

IP and IT 時々刻々

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

目次

- 新規加入弁護士のご挨拶 1
- 物品の売買に関する基本契約で定められた特許保証条項が問題となった事案 [高野芳徳] 2
- ビジネスモデル特許再考 [松原正和] 9
- 最近の出来事 13
- 活動 14

新規加入弁護士のご挨拶



この度、弁護士法人内田・鮫島法律事務所に参画し、執務を開始いたしました。

平成 22 年の弁護士登録後、法律事務所を経て、株式会社カカコム法務部に勤務し、インターネットビジネス、上場企業のコーポレートの法務を幅広く経験しました。

その後、本年 3 月まで、消費者庁の表示対策課等に勤務し、景品表示法に課徴金制度を導入する改正法の立案作業や施行準備などを行い、景品表示法をはじめとした消費者保護規制やロビイングに関する知見を深めました。

近年、消費者保護に係る法律の相次ぐ改正やテクノロジーの発展により、BtoC ビジネスを取り巻く環境が激しく変化しています。

これまで得たインターネットビジネス、消費者行政などの知識やロビイング能力などを活かし、このような変化への対応や適切なビジネス環境の整備をするなどのサービスを提供し、お客様への付加価値を創出するよう尽力していく所存です。

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 染谷隆明



物品の売買に関する基本契約で定められた特許保証条項が問題となった事案

—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)—

1 本判決のポイント

本事案は、物品売買に関する基本契約で定められた特許保証条項の違反の成否が問われた裁判例である。ここでいう特許保証条項とは、売買に係る物品が第三者の特許権等を侵害してしまった場合の保証に関する取り決め(本事案の基本契約 18 条 1 項)、第三者から特許権侵害等の権利主張を受けた場合の紛争対応に関する取り決め(同 2 項)である。

〔本事案の基本契約〕 X が売主、 Y が買主である。

18 条 1 項

X は、 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

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 Y に協力し、 Y に一切の迷惑をかけないものとする。 Y に損害が生じた場合には、 X は、 Y に対し、その損害を賠償する。

取引基本契約の中で特許保証条項を定めることは多いが、実際に、特許保証条項に関する争点が判決で示されるケースは少なく、その意味で本判決は希少な判決といえることができる。本判決は、後述する、本事案特有の事情の下での判決ではあるものの、特許保証条項を今後考える上で参考になる点が多いと思う。

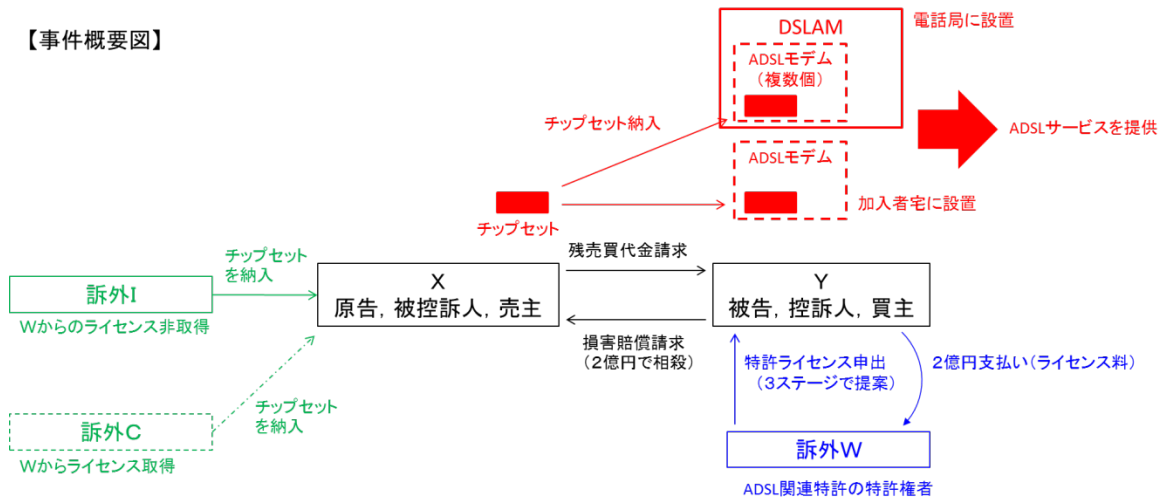
2 事案の概要

本事案は、本件チップセット(ADSL モデム用のチップセット及びDSL AM用のチップセット)の買主(第一審被告、控訴審控訴人であり、以下「Y」という。)との間で物品の売買に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した本件チップセットの売主(第一審原告、控訴審被控訴人であり、以下「X」という。)が、Y に対し、同契約に基づき納入した本件チップセットの残代金及びその遅延損害金の支払いを求めた事案である。

これに対し、Y は、本件基本契約18条1項又は2項の債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びその遅延損害金債権)を自動債権として、Xの売買代金債権と対当額で相殺したとして、Xの請求を争った。Yが主張する損害賠償債権は、本件基本契約には18条1項及び2項が規定されているところ、①Xの納入した本件チップセット及びその使用方法等が訴外Wの特許権(複数の特許権が対象となっており、以下「本件各特許権」という。)を侵害するものであり、かつ、②Xが特許権者との間の本件各特許権に関する本件紛争を解決することができなかったため、Yは、特許権者である訴外Wに対してライセンス料として2億円の支払いを余儀なくされて同額の損害を被った、というものである。

なお、Xは電子部品の販売商社であり、本件チップセットを訴外I及び訴外Cから購入してYに納入していたところ、訴外Cは本件チップセットに関するライセンスを訴外Wから取得していたが、訴外Iはライセンスを取得していなかった。本事案で問題とされたのは訴外Iのチップセットである。

