

# 14 特許実施許諾及び譲渡契約における不爭義務についての韓国、日本、米国及びドイツ間の比較分析

招へい研究員 安考秩（アン・ヒョジル）

特許権の実施権被許諾者又は譲渡人による無効請求の可能性について、韓国内外で多くの議論がある。最も議論のあるのは、特に、実施権許諾契約に「不爭」条項を含めることが、特許権の濫用に当たるか、独占禁止法の下で反競争行為を構成するか否かの問題であり、又、被許諾者や譲渡人は、信義及び誠実の原則に基づき、たとえそのような条項がなくても、実施権許諾された又は譲渡された特許の有効性を争うことが禁止されているか否かという問題である。この問題は、基本的には、信義と誠実の原則や禁反言の原則のような契約法の一般原則と、産業の発展を促進するという特許制度の目的との間の衝突から成る。この研究は、そのような衝突について、韓国、日本、米国、及び欧州連合を含むドイツの法律、判例、学説等が、どのように運用され、適用され、解釈されているかを比較・分析し、結論的には、この問題をどのように扱うべきかについて、合理的な基準を示唆しようとするものである。

## I. 序論

技術移転契約を通じて、特許権を譲渡した者、又は実施権者が、特許権の有効性を争うことができるかどうかについては、韓国だけではなく多くの国で絶え間ない論争があり、実施契約を締結しているが、実施権者が特許権の有効性を争うことができないように「不爭義務」を課すことが、信義則違反、特許権の濫用、独占禁止法上の不公正取引行為などに該当するか否かが問題となっている。この問題は基本的に、信義則又は禁反言の原則のような、契約法の一般原則による法理と、産業発展を奨励するための特許制度の趣旨の間の衝突から始まる。

実務上、不爭義務は、一般的に、特許やノウハウの有効性について争わない義務をいう。つまり、特許ライセンス契約においては、ライセンサーがライセンシーに対して課す「特許の有効性を争わない義務」をいい、ノウハウ・ライセンス契約においては、ライセンサーがライセンシーに対して課す、「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」をいう<sup>(\*)</sup>。実務上では実施許諾契約にこのような不爭義務条項、つまり「不爭条項」を挿入する例が多いという<sup>(\*\*)</sup>。また、特許侵害や無効に関する

紛争は、多くの場合、和解やクロスライセンスの提供により解決されるが、この場合、当事者同士が不爭合意する場合が通常という<sup>(\*\*\*)</sup>。不爭条項は、法的保護を受けるに値する正当性が備わっていない技術やノウハウが、特許又は営業秘密としてずっと保護されるようにし、自由競争を制限するため、各国の独占禁止法で一定の制限を受けている。それだけではなく、これは、一定の要件を備えた技術やノウハウに対してだけ独占的権利を付与し、産業発展を図ろうとする特許法や営業秘密保護法の趣旨からも外れるのである。

契約上、不爭条項がないとしても、当事者間の信頼関係により不爭義務が発生することもある。例えば、実施権者が、競争者を排除し特許侵害の危険なしに当該技術を利用して、後で事情が変わり、実施料支払いを免れるために当該特許の有効性を主張する場合、これは信義誠実又は禁反言の原則に反すると見ることもできる。しかし、実施権者の無効主張を禁止する場合、不当な特許の除去により自由競争を保証しなければならないという公益が毀損される懸念がある。したがって、各国の判例と学説でこのような信義則上の不爭義務の認定の可否が多くの議論の対象となった。信義則上の不爭義務は特許譲渡人との関連において

(\*) 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』第43(4)(1999年7月30日)参照。及び、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』(2007年9月28日)、第44(7)参照。

(\*\*) 雨宮正彦「権利不爭義務について」特許管理、Vol.36, NO.8, 991, 996頁(1986)。

(\*\*\*) 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」知財年報2006別冊NBL116号239頁240頁。

も問題となる。例えば、発明者（従業員発明者がよく問題となる）が、自分の権利を第三者に譲渡した後も、当該特許発明をずっと利用している状況で、譲受人が譲渡人を特許侵害を理由に提訴した場合、譲渡人が当該特許について無効審判を請求したり、侵害訴訟で無効の抗弁をすることが、信義誠実又は禁反言の原則上、許容されるかの問題である。

