断することが可能となった。

#### （4）その他の可能性

その他に特許権の有効性を争う方途としては、仲裁が考えられうる。仲裁は、その専門性、非公開性、柔軟性、迅速性、および執行の容易性の点において、その利用にメリットがある。そこで、特許権の有効性に関する仲裁適格についても争いがあるが、これを肯定してもよいであろう。なぜなら、わが国ではキルビー特許事件判決以降、特許権の相対的無効を求める場合には無効審判による必要はなく、侵害訴訟においても主張できることとなり、また、特許はその発生に特許査定という行政処分が必要ではあるものの、いったん特許権が発生するとその対象となる発明には所有権類似の権利が付与されることで、私権として経済的価値が与えられることから、これをめぐる紛争は私的自治の原則が妥当する「当事者が和解をすることができる民事上の紛争」（仲裁13条1項）に該当し、仲裁適格を積極的に解し得るからである。そして仲裁適格は、侵害問題の先決問題として特許権の有効性が判断される場合はもちろん、特許権の有効性自体を判断する場合も認められると解すべきである<sup>17</sup>。

## 2. 権利不爭義務

ライセンス契約が締結された場合において、ライセンサーは、ライセンシーが上述のような手続によって契約の対象となっている特許権の有効性を争おうとした場合、これを封じることはできるであろうか。ここでは、権利不爭義務についての明確な合意がなされ、契約にその条項が設けられている場合はもちろん、そのような合意がなくとも、そもそも当事者がライセンス契約という契約関係に入ったことで、当然に権利不爭義務が認められ

<sup>16</sup> 同判決については、拙稿「特許侵害訴訟における特許無効—キルビー特許事件判決を素材として—」明大院法研論集19号107頁（2003）参照。

<sup>17</sup> 詳細については、拙稿「特許の有効性に関する仲裁適格」法論89巻1号111頁（2016）参照。

るべきなのか、場合を分けて検討する。

### (1) 権利不爭義務についての明確な合意がない場合

ライセンシーは、同契約から生じる当然の義務として権利不爭義務を負うのか。ここで問題となるのは、ライセンシーは、ライセンス契約によってライセンサーから特許権が有効であることを前提とした利益を享受しているにもかかわらず、他方でその有効性を争うことは信義則に反するのではないか、という疑問である。

#### (i) 学説

##### (a) 肯定説

ライセンス契約が締結された場合には、明確な不爭条項が設けられていない場合であっても同義務を認め、ライセンシーは特許権の有効性を争うことはできないとする見解である<sup>18</sup>。ライセンシーは、ある特許権に関する実施権の取得を希望してその許諾を受け、それに伴う利益を享受している以上、当該特許権の有効性を原則的に黙認したものと推定される。すなわち、明示的に契約条項で権利不爭義務を設けてはいないものの、当事者の契約関係から一定の信頼関係が生じ、このような契約を締結した以上は、当事者間で権利不爭義務の黙示的合意があったと解するのである（黙示的不爭義務・当然の不爭義務。以下、黙示的不爭義務とする。）。それゆえ、当該特許権自体の効力を喪失または減殺させるような行為を契約期間中に行うことは、信義則に反して許されないとする<sup>19</sup>。そのうえで、ライセンシーが権利不爭義務に違反した場合には、ライセンサーは、債務不履行として契約を解除し、損害賠償を請求することができるとする。

また、肯定説の中には、ライセンシーが対象となる特許権の効力を争った場合には、ライセンサーにライセンス契約の解約権を認め、この解約権を基礎づける媒介として、ライセンシーは契約中に同条項がなくとも、権利不爭義務を負うとする見解もある<sup>20</sup>。

なお、実際にライセンス契約において不爭条項が設けられていなくとも、いったん「契約したら争わない」という慣習（取引上の仁義的なもの）が存在し、これが契約当事者を

<sup>18</sup> 大隅健一郎「技術提携」大隅健一郎ほか『技術提携』（ダイヤモンド社・1967）137頁、光石士郎『新訂特許法詳説』（帝国地方行政学会・1971）536頁、野口良光「特許実施契約」原増司判示退官記念『工業所有権の基本的課題（下）』（有斐閣・1972）1043頁、夢優美『改定工業所有権法解説〔四法編〕』（ぎょうせい・1982）325頁、雨宮正彦「権利不爭義務について」特許管理36巻8号994頁（1986）。

<sup>19</sup> ただし、大隅・前掲注（18）137頁は、黙示的権利不爭義務について肯定しつつも、この問題はライセンス契約自体において権利不爭義務の有無について明定するのが望ましいとする。

<sup>20</sup> 雨宮・前掲注（18）996頁。

拘束するソフトローとして存在しているとする調査結果も存在する<sup>21</sup>。

(b) 否定説

黙示的不争義務を認めず、ライセンシーはライセンス契約締結後もなお特許権の有効性を争うことができるとする見解であり、現在の通説である<sup>22</sup>。この見解の根拠は論者によって様々であるが、まとめると以下のとおりである。第一に、ライセンシーは、ライセンス契約に際して、当該特許権が有効であると信じたために契約締結に至ったのであり、後日無効理由を発見した場合にまで当該特許権の有効性を前提とした実施料を支払い続けさせることは酷であること（当該特許を無効とすることでライセンシーの支払いを免れ得る利益）<sup>23</sup>、第二に、仮に契約締結時に有効性に疑問を持ったとしても、ライセンス契約を締結せずに特許無効審判を請求することは時間的・金銭的にも困難なことが多く、かつその結果についても不確定であるため、そのような場合にすべからず当初から特許無効審判を請求すべきとするのは酷であること、第三に、単にライセンス契約を締結しただけで特許権の有効性を争わないという意思を表明したとまではいえないこと、第四に、ライセンシーは当該特許権が無効となることによって、自由に当該技術を実施することができること、第五に、独占禁止法の観点から明文の規定なく安易にライセンシーの不争義務を認めるべきではないこと、などである。もっとも、黙示的不争義務を否定的に考えたとしても、特許無効審判手続において和解がなされた場合に、これに伴って実施許諾がなされたような場合には、例外的にこれを肯定する見解もある<sup>24</sup>。

このように黙示的不争義務を否定すると、ライセンシーは特許無効審判を請求することができるが、これにより確定した無効審決を得た場合にはライセンス契約の錯誤や権利濫用を主張することも考えられうる。しかし、「特許権の有効性に関する誤信は、動機の錯誤にすぎない場合が多いであろうし、実施権者がある製品について特許権の行使を受けな

<sup>21</sup> 東京大学大学院法学政治学研究科 COEプログラム・知的財産権ソフトロー収集班「特許等ライセンス契約についてのソフトローに関するアンケート及びインタビュー調査 総括報告—法理論とライセンス実務の架け橋—」パテント58巻5号80頁（2005）。

<sup>22</sup> 清瀬一郎『特許法原理』（中央書店・1922）476頁、永田大二郎『技術援助契約』（有斐閣・1962）210頁、紋谷暢男『注釈特許法』（有斐閣・1986）273頁〔土肥一史〕、田村善之「判批」ジュリスト919号92頁（1988）、吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法詳説〔第13版〕』（有斐閣・1988）599頁、茶園茂樹「通常実施権者による意匠登録の無効審判の請求」山上和則先生還暦記念『判例ライセンス法』（発明協会・2000）425頁、仙元隆一郎『特許法講義（第4版）』（悠々社・2003）201頁、竹田稔「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選〔第3版〕』（有斐閣・2004）91頁、辻居幸一「特許の実施許諾契約等をめぐる問題点」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第1巻〔特許法〔I〕〕』（新日本法規・2007）397頁、酒迎明洋「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選〔第4版〕』（有斐閣・2012）83頁、渋谷達紀『特許法』（発明推進協会・2013）522頁、島並良ほか『特許法』（有斐閣・2014）157頁、高部真規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』（きんざい・2016）411頁、小野昌延＝三山峻司編『新・注解商標法（下）』（青林書院・2016）1390頁〔村林隆一＝井上裕史〕、愛知靖之ほか『知的財産法』（有斐閣・2018）173頁、中山・前掲注（4）540頁。

<sup>23</sup> なお、永田・前掲注（22）410頁は、「実施権者が実施許諾者の特許維持の責任を負っている場合、即ち、年々の特許料を納入して権利を持続していくことになっている場合には、実施権者として矛盾を感じずに違いない」とする。

<sup>24</sup> 愛知・前掲注（22）173頁。

い対価として実施料を支払うという意思に基づいて実施契約が締結されると解されるから、契約の締結との因果関係や重要性の観点から、「錯誤」が認められるような事案は少ないとされている<sup>25</sup>。

なお、ライセンス契約において、ライセンシーに専用実施権が設定されたのか、または通常実施権が設定されたのかは、前者の方がライセンサーたる特許権者との関係が密であることが多く、権利不爭義務を認めやすいようにも思えるが<sup>26</sup>、ライセンシーという地位にあるがゆえに黙示的不爭義務を負うのか否かを考えるに際しては、先述した否定説の根拠に鑑みれば、両者の間で差異を設ける必要性は乏しいといえよう<sup>27</sup>。

ところで、黙示的不爭義務を否定しても、ライセンス契約において、ライセンシーは本質的な義務として権利不爭義務を負わないものの、ライセンサーがライセンシーに権利不爭義務を課す必要があると考える場合には、同条項をライセンス契約に設ければよいとして、契約によって権利不爭義務を課すことは問題がないし、これをライセンサーに要求してもさして酷ではないとする見解が多い<sup>28</sup>。結局、同義務の存否は、契約における不爭条項の存否にかかっているといえよう。

## (2) 権利不爭義務についての明確な合意がある場合

上記のとおり、通説・判例は、黙示的不爭義務を否定しているが、ライセンス契約の当事者が契約において明示的に合意して不爭条項を設けた場合には、かかる契約の効果としてライセンシーは同義務を負うのか、別途の考察が必要となる。従来、この問題は、権利不爭義務を契約によって課すことで、「本来特許をうけられない技術について特許権が存続し続けることにより、市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれ」があるかという、競争法上の問題として議論されてきたものである。なお、ライセンス契約における不爭条項は、先述した黙示的不爭義務について肯定説に立脚した場合には、これを確認的に規定したに過ぎず特段の検討を要しないことから、ここでは否定する通説に立脚したことを前提に、ライセンス契約書にかかる条項を設けることにより、ライセンシーに同義務を課すことができるのか否かを検討する。

---

<sup>25</sup> 高部・前掲注(22) 411頁。

<sup>26</sup> 茶園・前掲注(22) 427頁。

<sup>27</sup> 中山・前掲注(4) 540頁。

<sup>28</sup> 永田・前掲注(22) 210頁、辻居・前掲注(22) 397頁、中山・前掲注(4) 540頁。

(i) 不公正な取引方法としての権利不爭義務

公正取引委員会は、1989年2月15日公表の「特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法の規制に関する運用基準」第1・2(12)において、特許ライセンス契約において「ライセンシーに対し、実施許諾された特許権の有効性について争わない義務を課すこと」は、不公正な取引方法に該当するおそれのある事項となり、独占禁止法19条に違反するおそれがあるとした<sup>29</sup>。ただし、この運用基準では「不公正な取引方法の一般指定の各項に該当するかどうかは、その制限の内容だけではなく、ライセンサー及びライセンシーの関連市場における地位、関連市場の状況、制限が課される期間の長さ等を総合的に勘案して判断されるもの」として、灰色制限に分類した<sup>30</sup>。これは、ライセンシーがライセンサーから特許権のライセンスを受けた以上、当該特許権の有効性を争うことは信義誠実の原則に違反し、当該特許権につき特許無効審判を請求することは許されないと考えられる一方で、ライセンシーは技術内容の開示をライセンサーから受け、かつ、これを自ら使用する立場にあるため、当該技術が特許に値するか否かを最もよく評価しうる立場にあり、また無効な特許権は速やかに取り消されるべきであるという公益の観点からは特許権の有効性を争えるようにすべきであるという特許無効審判請求の可否に関する相反する考え方を総合的に勘案した結果である<sup>31</sup>。そして、同運用基準の考え方は、1997年7月30日公表の「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」に引き継がれた<sup>32</sup>。すなわち、「特許ライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対してライセンスされた特許権の有効性について争わない義務を課すことは、本来特許を受けられない技術について特許権が存続し続けることにより、市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となり、一般指定第13項に該当するとする。そして、市場に競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場合とは、たとえば①本来自由に使用できる技術をベースにして、ライセンシーが自由に技術開発活動・研究活動を行うこと、または開発された製品を市場で販売することが抑止される（実施料の負担などによって抑止される）場合、および②本来自由に使用できる技術をベースにして、他の事業者が自由に技術開発活動・研究開発活動を行うこと、または開発された製品を市場で販売することが抑止される（無効な特許権が存在することにより抑止される）場合が具体的に挙げられていた<sup>33</sup>。

<sup>29</sup> 同運用基準について、公正取引委員会事務局「特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法の規制に関する運用基準」公正取引461号7頁（1989）。

