

# 特許法における「権利不主張」をめぐって

——権利不主張の法的性質と当然対抗制度について——

齊 藤 尚 男\*

**抄 録** 平成23年改正特許法において、通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有するとするいわゆる「当然対抗制度」が導入されたが、特許ライセンス実務で用いられる「権利不主張」は、特許権者自らがあえて特許権を主張しないという点において通常実施権と同じものなのか—あるいは何か別のものなのか。「権利不主張」が通常実施権と同じものならば、当然対抗制度の対象となるものなのかについて考察する。

## 目 次

1. 問題の所在
2. 米国における権利不主張をめぐる議論
  2. 1 定 義
  2. 2 TransCore事件以前の米国特許実務
  2. 3 TransCore事件の判示事項
  2. 4 TransCore判決以降の判決
3. ドイツにおける権利不主張をめぐる議論
  3. 1 ドイツ特許法を考察する意義
  3. 2 ドイツにおける単純ライセンスの法的性質
  3. 3 ドイツにおける権利不主張をめぐる学説
  3. 4 ドイツにおける権利不主張をめぐる裁判例
4. わが国における権利不主張をめぐる議論
  4. 1 通常実施権の法的性質
  4. 2 権利不主張の法的性質
  4. 3 その他の問題
5. 結びにかえて

## 1. 問題の所在

権利を主張しないということはどういうことか。これが、本稿におけるテーマである。世界各国における特許制度では、特許権を発明の公開の代償として一定の期間付与される「権利」<sup>1)</sup>としている。この特許権という権利に基づいて、特許権者自らが一定の条件の下、他人に業とし

てその特許発明の実施をする権利を許諾することがしばしば行われる。—実施権の許諾である。

わが国の通説は、通常実施権を不作為請求権と説明し、特許法の目的の一つである発明の利用の促進を図るため、一定の範囲で他人に実施の権原を与えることにより、他人による特許権の実施を特許権者が許容するものとする。これに対し、平成23年改正特許法（平成23年6月8日法律第63号）が成立し、通常実施権の当然対抗制度の導入に伴い、通常実施権の法的性質の見直しを示唆する意見もある<sup>2)</sup>。

一方、特許権という権利を、一定の条件の下、特許権者自らがあえて主張しないということも行われる。本論文中ではこれを「権利不主張」として論じていきたい。この「権利不主張」は、「非係争契約（“Covenant not to sue”）」を含み、特許ライセンスの世界でしばしば話題となっている。たとえば、わが国において、知的財産権法と私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下、「独禁法」という。）との関係に

\* パナソニック株式会社 知的財産センター  
弁理士 Takao SAITO

においてライセンス契約におけるいわゆる「非係争契約」が注目を集めた事例として、マイクロソフト事件審決<sup>3)</sup>がある。同事件では、「非係争契約」が取引市場における公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれを有するものであり、公正競争阻害性を有し、一般指定告示第13項に該当し、不当な拘束条件付取引とされるため、独占禁止法第19条に違反するとされた。また、「権利不主張」が世界的に注目された事案として、2011年3月31日にニューヨークで行われた特許オークションでは、Round Rock Research社の“Covenant not to sue”という契約枠組み自体が取引され、公開オークションの場において3,850万ドルで落札されている<sup>4)</sup>。

この「権利不主張」は、特許権者自らがあえて特許権を主張しないという点において通常実施権と同じものなのか—あるいは何か別のものなのか。「権利不主張」が通常実施権と同じものならば、特許消尽の対象となるものなのか、当然対抗制度の対象となるものなのか。

わが国でこのことを真正面から判断した裁判例はないため、本稿では、米国における従来の実務と最近の判例の動向を踏まえた上で、ドイツにおける学説と裁判例を挙げて大陸法系の国での取り扱いに言及し、比較法的考察を行う。

上述のとおり、平成23年の特許法改正により実施権の当然対抗制度の導入に伴い、通常実施権の法的性質自体について見直しの議論が出ている背景には、わが国において大型のM&A案件や知的財産権の流通が加速している現実がある。2009年7月には改正産業活力再生特別措置法に基づく株式会社産業革新機構が設立され、これにより、業界再編につながるような大型のM&A案件や自社技術のみならず他社の技術を活用するオープン・イノベーションが盛んになり、製品だけでなく技術自体や事業そのものがグローバルに流通する時代になった。企業の知的財産部門においても、従来のライセンス一辺

倒の知財活用から、これまで一般的でなかった知財権の譲渡や証券化<sup>5)</sup>、知財信託<sup>6)</sup>、さらには特許ライセンスを対象とする証券取引所<sup>7)</sup>など、知財活用をめぐる新しい枠組みが実務の中に押し寄せている。

このような新しい枠組みを構築する上では、対象物の価値評価が不可欠だが、特許権や著作権などの知的財産を対象とする場合も権利自体に関する価値評価、いわゆるデューデリジェンスがますます重要になってくる。具体的には、既存のライセンスや各種担保権などが偶発債務の原因とならないかを予防法務的に確認することがデューデリジェンスの中心的な調査項目となる。権利不主張と通常実施権の法的性質の違いを明らかにすれば、このような知財デューデリジェンスにおいて、「権利不主張」は果たして通常のライセンス、すなわち、許諾による通常実施権と同様と扱うべきなのか、違うのであればどのように評価すべきなのか。本稿の意義は、従来必ずしも意識されなかった点を改めて議論し、かつそこに若干の比較法的考察を加えたところにある。

## 2. 米国における権利不主張をめぐる議論

### 2.1 定義

本稿のテーマである「権利不主張」の定義は各国の特許法にはなく、論者によって若干内容に幅があるため整理を要する。本稿では、多くの場合、国際特許ライセンス契約がニューヨーク州などの米国州法を準拠法として締結されることが多いことから、まず英文契約を例にとって検討する。具体的な契約文言としては、以下のようなものが典型例としてある（本稿では、英文特許ライセンス契約のドラフティングの際によく参照されるBrunsvoldによる雛型を検討に用いる）。

Ex.1 : Company A hereby covenants not to sue Company B under any patent listed in Exhibit A for infringement based upon any act by Company B of the manufacture, use, sale, offer for sale, or import that occurs after the effective date of this Agreement. Company A hereby represents that it owns full legal and equitable title to each patent listed in Exhibit A. Company A further promises to impose the covenant of this paragraph to any third party to whom Company A may assign a patent listed in Exhibit A<sup>8)</sup>.

(日本語訳)

例1 : 会社Aは、会社Bに対し、別表Aに列記された特許権に基づき、契約発効日以降に行われた会社Bの行為による生産、使用、販売、販売の申し出又は輸入による特許権侵害について提訴しないことを約する。会社Aは、別表Aに列記された特許権それぞれにつき完全な法律上又は衡平法上の権原を保有していることをここに表明する。さらに、会社Aは、本項における約定を別表Aに列記された特許権を会社Aが移転する第三者に対しても課することを約する。

Ex.2 : LICENSOR will not assert against LICENSEE, or its direct or indirect customers, any claim for infringement of any U.S. patent that LICENSOR now or hereafter owns or can license to others, based on the manufacture, use, sale, offer to sale, or import of any Licensed Product made or sold by LICENSEE under the license granted in this Agreement and upon which royalty has been paid in accordance with the provisions of Article [ ]<sup>9)</sup>.

(日本語訳)

例2 : ライセンサーは、ライセンシー又はその直接又は間接的な顧客に対し、本契約に基づくライセンス許諾が行われるとともに、本契約 [ ] 条に従ってロイヤリティーが支払われ、かつ、ライセンシーによって生産され又は販売されたライセンス許諾製品の製造、使用、販売、販売の申し出又は輸入に基づく特許権侵害であって、ライセンサーが現在又は今後保有する又は他人にライセンスすることができる米国特許権の侵害に対する権利主張を行わないものとする。

上記例1のようないわゆる“Covenant not to sue”につき、英米商事法辞典は、「不提訴特約」と訳し、「他の者に対して訴訟を提起する権利を有するものが当該権利を行使して訴訟を提起しないことを合意する特約」と定義する<sup>10)</sup>。この定義では、不提訴、すなわち訴訟を提起しないという点に焦点が当たっている。“Covenant”という用語は、広く「約定」、「契約」、「契約条項」、「特約」、「約款」などの意味があるが<sup>11)</sup>、“not to sue”を字義通り訳せば、不提訴となるのであながち誤りではない。しかしながら、一般に“Covenant not to sue”と呼ばれる条項も契約文言を詳細に検討すると往々にして不提訴のみならず、上記例2のように権利行使 (assert) という文言を使って、広く特許権の行使一般を指し、特許権侵害の警告状の送付やライセンス交渉における権利主張などの裁判外の権利主張も行わない“Non-Assertion of Patents” (いわゆる「NAP条項」) と呼ばれる文言例もあり<sup>12)</sup>、「不提訴特約」という訳語を「権利不主張」と同義とすることはやや不正確であろう。なお、上記マイクロソフト事件審決で独禁法上問題となった権利不主張は、NAP条項であった。

