

知財における Standstill（時効猶予の合意）

——債権法改正を契機に——

齊藤 尚男

抄録

知的財産権における Standstill とは何か。従前よりライセンス許諾が特許消尽のトリガーとなることは、自明のことであった。しかしながら、米国では、*TransCore* 判決以降、権利不主張も特許消尽のトリガーとなることが明らかになると、知財法務実務は混乱した。以前は権利不主張を約することにより、製品の下流の顧客に権利を主張することができると考えられていたからである。他方、通常の権利不主張ではなく、一定期間時効の進行を猶予し紛争の解決を先送りするという、時間的な権利主張の制限には、未だ特許権の行使としてのライセンス許諾はなされていないのだから特許消尽は起きない、と考える実務家が現れ出した。これが、Standstill（時効猶予の合意）である。本稿では、この Standstill とは何かを考察する。

目次

1. はじめに
2. Standstill（時効猶予の合意）とは
3. 米国での取り扱い（消尽論と Laches）
4. 我が国における示唆（債権法改正を契機に）
5. その他の課題
6. 結びにかえて

1. はじめに

知的財産権における Standstill（時効猶予の合意）とは何か——端的に、これが本稿のテーマである。2017 年に米国で *Lexmark* 最高裁判決¹が出されるよりも遙か以前から、ライセンス許諾製品の販売が特許消尽のトリガーとなることは、知財業界の常識であった。しかし、それはあくまでライセンス許諾製品の販売ということトリガーとするものであって、ライセンスではなく、特許権を行使しない（Covenant not to sue、あるいは non-assertion）と

いう形であれば、いわゆる権利不主張として、特許消尽の対象とはならない、と理解されていた時期があった。しかしながら、米国においては、2009 年の *TransCore* 判決²を契機に、権利不主張も特許消尽のトリガーとなってしまうことが明らかになると、特許ライセンス実務は混乱した。当事者間で、①ある権利をある人には行使しない、②ある権利をある対象製品には行使しない、③ある権利をある時期には行使しないという形で、権利不主張を約することにすれば、特許権は消尽せず、製品の下流の顧客には、権利主張をすることができると考えられていたからである。このうち、*TransCore* 判決以降、①②の態様は通常のライセンス許諾と変わらず、特許消尽のトリガーとなることが明らかになった。そこで、③の態様、すなわち、時間的に権利主張を制限するという場合には、未だ特許権の行使としてのライセンス許諾はなされていないのだから特許消尽は起きない、と考える実務家が現れ出した³。この③の態様

を文言で具現化したものが、Standstill(時効猶予の合意、以下単に「Standstill」という)である。本稿では、このStandstillとは何なのかを考察したい。

2. Standstill とは

知的財産権法の分野において、特に実務上問題となる特許権についてのStandstillについては、まだ確立した定義や考え方があわけではない。

先述のとおり、権利不主張の態様として、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、があると述べた。この③の態様がStandstillと呼ばれる。

すなわち、Standstillとは、合意による時効の中断を意味し、一定期間、特許権の行使をしない旨の約定を指す。通常のライセンスや上記①あるいは②の権利不主張とは異なり、一定期間経過すると、その時点から過去の実施分にも遡って請求をすることを約するものをいう。

以下に、実務上使われる英文のStandstill条項の具体例を掲載する。

Sample Standstill Provision

Section X.1 **Standstill** During the term of this Agreement, the Parties, on behalf of themselves and their Subsidiaries, hereby agree that the Company and its Subsidiaries shall not sue or threaten to sue [], or any of its Subsidiaries, for infringement of any Company Patents by []'s

products made, have made, used, sold, offered to sell, and/or imported by [], or its Subsidiaries.

Section X.2 If the Company, or its Subsidiaries transfers, assigns, or otherwise disposes of any Company Patents to a third party, the transferring Party shall ensure that such transfer of any Company Patent is made subject to this Agreement.

Section X.3 The Parties shall not assert the statute of limitation, laches, equitable estoppel, willfulness or any other equitable claim, counterclaim and/or defense in any future cause of action but only to the extent such claims, counterclaims, and/or defenses are based on any activity or inactivity pursuant to the terms of this Section X during the term of this Agreement.

