

# 知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項と 紛争発生時の対応

——ADSLモデム用チップセット売買代金請求事件——

東京地方裁判所 平成27年3月27日

平成24年(ワ)第21128号 売買代金請求事件

重 富 貴 光\*

**抄 録** 部品販売業者（売主）と完成品販売業者（買主）の間で売買された物品について、第三者の特許権に関する非侵害保証条項及び紛争対応条項の違反の成否並びに違反に基づく損害賠償請求の可否が判断された裁判例を紹介する。これらの条項を有効に活用するためには、将来に生じうる紛争を可能な限り具体的に想定しつつ、契約当事者双方が紛争発生時に相手方に要求すべき対応等を条項に書き込んでおくことが肝要である。また、紛争発生時には、紛争対応を進めるにあたって種々の協議事項が存することにつき、留意すべきである。

## 目 次

- はじめに
- ADSLモデム用チップセット売買代金請求事件判決
  - 1 事案の概要
  - 2 判決要旨
- 判決の検討
  - 1 本件基本契約18条1項違反の成否について
  - 2 本件基本契約18条2項違反の成否について
  - 3 相殺の成否について
- 第三者の知的財産権侵害に関連する条項について
  - 1 非侵害保証条項
  - 2 紛争対応条項
- 紛争発生時の対応について
  - 1 侵害警告段階
  - 2 訴訟提起段階
  - 3 全般的に留意すべき協議事項
- おわりに

## 1. はじめに

製品売買取引を行うに際しては、取引基本契約を締結するとともに、取引基本契約にて第三者の知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項を定めることが一般的である。もっとも、これらの条項の違反成否に関して訴訟で争われ、判決によって判断されたケースは少ない。本稿では、部品販売業者と完成品販売業者との間で売買されたチップセットについて、第三者の特許権に関する非侵害保証条項及び紛争対応条項の違反の成否並びに違反に基づく損害賠償請求の可否が判断された近時の裁判例を紹介する。そのうえで、各条項の位置付けを解説するとともに、第三者の知的財産権侵害紛争が発生した場合に完成品販売業者・部品販売業者の間で協議すべき事項を指摘する。

\* 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士  
Takamitsu SHIGETOMI

## 2. ADSLモデム用チップセット売買 代金請求事件判決

### 2. 1 事案の概要

#### (1) 概要

本件は、原告が、被告に対し、原被告間で締結された物品売買に関する基本契約に付随する個別契約に基づいてADSLモデム用チップセット及びDSLAM用チップセット（以下、併せて「本件チップセット」という。）を被告に納入したが、被告が売買代金の一部を支払わないと主張して、残代金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し、被告は、原告が本件基本契約18条1項の知的財産権非侵害条項及び本件基本契約18条2項の紛争対応条項に定める義務に違反し、これによって第三者へのライセンス料支払い相当額の損害を被ったものであり、原告の債務不履行による損害賠償債権及びこれに対する遅延損害金債権を自働債権として原告の売買代金債権と対当額で相殺したと主張して、原告の請求を争っている。

#### (2) 本件基本契約

原告と被告は、平成17年12月に物品売買に関する基本契約（以下「本件基本契約」という。）を締結した。本件基本契約には、以下の各条項が存する。

##### 1) 本件基本契約18条1項

「原告は、被告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。」

##### 2) 本件基本契約18条2項

「原告は、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、又は被告に協力し、被告に一切の迷惑をかけないものとする。

被告に損害が生じた場合には、原告は、被告に対し、その損害を賠償する。」

##### 3) 本件基本契約24条

「原告又は被告が、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。」

#### (3) 本件チップセットの売買（個別契約）

被告は、高速データ通信を可能にするADSLサービスを提供している。ADSLサービスを提供するためには、加入者宅にADSL機能を搭載したADSLモデムを、電話局内に複数のADSLモデム機能を一つの筐体に収めたDSLAMをそれぞれ設置し、使用する必要がある。ADSLモデム及びDSLAMは、デジタル信号を電話回線で送受信可能なアナログ信号に変換する（変調）機能、及びアナログ信号をデジタル信号に変換する（復調）機能を有しており、これらの機能を実現する装置が、ADSLモデム及びDSLAMに搭載されるチップセットと呼ばれるものである。

被告は、本件基本契約の締結以降、原告から本件チップセットを購入している。なお、本件チップセットは、訴外第三者I社（以下「I社」という。）が製造したものである。

#### (4) 本件紛争

被告は、訴外第三者W社（以下「W社」という。）から、本件チップセットに関し、W社が有する合計9件の特許権（以下「本件各特許権」という。）のライセンスの申出（以下、この申出を契機とした本件各特許権に関する紛争を「本件紛争」という。）を受けたと主張して、平成22年12月に、原告に対し、本件各特許権に関する調査協力を要請した。

