

権利不爭義務に関する訴訟法的考察*

派遣研究者 岡田洋一**

ライセンス契約を締結する際、両当事者間で不爭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、不爭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、不爭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、不爭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。

I. はじめに

ライセンス契約で設けられた不爭条項の有効性については、契約自由の原則の例外として、不爭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。ゆえに不爭条項は、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

* これは特許庁委託令和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の要約である。

** 明治大学法学部 専任准教授（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部に派遣）

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し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

ライセンシーは、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¹。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、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、不爭条項を設けること自体は可能とし、これにより権利不爭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。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爭義務

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²。

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。

¹ 中山信弘『特許法』(弘文堂・2019) 539頁。

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

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（Popurarklage）であることから、誰でも、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³。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⁴。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

³ Vgl. Mes, Patentgesetz, 5. Aufl. 2020, § 59 Rdnr.33ff.

⁴ 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。

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。

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争合意

まず、異議申立て・無効審判についての不争合意については、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、不争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⁵。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争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⁶。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、訴えを提起するか否か、断念するか否か、放棄するか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

⁵ Kuhbier, GRUR 1954, 187 ff.; Schwertner, GRUR 1968, S.9, 11.

⁶ Wagner, Prozeßverträge, 1988, S. 104ff.

処分することができるのである。それゆえドイツでは、不争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、不争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。