【事件概要図】



これに対して、第一審判決(東京地方裁判所平成 27 年 3 月 27 日判決(平 24(ワ)21128 号)は、①本件チップセット及びその使用方法等が本件各特許権を侵害するということとはできないから、Xに 18 条 1 項の違反があったとはいえず、また、②Xには 18 条 2 項の違反があるけれども、同条項違反とYの主張に係るライセンス料相当額の損害との間に相当因果関係を認めることができないとし、Xの売買契約に基づく残代金請求を全部認容した。

そこで、Yがこれを不服として控訴したものである。

3 争点

- (1) 本件基本契約 18 条 1 項違反の成否
- (2) 本件基本契約 18 条 2 項違反の成否
- (3) Yによる相殺の成否

4 各争点についての控訴審の判断

【控訴審判決】

控訴一部認容。

Yが主張する損害賠償債権2億円のうち、6000万円の限度で相殺の意思表示の効力を認めた。

【判決文の要旨】

判決文のうち、前述した略称に対応する部分は略称を用い、争点に関連のない記載を省略し、争点ごとに判示事項を簡略に示した。下線部は筆者が追記した。

(1) 本件基本契約 18 条 1 項違反の成否について

「Yは、原審において、裁判所の釈明に対し、本件チップセットが本件各特許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旨述べたのみならず、当審においても、本件チップセットの具体的構成についても、本件チップセットを搭載した本件製品(本件DSLAM及び本件ADSLモデム)中の本件チップセット以外の部分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い。」

「本件チップセットが本件各特許権を侵害するものであるということとはできない。」

「Y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 項違反の成否について

ア 本件基本契約 18 条 2 項に基づく義務

「同条2項(本件基本契約18条2項)は、同条1項により、Xは、Yに対し、その納品した物品に関しては第三者の知的

財産権を侵害しないことを保証することを前提としつつ、第三者が有する知的財産権の侵害が問題となった場合の、Xがとるべき包括的な義務を規定したものと解するのが相当である。」

「同項(本件基本契約18条2項)は、Xがとるべき包括的な義務を定めたものであって、X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、Yとの協議等の具体的事情により定まるものと解するのが相当である。」

イ 本件基本契約 18 条 2 項に基づくXの具体的義務について

「Yは訴外W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、Yは、X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権を侵害するか否かについての回答を求めていたこと、X、Y及び訴外I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、訴外I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、Xは、本件基本契約18条2項に基づく具体的な義務として、①Yにおいて訴外W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、本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否か等についての見解を、裏付けとなる資料と共に提示し、また、②Yにおいて訴外W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い義務を負っていたものと認めるのが相当である。」

ウ Xの義務違反について

(ア)技術分析の結果を提供すべき義務について

「訴外Iは、Yに対し、技術分析の結果を報告している。しかし…およそ本件各特許の有効性や充足性を判断できる程度の内容とはいえないものであった。そして、X自らは、詳細な技術分析を行ったものとはいえない。…Xはこれを提供する義務を怠ったものというべきである。」

(イ)ライセンス料の算定に関する情報を提供すべき義務について

「Yが、ライセンス料の算定に関する情報を必要としていた…ところ、これに対し、訴外Iは、本件各特許に対する標準的な料率に関する情報を提示することを述べたものの、結局、合理的なロイヤルティ率については、具体的な数字を提示することは困難であるとして、提示することができず…、X自身は、ライセンス料の算定に関する情報の提供をしていない。…Xにおいて、自ら、又は訴外C及び訴外I以外の他社の協力を仰ぎ、資料の収集、調査等を行うことが不可能なものとはいえないから、訴外Cや訴外Iに対して継続的に情報提供を要求しただけではおよそ最善を尽くしたとはいえない。…Xは、Yにおいて訴外W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を提供すべき義務を怠ったものといえる。」

(3) Yによる相殺の成否について

ア Xによる 18 条 2 項違反とYが訴外Wに支払ったライセンス料 2 億円相当額の損害との間の相当因果関係の成否

「本件口頭弁論終結時においても、本件チップセットが本件各特許権を侵害するものであると認めるに足りる証拠がない以上、結果的に見れば、本件ライセンス契約が締結された時点において、Yが訴外Wとの間でライセンス契約を締結し、ライセンス料として2億円を支払う必要性があったということはできない。…しかし、以下の事情を総合すれば、Xによる本件基本契約18条2項違反と、Yのライセンス料相当額の損害との間には、相当因果関係を認めることができる。」

「チップ・バンダーである訴外Iによる技術分析への対応等に照らせば、Yが、本件チップセットは、ADSL Annex. Cに準拠し、Annex. Cに用いるものとしてFRAND宣言がされている本件各特許権を侵害する又は侵害する可能性が高いと考えたこともある程度やむを得ないところであって、X又は訴外Iからライセンス料の算定に関する情報も提供されないことから、これ以上、減額交渉の材料がない状況の下で、他方、訴外W社からは、早期ライセンスのオファーが終了すれば、次のステージに移行する可能性を継続して告げられるなどして、差止請求訴

訟を提起されるリスクを負っており、侵害が認定された場合に被る損害は2億円をはるかに超えることが予想されたことを総合的に鑑みれば、平成24年2月23日の時点において、Yが、本件ライセンス契約を締結し、ライセンス料2億円を支払うことも、社会通念上やむを得ないところであり、不相当な行為ということとはできないのであって、Xによる本件基本契約18条2項違反と、Yのライセンス料2億円相当額の損害との間には、相当因果関係を認めることができる。」

イ 過失相殺

「Xの本件基本契約18条2項違反とYのライセンス料2億円相当額の損害との間には相当因果関係があるが…Yにおいて、その損害の発生について過失があり、これを損害額の算定においてしんしゃくすべきである。」