#### (5) ライセンス契約の締結

被告は、平成24年2月に、W社との間で、本

件各特許権等について、ライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を締結し、同年3月に、W社に対し、ライセンス料として2億円を支払った。

#### (6) 相殺の意思表示

被告は、平成24年6月に、通知書により、原告に対し、原告の本件基本契約18条違反によって、被告には被告がW社に支払ったライセンス料相当額である2億円の損害が発生したとして、同契約24条に基づく損害賠償債権及びこれに対する遅延損害金債権と、原告の被告に対する本件チップセットの売買代金債権とを、相殺適状日に対当額で相殺するとの意思表示をした。

#### (7) 主な争点

- 1) 本件基本契約18条1項違反の成否
  - 1-1) 本件チップセットはAnnex. Cに準拠し、その規格仕様書に開示された構成を有するか
  - 1-2) 本件チップセットと本件各特許権との抵触の有無
- 2) 本件基本契約18条2項違反の成否
- 3) 相殺の成否

## 2. 2 判決要旨

#### (1) 本件基本契約18条1項違反の成否

本件チップセットがAnnex. Cに「準拠」していることも、本件規格仕様書に開示された構成を有することも、認めるには足りず、また、同チップセットがAnnex. Cの規格にのみ用いる物であると認めるにも足りない。

したがって、本件チップセットが本件各特許権の直接侵害品ないし間接侵害品であるとか、同チップセットの使用が本件各特許権の侵害行為となるという被告の主張は、その前提を欠き、採用することができない。

よって、被告による本件基本契約18条1項違

反の主張は、…理由がない。

#### (2) 本件基本契約18条2項違反の成否

##### 1) 本件基本契約18条2項の義務について

本件基本契約18条2項の文言によれば、同項は、原告が納品した物品に関して、第三者が有する知的財産権の侵害が問題となった場合に、原告がとるべき包括的な義務を規定したものと解すべきである。

同項の文言のみから、直ちに原告の負うべき具体的な義務が発生するものと認めることはできず、上述のとおり、同項は、原告がとるべき包括的な義務を定めたものであって、原告が負う具体的な義務の内容は、当該第三者による侵害の主張の態様やその内容、被告との協議等の具体的事情により決まるものと解するのが相当である。

##### 2) 本件において原告が負担する具体的義務について

被告はW社から、本件各特許権のライセンスの申出を受けていたこと…、被告は、原告に対し協力を依頼した当初から、本件チップセットが本件各特許と抵触するか否かについての回答を求めていたこと…、原告、被告及びI社の間において、ライセンス料、その算定根拠等の検討が必要であることが確認され、I社において、必要な情報を提示する旨を回答していたこと…に鑑みれば、原告は、本件基本契約18条2項に基づく具体的な義務として、①被告においてW社との間でライセンス契約を締結することが必要か否かを判断するため、本件各特許の技術分析を行い、本件各特許の有効性、本件チップセットと本件各特許との抵触等についての見解を、裏付けとなる資料と共に提示し（以下、この義務を「技術分析、特許抵触に関する見解・資料提供義務」という。）、また、②被告においてW社とライセンス契約を締結する場合に備えて、合理的なライセンス料を算定するために必

要な資料等を収集、提供しなければならなかった（以下、この義務を「ライセンス料算定資料の収集・提供義務」という。）ものと認めるのが相当である。

### 3) 原告による義務違反の成否

#### ①技術分析、特許抵触に関する見解・資料提供義務

I社において報告された技術分析の結果は十分なものであるとはいえず、その他、本件証拠上、原告又はI社が、本件各特許の有効性や本件チップセットと本件各特許との抵触等についての見解を、裏付けとなる資料と共に提示したものと認めることはできないから、原告には本件基本契約18条2項の違反があるというべきである。

#### ②ライセンス料算定資料の収集・提供義務

原告は、被告においてW社とライセンス契約を締結する場合に備えて、合理的なライセンス料を算定するための資料の提供を怠ったものといえるから、原告には本件基本契約18条2項の違反がある。

### (3) 相殺の成否

被告は、被告がW社に対してライセンス料2億円の支払を余儀なくされたことと、原告による本件基本契約18条2項違反との間に、相当因果関係がある旨主張する。

しかし、…本件チップセットが本件各特許権の侵害品であるか否かが明らかではない以上、本件ライセンス契約が締結された時点において、客観的に見て、被告においてW社との間でライセンス契約を締結すること、及びライセンス料として2億円を支払う必要性があったと認めることはできない。

