

Contents

- The IP High Court approved the validity of a no-contest clause in a settlement agreement (IP High Court, December 19, 2019). (p.1)
- 和解契約中の不争条項の効力を認め、特許無効審判請求を却下した審決を是認した裁判例（知財高判令和元年 12 月 19 日）。(p.6)

[Japanese IP Topic 2020 No. 1 (English)]

1. Introduction

A license agreement or a settlement agreement related to intellectual property rights may include a no-contest clause, which prohibits a licensee or an alleged infringer from disputing the validity of the intellectual property rights that are the subject of the license or settlement agreement.

The judgment of the IP High Court rendered on December 19, 2019 (Case No. 2019 (*Gyo Ke*) 10053) (the “Judgment”) upheld the trial decision of the Japanese Patent Office (“JPO”) dismissing an invalidation trial based on a no-contest clause. This summary of the Decision also contains an introduction to the issues relating to no-contest clauses in Japan.

2. Summary of the Judgment

Y claimed out of court that X’s products (the “Products”) infringed Y’s patent (Japanese Patent No. 3277180) (the “Patent”). X and Y entered into a settlement agreement that included the

following provisions (the “Agreement”):

- (i) X acknowledged that the Patent was valid;
- (ii) X agreed not to challenge the validity of the Patent on its own or through a third party, by filing a request for an invalidation trial, or by any other means. However, X was not prohibited from asserting an invalidity defense if Y filed an infringement action against X alleging X’s infringement of the Patent;
- (iii) X agreed not to sell the Products and any other products that infringe the Patent; and
- (iv) X agreed to pay to Y a settlement amount equivalent to the profits that X obtained by selling the Products.

After execution of the Agreement, Y filed an infringement action against X, alleging that some of X’s products, other than the Products, infringed Y’s patent. X asserted an invalidity defense against the Patent in court, and simultaneously filed a request for an invalidation trial against the Patent with the JPO.

Under the current Patent Act of Japan, only interested parties may file a request for an invalidation trial (Article 123, Paragraph (2)). The JPO rendered a trial decision dismissing X’s

request for an invalidation trial, ruling that X did not have standing to challenge the validity of the Patent based on the no-contest clause in the Agreement (clause (ii)), and that, therefore, X was not qualified as an interested person to bring the request.

Dissatisfied with the JPO's decision, X initiated its case before the IP High Court, requesting cancellation of the trial decision. X argued that it may request an invalidation trial against the Patent on two grounds: (1) that the JPO incorrectly interpreted the no-contest clause; and (2) that the no-contest clause was invalid because it conflicted with the Antimonopoly Act of Japan and the general principles of the Civil Code of Japan. The IP High Court upheld the trial decision of the JPO and concluded that X's request for an invalidation trial should be dismissed.

3. Precedents regarding no-contest clauses

There are two major issues with regard to no-contest clauses:

- (I) whether a licensee of a patent is under an obligation not to challenge the validity of a patent based on estoppel if the license agreement does not contain a no-contest clause, and
- (II) whether a no-contest clause provided in a license agreement or settlement agreement is valid even if a licensee is not under an obligation not to challenge the patent's validity based on its status as a licensee.

First, in Japan, some court precedents have ruled that a licensee of a patent under a license agreement that does not contain a no-contest clause is not automatically prohibited from disputing the validity of the patent, meaning that a licensee does not have an obligation not to

challenge the validity of the patent. (Tokyo High Court, January 31, 1963 (Administrative Cases Reporter vol.14 No.1, pp95) and Tokyo High Court, July 30, 1985 (Intangible property right Cases Reporter Vol.17 No.2, pp344) regarding design rights). However, depending on the specific circumstances, a licensee may be prohibited from challenging the validity of a patent due to estoppel or the principle of good faith.

Second, a no-contest clause is generally considered valid. For example, in one court precedent, an entity petitioned for an invalidation trial, after which the petitioner and the patentee reached a settlement under which the patentee agreed to grant a license to the petitioner, and the petitioner agreed to withdraw its petition for an invalidation trial. The petitioner, however, failed to withdraw the petition and the court determined that the petitioner lacked standing to pursue the petition. (Tokyo High Court, March 30, 1983 (Patent and enterprise No.173, pp31)).

4. No-contest clause and the Antimonopoly Act

A no-contest clause is one of the restrictions that a licensor may impose on a licensee when granting a license, and its validity can raise issues under the Antimonopoly Act.

