

## 通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無

東京高等裁判所平成16年10月27日判決 平成16年(ネ)第2995号

原審：東京地方裁判所平成16年4月28日判決 平成15年(ワ)第26297号

判例時報1866号134頁，判例タイムズ1160号224頁

平 野 和 宏\*

**抄 録** 特許法127条は、通常実施権者等があるときは、その承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる」と規定する。本件は、通常実施権を許諾する旨の契約において、第三者による本件特許権の侵害に対し、Xらの排除又は予防の義務及びそれに対するYの協力義務を規定しているにもかかわらず、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていなかった場合に、通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無を負うか否かが問題となり、承諾義務を負わないとされた事案である。特許ライセンス契約において訂正審判請求についての通常実施権者の承諾に関して規定することはそれ程多くなかったと思われるところ、本件判決が特許ライセンス契約実務に与える影響は大きいといえる。

### 目 次

1. 事案の概要
  1. 1 本件の概要
  1. 2 本件特許に対する無効審判等の概要
2. 争 点
  2. 1 主位的請求関係について
  2. 2 X 1の予備的請求関係について
3. 判 旨
  3. 1 本件協力条項違反の有無について
  3. 2 Yの承諾義務の有無について
4. 解 説
  4. 1 本件協力条項違反の有無について
  4. 2 Yの承諾義務の有無について
5. 実務上の留意点
  5. 1 承諾義務と不争条項との関係について
  5. 2 承諾義務の明記について
  5. 3 承諾追完の可否について
  5. 4 承諾がないまま訂正審判が確定したときについて

### 1. 事案の概要

#### 1. 1 本件の概要

本件は、特許第1752617号発明（昭和62年5月23日出願，平成5年4月8日設定登録，以下『本件発明』，その特許を「本件特許」といい，その特許権を「本件特許権」という。）の特許権者及び専用実施権者であるXら（以下特許権者を「X 1」，専用実施権者を「X 2」ということがある。）が，本件特許権の通常実施権者であるYに対し，YがXらの訂正審判請求について承諾をしなかったことは，通常実施権設定契約の協力条項に違反するとして，契約解除を原因とする通常実施権設定登録の各抹消登録手続を求めた事案であり，Xらの請求をいずれも

\* 弁護士 Kazuhiro HIRANO

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

棄却した原判決に対し、Xらがその取消しを求めて控訴したものである。

控訴審において、Xらは、原審において主張した請求原因事実の一部（Yが訂正審判請求の承諾をしないことは、信義則違反又は権利濫用となる旨の主張）を撤回し、他方、X 1は、Yに対し、特許庁に対する訂正審判請求についての承諾を求める請求を予備的に追加した。

なお、XらとYは、平成14年1月16日、XらがYに対し、本件特許権について通常実施権を許諾する旨の契約（以下「本件契約」といい、その契約書を「本件契約書」という。）を締結し、本件契約書には、次の条項が記載されている。なお、以下、本件契約書の条項において、甲はX 1を、乙はX 2を、丙はYをそれぞれ指す。

### (1)〔第三者との紛争〕11条1項

甲及び乙は、本施設の秩序ある普及を図るため、本特許（本件特許を指す。）又は甲乙の関係人が出願あるいは所有する工業所有権を第三者が侵害し又は侵害のおそれがあるときは、その排除又は予防に努めるものとし、丙は自らが可能な範囲でこれに協力する（以下、この規定を「本件協力条項」という。）。

### (2)〔契約違反〕15条1項

甲、乙及び丙は、いずれかの当事者が本契約の定め違反した場合は、当該違反者に対して書面によって催告し、催告後30日以内に違反行為が是正されないときは、本契約を解約することができる。ただし、甲、乙及び丙は、合理的な理由がなければ本契約を解約することができず、いずれかの当事者による軽微な過失等を理由に本契約を解約してはならない。

## 1. 2 本件特許に対する無効審判等の概要

訴外S社は、本件特許について無効審判請求（無効2002-35326）をし、特許庁は、平成15年

5月7日付けで本件特許を無効とする旨の審決をした。

これに対し、Xらは、平成15年6月17日、東京高等裁判所に対し、上記無効審決の取消訴訟を提起した（同庁平成15年（行ケ）第254号）。

また、Xらは、Yに対し、平成15年7月23日、申入書を送付し（同月24日到達）、同申入書の到達後30日以内に、X 1が本件特許の訂正審判請求をすることを承諾する旨の同意書を交付するよう請求し、同意書の交付がない場合は本件契約書15条1項の規定に基づき本件契約を解除する旨の意思表示をした。