契約自由の原則と信義誠実の原則を強調するならば、不競争条項の有効性と信頼関係に基づく不競争義務を許容しなければならないであろう。一方、一般公衆の利益のため、保護する価値がない特許を除去することによって自由競争を最大限保証しなければならないという問題もある。不競争条項の有効性と信義則上の不競争義務をどの程度認めるかの問題は、特許制度に関する各国の法律と立法政策ないし競争政策と密接な関連がある。実施権者又は譲渡人以外の第三者による特許無効の主張手段が十分に保証されていて、実効性もある国では、不競争条項又は信義則上の不競争義務の遵守をある程度認めても公益が毀損される懸念は大きくないであろう。また、特許を主に自由競争を阻害する意味での独占権とだけ考えるのなら、不競争条項や信義則上の不競争義務も、極めて制限された範囲でのみ認めなければならないであろう。この研究では、韓国、日本、米国、ドイツ及び欧州の法律が、契約上の不競争条項について、どのように規定しているか、各国の判例及び学説が、不競争条項及び信頼関係に基づく不競争義務をどのように取り扱っているか、比較法的に検討した後、この問題の解決に対する筆者なりの合理的基準を提示しようと思う。

## II. 各国の動向

### 1. 韓国

まず、特許無効を主張する手段を見ると、韓国法上、原則的に特許庁に請求することによって主張できる。また、無効審判は原則的に利害関係人又は審査官だけが請求でき

るが、特許権の設定登録があった日から登録公告日後3か月以内はだれでも請求できる。（韓国特許法133条）しかし、2004年に最高裁判所<sup>(\*)4</sup>が特許侵害訴訟を審理する裁判所は特許に無効事由があることが明白であるかどうかについて判断することができると判示して以降、侵害訴訟で権利濫用（無効）の抗弁が許容されるようになった。過去、不競争義務は無効審判請求と関連して問題にされたが、2004年の最高裁判所判決以後は、侵害訴訟での無効抗弁と関連しても、不競争義務の存否が問題となるように思われる。

しかし、特許無効審判制度の構造上、いまだに韓国の判例や学説は、実施権者の不競争義務問題をそれ単独では扱わず、実施権者が利害関係人として特許無効審判の請求人の資格を持っているかどうかと関連して扱っている。判例によると、無効審判を請求できる利害関係人は、権利者から権利の行使を受けるか、受ける懸念があり、その被害を受ける直接的で現実的な利害関係がある者をいい<sup>(\*)5</sup>、判例は、一般的に、実施権者は特許権者から権利の行使を受ける懸念がない者とし、その利害関係を認めていない<sup>(\*)6</sup>。しかし、これを認める判例<sup>(\*)7</sup>もあり、判例の確固たる立場が何であるかは、うかがい知ることができない。ただし、学説では、当事者の信頼関係よりは、不当な特許の除去により公益を優先して、信義則に定めた不競争義務を否定する見解が通説である<sup>(\*)8</sup>。譲渡人の不競争義務に関する判例と学説はまだない。

不競争条項については判例と学説で原則的にその有効性を認めているが<sup>(\*)9</sup>、独占禁止法に違反した場合にはそうではない。独占禁止法には不競争条項を許容するかどうかについての言及はまだない。ただし、1997年『国際契約上の不正取引行為などの類型及び基準』<sup>(\*)10</sup>3条15号と2000年『知的財産権の不当な行使に対する審査指針』<sup>(\*)11</sup>3条16号は「第三者が契約技術の有効性又は公知性の有無を争う場合、提供者が契約を解約することができる場合」を不正取引行為に該当するとして、契約解除権条項だけ明示的に禁止している。しかし、契約解除権条項より不競争条項が

(\*)4 最高裁判所2004.10.28,2000ダ69194判決（公報215(2004.12.1), 1915）。

(\*)5 最高裁判所1980.6.24,79フ92判決（公報638(1980.8.15), 12973）；最高裁判所1981.4.14,79フ90判決（公報657(1981.6.1), 13906）。

(\*)6 最高裁判所1981.7.28,80フ77判決（公報665(1981.10.1), 14265）；最高裁判所1983.12.27,82フ58判決（公報722(1984.2.15), 264）；最高裁判所1977.3.22,76フ7判決。