これは、*Lexmark* 判決や *TransCore* 判決以降、ライセンスや①あるいは②の権利不主張が、特許消尽のトリガーになることが明確になってしまった後、それでも消尽を回避する方法がないか、という思惑のために主に米国ライセンス契約実務の中から登場してきた概念である。

上記の例について簡潔に述べると、Section X.1 では、本契約の期間中、Company およびその子会社は、相手方に対して、特許権侵害訴訟をしないことを約する。この条文のみを見れば、権利不主張と何ら変わらないようにも思われる。

これに続く Section X.2 では、対象の特許権が第三者に譲渡等された場合であっても、この契約の約定に拘束される。すなわち、本契約の義務が承継されることを明記している。これは、当然対抗制度で権利不主張条項や Standstill 条項が保護されるのかが不明であるため、当事者間の約定としても明記しておく趣旨である。

最後の Section X.3 は、当事者が時効や禁反言、後述する Laches（懈怠）などの主張を行わないことを明記するものである。この時効を主張しないという約束が権利不主張とは異なる Standstill の特徴をなす部分といえる。

3. 米国での取り扱い（消尽論と Laches）

Standstill と消尽論の関係について、法的性質に踏み込んだような議論は、これまでの学説や実務ではあまりされて来なかった。Standstill 条項は、ライセンスや権利不主張ではなく、権利救済の遅延であり、何もまだ許諾していないことを建前とする。そのため、まだ Authorized sale は発生しておらず、消尽のトリガーにならないということで米国法を準拠法とする国際契約実務家の間で徐々に浸透しつつある。

他方、Standstill に対するディフェンスに有効なものとして、英米法上は、Laches（懈怠）の適用があり得る。すなわち、Standstill 合意の下、特許権者が、侵害を知ったとき（あるいは、侵害を知り得たとき）から不合理な期間侵害者に対する権利行使を怠り、それにより侵害者を害した場合、Laches の法理により救済が妨げられるリスクがあるといえる。SCA Hygiene Products 判決⁴により、特許侵害について

は Laches の法理の適用はなくなったが、契約法上の衡平法的救済としての Laches の法理はまだ残っていると考えられ、Standstill 条項との関係で再び Laches の法理が取り上げられる可能性はある。このリスクを防ぐには、契約段階において、両当事者でコモンロー上の時効の中断を約することに加え、Laches の不行使を約する必要があるだろう。

4. 我が国における示唆（債権法改正を契機に）

日本法の文脈では、そもそも日本においても、Standstill に対するニーズはあるのかがまず問題となろう。実務における位置づけとしては、まずワールドワイドな包括ライセンスなどで、米国特許や日本特許など特許権者が有する全世界における特許権を対象としたライセンス契約の中で Standstill が登場する場合である。この場合、英文の契約書が用いられ、契約の準拠法は英米法となる可能性が高いが、それでも日本国の特許権を含む Standstill が合意されることも想定できる。

次に、日本企業同士の包括クロスライセンス契約などで、英米法に準じた Standstill と同じような合意が実務上なされることが想定される。日本では、権利不主張が特許消尽のトリガーとなってしまうのかどうか判例上明らかではない。しかしながら、米国などと同じく、権利不主張が特許消尽のトリガーとなってしまうというリスクをおそれ、実務上、権利不主張ではなく Standstill 同様の規定が求められるということを想定することに実務との乖離は少ない。

従来の日本の民法では、Standstill 条項

のような合意による時効の中断あるいは更新が認められていなかった⁵。先に挙げた Standstill 条項を例とすると、期間を限定した不起訴合意と、時効利益の放棄（あるいは時効期間延長の合意）の組み合わせ、とみることもできよう。不起訴合意はともかく、日本法での制度上、この時効利益の放棄の効力は必ずしも認められるとは限らない。

一方、2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号、以下、「改正民法」という）により、期間に上限はあるものの、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予が新設された（改正民法151条）。本条は、当事者間で協議を行う旨の合意がなされた場合に、時効の完成が猶予される制度を新設し、それに必要な規定を定めたものである⁶。この改正民法151条の趣旨は、（1）協議を行う旨の合意における権利者の義務者に対する権利行使の意思と（2）自主的な紛争解決の促進の要請である⁷。

改正民法 151 条

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間（一年に満たないものに限る。）を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、

同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

この協議を行う旨の合意による完成猶予は、知的財産権の行使にも適用され得るため、英米法の Standstill と似た効果を有するといつてよい。したがって、本条と特許消尽との関係や当然対抗との関係を検討することは意義があると考えられる。ただし、民法151条1項の合意が Standstill 条項と似た効果があったとしても、Standstill 条項がすなわち民法151条1項の合意と解されると直ちに結びつくものではないことには留意を要する。個別の協議の状況や合意の内容を吟味して判断されるべきものであるからである。

また、この改正民法151条は、原則としては1年未満の「協議を行う旨の合意」であり、再度の合意があれば最大5年まで協

議ができるというものであり、相手方との協議を前提とし、その消極的効力として時効の完成を猶予するものである。他方、Standstill は、相手方との協議を前提とせず、積極的に時効完成の猶予を認めるものである。したがって、この民法 151 条 1 項の合意は、英米法に言うところの Standstill とは少し異なる。