これに対し、Yは、Xらに対し、平成15年8月21日付け書面を送付し（そのころ到達）、現状の特許請求の範囲で十分に争うことが可能であり、本件契約の前提を崩すような訂正審判には承諾できない旨回答し、同月23日までに、上記同意書をXに交付しなかった。

そのため、X 1は、平成16年1月30日、特許庁に対し、訂正審判請求（以下「本件訂正審判請求」という。）をしたが、Yの承諾書が未提出であることから、本件訂正審判請求に係る審判事件（訂正2004-39023号）の手續は、同年3月1日、本件訴訟事件の結論が出るまで中止されることとなった。

## 2. 争 点

### 2. 1 主位的請求関係について

YがXらの訂正審判請求について承諾しなかったことは、本件協力条項に違反するか。

### 2. 2 X 1の予備的請求関係について

Yには、X 1が本件特許につき訂正審判請求をすることを承諾すべき義務があるか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 判 旨

#### 3. 1 本件協力条項違反の有無について

(1) 訴外S社が本件特許について無効審判を請求したこと及び特許庁が本件特許について無効審決をしたことは、本件協力条項にいう「本件特許権を侵害し又は侵害するおそれがあるとき」に当たらない。また、上記無効審決の確定を阻止するために、本件特許について訂正審判を請求することは、本件特許権の侵害に対する「排除又は予防」行為に含まれるものではない。(なお、以上は原判決の判示するところであり、本件判決はこれを引用しているものである。)

(2) 仮に、Xらが主張するとおり、訴外S社の無効審判請求がS社製品を販売する前提となるものであり、かつ、当該製品が本件発明の技術的範囲に属するものであったとしても、そもそも、無効審判請求が認容され、本件特許の無効が確定すれば、当該製品の販売行為等は本件特許権を侵害するものということとはできないのであるから、無効審判請求をする行為を特許権の侵害行為と同視することができるものでない。

(3) 本件契約において、Yが、和解のための互譲として、Y製品が本件発明の技術的範囲に属することを認め、これを争わない旨合意したことは推認することができるにしても、それを超えて、本件契約が本件特許をめぐる紛争を解決するための和解契約であるということのみから、Yが本件特許の有効性を認め、将来、その有効性を争わないことまでも、本件契約の内容となっていると解することはできない。

#### 3. 2 Yの承諾義務の有無について

(1) 一般に、通常実施権者であっても、特許の有効性を争わない等の合意が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ものと解される。

(2) 通常実施権者自らが特許の有効性を争うことが許される以上、実施許諾の基礎となった特許につき、第三者が無効審判を請求した場合において、特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求について、通常実施権者が承諾をしないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものでない。

(3) 本件契約は、11条1項(本件協力条項)において、第三者による本件特許権の侵害に対し、Xらの排除又は予防の義務及びそれに対するYの協力義務を規定しているにもかかわらず、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていない。加えて、…本件契約においては、和解のための互譲として、Yが、Y製品が本件発明の技術的範囲に属することを認め、これを争わない旨合意したことは推認することができるにしても、Yが本件特許の有効性を確定的に認めることまでが、本件契約の内容となっているとまでは解されない。こうした点にかんがみると、本件契約締結時の当事者の合理的意思としては、訂正審判請求に対するYの承諾については、特に取扱いを定めず、文字どおり、フリーハンドの状態に置いたものと解するのが相当である。

(4) XらとYとの間において、本件特許の有効性について争いが無いことが明らかであるということとはできない本件においては、特許法127条の規定ないし法意は、Yに本件訂正請求を承諾すべき義務を認める根拠とはならないというべきである。

(5) X1の主張に係る特許法127条の法意及び信義則を考慮しても、Yに本件訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることはできないというべきである。

## 4. 解 説

### 4.1 本件協力条項違反の有無について

(1) 本件判決は、本争点について、Xらの控訴審における主張に対する判断を付加するほかは、原判決の判断を引用して（ただし、一部用語の訂正を行っている。）、YがXらの訂正審判請求について承諾をしなかったことは、本件協力条項に違反するものではないというべきであると判示しており、本稿では、原判決の判示も含めて検討することとする。