<sup>30</sup> ノウハウライセンス契約にも、第2・2・(12)において特許ライセンス契約の規定（第1・2(12)）が準用されている。

<sup>31</sup> 小原喜雄「不爭義務」山上和則＝藤川義人編『知財ライセンス契約の法律相談〔改訂版〕』（青林書院・2011）636頁。

<sup>32</sup> 同指針について、公正取引委員会・前掲注（6）320頁。

<sup>33</sup> 山本・前掲注（6）187頁。

しかし、2007年9月28日公表の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」<sup>34</sup>は、第4・4・(7)において、「ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課す行為は、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さい」と評価しつつも、「無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もある」とする。すなわち、1989年の運用基準および1997年の指針では、権利不爭義務について、原則として不公正な取引方法に該当すると評価してきたが、2007年の指針では、より積極的な評価を加えることによって、原則として不公正な取引方法に該当しないという結論を下している。なお、2007年指針によれば、「ライセンシーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定めることは、原則として不公正な取引方法に該当しない」こととなる。したがって、解除条項が定められた場合には、ライセンシーはライセンサーが当該ライセンス契約を解除することを覚悟した上で、特許権の有効性を争うこととなろう。

## (ii) 学説

### (a) 肯定説

ライセンス契約において、当事者間の合意により明示的に不爭条項が設けられた場合には、同条項の有効性を認めるとする見解であり、現在の通説である<sup>35</sup>。この見解は、特許権の有効性についてライセンシー以外に利害関係を有する者が存在し得ないというわけではなく、ライセンシーが特許無効審判等の請求を阻止されたとしても、当該特許権が誰からも攻撃を受けなくなるとは限らないことから、不爭条項を有効に解することが直ちに公衆の利益を害することとはならないとする。そして、契約自由の原則により、その効力が否定されるのは強行法規に反する必要があるが、契約により権利不爭義務を課すことは、原則としてそれを無効とするほど強い公序良俗違反に該当することはないとする。また、同条項によってライセンス契約の締結が円滑に行われ、特許権の利用が促進されるという効果がもたらされることから、当然に無効とされるべきではないとする<sup>36</sup>。

<sup>34</sup> 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」

<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html> (2021年1月26日最終アクセス)。

<sup>35</sup> 永田・前掲注(22) 210頁、雨宮・前掲注(18) 997頁、茶園・前掲注(22) 429頁、仙元・前掲注(22) 201頁、酒迎・前掲注(22) 83頁、辻居・前掲注(22) 394頁、島並・前掲注(22) 157頁、中山・前掲注(4) 540頁。

<sup>36</sup> なお、小野＝三山・前掲注(22) 1391頁は、特許権の場合は公益的事由がある場合が多いことから権利不爭義務が問題となる場合もあるが、商標権の場合にはその特約は有効であるとする。

さらに、特許権をめぐる紛争処理において、特許権侵害訴訟では特許権の有効性が多くの場合に争点となることから、実施許諾契約や和解契約によって当該紛争を解決する場合には、特許権者にとって不争条項を盛り込む必要性が高いとして、同条項の有効性を肯定する必要性がある、との指摘がなされている<sup>37 38</sup>。

### (b) 否定説

ライセンス契約において、当事者間の合意により明示的に不争条項が設けられたとしても、その効力を否定する見解である<sup>39</sup>。この見解は、ライセンシーが特許権の効力を争う事実上唯一の利害関係人であることを考えると、ライセンシーがライセンス契約後に許諾した特許権につき無効である証拠を入手してその効力を争う意思があるときは、当該特許権の効力をライセンサーたる特許権者との間で争わせて、その特許権を無効とすることが公益に合致することを理由とする。そのうえで、不争条項は、独占禁止法違反かつ無効とするか、特許政策などの公共政策に反するとして無効とするかのいずれの法律構成をとるかを問わず、法的にその効力を否定すべきとする<sup>40 41</sup>。

### (3) 裁判例

ライセンス契約において権利不争義務が設けられていない場合に、黙示的不争義務を認めるべきか否かについて判断した裁判例として、東京高判昭和60年7月30日無体裁集17巻2号344頁〔蛇口接続金具事件〕がある<sup>42 43</sup>。本件は、「蛇口接続金具」とする登録意匠を有

<sup>37</sup> 辻居・前掲注(22)294頁。

<sup>38</sup> なお、韓国でも権利義務条項は原則的に有効と解されており、ライセンス契約や和解で規定することができるようである(安考秩「特許実施許諾及び譲渡契約における不争義務についての韓国、日本、米国及びドイツ間の比較分析」『平成19年産業財産権研究推進事業報告書』(知的財産研究所・2008年)7頁)。

<sup>39</sup> 吉藤幸朔＝紋谷暢男『特許・意匠・商標の実務相談』(有斐閣・1972)447頁〔松下満雄〕、村上政博＝浅見節子『特許・ライセンスの日米比較〔第4版〕』(弘文堂・2004)303頁。

<sup>40</sup> 村上＝浅見・前掲注(39)303頁。また、吉藤＝紋谷・前掲注(39)450頁は、特許権に瑕疵があるにもかかわらず実施料支払を強制することになれば、独占禁止法違反の疑いが生じるとする。

<sup>41</sup> ただし、この見解は「無効の主張時をライセンス契約上のロイヤリティ支払義務の消滅時期とする判例法、解釈が確立することが望ましい」との課題を提起する。なぜなら、許諾特許権が無効であるとの効果は遡及するとしてライセンサーが受取済みロイヤリティのすべての返還義務を負うとするのは善意のライセンサーに酷であり、また、逆に特許権の無効確定まで有効と推定されることから無効が確定した時点でロイヤリティ支払義務が消滅すると解すると、ライセンサー側の訴訟引延戦術により不争条項を無効と解する意義がなくなるからである。このように解釈すると、ライセンサーは、多少効力に疑義のある特許権についてもライセンス契約を締結したうえでその効力を争い、ロイヤリティ相当額を供託しながら当該特許権を使用することができるようになり、ライセンサーを不当に有利な立場に立たせることになる。そこで、ライセンサーは、ライセンシーが特許権の効力を争う場合には、ライセンス契約を解約できるとする解約条項を設けることで解決しようとする。その結果、ライセンシーは、解約による特許権侵害訴訟の提起を覚悟せざるを得ないことから、無効が確実である特許権についてのみ争うという慎重な対応が期待できるとする。村上＝浅見・前掲注(39)304頁。

<sup>42</sup> 判例評釈として、田村・前掲注(22)90頁、茶園・前掲注(22)421頁、竹田・前掲注(22)90頁、酒迎・前掲注(22)82頁。

する意匠権者Xに対し、本件登録意匠の専用実施権者である訴外Aから通常実施権の設定を受けたYが本件登録意匠につき登録を無効とする審判を請求し、無効審決が下されたところ、Xが、通常実施権の許諾を受けたYが本件登録意匠の無効審判請求をすることは信義則に反して許されず、上記審決はこの権利不爭義務違反を看過した違法があることなどを理由として、審決取消訴訟を提起したものである。これに対して、裁判所は、「専用実施権者から通常実施権の設定を受けた者が、当然に、実施許諾を受けた登録意匠の登録の無効の審判を請求することができないということになると、無効事由を含むと判断される登録意匠の実施をした場合においても実施料の支払いを継続しなければならないという不利益を受けることになり、これをも甘受するものとすべき合理的理由はないから、通常実施権者であつても、右無効審判を請求することは、特段の事情のない限り、信義則に反するものではないものと解するのが相当である」と判示して黙示的不爭義務を否定している<sup>44</sup>。そして本判決以後も、少なくとも黙示的不爭義務については、否定されているものの、不爭条項が設けられている場合については、東京高判平成16年10月27日（平成16年（ネ）第2995号）が、「特許権について通常実施権の設定を受けた者が、当然に実施許諾を受けた特許の有効性を争うことができないとすると、無効理由を含む特許の実施をした場合であつても実施料の支払等の不利益を甘受しなければならなくなる不合理を生じる。したがって、一般に、実施権者であつても、特許の有効性を争わない等の合意がなされるなど特段の事情がない限り、通常実施権の設定契約を締結したこと自体から当然に不爭義務を負うものではなく、当該実施許諾の基礎となった特許の有効性を争うことは許される」として、これを肯定する。

そして、純粋なライセンス契約ではないが、最判昭和61年4月22日判時1207号114頁〔ユーハイム・コンフェクト事件〕は、和解金の支払いを条件として登録商標に対する登録異議申立てを取り下げる旨の裁判上の和解が成立した後に、不正使用取消審判（商標51条）を提起した事案において、「たとえ公益的性格を有する同項に基づいてであつても、自ら本件登録商標を取り消すことについて審判を請求することは、信義則に反するものとして許されない」と判示した<sup>45</sup>。また、特許権侵害紛争の解決のため締結された和解契約の中で権利不爭義務条項が設けられた場合に、和解の対象となったものとは別の物が本件特許権を侵害するか否かが問題となったケースにおいて、知財高判令和元年12月19日（平成31年（行ケ）第10053号）〔二重瞼形成用テープ事件〕は、本和解契約における不爭条項につい

<sup>43</sup> なお、本判決以前も、旧特許法下において、東京高判昭和38年1月31日行集14巻1号95頁（合成樹脂化粧板事件）は、黙示的不爭義務を否定する。

<sup>44</sup> なお本件は、請求人が、意匠権者自身から直接実施権の設定を受けておらず、専用実施権者から実施権の設定を受けている点に留意しておく必要がある。すなわち、実施権設定契約の当事者である請求人と専用実施権者との間での不爭義務が問題となるかではなく、契約関係にない意匠権者が専用実施権者の不爭義務を援用できるかも含め、そもそも信義則の存在を否定し、不爭義務を否定している（田村・前掲注（22）91頁）。

<sup>45</sup> ただし、伊藤正己裁判官は、「何人も」取消し審判を請求できること、および商標法51条の需要者一般を保護するという公益を重視しなければならないことを理由として反対意見を述べている。

て、「特許無効審判請求により本件特許権の効力（有効性）を争ってはならない旨の不爭義務を負うことを定めた条項であって、原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは、およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解できる」と判示した。すなわち、和解契約において不爭条項が設けられた場合には、これに合意した当事者は、和解後に当該紛争とは別個の製品等に関して特許権侵害が問題となった場合においても、同条項により特許権の有効性を争うことはできないとした。また、同判決は「和解金は、原告らによる本件特許権の過去の侵害行為に対する被告の損害を填補する損害賠償金であって、被告が原告に対し本件特許権の実施を許諾することの対価としての性質を有するものでないことは明らかであるから、本件和解契約が実質的に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約（ライセンス契約）の性質を有するものと認めることはできない」として、和解契約における権利不爭義務によって、「市場における公正な競争が阻害され、独占禁止法上違法な状態が発生する」ことにもならないとした。

### Ⅲ. ドイツにおける権利不爭義務

#### 1. 特許権の有効性を争う方途

現在、ドイツ国内で効力を有する特許を出願するためには、いくつかの方途が用意されている。すなわち、ドイツ特許法 (Patentgesetz; PatG) に基づくドイツ特許商標庁 (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) への出願手続 (PatG39条1項) とともに、欧州特許条約 (Europäische Patentübereinkommen; EPÜ) に基づくドイツで効力を有する欧州特許庁 (Europäisches Patentamt; EPA) への出願手続 (EPÜ75条) およびドイツを指定したPCT協定 (Vertrag über die international Zusammenarbeit auf Gebiet des Patentwesens; Patentzusammenarbeitsvertrag; PCT) の措置に基づく国際特許出願 (PCT3条) により出願することが可能である。ただし、これらの国際出願は、ドイツ国内の付与手続または欧州特許付与手続、およびその後の有効性を争う手続に収斂されることになる。その結果、ドイツで効力を有する特許権の有効性を争う場合には、異議申立手続 (Einspruchsverfahren) および特許無効の訴え (Nichtigkeitsklage) によることが想定される。

##### (1) 異議申立手続

ドイツ特許法は、ドイツ特許商標庁に対して、そして欧州特許条約は欧州特許庁に対して、異議申立てをすることにより、特許付与の公告公開後一定期間内に、比較的低コストの方法で、特許権の有効性について争うことを認めている (PatG59条1項、EPÜ99条1項)。

##### (i) ドイツ法による異議申立手続

第三者は、ドイツ特許商標庁が付与した特許がその要件を満たしていないと思料した場合には、特許付与の公告後9月以内に書面によりドイツ特許商標庁に異議申立てを行うことができる (PatG59条1項)。同申立ては、誰でも (ただし、窃取の場合は被害者に限る。) できる点で民衆権利救済である (Popularrechtsbehelf)<sup>46</sup>。その審理は、特許部 (Patentabteilung) における2名の技術系構成員 (technisches Mitglied) を含む3名で構成される合議体が行う (PatG27条3項)<sup>47</sup>。そして同手続は、裁判所での手続ではなく、特許付与の有効性を審理するための付与手続に続く行政手続であるため、申立人および特許権者は、手続の当事者

<sup>46</sup> Headicke, Patentrecht, 5.Aufl. 2020, S.317.