ここで、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 (以下、「独禁法上の指針」という)) は、「非係争義務」を定義し、「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、ライセンシーが所有し、又は取得することとなる全部又は一部の特許権等をライセンサー又はライセンサーの指定する者に対して行使しない義務」として議論している<sup>13)</sup>。この定義は、まずライセンサーがライセンシーに対し実施権を許諾したことが前提になっており、その上でライセンシーがライセンサー等にライセンシーの保有する特許権等を行使しないというケースを想定したものであり、独禁法上問題となり得る「非係争義務」に限定して議論されている。しかしながら、一般の「権利不主張」は、必ずしもクロスライセンスの文脈でのみ議論されるものではなく、一方向のライセンスでも議論されることがある。したがって、クロスライセンスのライセンシーからライセンサーに対する「非係争義務」に議論を絞った独禁法上の指針の定義は、一般的な「権利不主張」の性質を議論する本稿にはなじまない。

上述のとおり、“Covenant not to sue”も契約の一種であることから、本稿では、“Covenant not to sue”を「非係争契約」と呼ぶとともに、当該条項が意図的に不提訴のみを特約した場合を除き、“Covenant not to sue”や“Non-assertion”を総称して「権利不主張」条項と呼ぶものとする。

## 2. 2 TransCore事件以前の米国特許実務

この権利不主張は、当事者の合意によって成立するものであり、その目的や内容により、さまざまなバリエーションが考えられる。たとえば、①ある権利をある人には行使しないと規定する場合、②ある権利をある対象製品には行使しないと規定する場合、③ある権利をある時期には行使しないと規定する場合などがある。①ある人には行使しないといったときに、その人から製品を購入した顧客に権利行使できるのか。②ある対象製品には権利行使しないと行ったときに、その対象製品を組み込んだ製品につ

いては権利行使できるのか。③ある時期には権利行使しないといったときにその時期を過ぎた後に遡って権利行使できるのか。これらの問題を考えるとき、権利不主張とは言っても契約の一種であるから、原則としては当事者の合理的意思を解釈してその内容を定めるべきであろうが、特許消尽や当然対抗など、当事者の意思とは別に考えなければならない場合もある。

この権利不主張の法的性質をいかに解するかについて、米国においては判決が分かれ実務が混乱していたところ、連邦巡回区控訴裁判所がTransCore事件においていわゆる特許消尽との関係でこの問題を取り上げた<sup>14)</sup>。後述するとおり、TransCore事件を引用し、特許権の移転との関係でこの問題を取り上げた下級審判決も出た<sup>15)</sup>。さらに、連邦倒産法との関係でもこの問題に触れた第3巡回区控訴裁判所で判決が出た<sup>16)</sup>。

ここでは、まず、この権利不主張が、TransCore事件以前に実務上どのように取り扱われてきたかについて概観する。

TransCore事件以前の従来の米国特許ライセンス実務では、通常非独占的ライセンス(Non-exclusive license)と権利不主張とは異なるものだと解し、非独占的ライセンスの場合は特許消尽(Patent exhaustion)や特許権移転の場合の第三者への対抗力があるのに対し、権利不主張の場合は当事者間の対人的な(Personal)契約上の約束であると解し<sup>17)</sup>、必ずしも特許消尽しない<sup>18)</sup>、あるいは、必ずしも特許権移転の場合の第三者への対抗力がない<sup>19)</sup>とする実務者が多かった(以下、「対人的権利説」という)<sup>20)</sup>。しかしながら、TransCore事件以前の判決でも会社合併の事例では、権利不主張を含む契約上の義務を合併後の新法人が引き継ぐとしているものはあった<sup>21)</sup>。

また、非係争契約は、契約で定められた期間においてのみ提訴しないという契約上の約束であって、当該契約が解約された場合には、特許

権者は相手方に対し当該契約期間中の侵害についての救済を求めることが可能、と理解されていた<sup>22)</sup>。

このように、TransCore事件以前は、権利不主張と非独占的ライセンスは違うものと解され、あたかも契約のドラフトの仕方—すなわち、権利不主張または非独占的ライセンスのいずれを選ぶか—によって特許消尽するか否か、あるいは特許譲渡の際に対抗できるか否かを、特許権者が自由にコントロールできるかのような考え方が実務界にはあった。

しかしながら、たとえば特許消尽を特許ライセンス契約の書き振りによって特許権者が自由にコントロールできることになると、下流の顧客にとって極めて不安定な状態に陥らせることになり、特許権者に二重の利得を得る機会についてのコントロールを与えることになってしまう。

2008年に出されたQuanta最高裁判決<sup>23)</sup>で、特許消尽論があくまで特許権者によって許可された販売 (Authorized sales) によってのみ生じると判断されたことにより米国における特許消尽論適用の要件がある程度明確になったことを契機に、2009年に出されたTransCore事件では権利不主張と特許消尽論との関係について検討し、従来の対人的権利説を否定した。これについては次の項で詳説する。

## 2. 3 TransCore事件の判示事項

TransCore事件は、本稿のテーマにとって非常に重要な意義を持つため、連邦巡回控訴審判決に記載された事実および法律論の論理構成を以下のとおり詳細に議論する。

TransCore社は、米国でE-ZPassと呼ばれる高速道路の自動課金システム (日本ではETCと呼ばれる) の製造販売およびシステムの設置を業として行う会社であり、関連技術について複数の特許権を有していた。

2000年、TransCore社は、Mark IV社を複数

のTransCore社の特許権を侵害するとして提訴した。この訴訟は和解するに至り、Mark IV社は、無条件の権利不主張および全ての請求の取下げを条件として、450万ドルをTransCore社に支払った。ここで問題となった権利不主張の文言は以下のとおりである。

In exchange for the payment set forth in paragraph 1, TCI hereby agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement of any of United States Patent Nos. 5,805,082; 5,289,183; 5,406,275; 5,144,553; 5,086,389; 5,751,973; 5,347,274; 5,351,187; 5,253,162; and 4,303,904, or any foreign counterparts of the afore-said United States Patents, for the entire remainder of the terms of the respective United States Patents and their foreign counterparts. This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the future. (下線は筆者)

(日本語訳)

パラグラフ1に基づく支払いを条件として、TCI (TransCore社)は、Mark IV社に対し、米国特許番号5,805,082, 5,289,183, 5,406,275, 5,144,553, 5,086,389, 5,751,973, 5,347,274, 5,351,187, 5,253,162, および4,303,904とその外国における対応特許権に基づく将来の特許権侵害について、それらの米国特許権又は対応外国特許権の残余の存続期間において、いかなる要求、請求、訴訟又は法的措置もとらないことを約するものとする。この権利不主張は、本契約の発効日時点における又は将来に発行する他の特許権には適用しない。

TCI, TII and GRAVELLE, for themselves and their respective predecessors, successors, heirs and assigns, fully and forever release, discharge and dismiss all claims, demands, actions, causes of action, liens and rights, in law or in equity (known, unknown, contingent, accrued, inchoate or otherwise), existing as of June 26, 2001, that they have against MARK IV, and its officers, directors, employees, representatives and attorneys of MARK IV, but excluding any claims for breach of this Agreement. No express or implied license or future release whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release. (下線は筆者)

(日本語訳)

TCI (TransCore社), TIIおよびGRAVELLEは、それら自身、先行者、後継者、相続人および承継人らのために、2001年6月26日時点において存在するMARK IVに対する、本契約の違反に基づく請求を除く、法律上又は衡平法上のいかなる請求、要求、法的措置、訴訟原因、担保権および権利 (知って、知られないで、不確定の、又は発生済み、未完成その他の場合を含む) も、完全かつ永久に免責、取下げおよび免除するものとする。この免責によっては、いかなる明示的または黙示的ライセンスその他の将来に対する免責もMARK IVまたはいかなる第三者に対しても許諾されない。

数年後、料金集計システムに関するコンサルティングおよびシステム統合を業とするETC社は、イリノイ州の高速料金所公団に対し、新型の公道料金システムを設置し、テストする案件に入札し、これを落札した。その際、契約の一部として、ETC社は、Mark IV社から同公団