改正民法上の協議を行う旨の合意は、ライセンスでもなく、権利不主張でもないため不作為請求権の付与もなされておらず、もともとの特許権に何らの制約をするものでもないで、特許消尽のトリガーにはなり得ず、当然対抗の対象にもならないと解される。

ここで、グローバル企業などが締結する全世界（ただし、実際の効果は特許保有国に限られる）を対象としたワールドワイドな Standstill 契約と、改正民法 151 条の「協議を行う旨の合意」との関係について考えてみる。先にも述べたように、改正民法での時効猶予期間は最大で 5 年間である。一方、英米法ベースでの実務上の Standstill 契約は 10 年にも及ぶ場合がある。ライセンス交渉はワールドワイドということで特許取得国の全てを対象とした包括的なライセンス契約が結ばれることがある。とすると、ワールドワイドに 10 年間の Standstill を締結すると、日本改正民法の 5 年の上限を超えた時効猶予契約がなされてしまうことになる。これをいかに解するか。

具体的な説例を下記のとおり示す。

説例

2020 年 4 月に特許権者 A 社は、半導体メーカー B 社の米国特許権侵害を知り、B 社の製品と A 社の米国特許の関係を示したクレ

ームチャートを、B 社に提示した。A 社の特許権は、WiFi 技術に関連するものである。

その後、2020 年 9 月に、A 社と B 社は和解に至り、書面により Standstill 契約を締結した。Standstill 契約の契約期間は、10 年間であり、契約の準拠法はカリフォルニア州法であった。Standstill 契約の対象特許は、米国特許以外にも日本特許を含む特許ファミリー全てを含んでいた。

A 社はその後、B 社半導体製品の顧客であるスマホメーカー C 社に対しても、同じ米国特許を行使した。

A 社は、2027 年 5 月に日本において、B 社に対して権利行使をすることができるか。

このような事例は、電機業界では今後しばしば起こり得ると予測される。

まず、本件のような場合、どの国の法律によって解決が図られるべきであろうか。国際私法上の準拠法が問題となる。Standstill 契約の準拠法は、当事者の合意により、カリフォルニア州法となっている。一方で、特許権侵害は侵害製品が製造販売されている国の法律で判断されることになる。その場合、時効はどの国の法律で決すべきか。

平成 18 年 6 月に「法例」が改正され、「法の適用に関する通則法（平成 18 年法律第 78 号、平成 19 年 1 月 1 日施行。以下、「通則法」という。）」が施行された。米国特許権侵害の準拠法が問題となった、カードリーダー最高裁判決⁸は、通則法施行前の法例時代の判決ではあるが、特許侵害に基づく損害賠償請求を法例 11 条の不法行為の問題と法性決定している⁹。通則法施行後の下級審判決¹⁰も、特許権侵害に基づく損害賠償請求権を法例下と同じく不法行為の

問題と法性決定し、通則法 17 条を適用している。通則法 17 条に従うと、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法によるため、日本国の特許権の侵害が行われた日本法ということになる¹¹。損害賠償請求や不当利得返還請求の時効の問題についても、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力として加害行為の結果が発生した地と解釈してよいのではなかろうか¹²。

とすると、たとえ Standstill 契約についてカリフォルニア州法を準拠法としていたとしても、日本法（改正民法）が適用されることとなる。

上記の前提で、改正民法が適用されるとして、Standstill 契約の期間が 10 年であるのに対し、改正民法上は協議を行う旨の合意の期間は原則 1 年であり、再度の合意による完成猶予の延長は、本来の時効期間の満了から起算して最長で 5 年とされている（改正民法 151 条 2 項）。この点をどう解するべきかが問題となる。

この規定が上限を 5 年としているのは、「余りに長い期間協議の合意を継続できることを認めると濫用の恐れ（原文ママ）があるから」とされる¹³。しかし、10 年だと濫用のおそれがあり、5 年だとそれが無いという根拠はあまりないと思われる。この規定が強行規定なのか任意規定なのかは立法経緯を見てもはっきりしないが、濫用のおそれを防ぐ趣旨からすると強行規定であると解されよう。また、再度の合意による完成延長の上限が到来したにもかかわらず、当事者がこれを看過し交渉を継続する場合であって、当該交渉によって、訴えを提起しなくとも債務の履行が期待できるという債権者の誤信を債務者が強めていた場合については、禁反言の原則により債務者が時