<sup>47</sup> 原則として、特許査定を行った審査官およびその技術分野のグループリーダーが技術系構成員となるようである (久保竜一＝清水祐樹「欧州における審査後の手続き」特技懇288号23頁 (2018))。

ではなく、参加人の地位に立つに過ぎないことから<sup>48</sup>、異議申立ての目的は、第三者が特許庁に特許付与の障害となりうる技術水準を与えることにあり<sup>49</sup>。そのため、異議申立てでは、ドイツ特許法21条の取消理由が存在していることを主張する。すなわち、特許能力の欠缺、不十分な開示、窃取または不適法な拡張である。そして、異議申立手続の対象は付与された特許であり、異議申立人により攻撃された範囲においてのみ審理される。よって、異議申立人により、いかなる範囲で審理されるかが決定されることになる。ただし、審理は、職権探知主義（*Amtsermittlungsgrundsatz*）に基づいて行われる（*PatG*59条4項、46条1項参照）。合議体は、すべての可能な異議理由を自発的に審理する義務を負ってはいないが、異議申立てで主張された範囲とともに、自らが重要であると評価する理由を審理することができる<sup>50</sup>。そして最終的には、特許部は、特許が維持されるべきか否か、または取り消されるべきか否か、およびその範囲について決定を下すことになる（*PatG*61条1項）。また、異議申立ての取下げがなされた場合には、手続を続行するか、または続行しないかについて特許付与部の裁量はなく、異議申立人なしで職権により続行される（同条項2文）。

特許権者または異議申立人は、ドイツ特許商標庁の異議申立ての決定に不服がある場合には、その決定の送達から1月以内にドイツ特許商標庁に抗告（*Beschwerde*）をすることができる。基本法（*Grundgesetz; GG*）19条4項により、訴権の保障が要求されるためである<sup>51</sup>。ドイツ特許商標庁は、自らの決定に対して再度の考案を行い、決定を更正することができるが、抗告に対する処理がなされない場合には、抗告は連邦特許裁判所（*Bundespatentgericht; BPatG*）に送付される（*PatG*73条3項）。同裁判所は、1961年に創設された、ドイツ特許商標庁と同様に連邦司法・消費者保護省（*Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz*）の管轄下にある自立かつ独立した連邦裁判所であり、連邦通常裁判所（*Bundesgerichtshof, BGH*）を最高裁判所とする系統に属する下級裁判所である。連邦特許裁判所では、技術において専門的知識経験を有する技術系構成員が法律系構成員（*rechtskundiges Mitglied*）とともに裁判官として合議体を形成し、判決における法律知識と技術知識の融合を図り、裁判の充実化を図っている（*PatG*65条2項）<sup>52</sup>。審理は、当事者の請求、証拠調べまたは合議体が必要であると認めた場合には、口頭弁論（*mündliche Verhandlung*）で行われる。審理が終了すると、抗告部は決定により判断を下す（*PatG*79条1項）。

この決定に対しては、連邦特許裁判所が許可した場合、または裁判上の瑕疵があった場合には、原則的に重要な法律問題が判断されるか、または法の発展もしくは判例統一の保

<sup>48</sup> *Headicke*, a.a.O. Fn.(46)S.317.

<sup>49</sup> *Headicke/Timmann/Landy/Harbsmeier*, *Handbuch des Patentrechts*, 2.Aufl. 2020, S.573.

<sup>50</sup> *Headicke/Timmann/Landy/Harbsmeier*, a.a.O. Fn.(49)S.573.

<sup>51</sup> *Headicke*, *Patentrecht*, 4.Aufl. 2018, S.276.

<sup>52</sup> Vgl. *Benkard/Schäfers/Schwarz*, *Patentgesetz*, 11.Aufl. 2015, §65 Rdnr.19.

障が連邦通常裁判所の判断を必要としているとき、同裁判所に対して法律抗告（Rechtsbeschwerde）をすることができる（PatG100条）。

## （ii）欧州特許条約による異議申立手続

欧州特許権は、欧州特許条約に基づく欧州特許出願に対して付与される。そして、付与後は欧州における単一特許ではなく、個々の国々で独立した保護が与えられるにすぎず、特許権の束（Bündel nationaler Patente）と称されている。そして欧州異議申立手続は、国内特許権の束である欧州特許権に対して、その効力が及ぶすべての指定国で取り消されることとなる唯一の可能性がある点に特徴がある（EPÜ99条2項）<sup>53</sup>。異議申立ては、同条約100条の異議理由（特許能力の欠缺、不十分な開示または不適法な拡張）に基づいて、特許付与の告示の公告後9月以内に、何人も欧州特許庁に対して提起することができる（EPÜ88条1項）。ただし、特許権者は異議申立てできない<sup>54</sup>。異議申立ての目的は、第三者が特許庁に、特許付与の障害となりうる技術水準を与えることにある点で、ドイツ国内の異議申立手続と同様である。審理は、3名の技術系審査官で構成される異議部において（EPÜ19条）、職権探知主義によって行われる（EPÜ114条1項）。そして、異議申立てが適法で異議理由が存在する場合には、異議部は特許を取り消し、または特許権者による補正により変更された範囲で維持され、それ以外の場合には異議申立ては却下される（EPÜ101条）。また、唯一またはすべての異議申立ての取下げがあった場合には、手続は職権で継続され、自動的に終了はしない（Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen; EPÜ-AusfO; 欧州特許条約施行規則84条2項第2文）。

この決定に異議がある場合には、抗告をすることができる（EPÜ106条）。抗告手続は、技術・抗告部（technische und juristische Beschwerdekammer）において（EPÜ110条）、場合によっては大抗告部（große Beschwerdekammer）で審理される（EPÜ112条）。抗告部はいかなる指令にも拘束されず、欧州特許条約の規定のみに従う（EPÜ23条）。その結果、第一審とは切り離された独立した審理手続が用意されているといえる。抗告部は、たいていの場合には、第二審かつ最終審となるが、例外的に大抗告部により抗告部の判断が審理されることもある（EPÜ112条）。

## （2）無効の訴え

無効の訴えは、連邦特許裁判所の無効部（Nichtigkeitssenat）が審理を行う（PatG65条1

<sup>53</sup> Headicke/Timmann/Landy/Harbsmeier, a.a.O. Fn.(49)S.542.

<sup>54</sup> G 0009/93.

項、66条2項、81条以下)。この訴えは、特許権の遡及的かつ対世的無効という形成判決を獲得することを目的として提起される(PatG22条1項・2項、21条3項)。ここでの特許権は、ドイツ特許権だけではなく欧州特許権のドイツを指定する部分も対象となる(EPÜ64条1項)。そして、同訴えは、民衆訴訟(Popularklage)であることから、誰でも特許権の有効性について疑義を抱いた者(ただし、窃取の場合は被害者に限る。)は、特許権者を相手方として無効宣言を求める訴えを提起することができる(PatG81条)<sup>55</sup>。つまり、異議申立手続とは明確に分離して、ドイツ特許商標庁の協力を得ることなく、対審による当事者手続で手続は行われる。連邦特許裁判所が無効の訴えを判断する際、ドイツまたは欧州異議申立手続における以前の判断に拘束されることもない<sup>56</sup>。また、処分権主義(Dispositionsmaxime)が妥当することから、当事者は無効の訴えの訴訟物(Streitgegenstand)を決定しなければならない。異議理由(PatG22条1項)および特許の保護範囲の拡張(PatG22条)が限定的無効理由であり、原告はこれを主張することになる。連邦特許裁判所は、これにより生じた審理権限の範囲内で、職権探知主義に基づいて審理を行い、事実関係を明らかにする。その際、当事者の主張や証拠申出には拘束されない(PatG87条)。この点で、民事訴訟とは異なる。

無効の訴えは、判決の形式によって判断が下される(PatG84条1項)。そのため裁判所は、手続の可及的早期の段階において当事者に事実・法律状況を明らかにし、当事者にこれに対する補充的な意見を可能とさせる。裁判所は意見期間を設定し、これ以降は時機に後れた攻撃防御方法として却下する。これによって可及的早期にすべての関連する技術水準を当事者に陳述させ、手続を初めから重要な事実・訴訟関係に集中させるのである。

第一審に不服がある当事者は、第一審判決の送達後1月以内に、連邦通常裁判所に対して控訴することができる(PatG110条)。控訴は、連邦特許裁判所の判決が連邦法違反に基づいていること、または特許法117条に基づいて考慮されるべき事実が他の判決を正当化するという事実のみを根拠とすることができる(PatG111条1項)。ここでは、法律問題だけではなく、事実問題も審理することができるが、第一審における訴訟資料の集中により控訴審が簡素化され、促進されるよう、2009年の特許法の簡素化および現代化に関する法律(Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts)により、制限された事実審となっている(eingeschränkte Tatsacheninstanz)<sup>57</sup>。

また、訴えの取下げ(Klagerücknahme)については、民事訴訟では、被告が本案について口頭弁論を開始する時までに関り、被告の同意なくして行うことができるのが原則である(ZPO269条)。しかし、無効の訴えでは、この原則とは異なり、控訴手続での言渡し

<sup>55</sup> Benkard/Rogge/Kober-Dehm, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, §22 Rdn.33.

<sup>56</sup> Headicke/Timman/Landy, a.a.O. Fn.(49)S.630.

<sup>57</sup> Headicke, a.a.O. Fn.(46)S.321.

まで被告の同意なく取り下げられうる<sup>58</sup>。控訴も、控訴審手続における判決言渡しまでは、いつでも取り下げられうる。この場合、控訴審手続がすぐに終了し、そして第一審判決が既判力をもって確定し、ここでは単に訴訟費用の判決だけが言い渡されることになる。このような訴えの取下げおよび控訴の取下げは、しばしば、当事者の和解による解決の要素となる。裁判上または裁判外の和解（*gerichtlicher oder außergerichtlicher Vergleich*）は、当事者間で無効の訴えの終了まで可能である。通常、当事者は、口頭弁論の開始まで、裁判所によって和解による合意の可能性を言及される<sup>59</sup>。

さらに、ドイツにおける無効手続で留意しなければならないのは、特許権の有効性の判断権限が同手続における裁判所に属する結果、特許権侵害訴訟においてその先決問題として特許権の有効性が問題となったとしても、受訴裁判所はその判断を下すことはできないことである<sup>60</sup>。つまり、特許権侵害訴訟では、特許無効の抗弁を提出したり、その宣言判決を求める反訴を提起することは認められていない<sup>61</sup>。また、わが国においてキルビー特許事件で認められた権利濫用の抗弁も認められていない<sup>62</sup>。すなわち、特許無効手続と特許権侵害訴訟とを分離させるというダブルトラック制度（*Trennungsprinzip*）が、わが国以上に厳格に採用されているのである<sup>63</sup>。同制度が採用されたのは、特許付与はそもそも行政庁たるドイツ特許商標庁が行う行政行為であり、その争いを民事手続の対象とすることは妥当ではなく、民事手続においても行政機関の判断に拘束されるべきであるとの理由に基づいている<sup>64</sup><sup>65</sup>。そこで、特許権侵害訴訟の受訴裁判所は、当該特許権に関する無効の訴えが連邦特許裁判所に係属している場合には、当事者の申立てまたは職権で訴訟を中止

---

<sup>58</sup> これは、審級間にも妥当することから、原告は、第一審判決の言渡し後または送達後で控訴期間の経過前に、訴えの取下げによって手続を終了することができる。そして、既に言い渡されたが、いまだ確定していない判決は、明示的な取消しを要することなく、その効力を失うことに（ZPO269条3項1文）配慮することができる。この場合、訴訟費用に関する判決だけが言い渡され、そして、原告は、原則としてZPO269条3項2文によって訴訟費用を負担しなければならない。Headicke/Timman/Landy, a.a.O. Fn.(49)S.655.

<sup>59</sup> Headicke/Timman/Landy, a.a.O. Fn.(49)S.655.

<sup>60</sup> ただし、特許権に基づく差止仮処分事件ではあるが、いわゆるオランザピン事件においてデュッセルドルフ上級地方裁判所は、連邦特許裁判所が特許は無効であるとの判断を下し、その控訴審が連邦通常裁判所に係属中である（すなわち、無効判断について既判力は生じていない）事例において、連邦特許裁判所の判断が明らかに誤りであると判断して、本件特許権が有効であるとの独自の判断を前提に差し止めの仮処分を決定している（OLG Düsseldorf GRUR-RR 2009, 329—Olanzapin.）。

<sup>61</sup> Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl. 2010, S.183.

<sup>62</sup> 嶋末和秀＝相原伸一「海外調査報告」小泉直樹ほか編『特許の有効性と侵害訴訟』（経済産業調査会・2001）119頁。

<sup>63</sup> Pitz, a.a.O. Fn.(61)S.147, 183f.

<sup>64</sup> Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, 1900, S.364.