被告は、W社からライセンス契約を迫られており、差止め及び損害賠償のリスクを回避するためにやむを得なかったと主張するが、本件証拠上、W社から、被告に対し、本件チップセッ

トが本件各特許権の侵害品であることについて、何らかの具体的な根拠を示されたと認めることはできないし、W社が被告にライセンスの申出をしてから、本件ライセンス契約までの約1年3か月の間、W社が被告に対して具体的に何らかの法的手続をとる態度を示した事実も認めることはできない。…W社は、被告に対し、当初の提案において、時間の経過に伴いライセンス料が高額になることを示唆しているものの…、一貫して提示するライセンス料の具体的な根拠を示しておらず…、結局のところ、当初の提示額よりも大幅にライセンス料を減額している…。そうすると、本件ライセンス契約が締結された時点で、被告において、本件チップセットを使用等することによる本件各特許権の侵害の成否や、提示されているライセンス料の根拠が不透明であることを措いて、直ちにライセンス契約を締結しなければならない事情があったと認めることはできない。

…上記検討したところによれば、被告は、法的根拠が明らかとはいえないW社の要求に対して、原告の同意のないまま、同要求に任意に従ったにすぎず、法的に見て、ライセンス料2億円の支払を余儀なくされたと評価することは、困難である。

したがって、原告による本件基本契約18条2項違反と、被告の主張に係るライセンス料2億円相当額の損害の全部又は一部との間に相当因果関係を認めることはできないから、被告がした相殺の意思表示に係る自働債権は、その存在の証明がなく、同意思表示は、効力を有しないものというほかはない。

## 3. 判決の検討

### 3.1 本件基本契約18条1項違反の成否について

本件基本契約18条1項は、いわゆる非侵害保

証条項である。以下、本件における非侵害保証条項を再掲しておく。

「原告は、被告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。」

非侵害保証条項違反の責任を問うためには、本件における被告が非侵害保証義務違反を主張立証する必要がある。より具体的には、被告において、原告による非侵害保証義務違反を基礎付ける事実として、本件チップセットが第三者であるW社の特許権の侵害品に該当することを主張立証する必要がある。

本件においては、判決文をみるに、非侵害保証義務違反に関する被告主張は、①本件チップセットがAnnex. Cに準拠しており、Annex. Cの規格仕様書に記載の構成を有する、②これを前提としつつ、本件チップセットを構成する関連製品やその使用が本件各特許権に係る各発明の技術的範囲に属するというものである。

これに対し、判決は、提出証拠等を検討した結果として、本件チップセットがAnnex. Cに準拠し、Annex. Cの規格仕様書に記載の構成を有するとは認められないとして、被告主張の限りでは本件チップセットを構成する関連製品やその使用が本件各特許権に係る各発明の技術的範囲に属するとはいえず、非侵害保証義務違反が認められないとしている。判決文をみる限りは、本件チップセットがAnnex. Cに準拠しており、Annex. Cの規格仕様書に記載の構成を有することの立証がされていない以上、本件チップセットについての侵害品該当性の立証がされたとはいえず、判決の認定判断手法及びその結論には特に異論はない。

後に検討する本件基本契約18条2項とは異なり、18条1項所定の非侵害保証条項違反の責任を問うためには、被告としては、より具体的に、本件チップセットが本件各特許権の直接ないし

間接侵害品に該当することを基礎付ける事実を主張立証しなければならなかったといえる。しかるに、判決文をみるに、被告は、裁判所の釈明に対して、本件チップセットが本件各特許権に係る発明の技術的範囲に属することにつき、本件チップセット自体を解析した上での立証を行うつもりがないことを明らかにするとともに、本件チップセット等の具体的構成についても、具体的な技術上の裏付けを伴った主張立証を行おうとしなかったようである。かような主張立証活動の限りでは、被告として、原告に対して非侵害保証義務違反を問うことは困難であったと思われる。

他方で、被告は、本件チップセットを原告から購入したものであり、購入品としての本件チップセットの具体的構成や技術事項の詳細を把握しているわけではなく、本件チップセットがW社の特許権の侵害品に該当することの主張立証を十分に行い得る立場にはないという事情が存する。かような事情が存する中で、W社からライセンス申出を受けたことに伴い、被告として対応に苦慮したことは想像に難くない。このような場合、被告が非侵害保証義務違反を原告に対して問うためには、本件チップセットがいかなる根拠を以てW社の特許権の侵害品に該当するのかについて、権利侵害を主張するW社に対して具体的な説明を求める必要があったといえる。本件では、判決文において、W社によるライセンスの申出が、本件チップセットを問題としていたのか、同チップセットを組み込んだモデムを問題としていたのか、被告のサービスを問題としていたのかは、証拠上、明らかでないと説示されており、被告として、W社より権利侵害に関する情報収集が十分にされていなかった事情も認定されている。