効の援用を認められないという可能性も指摘されている¹⁴。

上記設例では、2020 年 4 月に特許権者 A 社は、半導体メーカー B 社の米国特許権侵害を知ったとある。同じ時期に対応する日本特許の侵害も知ったとするならば、そこから時効が起算されるが、2020 年 9 月に締結された Standstill 契約が原則としては改正民法上の「協議を行う旨の合意」であると判断されると、1 年間は時効が完成しない。この説例では、日本において「再度の協議」が行われていないので、完成猶予の期間は 1 年ということになるという判断もあり得よう。「再度の協議」があれば最大 5 年まで協議ができることになる。

改正民法の 5 年の上限を超えないが、侵害を知った日から 3 年を超えた期間、すなわち、侵害を知った日から 3 年から 5 年間に権利行使をすれば、時効にかかっていないので、侵害訴訟を提起できる（ただし、この場合は、Standstill 条項における不起訴合意に違反として債務不履行の点は争いになる）。しかし、一旦特許権者が訴訟提起すれば、裁判上の請求により、改正民法 147 条に基づき時効の完成猶予または更新がされることになる。

改正民法の 5 年の上限を超えた時効猶予期間中に特許権者が相手方を訴訟等した場合であって、既に特許侵害を知った日から 3 年を経過しているときなどは、損害賠償請求権については民法上時効の猶予が認められず、当該損害賠償の請求権については、時効にかかると考えられる。一方、まだ損害賠償請求権に関する時効が完成していない場合であっても、一旦特許権者が相手方を訴えて、特許権の行使をすれば、特許権に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、裁判上の請求により、改正民法 147 条に基づ

き完成猶予または更新されると考えられる。ただし、ワールドワイドに 10 年間の Standstill として訴訟等されても時効を援用しないと約していた約定に反するという限度で契約違反という債務不履行は認められるから、相手方はその債務不履行責任を負うと解される。

なお、不当利得返還請求権については、権利侵害を知ったときから 5 年、または、権利侵害発生から 10 年経過している場合は請求できない点に留意すべきである（改正民法 166 条第 1 項）。

5. その他の課題

その他の課題について付言する。この Standstill について、対価設定がなされている場合、どのようにその価値を判断するか。通常のライセンスや権利不主張であればロイヤリティという形で対価設定をし、対象製品の販売価格にあるパーセンテージを掛けて計算することや一括金の額を計算することも可能である。しかしながら、Standstill の場合、まだ特許権のライセンスをしたわけではないから実施料の設定という概念はなじみにくい。かといって、英米法における契約では約因 (Consideration) が必要であるから、何らかの対価性は必要となってくる。

会計上も国際会計基準 (International Financial Reporting Standards, IFRS) 上でどのように取り扱われるのかという問題がある。IFRS では、通常のライセンスの場合、契約締結時に収益認識をして会計処理をする、というのが国際的なスタンダードになりつつあるが、Standstill の場合、たとえ一定の対価が設定されていても、Standstill 期間の満了ま

で権利行使が留保されているだけであり、その後の権利行使は認められる。したがって、Standstill の契約時にロイヤリティとして収益認識するわけにはいかないはずである。この点は整理が必要である。

税務面でも、同様に、未知の点が種々ある。国際契約の場合に、租税条約などをどのように適用させるのか、Standstill の対価を、例えば、日米租税条約にいう「使用料」として取り扱ってよいのか、など税務面からも検討がなされる必要がある。

また、Standstill は単体で契約がなされる場合もあるであろうが、それよりも、通常のライセンスや権利不主張、または Springing license (発生的ライセンス、特許権者が特許権を他人に譲渡等した場合に、相手方に対してライセンス許諾を約する契約を指すことが多い)¹⁵ といった様々な枠組みと合わせて複合的に使用される枠組みであると考えられる。このような複合的な契約の場合に、Standstill 部分の価値評価をどのようにするのか、それとも契約全体としての価値評価で足りると考えるのか、も課題であろう。

6. 結びに代えて

本稿では、知的財産権における Standstill とは何かを検討した。しかしながら、まだまだ新しいタイプの契約であり、実務や判例・学説などの蓄積がほとんどない分野である。今後、様々な立場からの議論がなされるべきである。特に、消尽論との関係では、近い将来、この Standstill の法的性質や効果が明らかになる日が来ると予想される。Standstill は、まだ権利を行使していないのだから、権利不主張の約束とも言えず、よって不作為請求権は未だ

