

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

売買契約における特許保証特約の売り主の債務について判断した事例

[大阪地方裁判所令和5年4月20日判決 令和2年(ワ)第7001号]

1. 事件の概要

本件は、被告と原告会社とが、被告の製造する商品の売買に係る基本契約（以下、本件契約）を締結していたところ、当該商品が補助参加人の有する特許権に抵触し、原告会社が将来にわたって被告から当該商品を購入して第三者に販売することができなくなったとして、本件契約上の第三者の工業所有権との抵触について被告の負担と責任において処理解決する旨の約定（以下、本件特約）の債務不履行等に基づいて損害賠償を請求した事案です。なお、本件訴訟では原告会社および原告P1（原告会社の代表者）は上記以外にもさまざまな請求や主張を行っていますが、誌面の都合上割愛します。

本件は単なる事例判決にすぎませんが、売買契約における特許保証特約の意義を考えるのに良い事例ですので紹介します。

2. 前提事実（争いのない事実等）

（1）本件契約

「原告会社と被告は、平成27年11月30日付けで、以下の内容の商品の売買に係る基本契約を締結した（甲1。本件契約）。

ア 被告は、原告会社に対し、被告の製造する『コネクター兼用モルタル接着補助具……』を売り渡し、原告会社はこれを買受け、卸売販売する……。

イ ……

ウ 被告は、前記アの商品が第三者の特許権、商標権等の工業所有権に抵触しないことを保証する。万一、抵触した場合には、被告の負担と責任において処理解決するものとし、原告会社には損害をかけない（本件特約）」

（2）関連特許権等

補助参加人は特許第3976427号（乙1特許権）等の特許権者であった。

3. 当事者の主張

（1）原告の主張

「被告は、SWC（引用者注：被告の製品名）が補助参加人の特許権に抵触するとの補助参加人やA社の主張に接しながら、SWCについて被告代表者が特許権者であることを主張し、補助参加人と戦う姿勢であったことから、原告会社は、B社を通じたC社との取引などの今後確実に見込めた取引の機会を失った。被告が自己の非を認めていれば、補助参加人が提示していた解

決策によって、原告会社はSLB（引用者注：SWCに対応する補助参加人の製品名）をD社から仕入れて原告会社が開拓したユーザーに販売できたが、被告の認識が変わらなかったため、被告に引き留められる形で、原告会社は補助参加人の解決策を受け入れるタイミングを逸した」

（2）被告の主張

「本件特約は、第三者の特許権に抵触した場合に被告が責任を負うものであって、商品が第三者の特許権を侵害している事実ないし判断が確定した場合に限定され、未だ第三者から特許権侵害を主張されるにとどまっている段階では、被告に紛争対応に関する義務はない。また、紛争が生じた際に、対象商品が特許の構成を具備しているか否かといった見解等を被告が原告らに伝えなければならない義務もない。

被告は、原告らに対し、当初より、……開発の経緯や乙1特許権に冒認ないし共同出願違反の無効理由があることを伝えており、原告らは、自らの責任でSWCが補助参加人の特許権に抵触する商品ではないと判断して販売に踏み切ったのであり、D社からSLB

の取り扱いの機会を提案されながらあえてこれに応じなかったにすぎない。

原告らは、当初から付き合いのあったE社を通じて、……P4弁理士……を代理人として補助参加人と交渉し、……開発経緯に係る資料を入手・検討の上、補助参加人に対して非侵害の主張をしており、C社も、補助参加人との特許権抵触問題を認識した上で、被告の主張を支持していたものである。C社は、平成30年1月に転じて補助参加人との直接交渉の結果、被告商品の採用を見送ることになったが、これは補助参加人の特許権との抵触問題によって直接もたらされたものではない。

「原告らは、P4弁理士に特許構成の充足・非充足等、知的財産に関する専門的知見について、いつでも独自に判断を仰ぐことができる立場にあったのであり、その結果、原告ら自身の判断で実施し、あるいは取りやめた取引について、結果が芳しくなかったからといって、被告に帰責されるものではない」

4. 裁判所の判断

「本件は、原告会社やその取引先が補助参加人から被告の商品が第三者の特許権に抵触することが訴訟において確定したことによって損害が生じたという事案ではなく、補助参加人から侵害警告を受けたにとどまるものであるところ、被告は、本件特約は、第三者の特許権に抵触した場合に被告が責任を負うものであって、商品が第三者の特許権を侵害している事実ないし判断が確定した場合に限定され、未だ第三者から特許権侵害を主張されるにとどまっている段階では、被告に紛争対応

に関する義務はないと主張する。

この点、本件特約は、典型的には、原告会社が第三者から特許権侵害を理由に訴えを提起されて敗訴し、損害を被った場合の損失補償を規定したものと解されるが、被告が商品の製造元として原告会社よりも技術的な知見等の情報を有している立場であることを前提に、単に事後的な金銭補償のみならず、被告の負担と責任において処理解決する積極的な作為義務をも規定しているから、原告会社が第三者から被告が原告会社に販売した商品が特許権に抵触することを理由に侵害警告を受けたときについても、被告において、原告会社の求めに応じて、原告会社に商品に係る技術的な知見や特許権等の権利関係その他の必要な情報を提供し、原告会社が必要な情報の不足により敗訴し、又は交渉上不当に不利な状況となり、損害が発生することのないよう協力する義務を負うものと解される。

他方で、本件特約上の対応義務は、あくまで原告会社に損害が発生することを防止すべき義務であるから、被告は、原告会社がその経営判断により自ら決定した対応に反してまで独自に特許権侵害を主張する第三者に訴訟提起等の対抗手段を講ずべき義務を負うものとは解されない」