確かに、被告側の事情として、ADSLサービスの安定的提供を継続する観点からは訴訟提起を避けることが肝要であり、W社に対して権利

侵害根拠の具体的な説明を要請した場合には、W社より訴訟提起をされるリスクを懸念したとも思われ、かかる懸念は十分理解できる（現に、判決文においても、「紛争が長引けば高額ライセンス料の支払を余儀なくされるばかりか、訴訟になればADSLサービスを停止するリスクを負うことになることから、紛争を早期に解決することが極めて重要であった」との被告主張が摘示されている。）。しかしながら、かような事情が存するといえども、あくまで非侵害保証条項における要証事実は権利侵害事実である以上、被告としては、W社に対して侵害品に該当することの具体的な説明を促すべく誠実に要請すること等が求められたといえよう。かような意味において、非侵害保証条項は、権利侵害の事実が認められる段階に至っていない場合には、実務上、必ずしも有効な活用手段とはいえない。

### 3. 2 本件基本契約18条2項違反の成否について

本件基本契約18条2項は、第三者との間で知的財産権侵害関連の紛争が生じた場合において、物品の売主が紛争解決等を行うことによって買主に迷惑をかけないようにするものであり、いわゆる紛争対応条項ともいえるべきものである。以下、本件における紛争対応条項を再掲しておく。

「原告は、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、又は被告に協力し、被告に一切の迷惑をかけないものとする。被告に損害が生じた場合には、原告は、被告に対し、その損害を賠償する。」

判決は、本件基本契約18条2項の規定ぶりに即した検討を行ったうえで事例判断であり、この判断を紛争対応条項一般に及ぼし得るものではない。この点を断ったうえで、以下、本判

決の判断の妥当性について検討する。

まず、判決は、本件基本契約18条2項は、第三者の知的財産権侵害が問題となった場合に、本件における原告がとるべき包括的な義務を規定したものであると解すべきであるとしている。しかるに、判決のいう「包括的な義務」とはいかなる内容を意味しているのかは明らかではなく、もう少し丁寧に判示しても良かったのではないかと思料する。本件基本契約18条2項は、原告が自らの費用・責任で紛争を解決し、又は、被告に協力し、「被告に一切の迷惑をかけない」ことを旨とするものである。ここで「迷惑をかけない」とは、第三者との知的財産権侵害紛争への対応という性質上、知的財産権の侵害成否や有効性如何に関わらず、原告自らがその費用と責任にて対応して解決することや、被告が対応する場合であっても原告として必要な協力をを行うことが内容として含まれ得るとしたうえで、個別具体的な事案における事情の下で、原告がなすべき行為は変わり得るものといえ、このことをもって「包括的な義務」とであると判示したものと解するならば、その判示内容に反対するものではない。実務上、本件における原告が行うべき典型的な対応としては、①非侵害主張立証活動、②無効主張立証活動、③ライセンス取得（交渉含む）が考えられるが、①～③のいずれを行うかという点は、個別具体的な事案において、侵害成否や有効性の確度の高さや権利者の主張方針（差止め、ライセンス取得の要請等）によって変わり得るものであるところ、判決が「原告が負う具体的な義務の内容は、当該第三者による侵害の主張の態様やその内容、被告との協議等の具体的事情により決まるものと解するのが相当」とした点は妥当である。また、判決は、本件基本契約18条2項に基づく義務は単なる努力義務ではないと判示しているが、「被告に一切の迷惑をかけない」との義務自体は、努力義務ではなく、契約に基づく法的

義務と解されることから、この点に関する判示も妥当である。

次に、判決は、本件においては、①被告がW社から特許ライセンスの申出を受けていたこと、②被告が原告に対して特許抵触の有無の回答を求めていたこと、③原告・被告・I社の間でライセンス料等の検討のための必要情報をI社が提示すると回答していたことに鑑みて、原告は(1)技術分析、特許抵触に関する見解・資料提供義務、(2)ライセンス料算定資料の収集・提供義務を負ったとしたうえで、当該各義務に違反したと認定判断している。

この認定判断について検討するに、確かに、上記①②の事情が存する場合に上記(1)の技術分析、特許抵触に関する見解・資料提供義務を原告が負う、上記①③の事情が存する場合に上記(2)のライセンス料算定資料の収集・提供義務を原告が負うとするとの解釈は穏当であり、かような解釈に何らの問題もないように一見思われる。