(2) 本件は、YがXらの訂正審判請求について承諾をしなかったことは、通常実施権設定契約の協力条項に違反するとして、契約解除を原因とする通常実施権設定登録の各抹消登録手続を求めた事案であり、そもそもXらの契約解除理由の存否が問題となり、その前提としてYの本件協力条項違反の有無が争点となったものである。

この点に関し、Xらは、原審では、Yが訂正審判請求の承諾をしないことは信義則違反又は権利濫用になるとの主張をなし、これも契約解除が有効である根拠と主張していたようである。

しかしながら、原審において信義則違反又は権利濫用を基礎付ける事実として主張されていた事実が、控訴審では、Yには、特許法127条の法意及び信義則に基づき、本件訂正審判請求を承諾すべき義務があるとのXらの主張の根拠事実として主張されていることからしても、信義則違反又は権利濫用になるとの主張は本来契約解除の理由ではなく、控訴審における予備的追加的請求である「特許庁に対する訂正審判請求についての承諾を求める請求」の請求原因事実として位置づけられるものであったと思料される。

(3) しかるところ、原判決は、本件契約書第11条1項について「Xらにおいて、Yから所定の実施料等の支払を受けるなどの経済的な利益を得る代わりに、Yに対して、通常実施権を付

与し、さらに、第三者が本件特許権を侵害し、又は侵害するおそれが発生するなどの事態が生じた場合には、通常実施権者たるYのために、侵害行為を排除する義務を負う旨を約した規定であることは明らかである。」とし、同項が「Yは、自らが可能な範囲でこれに協力する」旨規定していることについては、「Xらが、本件特許権を侵害するなどの第三者を相手として、本件特許権を行使する際に、侵害態様や被害態様の主張、立証等においてYの協力が必要なきに、可能な範囲でのYの協力義務を規定した趣旨である。」と述べている。このような解釈は、契約の文理解釈としてはもちろん、特許ライセンス契約を締結しようとする者一般が理解するであろう客観的意味とも合致するものであり、妥当な判断であると思料される。

そして、原判決は、上記のような本件協力条項の解釈を前提に、「本件においては、訴外S社が本件特許について無効審判を請求したこと及び特許庁が本件特許について無効審決をしたことは、本件協力条項にいう『本件特許権を侵害し又は侵害するおそれがあるとき』に当たらない。また、上記無効審決の確定を阻止するために、本件特許について訂正審判を請求することは、本件特許権の侵害に対する『排除又は予防』行為に含まれるものではない。」と判示し、「本件協力条項によりYに協力義務を生じさせるための前提となる『本件特許権を侵害し又は侵害するおそれがある』との事実が認められないから、Yには本件協力条項によりXらの訂正審判請求に協力する義務、すなわち承諾義務はない。また、Xらが訂正審判を請求することは本件特許権に対する『排除又は予防』行為に当たらないから、Yには本件協力条項により訂正審判請求に協力する義務、すなわち承諾義務はない。YがXらの訂正審判請求について承諾しなかったことは、本件協力条項に違反しない。」との結論に至ったものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) さらに、本件判決は、以下1)及び2)のように述べて、Xらの控訴審における主張を排斥したが、これは契約締結の具体的な事情を勘案することにより、契約当事者であるXらとYとが達成しようとした目的に適合するように解釈しても、前記本件契約書第11条1項に関する文理解釈が妥当であることを示すものである。

1) 訴外S社の無効審判請求は、同社が本件特許権を侵害するS社製品を販売するため、その前提として行われたものであるから、上記無効審判請求がされ、特許庁により本件特許を無効とする旨の審決がされたという事態は、正に、本件協力条項にいう「本件特許権を侵害するおそれがあるとき」に該当する旨のXらの主張については、「仮に、Xらが主張するとおり、訴外S社の無効審判請求がS社製品を販売する前提となるものであり、かつ、当該製品が本件発明の技術的範囲に属するものであったとしても、そもそも、無効審判請求が認容され、本件特許の無効が確定すれば、当該製品の販売行為等は本件特許権を侵害するものということとはできないのであるから、無効審判請求をする行為を特許権の侵害行為と同視することができるものでないことは明らかである。」と判断した。

