

改正民法と非侵害保証・特許補償条項

飯 島 歩*

抄 録 非侵害保証・特許補償条項は、売買や生産委託などの企業間調達取引においてしばしば契約交渉の的となる規定です。しかし、もともと英米法に由来する条項でもあるため、日本法の下における法的性質がどのようなものであるかは必ずしも明らかでなく、また、これらの条項がない場合の法律関係も明確ではありません。ここでは、改正民法の下での非侵害保証・特許補償条項を巡る法律関係の整理を試みるとともに、契約実務で知っておくべき実際の機能と交渉ポイント、他の契約類型との関係を解説します。

目 次

1. はじめに
2. 非侵害保証・特許補償条項の法的性質
3. 裁判例の状況
4. 非侵害保証・特許補償条項がなければどうなるのか
 4. 1 特許権侵害と契約不適合責任
 4. 2 契約不適合責任の時間的限界
 4. 3 不法行為責任との関係
 4. 4 民法の原則に依存することのリスク
5. 非侵害保証・特許補償条項の実際の機能と契約交渉
6. ライセンス契約と非侵害保証・特許補償条項
7. おわりに

1. はじめに

非侵害保証・特許補償条項とは、自社が製造販売する製品が第三者の特許権を侵害していないことを保証するとともに、第三者から権利侵害に基づく請求を受けたときは、その防御や損害の補償をする義務を定める契約規定です。典型的には売買や生産委託契約に見られますが、ライセンス契約などに置かれることもあります。

契約交渉では、非侵害保証・特許補償条項を置くか、また、置くとして、どのような内容とするかがしばしば議論になります。

多くの場合力関係で決まる規定ですが、ここでは、売買ないし生産委託契約における売主と買主の関係を前提に、民法改正を踏まえて法律関係を概観し、契約交渉に際して知っておくべき基礎知識を整理したいと思います。

2. 非侵害保証・特許補償条項の法的性質

日本の民法上「保証」の語は、他人の債務不履行について責任を負う guaranty を意味しますが、非侵害保証でいう「保証」は、自身が販売する物が他人の権利を侵害していないことを約束するもので、英米法の warranty に由来します。英米法では、warranty は事実状態に関する当事者間の約束を指し、違反すると損害賠償請求が可能になるものとされます。例えば、売買目的物の品質を保証した場合、実際の品質が異なっていれば、損害賠償請求の対象になり

* 弁護士・弁理士・NY州弁護士 Ayumu IJIMA

ます。

日本法では、売買目的物が期待した品質や特性を欠く場合に適用される制度として、錯誤、債務不履行、瑕疵担保・契約不適合などがあり、非契約的構成として不法行為も考えられますが、warrantyは、事実に関する当事者の約束である点で、今次の民法改正（令和2年4月1日施行）で導入された契約不適合の考え方と親和性が高いと思われます。非侵害保証も、契約適合性についての具体的な合意を示したものと理解することができます。

なお、保証条項は、しばしば表明（representation）条項とともに置かれます。上記のwarrantyとは異なり、representationは、契約の前提となる事実を表明するもので、実際の事実状態が異なる場合、買主は、前提を欠くものとして契約を取り消すことができます。両者を組み合わせた条項は表明保証（representation and warranty）条項と呼ばれ、違反があると、買主は、契約を解除し、または損害賠償請求をすることが可能になります。

他方の「補償」は、英文契約で用いられるindemnificationに由来するものですが、英米法圏でも、法域により、防御義務を含むか否かといった点で意味合いが異なるため、特に直訳調（または英文）の契約書の場合、その効果が文言上明らかでない場合があります。

もっとも、特許補償の目的は、第三者の特許権を侵害する製品を購入し、権利行使を受けた者が製品の販売者に対して損失の填補を求めることにあるため、その本質は求償権にあると考えられます。

3. 裁判例の状況

日本法の下で「保証」の解釈が争われた裁判例としては、東京地判平成18年1月17日判タ1230号206頁（アルコ事件）を嚆矢に、M&A関

連契約の表明保証条項に関するものなどが表れていますが、現状では、事案ごとの契約解釈がなされているにとどまります。

非侵害保証・特許補償条項の解釈が争われた裁判例としては、知財高判平成27年12月24日平成27年（ネ）第10069号があります。

これは、米国のNPEから侵害主張を受けて和解金を支払った中間部品の買主（最終製品の提供者）が、中間部品が原因であったと主張し、それを供給した売主に対して、非侵害保証・特許補償条項に基づく損害賠償請求権との相殺を理由に売買代金の支払いを拒絶したところ、売主がその支払いを求めて買主を訴えた事案です。