しかしながら、本件における個別具体的な事情をより実質的に考察すると、本件の事情の下で、原告が上記(1)(2)の各義務をすべからず負担したとまでいえるかについては検討の余地があるように思われる。

すなわち、本件における被告とW社との交渉経過・交渉内容の詳細は明らかではないが、判決文においては、①W社によるライセンスの申出が、本件チップセットを問題としていたのか、同チップセットを組み込んだモデムを問題としていたのか、被告のサービスを問題としていたのかは、証拠上、明らかでない、②W社から、被告に対し、本件チップセットが本件各特許権の侵害品であることについて何らかの具体的な根拠を示されたと認めることはできないと説示されている。このように、W社から、具体性のない特許権抵触に関する告知及びこれに伴うライセンス申出がなされたに過ぎない状況に照ら

せば<sup>1)</sup>、本件基本契約18条2項との関係において、果たして「物品(本件チップセット)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」に該当するといえるかについては一考の余地があるように思われる(この点について原告が争ったか否かは定かではない)。実質的にみても、第三者の権利侵害主張の内容が不明である場合には、原告及びI社としても、第三者の権利侵害に関する紛争が生じた場面(本件基本契約18条2項の適用場面)であるかが判断できず、かつ、「被告に一切の迷惑をかけない」義務との関係においていかなる対応をすべきかについても判断できないといえる。判決も「W社が被告にライセンスの申出をしてから、本件ライセンス契約までの約1年3か月間、W社が被告に対して何らかの法的手続をとる態度を示した事実も認めることはできない」としており、W社による差止請求を含む権利行使の意思が明確であったとはいえない状況の下では、被告に迷惑がかかる状態が招来していたといえるかについては疑問なしとはいえない。このように考えれば、本件において、本件基本契約18条2項に基づく原告の具体的な内容に義務が発生したとはいえないと解することもできなくはなかったように思われる。

仮に上記(1)(2)の義務を原告が負担したと考えた場合でも、各義務の違反の成否についても、その性質上、第三者による権利侵害の主張の内容やその内容等を考慮して決せられると解すべきものと思われる。しかるところ、判決が認定するW社の権利侵害の根拠及び意思の不明確さに鑑みれば、原告が「被告に一切迷惑をかけない」ための対応を怠ったと認定するには足りないと、本件基本契約18条2項における義務違反が認められないと解することもできなくはなかったように思われる(少なくとも、判決においては、義務違反の成否判断の局面においては、専ら原告及びI社の対応のみを検討してお

り、W社による権利主張や方針については、判決文中、これらを考慮したか否かは定かではない。)

### 3.3 相殺の成否について

判決は、原告による本件基本契約18条2項の義務違反があるとしながらも、当該義務違反と、ライセンス料2億円相当額の損害の全部又は一部との間に相当因果関係を認めることができず、被告がした相殺の意思表示に係る自働債権の存在の証明がないとして、相殺の意思表示は効力を有しないと判断している。以下、かかる判断の当否について検討する。

紛争対応条項に基づく義務として、(1)技術分析、特許抵触に関する見解・資料提供義務及び(2)ライセンス料算定資料の収集・提供義務を売主が負うとともに、売主が当該各義務に違反した場合には、買主にとっては、①侵害成否、②有効性の有無、③(ライセンス契約締結によって解決を図る場合における)ライセンス料の合理性を判断するに足りる十分な情報が得られていないことになる。

そうすると、通常は、売主による紛争対応義務違反によって十分な協力が得られず、かような状況の下で買主自身が第三者との間で紛争に対応することを余儀なくされるものといえ、かかる対応のために要した金員の出捐(例：ライセンス料支払)相当額に関しては、紛争対応義務違反との相当因果関係が肯定されるといえる。

にもかかわらず、判決は、本件においては相当因果関係を認めることができずと判断した。その理由は、被告自身が、法的根拠が明らかとは言い難いW社の要求に対して任意にその要求に従ったに過ぎず、法的に見て、ライセンス料2億円の支払を余儀なくされたとはいえないというものである。この判断の当否についてみるに、確かに、本件事案においては、W社に

よる権利侵害の根拠が明確ではないライセンス申出に対して被告が紛争リスク回避の観点から任意にライセンス料の支払に応じたとの評価がされてもやむを得ず、この点に関する判決の指摘には特に異論はない。しかしながら、原告による上記(1)(2)の義務違反が認められる場合には、被告としては、原告による紛争対応が得られず、判断材料の乏しいまま、W社への対応をせざるを得ない状況にあることには変わりがなく、かかる状況の下では、解決を図るために行う対応の任意性を判断することも困難であるように思われる。しかるに、判決は、被告によるライセンス料2億円の支払による解決という対応の任意性の判断に際しては、原告及びI社による情報提供がなされない事情を勘案したか否かは定かではなく、この点に関する特段の説示もなく被告が任意で支払ったに過ぎないとしている点で疑問が残る。