「Yは、未だ訴外Wによる違反調査等が行われる第2ラウンドに移行しておらず、直ちに差止請求を含む訴訟提起がされる危険性があるとはいえない状況において、訴外Wからは、本件チップセットが本件各特許権を侵害していることについて、技術分析の結果等の客観的資料に基づく具体的根拠が示されているわけではなく、Yにおいて、本件チップセットの構成・動作と本件各特許発明の各構成要件を逐一吟味した資料等に基づいて、その充足性を検討することなく、訴外Iによる技術分析への対応等から本件チップセットが本件各特許権を侵害する又は侵害する可能性が高いと考え、算定根拠が明らかではない訴外Wのライセンス料の提示に対して、その内容を質すこともなく、また、本件ライセンス契約直前にされたXによる制止を顧慮することなく、本件ライセンス契約を締結し、ライセンス料2億円を支払ったことになる。この点については、拙速との評価を免れず、Yにも、損害の発生について、過失があるといわざるを得ない。」

「本件ライセンス契約の対象には、本件各特許以外の特許が含まれていること、その他本件訴訟に顕れた一切の事情及び弁論の全趣旨を勘案すれば、損害の発生に対する過失割合は、Yが7割、Xが3割と認めるのが相当である。」

「YのXに対する本件基本契約18条2項の債務不履行に基づく損害賠償債権を自動債権とし、XのYに対する本件各物品の売買契約の代金債権を受働債権とする相殺の意思表示は、2億円の3割である6000万円の限度でその効力が生じるものというべきである。」

5 考察

(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 項を再掲する。

〔本件基本契約 18 条 1 項〕

Xは、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1項によれば、Yの納入物品が第三者の特許権(工業所有権に含まれる。)を侵害した場合、(18条1項のような非侵害保証に関して売主に瑕疵担保責任が生じるとする立場からも、売主に瑕疵担保責任が生じないとする立場からも)Xが契約上の保証事項に反したことからXには債務不履行責任としての損害賠償責任が発生する(民法415条)と整理しうる。ここで、18条1項に基づき買主が売主に対して損害賠償責任を追及する場合には、「納入物品が第三者の特許権を侵害するものであること」を買主が立証しなければならず、本事案では「本件チップセットが、訴外Wの本件各特許権を侵害するものであること」をYが立証しなければならない。ところが、本事案では、Yが、充足性について「本件チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」とする事情があった¹。充足性の立証を行わねばならないYにおいて「本件

¹ Yは、充足性の主張を何もしなかったのではなく、本件チップセットがADSLのAnnex. Cに準拠に準拠していること、本件各特許権はAnnex. Cに用いるものとしてFRAND宣言されていること等の主張を行い、いわば、本件チップセットを解析しない方法で(間接的に)充足性の立証をしようとしていた。

チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」というのであるから、いわばイ号が特定できず、このため「準拠」しているかどうか、クレームを充足しているかどうかも立証できないことになるので、本件チップセットは本件各特許権を侵害するものであるということとはできないという結論は、やむを得ないものと思う。

ところで、「本件チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」という事情は、本事案特有の事情のようにも思えるが、Yが売買契約の買主の立場であることを考えると、それほど稀有なものとも思えない。通常、売買契約の買主は、当該物品を「使うだけ」の立場であり、その中身の詳細を把握していないことが多い。契約交渉時に特許保証条項の交渉をする場合にも、買主からは「買主は、購入物品の詳細は解析しようがないから、当該物品については売主で特許保証をしてくれないと困る。」として、売主側に特許保証を求めることが少なくない。本事案でも、買主であるYが「本件チップセットを解析」することはかなりの困難性を伴っただろうし、Yが積極的に解析して立証する意思があったとしても、相当の費用や労力を要することになる。そうすると、本事案のように、買主が特許権者との交渉初期段階(特許権者と訴訟にならない段階)での紛争に留まったケースで18条1項に基づく主張を行おうとすると、買主からの「侵害立証」に相当のハードルが残ってしまうことになる。買主としては、売主に非侵害保証をしてもらったとしても、交渉初期段階で紛争を解決した場合には、18条1項は活用しにくいということになると思われる。

ちなみに、買主が特許権者から訴訟提起を受けてしまった場合であれば、売主に補助参加(民事訴訟法42条)を求め、訴訟告知(民事訴訟法53条1項)することで、最終的に売主を巻き込んだ形で侵害の成否が裁判所で判断されることになるので、「侵害立証」のハードルはクリアでき、18条1項を用いた解決が可能であると思われる。

(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項を再掲する。

〔本件基本契約18条2項〕

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Yに協力し、Yに一切の迷惑をかけないものとする。Yに損害が生じた場合には、Xは、Yに対し、その損害を賠償する。

18条2項の文言によるところが大きいと思われるが、控訴審及び第一審判決ともに、18条2項に基づく義務については、第三者が有する知的財産権の侵害が問題となった場合の、Xがとるべき包括的な義務を規定したものと、した²。また、18条2項に基づく義務に関しても、両判決ともに「X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、Yとの協議等の具体的事情により定まる」とした。Yは、18条2項に基づき、Xが「少なくとも①第三者が保有する特許権を侵害しないこと、具体的には納入した物品が特許請求の範囲記載の発明の技術的範囲に含まれないことや、当該特許が無効であることなどの抗弁があることを明確にし、また、②当該第三者から特許権の実施許諾を得て、当該第三者に対してライセンス料を支払うなどして、当該第三者からの差止め及び損害賠償請求によりYが被る不利益を回避する」義務を負っていたと主張したが、控訴審はこれを容れず、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、Yとの協議等の具体的事情により定まるとした³。仮に、18条2項に、Yが主張した上