In Japan, the Japan Fair Trade Commission issues various guidelines regarding conduct regulated by the Antimonopoly Act. For example, the Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act (published on June 29, 2005 and amended latest on June 16, 2017) (the "IP Guidelines") pertain to patent rights. Additional relevant guidelines include the Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements (published on June 29, 2005 and amended latest on September 28, 2007), and the Guidelines Concerning Joint Research and

Development under the Antimonopoly Act (published on April 20, 1993 and amended latest on June 16, 2017).

As described above, courts in Japan generally find no-contest clauses to be valid, which could imply that a no-contest clause would be valid even in light of the Antimonopoly Act. However, depending on specific circumstances, a no-contest clause may be found to be invalid if it constitutes a prohibited Unfair Trade Practice under the Antimonopoly Act (Article 2, paragraph 9; paragraph 12 (general designation of unfair business practices)). In particular, IP Guidelines 4-4-(7) stipulates as follows:

“The conduct by a licensor that compels a licensee to accept a no-contest clause regarding the licensed technology can be seen as contributing to the promotion of fair competition through smooth technology transactions, and will have a low risk of being found to have directly reduced fair competition. However, the licensor’s conduct may result in the continued validity of technology rights when those rights should be invalidated, and may restrict use of the licensed technology. Therefore, in certain cases, conduct that imposes a no-contest clause may fall within the Designation of Unfair Trade Practice as impeding fair competition. (General Designation of Unfair Business Practices, Paragraph 12)

A provision stipulating that a licensor may terminate the license agreement regarding the technology subject to the right when a licensee challenges the validity of the right does not principally fall within the Designation of Unfair Trade Practice.”

Therefore, based on the IP Guidelines, a no-contest clause may be found to be invalid if it impedes fair competition by upholding the validity of rights regarding the licensed technology that should be invalidated, and by restricting the use

of the technology subject to the right. However, the IP Guidelines also approve the validity of a provision stipulating that a licensor may terminate the license agreement regarding the technology involved in the right if the licensee challenges the validity of the right.

5. The Judgment of the IP High Court in this Case

X argued that the no-contest clause contained in the Agreement violated public policy and was invalid for the following reasons:

- (a) the Agreement was a license agreement relating to the past sales of the Products by X, so the Agreement was subject to the IP Guidelines;
- (b) the no-contest clause harmed public interest because the technology would be protected as a patent even though the technology was not patentable; and
- (c) the Patent was invalid and there was no need to promote the use of the technology while retaining the validity of the Patent.

First, the Agreement prohibited X from selling the Products or other products that infringed the Patent (Agreement, clause (iii)), and Y had not licensed the Patent to X. Also, the IP High Court found that the settlement amount (Agreement, clause (iv)) constituted compensation for damages incurred by Y, not a license fee. Therefore, the Court dismissed X’s argument (a), finding that the IP Guidelines that cover license agreements did not directly apply to the Agreement.

Second, even if an agreement is not a license agreement, a no-contest clause may be invalid if it violates the Antimonopoly Act or any general principle of the Civil Code. Accordingly, the court ruled on X’s argument (b) as follows:

“The no-contest clause of the Agreement in

Article 2 does not prohibit persons other than X from requesting an invalidation trial against the Patent, and the public interest is not directly harmed by the parties' agreement imposing the obligation not to challenge the validity of a patent, which is a form of a private right.”

Finally, the court ruled on X's argument (c) as follows:

“It is not unfair that X is restricted from filing a request for an invalidation trial of the Patent by Article 2 of the Agreement because X may challenge the validity of the Patent by advancing a patent invalidity defense if Y files an infringement action against X. (In fact, X advanced a patent invalidity defense in the relevant suit.)”

6. Comments

The ruling in the Judgment regarding X's second argument that the no-contest clause harmed the public interest implies that a no-contest clause does not generally conflict with any general principle of the Civil Code, and is principally valid. This ruling is in line with past court precedents. However, since the Judgment did not directly rule on X's first argument regarding the IP Guidelines, the courts' opinions toward application of the IP Guidelines in this context cannot be known without further court precedents.

As a practical matter, the court's ruling in the Judgment regarding X's third argument relating to the invalidity of the patent is helpful when considering whether to include a no-contest clause in a license agreement or a settlement agreement. In dismissing this argument, the court pointed out in the Judgment that X could challenge the validity of the Patent by advancing a patent invalidity defense in a lawsuit, if Y filed an infringement action against X.