<sup>65</sup> なお、実用新案については無審査主義が採用されており（ドイツ実用新案法（*Gebrauchsmustergesetz*）8条1項）、ダブルトラック制度を採用すべき前提が存在しないことから、侵害訴訟においてもその有効性を判断することが認められている。ただし、実用新案の取消手続が既に継続している場合、裁判所がその実用新案を有効でないと評価したときは、同法19条に基づき、侵害訴訟を中止しなければならない。他方、反対に有効と評価した場合には、中止は裁量的である。その有効性に関する判断の効力は当事者間のみ及び相対的なものである（Vgl. Loth/Stock, Gebrauchsmustergesetz, 2.Aufl. 2017, vor §13 Rdnr.13; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, S.943）。

することが認められており（ZPO148条）<sup>66</sup>、両手続の調整はこの中止の運用によることになる<sup>67</sup>。

### （3）異議申立手続と無効の訴えとの関係

異議申立手続と無効手続が本質的に異なるのは、無効手続は処分権主義が妥当する争訟手続であり、ドイツ民事訴訟法308条1項が制限なく妥当する点にある（PatG99条1項）。その結果、当事者は、異議申立ての場合と異なり（PatG61条1項2文）、訴えの取下げ、ドイツ民事訴訟法91a条による合意による本案終了宣言、または裁判上もしくは裁判外の和解により訴訟を終了することができる。

また、無効手続は、異議申立期間がいまだ終了していない場合、または異議申立手続が係属し、既判力をもっていまだ処理されていない場合には、提起することができない（PatG81条2項）。すなわち、無効手続は、異議申立手続に対して補完的な関係にある。

### （4）その他の可能性

中止以外の方法により特許権侵害訴訟の中で1回的に紛争を解決するため、特許のクレームとは関係なく、被告の被疑侵害技術と技術水準とを比較させ、前者が後者と一致又は類似する場合には侵害しないという抗弁（Einwand des freien Standes der Technik）が提唱された<sup>68</sup>。実務上、同抗弁は、文言侵害の場合には認められていないものの<sup>69</sup>、均等侵害の場合には、いわゆるフォルムシュタイン抗弁（Formstein-Einwand）として認められている<sup>70 71</sup>。ただし、同抗弁は特許権の有効性自体を争うものではない。

さらには、仲裁においても侵害等をめぐる紛争の前提問題として特許権の有効性を争うことも考えられうる。もっとも、学説上争いはあるものの、立法者および多数説は、特許権の有効性については連邦特許裁判所という国家の特別裁判所に専属していることを理由として否定している。すなわち、特許権の無効を請求する権利は、その前提となる特許付

---

<sup>66</sup> ZPO148条1項は、先行手続がある場合の中止（Aussetzung bei Voregreiflichkeit）について、「裁判所は、訴訟事件の裁判の全部又は一部が、係属する他の訴訟の目的物をなしている法律関係の存否又は行政庁によって確定すべき法律関係の存否に基づいているときは、他の訴訟が完結するまで又は行政庁の判断があるまで弁論を中止すべきことを命じることができる」とする。

<sup>67</sup> Vgl. Kraßer/Ann, a.a.O. Fn.(37) S941ff., 渡辺森児「ドイツにおける特許権侵害訴訟の中止規定の運用について」ゲオルク・レス65歳記念『EU法の現状と発展』（信山社・2001）297頁参照。

<sup>68</sup> Ohl, Der Einwand des Freien Standes der Technik im Patentverletzungsstreit nach künftigen Recht, GRUR 1969, S.1.

<sup>69</sup> BGH GRUR 1999, 914-Kontaktfederblock.

<sup>70</sup> BGH 1986 GRUR 1986, 803- Formstein.

<sup>71</sup> 異議申立手続や無効手続による有効性の審理では、均等により認められたより広い保護範囲は考慮されておらず、その結果、侵害訴訟での審理は、有効性自体を争う審理とは他の基準によるからである（BGH GRUR 1997, 454-Kabeldurchführung; Schulte/Rinken, Patentgesetz mit EPÜ, 10.Aufl.§14 Rn.97）。

与が行政行為に基礎を置くもので、利害関係人の処分権の対象外であり、財産法上の請求権とは言えず仲裁適格は否定されているのである<sup>72</sup>。

以上の結果、本報告において権利不爭義務を考察するにあたっては、異議申立手続および無効の訴えだけを念頭に置けば足りよう。

## 2. 権利不爭義務

### (1) 一般的原則—明示的合意と黙示的合意—

ドイツでは、異議申立てまたは無効の訴えを提起する場合には、それぞれの一般的適法要件を満たすとともに、申立人・原告が権利不爭義務を負っていないことやその行動が信義誠実の原則 (*Grundsatz von Treu und Glauben*) に反していないことが必要であるとされている。すなわち、連邦通常裁判所の判例によれば、当事者が訴えの取下げに関する拘束力ある合意を裁判外において締結し、かつ、そのような契約上の義務を無視することは、訴訟の相手方の異議申立てによって、不適法として訴えは却下されることになるため<sup>73</sup>、原告が権利不爭義務を負っている場合には、訴権 (*Klagebefugnis*) が排除されるのである。以下、ドイツにおける権利不爭義務を検討するが、ドイツにおける特許権の有効性を争う手段である異議申立手続も無効の訴えも、先述のとおり、民衆権利救済である点で共通し、同義務の効果として申立てを排斥するという同様の効果を有することから<sup>74</sup>、さしあたり無効の訴えを念頭において検討する。

まず、無効の訴えなどによって特許権を攻撃しないという権利不爭義務は、契約によって有効に負担させることができ、これは無効の訴え提起後にも負担させることができる<sup>75</sup>。この義務によって、無効の訴えを提起した原告は、無効宣言を求める手続を阻止されることとなる (*exceptio pacti*; 合意による抗弁)<sup>76</sup>。たとえば、ライセンス契約では、ライセンサーは、①時間および費用のかかる権利の有効性を争う紛争を回避することができ、②ライセンシーがライセンス契約によって知った事実や証拠書類等によって脆弱な権利が攻撃されることを防ぎ、最終的には、③意識的に客観的に消滅の可能性のある権利を取消や無効から守ることに、権利不爭義務についての合意がなされる動機が存在する<sup>77</sup>。そして、このようなライセンス契約は、競争法上適法と解されてきた。すなわち、カルテル法 (*Gesetz*

<sup>72</sup> 仲裁適格については、拙稿「特許の有効性に関する仲裁適格」法律論叢89巻1号111頁 (2016)、特にドイツ法については120頁以下参照。

<sup>73</sup> BGH GRUR 2010, 322-Sektionaltor I, BGH NJW 1984, 805.

<sup>74</sup> Schulte/Moufang, a.a.O. Fn.(71)§58 Rdnr. 60, *Kraßer/Ann*, Patentrecht, 2016. S.633.

<sup>75</sup> Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9.Aufl. 2020, §81 Rdnr.90.

<sup>76</sup> BGH GRUR 1953, 385-Konvervendosen I.

<sup>77</sup> *Von Maltzahn*, Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte, Festschrift von Gramm, 1900, S.599.

gegen Wettbewerbsbeschränkungen; GWB) では、過去においてではあるが、原則として特許権等の取得または利用に関する契約は、その取得者またはライセンシーに商取引上、権利の内容を超える制限を課す限りにおいて無効とされていたが、権利不爭義務については、これは適用されないと規定されていた (GWB17条2項4号aF.=GWB20条2項4号aF.)。ライセンシーによる無効の訴えは、不適法な権利行使であるとの抗弁により阻止された。換言すれば、権利不爭の合意に関する適法性については、立法によって明確に承認されていたのである<sup>78</sup>。ただし、現在は、GWBの第7次改正によって同規定が削除されたことから<sup>79</sup>、当事者間の権利不爭の合意がライセンス契約の中で交わされた場合には、カルテル法上の問題を別途検討しなければならないため (GWB2条2項、技術移転に関する一括適用免除規則 Verordnung (EU) Nr.316/2014 der Kommission über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen; TT-GVO5条1項b)、改めて後述する。また、権利不爭義務は、判例によっても追認されており、ここでは権利不爭義務が当事者間の合意によって明白になっている場合に限らず、一般的な信義誠実の原則 (Bürgerliches Gesetzbuch; BGB242条) によって、当事者間の債務関係に基づく権利義務から生ずる付随義務 (Nebenpflicht) としても生じるものとされた<sup>80</sup>。このように、明白な権利不爭義務の合意がない場合においても、当事者間で存在する契約が信頼関係を構築しているとき、すなわち、無効の訴えの原告に特許権の存続を危機にさらしうる行為の不作为義務が課せられているときには、不適法な権利行使として無効の訴えは不適法とされる。その意味で、契約の補充的解釈によって訴えを排除するのである。これは、黙示的不爭合意と称されている (stillschweigende Nichtangriffsabrede)。黙示的不爭合意が認められるか否かは、個別のケースにおける当事者の関係を検討する必要があるが、今日では、多くの判例の蓄積によりその枠組みが形成されるに至っている。

判例において合意を有効であるとして、無効の訴え等が不適法としたケースとしては、第一に、特許権の譲渡がなされた場合には、譲渡人は当該特許権につき無効の訴えを提起してはならないとされる<sup>81</sup>。ただし、たとえば特許権譲渡の反対給付として支払われる金額が売上に依存している場合、つまり、特許権の譲渡契約がライセンス契約の要素を含んでいる場合には、技術の利用と結びついたリスクが部分的に売主に残っていることを理由として、技術移転に関する一括適用免除規則の適用が考慮されることになる<sup>82</sup>。そして、この譲渡人の権利不爭義務は、譲渡人はもちろん、さらには譲渡人の経済的利益を守り、かつ経済的一体性を構築している100%子会社にも及ぶ<sup>83</sup>。第二に、組合契約が締結された

<sup>78</sup> Von Maltzahn, a.a.O. Fn.(77)S602, Benkard/Ullmann/Deischfuß, Patentgesetz, 11.Aufl. 2015, §15 Rdn.142.

<sup>79</sup> BGBl. I 2005, 1954.

<sup>80</sup> BGH GRUR 1987, 900-Entwässerungsanlage; GRUR-Int. 1989, 689-li.Sp.

<sup>81</sup> BGH GRUR 1955, 535-Zählwerkgetriebe; BGH GRUR 1989, 39-Flächenlüftung.

<sup>82</sup> Mes, Patentgesetz, 5.Aufl. 2020, §15, Rdnr.31.

<sup>83</sup> BPatG Mitt. 2001, 190-Gatterfeldlogik.

場合で特許権を出資した場合、その出資を行った組合員<sup>84</sup>、または組合の脱退時に組合に残った特許権を攻撃しようとする組合員<sup>85</sup>は、無効の訴えを提起することができない。第三に、職務発明者は、雇用期間中はたいていの場合に自らに無効の訴えを提起する利益がなく、訴えを提起することはできないであろうが、雇用関係終了後においても、職務発明者が職務発明法（Gesetz über Arbeitnehmererfindungen; ArbEG）に基づき主張を行い、実現可能な補償請求権を持っているか、または既に完全にその支払いを受けている場合には、無効の訴えは禁止される<sup>86</sup>。この場合の権利不爭義務は、使用者が有限会社である場合で職務発明者が業務執行者であり、唯一の出資者であるときにも妥当する。

以上に対して、黙示的権利不爭義務が認められないとしたケースも存在する。第一に、使用者が従業者の発明を請求し、これにつき特許権を取得している場合、使用者が従業者に同特許権を返還したとき、無効の訴えを提起しても信義誠実の原則には反しない<sup>87</sup>。第二に、使用者がまず主張した職務発明を、その実施権を留保することなく従業者に返還した場合<sup>88</sup>、ならびに第三に、使用者が職務発明の排他的実施権を留保することなく従業者に譲渡し、かつ実施権を放棄した場合<sup>89</sup>、および従業者が留保された実施権を争い、かつ使用者を特許権侵害に基づき訴えた場合も<sup>90</sup>、信義則に反することはない。第四に、弁理士（Patentanwalt）は、過去の依頼人に対して、自らが特許付与に協力した特許権に対して、自らに対する償還請求権（Regreßanspruch）を回避するため無効の訴えを提起することも信義則に反することはない<sup>91</sup>。

黙示的不爭合意が有効であるか否かは、個別のケースにおける当事者間の信頼関係にかかっているものの、合意があると判断された場合には、先述のとおり本案審理がなされることなく却下されることとなる<sup>92</sup>。権利不爭の合意は、原則として契約の当事者のみを拘束するものであるが、例外的に、第三者が合意によって拘束されている者のための傀儡（Strohmann）となっているような場合には、第三者も拘束する<sup>93</sup>。

ただし、不爭合意がなされていたとしても、たとえば特許権が消滅する可能性があることを知って濫用的に（missbräuchlich）合意がなされた場合には、公序良俗違反の法律行為（sittenwidriges Rechtsgeschäft）について規定するドイツ民法138条に反することを理由とし

<sup>84</sup> BGH GRUR 1987, 900-Entwässerungsanlage; BGH GRUR 1990, 667-Einbettungsmasse.

<sup>85</sup> BPatGE 9, 42.

<sup>86</sup> BGH GRUR 1987, 900-Entwässerungsanlage.

<sup>87</sup> GRUR 1959, 82, BGH GRUR 1965, 135-Vanal-Patent.

<sup>88</sup> BPatG GRUR 1991, 755.

<sup>89</sup> BGH GRUR 1990, 667-Einbettungsmasse.

<sup>90</sup> BPatG I Ni 13/03(EU).

<sup>91</sup> BPatG GRUR 1984, 645. なお、この事件では信義則だけではなく、職業倫理法上（standesrechtlich）も無効の訴えを提起することができるとする。

<sup>92</sup> BGH GRUR 1955, 535-Zählwerkgetriebe; BGH GRUR 1956, 264-Wendemanschette I; BGH GRUR 1965, 135-Vanal-Patent; BGH GRUR 1971, 243-Gewindeschneidvorrichtung.

<sup>93</sup> BPatG I Ni 28/02(EU).