判決が摘示するように、法的根拠が明らかでない権利侵害主張であれば、いわば、言い掛かり的な主張とも評し得るものであるところ、判決が指摘するように被告がライセンス料を支払う対応をしなくても良い状況であったとするならば、被告には迷惑がかかる状況にはなかったともいえ、前述したとおり、本件基本契約18条2項の紛争対応義務違反が認められる事案であったかについては検討の余地があったように思われる。このように、本件基本契約18条2項の紛争対応義務違反の成否の判断と、義務違反と損害の発生との相当因果関係の肯否の判断について、各判断が整合しているかについて検討の余地がある。

## 4. 第三者の知的財産権侵害に関連する条項について

本件事案でも問題となったように、第三者の知的財産権を侵害するとの紛争が発生した場合に適用されるべき条項としては、①非侵害保証

条項、②紛争対応条項が挙げられる。本判決の検討箇所でも一部触れたものがあるが、本件事案との関係において、各条項をどのように位置付け、活用すべきかについて、留意すべき事項を述べることにする。

#### 4. 1 非侵害保証条項

既に述べたとおり、非侵害保証条項は、売主が販売する物品が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するというものである。この非侵害保証条項は、後述する紛争対応条項とは異なり、条項違反を問うためには、物品が第三者の知的財産権の侵害品に該当することの主張立証が必要となる。この主張立証が容易でない場合には、非侵害保証条項違反の責任を問うことには限界があるといえる。

他方で、非侵害保証条項のメリットとしては、権利侵害が成立すると判断された場合には、権利侵害について売主に故意又は過失が認められることが少なくないであろうことから、対象物品の販売等を停止したこと等に伴って発生する損害については、その賠償請求が認められやすいといえる。このように、非侵害保証条項違反の法的効果の予測可能性が比較的高いとともに、金銭執行という現実的な救済手段が用意されている。

#### 4. 2 紛争対応条項

紛争対応条項は、売主が販売する物品が第三者の知的財産権を侵害するとの紛争が発生した場合には、侵害成否等が必ずしも明らかではない場合においても、通常、対応義務の履行を要求することができる(本判決の考え方によれば、第三者による権利侵害の根拠が不明な場合でも、売主に対応義務の履行を要求することができることになる。)。この点は、非侵害保証条項との比較においてメリットといえる。

他方で、紛争対応条項の限界としては、本件

のように、原告(その先のI社)による紛争対応が十分に得られない場合において、紛争対応という行為そのものの履行を強制することはできず、その強制執行も容易ではない。現実問題として、紛争対応義務の履行を求めるべく訴訟を提起することは考えられず、結局のところ、被告による対応が事実上求められることになる。そのうえで、義務違反については、本件のように、事後的に損害賠償責任を問う形を取らざるを得ないが、本判決のように、事案によっては対応のための金銭出捐が義務違反との関係で相当因果関係がないとして、損害賠償請求が認められない場合が存する。

このような事情に照らせば、本件における被告が救済されるためには、紛争対応条項の策定にあたり、義務違反による損害賠償のほか、原告による紛争対応の有無及び内容並びに第三者の権利侵害及び有効性の如何に関わらず、被告自らが紛争対応に際して現実に支出した費用(弁護士費用等)については原告がこれを補償するといった条件を明記しておくことが必要となる。

また、本判決は、本件基本契約18条2項は包括的な義務を定めたものであり、個別具体的な事情に応じて紛争対応義務の内容は変わり得ると判示したことを踏まえると、紛争対応条項においてより具体的な行為義務を予め課しておきたい場合には、当該行為義務(例として、侵害分析・有効性分析・ライセンス取得・設計変更等)を定めておくことが考えられる。

### 5. 紛争発生時の対応について

本件事案は、部品販売業者が完成品販売業者に対して部品を販売する取引に関し、第三者が完成品販売業者に対して部品に関連する特許権の権利行使をしたものと評価できる。このような特許権侵害関連紛争が生じた場合において、権利行使を受けた完成品販売業者、完成品販売

業者から対応要請を受けた部品販売業者はそれぞれいかなる対応を行うべきかについて、侵害警告段階及び訴訟提起段階に分けて、本件事案を踏まえつつ、留意すべき事項を指摘させて頂く。