² 控訴審判決では、本文で記載した「包括的な義務」のフレーズの前に、「同条2項は、同条1項により、Xは、Yに対し、その納品した物品に関しては第三者の知的財産権を侵害しないことを保証することを前提としつつ」という判示がある。同じ条番の中にあるからといって1項が2項の前提関係にあるとは必ずしも言えず、「前提としつつ」の意味が必ずしも判然としない。前述したように、買主にとっては、1項は訴訟段階になったら活用できる条項であるのに対し、2項は交渉段階から活用しうる条項であるという意味で、最終的な訴訟段階まで行ってしまった場合には1項で解決すればよいという意味で「前提」的な関係があるとは言えるかもしれない。

³ 本件のような「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、Yとの協議等の具体的事情により定まる」とする考えは、ソフトウェア開発契約において、同契約締結後に、開発行程の中で仕様や役割分担を具体的に詰めていく作業と近似性があると思う。大きな目標(本件でいう、特許権者との紛争が生じた場合にそれを解決すること)は当事者間で合意できていても、その中身はケースバイケースで具体的に定め難い場合があるので、現実にそのような事態が生じてから、同紛争解決に向けた行程の中で具体的に合意形成していくことになる。

記①、②に対応する記載が具体的に存在していれば、裁判所もYの主張を容れたのではないと思われる(その場合、2項は「具体的な義務」を定めたものということになったかもしれない)。

本事案では、前述した判決文の要旨のとおり、訴外Wから本件各特許権のライセンスの申出を受けて以降のXY間の協議等の状況から、Xは、18条2項に基づく具体的な義務として「技術分析の結果を提供すべき義務」及び「ライセンス料の算定に関する情報を提供すべき義務」を負うとされた。ただ、これらの義務の前提としてなされたXY間の協議等の状況は、「Yは、X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権を侵害するか否かについての回答を求めていること、X、Y及び訴外I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、訴外Iにおいて、必要な情報を提示する旨を回答していたこと」であり、買主が特許紛争に巻き込まれた場合に、買主・売主間で行われるやりとりとして何ら違和感のあるものではない。一般的に言っても、売主としては、買主に物品の購入を続けてほしいと思うから、特許紛争に巻き込まれた買主に対して「真摯」な協力を行うことが多く、本事案のような協議等がなされることは多いと思われる。18条2項の文言によるところは大きいですが、18条2項に相当する条項が「包括的な義務」に留る場合の「具体的な義務」の内容が本事案と同様となるケースも少なくないように感じる。

本事案では、Xが上記具体的な義務を果たしていないとして、Xに本件基本契約18条2項違反があるとされた。

(3) Yによる相殺の成否について

第一審判決では、Xに18条2項違反があるとされた(控訴審判決と同じである)が、Yが訴外Wに支払ったライセンス料相当額の損害との間に相当因果関係が認められないとした。その理由は「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、Yにおいて訴外W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。」というものであった。確かに、Xによる義務違反があってもなくても、本件各特許権の侵害事実がなければライセンス料の支払いは不要となるので、Xによる義務違反との関係で条件関係(AなければBなしの関係)が成り立たないということが判断の根底にあるように思われる。

これに対し、控訴審判決では、Yがライセンス料2億円を支払うことも社会通念上やむを得ないとして、Yが訴外Wに支払ったライセンス料との間に相当因果関係が認められるとした(但し、後述のとおり「過失相殺」を行い、損害額の調整を図っている)。控訴審判決でも、結果的に見ればライセンス料として2億円を支払う必要性があったということではできないとしたが、「Yがライセンス料を支払わなければならない『必要性』のある場面」を、本件各特許権の侵害が確定的に確認された場面よりも広く認めたものといえる。つまり、控訴審では「Annex. Cに用いるものとしてFRAND宣言がされた本件各特許権に基づくライセンスオファーに対し、侵害が認定された場合に被る損害が2億円をはるかに超えることから、ステージ1⁴で解決する。そのために、訴外Wにライセンス料を支払う。」ことに「必要性」があったことを認め、Xによる義務違反がなければ、Yとしてもステージ1でのライセンス料の支払いに至らなかったという関係が成立するので、相当因果関係(及び前提となる条件関係)が存在するという判断になったものと考えられる。

ここで重要なのは、どのような場合に「Yがライセンス料を支払わなければならない『必要性』のある場面」と言えるかであるが、本事案では「本件チップセットが本件各特許権を侵害する又は侵害する可能性が高い」及び「Yはステージ1での解決を目指しており、侵害が認定された場合に被る損害は2億円をはるかに超える」という事情が鍵になっている

⁴ Yは訴外Wから以下の3ステージでのライセンスオファーを受けていた。

①ステージ1(早期ライセンス)：平成23年3月15日までにライセンス契約を締結しない限り、早期ライセンスのオファーは撤回される。

②ステージ2(交渉された又は遅延したライセンス)：早期ライセンスが拒否された場合又は遅延作戦が行われた場合、オファーは撤回され、ポートフォリオ全体につき詳細な違反調査が行われ、ロイヤルティ率が著しく増加し、条件及び賠償金の過去分について柔軟な対応を行っていくことになる。

③ステージ3(訴訟後のライセンス)：訴訟終了後、全ての既存のオファーは撤回され、交渉は振出しに戻り、ライセンスのオファーは裁判所により課された料率等でされ、全額賠償、増額賠償等の全ての費用を含み、裁判所により課された料率と係争中の条件を変更する柔軟性はほとんどない。

と思う。本件各特許権を侵害する可能性が全くないのに(単なる言いがかり的な主張に対して)ライセンス料を支払ったとしても「必要性」があるといえないし、見込みの損害額が極めて少額にもかかわらず高額なライセンス料を支払ったとしても「必要性」があるとは言えないからである。

(4) 過失相殺について

控訴審判決では、Yがライセンス料2億円を支払うことに相当因果関係を認めつつ、未だ訴外Wによる違反調査等が行われる第2ラウンドに移行しておらず、直ちに差止請求を含む訴訟提起がされる危険性があるとはいえない状況において2億円を支払った点について、損害の発生についてYに過失があると判断した。