(\*)7 最高裁判所1980.3.25,79フ78判決（公報633(1980.6.1), 12789）；最高裁判所1980.5.13,79フ74判決；最高裁判所1984.5.29,82フ30判決（公報733(1984.8.1), 1188）。

(\*)8 宋永植/李相理/黄宗煥『知的所有権法(上)』育法社 9版 343頁(2005)；尹宣熙『特許法』法文社588頁(2003)。

(\*)9 宋永植/李相理/黄宗煥,前掲注8 343頁；尹宣熙,前掲注8 588頁；黄宗煥「ライセンスの不競争義務に関する考察」工業所有権 27号,47,51-52頁（1989.1）。

(\*)10 公正取引委員会考査第1997-23号。

(\*)11 公正取引委員会2000.8.30。

その競争制限性が強い点を勘案すれば、不爭条項も不公正取引行為に当たると見なければならず、学説<sup>(\*)12)</sup>も同様に解釈している。一方、2004年の最高裁判所判決<sup>(\*)13)</sup>以後は侵害訴訟でも無効の抗弁を許容しているので、今後は韓国でも信義則上の不爭義務が存在し得るか否かに関する判例が出る可能性があると思われる。

## 2. 日本

過去、日本では1959年の特許法改正により、無効審判請求人の資格に対する制限要件が削除されたにもかかわらず（同法123条1項）、その後も多数の学説<sup>(\*)14)</sup>と判例<sup>(\*)15)</sup>は訴えの「利益なければ訴権なし」という民事訴訟の原則に従い、利害関係のある者のみが無効審判を請求することができる」と解釈した。したがって、実施権者の不爭義務と関連して、いままでの日本の判例は、主に、実施権者に無効審判請求の適格性があるのか、すなわち利害関係人であるかどうかにかつ焦点を合わせていた。しかし、2003年の特許法改正によりだれでも無効審判を請求することができるようになり（日特123条2項）、これ以上、実施権者の不爭義務と利害関係人の該当可否の問題を関連させる必要がなくなった。また、2000年に最高裁判所が“キルビー”判決<sup>(\*)16)</sup>で侵害訴訟でも特許無効の抗弁を許容し、無効の抗弁と関連して不爭義務の認定可否が問題になった。しかし、日本では米国やドイツのように当事者間の信義誠実又は禁反言の原則自体に根拠を置く実施権者の不爭義務についての判例は見当たらない。

2003年の特許法改正以前、無効審判を請求できる利害関係人とは「およそ何等かの理由により、無効とせらるべき特許権の存在により直接的な不利益を被っている者」<sup>(\*)17)</sup>として、「現実に当該特許発明と同一、あるいは均等の技術を実施している者やその準備をしている者、警告を受けている者」が該当した<sup>(\*)18)</sup>。これによると、論理的に、実施

権者は特許権の存続により恩恵を受ける立場にいたるために、利害関係人に当たらず、無効審判を請求することができない、したがって、不爭義務を肯定しなければならない。しかし、判例は、実施権者が無効審判請求の利害関係があると判示することにより<sup>(\*)19)</sup>、結果的に実施権者の不爭義務を否定している。学説でも、特許制度の趣旨と実施契約締結当時の状況を考慮し、実施権者の不爭義務を原則的に否定することが多数の見解であると思われる<sup>(\*)20)</sup>。その中の一部の見解は、利害関係と不爭義務を別個の問題と見て、実施権者も特許権の存続により実施料の支払など不利益を受けるために利害関係はあり、実施契約締結当時の状況を考慮しても信義則上の不爭義務を認定することは望ましくないと見ている。これに反して、譲渡人の不爭義務についてはまだ判例と学説はまだないと思われる。

不爭条項については、契約締結の過程において公序良俗に反する行為があったり、優越的地位を濫用するなどの事情がない限り、その効力を一般的に認めている<sup>(\*)21)</sup>。判例も、不爭条項自体ではないが、当事者間に和解がある場合、無効審判請求を却下しなければならないと判示している<sup>(\*)22)</sup>。不爭条項の独占禁止法違反の有無と関連しては、2007年『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』<sup>(\*)23)</sup>で、不爭条項は、「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滅殺するおそれは小さい」という前提の下に、不爭義務を課する行為を許容している。ただし、例外的に、「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」と見ている。同指針は、また、契約解除権条項は原則的に不公正取引行為に当たらないと考えている<sup>(\*)24)</sup>。