## 5. 1 侵害警告段階

完成品販売業者は、第三者より部品に関連する特許権侵害警告を受けた場合、まずは速やかに警告の事実及び内容を部品販売業者に伝えることが肝要である。

次に、当該第三者に対しては、部品が特許権の侵害品に該当する根拠を具体的に説明するように要請することが検討されるべきである。とりわけ、本件事案のように、非侵害保証条項及び紛争対応条項の適用を考える場合には、購入部品の侵害品該当性を基礎付ける情報の収集は重要である。その際に、当該第三者に対しては、我が国における権利行使に際しては権利者において侵害品該当性を具体的に説明することが求められる事情を説明して然るべきであろう。すなわち、我が国における特許権侵害訴訟においては、米国とは異なり、訴訟提起段階において特許権侵害を基礎付ける事実を具体的に主張する必要がある。本件事案でも、W社は、我が国にて訴訟提起をする場合には、実務上、対象製品・方法に関して、①本件チップセット、②本件チップセットを組み込んだモデム、③被告のサービスのうち、いずれをもって侵害対象としているかという点に加えて、本件チップセットが本件各特許権の直接侵害・間接侵害のいずれ（又は双方）を主張しているのかを明らかにすることが求められる。被告としては、このような事情を米国企業であるW社に対して述べるなどして、W社に対して侵害品該当性について具体的に説明させよう。当該主張の結果として本件チップセットが本件各特許権との関係にて直接ないし間接侵害品に該当するかを判断す

るに足りる情報を収集することが考えられる。この情報収集の結果として、本件チップセットに対する侵害主張事案である場合には、紛争対応義務条項に基づいて原告に対して対応を求めることができるとともに、本件チップセット等及びその使用が本件各特許権との関係にて直接ないし間接侵害に該当すると認められる場合には、非侵害保証条項違反を追及することができるようになる。このように、侵害品該当性を基礎付ける情報の情報収集は原告に対する債務不履行の主張立証に密接に関連することを留意すべきである。

そのうえで、完成品販売業者としては、個別事案における事情や紛争対応条項の内容等を勘案しつつ、部品販売業者に対し、①侵害成否・有効性の分析を含めた紛争対応方針の策定・報告要請、②部品の差止めリスク回避に向けた検討・実施要請（設計変更、部品・材料購入先の変更）、③権利者たる第三者に対して部品販売業者自らが窓口となる対応の要請、④完成品販売業者が自ら行うことを予定等している作業が存する場合には、作業協力及び費用支出負担要請を行うことが考えられる。かかる局面において、紛争対応条項の内容は、完成品販売業者が部品販売業者に対して要請可能な内容と密接に関連することを留意し、とりわけ、本件事案のように、完成品販売業者が部品の具体的構成や技術仕様の詳細を把握していない場合には当該構成や技術仕様の開示及び説明等を条項中に明記するとともに、完成品販売業者自らの紛争対応権限（対応の一環として金銭支出した場合にはその全面的補償を含む）を定めておくことが考えられよう。また、本判決を踏まえる限り、紛争対応の一環としての金銭（解決金）支出についての補償条項がなく、部品販売業者による補償受諾が得られていない場合には、金銭支出の是非について慎重に検討すべきであろう。

一方、部品販売業者としては、真に自らが販

売した部品が第三者の知的財産権侵害品であり、或いは、侵害紛争の対象となっている場合には、非侵害保証条項や紛争対応条項を踏まえつつ、対応を進めるべきことになる。この対応としては、事案に応じて、上記①～④が考えられるが、上記①の紛争対応方針には、被疑侵害者側から積極的に差し止め請求権等不存在確認訴訟の提起や無効審判請求が含まれる。

もっとも、部品販売業者としても、本件事案のように、第三者であるW社がいかなる製品を対象にいかなる根拠にて特許権侵害を主張しているのかが明らかでないような事案では対応策を検討し難いことに鑑みれば、非侵害保証条項や紛争対応条項策定において、前提として買主（本件における被告）が部品の第三者権利侵害品であることの第三者主張内容を具体的に説明する義務を措定すること等を検討して然るべきであろう。また、第三者の知的財産権の内容によっては、部品のみならず部品が搭載された完成品についても権利範囲に含まれている場合があり得ることから、部品販売業者の責任範囲としては、あくまで部品に限定されるものであり、それ以外の部分については、完成品販売業者に非侵害保証や紛争対応の義務を課す等の方策が考えられる。

## 5. 2 訴訟提起段階

完成品販売業者が完成品に搭載される部品に関連する特許権に基づいて第三者より訴訟提起を受けた場合には、5. 1で述べた非侵害保証条項及び紛争対応条項に基づく要請等を行うことに加えて、部品販売業者に対して補助参加（民事訴訟法42条）の申出を行うように要請すべきである。仮に、部品販売業者が補助参加の申出に難色を示した場合等には、部品販売業者に対して訴訟告知（民事訴訟法53条1項）をすることを検討すべきである。訴訟告知をした場合には、部品販売業者が訴訟参加しなかった場合で