て、合意は無効となる<sup>94</sup>。また、特許権者が契約上の義務を遵守しなかったとしても、それが執行可能な限りにおいて、既存の義務に反して攻撃を受けることにはならない<sup>95</sup>。

## (2) 権利不爭義務の有効期間

契約によって権利不爭義務の合意が認められる場合、その効力は、原則として、当該契約期間だけとなる<sup>96</sup>。ほとんどのケースでは、契約によってこのような権利義務は終了しているからである。ただし、契約によって当事者間に基礎づけられた特別な信頼関係が、契約終了後も存続すると認められる場合には、不爭義務はいまだ存続するものと推定される<sup>97</sup>。また、特許権の保護期間を超える権利不爭義務による拘束は、不適法となる<sup>98</sup>。

## (3) 権利不爭義務の主張制限

権利不爭義務や信義誠実の原則に基づいて特許権を争ってはならないという主張は、制限される場合もある。ライセンス契約が適法であると仮定すれば、契約当事者としてライセンサーがかかる主張をする場合には、自らも契約における誠実義務を果たしていなければならないことから、たとえばライセンサーがライセンシーを特許権侵害として訴える場合、ライセンシーが無効の訴えを提起したときは、ライセンサーはライセンス契約から生じる権利不爭義務などの違反に基づく主張をすることはできない。ライセンサーたる特許権者としては、特許権侵害を理由として第三者を訴えた場合には、これに対抗して特許権の無効を求める訴えが提起されることを考慮に入れなければならないが、そのような訴えに対しては信義誠実義務に基づいて争われているライセンス契約や権利濫用によりどこをを求めることはできないのであり、特許権侵害訴訟に対抗して無効の訴えを提起することは、契約違反にも権利濫用にもならないのである<sup>99</sup>。

また、たとえば実用新案権侵害訴訟において被告が原告の実用新案権の有効性に瑕疵があるとの抗弁を主張した場合には、有効な不爭合意が認められたとしても、これは訴訟においては原告の主張する請求権に対抗するためのものであり、原告はこれを阻止することはできない。同合意の目的は、実用新案権を保護し、これに起因する権利を維持することにあるためである<sup>100</sup>。

<sup>94</sup> BGHZ 10, 22-Konsevendosen I.

<sup>95</sup> Busse/Keukenschrijver, a.a.O. Fn.(75) §81 Rdnr.89.

<sup>96</sup> Mes, a.a.O. Fn.(82)§81Rdnr.96.

<sup>97</sup> BGH GRUR 1989, 39-Flächentlüftung.

<sup>98</sup> Von Maltzahn, a.a.O. Fn.(77)S.603.

<sup>99</sup> BPatG GRUR 1996, 480.

<sup>100</sup> KZR 2/66.

#### (4) 権利不爭義務が問題となった場合の処理手続と効果

訴訟において権利不爭義務が問題となった場合、とくに同義務に関する合意の有効性に対するカルテル法上の疑義が存在する場合には、カルテル法上の問題を先取りして、管轄のあるカルテル裁判所による同合意の有効性の判断が終了するまで、受訴裁判所は訴訟を中止することになる（ZPO148条）<sup>101</sup>。そして、有効な権利不爭に関する合意の違反は、無効の訴えを不適法とする<sup>102</sup>。同合意は、無効、取消し、または解除されていないことが必要であり、契約が終了した場合には同合意に関する不爭義務は消滅する。すなわち、同合意が口頭弁論の終結時にいまだ存在する限りにおいて、無効の訴えは却下されることになる<sup>103</sup>。そして、契約の締結および有効な権利不爭義務の存在は、抗弁によってのみ考慮されることになり、職権で考慮されることはない。その存在および有効性は、これを弁論で主張した当事者、つまり特許権者が主張責任および証明責任を負う<sup>104</sup>。

なお、権利不爭義務の合意が外国の契約に含まれている場合には、各外国の法に従うことになる<sup>105</sup>。

#### (5) ライセンス契約における制限

ライセンス契約は、重要な特許技術などの実施権限の許諾を求めて締結されるのがほとんどであるが、場合によっては、第三者に特許権を尊重させることを目的として締結されることもある。たとえば、客観的に消滅する可能性があったり、技術的・経済的に価値のない特許権を第三者に尊重させる、つまり権利を攻撃させないことを目的としてなされることもある。そして、不爭合意がなされた場合には、そもそも通常はライセンス契約の対象とはならない権利にも及ぶことになり、最終的には、権利不爭義務の期間はライセンスの対象となった権利の消滅後や保護期間終了後も、ライセンス契約の有効な期間に拡張されることから、同合意がなされてきた<sup>106</sup>。そして、このような不爭合意は適法として扱われていたことは先述したとおりである。

ところが、1969年にアメリカ連邦最高裁判所が、**Lear, Inc. v. Adkins** 事件<sup>107</sup>において、特許権のライセンスを受けたライセンシーは当該特許権の無効を主張することを禁じられるという、これまで認められていたライセンシー・エストッペル (licensee estoppel) の法

<sup>101</sup> BGH GRUR 1989, 39-Flächentlüftung.

<sup>102</sup> BGH GRUR 1993, 895-Hartschaumplatten; BGH GRUR 1939-Flächentlüftung.

<sup>103</sup> BGH GRUR 1956, 264-Wendemanschette; BGH Mitt. 1975, 117-Rotationseinmalentwickler.

<sup>104</sup> Mes, a.a.O. Fn.(82)§81Rdnr.102; Schulte/Voit, a.a.O. Fn.(71)§81Rdnr.46.

<sup>105</sup> BpatGE 43, 125-Gatterfeldlogik; Schulte/Voit, a.a.O. Fn.(71)§81Rdnr.46.

<sup>106</sup> Von Maltzahn, a.a.O. Fn.(77)S.600.

<sup>107</sup> 396 U.S. 653.

理<sup>108</sup>を覆し、ライセンシーは特許権の無効を主張することができる旨判示した。同判決は、「通常の契約原則の下では、基礎となる特許権の有効性にかかわらず、ある利益を受けているという事実だけで契約の履行を求めるのに十分である。それにもかかわらず、この結果を商取引での信義誠実の原則の基準により分析するならば、満足とは程遠くなるように思える。単純な契約のアプローチは、自らの利益のため裁判所の援助を訴えようとするライセンサーの立場を完全に無視する。たとえば、特許庁での不正行為（**fraud**）によって特許権を獲得したライセンサーのエクイティを考えてみよう。ライセンシーが特許権の無効を示そうとしたにもかかわらず、なぜ信義誠実の原則が裁判所に対してロイヤリティの回復をライセンサーに認めるべきなのか理解するのは困難である」こと、そして、「確かに、ライセンサーのエクイティは、実際には、パブリック・ドメインの一部であるアイデアの使用において、完全で自由な競争をみとめるという重要な公益と比較した場合、それほど重くはない。ライセンシーは、発明者の発見についての特許適格を攻撃するのに十分な経済的インセンティブを有する唯一の個人となりうることはよくあることである。仮にライセンシーが口を封じられるならば、公衆は独占者となろうとしている者に対し、必要性または正当なく継続的に強制的な金銭を支払う必要がある」ことを、ライセンシーが無効主張しうる根拠とする<sup>109</sup><sup>110</sup>。そして、同判決はEUにも影響を及ぼすことになり、欧州委員会（EU-Kommission）は、ライセンシーは、保護の価値がない技術のためにライセンスフィーを支払う必要はなく、また純粋な競争者の利益において無効な特許権を取り消す必要があると評価することとなった<sup>111</sup>。

現在では、有償のライセンス契約において合意された権利不爭義務は、原則としてEUの機能に関する条約（*Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union*; AEUV）101条に違反することとなる。このことは、技術移転に関する一括免除規則および同規則に関するガイドライン（*Mitteilung der Kommission-Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen*（2014/C89/03）；TT-Leitlinie）によって承認され、具体化されている。技術移転に関する一括免除規則5条1項は、「2条に基づく免除（*Freistellung*）は、技術移転契約に含まれる以下の義務には適用されない。・・・b）EUで他の当事者が保有する知的財産権の有効性に異議を唱えない当事

<sup>108</sup> *Automatic Radio Manufacturing v. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827.

<sup>109</sup> 396 U.S. 669-670.

<sup>110</sup> なお、*Lear*事件ではライセンス料の支払が停止され、ライセンス契約上の争訟が存在しており、「*case or controversy*」（*Constitution of the United States*; 米国憲法3条）の要件を満たしていたが、*MedImmune, Inc. v. Genentec, Inc.* 549 U.S. 118 (2007) では、ライセンス料が支払われ続け、ライセンス契約上の重大な違反がない場合にも特許権の有効性を争うことが認められた。同事件では、ライセンサーが侵害訴訟で勝訴した場合にはライセンシーが三倍賠償および弁護士費用の支払い、ならびにライセンシーの収入の80%以上に上る製品の販売が差し止められるおそれがあったが、このような場合にも事物管轄（*subject-matter jurisdiction*）が認められるとした。その結果、より特許権の有効性を争いやすくなっていると評価できよう。

<sup>111</sup> *Obergfell/Hauck*, *Lizenzvertragsrecht*, 2.Aufl. 2020, S.268, Vgl. *Finnegan/Zotter*, *Das amerikanische Kartellrecht der Patenlizenzverträge Vergleichende Betrachtung zu den Wettbewerbsregeln der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, GRUR Int.1979, 321, 325.

者に課された直接的または間接的なあらゆる義務。ただし、排他的ライセンス契約が締結された場合に、ライセンシーがライセンスされた技術に関する権利の一つまたは複数の有効性に異議を唱えるケースで技術移転契約の終了を定めるときは、この限りではない。」と規定し、ライセンス契約で権利不爭義務を設けることは免除の対象とはならず、カルテル法に違反する旨を規定する。無効な特許権を回避し、取り消すことは公益となるからである<sup>112</sup>。したがって、競争制限的協定・協調行為の規制に関する規定（AEUV101条）は、ライセンスされた技術の価値が高く、それゆえその技術の利用を阻止され、または技術をライセンス料の支払いにのみ利用しうる企業にとって競争上の不利益が存在する場合、ほとんどの場合に権利不爭義務に適用される<sup>113</sup>。そして、特許権を攻撃する場合に特許権者の解除権を認める合意も、ライセンシーの特許権への攻撃を妨げることから、カルテル法に違反する<sup>114</sup>。ただし、ライセンシーがライセンスされた特許権の有効性に異議を唱えた場合に、合意の終了が予定され、それによって特許権者に解除権が認められている排他的ライセンスが締結されている場合には、許容される（TT-GVO5条1項）<sup>115</sup>。しかし、ライセンス契約が締結された場合でも、ライセンスが無償で付与されているとき（Freilizenz）や技術的に時代遅れの方法に関係するときには、例外的に不爭条項が認められる<sup>116</sup>。これらの場合には、ライセンシーがライセンスフィーやそれと結合した競争法上の不利益を負担しておらず、AEUV101条1項の禁止には該当しないと考えられているからである<sup>117</sup>。

なお、ライセンシーがライセンスの対象となっている特許権を、自身の特許出願およびそこでの付属書類において戦わせている場合には、ライセンスの対象たる特許権への攻撃にはならない<sup>118</sup>。

## （6）紛争処理手続における権利不爭義務

裁判上の和解および裁判外の和解は、紛争の平和的解決をもたらす、裁判所や行政庁の負担を軽減することから、原則として好意的に受けられている一方で、知的財産権紛争の場合には、無効となりうる権利はイノベーションおよび経済活動を妨げることから、除去されるべきとの公益も存在する。TT-Leitlinienは、不爭合意を原則的に禁止しているにもかかわらず、紛争処理手続の範囲内における不爭条項を設けた和解合意に対して、原則的に積極的な態度をとっており、たいいていの場合にはAEUV101条に該当しないとしている。同

<sup>112</sup> EuGH GRUR Int. 1986, 635-Windsurfin International.

<sup>113</sup> Ziff. 134 der TT-Leitlinien.

<sup>114</sup> Ziff. 136ff. der TT-Leitlinien.

<sup>115</sup> これに対して、単純ライセンスが問題となる場合には、原則どおり、権利不爭義務の合意は無効となる。

<sup>116</sup> Ziff. 134 der TT-Leitlinien; BGH GRUR 2007, 963-Polymer-Lithium-Batterien.

<sup>117</sup> Lettl, Gewerblicher Rechtsschutz, 2019, S.103.

<sup>118</sup> BGH GRUR 2007, 963-Polymer-Lithium-Batterien.

条項の意義は、既存の紛争を解決したり、将来の紛争を回避することにあるからである<sup>119</sup>。ただし、特許権が誤った、または欺かれた情報に基づいて付与されている場合、またはライセンサーがライセンシーにライセンスとは別個に、特許権の有効性に異議を唱えないというために金銭的またはその他のインセンティブを提供する場合には、不争条項はAEUV101条1項に違反することとなる<sup>120</sup>。

ところで、当事者間で紛争を解決するために裁判上の和解がなされた場合において不争条項を設けることは基本的に問題がないものの、これと同様に、訴え提起前に訴訟を回避しようと裁判外で和解がなされた場合も考えてよいかは、いまだ検討の余地がある。なぜなら、裁判手続と和解手続との関係がどのような状態にあるかは不明確であるからである。同問題を検討するにあたっては、有効に付与されかつ有効な権利を有する特許権者の処分権限を確保することを出発点としなければならない。すなわち、特許権者は自らの特許をめぐる紛争を解決するための和解という手段を侵害されてはならないし、この場面においても最も有意義と思われる方途で権利を実行できなければならない。また、紛争防止および紛争解決ならびに司法資源の有効活用という両当事者の目的において両者に相違いはなく、仮に裁判外の和解には不争条項を設けられないとすると、紛争の早期に和解の合意に至ることの障害となってしまうかねない。したがって、両者は、同様に考えてよいと解されている<sup>121</sup>。

---

<sup>119</sup> Ziff. 242 der TT-Leitlinien.