が購入した新型の料金システムを設置し、テストすることに合意していた。

そこで、TransCore社は、以前Mark IV社に対し提起した特許侵害訴訟で使用した3件の特許権と同じ特許権に加え、TransCore社とMark IV社との以前の和解時には登録になっていなかった関連特許権を1件追加し、ETC社に対し、テキサス州北部連邦地裁において特許権侵害訴訟を提起した。地裁の公判では、TransCore社とMark IV社との和解契約の法的インパクトが議論となり、両当事者にこの争点についての意見提出を要求する命令が出た。ETC社は、同地裁に略式判決を申し立て、特許消尽論、黙示的ライセンスおよび禁反言などの法理論に基づいて同社の活動は同和解契約により認められると主張した。

地裁は、ETC社の申立てを認め、TransCore社の請求を棄却。TransCore社はこれに対し、連邦巡回控訴裁判所 (Federal Circuit) に控訴した。

連邦巡回控訴審は、Quanta判決<sup>24)</sup>を引用し、「特許消尽の法理とは、(特許権者により)最初に認められた特許製品の販売が、当該製品に係る全ての特許権を終了させることである」という特許消尽の定義を受けて、「特段限定の付されていない権利不主張が、相手方による販売を認めたものであるかどうか」の問題であると整理した。連邦巡回控訴裁判所が適用した三段論法は以下のとおりである<sup>25)</sup>。

TransCore判決は、人は自ら所有しないものを他に譲り渡すことはできないことを大前提に、小前提として、特許権の付与が特許権者に積極的利用権を与えるものではないこと (米国特許法154条(a)項(1))を当てはめ、特許権者は、ライセンスによってであれ、その他の形態によってであれ、生産、使用、販売等により特許発明を実施する積極的利用権を付与することはできず、特許権者は訴訟からの自由を付与するに

過ぎないとした。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、De Forest最高裁判<sup>26)</sup>を引用し、「ライセンスは、独占する権限を付与するものではなく、単に特許権者による訴訟する権利の放棄にという過ぎない」とし、ある契約が、「ライセンス」という表現を用いようが、「訴えない」という表現を用いようが、それは形式の違いに過ぎず、実質は、いずれも「許可 (Authorization)」であり、特許発明の実施一般を許諾したこととなり、実施品の流通につき特許権は消尽すると判断した<sup>27)</sup>。

ここで、特許権の付与が特許権者に積極的利用権を与えるものではないとの上記の小前提について若干補足する。この小前提については、米国特許権の特異性というものがさらに前提として存在する。すなわち、米国特許権は、その他の国の特許権と比較して、特許権の本質を「排他権」(“Right to exclude”)であると理解している(米国特許法154条)。一方、日本を含む大陸法系の国では、特許権の本質を「専用権」(日本特許法68条)とする<sup>28)</sup>。専用権説と排他権説は、発明を実施する権利(「積極的利用権(Right to work)」)の存否により分別し、積極的利用権を肯定するのが専用権説であり、それを否定するのが排他権説<sup>29)</sup>であり、両者の違いは、たとえば、利用関係(日本特許法72条)や裁定通常実施権(日本特許法92条)に現れる。パリ条約5条A(2)は、この両説の違いによる「特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害」を認識し、各同盟国に対し「たとえば、実施がされないことを防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法的措置をとることができる」とする。したがって、この小前提②について相違する日本特許法その他の米国以外の各国特許法において、同様の議論ができるかどうかは検討を要する。

## 2. 4 TransCore判決以降の判決

### (1) 特許権譲渡との関係 (Innovus Prime事件)

このTransCore判決は、米国特許ライセンス実務に大きな影響を与えた<sup>30)</sup>。たとえば、カリフォルニア州北部連邦地裁は、特許消尽との関係において「特段限定の付されていない権利不主張は非独占的ライセンスと同様である」というTransCore判決判示事項に依拠し、特許権の譲渡との関係でも権利不主張は非独占的ライセンスと同様であって、特許権の譲受人は既存ライセンスに服する(subject to)という古くからの原則<sup>31)</sup>に基づくと判断した<sup>32)</sup>(Innovus Prime事件)。本件は、1982年に被告のパナソニック社がフィリップス社から受けていた権利不主張により、特許権の実施製品を製造販売等することについてAuthorizationを受けていたといえるため、特許権の譲受人にも当然に対抗できるとした。なお、Innovus Prime事件判決では、同1982年契約が2007年に修正され、2005年1月1日より前に発行されたオーディオやビデオの特許権に限るという限定を付したため、「特段限定の付されていない権利不主張」とは言えないとした原告の議論を退けている。

### (2) 連邦倒産法との関係 (In re Spansion事件)

また、連邦倒産法との関係では、In re Spansion事件<sup>33)</sup>がある。

本件は、2008年にSpansion社が、フラッシュメモリ製品に関して、アップル社とサムスン社に対し、アメリカ国際貿易委員会(International Trade Committee, ITC)で特許侵害を理由に輸入差し止めを求めていた事案であり、2009年に請求人および被請求人間で和解が成立し、請求人はレター契約にて被請求人に対し将来製品について同じ特許権に基づいて訴訟をしない旨を約していた。

その後、Spansion社は、連邦倒産法第11章

(Chapter 11 U.S.C.)に基づく再生手続きの申立てをデラウェア州破産裁判所に行った。Spansion社は、同法第365条(a)項に基づき、未履行契約としてレター契約を拒絶したところ、2009年9月、同破産裁判所はSpansion社の主張を認容した。他方、アップル社は、同法第365条(n)項に基づき、同レター契約をライセンス契約であるとして当該契約に基づく権利の保持を選択する申立てを行った。一方、Spansion社は、9月の破産裁判所の命令をデラウェア州連邦地方裁判所に申し立てたが、同連邦地方裁判所は同レター契約を不提訴の約束(“Promise not to sue”)であるからライセンスと同様として、アップル社の主張を認容した。

第3巡回区控訴裁判所は、デラウェア州破産裁判所の判断を退け、De Forest Radio最高裁判決およびTransCore判決を引用し、同レター契約をライセンス契約であるとしてデラウェア州連邦地裁の判断を認容し、第365条(n)項に基づき、アップル社の当該契約に基づく権利の保持を選択する権利を認めた。

本件で興味深いのは、デラウェア州破産裁判所と、デラウェア州地方裁判所が、Promise not to sueをライセンス契約と解するかどうかで真っ二つに分かれた点であろう。第3巡回区控訴裁判所の結論としては、非係争条項をライセンス契約と同等と解することで判断の混乱を統一し、画一的な処理を進められることになったが、従来特許権者側が想定していた範囲を超える効果を持つものと解釈され得ることになり<sup>34)</sup>、当事者間の内心の不一致として、契約の準拠法となるべき州法において「契約目的の不達成の法理」(“Frustration”)や「双方錯誤の法理(“Mutual mistake”)」の適用があるか否か<sup>35)</sup>という課題を残す。

### 3. ドイツにおける権利不主張をめぐる議論

#### 3. 1 ドイツ特許法を考察する意義

次に、ドイツ特許法における権利不主張について検討する。その理由は、(1)権利不主張めぐっては前述のとおり米国において先進的な判決が出されているが、特に特許権の本質を排他権と捉える英米法系の米国法の中の権利不主張の位置づけを、特許権の本質を専用権と排他権と考える大陸法の中の日本法にそのまま持ち込むのは木に竹を接ぐようなもので拙速に過ぎ、(2)また、特許法改正のため通常実施権の当然対抗がわが国において議論された際に、ドイツ法上の考え方を大いに参考にしたこと、(3)さらに、同じく特許権の本質を専用権と排他権と考える大陸法のドイツ法において権利不主張と特許権譲渡との関係を判断した判決が下級審で出たことである。

#### 3. 2 ドイツにおける単純ライセンスの法的性質

まず、ドイツにおける権利不主張の取り扱いについて検討する前に、その前提となるライセンス契約(Lizenzvertrag)の法的性質について概観する。ドイツ旧特許法においては、ライセンス契約は明文の定めはなかったが<sup>36)</sup>、1981年の法改正により非排他的ライセンスを明文で認めた(ドイツ特許法15条2項)。わが国における通常実施権に相当するドイツ特許法上の「非排他的ライセンス」や著作権法上の「単純利用権」(ドイツ著作権法31条1項)は講学上、まとめて「単純ライセンス(einfache Lizenz)」と呼ばれ、非典型契約であって、用益賃借に近いとされる<sup>37)</sup>。