判決は、客観的に非侵害である場合には非侵害保証違反はないとする一方、たとえ非侵害でも紛争解決協力義務はあり、その違反と損害の間に因果関係があったとして、売主の損害賠償義務を認めました。買主が拙速に和解したこと等による過失相殺を考慮し、結論的には、買主に対し、損害賠償請求権との相殺後の代金の支払いが命じられています。非侵害保証と特許補償条項のそれぞれについて解釈を示したものとして、参考になる判決といえるでしょう。

4. 非侵害保証・特許補償条項がなければどうなるのか

4.1 特許権侵害と契約不適合責任

非侵害保証・特許補償条項を巡る契約交渉にあたってまず重要なのは、これらの規定がなければどうなるのかを把握しておくことです。

売買目的物が第三者の特許権を侵害する場合、その物の使用や販売は原則として違法となるため、物理的な瑕疵はなくとも、本来の目的で利用できません。このように、物理的には問題のない売買目的物が効用を発揮できなくなる法律上の要因は、「法律上の瑕疵」と呼ばれます。

法律上の瑕疵を、瑕疵担保の対象となる「物

の瑕疵」と捉えるか、あるいは、売買の目的物に他人の担保が設定されていた場合のような「権利の瑕疵」と捉えるかについては議論がありますが、判例は、土地に法律上の用途制限があった事例で、これを物の瑕疵と捉え、その土地の売主に瑕疵担保責任を認めています（最判昭和41年4月14日民集20巻4号649頁）。

改正民法は、瑕疵担保責任を廃して契約不適合責任を導入しましたが、法律上の瑕疵の取扱い、立法過程で議論されたものの明文化されるに至らず、どのように扱われるかは依然解釈問題とされています。

もっとも、上記昭和41年最判は近年の下級審判決でも踏襲されており、また、契約不適合は従来の瑕疵概念を承継するものですので、おそらく、現行民法の下でも、法律上の瑕疵は契約不適合に該当すると解されると思われます。

そして、この考え方は、特許権侵害を理由に売買目的物の利用が制限される場合にも当てはまると思われるところ、そうすると、特許権侵害を理由とした利用制限も、契約不適合の原因となり得ることとなります。

以上によると、買い受けた物が第三者の特許権を侵害する場合、契約書に非侵害保証・特許補償条項がなくとも、買主は、売主に対し、他の要件を満たす限り、契約不適合責任を追及できることとなり、具体的には、追完や代金減額、解除、損害賠償といった救済を求めることが可能になると考えられます。

4. 2 契約不適合責任の時間的限界

特許権侵害を理由として契約不適合責任を追及する場合、実務的に問題になるのは、契約不適合責任追及の時間的限界です。

民法566条本文は、売買目的物の種類または品質に関する契約不適合を主張する場合、不適合を知った時から1年以内に売主に通知をすることを求めています。企業（商人）間の売買の

場合、商法の特則により、買主は、目的物受領後直ちに検査を行わなければならない（商法526条1項）、検査で瑕疵が発見された場合、直ちに売主に通知しなければ、救済が受けられなくなります（同条2項1文）。検査で直ちに発見できない瑕疵については、発見後直ちに売主に通知することで救済を確保できますが、その期間は受領後6か月以内に限られます（同項2文）。

この点、特許権侵害が問題となるのはほとんどの場合企業間売買ですので、特約がなければ、商法526条2項が適用されます。そうすると、侵害品を買い受けた買主が現実的に契約不適合に基づく救済を受けられるのは、納品後6か月以内に侵害が発覚した場合に限られることとなります。實際上、買主が特許権侵害を知るのは警告状などによることが多く、その時点で納品から6か月以上経過していることは珍しくないでしょうから、契約不適合責任を追及できる場面はかなり限定されるといってよいでしょう。商法526条2項に対しては、立法論的にも買主に厳しすぎるとの批判があり、今後、適用を制限する解釈がなされる可能性も否定はしませんが、現時点では同条項の適用によるリスクを把握しておく必要があります。また、知財部門としては、非侵害保証・特許補償条項なく買い受けた製品に関して警告を受けたときに、速やかに納品日を確認し、通知の可能性を検討するルーティンを構築しておくことが考えられます。

なお、実際の契約では、しばしば瑕疵担保期間（契約不適合主張期間）の特約が定められており、その場合には特約による期間が商法526条1項に優先します。しかし、特約で定められた期間が短ければ、問題状況は変わりません。

また、商法526条3項は、売主が悪意の場合には同条2項を適用しない旨規定しており、その場合、6か月経過後であっても瑕疵に基づく請求が認められます。しかし、売主の悪意のような内心の問題を買主が証明するのは容易でな