2) 本件契約は単なる通常実施権の設定契約ではなく、Y製品が本件発明の技術的範囲に属するとの特許庁による判定の結果を前提とし、XらとYとの間の紛争を解決するために締結した和解契約であるから、本件契約は、Yが本件特許の有効性を認め、将来、その有効性を争わないことをその内容としているものであり、Yには、本件特許の維持に協力すべき強度の義務がある旨のXらの主張については、「本件契約は、訴外T社を請求人、X1を被請求人とする特許庁の判定2001-60033号事件において、訴外T社の実施する雨水貯留浸透槽（Y製品を使用するものであると推

認される。）が本件発明の技術的範囲に属する旨の判定（乙1）がされたことを受けて、XらとYとの間において、本件特許をめぐる紛争を解決するために締結された和解契約としての性質を有するものであると認められる。」としながら、「本件契約において、Yが、和解のための互譲として、Y製品が本件発明の技術的範囲に属することを認め、これを争わない旨合意したことは推認することができるにしても、それを超えて、本件契約が本件特許をめぐる紛争を解決するための和解契約であるということのみから、Yが本件特許の有効性を認め、将来、その有効性を争わないことまでも、本件契約の内容となっていると解することはできない。したがって、Xらの上記②の主張は、その前提において誤りというほかはない。」と判示した。

#### 4. 2 Yの承諾義務の有無について

(1) 本件判決は、本争点について、Yに本件訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることはできないというべきであると判示した。

なお、本件判決は、争点1における認定等から、本件契約上Yの承諾義務を定めた規定は見当たらないことから、明文の規定がないにもかかわらず、Yに対し、X1の主張に係る承諾義務を認めることができるか否かについて、検討している。

そして、本件判決は、「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っ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、通常実施権者であっても、特許の有効性を争わない等の合意が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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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ものと解される」と判示し、本件契約について、特段の事情は見当たらないとの認定に基づき、「このように、通常実施権者自らが特許の有効性を争うことが許される以上、実施許諾の基礎となった特許につき、第三者が無効審判を請求した場合において、特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求について、通常実施権者が承諾をしないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものでないことは明らかである。そして、本件契約は、11条1項（本件協力条項）において、第三者による本件特許権の侵害に対し、Xらの排除又は予防の義務及びそれに対するYの協力義務を規定しているにもかかわらず、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていない。加えて、上記1(2)イのとおり（筆者注：本稿の4.1, (4)2）の本件判決引用部分参照）、本件契約においては、和解のための互譲として、Yが、Y製品が本件発明の技術的範囲に属することを認め、これを争わない旨合意したことは推認することができるにしても、Yが本件特許の有効性を確定的に認めることまでが、本件契約の内容となっているとまでは解されない。こうした点にかんがみると、本件契約締結時の当事者の合理的意思としては、訂正審判請求に対するYの承諾については、特に取扱いを定めず、文字どおり、フリーハンドの状態に置いたものと解するのが相当であり、以上によれば、Yには、X1の本件訂正審判請求を承諾すべき義務はないというべきである。」と判示したものである。

(2) 上記のように、本件判決は、まず、Yが不爭義務を負わず、特許の有効性を争うことができることを論じ、それとの対比で訂正審判請求に対する承諾義務の有無を判断している。

この点、訂正審判請求を承諾しないと特許が無効とされる可能性が高くなるであろうが、承諾をしないこと自体をもって特許の有効性を争っているといえるか疑問であり、特許の有効性を争うことができるか否かという問題と、訂正しないままでは特許が無効とされる可能性がある場合に、特許の有効性を維持するために行う訂正審判請求について通常実施権者が承諾義務を負うか否かという問題は、同次元で捉えられる問題ではないのではないと思われる。

それ故、本件判決も、不爭義務がないことをもって、訂正審判請求に対する承諾義務がない直接的な理由としているのではないと思料される。

すなわち、本件判決は、まず「実施許諾の基礎となった特許につき、第三者が無効審判を請求した場合において、特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求について、通常実施権者が承諾をしないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものでない」と判示しているが、さらに、「第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていない」こと等を認定したうえで、「本件契約締結時の当事者の合理的意思としては、訂正審判請求に対するYの承諾については、特に取扱いを定めず、文字どおり、フリーハンドの状態に置いたものと解するのが相当であり、以上によれば、Yには、X1の本件訂正審判請求を承諾すべき義務はないというべきである。」と判示しているのである。