単純ライセンスの法的性質をどう見るかについては、(1)不作為請求権説と、(2)積極的利



用権説の両説が対立している。すなわち、(1) 単純ライセンス契約はライセンサーが禁止権の行使を放棄して受忍義務を定める不作為請求権に過ぎないとみる考え方と、(2) ライセンサーがライセンシーに積極的な利用を許諾するという積極的な利用権を許諾するものであるとする考え方に分かれる<sup>38)</sup>。両説の違いは、(1) の不作為請求権説では、ライセンサーの瑕疵担保責任が否定され、(2) の積極的利用権説では肯定される点で実質的に問題になる<sup>39)</sup>。

この単純ライセンスの法的性質についていずれの説に立つかは、そもそも特許権の本質を消極的禁止権とみるか、積極的利用権を含むものとみるかのいずれに立つかによっても異なり、ドイツにおいても特許権の本質についてはいまだ議論が決着していないとの指摘<sup>40)</sup>があるが、単純ライセンスの法的性質については積極適用権説が優勢である<sup>41)</sup>。なお、同じく大陸法系の国でも、国によって消極的禁止権説と積極的利用権説のいずれに立つかは議論が分かれる<sup>42)</sup>。

さらに、ライセンスの対抗要件の問題として、ドイツにおいては、単純ライセンスを物権的な性格を有する「積極的ライセンス (positive Lizenz)」と債権的な性格を有する「消極的ライセンス (negatize Lizenz)」に分類し、1986年の特許法改正により新たに追加されたドイツ特許法15条3項により、非排他的ライセンスを含む「単純ライセンス」については、特許権者から特許権を譲り受けたものにも当然にライセンスの効力を主張できる、いわゆる承継的保護(わが国でいう当然対抗)が認められる<sup>43)</sup>。

### 3.3 ドイツにおける権利不主張をめぐる学説

ドイツにおいては、単純ライセンスが積極的利用権を含み得るものであるのに対し、権利不主張は消極的な禁止権の不行使であって、単純ライセンスとは異なるため、ドイツ特許法15条

3項による当然対抗の対象とならないとするPeter Mes連邦裁判所判事の見解が通説的な見解となっており<sup>44)</sup>、元連邦裁判所判事のEike Ullmanマンハイム大学教授のコンメンタールの中でもMes判事の見解が取りあげられている<sup>45)</sup>。これに対し、Bartenbachは、反対説を述べているが通説には至っていない<sup>46)</sup>。通説では、権利不主張は、「不起訴の合意」(Pactum de non petendo)であるとされる。Pactum de non petendoとは、ラテン語で「無方式の免除約束」という意味である。

ドイツにおける単純ライセンスと非係争契約の違いを検討するに当たっては、ローマ債権法上における「免除行為」の概念が参考になる。すなわち、ゲオルク・クリンゲンベルク(瀧澤栄治訳)「ローマ債権法講義」によると、ローマ債権法においては、「要式免除行為」と「無方式の免除約束 (Pactum de non petendo)」が区別され、「要式免除行為」では、「債務関係が市民法上消滅し、債権者が訴権を失う」一方、「無方式の免除約束」は、「債務関係は依然として存在し、債権者は訴権を持ち続けるが、債務者は法務官法上一定の保護を受ける。もし、債権者が無方式の免除約束にもかかわらず訴えるならば、法務官は申し出に基づき債務者に抗弁を付与する<sup>47)</sup>」。たとえば、連帯債務の消滅事由として、無方式の免除約束も「対世的なもの」(Pactum de non petendo in rem)と「対人的なもの」(Pactum de non petendo in personam)とがあり、全債務者のためのものと特定債務者のためのものが区別されている<sup>48)</sup>。このようにローマ債権法においては、「免除行為」は、方式の有無や対世項の有無により厳密に区分され、それぞれ違った効果を有するものとして扱われていた。

このようなローマ法の流れを汲むドイツ法において、消極的ライセンスは、ドイツ民訴法306条の不起訴の合意とされている<sup>49)</sup>。

現代のドイツにおいては、上述したように単純ライセンスの法的性質につき争いはあるものの、積極的利用権説が優勢のようであり、権利不主張との違いを論理的に説明するにも積極的利用権説が有効である。

これらの学説を踏まえた上で、マンハイム地方裁判所で数件の判決が出ており、いずれの事件でも権利不主張を単純ライセンスとは異なるものであると判断している。以下、マンハイム地裁の裁判例を検討する。

### 3. 4 ドイツにおける権利不主張をめぐる裁判例

#### (1) 米国州法上のCovenant not to sue条項をPactum de non petendoであると判断した例

マンハイム地方裁判所2010年4月23日判決(事件番号7 O 145/09)<sup>50)</sup>は、米国州法を準拠法とするライセンス契約におけるCovenant not to sue条項につき、契約の準拠法としては米国州法であるがその効果についてはドイツ法によるとし、当該Covenant not to sue条項は、Pactum de non petendoであって、積極的利用権を含む単純ライセンスとは区別されるから、ライセンシーは特許の譲受人に当然に対抗できると規定するドイツ特許法15条3項は適用されないと判示した。

本判決は、ドイツ物権法が絶対権である物権は譲受人との関係では登記により決せられるという原則を採用していることを強調し、「売買は賃貸借を破る (Kauf bricht Miete)」というローマ法以来の原則に対し、「売買は賃貸借を破らず (Kauf Bricht nicht Miete)」とするドイツ民法566条は例外的規定であるとする。さらに、(1) 前述のUllmanのコンメンタールを引用し、積極的利用権であるライセンスと消極的禁止権であるPactum de non petendoは区別されること、(2) ドイツ特許法15条3項の立法

趣旨は1982年3月23日の連邦通常裁判所判決における単純ライセンスの当然対抗の否定を立法的に解決<sup>51)</sup>し、単純ライセンスに当然対抗が認められることの確認であること、および(3) ドイツ特許法15条3項は例外的規定として厳格に解すべきであってライセンスにのみ適用されるべきであることから消極的禁止権たるCovenant not to sueには、当然対抗の効果は認められないことを判示した。

#### (2) FRAND宣言をPactum de non petendoであると判断し特許権の譲受人に対抗できないとした例

マンハイム地方裁判所、2009年2月27日判決(事件番号7 O 94/08)<sup>52)</sup>は、原特許権者のボッシュ社が「公正・合理的かつ非差別的な」(Fair, reasonable and non-discriminatory)条件(いわゆるFRAND条件。RANDと呼ばれることもある)をヨーロッパ電気通信標準化協会(ETSI)に行っていたところ、ボッシュ社より当該特許権の譲渡を受けていたIPCom社が原告として特許侵害訴訟を提起した事案である。

本判決も、前述のUllmanのコンメンタールを引用し、積極的利用権であるライセンスと消極的禁止権であるPactum de non petendoは区別されることから、FRAND宣言はドイツ特許法第15条第3項における「ライセンス」には該当しないため、新権利者はFRAND宣言に拘束されないと判断した<sup>53)</sup>。

本件は、FRAND宣言を消極的な禁止権不行使とみなしたことでFRAND宣言の法的性質を一種の権利不主張と見ている点で示唆的であり、特許権譲渡との関係で当然には対抗できず、特許権譲渡に際しては別途契約で何らかの形でFRAND宣言として約した義務についての承継が必要となる。

## 4. わが国における権利不主張をめぐる議論

### 4. 1 通常実施権の法的性質

わが国の通説・判例は、通常実施権の法的性質を特許権者に対する不作為請求権であるとする<sup>54)</sup>。また、わが国においては、許諾による実施権を専用実施権（特許法第77条）と通常実施権（特許法第78条）に分けて議論することが一般的であるが<sup>55)</sup>、いずれも特許法の目的である発明の利用の促進を図るため、一定の範囲で他人に実施の権原を与えることにより、他人による特許権の実施を特許権者が許容するという性質には変わらない。

これに対し、平成23年改正特許法（平成23年6月8日法律第63号）の成立を契機に、通常実施権の当然対抗について、前提となるライセンス契約のライセンサーとしての契約上の地位の承継の問題、債権法改正が及ぼす影響、サブライセンスの問題、破産法第56条との関係など数多くの議論が非常に活発に行われており<sup>56)</sup>、通常実施権の当然対抗制度の導入に伴い、通常実施権の法的性質の見直しを示唆する意見もある<sup>57)</sup>。

一方、少数説<sup>58)</sup>は、通説に対し、「専用実施権は無体財産権であるが、通常実施権は無体財産権ではない（通常の債権である）ということにならざるをえ」ず、通常「実施権は債権ではなくて、排他性のない直接支配権というべきではないのか」という疑問を投げかけている。

