

第三者特許補償

中澤俊彦*

抄録 供給元が提供した部品、材料に関して特許侵害事件などの知的財産の侵害事件が発生した場合に供給元が責任を負うことを特許補償と呼びます。事件の態様は千差万別ですが、供給元にとっても製品の販売者にとっても事業リスクが非常に大きいものと考えられます。そのリスクを最小とするためには、両者の協力が不可欠であり、それぞれ予防措置としてどのようにすべきか、起きた場合にどう対応すべきかを供給元、製品の販売者双方の視点で考えます。

目次

1. はじめに
2. ADSLモデム用チップセット売買代金請求事件
 - 2.1 事件の概要
 - 2.2 判決
 - 2.3 検討
3. 予防措置
 - 3.1 第三者特許クリアランスと社内体制
 - 3.2 契約の管轄部門
 - 3.3 特許補償条項
 - 3.4 侵害対応補償条項の詳細
4. 事件発生後の対応
5. おわりに

1. はじめに

現在、葉や材料などを除き、製品は多数の部品から成り立っている場合が多く、全ての部品を製品販売会社1社で賄うことは現実的ではなく、製品販売会社（以下買い主）は部品供給会社（以下売り主）から部品の提供を受けます。そしてその部品が原因で製品について買い主が特許等の知的財産の侵害で訴訟を受ける、或いは侵害警告を受けるといった侵害事件が発生することがあります。その場合に、売り主が責任を持つことを特許補償といい、売買契約や基本取引契約（あるいは取引基本契約）の中で規定

するのが一般的です。

この特許補償条項については、買い主としては、部品の技術について売り主ほどには詳しくなく、対応が困難であることにも起因して、責任を全て売り主に負わせたいと考えます。他方、売り主としては責任を最小限に抑えたいと考えます。

また、売り主は買い主の要求を丸呑みしてでも部品のビジネスを成立させたいという力学が働くこともままあります。逆に、凶抜けた性能を持つ部品の売り主が補償責任を最小限に抑えようとすることもあります。

この様な中で、知財担当者はどのようなことに注意すれば良いのでしょうか？ 予防的な対処を含めて双方の立場であるべき姿を考えてみましょう。

2. ADSLモデム用チップセット売買代金請求事件

2.1 事件の概要

東京地裁判決 平成27年3月27日

* 中澤経営知財パートナー代表、中小企業診断士、日本工業大学専門職大学院客員教授
Toshihiko NAKAZAWA

同控訴審判決 平成27年12月24日

典型的な第三者特許補償についての判決ですので皆さんの参考になることも多いと考えます。以前の知財管理誌の論説¹⁾との重複を避けつつ高裁判決をまとめます。

売り主（商社）はモデム用チップセットの製造業者から受け取ったチップセットを買い主に対して販売していました。

買い主と売り主の間には特許補償条項を含む基本取引契約がありました。

その契約第18条1項は「売り主（被控訴人）は、買い主（控訴人）に納入する物品並びにその製造方法及び使用方法が、第三者の工業所有権、著作権、その他の権利（総称して「知的財産権」という。）を侵害しないことを保証する。」

同条2項は「売り主（被控訴人）は、物品に関して知的財産権侵害を理由として第三者との間で紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決し、または買い主（控訴人）に協力し、買い主（控訴人）に一切迷惑をかけないものとする。万一、買い主（控訴人）に損害が生じた場合、売り主（被控訴人）はその損害を賠償する。」

と規定されていました。

買い主は製品販売を行い、その製品について、米国の特許管理会社から特許侵害警告を受け、交渉の末、最終的には特許ライセンス料を特許管理会社に支払いました。その特許ライセンス料について、売り主に負担を求めたものです。経緯については上記知財管理誌を参照下さい。

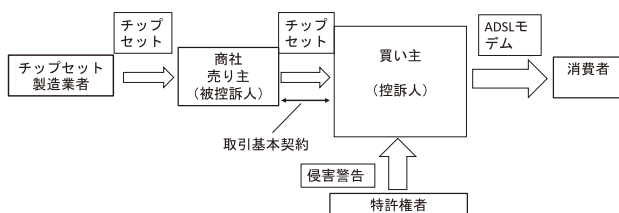


図1 ADSLモデム用チップセット売買代金請求事件

2.2 判決

原判決においては、契約第18条第1項については特許侵害の事実が無い或いは確認できなので、第1項の違反は無いとされ、第2項については違反はあるが、その違反とライセンス料支払いとの間に因果関係が認められないので、自動債権の証明が存在せず、買い主はモデムチップセットの代金支払い義務ありとしたものです。