許諾されていない、という論法は一見説得力があるようにも思われる。しかしその一方で、ライセンスではなく Standstill であるといえ、ライセンス許諾では当然に発生するはずの消尽論の適用を当事者間の約定で除外できてしまうことにもなる。この点をどのように評価すべきであろうか。私見としては、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のいずれもが権利不主張の態様に他ならないのだから、③の場合だけをことさらに Standstill として例外的な扱いを認めないという見解もあり得ると考える。我が国では、特に、改正民法 151 条との関係が問題になる日が来るであろう。③の場合であっても、改正民法 151 条の要件を満たす場合のみ時効の完成猶予が認められると解するのが日本法に則した解釈になるであろうが、その場合国ごとに対応が変わり、煩雑な管理になるというデメリットもある。近い将来、裁判所において精査がされる日が来た時に、わずかでも本稿が参考になれば、と祈るばかりである。

¹ *Impression Prod., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523, 198 L. Ed. 2d 1 (2017).

² *TransCore, LP v. Elec. Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009).

³ 例えば、令和元年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る国内外の動向について(裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態)の調査研究報告書」66 頁によると、「Qualcomm は、2006 年から 2008 年頃にチップセットメーカーへのライセンス契約の締結を拒絶するようになり、代わって①非係争契約 (covenant

not to sue) : 特許権者が実施者を相手に特許権を主張しないとする契約上の合意、② 補充的権利行使契約 (covenant to exhaust remedies) : 特許権者は、まず実施者の製品を使用する第三者を相手に特許侵害を主張して、最終的な救済手段として、実施者に対する特許侵害を主張することができ、実施者は一種の連帯責任を負うことになる、③ 一時的提訴留保契約 (standstill) : 特許権者が一定期間のみ特許権を主張しないという契約上の合意 (特許権者は、一定期間の経過後はいつでも実施者に特許侵害を主張することが可能) などの制限的な契約のみを締結した。(二又俊文, Sehwan CHOI 「韓国におけるクアルコムの独禁法違反事件～2 つの独禁法事案からみえるもの～」, LES JAPAN NEWS Vol. 60 No. 4 (Dec. 2019), 3.2(4)を参考)」としている。

⁴ *SCA Hygiene Prod. Aktiebolag v. First Quality Baby Prod., LLC*, 137 S. Ct. 954, 197 L. Ed. 2d 292 (2017).

⁵ 香川崇「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」佐賀大学経済論集(栗林佳代准教授追悼号)52(4) (2020 年) 1 頁は、旧法について、「時効期間を延長する合意、時効の起算点を遅らせる合意、中断や停止条件を追加する合意などはいずれも無効」としている。

⁶ 野村豊弘「[法改正の動き]民法改正と知的財産法制」高林龍ほか編「年報知的財産法 2017-2018」(日本評論社, 2017 年) 7 頁。

⁷ 香川・前掲<注 5>15 頁。大村敦志・道垣内弘人「民法(債権法)改正のポイント」(有斐閣, 2017 年) 76 頁[石川博康]。

⁸ 最判平成 14 年 9 月 26 日民集 56 卷 7 号 1551 頁, 判時 1802 号 19 頁。

⁹ 法改正による様々な変更が加えられた通則法の諸規定の下で、法例時代になされたカードリーダー判決による法性決定や解釈論がそのまま妥当するかについて論じたものとして、申美穂「法の適用に関する通則法における特許権侵害」特許研究 (57), (2014 年) 21 頁以下参照。

¹⁰ 東京地判平成 25 年 2 月 28 日, 判タ 1390 号 81 頁。

¹¹ なお、法例時代は、不法行為も不当利得もその原因事実の発生地の法とされている

たが（法例 11 条）、通則法では、不法行為と不当利得は別の規定となり（通則法 14 条・17 条）、不法行為については加害行為の結果発生地国の法となった。

¹² 中西康ほか「国際私法 (LEGAL QUEST [第 2 版])」(有斐閣, 2018 年) 247 頁は、「17 条以下の不法行為の準拠法に関する規定は、不法行為能力、不法行為の成立・・・、損害賠償請求権者、不法行為の効力（賠償方法、賠償範囲、過失相殺、時効・・・など）に適用される」として、「時効」も列挙している。

¹³ 香川・前掲<注 5>18 頁。法制審議会民法（債権関係）部会第 92 回会議議事録 24 頁[合田発言]は、実務上は 5 年程度あれば、協議の期間として十分ではないかという意見があった点や協議による時効の完成猶予の制度を設けることについては、パブリックコメント等でも濫用のおそれがあるとの指摘があった点を指摘している。

¹⁴ 香川・前掲<注 5>18 頁。

¹⁵ 拙稿「発生的ライセンス (Springing License) の研究—特許流通に平和をもたらすか」Law & Technology. 第 78 号 (2018 年) 33 頁以下参照。