いため、現に侵害警告を受けた場合の対抗手段として考慮するのはともかく、不確実性の排除を目的とする契約実務でこの規定に依拠することには無理があるでしょう。

4. 3 不法行為責任との関係

契約不適合責任が、特許権侵害との関係で必ずしも買主の保護に実効的でないとすると、他の制度による保護の可能性が問題となります。

瑕疵担保責任については、債務不履行責任との関係が民法学の大きな争点でしたが、改正民法の下、契約不適合責任は債務不履行責任のひとつに位置付けられたため、それ以外で現実的に考慮の対象となるのは、不法行為です。具体的には、契約不適合に該当する事由について、その主張期間経過後に、不法行為に基づく損害賠償を求められるかが問題となります。

この点、不動産分野では、瑕疵ある物を引き渡した場合において、瑕疵担保責任が消滅時効にかかった後であっても、「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」があったことを理由に、建築請負人の不法行為責任を認めた例があります（最判平成19年7月6日民集61巻5号1769頁）。しかし、上記瑕疵の意味は、「居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵」（最判平成23年7月21日集民237号293頁）と、制限的に解されています。その後の下級審判例も、建築瑕疵に基づく不法行為責任の認定に積極的とはいえません。

特許権侵害との関係について考えると、上記平成19年判決は建物の安全性に関わる瑕疵に関するものであるのに対し、特許権侵害は必ずしも安全性とは関係がなく、また、特許補償が問題となる場面では動産が取引対象となることが多いため、判決の射程外というべきでしょう。同様の考え方が特許権侵害に適用される可能性がないわけではありませんが、契約実務で依拠できるような解釈上の確度はありません。

不法行為と契約不適合との関係については、まだ裁判例はないものの、取引過程における不法行為主張は、売主が商品説明を適確に行わずに買主に損害をもたらす、いわゆる説明義務違反の文脈で認められてきました（最判平成15年12月9日民集57巻11号1887頁、最判平成17年9月16日判時1912号8頁、最判平成23年4月22日民集65巻3号1405頁等）。

特許補償の文脈でも、状況により、売主が、買主に対し、特許権侵害の可能性があることを説明すべき義務があったのにこれを怠った、という論理で不法行為に基づく損害賠償を請求できる余地はあるかも知れません。しかし、説明義務違反の認容事案の多くは、金融商品や不動産の売買など、当事者間に情報格差がある状況での不適切な説明を問題としたものです。特許権侵害の可能性に関し、企業間動産売買において不法行為の前提となる説明義務が認められるのも、おそらく、同様の情報格差があるか、または売主が悪意であることを立証した場合などに限られるのではないかと予想されます。

4. 4 民法の原則に依存することのリスク

以上からすると、第三者の特許権を侵害する製品を買い受けた場合において、契約書に非侵害保証・特許補償条項がないときであっても、買主は一応の救済を受けられる可能性はありますが、契約不適合責任については時間的な制約があり、また、不法行為責任については、立証のハードルが高くなるという制約があります。

そのため、買主としては、第三者から特許権の行使を受けた場合、民法が用意する制度のみでは必ずしも十分な補償を求められるわけではないと考えておくべきでしょう。

5. 非侵害保証・特許補償条項の実際的機能と契約交渉

上述のとおり、第三者の特許権を侵害する製

品を買い受けた場合、民法だけでは十分な救済を得られません。非侵害保証・特許補償条項の実際の機能は、このような民法上の救済の不十分さを埋め合わせることにあるといえます。

つまり、非侵害保証・特許補償条項によって、侵害や紛争の存在といった形で責任の要件を明確化し、不法行為に見られるような立証ハードルを除去し、また、商法526条2項による時間的制限を排除できます。法律上の補償の制度は法域によっても異なるため、国際的な事業展開に際して法域間の制度差を吸収し、第三者からの侵害主張に対する対応を統一する役割も期待されます。

非侵害保証・特許補償条項は、これらの点で買主にとって意味のあるものですが、特に、製法や半導体回路の内部構造、組成物の微量成分などのように、特許発明の対象となりがちでありながら解析が困難な事項について、売主から特許調査に必要な情報を得られない場合には重要になると思われます。

他方、売主から見ると、これらの条項は法律以上の責任を課すものですので、必ずしも望ましくはありません。特に買主の指示による仕様が問題となる場合や、標準必須特許のように買主に知識や対応能力があることも多い技術が問題となる場合、そして、売主に十分な調査能力がない場合などには、何らかの責任限定を設けたいところでしょう。

また、実務的には、サプライチェーンの中で、ある当事者が買主かつ売主となることも珍しくはありません。例えば、中間部材のメーカーが、その材料を供給するメーカーから非侵害保証を受けられない一方、最終製品メーカーからは保証を求められるような場合には、中間部材メーカーが材料メーカーによる侵害責任を引き受けることになりかねません。こういった事態を避けることも、重要な交渉事項となるでしょう。

以上をもとに、非侵害保証・特許補償条項に

関する交渉ポイントをまとめてみましょう。

(1) 非侵害保証の限定：売主の立場からは、保証の範囲を「知る限り」に限定し、または、契約時点で紛争ないし紛争可能性がないことの保証とすることなどが考えられます。後日紛争が生じた場合に備えて、後述の通知義務も併せて検討対象となるでしょう。

