

第三者特許補償条項について

青 木 潤*

抄 録 他人の特許権を侵害しないことは重要ですが、それだけでなく、万一、自己が売った商品でお客様を特許訴訟や係争に巻き込んでしまった場合に備えることも重要です。こうした場合の責任の所在、対処の仕方について事前に明確にしておくのが売買契約における「特許補償条項」ですが、知財の専門家を自負する人でも、この条項については悩むことが多いと思います。そこで、本稿ではこの問題を法的に解説した上で、どのように特許補償条項を規定することが望ましいかを説明します。

目 次

1. はじめに
2. 特許補償の法的根拠
3. 債務不履行から見た特許補償
 3. 1 債務不履行の要件と留意事項
 3. 2 買主の売主に対する請求権
 3. 3 損害賠償の種類
4. サンプル契約条項と解説
5. おわりに

1. はじめに

商品の売買契約を締結する際、第三者の特許権侵害に対する責任というのは、決して売主と買主で押し付けあうものではなく、両者が、それぞれの立場や第三者の特許権への対応能力を理解し、両者のビジネスを成功させるために最良のものにすることが重要です。

そのためには、まず、なぜ売主が特許補償をする必要があるのかを法律に基づき考え、原則を理解することが有用です。また、法律の条文を現実に適用する際の疑義を解消しておくことや、そもそも法律には規定されていないことを当事者で決めておくこと、さらには原則である法律の考え方の例外を合意しておくことが望まれることもあります。

いずれにも難しい問題がありますので、以下で解きほぐしていくことにします。

2. 特許補償の法的根拠

ここで法的根拠というのは、売主と買主の間の契約で何も取り決めていない状況で第三者の特許権侵害問題が起こった場合に、どのように法律が適用されるかということを意味します。

民法によりますと、①債務不履行（民415）、②不法行為責任（民709）、③瑕疵担保責任（民570）の3つの理論が適用されると、買主が特許権侵害をしたにも拘わらず、買主から売主にその責任が転嫁されます。

この債務不履行というのは、簡単に言えば、契約違反であり、それを根拠に買主が売主に損害賠償等を請求できるというものです。売買契約をし、契約どおり商品を納入していれば、商品の納入という主たる給付義務は果たせています。しかし、通常買主は、転売しても侵害とならないものを納入してもらうことを当然の前提にしていますので、買主が転売すれば、第三者の特許権侵害となるようなものを売主が売るとは、従たる給付義務を果たしていないといえ

* パナソニック株式会社 Jun AOKI

ます。これは債務不履行であり、不完全履行とも呼ばれています。

次に、不法行為とは、故意または過失で他人の権利を侵害し、その結果、損害を発生させる行為をいいます。例えば、売主が第三者の特許権侵害をするものを買主に売り、その結果、買主が第三者から特許権侵害をしているといわれた場合に、そもそも売主が特許権侵害になるような行為をしたことが原因で買主に損害が発生したのだから、その損害の責任は売主が負うべきとされます。

最後に、瑕疵担保責任とは、買主が売主から購入した物に隠れた瑕疵があり（簡単に言えば不良品）、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときに成立します。

この3つの法的根拠の中で、瑕疵担保責任は、結局完全なものを買主に納入しなかったので、債務不履行の特則という学説もあります。また、不法行為と債務不履行については、売主の過失の挙証責任に相違があるものの、特許法に過失の推定規定があること等から、両者に要件、効果の相違はほとんどありません。

よって、ここでは、特許補償の法的根拠を、債務不履行をベースに検討し、この検討を通して、民法の規定のみでは不十分な点、すなわち、現実の契約書に書くべき点を浮き彫りにします。

なお、誌面の関係で、売主と買主とが共同不法行為になる場合等特殊な場合や細かな法的問題点は割愛して説明します。

3. 債務不履行から見た特許補償

3.1 債務不履行の要件と留意事項

従たる給付義務に関し、債務不履行が成立するのは、以下の3つの要件を満たす場合です。

(1) 給付結果の不完全性

給付結果の不完全性とは、商品を納入したが、買主がそれを転売すれば、第三者の特許権を侵害してしまうことを意味します。よって、買主に特許権侵害の判断が下される前に、特許権を侵害するかもしれないとして和解する場合等は、必ずしも売主に法的責任はありません。現実にはこのような場合が多いので、どうするかを事前に決めることが契約作成上重要です。