控訴審は、Yとして、もう少し訴外Wとの交渉を粘れ、と言っているようにも読める。確かに、本事案の「ステージ1」は、訴外W自身もイ号(侵害品)に対する詳細な分析を行っていないステージと思われる、言いがかり的要素が含まれている点是否めない(訴外Wにおいても詳細な分析を行えば費用も時間もかかる。訴外Wにおいて、そのような詳細な分析を行う前だからこそ、低額ライセンスをオファーしている。)。その意味において、ステージ1では、前述の「支払いの『必要性』のある場面」と言い切れない部分が残るとというのが実質的な意味と思う。

なお、本事案では、Yはステージ1での早期解決を目指していたが、Xは(Xは上記義務を果たしていないものの)本件ライセンス契約直前にXが制止したという事実からステージ2による解決を目指していたのかもしれない。XY間で解決の解決方針が揃わない場合、Yとしてはどうすべきだったのか。この点、18条2項には、XYのどちらが最終的な方針を決定するかという点について明確な定めはないが、損害賠償債務を負担する主体がXであることを考えると、ある程度X側に解決方針の決定権があると考えるのが自然なように思う。その意味で、YがY自身の進め方で交渉を完結してしまった点に「過失あり」という判断になったものと思われる。18条2項のような条項を置く場合には、解決方針の決定権が誰にあるのかということを確認しておく必要性が高いと感じる。

ところで、控訴審では、過失割合をYが7割、Xが3割とした(2億円を6000万円に減額)。上記事情だけでYはそんなに減額されてしまうのか、という印象を持つが、本事案の「ライセンス契約」の事情を踏まえれば、実質的には、Yが1割、Xが3割程度と考えられる⁵ので、過失割合も相応なものと考ええる。

(5) まとめ

本判決は、Yが「本件チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」、「本件基本契約18条2項に基づく具体的な義務がYとの協議等の具体的事情により定まる」とした点で、本事案特有の判決のようにも思えるが、売主・買主間の一般的な事情(買主が物品の解析を行うことには困難が伴うこと、買主が紛争に巻き込まれた場合の売主・買主が取り得る行動)を考慮すると、それほど稀有な内容であるとも思えない。特許保証条項を置く場合に、どのような事項を具体的に定めなければならないのかということを考える点で、大いに参考になる裁判例であると思う。

(文責) 弁護士・弁理士 高野芳徳

⁵ 本件でYが訴外Wと締結したライセンス契約は、オファーを受けていた「本件各特許権(9件の特許権)」だけでなく、本件チップセットとは無関係な14件の特許権も含まれていた(本件チップセットはこれらの14件の特許権を侵害するものではない)。控訴審では、この事情も含めて過失相殺で判断するとした。そうすると、粗い計算ではあるが、2億円のうちの14/23(≒6割)は本件チップセットと関係がないことになる。控訴審は、過失割合を「Yが7割、Xが3割」としたが、そのうちの「6割」は上記無関係な特許権によるものとなるから、本文で示した「Yが早期解決を目指したことによる過失事情」は、実質的には「残りの1割」ということができそうである。なお、「無関係な特許権」による事情を過失相殺で判断するというのは「過失」というフレーズとの関係で多少違和感を覚えるが、訴外Wからのライセンスオファーが23件まとめたものであり、Yとしても「早期解決」の一条件として23件まとめたものを受け入れてしまったと考えれば、過失相殺で「無関係な特許権」による事情を判断することも違和感はない。



ビジネスモデル特許再考

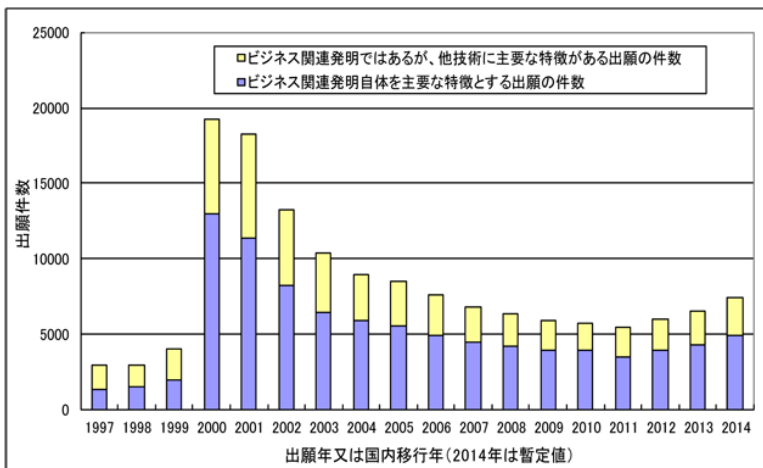
1 はじめに

本稿では、ビジネスモデル特許について、弊所での相談風景の紹介をきっかけに、かつてのブームの経緯と、特許における特殊性を確認した上で、その典型例から、現在における活用法の一例を提示する。

2 弊所への相談傾向

弊所は、企業の大小を問わず、「こんな技術があるが、どのようにビジネスに結びつけたらよいか」「こんなビジネスを開始する予定だが、競合他社の追従を防ぐにはどうしたらよいか」といった相談をよく受ける。詳しく聞くと、「ビジネスモデル特許」を取得すべきケースであることが多い。かつてブームとなり、現在は下火という評価が多いであろうビジネスモデル特許であるが、こと弊社への相談を見ると、まったくそれを感じさせず、むしろ適用ケースは増加していると感じる。実際、特許庁の調査によると、2011年以降、ビジネスモデル特許の出願数は増加傾向にある⁶。

ビジネス関連発明の出願動向



出展：特許庁(https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm)

3 ビジネスモデル特許ブームの経緯

「ビジネスモデル特許」とは、コンピュータソフトウェアを利用した、ビジネスの方法にかかる発明に与えられる特許をいう⁷。「ビジネスモデル特許」は通称であり、特許庁では「ビジネス関連発明に与えられる特許」、または「ビジネス方法に関する特許」と呼ばれる⁸。