も、当該訴訟の裁判における民事訴訟法46条所定の参加的効力を部品販売業者に対して及ぼすことができ、これにより、仮に部品が第三者特許権の侵害である旨の判断がされた場合には、当該参加的効力に基づいて部品販売業者に対して損害賠償請求をすることができるようになる。

このようにして、完成品販売業者としては、部品販売業者を訴訟に参加等させたうえで、①非侵害論（技術的範囲の属否、直接・間接侵害の成否）、②無効論についての分析・反論案の構築を要請するとともに、③和解（ライセンス取得等）の方針策定及び費用負担とも要請することが考えられる。

部品販売業者としても、訴訟提起段階ともなれば、前述したとおり、訴状において、いかなる対象製品がいかなる根拠にて特許権の直接的ないし間接侵害に該当すると権利者が主張しているかを把握することができることが多いであろうことから、自らが対応すべき事案であるか否かを判断することができ、非侵害保証条項及び紛争対応条項をも踏まえつつ、上記①～③を含めた事項への対応を行うこととなる。

## 5. 3 全般的に留意すべき協議事項

その他、第三者の知的財産権侵害関連紛争時において全般的に留意すべき協議事項としては、①費用負担、②代理人の選任、③紛争対応主体・決定権限が挙げられる。これらについては、紛争対応条項に予め明記しておくことも有用であるが、協議に際しては、それぞれ以下の事項に留意すべきである。

まず、費用負担については、(1) 侵害の成否・有効性の調査・分析費用、(2) 代理人（弁護士・弁理士）の費用、(3) 解決のための費用（例として和解金・損害賠償金・設計変更等の費用・ライセンス料）が想定されることから、これらの事項について、部品販売業者・完成品販売業者のいずれがいかなる範囲・割合で負担すべき

かを協議することが考えられる。なお、本件事案固有の事情に即した指摘となるが、本件のように、仮に被告が本件紛争解決までの間において売買代金の支払を留保することを考えているのであれば、相殺を行うのではなく、両者協議の上で、支払留保を確認する覚書を締結することが考えられる。この対応を行うことにより、売買代金支払遅延に伴う損害金債務発生を防止することができる。

次に、代理人の選任については、前提として、上述したとおり、権利行使先である完成品販売業者だけではなく、部品販売業者も訴訟において補助参加するなどして関与するか否かを決定したうえで、それぞれに代理人を選任するか否かを協議することになろう。仮に共通の代理人を選任する場合には、仮に将来において完成品販売業者と部品販売業者との間で利害相反が生じた場合にいかなる処理を行うべきか（例として、当該代理人と完成品販売業者・部品販売業者の委任関係の終了及びその条件、秘密保持等の条件）を協議しておくべきである。他方で、それぞれの代理人を選任する場合には、各代理人を通じた両者の情報共有・協力体制について基本的な枠組みを協議することが得策である。

また、紛争対応主体・決定権限に関しては、完成品販売業者・部品販売業者のいずれが主体的に紛争対応を行うべきかに加えて、両者の方針が一致しない場合にいずれの当事者が最終決定権限を有するかについて協議することになる。この点、実務的には、最終決定権限を有する者が主体的に紛争対応を行う者となるととも

に、紛争対応責任をも負担することが多いと思われる。

## 6. おわりに

本稿が、知的財産権の非侵害条項及び紛争対応条項の策定及び活用の検討に際して少しでもご参考となれば幸いである。

なお、脱稿後に、本件についての控訴審判決に触れた（知的財産高等裁判所平成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）裁判所ホームページ）。控訴審判決は、本件基本契約18条1項及び2項違反の成否については、原審判決と同旨の判断をしている。他方で、相殺の成否については、本件基本契約18条2項違反と被告がW社に支払ったライセンス料2億円相当額の損害との間に相当因果関係があるとしたうえで、被告において当該損害の発生についての過失があるとして、2億円の3割である6,000万円の限度で相殺の効力が生じると判断した。控訴審判決は、相当因果関係を肯定するにあたっては、本稿3. 3で述べたとおり、紛争対応義務違反が認められる場合に被告が判断材料の乏しいままに紛争対応をせざるを得ず、ライセンス料支払判断の任意性に欠ける事情を認定している。

### 注 記

- 1) 真偽は措くとして、原告の主張によれば、W社は世界的に著名なパテントロールであるとの指摘がされている。

（原稿受領日 2016年1月7日）