また、買主が特許権侵害を認識していた場合には、給付結果は不完全といえず、契約は履行されていたことになり、債務不履行に該当しません。

(2) 売主の有責性

売主の有責性の要件は、通常、売主の買主への販売が特許権侵害となる場合（間接侵害を含む。）には、満たされると考えられます。

しかし、現実には、買主と売主が意見交換しながら商品の技術的仕様を決めることも多く、この場合には、売主の免責を検討せねばなりません。また、買主が売主から購入した部品を売主が予期できない物と組み合わせることで完成品にして販売し、第三者の特許権を侵害する場合も、買主に責任があると考えるのが妥当です。すなわち、現実には、売主を免責すべき場合が多くあります。

また、売主の責任は、商品の仕様決定時期と特許権の成立時期の関係に左右されることもあるため、個別の商品取引契約なのか、商品を包括的に扱う基本取引契約なのかにも影響を受けます。

このように、現実のケースで売主の有責性を判断するのは難しいので、どのような場合に、売主、買主のどちらが特許責任を負うかを決めておくことが契約において重要になるわけです。

(3) 違法性

債務不履行の最後の要件に違法性がありますが、これは、侵害行為について正当化する理由がないこと（違法性阻却事由がないこと）を意味します。特許権侵害について明らかな無効理由がある場合に認められる可能性もあるのですがレアケースかもしれません。

3. 2 買主の売主に対する請求権

債務不履行が生じた場合に、買主が売主に行使できるのは以下の3つの請求権です。

(1) 追完（履行）請求権

追完（履行）請求権は、代替品の納入や、権利者からのライセンス取得等を要求する権利です。ライセンス取得が遅れると、仮に追完しても売主が遅延賠償を負担せねばならないことがあります。また、現実には権利者が買主との解決を望み、売主との交渉を拒むこともあります。

(2) 契約解除請求権

契約解除請求権とは、債務不履行が成立し、かつ、追完できないような場合には、契約を解除することを請求できるというものです。契約を解除した場合は、契約は最初からなかったことになり、売主は買主にすでに納品したものの返品を請求でき、さらに、買主は売主に損害賠償請求権を行使できます。

(3) 損害賠償請求権

損害賠償請求権とは、買主が受けた損害のうちいわゆる相当因果関係がある範囲について賠償を請求することができるというものです。契約上最も関心があると思われる規定の1つがこの損害賠償なので、以下、整理して説明します。

3. 3 損害賠償の種類

損害には通常損害（通常生ずべき損害）と、予見可能性がある範囲で認められる特別損害（特別の事情による損害）とがあります。

しかし、現実には何が通常で何が特別かの判断は難しく、また、どこまでが予見可能かを峻別することも容易ではありません。さらに、特別損害は一般的にかなり高額になりえます。すなわち、相当因果関係のある損害は、現実の算定が難しく、かつ、負担する側の経営への負のインパクトも大きいということになります。そこで、これらを契約において事前に明確にしておく意義が大きいといえます。

契約でどのような条項を盛り込むかを考えるために、以下に損害賠償の種類を整理します。

種類	具体的賠償内容
通常の損害賠償	権利者への買主の賠償金、ライセンス取得費用、合理的弁護士費用
遅延賠償	ライセンス取得が遅れたことによる販売自粛による損害
信頼利益	契約を信じたことで無駄になった設備投資費用
填補賠償	契約代金と給付価値の差額等本来の履行に代わるべき賠償
拡大損害	買主の顧客への賠償責任

4. サンプル契約条項と解説

これまで特許補償を考える上で法的根拠となる債務不履行について、その要件とその効果である請求権の説明をしました。また、その説明において契約で明確にしておくべき点に言及しました。これらを整理しますと、特許補償条項作成に際し重要なのは、①売主がどのような場合に免責されるか（債務不履行の要件に関連）、②売主がどういった補償をするか（債務不履行

の請求権に関連)、③責任の所在が明確でない場合を含め、現実の解決のためにどういったことを決めておくか(現実の問題)、に分けられます。そこで、これら3つを意識しながら、サンプル条項を用いて特許補償条項の作成について解説します。

第1条 調査義務

乙(売主)は、自己が甲(買主)に納入する製品に関し、商取引上一般に要求される程度の注意をもって、甲が製造・販売する可能性があるとしている国の第三者の特許権を調査しなければならない。

①物を販売する上で特許調査は当然必要なものですから、仮にこの条項がなくても売主は免責されません。しかし、ここでの義務は法的には契約履行時までの義務です。よって、乙が納入した後に、継続的な調査義務を課すかが現実の問題です。また、この義務を負わせた場合に、継続調査で見つかった特許権について損害賠償等の負担を売主に課すか、課す場合にその範囲は売主が本来負うべき範囲と同じにするか、狭めるかを定めることも望まれます。