<sup>120</sup> Ziff. 243 der TT-Leitlinien.

<sup>121</sup> Haedicke/Timmann, a.a.O. Fn.(49)S.49.

## IV. 訴訟契約（訴訟上の合意）

次に、不争条項を経済法的アプローチから有効であると解した場合には、その効果として権利を争う最終的な場となる司法および準司法手続においていかなる効果を生じさせるか、すなわち民事訴訟等において請求や主張を合意によって制限できるかという、訴訟契約（訴訟上の合意）、またはこれに準じる手続法上の契約として許容されるのか、という適法性の問題が浮上する。たとえば、先述したドイツ法によれば、契約当事者間で権利不争義務が認められる場合には、無効の訴えで被告がこれを抗弁として提出することで訴えが不適法となり、却下されることになるという訴訟法上の効果が発生する。そのため、権利不争義務については経済法的アプローチによる考察だけでは足りず、訴訟法的アプローチによる考察がさらに不可欠となる。そこで、民事訴訟法における訴訟契約論について検討を行うこととする。

なお、ここではわが国の議論はドイツの議論の影響を強く受けており、両者を分けて論ずる必要性に乏しいことから、一緒に論ずることとする。

### 1. 訴訟契約の法的性質

現在または将来の民事訴訟において、訴訟当事者またはその他の関係人が、現在存在し、または将来起こりうる特定の民事訴訟に対して、直接または間接に何らかの影響を及ぼすべき法的効果（処分効）の発生を目的として合意をすることを訴訟契約という。そして、この対象としては、特定の訴訟における裁判所の権限、訴訟手続の形態および進行、ならびに当事者の訴訟追行の方法および程度に関する一切の合意が含まれる<sup>122</sup>。かかる合意が「契約（Vertrag）」であるか、または「裁判所に対する合同行為（Gesamtakt）」であるかについては、一般に前者と考えられている。なぜなら、法は、たとえば管轄の合意（民訴法11条）のように訴訟前において、または仲裁合意（仲裁13条）のように訴訟外の合意を認めており、当事者間での申込みとそれに対する承諾さえあれば裁判所の関与は不要であるし、かかる合意が裁判所によって顧慮されるためには一方の当事者が裁判所の面前で主張すれば足りるからである<sup>123</sup>。このように、手続法の領域においても契約が適法と評価されているが、ドイツ現代法においても、たとえばGehard Wagnerは、裁判所に対する片面的意思表示（*einseitige Erklärung an das Gericht*）<sup>124</sup>のほかに、当事者の手によって手続法上の

<sup>122</sup> 兼子一「訴訟に関する同意について」同『民事法研究 I』（酒井書店・1971）241頁。

<sup>123</sup> なお、合同行為説は、裁判所の面前の行為を重視し、訴訟に関する合意は各当事者から裁判所に向けてなされた同一内容の意思表示、すなわち合同行為としてとらえることになる。青山善充「訴訟法における契約」芦部伸喜ほか編『基本法学4－契約』（岩波書店・1983）244頁。すなわち、裁判所に対してなされる2つの片面的訴訟宣言が存在するに過ぎない（*Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 18. Aufl. 2018, S.357; Schilken, Zivilprozessrecht, 2014, S376.*）。

<sup>124</sup> たとえば、ZPO128条2項や同349条3項などがある。

処分権限に基づき契約締結されることは可能であり、立法者がこれを認めている典型例として、まさに契約によるライセンスの特許権に関する不爭合意の問題を把握している<sup>125</sup>。そして、ドイツでは、いわば当然のごとく不爭合意を訴訟契約として位置付けたうえで、その効果等の紛争処理手続における問題を議論している。

## 2. 私法契約と訴訟契約との相違

### (1) 私法契約

実体法上、人は国家の介入を受けることなく、自由に契約をすることができる契約自由の原則が妥当する。すなわち、原則として、①何人も、契約をするかどうかを自由に決定することができ（民521条1項）、②契約の当事者は、契約の内容を自由に決定することができ（同条2項）、③契約の成立には、書面の作成その他の方式を具備することを要しない（民522条2項）。そして契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示（申込み）に対して相手方が承諾をしたときに成立する（同条1項）。この原則は、近代資本主義経済を支えるものとして、近代市民法の基本原則の1つとして考えられ、わが国ではいわゆる債権法改正（平成29年法律第44号）において明文化されるに至った<sup>126</sup>。その背景には、①近代の自由主義政治思想や個人哲学によって裏付けられ、封建制に対するアンチテーゼとして個人の自由を強調する思想的背景、および②私人間の取引には国家が介入せず、自由競争を基礎とする市場経済にゆだねておけば神の見えざる手が働いてうまくいくという経済的背景があった<sup>127</sup>。もちろん、契約自由の原則も無制限ではなく、たとえば、カルテルなど私的独占や自由競争の制限を放置すると市場経済が危うくなることから、市場経済の基盤を確保するため、独占禁止法などの経済法によって制限がかけられている。

まさに従来の不爭合意についてのわが国における通説も、同合意が契約自由の原則に基づき有効と解されるべきか、そして経済法によって制限がなされるべきかについて検討を行ったうえで、これを原則として有効と解している<sup>128</sup>。そして、その効果も私法上の効力に着目し、その義務違反があった場合における債務不履行に基づく損害賠償請求を中心に念頭に置いているのである。

<sup>125</sup> *Wagner, Prozeßverträge*, 1998, S.97. ただし、Wagnerは、同著書を発刊した当時の法制度に従って、ライセンス契約における権利不爭の合意を訴訟契約として位置付けたうえで、立法により認められた典型的ケースとしている。

<sup>126</sup> 契約自由の原則は、わが国のような大陸法系だけではなく、英米法においても採用されている普遍性を持つもので、近年の国際的な契約原則でも冒頭に配置されている（中田裕康『契約法』（有斐閣・2017）24頁）。

<sup>127</sup> 中田・前掲注（126）24頁。

<sup>128</sup> たとえば、中山・前掲注（4）540頁。

## (2) 私法契約と訴訟契約との境界

もつとも、権利不爭義務は権利の有効性を争わない義務であり、その方途に出ることを防ぎ、仮に出た場合にはこれを排斥することこそが、真の当事者の意図であろう。では、このような意図を持った不爭合意は、私法契約とみるべきか、それとも訴訟契約とみるべきであろうか。この点、契約当事者の意図する効果は何であるのかを基準として、契約の法的性質を論じるのが一般的である<sup>129</sup>。つまり、私法上の効果を意図するのであれば私法契約、訴訟法上の効果を意図するのであれば訴訟契約ということになる。それゆえ、両当事者間で不爭合意がなされている場合には、その効果として、当事者に特許権の有効性を争わないという債権法上の義務を負担させ、これに違反した場合には同義務を強制したり、債務不履行による損害賠償請求権を認めることで、その解決を図ろうというのが私法契約ということになる。他方、権利を争う最終的な場となる司法および準司法手続において無効審判請求や無効の抗弁の主張を制限するという訴訟法上の義務を負わせ、もしそれに伴う違反があれば、不適法却下という訴訟上の（またはこれに準じる手続法上の）効果を生じさせるという訴訟契約ということになる。

詳細は後述するが、わが国では訴訟契約について私法契約説が判例であり、かつての通説であった。この点を意識してか、多くの学説が不爭合意について私法契約説に立脚した解釈を行ってきたものと推測できる。それに対して、ドイツでは、訴訟契約説が通説となっており、訴訟法の領域において発生させることを意図してその解釈がなされている。純粹に当事者の意図にその解釈を求めるのであれば、訴訟法上の効果が重要と思われ、訴訟法の規律に従った取り扱いがなされなければならない。したがって、訴訟契約説が妥当であり、不爭合意も訴訟法的にその効果を検討する必要があるだろう。

ただし、訴訟法上の効果を求めると解したとしても、不爭合意は法律上明文がないことから、そもそも訴訟契約として適法と認められるか否かについては、別途検討する必要がある。

### 3. 明文なき訴訟契約の適法性

民事訴訟では、国家による訴訟運営が予定され、しかも大量の民事事件を取り扱うことから、民訴法や民訴規則等による統一的な方式で進められる必要がある。したがって、個々の事件において当事者が任意に手続を定めることができないという任意訴訟の禁止が妥当なこととなる。それゆえ、明文がない場合には訴訟に関する合意を認めることができず、かつては明文なき訴訟契約を一般的に不適法として、訴訟上の契約としても、私法上の契

<sup>129</sup> 青山・前掲注(123)245頁。

約としても、何らの効力も生じないとする見解が支配的であった<sup>130 131</sup>。

しかし、今日では、一定の範囲において明文なき訴訟契約を認めるという結論に、異論はほとんどない。すなわち、確かに公法に属する訴訟法の大部分は強行法規であるものの、当事者の自由処分（*Dispositionsfreiheit der Parteien*）の範囲内では、法律上の規定を超えて訴訟行為に関する一定の作為・不作為義務に関する訴訟契約を締結することも適法とするのである<sup>132</sup>。訴訟法上、当事者の自由処分が許されているのは、処分権主義や弁論主義が妥当する事項であるが、これらについては、特定の訴訟行為を行うか否かの決定は当事者の意思に委ねられている以上、当事者が訴訟法規から離れて、これとは異なる事項を合意することも許容されるのである。たとえば、訴えや上訴の取下げ契約<sup>133</sup>、証拠方法の制限契約や自白契約<sup>134</sup>などである。そして、権利不爭義務と関連するが、訴権を排斥する合意があった場合には、訴訟上の不作為が義務付けられている限りにおいて、この義務の履行を求める訴えを提起することはできないが、契約当事者はこれに関する訴訟行為は不適法であるとの訴訟上の抗弁を主張することができる<sup>135</sup>。他方で、公益に関する事項については、当事者の自由処分の範囲外の事項であり、強行法規であることから、これを変更または排除する旨の合意は不適法であり、無効となる<sup>136</sup>。たとえば、特定の証拠評価に関する合意<sup>137</sup>や既判力・執行の拡張契約などである。当事者の権限・自由が認められる事項を手続の局面ごとに整理すると、以下ようになる。①訴訟手続の進行の局面では、裁判所は多数係属する事件を効率よく処理しなければならないことから、原則として当事者の権限は認められない（職権主義の局面）。そして、②訴訟制度を利用するか否か、利用するとしていかなる範囲で紛争解決を求めるか、開始された訴訟を終了するか否か、訴訟対象を

<sup>130</sup> 大判大正12年3月10日民集2巻91頁。K.Hellwig, *System des Deutschen Zivilprozeßrechts*, I, 1912 S.450.

<sup>131</sup> 任意訴訟の禁止の他にも、①訴訟は裁判所と当事者との間に存する法律関係であり、当事者は口頭弁論において裁判所に対してなさなければならないから、当事者間の合意で裁判所と当事者との関係を変更することはできないこと、②公法は私法契約をもって変更しえないこと、③訴訟法に訴訟契約の明文があるのは、他のものを禁止する趣旨であること、④訴訟法にも任意法規は存在するが、任意的訴訟法規の表現形式は、既に発生した訴訟上の権利の放棄を容認すること、および、訴訟手続上の瑕疵の考慮を当事者の異議にかからしめることであり、合意による訴訟上の権利の事前放棄はその形式とは認められず、許されないことなどが理由として挙げられる。また、このような合意は、私法契約としても認められないとされた。なぜなら、①訴訟上の権能に関する私法契約というのは概念の矛盾であり、また②私法契約と解すると、任意に履行されない場合に、その履行を求める第二の訴訟を提起することを認める必要があるが、2つの訴訟の平衡を認めるのは妥当ではないとされた。以上の不適法説の根拠の整理につき、竹下守夫「訴取下契約」立教2号55頁（1961）参照。

<sup>132</sup> 竹下・前掲注（11）63頁、中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義〔第3版〕』（有斐閣・2018）267頁、伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣・2018）333頁。Rosenberg/Schwab/Gottwald, a.a.O. Fn.(123) S.357; Schilken, *Zivilprozessrecht*, 2014, S.76. なお、山本和彦「合意による民事訴訟—審理契約論—」同『民事訴訟審理構造論』（）404頁以下は、当事者間の訴訟契約だけではなく、当事者と裁判所の合意によって審理計画が策定されることから、より広い範囲での「審理契約」を認める。

<sup>133</sup> 最判昭和44年10月17日民集23巻10号1825頁。BGH NJW 1984, 805.

<sup>134</sup> Rosenberg/Schwab/Gottwald, a.a.O. Fn.(123)S.684f.

<sup>135</sup> Rosenberg/Schwab/Gottwald, a.a.O. Fn.(123)S.375f.なお、上訴の提起等の作為が義務付けられていた場合には、抗弁では貫徹できず、実務では別途損害賠償を求める訴えを提起することで考慮されることになる。Wagner, a.a.O. Fn.(125)S.254ff.

<sup>136</sup> Rosenberg/Schwab/Gottwald, a.a.O. Fn.(123)S.376.

<sup>137</sup> Münchener Kommentar/Prütting, ZPO, 6.Aufl. 2020, §286 Rdnr.168; Wagner, a.a.O. Fn.(125)S.692ff.