そうすると、仮に特許ライセンス契約において不爭義務が規定されていたとしても、そのことから直ちに訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることはできないのではないと思料される。

(3) 本件判決は、特許法127条の法意からすれば、通常実施権者は、諾否をすべて自由に決定することができるのではなく、不測の損害

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を被る事態が存在しない限り、特許権者の訂正審判請求に対する承諾義務があると解すべきである旨のX1の主張に対し、「確かに、X1がその主張の根拠とする平成13年8月20日発明協会発行『工業所有権法逐条解説〔第16版〕』（甲20、以下「逐条解説」という。）には、『もともと訂正審判の請求は、当該特許権に対して無効審判を請求してくることに對する防禦策と考えれば、その特許権についての…通常実施権者…にとって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが、実際には特許権者が誤解にもとづいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうなる前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととしたのである』（336頁）との記述がある。しかしながら、特許権者と通常実施権者との間において、特許の有効性について紛争がある場合はもとより、特許の有効性については全く白紙の状態である場合であっても、特許が無効となることにより、通常実施権者は、実施料を支払うことなく、当該技術を自由を使用することができるという利益があることは明らかであるから、そのような場合、『訂正審判の請求は、当該特許権に対して無効審判を請求してくることに對する防禦策と考えれば、その特許権についての…通常実施権者…にとって利益になることはあっても不利益になることはない』ということとはできないから、逐条解説の上記記述は、専ら、通常実施権者が特許の有効性を自認するなど、特許権者と通常実施権者との間で特許の有効性について争いがないことが明らかな場合を念頭に置いたものであると解するのが相当である。そうすると、上記のとおり、XらとYとの間において、本件特許の有効性について争いがないことが明らかで

あるということとはできない本件においては、特許法127条の規定ないし法意は、Yに本件訂正請求を承諾すべき義務を認める根拠とはならないというべきである。」と判示し、X1の主張を排斥している。

(4) さらに、X1が信義則上、本件訂正審判請求について承諾義務を認めるべき事情が存在する旨主張し、①本件特許権の実施許諾を受けたことにより、Y製品が雨水協の技術評価認定を受け、販売実績を伸ばすことができたこと、②本件特許が無効とされれば、Xら及びYは経済上大きな打撃を被るおそれ大きいこと、③Yが本件訂正審判請求を承諾しない場合には、Xらは、存続する可能性の高い本件特許権をすべて失うことになり、その不利益は極めて大きいこと、④Yにとって、本件訂正審判請求を承諾することは、利益になりこそすれ、何ら不利益になるものではないこと、⑤訂正審判請求につき一切承諾しないYの態度は、訂正審判請求について通常実施権者の承諾を要件としている制度を濫用して、X1から、無効審決に対する対抗手段を違法に奪うものであること、⑥本件契約は、XらとYとの間の本件特許をめぐる紛争に関し、和解契約として締結されたものであり、Yには、本件特許権を維持、存続させるべき強度の義務があることを挙げたことに対して、本件判決は、以下のとおり判示し、X1の主張を排斥している。

「上記①の主張については、Y製品が雨水協の技術評価認定を受けたのが平成13年1月26日であり（甲15）、本件契約の締結日が平成14年1月16日であること（甲2）からすれば、そもそも、本件特許権の実施許諾を受けたことと雨水協の技術評価認定との間には何らの因果関係も認められず、失当というほかはないし、上記②及び④の主張については、上記(3)のとおり、通常実施権者であるYにおいては、本件特許が無効となることにより、実施料を支払うこ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

となく、当該技術を自由に使用することができるという利益があることは明らかであるから、その主張の前提自体、採用し難いものというべきである。また、上記③の主張については、Yが本件訂正審判請求を承諾しない結果、別件無効審判請求事件に係る無効審判が確定することとなれば、Xらが大きな損害を被るであろうことは、X1の主張するとおりであるにしても、本件契約の締結に際し、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際の防御手段としての訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置かないという選択をした以上は、Xらがそのような不利益を受けることもやむを得ないというほかはない。さらに、上記⑤及び⑥の主張が失当であることは、上記(2)及び(3)において判示したところから明らかというべきであるから、結局、X1の上記主張は採用の限りではない。」