「被告は、平成28年11月ないし12月頃、原告会社が補助参加人から最初に呼び出しを受けた際、P6弁理士に依頼して協力を求めると共に、原告会社が……SWCの取引を継続できるよう、補助参加人に対して、特許権侵害を否定する対応をとったこと、被告が……SLBの開発過程において重要な発案を

し、商品の具体化及び実現に深く関与していたことから、補助参加人の主張に理由がなく、乙1特許権には共同出願違反の無効理由があって、補助参加人の主張には十分対抗できるものと判断し、同年12月14日には、P2（引用者注：乙1特許に記載された発明者の1人）から共同開発者証明書……を入手し、速やかに被告代表者が乙1発明の発明者であることを裏付ける証拠の収集を行ったこと、原告会社及びその取引先であったE社の依頼したP4弁理士にも……SLBの開発経緯を説明し、乙1特許権に係る出願前のFAX等の重要な資料の提供を行って、平成29年4月5日にP4弁理士が補助参加人に対し、特許権非侵害や無効の主張をする前提となる情報を提供したこと、原告会社の取引先であったC社に対しても……SLBの開発経緯を説明し、資料を提供して、平成29年7月頃までに、C社が補助参加人との特許権問題について被告の主張が正しいためSWCを採用する旨の決断に至ったこと、それ以降も、原告会社と情報を共有しながら一貫して補助参加人による特許権侵害の主張に対抗する対応を続けたことが認められる。

また、平成29年4月頃までの補助参加人への対応については、原告会社とWCDを共同開発していたE社とその依頼を受けたP4弁理士が主導しており、それ以降については、原告会社は、補助参加人の主張を問題とせず、SWCの採用を決断したC社の意向に従って、SWCの取引を推進したことが認められる。

そして、被告代表者が、接着補助具を

コネクター兼用とし、コネクター部と係止部を樹脂で一体成形し、棒状の支持突起を設けることといった乙1発明の主要な構成を全て着想し、具体的な構成を創作したと主張しており、乙1発明の共同発明者であるP2が被告代表者も共同発明者であると述べていたこと……、共同発明者でなければ、通常は入手しえない出願前に作成された文言修正途中の明細書案……を被告が入手していたこと、全く開発に関与しない単なる製造委託業者であれば交付される理由のないA社とのやり取りやA社の内部資料等……が存在すること、本件訴訟においてすら、補助参加人が有する発明者性に関する客観的資料は、乙1発明が完成して乙1特許権を出願しようとする時期以降に作成されたA社から入手した資料のみであり……、発明者として乙1特許権の特許公報に記載された補助参加人の従業員については、乙1発明の構成について具体的に、いつ、発明者のうちの誰が、どの部分を着想し、誰がどの程度関与して具体的構成の創作に至ったのかが全く明らかではなく、A社又は補助参加人の従業員であった発明者全員で全部を同時に創作したかのような記載にとどまる陳述書……があるにすぎないことからすれば……乙1特許権が共同出願違反であって無効である旨の被告の主張には、十分な理由及び根拠資料があり、補助参加人の主張に対抗できる見込みのあるものであったといえる。

そうすると、被告は、補助参加人からの特許権侵害主張に対して、原告会社に損失が発生しないよう取引を継続すべく、弁理士とも相談の上、対抗主

張を検討し、原告会社のみならずその取引先とも対応を検討し、対抗主張をするに必要な情報の共有を行ったものであり、重要な情報の提供を怠ったとか、立証の見込みの乏しい情報を提供したとかといった事情は認められない」

5. 考察

裁判所は本件特約について、被告が商品の製造元として原告会社よりも技術的な知見等の情報を有している立場であることを前提に、単に特許権侵害の訴訟が提起され敗訴したときに事後的に金銭賠償するだけではなく、原告会社に販売した商品が特許権に抵触することを理由に侵害警告を受けたときについても、原告会社に商品に係る技術的な知見や特許権等の権利関係その他の必要な情報を提供し、原告会社が必要な情報の不足により敗訴し、または交渉上不当に不利な状況となり、損害が発生することのないよう協力する義務を負うものと判断しました。

このように本件特約に基づく積極的な作為義務があることを認定したうえで、本件事案では、被告が原告会社やその取引先（C社、E社）および取引先が依頼した弁理士（P4弁理士）に対し、乙1特許権には共同出願違反の無効理由があると主張するのに十分な証拠を提供していたと認定して、被告は本件特約に基づく作為義務を履行し

ていたと判断しました。

本事案は、売買契約における特許保証特約について、商品に係る技術的な知見や特許権等の権利関係その他の必要な情報を提供する作為義務を認定したうえで、結果として作為義務を満たしていたと判断したのですが、本判決を先例として他の事案に当てはめるときには、次の点に留意する必要があります。

① 本件では契約書の文言が「保証する」だけではなく、「万一、抵触した場合には、被告の負担と責任において処理解決する」との明文記載があったこと（契約書文言が単に「保証する」だけにとどまっていれば、「原告会社が第三者から特許権侵害を理由に訴えを提起されて敗訴し、損害を被った場合の損失補償を規定したもの」などのように本件とは異なる解釈がなされた可能性がある）。

② 本件では売り主が製造元であって商品に係る技術的な知見を有する立場であったこと（売り主が商社などの場合は本件とは事情が異なる）。

③ 本件では、被告は乙1特許権が無効理由を有すると信じるに足りる十分かつ多数の証拠を原告その他関係者に提供していたこと（わずかな努力や安易な判断で作為義務の履行が認められたわけではない）。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。