またかつては、明細書の記載だけでは特許発明を生産できない事例で契約の要素の錯誤（民法第95条）を適用し実施権者の救済を図った裁判例<sup>59)</sup>や、実施許諾者は売主と同様の担保責任を負うとし瑕疵担保責任を負うとする学説<sup>60)</sup>や裁判例<sup>61)</sup>もあった。これらのかつての裁判例や学説は、通常実施権の法的性質を単に消極的な禁止権の不行使にとどまらず、積極的利用権を

含むものと解していると考えられ、実施できない場合の通常実施権者の利益を保護する。

### 4. 2 権利不主張の法的性質

本稿で詳細に検討してきたように、権利不主張について、明確に通常実施権と同様とする米国判例と、通常実施権とは異なる禁止権不行使であるとするドイツの判例で明確に考え方が分かれているが、わが国においてこの問題を正面から判断した裁判例はない。一方、学説としては当然対抗導入に伴い、権利不主張が通常実施権と同様に当然に対抗できるのかについて、さまざまな議論がなされている。

一つ目の説は、米国型の「同一説」である。この説では、わが国で有力な通常実施権の法的性質を不作為請求権とする説に立ち、権利不主張も通常実施権と同様に不作為請求権であるから、このような性質の権利が許諾された場合には、「契約上の文言の如何にかかわらず、特許法上の通常実施権が許諾されたものと評価し、等しく当然対抗制度を適用するというアプローチ」である<sup>62)</sup>。さらに、権利不主張のみならず、いわゆるFRAND条項についても単に特許権者に誠実交渉義務を課すに止まらず、「特許権者の状況から反射的に生じる第三者の地位も『通常実施権』に該当すると解し、当然対抗の対象となるという解釈も不可能でない」とする見解がある<sup>63)</sup>。

この同一説は、通常実施権の法的性質についてのわが国の通説とは親和性があるものの、契約時における当事者の意思とは異なる場合が多く、さらに、特許消尽や当然対抗の結果、権利者が意図していなかった範囲まで実施権者側の保護が厚くなるという結果を生じる。また、FRAND条項の締結を通常実施権の許諾と解してしまうと、特許消尽との関係で実務と整合しないこととなる。すなわち、標準化団体への加入時にFRAND宣言を行い、その後当該標準技

術が普及してきた際にパテントプールなどを通じて通常実施権を許諾する実務（通常、標準技術を確定する標準化団体の設立時と、特許権者の集まりであるパテントプールの設立時もしくは実施許諾時は時系列的にタイムラグがある）を鑑みると、標準化団体への加入時にFRAND宣言をしてしまうとその時点で通常実施権を許諾したことになってしまい、後にパテントプールを設立した際には許諾すべき特許権が消尽しているという奇妙な帰結になりかねない。

したがって、FRAND宣言を通常実施権の許諾と完全に同視してしまうことは行き過ぎだといえ、米国やドイツなどの判例実務とも整合しない。

二つ目の説は、ドイツ型の「相違説」である。すなわち、権利不主張は当事者の意思として特許権を行使されないように請求する「契約上の権利」を確保するが、特許法上の通常実施権ではないとする。当事者の意思や産業界における使い分けの実態及び利益を強調し、同一説に対しては、「法律上保護される通常実施権を与えるのを望まない権利者の意思に反した過度の保護を与えることにならないだろうか」と疑問を呈し、当然対抗制度の導入後も実務的な選択の余地が狭められるべきではないとする<sup>64</sup>。この説では、裁判外の権利不主張、裁判上の和解における不起訴条項、FRAND宣言など通常実施権とまでいえない消極的な権利を通常実施権と区別し、当然対抗や特許消尽の対象とはしないという帰結になる。

相違説は、当事者の意思を反映し権利不主張は当然には新権利者には対抗できないものとするが、通常実施権の法的性質を不作為請求権とするわが国での有力説に立つと、権利不主張という「契約上の権利」の中身がはっきりせず、権利不主張とはどのような権利なのかが不明確である。また、特許消尽の場合を考えると、特許権者が実施権者に通常実施権を許諾するか、

権利不主張を与えるかによって特許権が消尽するか否かをコントロールすることができることになる。BBS最高裁判決<sup>65</sup>が指摘した「仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられ」ることを防ぐという特許消尽論の趣旨は、このようなコントロールを特許権者に与えることにより、没却されることとなる。

三つ目は、「折衷説」であり、権利不主張の法的性質を権利不行使条項の締結に至る当事者の合理的解釈の問題として処理する。すなわち、裁判上の和解など、たとえば特許侵害訴訟の和解として、その対抗手段としての特許無効審判を取り下げるとともに権利不主張を条件として約する場合などの例を挙げ、この場合の「権利不主張を不起訴合意とみて当事者限りのものと見るのが自然」とする。一方で、権利不主張に一時金などの解決が支払われるような場合は、「権利不行使条項の性格は、イニシャルのみ・ランニング無しの通常実施権の許諾契約（当然対抗の対象）に限りなく近づく」とする<sup>66</sup>。

この折衷説に対しては、当該契約が通常実施権の許諾を目的とするか否かは契約解釈の問題であるから権利不主張の法的性質についても究極的に権利不行使条項の締結に至る当事者の合理的解釈の問題として処理することは当然であるが、この説によると裁判外の和解については当事者限りとするにつき、「口頭弁論終結後の承継人に既判力を拡張する民事訴訟法115条1項3号によって新権利者も和解条項に拘束されると考えれば、当然対抗を認めたのと同じ結論を導き得る」という指摘がある<sup>67</sup>。また、権利不主張が有償の場合と無償の場合で性質が変わるとするのは、現実には、無償での通常実施権の許諾も存在しており、現行法の通常実施権が対価を要件としていない以上解釈として

無理があろう。

このようにわが国における学説はいずれの説も一長一短があり、十分な裁判例の蓄積を待たなければはっきりした結論を導くことは困難である。特に日本での権利不主張の法的性格の議論は法改正によって導入された当然対抗に焦点が当たっているように見えるが、当然対抗のみならず特許消尽の観点からも検討されなければならないが、特許消尽を踏まえた権利不主張の日本における議論はいまだ十分とはいえない。

### 4. 3 その他の問題

本稿では、紙面の関係上詳細に検討できなかったが、残された問題として、①共有特許権の場合の権利不主張、②商標権に基づく禁止権の不主張、③著作者人格権の不行使特約の法的性質、要件・効果がある。

①は、特許権が共有に係る場合（特許法第73条1項）に、共有者のひとりが特許権を行使しないと約する場合が考えられる。たとえば、大学と事業会社が特許権を共有している場合に、ライセンスや訴訟などの積極的な権利主張の権原を事業会社にのみ享有させる趣旨で大学が共有特許権に基づいて権利行使しないと約することが考えられる。当事者の意図としては、権利者は大学と事業会社の双方であるが、大学は実施料の受領などの消極的な権利行使のみを行い、訴訟やライセンス許諾などの積極的な権利活用は事業会社に享有させる意図であることが多い。この場合、この大学による権利不主張を通常実施権と解すると、他の共有者である事業会社が権利主張しようとする際にはすでに大学の権利不主張により通常実施権が許諾されており、事業会社は権利行使できないという当事者の意図とかけ離れた奇妙な帰結となってしまう。相違説に立って、共有者による権利不主張と通常実施権とは異なるとしなければこのような実務上の不整合を生むことになる。

②は、商標権のように専用権の範囲と禁止権の範囲がずれる権利において権利不主張にどのような効果があるかという問題である。商標においては、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず、第三者（譲受人）が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を發揮できなくなるおそれがあること等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられ、商標法へは通常使用権についての当然対抗制度を導入しないこととし、今後の検討課題とされた<sup>68)</sup>。当然対抗制度が導入されていない商標法では従来どおりの登録対抗制度が適用される。

仮に、通常使用権と権利不主張は同一という説に立つと、専用権と禁止権を区別する商標権の独自性<sup>69)</sup>の説明に窮することになる。すなわち、商標権者は自己の商標権と類似の範囲で禁止権（商標法37条1項）を有するが、通常使用権の許諾＝禁止権の不行使と解してしまうと、禁止権が認められる自己の商標権と類似の範囲においても通常使用権の許諾が可能となると考えられ、専用権の範囲でしか通常使用権を認めない商標法（同法第31条1項）の定めとの整合が取れなくなる。他方、相違説に立ち通常使用権と権利不主張とは相違すると解すると、専用権と禁止権を区別する商標制度と整合する。