(5) そして、本件判決は、「X1の主張に係る特許法127条の法意及び信義則を考慮しても、Yに本件訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることはできないというべきである。」と判示した。

ただ、本件判決は、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていない場合であっても、特許法127条の規定ないし法意や信義則を考慮して、通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無を負う場合があり得ることまでを否定しているわけではないと思料される。

この点、「過剰でない減縮であるにもかかわらず、承諾制の趣旨に反する要求（たとえば、通常実施権者が従来有償の実施料を無償にせよとの要求）をし、これが容れられないからといって、承諾を拒否することは当然不当であろう。」とする見解<sup>1)</sup>があるように、特段の事情があれば、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる

目的で行う訂正審判請求の取扱いについて特段の規定を置いていない場合であっても、特許法127条の規定ないし法意や信義則を考慮して、通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無を負う場合があると解する余地があるのではないかと思料される。

なお、特許法127条によれば、「特許請求の範囲を減縮しなければ許諾特許全部が無効とされるおそれのある場合においても、約定実施権者の承諾がなければ訂正審判を請求しえないこととなり、許諾者にとり極めて酷であるとして、立法論として、特許請求の範囲を減縮しなければ、当該特許全部が無効とされるおそれがある場合など、合理的理由が存在する場合には、約定実施権者の承諾がなくとも、訂正審判を請求しうるとするのが妥当であろう。そして、特許請求の範囲が減縮された場合における当事者間の法律関係は、実施権者の実施料減額請求権、解約権または損害賠償請求権等により調整されるべきであろう。」とする見解<sup>2)</sup>もあるとおり、特許法127条の規定ないし法意や信義則を考慮して、通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無を負わせる場合には、実施権者の実施料減額請求権、解約権または損害賠償請求権等により調整することが必要となると解される。そして、後者見解の論者は、「訂正審判により特許請求の範囲が減縮され、審判が確定した場合には、別段の合意がない限り、実施権者はまず実施料減額請求権を、もし残存する特許部分のみでは契約の目的を達成しえないときは、契約の解約権を有するものと解される。」と述べている<sup>3)</sup>。

## 5. 実務上の留意点

### 5.1 承諾義務と不爭条項との関係について

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（以下「ガイドライン」という。）



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

においては、「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、違法となる（一般指定第13項（拘束条件付取引）に該当）。ただし、特許ライセンス契約において、ライセンシーがライセンスされた特許権の有効性について争った場合、ライセンサーが当該ライセンス契約を解除し得る旨規定することは、ライセンシーが当該特許権の有効性について争うことができるときには、原則として不公正な取引方法に該当しない。」とされ、前者のような条項はいわゆる灰色条項とされている。そのため、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例は、それ程多くなかったのではないかと思料されるところ、本件判決を前提に考えた場合、特許ライセンス契約にガイドラインにおいて灰色条項とされる不争条項を規定しておけば、通常実施権者に訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることができるのであろうか。

確かに、本件判決は不争義務との関係で承諾義務の有無を判断しているが、前述したとおり、仮に特許ライセンス契約にガイドラインにおいて灰色条項とされる不争義務が規定されていたとしても、そのことから直ちに訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることは相当ではないと思料される。

また、特許ライセンス契約において、ライセンシーがライセンスされた特許権の有効性について争った場合、ライセンサーが当該ライセンス契約を解除し得る旨規定することは、契約解除という危険はあるものの、ライセンシーが無効審判を請求することができるのであるから、

前記した灰色条項が規定されている場合との比較からしても、訂正審判請求を承諾すべき義務を認めることは相当ではないと思料される。

### 5. 2 承諾義務の明記について

前述のとおり、不争義務を規定するだけでは、積極的に訂正審判請求を承諾すべき義務まで認められるか疑問であり、ライセンサーとしては、ライセンシーに対して、特許ライセンス契約において別途訂正審判請求を承諾すべき義務を課しておくべきであると思料される。

また、承諾義務を課すだけでなく、これに従わない場合に、特許権者が訂正審判を請求するときは、特許ライセンス契約を解除し、通常実施権者が存在しない状態にしておく必要がある。