(\*)12) このような趣旨で解釈できる見解で、例えば、尹宣熙、前掲注8 588頁参照。

(\*)13) 最高裁判所2004.10.28、2000ダ69194判例（公報215(2004.12.1)、1915）。

(\*)14) これについては、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』（弘文堂、第2版増補版、2000）240頁及びその引用文献参照。

(\*)15) 東京高裁昭和41年9月27日判決 行集17巻9号1119頁（密閉攪拌装置）。

(\*)16) 最高裁判所第三小法廷平成12年4月11日判決、平成10年(オ)第364号。

(\*)17) 東京高裁昭和38年1月31日判決 行集14巻1号95頁（合成樹脂化粧板）。

(\*)18) 中山信弘、前掲注14 240頁参照。

(\*)19) 東京高裁昭和38年1月31日判決 行集14巻1号95頁（合成樹脂化粧板）；東京高裁昭和60年7月30日判決 行集17巻2号344頁（蛇口接続金具意匠）。

(\*)20) 中山信弘 前掲注14 438-439頁； 泉克幸 前掲注3 243頁及びその引用文献、仙元隆一郎『特許法講義』201頁（悠々社、第4版、2003）。

(\*)21) 中山信弘 前掲注14 242頁、439頁及び注(6)。

(\*)22) 東京高裁昭和55年12月23日判決 取消訴訟集15；東京高裁昭和58年3月30日判決 取消訴訟集186。

(\*)23) 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』（2007.9.28）第4 4 (7)。

(\*)24) 同上 第4 4 (7)。

### 3. 米国

米国で特許無効を主張することができる方法としては、「査定系再審査 (ex parte reexamination)」（米特302-307条）と「当事者系再審査(inter partes reexamination)」（米特311-318条）手続があるが、再審査手続に第三者の参加が制限されていたり、裁判所への控訴の制限などにより、広く使用されていないのが実情である<sup>(\*)25)</sup>。したがって、不爭義務は、多くの場合、特に侵害訴訟で無効の抗弁と関連して問題となる。

過去、米国の判例は、ライセンサー禁反言によって実施権者は特許無効を主張することができないという立場を取っていたが、1969年のLear判決<sup>(\*)26)</sup>で公共の利益のために特許無効を主張することができると判示して以降、不爭義務を否定している。一方、譲渡人の禁反言による不爭義務については、これを認めることが主流判決の立場であると見られる。一部の見解では、米国の判例が実施権者の不爭義務を否定することになった理由の一つとして、米国特許制度上、第三者が特許の無効を主張することができる可能性が現実的に高くない点を挙げている<sup>(\*)27)</sup>。

まず、実施権者の不爭義務と関連して、1950年Hazelton判決<sup>(\*)28)</sup>まで、米国の判例は禁反言原則によって実施権者の不爭義務を認めることが主流だったが、Sola Electric判決（1942年）<sup>(\*)29)</sup>、Katzinger判決（1947年）<sup>(\*)30)</sup>及びMacGregor判決（1947年）<sup>(\*)31)</sup>で見られるように、例外的に価格拘束条項のような反トラスト法違反が存在する場合には禁反言原則の適用を排除した。しかし、1969年Lear判決以後、契約法上の原則である禁反言原則よりも特許制度の公益性を重視し、保護する価値のない発明に対する実施権者の無効主張を許容している。Lear事件判決で米国連邦最高裁判所はライセンサーに禁反言原則を適用せず、特許の有効性を攻撃することができると許容したが、前提条件として、ライセンサーが実施許諾契約に違反して実施料を支払わずに

いなければならなかった。2007年MedImmune判決<sup>(\*)32)</sup>は実施許諾契約に違反していないライセンサーでも特許の有効性を争えるとした点で意味がある。すなわち、MedImmune判決に従えば、ライセンサーは「権利の留保下に(under protest)」実施料を支払いながら、同時に、特許の有効性を争う確認訴訟を提起できるようになった。ライセンサーは特許権者からの侵害訴訟を心配しないで済むと同時に、当該特許権の有効性を攻撃することができるようになったという点で過去よりは明らかに有利な立場になった。