In a separate case involving a no-contest clause in a settlement agreement that did not contain such a proviso, a licensee advanced a patent invalidity defense, and the court concluded that because the purpose of the no-contest clause was to resolve the issue of the infringing products subject to the dispute at the time of the settlement, the no-contest clause should not apply in an infringement action involving products other than the specific infringing products (Tokyo District Court, January 21, 2011 (Case No. 2009 (Wa) 18507)). Citing this case, X argued that the applicable scope of the no-contest clause should be limited, but the IP High Court rejected that argument because the clause did not specifically contain that limitation, and because X and Y negotiated the wording of the Agreement through their attorneys. The IP High Court pointed out that X commented on the clause, stating: “As written in Article 1, we acknowledge the validity of Japanese Patent No.3277180 on the condition that the settlement is finalized; therefore, there would be no situation in which we would challenge the patent's validity to resurrect the dispute.”

Based on the Judgment, a no-contest clause that prohibits a licensee or an alleged infringer from challenging the validity of a patent in an infringement action may be found to be invalid or may be interpreted narrowly on the grounds that the clause would restrict a licensee or alleged infringer from using the technology subject to the patent right even if there was a basis for invalidation of the patent. When considering whether to include a no-contest clause in a license agreement or a settlement agreement, you should consider whether the clause significantly restricts the right of a licensee or an alleged infringer in the light of the Antimonopoly Act or any general principle of the Civil Code as described in the court precedents above. Also, court precedents indicate that not only the

wording of an agreement, but also the process of negotiation, will influence the interpretation of an agreement. The precedents imply the necessity of paying attention to the communications between the parties during negotiations, particularly if, for example, a party expresses any reservations regarding accepting a provision proposed by the other party.

In this connection, the arguments and practice on the validity of a no-contest clause differ from country to country. Deleting a no-contest clause or providing a severability clause aimed at invalid or illegal provisions may become necessary in cross-border agreements.

Masayuki Yamanouchi

山内 真之

masayuki.yamanouchi@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1187

Fax: 81-3-6775-2187



Megumi Oide

大出 萌

megumi.oide@amt-law.com

Tel: 81-3-6775-1455

Fax: 81-3-6775-2455

[Japanese IP Topic 2020 No.1 (Japanese)]

1. はじめに

知的財産権に関するライセンス契約や和解契約では、ライセンシーや被疑侵害者に対して、ライセンスされる又は紛争の対象となっている知的財産権の有効性を争わないという義務を課す、不争条項が規定されることがあります。

知財高判令和元年 12 月 19 日(事件番号平成 31 年(行ケ)10053 号、以下「本判決」といいます。)は、和解契約中の不争条項に基づき、これに反する無効審判請求を却下した特許庁の判断を是認しました。本判決に関連し、日本における不争条項の効力について、ご紹介します。

2. 本判決の概要

本件は、X が販売していた製品(以下「本件商品」といいます。)について、Y が、自己の保有する特許権(特許第 3277180 号、以下「本件特許」といいます。)を侵害しているとして、本件商品の販売の中止等を裁判外で求め、X と Y は、以下の①～④を含む和解契約を締結しました(以下「本和解契約」といいます。)

- ① X は、本件特許が有効に成立していることを認めること
- ② X は、自ら又は第三者を通じて、無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならないこと。ただし、Y が特許侵害を理由として X に対し訴訟提起した場合に、特許無効の抗弁を主張することはこの限りでない。
- ③ X は、本件商品又は本件特許の侵害品の販売を行わないこと
- ④ X が Y に対して、本件商品の販売による利益額に相当する和解金を支払うこと

その後、Y が、X の本件商品以外の製品について、本件特許を侵害するとして訴訟提起したため、X は、訴訟において無効の抗弁を提出するとともに、本件特許の無効審判を請求しました。

令和元年 7 月 1 日施行の現行日本特許法では、特許無効審判は、利害関係人(権利帰属に関する無効理由については特許を受ける権利を有する者)に限り、請求することができます(特許法 123 条 2 項)。特許庁は、本和解契約の不争条項(②)により、X は特許無効審判請求の請求により本件特許権の効力を争う地位を有しないから、X は利害関係人に当たらず、不適法な審判の請求であるとして、無効審判の請求を却下する審決を下しました。