③は、著作者人格権の不行使特約とは、著作権の譲渡契約などにおいて、たとえば著作者人格権のうち、氏名表示権を行使しない特約などという。著作者人格権は著作権法第59条で著作者への一身専属性がうたわれ、明確に譲渡禁止規定が設けられている。また、同一性保持権の不行使特約は人格権の放棄であって無効という議論もあり、権利の不行使という言葉だけで特許権の不主張などとは混同することはできない<sup>70)</sup>。

表1 「各国における通常実施権と権利不主張の異同」

	米国	ドイツ	日本
特許権の本質	排他権説	専用権説と排他権説に分かれる。	専用権説が有力（特許法68条, 72条, 92条など）
通常実施権の本質	排他権の不行使（不作為請求権説）	積極的利用権説が判例・通説。さらに、積極的ライセンスと消極的ライセンスに分類する考え方が通説。	通説：不作為請求権 少数説：積極的利用権説
権利不主張の本質	排他権の不行使なので、通常実施権と同様（同一説）	通常実施権と相違（相違説）	学説は、同一説、相違説、折衷説などに分かれる。
権利不主張の当然対抗	当然対抗	当然には対抗できない。	不明

上記のうち、③については残り2つとかなり異なる性質を有するものであるが、少なくとも①および②について相違説に立たなければ特許法や商標法の体系と整合的な理解は難しいだろう。

## 5. 結びにかえて

本稿で検討してきた米国、ドイツ、日本の学説・判例の状況を一覧にすると表1のようになる。

米国は、特許権の本質を排他権とするところが他国の特許制度とは一線を画した制度である。

この徹底した排他権説に基づく制度が、排他権の行使のみを事業とする職業的侵害訴訟提起者も生み出す土壤があるのではないかという指摘もあながち的外れなものではないと考えられるが、制度としては論理的に一貫している。すなわち、排他権説から論理的に導かれる不作為請求権としての通常実施権は、禁止権の不行使である権利不主張と全く同一であって、消尽もすれば当然対抗の対象ともなるとの考え方は論理的にシンプルで美しい。

一方、特許権の本質を専用権寄りに取り扱うドイツにおいては、適用された実績はほぼないとしても裁定実施権による実施の確保という伝家の宝刀を有している点でわが国の特許法に似

ており、その帰結として通常実施権を積極的利用権と考え、発明実施を維持する義務を伴う積極的ライセンスと禁止権放棄に止まる消極的ライセンスに区別し、権利不主張やFRAND宣言を後者に含め当然対抗を認めない。すなわち、ドイツにおける特許権の本質と消尽や当然対抗とが整合する帰結である。

他方、わが国では、特許権の本質を専用権とするが、通常実施権については不作為請求権と考えるのが通説であるため、権利不主張の法的性質を通常実施権と区別して体系的に導くことができない。

私見としては、たとえば特許法第92条のように裁定実施権を制度の中に有し、特許権の本質を排他権ではなく専用権（特許法第68条）とみるわが国の特許制度においては、特許権者は、積極的な利用権も許諾することができるし、また消極的に禁止権を不行使とすることもできると考えられる。無論、通常実施権について積極的な利用権の許諾という法律構成をとったとしても、原始的な実施不能の場合の責任の免除、特許権の有効性の非保証、第三者特許権侵害の非保証など各種の担保責任を否認する特約を結ぶことが実務上確立している特許ライセンス契約においては現実にはあまり問題にならない。その上で、当然対抗について権利不主張の中身を契約の文言に従って合理的に解釈し、積極的

な利用権まで含むものなのか、消極的な禁止権の放棄に止まるのかを実質的に判断し、特許権者が積極的に実施許諾したとまでは言えないものは通常実施権とは異なるとするのが妥当ではないか。

しかしながら、このようにドイツ型の相違説を採用すると、特許消尽について特許権者が実施権者に通常実施権を許諾するか、権利不主張を与えるかによって特許権が消尽するか否かをコントロールすることができることになるという批判が考えられる。この点、当然対抗と異なり特許消尽論にはそもそも明文の規定がない。したがって、通常実施権にのみ特許消尽が適用されるという根拠はない。それよりはむしろ、権利不主張の中身を契約の文言に従って合理的に解釈し、積極的な利用権まで含むものなのか、消極的な禁止権の放棄に止まるのかを実質的に判断し、単に特許消尽を免れるために形式的に通常実施権ではなく権利不主張としたようなものは脱法行為として特許消尽を適用するなど、特許消尽の適用の有無を個別具体的に判断すべきであろう。その際、判断基準となり得るのは、基礎となる権利がいかなる権利か、権利者の意思、許諾を受けるものの意思、および取引の実情などであろう。さらに、上述のように、単に特許消尽を免れるために形式的に通常実施権ではなく権利不主張としたような場合は特段の事情として考慮されるべきである。

上記のとおり、わが国には裁判例の蓄積が充分ではないため、本項目では、米国における判例及びドイツにおける裁判例を検討した。しかしそれでも、権利不主張の法的性質や効果などを、決定的に解明するには至らなかった。「権利を主張しないということはどういうことか」が本稿におけるテーマであったが、結果として「権利を主張するということがどういうことか」を改めて検討することになった。今後は、わが国においても実際の裁判例をとおした分析が可

能になると考えられ、その際にわずかでも本稿が参考になればと祈るばかりである。

(追記)

本稿脱稿後の2014年5月16日に、知財高裁はFRAND宣言について言及した判決（平成25年（ネ）第10043号）を言い渡した。本判決ではフランス法を準拠法とするFRAND宣言の法的位置づけにつきライセンス契約の申込みには該当しないと判断した。今後FRAND宣言の法的性質についての議論が加速すると思われる。

## 注 記

- 1) 玉井克哉「特許権はどこまで『権利』か—権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって」*パテント* Vol.59 No.9（2006年）45頁以下は、*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388（2006）を詳細に分析し、一定の場合に特許権の限界を認め、「特許権の行使が市場の機能を損い、多大の社会的損失をもたらす場合に、差止請求のみは権利濫用とすることも、けって不可能ではない」とする。
- 2) この点で、田村善之教授が「従来は、このような特別な制度がなかったので、通常実施権は、特許権の不行使を求める債権に過ぎないと理解して、何でもかんでも通常実施権に当たると考えて差し支えないだろうという考え方がほぼ通説化しておりましたが、今後はその見直しが必要であるという議論がなされるかもしれません。」と述べているのは示唆的である。中山信弘ほか「座談会・特許法改正の意義と課題」*ジュリスト*1436号20頁〔田村発言〕（2012年）。また、高林龍「標準特許法第4版」193頁（有斐閣、2011年）は、「一方で単に通常実施権者は特許権等の譲受人から特許権侵害の主張をされない（禁止権不行使）ということにとどまるということも極端であり、特許権の通常実施権者が譲受人に権利の効力をどこまで主張できるかは個々の事案ごとに判断していくほかはない」としている。
- 3) 公取委審判審決平成20年9月16日（平成16年（判）第13号）審決集55巻380頁〔マイクロソフト事件審決〕。石田英遠・山田達夫「ライセンス契約と

非係争条項 (NAP条項) 独占禁止法上の留意点の検討」知財管理Vol.60 No.6 (2010) 参照。そのほか類似の事例として公取委命令平成21年9月28日平成21年(措)22号審決集56巻65頁〔クアルコム事件審決〕では、CDMAに関連する知的財産権のライセンスを行う際にライセンシーに課していた非係争条項が独禁法19条に違反するとして米国クアルコム社に対して排除命令が出ている。泉克幸「クアルコムに対する公正取引委員会の排除措置命令 (2009年9月28日)」SLN121号 (2009年)、鈴木孝之「携帯無線通信の技術ライセンス契約における非係争条項等が拘束条件付取引とされた事例」ジュリスト1391号116頁 (2009年) など参照。なお、奈須野太=伊達智子「債権法改正と知的財産法 (特許法におけるライセンス保護を中心に)」知財ぶりずむVol.9 No.97, 73頁 (2010年) は、債権法改正を参考に特許法においても、ライセンシーの利益を不当に害する条項を不当条項としてその効力を否定するとともに、不当条項とみなす条項や推定する条項の例を明記し、紛争の予防と解決を図ることの必要性を示唆している。