譲渡人の不爭義務と関連して、1924年Westinghouse判決<sup>(\*)33)</sup>と1945年Scott Paper判決<sup>(\*)34)</sup>は、いずれも譲渡人の禁反言を原則的に認め、ただし、公知技術の抗弁を許容し、その適用範囲を事実上縮小させた。この後、実施権者の禁反言に関して、1969年Lear判決が出され、この直後の幾つかの下級審判決もLear判決の影響を受け、譲渡人禁反言を否定する立場を見せた。しかし、1988年連邦巡回控訴裁判所（CAFC）のDiamond Scientific判決<sup>(\*)35)</sup>以後の判決では、再び譲渡人禁反言を認めている。連邦巡回控訴裁判所がLear判決で強調した自由競争の保証という公益を全く度外視したわけではなく<sup>(\*)36)</sup>、それよりも当事者の信義誠実を更に重視した点は明らかである。一般公衆の利益を最大限に保護しようとしたならば、実施権者の場合や譲渡人の場合も、すべて不爭義務を否定しなければならなかったはずである。連邦最高裁判所と連邦巡回控訴裁判所の双方で、公益と私益を一緒に考慮したにもかかわらず、結論においては差が出た理由を、後者の親特許的な立場から探る見解もある<sup>(\*)37)</sup>。Diamond Scientific判決以後、譲渡人の不爭義務を認めた連邦最高裁判所の判決はまだ見当たらない。しかし、連邦最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所の見解に対する反対見解を提示する機会を多くの事例で持ったにもかかわらず、まだそのような内容の連邦最高裁判所判決は見当たらない。したがって、今は譲渡人禁反言を認めることが米国

(\*)25) 『アメリカ特許法・制度分析及び時事点に関する研究』特許庁研究報告書 2006.9.8,191,199頁以下参照。

(\*)26) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (U.S. 1969).

(\*)27) Bodewig, "Nichtangriffspflichten des Veräußerers im US-amerikanischen Patentrecht", GRUR Int. 2004, 918, 919.

(\*)28) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazelton Research, Inc., 339 U.S. 827 (U.S. 1950).

(\*)29) Sola Electric Co. v. Jefferson Electric Co., 317 U.S. 173 (U.S. 1942).

(\*)30) Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329 U.S. 394 (U.S. 1947).

(\*)31) MacGregor v. Westinghouse Electric & Mfg. Co., 329 U.S. 402 (U.S. 1947).

(\*)32) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764 (2007).

(\*)33) Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342 (U.S. 1924).

(\*)34) Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249 (U.S. 1945).

(\*)35) Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988).

(\*)36) 848 F.2d 1220, 1224-1225 (Fed. Cir. 1988).

(\*)37) Bodewig, supra note 27, S.922.

判例の確固たる他立場だといえるであろう<sup>(\*)38)</sup>。

不爭条項に関する米国の判例の立場は一概にはいえない。まず、一般的にライセンス契約に含まれる不爭条項に対して、過去の米国連邦最高裁判所は、不爭条項自体を無効とはしなかったが、これは強制することができる性質の契約ではないために、実施権者は依然として特許無効を主張することができるという立場をとっていた<sup>(\*)39)</sup>。1969年Lear判決以後は、判例は不爭条項自体を無効と見ている<sup>(\*)40)</sup>。和解契約自体又は和解契約に含まれた不爭条項に対しては、米国判例は、裁判外の和解契約による不爭条項は執行不可能だが<sup>(\*)41)</sup>、裁判上の和解契約による不爭条項は執行可能と見ている<sup>(\*)42)</sup>。裁判上の和解契約による不爭条項の有効性と執行可能性を認めた理由を分析してみると、1988年Hemstreet判決<sup>(\*)43)</sup>と1991年Foster判決<sup>(\*)44)</sup>は和解契約に基づく和解命令や同意判決の既判力に根拠を置いて無効主張を退け、2001年Flex-Foot判決<sup>(\*)45)</sup>は和解命令及び同意判決はなかったものの、提訴後、そして証拠開示手続後に和解契約が締結されたという点をその理由の中の一つに挙げている。その一方、1971年Golden State判決<sup>(\*)46)</sup>は1969年Lear判決直後の判決であり、この後1988年Hemstreet判決及びその後続判決は連邦巡回控訴裁判所で下されたもので、前者に比べて後者は親特許政策を取った時期に下された判決という点から、その結論が変わったと分析することもできるであろう。

