

## 売買契約における第三者特許補償事件 — 契約文言と特許補償の範囲について —

知的財産事例研究会  
弁理士 青木 潤

知財高裁平成27年12月24日判決 平成27年（ネ）第10069号 売買代金請求控訴事件  
（原審：東京地裁平成27年3月27日判決 平成24年（ワ）第21128号）

### 第1 はじめに

#### 1 実務課題との関係

知的財産の紛争は権利者と侵害を指摘された者の紛争だが、必ずしもこれらの二者だけでなく、侵害を指摘された者の顧客や納入業者も関係する。すなわち、売買の商流で、買主と売主のどちらが、どのように、第三者の特許問題の責任を負い解決するのが特許補償の問題である。この問題は、通常製品の売買契約で取り決めるが、この特許補償条項に基づき、買主が特許権者に払った高額なライセンス料や損害賠償金を、売主が全て負担をすることも珍しくないため、特許補償条項は極めて重要である。

しかし、売買契約締結時には、将来の第三者からの特許権行使という万一の場合に備え、売主と買主が敢えて対立してまで契約条項の議論をするより、商取引の力関係で契約条項を決定したり、問題を先送りした内容の契約を締結することが多いのではないだろうか。また、議論を尽くし、売主と買主が納得する特許補償条項を取り決めたはずが、現実の問題に十分対応できず、事後的にトラブルが発生することもある。

このような特許補償の問題は、売買契約の数だけ発生する重要な問題で、日々実務家が悩まされているにもかかわらず、特許補償条項が訴訟になるケースは本判決が出るまで見当たらなかった。

そこで、売買契約の特許補償条項をどうするべきかを、本判決を検討しながら纏めたい。

#### 2 検討にあたって

本訴では、結局特許権の侵害については、十分な立証がされなかったと判示された上で、契約文言をベースに争われたので、この点を中心に検討する。

なお、「原告」「被告」「控訴人」「被控訴人」の文言には、筆者が極力「売主」か「買主」かを付記し、また必要に応じ、下線を付すことがある。

## 第2 事案の概要

以下に事案の概要を説明するが、適宜後掲の図1「本件訴訟関係図」を参照いただきたい（図に記載の①から⑪は、以下の説明の①から⑪に対応している）

### 1 取引関係と特許権者

ADSLモデム用チップセットとDSLAM用チップセット（以下、「本件チップセット」）の販売者である兼松<sup>1</sup>（以下、「売主X」）は、その買主であるソフトバンク（以下、「買主Y」）と、①売買に関する基本契約を結んだ上で、②個別の取引契約を締結し、③製品の販売を開始していた。

本件チップセットについて、売主Xは、④訴外イカノス社（以下、「訴外B」）、⑤訴外コネクサント社（以下、「訴外C」）から仕入れているが<sup>2</sup>、当該2社のうち、⑥訴外Cは特許権者Aからすでにライセンス取得済みであった。

かかる状況下、本件チップセットに関連し、⑦訴外特許権者であるWi-LAN社<sup>3</sup>（以下、「特許権者A」）から買主Yに対し、特許権9件<sup>4</sup>のライセンスの申し出があった。これらの特許はいずれも訴外富士通がFRAND宣言を行った特許権で、⑧特許権者Aが訴外富士通から購入したものである。

### 2 基本契約の特許補償関連条項

売主Xと、買主Yは、第三者特許権侵害について基本契約の18条で規定していた。この契約では対象製品を特定することなく、具体的な製品の特定は個別契約で行っていたが、個別契約には特許補償の条項は存在しない。基本契約のうち、特許補償に関連する規定は以下のとおりである。

18条1項	原告（売主X）は、被告（買主Y）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、その他の権利を侵害しないことを保証する。
18条2項	原告（売主X）は、物品に関し、第三者との間で知的財産権侵害を理由とする紛争が生じた場合、自己の費用と責任でこれを解決し、又は被告（買主Y）に協力し、被告（買主Y）に一切の迷惑をかけないものとする。 被告（買主Y）に損害が生じた場合には、原告（売主X）は、被告（買主Y）に対し、その損害を賠償する。
24条	原告（売主X）又は被告（買主Y）が、本件基本契約及び個別契約に基づく債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、同損害を賠償する責任を負う。

1 日本の商社である。

2 平成20年10月にブロードバンド関連事業が、コネクサント社からイカノス社に譲渡されてからは、売主はイカノス社からチップセットを購入している。

3 いわゆるNPE（Non Practicing Entity）である。

4 方法の特許と装置の特許の両方が含まれている。