- 4) ICAP Ocean Tomo社が主催する特許権などの知的財産権をオークション形式で取引。非係争条項そのものがオークションの対象となり、話題を呼んだ。たとえば、PR Newswire 2011年4月11日記事 (<http://www.prnewswire.com/news-releases/round-rock-research-llc-covenant-not-to-sue-sells-for-385-million-at-icap-ocean-tomo-spring-2011-live-ip-auction-in-new-york-city-119068454.html>, 2013年10月23日最終閲覧) 参照。
- 5) 2010年から2012年の数億から数百億ドル規模の代表的な大型知財売買事例については、TMI総合法律事務所+デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー編「M&Aを成功に導く知的財産デューデリジェンスの実務 (第2版)」(中央経済社2013年) 272頁, 273頁に詳しい。
- 6) たとえば、Limelight Networks, Inc. v. Allied Security Trust特許権非侵害確認訴訟事件 (判例集未掲載) の訴状においては、被告Allied Security Trustは、特許権を売買しライセンスすることを目的とするデラウェア州法上の「信託」であるとされている。
- 7) 経済産業省「産業技術NEWS」2013年2月28日

第10号は、知的財産取引所インターナショナル (IPXI, 米国イリノイ州シカゴ) について紹介する。

([http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu\\_kakushin/innovation\\_policy/b-number-130228.htm](http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/b-number-130228.htm), 2013年10月23日最終閲覧)

- 8) Brian G. Brunsvold & Dennis P. O'Reilley, *Drafting Patent License Agreements*, 23 (6th ed. 2008).
- 9) *Id.* at 24.
- 10) 英米商事法辞典246頁。なお、田中英夫「英米法辞典」(東京大学出版会, 1991年)215頁は、Covenant not to sueを「訴不提起契約」と訳している。
- 11) Covenantを「契約」と訳している用例として、旧約聖書では、ノアの洪水の後、神が人間に対し、「わたしがあなたがたと立てるこの契約 (Covenant) により、すべて肉なる者は、もはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼす洪水は、再び起こらないであろう」と約した (新共同訳「創世記」9章11節)。ここではKings James訳の“Covenant”が「契約」と訳されている。このCovenantは、ノアの洪水後、神との和解により許諾された人類初の「権利不主張」であろう。法律上の用例として、前掲「英米法辞典」216頁は、Covenantを「約款」と訳している。また、英米法における不動産法 (Real Property Law) においては、不動産売買における売主の保証 (General Warranty) として、Deed (捺印証書) に記載される、不動産のtitleに瑕疵がないことを担保する約款として歴史的にCovenant of seisin (不動産保有担保約款), Covenant of right to convey (譲渡権担保約款), Covenant against encumbrances (負担不存在担保約款), Covenant of quiet enjoyment (平穏享有担保約款), Covenant of warranty (担保約款) Covenant of further assurance (担保責任拡張約款) が認められており、これらを「約款」としている。International Covenants on Human Rightsは、通常「国際人権規約」と訳されている。
- 12) Covenant not to sueを字義どおり不提訴特約と狭く解し、裁判外での権利不行使などを含む権利不主張を指す“Non-assertion”とは区別する実務者もいる。たとえば、Brunsvold, *supra* note 8 at 24, footnote 16は、promise not to sueは訴訟を提起しないことを意味し、promise not to



assertは、訴訟提起の脅威をあたえることをしないことを含むとし、両者に違いがあり得ることを指摘している。

- 13) 公正取引員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月28日) 21頁。なお、知的財産ガイドラインの前身であり、知的財産ガイドの策定とともに廃止された「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占法上の指針」にも同様の定義が存在した。
- 14) *TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, 563 F. 3d 1271, 90 U.S.P.Q. 2d 1372 (Fed. Cir. 2009).
- 15) *Innovus Prime, LLC v. Panasonic Corp. & Panasonic Corp. of N. Am., Inc.*, No. C-12-00660-RMW (N.D. Cal. July 2, 2013).
- 16) *In re Spansion, Inc. et al*, Case Nos. 11-3323 & 11-3324 (3rd Cir. 2012).
- 17) 田中・前掲注10) 215頁は、一般的なCovenant not to sueにつき、「狭義ではrelease (権利放棄)と区別され、一般的にある特定の者に対する単なる訴不提訴の契約、すなわちあるcause of action (訴訟原因)を一般的に放棄する効果を持たない契約という意味で用いられる」とし、「ある特定のものに対する訴不提訴」という側面を強調する。
- 18) *Sharper Image Corp. v. Honeywell Int'l, Inc.*, Nos. 02-CV-04860, 04-CV-00529 (N.D. Cal. Aug. 31, 2005) は、「非係争契約は、製造者とその顧客を明記していない限り、顧客に対する潜在的な侵害主張を妨げられない」とする。一方、*Minebea Co., Ltd. v. Papst*, 374 F. Supp. 2d 202, 206-07 (D.D.C. 2005) は、「製造者のみを明記する非係争条項であっても、一定の状況においては、その顧客を保護する」とする。
- 19) *Brunsvold*, supra note 8 at 23は、特許権の譲受人は、必ずしもCovenant not to sueに拘束されるものではないとしている。ただし、この記述はTransCore事件以前のものである。
- 20) *Jung and Mollo, TransCore and Freedom of Contract 2*, (Bloomberg Law Reports, 2009) は、「最近まで、多くの実務者が非係争条項を、許諾者から非許諾者に対する、対人的な、契約上の約束 (a personal, contractual commitment) であると考えていた。対照的に、特許ライセンスは、特許権に基づく正当な権原または権利の許諾 (a grant of authority or rights) であり、ライセンスされたもの下流のユーザー (downstream users) にも拡張されるものであると理解していた。」とTransCore判決以前の実務者の理解を概観する。
- 21) たとえば、*Pratt v. Wilcox Mfg. Co.*, 64 F. 589, 592 (N.D. III. 1893) は、会社合併の場合、合併後の新法人は、合併前の権利不主張契約 (right to interfere with the manufacture) が有効に継続している限り、同契約を承継する旨判示し、承継しないとすれば以前負っていた義務に反してより優れた権原を与えることになり、衡平に反するとしている。
- 22) *Jung and Mollo*, Supra note 20.
- 23) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).
- 24) *Id.*
- 25) 西美友加「非係争約束を根拠に消尽を適用した米国連邦巡回控訴裁判所2009年4月8日判決」知財管理Vol.59, No.9 (2009) 1071頁は、本判決の論旨を詳細に分析する。
- 26) *De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States*, U.S. 236, 242 (1927) (“As a license passes no interest in the monopoly, it has been described as a mere waiver of the right to sue by the patentee”).
- 27) 西・前掲注25) 1070頁。
- 28) 中山信弘「特許法 第二版」(弘文堂, 2012年) 311頁は、反対説として、「特許権を含めた知的財産権の本質は排他権にあるべきと考えられる。特許権は独占権であるのか排他権であるのか、という点をめぐっては古くから論争があるが、この議論は実益のあるものとは思えない。特許権の対象は技術的情報であり、情報というものの性格からして、その本質は基本的には排他権と解すれば足りる。独占権であれば排他性が認められるし、排他権であれば独占権であることが多い」とする。
- 29) 田辺徹「特許権の本質」*パテント* Vol.56 No.10 (2003) 58頁以下参照。
- 30) 本判決の影響については、西・前掲注25)のほか、*Jung and Mollo, Supra note 20, Marc Malooley, Patent Licenses Versus Covenants Not to Sue: What Are the Consequence?* (<http://www.brookskushman.com/Portals/0/>)