これに対し、控訴審では、18条の第1項については、原判決を支持しました。他方、第2項については、売り主側もチップセットの侵害可否についての情報の提供義務を十分に果たしたとは言えず、その能力はあったものと認められ、努力義務を十分果たしたとは言えないので第2項の違反があったとしました。さらに、買い主側にも、権利者に対してライセンス料の根拠を十分に要求したもので無く、部品製造業者、売り主との解決についての協議を十分果たしたとは言えず、落ち度があったものと認められるとしました。

そして両者の過失割合は買い主（控訴人）側7割、売り主（被控訴人）側3割とし、ライセンス料2億円の3割に相当する分については、売り主の負担としたものです。

2.3 検討

この様に、たとえ第三者特許補償条項を契約の中で記述したとしても、そして侵害が認定されない場合でも、侵害警告対応を適正に行わないと両者ともに損害を負う事例として注目されます。

米国の特許管理会社からの侵害警告は今後も多発が予想されます。また、部品を製造業者から直接購入しないで商社（売り主）を介して購入する場合も多いので、買い主はもちろんのこと売り主ですら部品の技術内容を完全には把握していないケースも多発が予想されます。どの

ように、予防し、発生した場合にどのように対処すれば損害を最小限度に抑えられるでしょうか？

以下、予防措置および事件が発生した場合の対処方法について検討します。

3. 予防措置

3. 1 第三者特許クリアランスと社内体制

売り主の知財担当者としては、製造販売する部品についての第三者特許調査及びクリアランスを買い主の販売が予定されている国について実施する必要があります。売り主が商社の場合には取り扱う製品について部品製造業者がクリアランスをきちんと行っているかどうかについて確認することが必要です。

買い主の知財担当者としては、自社で製造していないので、部品等の供給品の技術にそれほど詳しくなく、完全な調査は不可能かも知れませんが、第三者特許調査を装置完成品のみならず、部品単品についても可能な範囲で行い、クリアランスを行う必要があります。部品に対して心配な特許は部品の売り主に事前に確認することも考慮すべきです。

そして、無線などの通信装置などの国際標準関連の特許については標準必須特許（SEP）およびその所有者を標準化団体あるいはパテントプールの管理団体が明らかにしている場合もありますので、それらを調査し、売り主がそれらの権利の実施権を得ているかどうかを確認することも重要です。

そして、知財部門は調達部門、製造開発部門との連携がリスク管理のためには非常に重要と考えます。売り主あるいは製造業者の知財力、例えば、ライセンスを受けているかどうか、特許紛争が起きた際の対応力、知財をどの程度所有しているか、第三者特許クリアランスを行っているかどうかなどの情報をつかみ、調達部門

および製造開発部門と連携して、調達先を選ぶことが求められます。調達先を選ぶ際に、価格や性能は勿論重要な決定要素になりますが、知財紛争に対する対応力もリスク回避の大きな要因となることを調達部門や製品開発部門に十分理解して貰うことが知財部門の重要な役割と考えます。

3. 2 契約の管轄部門

知財リスクについては、パテントトロールの存在など広く知られるようになったとは言ってもまだまだ不十分な点も多々あると考えられます。

特に中小の部品の売り主にとっては、買い主である装置メーカーはお得意様であり、部品供給が出来なければ企業の存続にも影響することから、青天井で特許補償をしまいがちであり、大きな事業リスクとなります。

一方、売り主が図抜けた性能の部品を製造する能力を持っている場合には、売り主の方が有利な立場となり、買い主側が売り主の言いなりになる場合も想定されます。この場合は買い主側にとって、大きな事業リスクとなります。

この事業リスクを回避するには、弱い立場側の知財部門は少なくとも公平な特許補償条項を訴求すべきものと考えます。先に述べた判例に示されるように紛争に巻き込まれた場合には両者ともに大きな損害を受けることになるからです。