②売主が調査義務を負う国を明確にしていないう場合はワールドワイドということになる可能性もあるので、この点を明確にしておくことが重要です。特に買主の顧客が海外に存在した場合の拡大損害を考慮すれば、買主の販売国に留意し、侵害のリスクに対策をすべきです。

第2条 通知

甲又は乙は、乙が甲に納入する製品に関し、第三者の特許権が関連する可能性を認識した場合又は紛争が発生した場合、相手方にその旨を通知しなければならない。

①第三者の特許権侵害があった場合や、それを予想できた場合に、現実的な問題解決のために必要な条項です。事後的な対応のみならず、早期から対応するためにも、その可能性がある場合には通知するよう規定することが望ましいでしょう。ただし、現実にとどの程度のリスクの特許権を把握した場合に通知するのかを定めることは容易ではありません。

②また、この条項により、買主、売主それぞれがどの時点で第三者の特許権を認識していたかを明確化できますので、規定することで責任の所在をより明確にし、両者の認識を合わせながら、協力して解決策を見つけ出すことも可能となります。

第3条 責任の所在と解決

乙が甲に納入した製品が特許権を侵害するとして、紛争がおこる可能性が高いと甲乙間で認識が一致した場合、又は、甲と第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と負担において対処しなければならない。

①この条項では法律に従い、原則としての売主の責任を明確にしています。また、侵害が明白な場合に限定せず、紛争が生じた場合や紛争が発生しそうな場合も含めて売主が対処するとしています。このように非侵害であるものの紛争が生じた場合や、紛争が起りそうな場合についての規定は、債務不履行が成立しないとしても、現実には必要です。

②しかし、このように広い範囲で売主のみが責任を負って対応すべきとすれば売主に酷かもしれません。この問題は個別に検討するしかないので、法的な考え方に従い、「売主が責任を負う場合を限定する」か、それとも、そうした限定をせずに、「非侵害の可能性があっても売主に負担を課すかわりに、侵害の場合でも

買主に一定の負担や協力を求めることができる」ようにシバランスをとるか、を検討することになるでしょう。

③また、この条項は、追完（履行）請求権を念頭におき、可能な限り売主が解決し、契約を履行することにしていきます。責任を負う者が解決するという原則は、単に追完請求権の履行というだけでなく、現実の問題としても合理的と思われる。

第4条 買主の解決と売主の負担

前項にかかわらず、第三者が甲を選択した場合には、甲は、乙にかわって当該第三者との紛争を解決することができる。

この場合、甲の被った損害及び負担した費用のうち相当因果関係のあるものを乙が負担するが、甲は、示談、和解の場合を含め、解決前に乙とその可否、条件、費用負担につき協議しなければならない。

①権利者の意向で買主が解決する場合を規定しています。このように買主が解決する場合でも売主が責任をもつ以上、売主の意思が尊重されるようにすることが重要です。

②売主が負担すべき費用をどこまで規定するかは侵害の可能性等を考慮して個別に判断すべきです。このサンプル条項では、損害、費用負担について、相当因果関係の文言を用い、具体的な費用負担については決めていません。これを決めておきたいということであれば、3.3で説明した損害賠償の種類と具体的賠償内容を踏まえ具体的に規定しておくこともできます。

③また、現実には、売主が負うべき負担額に上限を設けるかどうか1つのポイントになります（責任制限条項）。例えば、「乙の負担は乙の甲への販売金額を上限とする」といった条項です。商品の代金を超える賠償をするのは売主

には現実的に困難であるし、そもそも納入した商品の代金からその欠陥部分を差し引いたものが与えた損害なので、賠償額は販売代金が上限のはずという主張（差額賠償）があり、それも理解できます。

しかし、現実には、売主の販売金額と大きく乖離する損害を買主が被ることもあり、上限撤廃も合理的です。

結論を法律で決めることはできませんが、両当事者が、どちらが、どこまで責任を負うのかを明確にした上で、それに見合った商品の販売金額を決めることが現実的な解決策です。

④なお、上限設定の有無を問わず、因果関係のない範囲まで買主が売主に不当に賠償額を押しつけるのは権利の濫用として無効になる可能性があります。

第5条 売主の免責

第3条及び第4条にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、甲乙協議してその負担と対応を定める。

(i) 当該製品が、甲の技術的指示に基づいて設計されたものである場合。

(ii) 甲が当該紛争の発生を予見していたにもかかわらず、甲が当該製品の製造販売等を行った場合。

(iii) 甲が乙に通知していた販売国と異なる国に当該製品を販売したことによって紛争が発生した場合。

(iv) 当該製品納入後（本契約締結後）に特許権が成立し、乙が誠実に努力しても紛争を回避できない場合や、第三者が乙とは契約しない方針を公表していたことを甲乙ともに認識していた場合等乙のみが責任を負うのが不合理な場合。