その他に、特許が無効と判明した場合の、過去の未払実施料の支払義務の問題では、1997年SGK判決<sup>(\*)47)</sup>で連邦巡回控訴裁判所が、ライセンシーは実施料の支払を中断し、当該特許が無効であるために実施料支払を中断するという事実をライセンサーに通知する時まで、実施料支払の中断を主張できないと判示することにより、1969年のLear判決に制限を加えている。

#### 4. ドイツ

まず、特許無効の主張方法を見ると、ドイツの特許法上、無効審判訴訟（同法22条及び81条）と異議申立手続（同法59条）がある。いずれもだれでも提起できるが、異議申立ては特許付与公告後3か月以内に限られる。無効訴訟でも異議申立てでも不爭合意があったり、当事者の特別な関係により不爭義務が認定される場合、許容されない<sup>(\*)48)</sup>。特許庁と裁判所間の権限分配を比較的厳格に維持しているドイツでは、侵害訴訟で特許無効の抗弁は許容されておらず、いわゆる「自由な技術水準の抗弁(Einwand des freien Stand der Technik; Formstein-Einwand)」だけを許容している。したがって、ドイツでは侵害訴訟で無効の抗弁と関連しては不爭義務が問題にならない。

過去、ドイツの判例及び学説は信義誠実の原則を根拠にして、①特許の譲渡人、②特許を組合に出資した組合員、③職務発明を使用者に譲渡した従業者(雇用関係が終了した後も同一)、④当事者間の契約関係が組合類似の性格を持っているなど信頼が深い協力作業を合意内容にするライセンス契約が存在する場合のライセンシー、⑤一般当事者の特許発明の利用と関連し、緊密な協力作業に合意した場合、他方、当事者が提起した無効訴訟、などは許容されないとしていた<sup>(\*)49)</sup>。すなわち、ドイツの判例は、実施権者、特許譲渡人、組合関係など、当事者間の特別な信頼関係が認められる場合、信義則に根拠を置く不爭義務を幅広く認めていた。明示的不爭条項も原則的に有効であると見られ、特に裁判上及び裁判外和解、又は無償実施権の場合、その有効性を認めていた<sup>(\*)50)</sup>。

2005年に改正されたドイツ競争制限禁止法は、不爭条項を有効としていた旧法17条2項3号の規定を削除し、不爭条項を原則的に無効と見るようになった。これは自由な競争

(\*)38) A.a.O., S. 922-923.

(\*)39) Pope Mfg. Co. v. Gormully, 144 U.S. 224 (U.S. 1892); Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329 U.S. 394 (1947).

(\*)40) Bendix Corp. v. Balax, Inc., 471 F.2d 149 (7th Cir. 1972).

(\*)41) Massillion-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971).

(\*)42) Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348 (Fed. Cir. 1988); Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991); Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001).

(\*)43) Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348 (Fed. Cir. 1988).

(\*)44) Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991).

(\*)45) Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001).

(\*)46) Massillion-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971).

(\*)47) Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561 (Fed. Cir. 1997).

(\*)48) BGH GRUR 1987, 900, 901 - "Entwässerungsanlage"; BGH GRUR 1971, 243, 244 - "Gewindeschneidvorrichtungen"; BGH GRUR 1965, 135, 137 - "Vanal-Patent".

(\*)49) BGH GRUR 1989, 39, 40 - "Flächenentlüftung".

(\*)50) BPatG GRUR Int. 1997, 631, 634 - "Nichtangriffspflicht".