(2) 保証の例外：売主の立場からは、買主の指示による仕様や、標準に準拠したことによる侵害などを責任原因から除外することが考えられます。逆に、買主としては、標準特許のクリアランスを売主に求める場合もあるでしょう。

(3) 地域の制限：売主としては、特定の地域で安全が確認できているときは、責任を負う地域を限定することが考えられます。

(4) 契約不適合の主張期間の伸長：非侵害保証・特許補償を拒絶された買主の立場からは、なるべく長い契約不適合の主張期間の特約を置くことでリスクの軽減を図ることも考えられます。

(5) 構成の制限：売主の立場からは売買目的物の中の特定の構成に保証の範囲を限定することもあります。例えば、特定の仕様がブラックボックス化されている場合に、その部分に限り非侵害保証をすることもあり得ます。買主の立場からは、非侵害保証・特許補償条項を得にくい場合に、そのような部分についてのみ規定を置くことを求めることも考えられます。

(6) 補償の要件：売主の立場からは、非侵害であった場合に対応費用の賠償義務を免責とすることがあるほか、売主単独で防御を行う権限を持つことを補償の要件とすることもあります。

(7) 補償額の上限：補償額の上限を定めて売主のリスクを限定する手法です。併せて、売主が悪意・重過失の場合には上限を適用しないことが定められることもよくあります。

(8) 通知義務：取引開始後に侵害警告などがあつた場合の通知義務を規定するもので、速やか

な通知が補償の要件とされることもあります。
(9) 防御・協力義務：買主に訴訟提起等があった場合に売主が防御活動や防御協力を行うことを定めたもので、上記の平成27年知財高判のように、実際には非侵害の場合でも、防御・協力義務の違反が買主に対する損害賠償につながり得るため、買主の利益にはなる一方、売主にとって慎重な検討を要する規定です。売主としては、防御義務を拒絶して紛争に巻き込まれないようにしたいという動機付けが働く一方、買主が勝手な和解などをしないよう、むしろ自ら訴訟を主導した方が良いとの判断もあり得るところです。買主から見ても、自ら紛争解決の主導権を握り、売主には協力義務と費用負担義務を課すといった選択肢もあり得ます。補償義務と連動する問題であるほか、契約により様々な規定の仕方があり得る規定です。

(10) 上流契約と下流契約の責任範囲の整合：部材を仕入れて加工し、最終製品メーカーに販売するような中間部材メーカーとしては、上流による侵害の責任を下流から追及される一方、その負担を上流に転嫁できなくなる事態を回避するため、上流と下流の契約で、非侵害保証・特許補償条項による責任範囲や要件を整合させることが望ましいといえます。

6. ライセンス契約と非侵害保証・特許補償条項

非侵害保証・特許補償条項は、ライセンス契約でも見られます。例えば、プログラム製品を販売する場合、しばしばソフトウェアライセンスが伴いますが、買主によるインストールは著作権法上の利用行為ですので、買主が第三者の権利を侵害する可能性があります。他方、買主は、買い受けたプログラムが第三者の権利を侵害するものか、通常知り得ませんので、この場

合は、買主を保護するのに、非侵害保証・特許(著作権)補償条項が適しているといえます。ノウハウライセンスにおいても、当事者間で技術知識に格差がある場合には、同様の利害状況になることがあり得ます。

他方、典型的な特許ライセンス契約では、ライセンサーは単に技術利用を許諾するだけで製品を供給するわけではなく、ライセンシーが主体的に技術を利用する立場にあり、技術常識も有しています。そのため、何をもって「侵害」とするかは判然としません。おそらくは、ライセンスの対象となる発明等が第三者の権利と利用抵触関係にあるような場合が問題になるものと思われませんが、そもそもそのような場合にライセンサーが責任を負うべきかは、特許権の性質把握にも関連して議論のあり得るところです。

裁判例として、例えば知財高判平成21年1月28日平成20年(ネ)第10070号は、有効性判断等の文脈ながら、技術評価リスクをライセンシーに負わせる考え方を示したものと捉えられるところ、この考え方によれば、そもそもライセンス対象技術の利用抵触関係がライセンス契約において契約不適合としての性質を持つのか、という点にも疑義を生じます。具体的な契約交渉における利害関係で決まることとはいえ、ライセンス契約に非侵害保証・特許補償条項を置くときは、前提となる利害関係を精査し、適用要件や効果を具体的に検討すべきでしょう。

7. おわりに

非侵害保証・特許補償条項は、法的性質から交渉実務、他類型への応用に至るまで、考えるべきことの多い規定です。ここでの整理が皆様の実務のお役に立つことを祈っております。

(原稿受領日 2020年4月7日)