そのためには、売買契約或いは基本取引契約における特許補償条項を含む知財条項については知財部門で管轄することが特に重要です。現在、売買契約や基本取引契約については一般法務部門や営業部門で管轄し知財部門が手を出せない企業があるとすれば残念なことと言わざるを得ません。早急の改善が望まれます。

また、先に示した判例では売り主が商社であり、部品の技術には詳しくなく、事件発生後に

製造業者と買い主が直接協議するには困難が伴います。従って、紛争解決への協議をやり易くするためには部品の技術に最も詳しい、部品の製造業者と直接特許補償契約を予め結ぶことも考慮すべきです。

そのような場合には、以後の補償条項の記述で売り主と記述しているところは部品製造業者と読み替えて下さい。

3. 3 特許補償条項

(1) 非侵害保証条項

供給部品については第三者特許を侵害しないことを保証します。特許だけでは無く、他の知的財産、部品の形状に特徴がある場合は意匠の侵害、ソフトウェアを含む部品は著作権の侵害、また、ブラックボックスの部品はノウハウの盗用などについても考慮する事も必要になる場合があります。

そして、買い主が製品を海外へ販売することが想定される場合には、保証地域についても考慮する必要があります。買い主としては、全世界または少なくとも製品販売予定地域をカバーするようにすることが必要です。

一方、売り主としては、販売国が多数予定されていたとしても言語の問題などで、自らが調査できる地域は通常限定的にならざるを得ないので、保証地域の限定を要求する必要があります。

この条項では、売り主が知る範囲で第三者特許を侵害していないことを保証しています。売り主としては侵害が無い製品を売るように努めることは義務であり、先に述べたように、第三者特許のクリアランスは必須です。

しかしながら、知的財産について完全に非侵害を保証することは不可能ですので、努力義務が現実的と言えます。

(2) 侵害対応補償条項

侵害訴訟を受け、或いは侵害警告を受けた場合に、買い主に代わって売り主が特許権者に対して非侵害あるいは無効の主張をしたり、損害の補償をします。

売り主の調査範囲から漏れたところ、調査範囲内であっても特許権者との見解の相違で警告を受け、或いは訴訟を受けることはまま存在します。従って、侵害対応補償条項は買い主にとっても売り主にとってもすこぶる重要と言えます。

3. 4 侵害対応補償条項の詳細

(1) 補償の対象部分

売り主としては、納入品に限り、他の供給していない部品との組み合わせは対象としない、即ち、部品単独での直接侵害のみを対象とするのが原則です。更に、売り主が供給した部品であっても、買い主の指示する仕様が要因の設計については対象といたくないと考えます。

一方、買い主としては、納入品および納入品と汎用的な他の部品（例えば、装置ならば当然備えている電源、無線通信装置ならばアンテナなど）との組み合わせを対象とするのが合理的と考えます。

この様に双方の利害対立が対象部分についても存在し、どのような部品なのか、標準技術を買い主が指定し、売り主はその標準に準拠した部品を供給した場合に、標準必須特許の使用の責任の所在はどうかなどグレーな部分が残ることが予想されます。

予め、どのような特許で製品や部品のどの部分を対象として紛争が起きるのかを予測することは不可能ですので、少なくとも、両者が合意できる範囲を規定し、合意できない部分については、契約書では規定しないでおく、あるいは、事件の発生時に両者が真摯に協議する協議事項とするのも一案と考えます。

(2) 補償限度額

一般に特許権者は特許料をより高額とするために製品価格を基準に特許料を請求してきますが、部品の価格はその料率で算出される額よりも低い場合が多いでしょう。売り主としては、損害賠償の限度は納入価格を限度としたいのが普通です。

一方、買い主は納入価格を限度とされた場合に損害補償額に達せず、事業損失が大きくなりますので、納入価格以上の支払いを課したいところです。更に、差し止めされた場合には事業を中断せざるを得なくなり、損害額は計り知れませんが、一般的には購入額以上の補償を求めるのは売り主の抵抗を受けることが多いので、購入額以上の補償を確保できた、あるいは出来ない場合でも、売り主に対して訴訟や警告に対する対応義務を課して損害を最小限に食い止めることが必要です。

(3) 買い主及び売り主の事件発生時の対応義務

侵害事件の解決の流れにおいて、具体的にどのような行為を誰が行う義務があるかを明確にしておくことが必要であり、損害を最小限に抑えることにも繋がります。

(買い主の通知義務)