を最大限に保証しようとする欧州共同体法の精神にならっていると理解される。一方、当事者間の特別な関係に起因する忠実義務に基づき認められる黙示的不争義務がどの程度まで認められるのかは不明確だが、この場合にも、自由競争を最大限に保証しようとする欧州競争法及びドイツ競争制限禁止法の改正趣旨を考慮しなければならないであろう。すなわち、立法政策が当事者の信義誠実よりは自由競争の保証にもっと大きい比重を置く方向に変貌したことに注目しなければならない。結局、黙示的不争義務を認めることができる範囲も過去よりは縮小したと見なければならないであろう。

## 5. 欧州連合

欧州連合レベルでは特許無効又は特許侵害訴訟は存在しないので、当事者が契約上明示的に決めた不爭条項が欧州連合の競争法に違反するか否が問題になる。欧州司法裁判所(EuGH)は、不当に付与された特許権によって発生し得る経済活動に対するすべての障害を除去することが公益に寄与することであると前置きし、特許の有効性に対する攻撃についても保護することが特許権に固有な対象ではなく、したがって、不爭条項は特許権に固有な対象に属さず、事業者間の競争を不当に制限するため、欧州共同体設立条約に従って禁止されるとしている(\*51)。

また、2004年に改正された「技術移転契約一括適用免除規則」(No 772/2004)(\*52)と2000年の「研究開発契約一括適用免除規則」(No 2659/2000)(\*53)によれば、不爭条項に対しても欧州連合の競争法がどのような制限もなく適用され、したがって、原則的に禁止されることになった。ただ、例外的にノウハウ(\*54)、和解(\*55)、共同研究開発(\*56)などに関連した場合は許容しており、契約解除権条項も許容されると見ている(\*57)。

## Ⅲ. 比較法的評価

当事者間の信頼関係に基づく不爭義務と契約上の不爭条項の有効性については、各国の競争政策により、その法的取扱いが異なる。米国とドイツでは、かつて信義誠実の原則又は禁反言の原則による実施権者と譲渡人の不爭義務に関する判例が多く、学説上の議論も活発に行われた。米国は、1969年Lear判決の前後で、実施権者の不爭義務を肯定する立場から否定する立場に変わり、これは現在まで米国判例の確固たる立場として維持されている。一方、譲渡人の不爭義務については、禁反言の原則に根拠を置き、これを認定している。不爭条項は原則的に裁判上の和解に含まれた場合だけ効力を認めている。

ドイツは2005年の競争制限禁止法改正以前は、独占禁止法上も不爭条項を有効と見ていて、信頼関係に基づいた不爭義務も比較的幅広く認めていた。しかし、同法の改正により欧州連合の競争法が適用されることにより、今後、契約上の不爭条項は原則的に禁止され、信義則に根拠を置く不爭義務も自由競争を最大限保証するという欧州連合の競争政策を勘案すると、その認定範囲が縮小されると思われる。欧州連合の場合、不爭条項は原則的に禁止して、ノウハウ、和解及び共同研究開発などの場合だけ、例外的に許容している。米国、ドイツ及び欧州連合で契約解除権条項は有効と見ている。

日本は、2003年の特許法改正以前は、判例と多数説で無効審判請求人に利害関係を要求したために、不爭義務に関する議論も実施権者が利害関係人に当たるか否かに焦点を合わせていた。これは韓国の場合も同じである。しかし、2000年の最高裁判所判決で、侵害訴訟における無効抗弁が許容され、2003年に改正された特許法では、だれでも無効審判を請求できるよう明示したことで、今後は信義則に根拠を置く不爭義務の認定可否についての判例が出てくるだろうと期待される。日本の独占禁止法上、契約解除権条項はもちろん、不爭条項も原則的に許容されると見られる。

(\*51) EuGH GRUR Int. 1986, 635, 641 - "Windsurfing International".

(\*52) Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements, OJ L 123, 27/04/2004, p.11.

(\*53) Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements, 5条1項(b) (OJ L 304, 05/12/2000, p.7).

(\*54) Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, 112番(OJ C 101, 27/04/2004, p.2).

(\*55) Id.209.

(\*56) Regulation No 2659/2000, 5条1項(b)の反対解釈。

(\*57) Regulation No 772/2004, 5条1項(c).