本件は、X がこの審決の取消しを求めたものです。X は、不争条項の解釈の誤りや、不争条項が独占禁止法や民法の一般原則に違反し無効である旨を主張しつつ、X が本件特許の無効審判を請求することが許されると主張しましたが、知財高裁も特許庁の判断を是認し、無効審判の請求は却下されるべきものであると判示しました。

3. 不争条項に関する過去の裁判例

不争条項をめぐることは、(I)そもそも、不争条項がなくとも、特許権のライセンスを受けているライセンシーは、信義則上、当該特許権の有効性を争えない(不争義務を負う)か、(II)ライセンシーであることのみを理由として不争義務を負わないとしても、ライセンス契約、和解契約等で不争条項を規定した場合、当該条項は有効か、という論点があります。

日本では、(I)について、不争条項がないライセンス契約のライセンシーは、ライセンシーであるからといって直ちに当該特許権の有効性を争えなくなるものではない、すなわち、不争義務を負わないと解した裁判例があります(東京高判昭和 38 年 1 月 31 日行集 14 卷 1 号 95 頁、意匠権に関する東京高判昭和 60 年 7 月 30 日無体例集 17 卷 2 号 344 頁等。)。ただし、事情によっては、有効性を争うことが信義則違反や禁反言の原則の違反であると判断され、認められないこともありえます。

その上で、(II)について、不争条項は一般的に有効と考えられています。例えば、無効審判の係争中に、特許権者が無効審判の請求人に対して当該特許権

のライセンスを行い、無効審判請求を取り下げる旨の和解が成立した場合に、無効審判の請求人は請求人としての適格を失うとした裁判例があります(東京高判昭和 58 年 3 月 30 日特許と企業 173 号 31 頁等。)

4. 独占禁止法との関係

不争条項は、特許権のライセンスが行われる際にライセンサーがライセンシーに課す制限の一つであり、独占禁止法の観点からもその有効性が問題となります。

日本では、独占禁止法上規制される行為について、公正取引委員会が各種ガイドラインを公表しており、特許権の関係では、「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 日公表、平成 28 年 1 月 21 日最終改正、以下「知的財産ガイドライン」といいます。)が参考となります(なお、パテントプールについては「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の指針」(平成 17 年 6 月 29 日公表、平成 19 年 9 月 28 日最終改正)、共同研究開発については「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成 5 年 4 月 20 日公表、平成 29 年 6 月 16 日最終改正)も、合わせて参照する必要があります。)

3. でみたとおり、日本の裁判例では一般に不争条項を有効としており、独占禁止法の観点からも原則として有効であると考えられています。しかし、事情によっては、独占禁止法上禁止される「不公正な取引方法」(同法 2 条 9 項、一般指定第 12 項)に該当し、無効と判断される可能性があります。具体的には、知的財産ガイドライン第 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。

しかしながら、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(一般指定第 12 項)。

なお、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。」

と記載されています。したがって、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と判断される場合には、不争条項が無効と判断される可能性があります。ただし、上記のとおり、同ガイドラインにおいても、ライセンシーがライセンス対象である知的財産権の有効性を争うことを、ライセンス契約の解除事由とする条項の有効性は、原則として肯定されると記載されています。

5. 本判決の判断内容について

X は、本件の不争条項の有効性について、(a)本和解契約は X の過去の販売行為に関するライセンス契約であるから知的財産ガイドラインが妥当とした上、市場における公正な競争が阻害されていること、(b)本来特許を受けられない技術が特許として存在し続け、公益性が失われること、(c)無効理由の存在が明らかであり、本件特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないこと、を理由として、不争条項は公序良俗に反し無効だと主張しました。

X の主張(a)について、本和解契約は、本件商品又は本件特許の侵害品の販売を行わないことが合意されており(前記③)、Y が X にライセンスを行うものではありませんでした。和解金(前記④)も、Y の損害を填補する損害賠償金であって、ライセンス料としての性質を有するものではないと判断されています。そのため、ライセンス契約上の不争条項に関する知的財産ガイドラインが直接妥当するものではなく、本判決は(a)の点はその前提を欠くとして退けています。