処分するか否かは、当事者の権限・自由が全面的に認められる（処分権主義）。また、③判決の基礎となる訴訟資料や証拠資料の提出は当事者の責任であることから（弁論主義）、自白契約、証拠制限契約および仲裁契約等は適法となるが、公知の事実を訴訟資料としない契約や職権証拠調べの対象となる証拠方法の排除契約は不適法となる<sup>138</sup>。

また、特定の訴訟行為についての決定は、通常はその行為時点における状況を判断してなされるものであり、その意思決定の自由も尊重されなければならない。そこで、意思決定の自由を確保すべく、特定の訴訟行為に関する合意がなされるに際しては、合意の効果がいかなるものか、それによって当事者が不利益を受ける場合にはその限度がどこまでであるかが明確になされなければならない<sup>139</sup>。

結局、特定の合意がなされる場合には、これが処分権主義や弁論主義の範囲内であって、その合意内容が合理的かつ明確なものであれば、ほかに無効事由のない限り、当事者の合意は有効として取り扱われることになる。すなわち、訴訟法上、裁判所を拘束したり、裁判所の判断資料となることになる。

#### 4. 訴訟契約の効果

一定の範囲において明文なき訴訟契約が認められること自体にもはや問題を指摘する見解はないものの、その効果については、この契約に違反した場合にどのような法的効果を認めるのかという点を念頭に置いて、学説が対立している。その理論的根拠は多岐にわたるが<sup>140</sup>、大別すると私法契約説と訴訟契約説に分類することができる。

まず、私法契約説は、便宜訴訟の禁止を前提にして訴訟法上の効果は生じないが、私法契約として適法であると構成する。そして、義務違反があった場合には、私法上の効果として、給付の訴えを提起することによってその履行を求め、そこで請求認容判決を得た場合には、間接強制（民執172条）や意思表示の擬制（民執177条）により執行を行うことになる<sup>141</sup>。また、損害賠償請求をすることができるとする<sup>142</sup>。古典的な私法契約説である。もっとも、別訴を要求するのは迂遠であるし、損害賠償請求によって解決しようとするのはあまりにも間接的にすぎ、実際上は不可能を強いることから、この見解をとるものは今日では見当たらない。そこで、私法契約として位置付ける点については同様に解しつつも、一定の契約については権利保護の利益を介在させることによって間接的に訴訟上の効果を

<sup>138</sup> 青山・前掲注（123）253頁。

<sup>139</sup> *Rosenberg/Schwab/Gottwald*, a.a.O. Fn.(123)S.376.

<sup>140</sup> 学説の歴史的展開および詳細を述べるものとして、たとえば、竹下守夫「訴訟契約の研究（1）—その総論的考察—」法協80巻1号8頁以下（1963）、吉田直弘「訴訟契約の許容性とその限界（1）—許容性判断基準の検討を中心に—」関学49巻2・3号104頁以下（1998）参照。Vgl. *Wagner*, a.a.O. Fn.(125)S.48ff.

<sup>141</sup> 末弘厳太郎『判例民事法 大正12年度』19事件。

<sup>142</sup> 加藤正治『民事訴訟法判例批評集第2巻』（有斐閣・1927）138頁等。

認めようとするものがある。すなわち、当事者が合意に反する行為を行った場合には、当該訴訟においてかかる私法上の合意の存在を抗弁として提出することができ、この契約の存在が明らかになれば権利保護の利益がなくなり、訴訟法上の効果が発生することになるのである。たとえば、訴えの取下げ契約であれば、原告が合意に違反して訴えを取り下げない場合には、被告が当該合意の存在を抗弁として主張し、これが認められることによって権利保護の利益を欠くことになり、裁判所は訴え却下判決を下すことになる。最判昭和44年10月17日民集23巻10号1825号も「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであり、これと結論を同じくする原審の判断は相当である。」と判示し、判例もこの見解を採用している。この見解は、兼子一博士によって提唱されたいわゆる発展的私法契約説であり、多数説の地位を築くに至っている<sup>143</sup>。

もともと、私法契約から生ずる義務等の機能する場面は訴訟の場にはほとんどなく、訴訟上の抗弁権の発生要件に過ぎず、当事者の意図するところも訴訟法上の効果が発揮されることにある<sup>144</sup>。また、訴訟契約は、明文のある場合には直接的に訴訟法上の効果が認められていることから、端的に明文なき訴訟契約の効果も、直接に訴訟法上の効果の発生を目的とする訴訟契約と解すべきとする訴訟契約説も有力である<sup>145</sup>。詳細な議論に立ち入る紙幅の余裕がないが、そもそも明文なき訴訟契約が認められるのは、当事者の自由処分の認められる範囲内であり、可及的に当事者の意思を尊重することにその意義がある以上、その効果についても当事者意思に合致するよう、直接に訴訟法上の効果を認める訴訟契約が妥当であろう。明文のある訴訟契約に直接訴訟上の効果が生じることに争いはなく、このように解することで明文の有無を問わず、訴訟契約を統一的に説明することが可能となる。

---

<sup>143</sup> 兼子・前掲注(122)239頁、とくに275頁、281頁、兼子一『新修民事訴訟法体系〔増訂版〕』（酒井書店・1954）293頁、上村明廣「訴訟に関する合意」契約法大系刊行委員会『契約法大系IV』（有斐閣1963）372頁、三木浩一ほか『民事訴訟法』（有斐閣・2018）481頁等。

<sup>144</sup> 学説上、併存説もある（伊藤眞『民事訴訟法〔第6版〕』（有斐閣・2018）333頁、瀬木比呂志『民事訴訟法』（日本評論社・2019）244頁等）が、かかる問題点は同様に妥当する。

<sup>145</sup> 三ヶ月章『民事訴訟法』（有斐閣・1959）434頁、竹下守夫「訴取下契約」立教2号74頁（1961）、青山・前掲注（123）251頁、中野・前掲注（132）268頁。

## V. 訴訟契約としての不争合意

権利不争義務は、当該特許権の有効性を争わない義務をいい、これが当事者の合意によって義務付けられるのは、ライセンス契約等の実体法上の契約が締結された際に同条項が設けられた場合、また紛争処理手続において当該権利を争わない旨の和解が成立した場合が考えられる。ここでは、有効性を争う方途である異議申立て、無効審判の請求および無効の抗弁を制限する合意が訴訟契約の適法性要件を満たしているか否かについて、とくに瑕疵ある特許権を消滅させることは公益に資することから、公益性との関係で検討する必要がある<sup>146</sup>。また、仮にこのような合意を適法と解した場合には、これに違反したときにかんがる取り扱いをするのかについても検討しなければならない。

### 1. 適法性

わが国では、権利不争義務の合意が訴訟契約として適法であるかについて、十分な議論が展開されていない<sup>147</sup>。そこで、同合意を訴訟契約として捉えたうえで、その適法性についての議論が行われているドイツ法を参考として、わが国における不争合意の適法性について検討したい。

#### (1) ドイツにおける不争合意の適法性

ドイツでは、一般に不争合意は適法と考えられており、連邦通常裁判所も同様の結論を採用しているものの、中には批判的な見解も見られる。その批判をまとめると、以下のようになる。まず、無効の訴えは誰でも原告となりうる民衆訴訟であるが、これは公共の利益のために設けられたものであって、同原告は「公共の代弁者 (Sprecher der Allgemeinheit)」であり、その目的は不適法に付与された特許を可及的迅速に除去することに第一次的利益がある。その結果、通常の民事訴訟では認められる訴訟上の権限も、公共の利益に関する訴訟（たとえば離婚訴訟等でも）では制限されうる。次に、公共の利益が問題となる訴訟では、手続は職権主義によって支配される結果、裁判所は職権で実体関係を究明し、当事

<sup>146</sup> 不適法に付与された特許を取り消す公益は、公共の負担で不当な利益を誰にも与えないようにすること、および法治国家の下での法律に基づく行政の原則に従うことになることにある。これに対して特許権者はいったん獲得するに至った権利については、経済的に利用することについて期待しており、少なくとも正当に権利付与されたと信頼している。そして、付与の法律上の要件具備の有無にかかわらず権利維持に努めており、ここに特許権者の私的利益が存在する。その結果、無効手続では、公益と私的利益が対立しているのである。Vgl. Peetz, Die Nichtangriffsklausel in Lizenzverträgen, 1961, S.83ff.

<sup>147</sup> 雨宮・前掲注 (18) 997頁は、権利不争義務の合意を不起訴の合意の一種として捉え、かつ無効審判の提起および取下げが当事者に委ねられていることから適法とする。重要な指摘ではあるものの、異議申立て・無効審判は民衆訴訟的一面があり（時期によりその棲み分けは異なる。）、また職権主義が採用されることについては検討されていない。

者の主張や証拠の申出に拘束されない、とする<sup>148</sup>。要するに、確かに、無効の訴えの当事者は、形式的には原告と特許権者であるが、ここで問題となっているのは特許を付与した特許庁の行政行為の取消であって、通常民事訴訟法における訴訟契約の適法性に関する原則は、特許法における無効の訴えには反映されえない。その結果、両当事者間の契約上の権利不爭義務の合意によって、無効の訴えの原告適格に影響を与えることもあり得ないとするのである<sup>149</sup>。

そして、この見解に影響を受けたと思われる近時の裁判例も存在する。すなわち、連邦特許裁判所は、異議申立手続における権利不爭義務について、「民衆権利救済としての異議申立ての法的性質は、異議申立手続における不爭合意の抗弁の適法性とは反対に作用する。・・・何人も異議申立てを提起することができる。手続は、職権探知主義により支配される。特許部は、本案の申立ての範囲において、主張された異議事由に拘束されない。したがって、当事者は、訴訟資料や手続について自由に処分することができない。なぜなら、異議申立てが取り下げられた場合には、手続は職権により異議申立人なしで継続されるからである」と判示して、異議申立手続では、権利不爭義務の抗弁は考慮されえないとした<sup>150 151</sup>。

もともと、以上のような消極説による主張は、特許法によってもたらされた私的自治の制限を、実体法的にも手続法的にも誇張しているとされている。立法者は、確かに無効の訴えにおいて、民事訴訟における手続原則である弁論主義を職権探知主義に置き換えているものの、処分権主義についてはその排除を思いとどまっている。ここでは、完全な職権主義が採用されているわけではない。また、無効の訴えが民衆訴訟として誰でも訴えを提起することができる点については、古典的な民衆訴訟が問題となっているのではなく、利害関係人による私的利益に関する訴訟が問題となっているのであり、ここでは不適法に付与された特許を無効にすることが公共の利益となるため、手続上の障害を可及的に少なくする必要があるのである<sup>152</sup>。すなわち、無効の訴えの原告は、公衆の代弁者や民衆の代理人ではなく、自分自身の権利に基づいて行動しているのである。個々人は、訴えを提起するのか否か、断念するのか否か、放棄するのか否か完全に自由である。原告は、公共の利

<sup>148</sup> *Kuhbier*, Nichtigkeitsverfahren-Popularklage oder Parteiprozeß?, GRUR 1954, 187ff.; *Schwerdtner*, Das patentrechtliche Nichtigkeitsurteil und seine zivilprozessualen und zivilrechtlichen Auswirkungen, GRUR 1968, S.9,11.

<sup>149</sup> *Schwerdtner*, a.a.O. Fn.(148)S.11. ただし、*Schwerdtner*の同論文公表時には、ライセンス契約における権利不爭義務の合意が適法であったことから、「権利不爭義務の合意の違反は、ライセンス契約にのみ影響する。ライセンサーは、ライセンシーが契約特許を攻撃しないようにすることに関心を持っている。なぜなら、ライセンシーは、特許の利用によって発明に関する特別な技術的および特許法上の問題を知っており、そして、無効の訴えについて基礎づける資料を容易に収集することができるからである。立法者はこの利益について、GWB20条4項でライセンシーのこの制限を競争法上で問題ではないと明らかにしている限りにおいて、承認している。」とする。

<sup>150</sup> BPatG GRUR 2005, 182-Feuerwehr-Tableu-Einheit.

<sup>151</sup> 係の見解に対しては、異議申立手続および無効の訴えにおける民衆権利救済の行使は、当事者間で特別に存在している法的根拠に基づいて不適法となりうることを見誤っていると評価されている。*Mes*, a.a.O. Fn.(82)§59 Rdn.38.

<sup>152</sup> *Wagner*, a.a.O. Fn.(125)S.105.