韓国の場合は、依然、無効審判請求に利害関係を要求しており、無効審判請求と関連しては、信義則に定めた不競争義務認定の可否に関する判例が存在しない。しかし、2004年の最高裁判所判決以後、侵害訴訟で無効抗弁が許容されることになり、将来、信義則に根拠を置く不競争義務に関する判例が出てくると期待される。韓国は契約解除権条項を独占禁止法上の不正取引行為に当たると見ていて、不競争条項も同様と解釈しているために、この点に関する限り、日本、米国、ドイツ及び欧州連合と正反対の立場を取っている。

#### IV. 結論

許発明及びノウハウについての信義則上の不競争義務と契約上の不競争条項に関する論争は契約法と独占禁止法ないし特許制度の趣旨との間の衝突から始まる。契約法的な側面からは、当事者の合意を遵守し、これを信義誠実の原則により履行しなければならず、独占禁止法的な側面からは、保護する価値のない特許を除去し、自由で公正な競争を保証する必要がある。以前は、各国の法律及び判例で、当事者の信頼関係や契約上の合意を尊重し、不競争義務と不競争条項の有効性を肯定する側面が強かったと見ることができる。しかし、1969年の米国のLear判決<sup>(\*58)</sup>以後、各国の法律及び実務で不当な特許の除去により公益を優先する立場が主流になった。日本の判例も実施権者は原則的に無効審判を請求できるとし、結果的に私益より公益を重視し、ドイツの判例も特別な信頼関係が存在する場合を除いては、原則的に実施権者の不競争義務を認めなかった。不競争条項についても、米国の裁判所は既判力が認められる裁判上の和解による場合を除いては、その執行可能性ないし有効性を否定し、不当な特許の除去により公益を優先している。さらに、2004年の欧州連合の「技術移転契約一括適用免除規則」は不競争条項を原則的に禁止することによって最も急進的な立場をとっている<sup>(\*59)</sup>。要するに、不当な特許の存在は公益に反するという前提の下に当該特許の無効主張を幅広く認

めようとするのが各国の傾向として考えられる。しかし、不競争義務や不競争条項の有効性を否定することになれば、特許権者の地位や特許権が脆弱になり、これは結局ライセンスによって技術を産業化しようとする特許権者の足を引っ張ることになろう。技術開発意欲を萎縮させ、長期的には産業発展及び技術革新も阻害することになり得る<sup>(\*60)</sup>。

興味深い事実は不競争義務と不競争条項の有効性を肯定する立場やこれを否定する立場のすべてが、究極的には競争を円滑にする役割を持っているということとその理由に挙げている点である。不競争義務と不競争条項は特許権者がその技術をライセンスすることに対する動機として機能することになり、技術に対するライセンス付与を円滑にして競争を促進させるのである<sup>(\*61)</sup>。一方、不競争義務又は不競争条項の有効性を否定すれば、ライセンシーがライセンス契約締結をより躊躇しなくなり、結局、対象者間にライセンス契約がより容易に締結され、競争が推進され得る<sup>(\*62)</sup>。すなわち、いずれも競争を推進させるという究極的な目標においては共通点を持っているが、その目標を達成する方法を異にしているだけである。市場では常に新しい技術が開発され、各企業は技術市場でライセンサーであると同時にライセンシーになり得る。したがって、独占規制当局で不競争義務を肯定しようとするか否定しようとするか、それが特定企業に常に有利になるということもない。不競争義務の肯定や否定は、いずれも一定部分、競争を円滑にする機能があるために、例外なく不競争義務を肯定したり、否定する政策を用いることは望ましくないと考えられる。その時々々の経済状況と技術発展の水準を考慮し、不競争義務を原則的に肯定又は否定しながら、例外の範囲を柔軟に運用していくことが望ましいだろう。

(\*58) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (U.S. 1969).

(\*59) Regulation No 772/2004, 5条1項(c).

(\*60) Ulmer-Eilfort/Boulware, "Challenging Licensed Intellectual Property Rights Under U.S. and European Laws. The U.S. Supreme Court Abandons the Principle of Licensee Estoppel", IIC 2007, p.759,764.

(\*61) Matthew Jones, "Licensee estoppel: an overview of the position under English and European law", Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, Vol.2, No.11, p.750 p.754. (\*49) BGH GRUR 1989, 39, 40 - "Flächenentlüftung".

(\*62) See id.