買い主は、警告や訴訟があった場合には速やかに売り主へ通知することが必要です。

(買い主の情報収集義務)

買い主は、特許権者から特許番号、侵害クレーム、侵害製品、侵害箇所、侵害理由などの特許侵害に関する情報を受けられるようにしなければなりません。

(売り主の調査報告義務)

売り主は、買い主から得られる特許侵害に関する情報、あるいは独自調査に基づいて侵害の有無を確認し、無効資料調査を行い、有効性の有無確認を行い、その結果を買い主へ遅滞なく

調査し、報告する義務があります。

(両者の協議義務)

部品そのものが対象である場合には、部品に使用されている技術の詳細は一般的には売り主が詳しく、一方、侵害に問われたときの製品製造および販売の事業的影響は買い主側が詳しいので、事件に対する解決や対応方法は両者で協議して決定することが必要ですので、両者の協議義務を規定しておくことが重要です。

(売り主の侵害回避義務)

買い主としては、無効主張や非侵害主張が困難な場合には、事業継続を可能とするために、侵害回避を売り主に請求することもあります。

一方、売り主も損害を最小限に食い止めるために回避設計を自ら行えるように、これらについても規定しておくのが望ましいです。

(両者のライセンスの取得)

売り主、買い主ともに特許権者からのライセンスの取得を可能としておくことが望まれます。

(買い主の契約解除)

売り主が技術調査に対して協力を十分に行わず、侵害回避についても協力しないような場合には、買い主は事業継続を可能とするためには、部品の製造を既にライセンスを受けている会社への変更を可能とするために、契約解除についても言及しておくことが必要です。

4. 事件発生後の対応

訴訟が起きたり、警告が来たりした場合は、買い主も売り主もそれぞれ大きな事業上のリスクを抱えます。従って、通常、相手に事件対応を押しつけて丸投げすることは出来ません。両者にとって、大きなリスクであることを認識して、協力して解決にあたらなければならないことを確認することが重要です。

警告状もしくは訴状を受け取ったら速やかに買い主は売り主に通知し、解決策の協議を開始します。

協議事項としては、両者がそれぞれ何をいつまでにするのかを確認します。

買い主がすべき事としては、訴状或いは警告状を確認して、可能な限り、先に記述した特許侵害に関する情報、および和解条件を収集することです。

売り主がすべきことは、上記侵害情報に基づいて、特許の侵害の有無を確認し、特許の有効性を確認し、特許要件それぞれの責任の所在を買い主の指示を含めて確認します。また、売り主が特許の出願前から実施済みの技術であるかどうかや、標準関連の技術についてはSEPに該当するのか、RAND宣言を特許権者がしているかなど両者にとって有益な情報も確認すべきでしょう。

通常、特に英文の特許補償条項では、売り主（補償者）は買い主（被補償者）から解決についての全ての権限（full authority）を得ることを条件として補償義務を履行します。権限もないのに和解交渉はできないからです。

しかしながら、解決条件について両者の利害が一致しないケースが良くあります。例えば、和解額が補償限度額を上回ってしまうとか、一方は和解を希望し、他方は希望せず、徹底抗戦したいなどが想定されます。そこで、売り主は買い主と協議して同意を得るようにしておく必要があります。

両者の利害が完全に一致することも少ないので、困難は伴いますが、事件の解決策を両者で協議することは極めて有効であるものと考えます。

5. おわりに

買い主、売り主にとって大きな事業リスクを伴う第三者からの特許侵害訴訟や警告については、そのような事件ができる限り発生しないように第三者特許のクリアランスを進めると共に、買い主としては供給元の選択に知財的要素を組み込むことが肝要です。そして、その選択および契約に際しては知財部門が関与して予防措置を万全とすることが求められます。

そして、事件が発生した場合には、それぞれが自らの責任を果たし、同時に、困難が伴うことは予想されますが、両者が満足できる解決手法を両者で導き出すことで最良の結果が得られるものと考えます。

本稿が皆様のお役に少しでも役立つのであれば幸甚です。

注 記

- 1) 知財管理Vol.66 No.5 2016 pp.561-570に地裁判決の詳細が記述されており、高裁判決についても一部言及されています。

(原稿受領日 2016年12月22日)