益に対する考慮によっては拘束されることはない<sup>153</sup>。つまり、原告は、個人の権限としての訴権を有しており、その行使は契約によって処分することができるのである。訴訟上の権限について、契約による処分を適法と解することによって、コストのかかる訴訟を回避するうえで当事者の正当な利益に資することとなる<sup>154</sup>。以上の結果、不争合意は訴訟契約として適法と解されている<sup>155</sup>。

## (2) わが国における不争合意の適法性

以上のドイツにおける議論は、わが国における不争合意にもほぼ同様にあてはまるものであり、不争合意は訴訟法上も適法と解することができる。もっとも、わが国では特許権の有効性を争う方途がドイツとは異なるため、これに応じた若干の検討が必要となる。ここでは、異議申立ておよび無効審判という行政争訟と無効の抗弁および仲裁という民事上の紛争とに分けて考察することができる。わが国の同合意の適法性をまとめると、以下のよう解することができる。

### (i) 異議申立て・無効審判

異議申立制度と無効審判制度は、先述したとおり、別個の制度として設けられているものの、特許維持決定が確定したとしても、別途同一事実および同一証拠に基づいて無効審判請求することが認められているため、両手続の連続性を認めることができ、一体として考えることができる。そして、ライセンス契約当事者間でこれらの手続を利用する場合には、利害関係人であるライセンシーが手続を開始することになる。すなわち、不争合意を適法と解した場合には、ライセンシーの手続開始を封じることができることとなる。これは、民事訴訟における不起訴の合意の適法性と同様に考えることができる。ただし、純粋な私的紛争の解決のための民事訴訟とは異なり、異議申立ておよび無効審判は特許権の有効性という公益にも関する事項を争う行政争訟であり、民事訴訟とは異なった制度的枠組みが設けられている。ここで検討されるべき事項は、両手続で職権主義が採用されている点、および異議申立てが誰でも申立てできる点である。前者については、両制度ともに、確かに職権探知主義が採用されてはいるものの、手続を開始するか否か、いかなる特許権を申立ての対象とするのか、および決定によらずに取下げにより手続を終了できる（ただし、特許 120 条の 4 第 1 項）点で、当事者の自由処分の範囲内といえる。特に取下げにつ

<sup>153</sup> Kohler, a.a.O. Fn.(64)S.375.

<sup>154</sup> Wagner, a.a.O. Fn.(125)S.105.

<sup>155</sup> なお、Wagnerに代表される訴訟契約として不争合意を適法とする見解は、過去において不争合意が立法によって明確に適法とされていたため、これを訴訟法理論によって基礎づけようとしたものである。Vgl. Wagner, a.a.O. Fn(125)S.106.

いては、わが国では、ドイツとは異なり異議申立てでも認められていることから、より当事者の自由処分の範囲は広い。後者については、異議申立ては誰でも申立てはできるものの、少なくともライセンシーが異議申立てを行う場合には、自らの私的利益に基づいて行っていることがほとんどであろう。決して民衆の代理人として異議申立てをしているわけではない。また無効審判は、利害関係人に限り請求することが認められていることから、審判請求人と特許権者との間での紛争解決のための制度と位置付けることができる。以上の点については、ドイツ法とほぼ同様に解することができる。また、さらには以下の点からも、不争合意を適法と解することができる。すなわち、特許権の付与には特許査定という行政処分が必要であるものの、いったん特許権が発生すると、その対象となる発明には所有権類似の権利が付与されることで、私権として経済的価値が与えられる。その結果、自らが当該発明を独占的に利用することができるのはもちろん、譲渡、相続、ライセンス、担保権設定等の対象とすることが可能となる。特許権は、実体法的にみれば私的自治の対象となる権利であり、訴訟法上は、ライセンス契約当事者間での特許権の有効性をめぐる争いは私権をめぐる争いであり、民事上の紛争と評価できる。それ故、ライセンシーが特許権の有効性を争おうと手続を開始する場合には、これらの手続は、形式的には行政争訟であるものの、その実体はライセンス契約当事者間の私的紛争と評価することができ、不争合意によって手続を封じることも適法と解することができる。

## (ii) 無効の抗弁・仲裁

特許権侵害訴訟および仲裁は、ともに形式的にも民事紛争を解決する手続である点で、上述の手続とは大きく異なる。なおドイツでは、両者はそもそも認められておらず、わが国特有の問題である。

まず、侵害訴訟においてライセンシーの無効の抗弁の主張によって特許権の有効性が争われる場合には、その判断はあくまでも侵害の先決問題として扱われることになる。ここで特許権が無効と判断された場合には、当事者間でのみ効力を有する相対的なものであって既判力は生ぜず、あくまでも当該侵害問題を解決するうえで必要な場合にのみ判断される。反対に有効と判断された場合には、特許権が有効なものとして特許権侵害訴訟を進めることとなる。不争合意を適法と解すると、後者と同様になる。この場合、民事訴訟では、特許権侵害に関する訴訟物たる権利関係の前提となる特許権という権利(先決的権利関係)を認める権利自白に関する当事者の合意(自白契約)と類似の契約と解することになる。一般に自白契約は、証拠契約の一種と解され、裁判官の自由心証を害さない限り有効とされている<sup>156</sup>。また、権利自白に関する議論の検討は紙幅の関係上避けるが、少なくとも特

<sup>156</sup> 中野・前掲注(132)384頁。

許権の有効性という法的効果の結論のみが訴訟上主張されている場合には、これを肯定してよいであろう<sup>157</sup>。なぜなら、先決的法律関係について中間確認の訴えを提起し、かつこれが認諾された場合には、裁判所もこれに拘束されるからである。それ故、私権である特許権について当事者間で争わない合意をすることも認めてよい。ただし、口頭弁論期日等においてこのような合意がなされる場合はともかく、不争合意は裁判外で行われるのが一般的であろうから、この場合には裁判上の自白ではなく裁判外の自白となる。したがって、不争合意（無効の抗弁を主張しない旨の合意）が訴訟上主張され、証拠調べの結果明らかになったとしても、証拠資料の一つとして自由心証の対象となるに過ぎず、自白の効力自体が生じるわけではない。もっとも、合意の存在と有効性が認められれば、裁判所は特許権を有効なものとして扱ったうえで侵害問題を判断することになる。

なお、ドイツでは、ライセンス契約当事者間で特許権侵害が訴えられた場合には、これに対抗するため無効の訴えを提起することは、不争合意違反とはならないとされている。権利不争義務が信義則に基礎をおいているからであり、侵害問題はその範囲外の問題であるとするのである。しかし、わが国では黙示的不争義務は一般に認められておらず、無効の抗弁を主張しない旨の合意がなされた場合には、侵害訴訟において、たとえこれに対抗するためであっても特許権の有効性を争わないことを意味する。あくまでも両当事者が自由に処分し得る事項についての合意がなされている以上、自己責任を問い得ると解すべきである。

次に、特許権の有効性を仲裁で争わない合意がなされている場合について検討する。仲裁廷がいかなる事項について仲裁権限を持っているかというのは、仲裁合意の効力の客観的範囲をどのように画するかという問題と基本的には共通し、これは仲裁合意によって画されることになる。そして、現在の紛争に関する合意は、すでに生じている紛争を個別的に特定して仲裁に付託することから、その範囲について争いが生じることはほとんどなく、問題は将来に生じることのある紛争に関する仲裁合意である。ライセンス契約で不争条項が設けられる場合は後者であるが、先述したとおり、特許権の有効性についても仲裁適格を認めるべきと考えれば、当事者が特許権の有効性を争うのか、争わないのかについて、仲裁合意で定めておくこと自体は可能となり、あとは合意の合理的解釈によって決することとなる。ここでは、特許権の有効性自体を仲裁判断の対象として争わない不争合意がある場合には、そもそも当該問題について仲裁合意がないということになるだろうが、侵害問題の先決問題として仲裁付託された場合には問題となりうる。この点、仲裁合意の対象として合意され、仲裁に付託された紛争を判断するのに必然的に判断しなければならない先決

---

<sup>157</sup> 権利自白の概観につき、さしあたり、高橋宏志『重点講義民事訴訟法 上〔第2版補訂版〕』（有斐閣・2013）506頁参照。

問題については、明示がなくとも仲裁廷の仲裁権限に含まれるものと解されている<sup>158</sup>。それ故、特許権の有効性を争うことについて何らの合意もなければ仲裁権限に含まれるが、これを排除する不争合意があれば、仲裁廷はこれを有効なものとして扱い、侵害問題を判断することになる。なぜなら、仲裁における当該判断は、あくまでも当事者間の民事上の紛争を解決するためになされるものであり、特許権の有効性に関する判断は仲裁判断の理由中の判断でなされるからである。そして、特許権という私権をめぐる紛争は「当事者が和解をすることができる民事上の紛争」（仲裁13条）に該当し、当事者の意思で処分できるからである。

### （3）不争合意の限界

訴訟契約の適法性を検討するにあたっては、さらに、意思決定の自由を確保すべく、合意に際して、合意の効果がいかなるものか、それによって当事者が不利益を受ける場合にはその限度がどこまでであるかが明確になされなければならない。とくに不争合意を適法と解すると、審判請求が封じられるなどの司法・準司法への救済の道が閉ざされることを意味することから、裁判を受ける権利（憲32条）を保障するためにも、抽象的な合意や広すぎる合意は認めるべきではなく<sup>159</sup>、当事者の意思を明確にするためにも、書面によって具体的にその対象を明記すべきである。もちろん、ライセンス契約が締結される場合には、書面で締結されることが一般的であろうが、たとえば、包括ライセンスが締結されている場合でも、権利不争義務の対象とする場合には、対象となる特許権を列挙すべきであろう。そして、たとえば無効審判請求を行う場合と侵害訴訟で抗弁をする場合には、同一当事者間での争いであっても、特許権の有効性を争う意味合いがまったく異なることから、同合意によって封じられる有効性を争う方途についても、具体的に明記すべきである。とくに、無効の抗弁について対象とする場合には、ライセンシーは、侵害訴訟で被疑侵害者とされたときに防御方法として同抗弁の主張ができなくなってしまう。したがって、契約時には当事者間での合意の内容を精確に詰めておく必要がある。

さらに、ライセンス契約が企業と消費者との間で、とくに約款によって締結された場合に不争条項が設けられたときには、別途、消費者保護の観点からの検討も必要となる。すなわち、消費者がライセンシーとなっている場合には、不争条項によって消費者は対象となる特許権の有効性を争うことが禁じられることになり、不適法に付与された特許権に対してライセンス料を支払い続けなければならないという不利益を被ることになるが、これ

<sup>158</sup> 小山昇『仲裁法〔新版〕』（有斐閣・1983）93頁、小島武司＝猪股孝史『仲裁法』（日本評論社・2014）136頁、140頁。

<sup>159</sup> 高橋・前掲注（157）288頁参照。

は消費者の利益を一方的に害する条項に該当する可能性が高いからである(消費契約10条)。したがって、約款における不爭条項は、原則として無効と解すべきであろう。

## 2. 効果

ライセンス契約における不爭合意は訴訟契約としても適法と解すると、この合意が交わされた場合には、異議申立てをはじめとするすべての手続において特許権の有効性を争うことはできないこととなる。では、かかる合意があるにもかかわらず、手続でライセンシーが有効性を争った場合、その後の審判手続や訴訟手続等ではどのように処理されるべきであろうか。

不爭合意があるにもかかわらず、ライセンシーが特許権の有効性を争った場合には、特許権を有するライセンサーが不爭合意の存在を主張しなければならない。これによって有利な法律効果を得るのはライセンサーであるからであり、主張責任だけではなく、証明責任もライセンサーが負うこととなる。

そして、異議申立ておよび無効審判について、不爭合意違反によりライセンシーが手続を開始した場合、ライセンサーが同合意違反を主張したときには、訴えの利益またはこれと同等の概念と結びつけることはなく、不爭合意の効果として直接的に両手続は初めから不適法であったことになり、却下されることとなる。他方、同合意の存在を主張せず、ライセンサーが手続に応じた場合には、同合意は黙示的に解除されたものとみなされ、事後の主張は許されないと考えるべきである<sup>160</sup>。もちろん、これらの時点において、同合意が無効、取消し、または解除がなされていないことが必要である。

また、侵害訴訟や仲裁において先決問題として特許権の有効性が問題となり、ライセンサーの不爭合意の主張が認められた場合には、当該特許権は有効であることを前提として侵害問題を判断することになる(キルビー特許事件以前の対応と同じとなる。)。この理論的説明は先述したとおりである。

---

<sup>160</sup> 青山・前掲注(123)259頁参照。

## VI. おわりに

従来、わが国における権利不爭義務、とくに不爭合意（不爭条項）の有効性についての適法性の問題は、経済法的観点からのみ行われ、訴訟法的観点からの議論はほとんどなされていなかった。しかし、不爭合意がもたらす効果の点にかんがみれば、当事者は司法または準司法手続における効果を目的として合意をしていることに疑いはなく、訴訟契約またはこれに準じる手続法上の契約として把握したうえで、手続法的に検討される必要がある。おそらく、わが国における訴訟契約論の適法性をめぐる争いが、不適法説から私法契約説に転換し、現在においても、少なくとも判例はここにとどまっていることから、訴訟法的考察が乏しい状態となっていたものと思われる。他方、ドイツでは訴訟契約説が通説であることもあって、不爭合意は訴訟契約として扱われることに疑いはなかった。もちろん、ライセンス契約における不爭合意は、立法によって現在は不適法となっており、そこに訴訟理論が根拠づけられることはほとんどないものの、少なくとも不爭合意一般や以前の適法性の説明としては、訴訟契約として位置付けたうえで、その適法性要件を満たしているかが議論されていた。本報告書は、かかる議論を参考に、わが国における権利不爭義務の適法性について考察し、訴訟法的見地からもなお許容することができること、およびその手続上の取扱いについても明らかにした点に、その特徴がある。



禁無断転載

特許庁委託  
令和2年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業  
調査研究報告書

権利不爭義務に関する訴訟法的考察

岡田 洋一

令和3年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2020FY Collaborative Research Project on  
Harmonization of Industrial Property Right Systems  
Entrusted by the Japan Patent Office

Procedural Approach on Incontestability Clause

Yoichi OKADA

March 2021

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<http://www.iip.or.jp>