なお、「許諾特許に関し、許諾者が特許請求範囲の訂正審判を請求するときはその当否について、また第三者から無効審判請求を提起されたときはその防御方法について、それぞれ事前に実施権者と協議するものとする。右協議が整わない場合には、許諾者の定めるところに従うものとする。」との規定を実施許諾契約における許諾特許の維持に関する条項の例文としてあげるものがあり、参考となる<sup>4)</sup>。

ただ、上記例文では無効審判手続における訂正請求の場合の承諾義務（なお、特許法134条の2第5項により、同条1項に規定する特許無効審判における訂正請求の場合に同法127条が準用されている。）が明記されていないところ、これを「無効審判請求された場合の防御方法」に含むと解することもできるかもしれないが、別途明記した方がよいと思われる。

また、訂正審判や訂正請求を承諾する義務という文言を明記して契約条項を作成することも考えられる。

ところで、承諾義務を課されたライセンシー側の立場からすれば、訂正審判や訂正請求により特許請求の範囲が減縮され、審決が確定した

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合には、ライセンシーはまず実施料減額請求権を、もし残存する特許部分のみでは契約の目的を達成し得ないときは、契約の解約権を有する旨特許ライセンス契約に規定しておくことが考えられる。

### 5.3 承諾追完の可否について

訂正審判の請求をなすときは、書面をもって実施権者等の承諾を証明することを要し(特許法施行規則6条)、これを欠くときは、訂正審判は却下される(特許法127条, 135条)<sup>5)</sup>。

ただ、本件のように通常実施権者の承諾なく訂正審判を請求した場合には、訂正審判請求後に通常実施権者の承諾を得て承諾書を追完することにより補正することが許されるべきであると思料される。

この点、Yの承諾書が未提出であることから、特許庁により、本件訂正審判請求に係る審判事件(訂正2004-39023号)の手續が本件訴訟事件の結論が出るまで中止されることとなり、裁判所が控訴審において予備的に追加された特許庁に対する訂正審判請求についての承諾を求める請求について承諾義務の有無を判断していることは、Yの承諾書追完が適法に認められることを前提とするものではないかと思料される。

### 5.4 承諾がないまま訂正審決が確定したときについて

本件の場合には通常実施権の設定登録がなされていたが、これがなされていない場合には、実際には通常実施権者の承諾を得ていないにもかかわらず、訂正審判がなされるおそれがある。

ところで、特許無効の理由は、特許法123条に列挙されているものに限られ、これ以外については無効審判請求の理由とすることができないところ、特許法127条違反は無効理由として挙げられていない。

また、特許法171条2項、民事訴訟法338条1

項及び2項並びに339条からすれば、特許法127条違反は再審事由にも該当しないと解される。

なお、行政行為に重大な瑕疵(重要な法規違反)が存在し、かつ、瑕疵の存在が外観上明白である場合には、正当な権限のある行政庁の審判をまつまでもなく、何人でも、その無効を判断し主張することができるとする、行政法上の原則があるので、行政処分としての特許処分にこのような瑕疵があるとすれば、この原則が適用されるべきであろうとする見解<sup>6)</sup>があるが、訂正審判請求に通常実施権者の承諾がないことをもって特許を当然無効とすることは困難ではないだろうか。

そうすると、特許法127条違反があっても、訂正審決が確定してしまえば、当該訂正は有効となり、その効力を争えないということになるのであろうか。

承諾を与えていない通常実施権者との関係や第三者(たとえば、当該特許権の侵害者)との関係における権利行使において全く影響がないといえるのか疑問であり、訂正がなければ無効とされていたにもかかわらず、特許法127条違反という不適法な訂正審判請求により有効性を維持した特許権に基づく権利行使は権利の濫用に当たるなどとして権利行使が制限されるか否かが問題となる可能性もあるのではないかと思料される。

### 注記

- 1) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説〔第13版〕」609頁
- 2) 野口良光著・石田正泰補訂「特許実施契約の実務《改定増補版》」130頁
- 3) 野口・石田・前掲注2), 131頁
- 4) 同上
- 5) 中山信弘編著「注解特許法〔第三版〕下巻」281頁
- 6) 吉藤・熊谷・前掲注1), 600頁

(原稿受領日 2005年2月18日)