ビジネスモデル特許の前提には、コンピュータソフトウェアの発達がある。元々プログラム自体は、自然法則利用性がないことから特許として認められていなかったが、プログラム及びコンピュータソフトウェアが発達し、産業への寄与が大きくなったことから、審査基準は自然法則利用性について緩やかに判断する方向に修正され、ソフトウェア関連の発明にまで広がった⁹。これにインターネット等の通信技術の発展が加わり、ソフトウェア関連発明において、ビジネスの方法にかかる発明まで特許として認められるようになっていった。

⁶ 特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

⁷ 特許庁は明確な定義をしていない。

⁸ その他、「ビジネス特許」等、様々な呼ばれ方があるが、本稿では一般への普及率を優先し、「ビジネスモデル特許」という名称で統一した。

⁹ 中山信弘『特許法』第3版 弘文堂 第1款第1項2(3)コンピュータ・ソフトウェア 100頁以降参照。

日本においてビジネスモデル特許がブームになったのは、1998年、アメリカのステート・ストリート・バンク判決において” Business method patent”の有効性が認められたことが発端である。当時、日本でもWindows98が発売され、家庭にまでソフトウェアとインターネットが普及し、様々な新しいビジネスが立ち上がった時期であったため、「ビジネスモデルそのものが特許として認められる」（という誤解）が関心を引き、ビジネスモデル特許の知名度が急上昇した。その結果、日本におけるビジネスモデル特許の出願は、2000年に19,231件となり、前年の4.8倍と大幅増となった。しかし、上記誤解により特許要件を満たしていない出願が多かったのであろう、特許査定率は約8%と低迷した(2003年～2006年。ちなみに、当時の特許査定率の平均は約50%)¹⁰。この頃のビジネスモデル特許ブームの記憶がある方にとっては、「ビジネスモデル特許は一時流行ったが、特許になりにくい」と認識されていても致し方ない。

4 ビジネスモデル特許の特殊性

日本の特許庁におけるビジネスモデル特許の位置づけは、上記の経緯からわかるとおり、ソフトウェア関連発明の一分類というものである¹¹。そのため、その特許性を検討する場合には、ソフトウェア関連発明の審査基準を参照することになる。とくに意識する点としては、以下の自然法則利用性である。

「ビジネス方法に関連するソフトウェア関連発明は、ビジネス方法に特徴があるか否かという観点ではなく、当該発明が利用するソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているかによって、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するか否かが判断される¹²」

この判断基準は、ソフトウェア関連発明とまったく同じであり、純粋なビジネスモデルのみ、またはソフトウェアのみでは特許性は認められず、「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されて」いなければならない、とされる。まさにビジネスモデル特許ブームにおける「ビジネスモデルそのものが特許として認められる」という誤解を否定する基準である。

この点以外には、ビジネスモデル特許であることを理由に、特殊な審査基準が用意されているといったことはない。他の特許出願と同様に判断されることになる。

5 典型例から得る示唆

ビジネスモデル特許の典型例として有名なものは、Amazonのワンクリック特許だろう。出願から14年を経て、日本でも権利化されている(特許第4937434号及び特許第4959817号)。日本で権利化されたワンクリック特許に回避方法があるかという具体的なクレーム検討は措くとして、抽象的に見ると、ワンクリック特許はビジネスモデル特許のひとつのサクセスパターンを示唆している。すなわち、「ワンクリックで注文できる」という、ユーザビリティを考えれば全てのECサイトに必須となる機能、すなわち「必須機能の特許化」が、競争力強化に資する、ということである。必須機能を特許としておさえた場合、競合他社はその必須機能を実装できなくなることから、このような必須機能の特許化は、当該ビジネスにおける必須特許となる。

6 今、ビジネスモデル特許が求められる理由

現在の流行となっている技術・ビジネスである「AI」「IoT」「Cloud」「FinTech」「ビッグデータ」等々の特徴は、既存の技術の正常進化と組み合わせにより成立していることにある。

IoTは、センサと通信機器の小型化及び省電力化が進んだことが土台になっている。AIは、ハードウェアスペックの向上と検索及び関連付けのアルゴリズムの向上が土台になっている。このように、新しいラベルを与えられた技術であっても、その土台は既存技術の組み合わせなのである。

これが意味することは、上記の技術においては、まず「ハードウェアで広い権利範囲の特許を取ることは困難」ということ

¹⁰ 特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

¹¹ 特許庁「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」<https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/bisinsa.htm>

¹² 特許庁『「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例」第1章 2.1.1.2 (2) (留意事項) (vi)

である。もちろん、個々のセンサやデバイスの進歩は素晴らしく、それらは十分特許化に値するものもあるだろう。しかし、ベースが既存技術である以上、公知部分については特許化できないため、広い権利範囲の特許を取ることはできないというケースが多い。

次に、これら流行の技術の本質は、ハードウェアそのものの価値以上に「組み合わせと情報の活用方法の新しさ」にある¹³。IoTの典型である見守りサービスを例にとれば、センサを、家庭のドア・窓・引出し・照明など、今までになかった場所に設置し、情報を取得・分析することにより、高齢者の見守りサービスを提供する、といったビジネスが考えられる。この場合、センサと家・家具という新しい組み合わせと、これらから得られる情報を高齢者の見守りに利用する、という情報の新しい活用方法に本質があるといえる。したがって、ハードウェアの特許のみでは、ビジネス全体の保護としては足りない。もっとも、この見守りサービスというビジネス自体は、センサが小型化すれば容易に発想しうるため、正面から特許化することは困難である。