しかし、ライセンス契約という前提を欠くとしても、不争条項が独占禁止法や民法の一般原則に抵触する

ものであれば、不争条項が無効とされる可能性はありえます。この点、X の主張(b)について本判決は、「本件和解契約 2 条の不争条項によって原告(X)以外の者が本件特許について特許無効審判の請求をすることが制限されるわけではなく、また、私権である特許権について当事者間で不争義務を負う旨の合意をすることによって直ちに公益性が失われるということとはできない。」と判示しています。

また、X の主張(c)について本判決は、「本件和解契約 2 条ただし書は、被告(Y)が原告(X)に対し本件特許権侵害を理由とする特許権侵害訴訟を提起した場合には、原告(X)が無効の抗弁を主張して本件特許の有効性を争うことが許容されていること(現に関連訴訟において原告(X)は無効の抗弁を主張して争っている。)に照らすと、同条の不争条項によって、原告(X)が本件特許無効審判の請求を制限されることが不当であるとはいえない。」と判示しています。

6. 実務上のポイント

X の主張(b)についての判示からすると、本判決は、これまでの裁判例と同様に、不争条項が民法の一般原則に抵触するものではなく、原則として有効であることを示唆していると言えます。もっとも、知的財産ガイドラインに関する X の主張(a)については直接の判断がなされていないため、知的財産ガイドラインに対する裁判所の態度については、さらなる裁判例が待たれるところです。

実務上、ライセンス契約や和解契約に不争条項を規定するに当たっては、X の主張(c)についての判示が参考になると考えられます。本判決は、X の主張(c)について、「原告(X)が無効の抗弁を主張して本件特許の有効性を争うことが許容されていること(現に関連訴訟において原告(X)は無効の抗弁を主張して争っている。)」を事情として指摘しています。他方、和解契約の不争条項に本件の不争条項のただし書のような限定がなく、侵害訴訟における無効の抗弁の主張ができるか問題となった事例(東京地判平成 23 年 1 月 21 日(事件番号平成 21 年(ワ)18507 号))では、交渉の経緯(被疑侵害品をめぐる紛争の早期解

決のため、被疑侵害者が設計変更を自発的に申し入れ、設計変更の代わりに和解金を支払う内容の和解が成立した)等を踏まえ、不争条項を置いた趣旨はあくまで和解の際に問題とされていた被疑侵害品に関する紛争を解決することを目的とするものであって、これと別の商品に対して権利を行使する侵害訴訟にはその効力が及ばないと判断されています。なお、X はこの事例にならい、不争条項の限定解釈を主張しましたが、文言上そのような限定はないこと、及び、文案について代理人を介して十分な協議を重ねていた経緯(X 側から「当方としては 1 条に記載しているとおり、和解が成立することを条件に特許第 3277180 号の効力を認めますので、当方から効力を争って蒸し返す状況は生じません。」といったコメントがあったこと等が認定されています。)を理由に、認められませんでした。

以上に照らすと、ライセンサーや被疑侵害者側に、侵害訴訟において無効の抗弁を主張することも認めない(ライセンサーや被疑侵害者が、侵害訴訟において自衛すらできない)内容の合意は、仮に当該特許権に無効理由があった場合に被疑侵害者側が当該特許権に係る技術を自由に利用できない状況に陥るものとして、効力が否定され又は限定解釈される可能性があります。ライセンス契約や和解契約に不争条項を定める際には、これらの例を参考に、独占禁止法や民法の一般原則の観点から、過度にライセンサー又は被疑侵害者側の権利を制限するものとなっていないかを考慮する必要があると言えます。また、過去の裁判例では、文言自体と並んで交渉経緯も契約解釈に影響を与えており、契約相手方の提案する条項を受け入れる場合でも必要に応じて留保を付す等、相手方とのコミュニケーションについても注意が必要であることが改めて示されていると言えます。

なお、不争条項の効力は各国で取扱いが異なります。クロスボーダーの契約では、場合によって、不争条項の規定を置かなかつたり、規定するとしても契約中に無効規定の分離・独立条項を設けたりといった対応が必要となりうるので、注意が必要です。

以上

-
- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the below editor.

 - 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。
弁護士 山内 真之 (masayuki.yamanouchi@amt-law.com)
Editor:
Masayuki Yamanouchi (masayuki.yamanouchi@amt-law.com)

 - 本ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいますようお願いいたします。
If you wish to unsubscribe from future publications, kindly contact us at [General Inquiry](#).

 - 本ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。
Previous issues of our newsletters are available [here](#).