- NewsPDFs/131.pdf 最終閲覧2013年10月24日) など。
- 31) Keystone Type Foundry v. Fastpress Co., 272 F. 242, 245 (2d Cir. 1921).
- 32) Supra.
- 33) Supra.
- 34) この点について西・前掲注25) 1072頁は、「本判決により、最早、『争わない旨消極的に約束しただけで積極的にライセンスを付与したわけではない』といった発想は通用しない」と警告する。
- 35) Jung and Mollo, supra note 20, at 4参照。州法によって要件に若干の違いはあるが、コモンロー上、「契約目的の不達成の法理」は、①当事者が予期できない不測の事態であること、②当事者間の契約において危険の負担がなされていないこと、③契約の履行が契約の誘引となった利益を供給することが最早ないこと、を要件とする。「双方錯誤の法理」も、州によって要件が異なり、「法の錯誤」と「事実の錯誤」を区別し、前者を保護しないとするものもあれば、両者を区別しないものもある。Krantz v. Univ. of Kansas, 21 P.3d 561, 567 (2001), Restatement 2d Contracts, Ch. 6 § 152, cmt. b.
- 36) ドイツ旧法下における学説の変遷については、佐藤義彦「特許実施権の性質」於保還暦(下)(昭51) 319頁以下。
- 37) 梶山敬士ほか「ビジネス法務大系 I ライセンス契約」28頁(至誠堂書店, 2007年)。
- 38) 梶山・前掲注37) 28頁。駒田泰士「ドイツ法におけるライセンシーの保護」知的財産法政策学研究 Vol.12 (2006) 153頁。
- 39) ドイツにおいて、ライセンサーの瑕疵担保責任を肯定した例として、ドイツ連邦通常裁判所1954年11月26日判決(GRUR 1955, S.338)。山田晟編「ドイツ判例百選」(有斐閣, 1969年) 217頁。
- 40) 駒田・前掲注38) 155頁は、ドイツにおいては、特許権の本質として特許権禁止権説と積極的利用権説の両説があることを指摘する。一方、田辺・前掲注29) 69頁は、独特許法9条が、その規定振りから権極的使用権と、消極的禁止権の両方を含むというドイツにおける学説を紹介し、ドイツ特許権の本質を「専用権」とする。
- 41) 判決としては、RG, 18.8 1937, RGZ155, 306, 313, 324。ドイツにおける学説については、松井和彦「通常実施件の本質と実施許諾者の侵害排除義務」(金沢法学49巻2号, 2007年) 288頁以下参照。
- 42) たとえば、今西頼太「実施不能の場合における特許権者の法的責任」(知財研紀要 2006) 136頁以下は、フランス特許法における通常実施権の法的性質について、特許侵害から免れる権利であり「特許発明の実施に関して特許権者に対する積極的な権利を見出すことはできない」とし、不作為請求権説が通説であると説く。
- 43) 駒田・前掲注38) 143頁以下参照。
- 44) Peter Mes, Patentgesetz, 3. Aufl., 280, 2011, § 15, marg. Note 43.
- 45) Georg Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 584, 2006, § 15, marg. Note 111.
- 46) Baritta Bartenbach, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 214, 2002.
- 47) ゲオルク・クリンゲンベルク(瀧澤榮治訳)「ローマ債権法講義」(大学教育出版, 2001) 119頁。
- 48) クリンゲンベルク・前掲注47) 134頁。
- 49) 松井・前掲注41) 292頁および301頁。
- 50) LG Mannheim Urteil vom 23.4.2010, 7 O 145/09.
- 51) ドイツ特許法15条3項の立法過程については、駒田・前掲注38) 144頁以下に詳しい。
- 52) LG Mannheim, judgment of 27.2.2009, 7 O 94/08.
- 53) 事件の詳細は、財団法人 知的財産研究所平成22年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」平成23年・66頁以下。
- 54) 最判昭48年4月20日民集27巻3号580頁は、「…実施権者側からみれば、許諾による通常実施権の設定を受けた者は、実施契約によつて定められた範囲内で当該特許発明を実施することができるが、その実施権を専有する訳ではなく、単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないということが出来る(傍点は筆者)」とし、また、大阪地判昭59年4月26日無体集16巻1号271は最高裁の議論を一步進め、実用新案権に基づく通常実施権について「通常実施権の許諾者は、通常実施権者に対し、当該実用新案を業として実施することを容認する義務、すなわち実施権者に対し右実施による差止・損害賠償請求権を行使しないという不作為義務を負うに止まりそれ以上に許諾者は実施権者に対し、他の無承諾実施者の行為を排除し通常実施権者の損害を避止する義務ま

- でを当然に負うものではない(傍点は筆者)」とする。中山信弘ほか「注解特許法 上巻」(青林書院, 第3版, 2000年)744-745頁は, 同地裁判決を「極めて妥当な解釈であり, これ以外の解釈は誤りというべきであろう」とする。中山・前掲注28)461頁。ただし, 松井・前掲注41)308頁は, 『「特許権者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権』とか, 『実施許諾者に対し実施を容認することを請求する権利』であるというが, ドイツの議論からも明らかなおり, 厳密には両者は異なり, 「わが国の不作為請求権説の中には, 両者を混同しているものがある」と指摘する。
- 55) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第19版〕(2013年)251頁, 253頁は, 専用実施権を「用益物権的な権利を設定すること」と解し, 通常実施権は「債権的な性格を有するので, 同時に同一内容の通常実施権を二人以上の者に許諾することができ, かつ, 通常実施権の許諾後においても特許権者自らが実施することは差し支えない」とする。その他, 中山ほか・前掲注54)744頁。この通説に対する疑問として, 佐藤・前掲注36)は, 通説によると, 「専用実施権は無体財産権であるが, 通常実施権は無体財産権ではない(通常の債権である)ということにならざるをえ」ず, 通常「実施権は債権ではなくて, 排他性のない直接支配権というべきではないのか」としている。ライセンスは, ライセンシーに特許発明の利用を積極的に享受させる義務を負うと解する説もある。一方, 米国においては, 実施権をexclusive license(わが国における独占的通常実施権に相当する概念)とnon-exclusive licenseに分けて議論することが一般的であるが, exclusive licenseの内容もnon-exclusive licenseと同様に契約によって定まり, 用益物権的な性格を有する日本法上の専用実施権とは異なる。
- 56) 中山ほか前掲注2)20頁以下。岩坪哲「当然対抗の実務的観点からの諸問題」中山信弘ほか『知的財産権 法理と提言牧野利秋先生傘寿記念論文集』719頁以下, 松田俊治「当然対抗制度の特許権の通常実施権への導入と今後に残された問題について」中山信弘ほか『知的財産権 法理と提言牧野利秋先生傘寿記念論文集』737頁以下。
- 57) 中山ほか前掲注2)など。
- 58) 佐藤・前掲注36)。
- 59) 東京控訴院昭和13年10月27日判決:法律新聞4359号8。鴻常夫ほか編「特許判例百選(第二版)」(有斐閣, 1986年)147頁。知財高裁平成21年1月28日判決〔石風呂事件〕平成20年(ネ)第10070号判時2044号130頁, 判タ1303号277頁。中山信弘ほか編「特許判例百選(第四版)」(有斐閣, 2012年)190頁。
- 60) 代表例として, 染野義信「特許実施契約」『契約法大系IV(2)』(有斐閣, 1963年)381頁など。瑕疵担保肯定説に対する有力な反対説(信義則説)としては, 今西・前掲注42)136頁以下。
- 61) 専用実施権の例であるが, 第三者特許権侵害の場合に, ライセンサーの責任として「担保責任の規定が準用されると解する余地がある」としたものとして, 大阪地裁平成元年8月30日判決(昭和60年(ワ)第10708号立替金請求事件)〔ミネラルウォーター生成器事件〕特許と企業250号60頁。ただし, 本件は「第三者より原告に対して特許並びに実用新案製品について侵害行為の通告ありたる時は, 被告は責任をもってその排除を行う」との特約があった。嶋末和秀「ライセンス製品が第三者の特許権を侵害する場合におけるライセンスの責任」〔山上和則先生還暦・記念・判例ライセンス法〕(発明協会, 2000年)171頁以下, 山上和則ほか「知財ライセンス契約の法律相談」(新・青林法律相談)(青林書院, 2007年)586頁。
- 62) 中山信弘ほか「新・注解 特許法〔上巻〕」(青林書院, 2011年)1238頁。松田・前掲注56)759頁。田村善之「標準化と特許権-RAND条項による対策の法的課題」知財研フォーラム90号(2012年)24頁。なお, 飯田圭「当然対抗制度-解釈上の課題と実務上の留意事項」ジュリスト1436号55頁は, 「経緯・目的・規定内容等の如何によっては」99条1項の類推適用を肯定する余地ありとする。
- 63) 田村・前掲注62)24頁。同一説といっても, 通常実施権と同一なのは権利不主張まででありRAND条項までは含まないという見解もあり得るであろう。RAND宣言と通常実施権との関係について, 中山・前掲注28)1231頁は, 「かかる宣言がなされていた場合であっても, 合理的な条件というだけでは条件が一切具体的に特定されていないので, 通常は, 通常実施権許諾の効

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 果が直接に生じると解することはできないであろう」とする。
- 64) 飯塚卓也「当然対抗制度」ジュリスト 1437号77頁。松田・前掲注56) 759頁。
- 65) 最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁。
- 66) 岩坪・前掲注54) 735頁。
- 67) 松葉栄治「論説・解説／改正特許法とライセンス契約～当然対抗制度を中止に～」Law & technology No.56 (民事法研究会2012年) 49頁。
- 68) 特許庁工業所有権制度改正審議室編「平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」(発明協会, 2011年) 29頁。特許庁編・前掲注55) 1388頁。
- 69) 特許庁編・前掲書注55) 1373頁。
- 70) 著作者人格権の不行使特約については, 田中宏和「著作者人格権に関する課題と検討—著作者人格権の不行使特約と放棄の問題を参考に」岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第29号(2010年) に詳しい。

(原稿受領日 2013年11月11日)