ここで、Amazonのワンクリック特許から得た示唆を想起する。すなわち、このビジネスモデルにおいて、「必須機能」は何かを検討するのである。例えば、見守りサービスにおいて、高齢者が家にいない時まですべてのセンサが稼働しては、その寿命が短くなる、という課題があるのであれば、一定の条件下ではセンサを動作させない機能が、必須機能になりうる。また、センサの数が膨大に増えることと、一定の条件下では動作しないセンサもあることを考慮すると、各センサの生存監視は困難になるという課題があるのであれば、センサの生存情報を一括管理する機能が、必須機能になりうる。こういった必須機能が特許化できれば、競合他社の追従防止に一役買うことは容易に想像できる。

ハードウェアの特許が取れない、または狭い権利範囲の特許しか取れない場合であっても、このような必須機能の特許化し、組み合わせることにより、ビジネスモデル全体を守る特許ポートフォリオが形成できるのである。

さらに言えば、上記のような「同業者であれば必須になる機能」は、もちろん事業開始前に検討することは有用であるが、事業開始後のサービス運用中に直面する課題から気付くことも多い。したがって、事業開始後もこのような視点を持ち続けることが、必要な機能を付加することによる事業の成長と、それを特許化することによる事業の保護、両方を促進することになる。これは、特許ポートフォリオ上の先行者利益のひとつといえる。

これらが、今ビジネスモデル特許が求められる理由である。

7 弊所での相談風景

ここで再び冒頭の弊所への相談に戻る。このような相談を受けた際、我々としては、相談者の持つ技術を詳しく聞いた上で、その企業の持つ強みを引き出し、ビジネス化の方法と一緒に検討する。その過程で発明が創出できた場合は、市場の状況、競合他社の特許取得状況を調査し、特許化によりビジネスの強化に資すると判断されれば、これを提案する。前項で例示した必須機能の抽出の過程は、まさに弊所での相談風景である。本稿ではビジネスモデル特許を例にとったが、他のジャンルの発明であっても同様である。本稿であえてビジネスモデル特許に焦点を当てたのは、冒頭に記載したように、かつてのビジネスモデル特許ブームの悪影響で、現在でもビジネスモデル特許を視野に入れていない方が多いように感じたからである。

ビジネスモデル特許の出願数は増加していることに加え、その特許査定率は2014年には約64%となり、特許全分野の平均値である69%に近づいた¹⁴。ビジネスモデル特許ブームの約8%から14年経過し、ついに他の特許と同等のレベルにまで成熟したのである。ビジネスモデル特許の権利者となりうる方々が、ビジネスモデル特許についてまだかつての印象のままに

¹³ この点につき、特許庁のIoT関連技術に関する以下の記載も参考になる。

特許庁「IoT関連技術に関する事例について」2頁 3.進歩性の判断

「IoT関連技術の発明においては、引用発明との相違点に関し、「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報の活用による有利な効果が認められる場合がある。このような場合には、審査官は、当該効果を「進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情」の一つに含めて進歩性の判断を行う。」

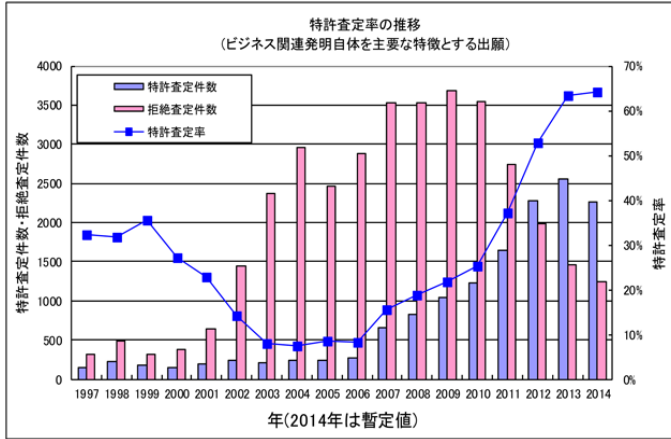
特許庁「IoT関連技術の審査基準等について」20頁にも同趣旨の記載がある。

¹⁴特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm

るとしたら、もったいないといわざるをえない。

本稿が、弊所での相談風景の紹介とともに、ビジネスモデル特許を見直すきっかけになれば幸いである。

ビジネス関連発明の特許査定率の推移



出展：特許庁(https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm)

(文責) 弁護士 松原正和

最近の出来事

1 LEI

9月22日～24日、パリで開催されました、LawExchange Internationalの会合に

伊藤弁護士・久礼弁護士・高瀬弁護士が出席して参りました。

(LEI：日本、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパの
中規模クラスの法律事務所(各国1事務所が原則)間の連携を図る組織)



2 事務所旅行(9/30-10/1)