①ここでは、給付結果が不完全とはいえない、

または売主に有責性がないということで、債務不履行が成立せず、売主が免責される場合を規定しています。ただし、これらの場合に、買主のみが責任を負うべきか、売主と買主の両方が責任を負うのかは、個別に検討するのが良いと考え、ここでは「協議」としています。また、免責される場合を全て書き尽くすことは困難で、包括的に規定していますので、(i) から(iv)に分けてその考え方を示します。

②まず(i)は、技術に関する責任についての条項です。売主が買主の技術的指示に従い物を製造し、納入した場合には、買主が技術的事項につき承知していたのであり、債務不履行にならず、売主は特許責任を免責されると考えられます。

また、「買主が組み合わせや改変をした場合は売主が免責される」という条項もよく見ます。これも売主に技術的な責任を負わせるのが酷との考え方によりますが、買主が商社でない限り、通常、買主は組み合わせて販売するため、どのように規定するかは慎重に判断すべきです。

なお、少し特殊な場合ですが、売主の納入した商品が売主と買主の共同研究の成果であった場合には、その成果としての特許権をどちらに帰属させているかで技術的責任がいずれにあるかを判断することも可能です。

③次に(ii)は、商取引に関する責任に関するものです。買主にすでに特許権者から侵害警告があった場合や、売主が買主に侵害のおそれを知っていた場合に、買主が売主に納入させ、買主がそれを承知で販売したことで第三者の特許権を侵害すれば、その可能性を認識した上での商取引として考えられ、債務不履行は成立し難く、この場合の売主を免責しています。

極端な例ですが、買主が第三者の特許権を知っており、売主がその責任を負うことを好都合と考え納入を強要する、といったことは許されないようにする必要があります。

④また(iii)も同様に商取引に関する責任です。買主が売主に通知していた販売先国以外に販売したり、買主が自らライセンスを取得することを買主に通知していれば、売主は、買主を信用したのであり、この場合には特許責任を負わなくてよいと考えることは合理的と考えます。

⑤さらに(iv)は、あまり一般的ではないかもしれませんが、必ずしも売主に責任を負わせるべきでない場合を規定しています。いつ契約をし、いつ仕様を決定し、いつ製品を納入し、いつ特許が成立したか、といった現実の事情、権利者の誰にライセンスするかのポリシー、特許権の無効理由の存在等を想定し、売主を免責してもいいと思われる場合を、個別の事情を反映して規定すればよいでしょう。

第6条 供給不能の取り扱い

甲は、乙の納入した製品が第三者の特許権を侵害するとして、乙がその供給をできなくなった場合であり、かつ、乙が代替製品も供給できない場合、乙以外にその代替製品を発注できる。その際、当該乙以外の者が、甲へ納入する代替製品について、乙は、当該乙以外の者及び甲に対し、自己の所有する特許権の権利行使をしないものとする。

①追完請求権に基づき、売主に代替品を発注したにもかかわらず、それができない場合には、買主は契約解除請求権を行使できますが、単に契約を解除しても解決できないことを決めておくこと万全です。

例えば、買主が売主以外に代替品を発注した場合に、売主が特許権を有しており、その代替品に対し、権利行使ができることがあります。このような権利行使を認めるかどうかを、それをするとう結局、買主の損害を拡大させ、売主の

支払うべき損害賠償が大きくなることを踏まえて決めておくのがいいと考えます。よって、特許権の行使を一切認めないとする必要はなく、「納入を妨げない」（ライセンスすればOK）としてもよいでしょう。

②この条項では、売主が侵害していた場合に限っていますが、どのような場合にまで（例えば買主の判断でリスク回避のため、第三者から購入することを決めた場合）この条項を適用させるかは非常に難しい問題であるため、しっかりと合意しておくのが望ましいのです。

5. おわりに

いかなる契約も一般論で解決することはできず、個別に検討すべきであることはいうまでもありませんが、個別検討をする際に拠り所なし

に考えることは至極困難です。そこで本稿では、特許補償を考える上で原則となるべき法的根拠を解説し、それを踏まえて、現実の契約書作成において考えるべき点に言及し、サンプル条項を盛り込んで説明しました。

本稿のこうした法的考え方、実務視点を理解すれば、売買契約における特許補償を知財補償に広げることはもちろん、応用すればライセンス契約における知財補償条項も十分ご検討いただけたらと思います。

筆者としては、このサンプル条項がそのまま使われるのではなく、個別案件解決のための1つの拠り所となることで、実務家の皆様のお役に立つことを願っております。

（原稿受領日 2010年7月26日）