9月30日～10月30日にかけて、石和温泉に行って参りました。1日目は、研修を行い宴会&カラオケを満喫！！

2日目は、3コースに分かれ観光し、思い思いの楽しみ方ができました。



活動

【日置巴美弁護士】	NBL(商事法務)No.1088 に執筆いたしました。(12/15) 改正個人情報の保護に関する法律のポイント 第4回 複数主体におけるパーソナルデータの取扱いと個人情報保護法
【日置巴美弁護士】	週刊経団連タイムス(一般社団法人日本経済団体連合会)No.3297 に連載記事が掲載されました。(12/15) 改正個人情報保護法の全面施行に向けて<第2回>-取扱いに特に配慮すべき「要配慮個人情報」とは?
【高瀬亜富弁護士】	著作権判例百選 第5版(有斐閣)に執筆いたしました。(共著)(12/13)
【染谷隆明弁護士】	一般社団法人金融財政事情研究会主催, 第318回金融法務研究会にて講師をいたしました。(12/9)
【日置巴美弁護士】	週刊経団連タイムス(一般社団法人日本経済団体連合会)No.3296 に連載記事が掲載されました。(12/8) 改正個人情報保護法の全面施行に向けて<第1回>-保護対象たる「個人情報」とは?
【染谷隆明弁護士】	一般社団法人通信販売協会主催, 通販広告表示講習会にて講師をいたしました。(12/7)
【日置巴美弁護士】	一般社団法人日本経済団体連合会主催, 改正個人情報保護法施行準備説明会に登壇いたしました(12/5)
【日置巴美弁護士】	NBL(商事法務)No.1087 に執筆いたしました(12/1) 改正個人情報の保護に関する法律のポイント 第3回 匿名加工情報に関する制度および認定個人情報保護団体制度の解説
【日置巴美弁護士】	金融法務事情(一般社団法人金融財政事情研究会)No.2054 に執筆いたしました。(11/25) 【金融法務最前線】改正個人情報保護法によって金融実務での対応は変容するか
【伊藤雅浩弁護士】	株式会社 ecbeing 主催, セキュリティセミナーにて講師をいたしました。(11/22)
【日置巴美弁護士】	ビジネス法務(中央経済社)2017年1月号に執筆いたしました。(11/21) 事例で学ぶ 改正個人情報保護法 第1回 利用目的規律の下での個人情報の利活用
【伊藤雅浩弁護士】	Business Lawyers(弁護士ドットコム企業法務版)に『「IT・情報セキュリティ」その顛末書, 裁判で不利になるかも?システム開発における「謝罪と反省」は裁判でどう判断されるのか』が掲載されました。(11/17)
【伊藤雅浩弁護士】	情報ネットワーク法学会主催, 第16回研究大会の第一分科会「システム開発」にてモデレータとして参加いたしました。(11/12)
【日置巴美弁護士】	日本経済新聞朝刊の法務面にコメント記事が掲載されました。(11/7) 賢くしたAI 『学習済みモデル』『営業秘密』で保護強化を検討
【日置巴美弁護士】	NBL(商事法務)No.1085 に執筆いたしました。(11/1) 改正個人情報の保護に関する法律のポイント 第2回 個人情報保護委員会規則への委任事項を中心として
【鮫島正洋弁護士】	日経テクノロジーonline の連載コラム「第16回」が掲載されました。(10/31) 「監視機能付きガラス」という発想が生む新たな収益源「非技術的付加価値」で戦う方法(その3)

【 染 谷 隆 明 弁 護 士 】	一般社団法人金融財政事情研究会主催，第 318 回金融法務懇話会に講師として参加いたしました。 (10/27)
【 高 橋 正 憲 弁 護 士 】	株式会社オービックビジネスコンサルタント主催，奉行フォーラム 2016 に登壇いたしました。 (10/26)
【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】	巡回特許庁 in ひろしまにて，パネリストをいたしました。(10/24)
【 染 谷 隆 明 弁 護 士 】	ビジネス法務(中央経済社)2016 年 12 月号に執筆致しました。(10/21) PC デボの事案から考える消費者志向経営
【 染 谷 隆 明 弁 護 士 】	一般社団法人公正取引協会主催，外国競争法研究会(座長:松下満雄東京大学名誉教授)にて講師として参加いたしました。(10/21)
【 山 本 真 祐 子 弁 護 士 】	日本商標協会主催，実務検討部会にて講師として参加いたしました。(10/17)
【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】	日経テクノロジーonline の連載コラム「第 15 回」が掲載されました。(10/17) 汎用ガラスの付加価値を高められますか? 「非技術的付加価値」で戦う方法(その 2)
【 関 裕 治 朗 弁 護 士 】	株式会社オービックビジネスコンサルタント主催，奉行フォーラム 2016 に登壇いたしました。 (10/17, 11/22)
【 柳 下 彰 彦 弁 護 士 】	コンバーテック(株式会社加工技術研究会)Vol.523 に執筆いたしました。(10/15) 中小・中堅企業が，なぜ特許を取得すべきなのか?～国内外の大企業と渡り合っていくために～ ④特許出願しておくべき 3 つめの理由 確実にビジネスパートナーとなるために p8-p10
【 山 本 真 祐 子 弁 護 士 】	特許ニュース 10 月 14 日号(一般財団法人経済産業調査会)に論文が掲載されました。(10/14) 「シリーズ商品に共通する形態について，商品等表示該当性が判断された事例 —大阪地判平成 28 年 5 月 24 日・平成 26 年(ワ)第 12481 号—
【 杉 尾 雄 一 弁 護 士 】	株式会社オービックビジネスコンサルタント主催，奉行フォーラム 2016 に登壇いたしました。 (10/7)
【 丸 山 真 幸 弁 護 士 】	株式会社オービックビジネスコンサルタント主催，奉行フォーラム 2016 に登壇いたしました。 (10/5, 10/12)
【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】	長岡科学技術大学開学 40 周年記念匠陵講演会にて講師をいたしました。(10/5)
【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】	日経テクノロジーonline の連載コラム「第 14 回」が掲載されました。(10/3) 価格競争を乗り越えた「iPhone」のビジネスモデル「非技術的付加価値」で戦う方法
【 柳 下 彰 彦 弁 護 士 】	桐蔭法科大学院にて「後期授業 知的財産法」の講師を担当しております。(9 月～2017 年 1 月)
【 柳 下 彰 彦 弁 護 士 】	コンバーテック(株式会社加工技術研究会)2016 年 8 月号 Vol.521 に執筆いたしました。(8/15) 中小・中堅企業が，なぜ特許を取得すべきなのか?～国内外の大企業と渡り合っていくために～ ②特許出願しておくべき 1 つめの理由 情報のコンタミを避け，自社技術を明確化する p31-p33
【 柳 下 彰 彦 弁 護 士 】	桐蔭法科大学院にて「夏期集中授業 特許権侵害訴訟の実務」の講師を担当いたしました。(8 月～9 月)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。

