

判決年月日	平成27年12月24日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成27年(ネ)10069号		
<p>○被控訴人が、控訴人に対し、控訴人との間の物品の売買に関する本件基本契約等に基づいて納入した本件チップセットの残代金の支払を求めた事案において、本件基本契約には、本件チップセットに関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合、被控訴人の費用と責任でこれを解決し、又は控訴人に協力し、控訴人に一切迷惑をかけないものとし、控訴人に損害が生じた場合には、控訴人に対してその損害を賠償する旨の条項があるところ、被控訴人には同条項違反の債務不履行があるとして、控訴人の被控訴人に対する損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁が一部認められた事例。</p>			

(関連条文) 民法418条, 555条

(関連する権利番号等) 特許番号第3480313号ほか (本件各特許権)

1 事案の概要

(1) 控訴人の請求内容

本件は、控訴人との間で物品の売買に関する基本契約 (本件基本契約) 及びこれに基づく個別契約を締結した被控訴人が、控訴人に対し、同契約に基づき納入した本件チップセット (ADSLモデム用チップセット及びDSLAM用チップセット) の残代金256万8409.18USドルの支払を求める事案である。

控訴人は、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2億円に係る債権) を自働債権として、被控訴人の売買代金債権と対当額で相殺したとして、被控訴人の請求を争った。控訴人が主張する損害賠償債権は、「本件基本契約には、①被控訴人は、被控訴人の納入する物品並びにその製造方法及びその使用方法が第三者の特許権を侵害しないことを保証すること (18条1項), ②同物品に関して第三者との間で特許権侵害を理由とする紛争が生じた場合、被控訴人の費用と責任でこれを解決し、又は控訴人に協力し、控訴人に一切迷惑をかけないものとし、控訴人に損害が生じた場合には、控訴人に対してその損害を賠償すること (18条2項) 等が規定されているところ、①被控訴人の納入した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ものであり、かつ、②被控訴人が特許権者との間の本件各特許権に関する紛争 (本件紛争) を解決することができなかったため、控訴人は、特許権者らに対してライセンス料として2億円の支払を余儀なくされ、同額の損害を被った。」というものである。

(2) 原判決

原判決は、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はできないから、被控訴人に本件基本契約18条1項の違反があったということはでき

ず、また、②被控訴人には本件基本契約18条2項の違反があるけれども、同条項違反と、控訴人の主張に係るライセンス料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、控訴人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、効力を有しないとして、被控訴人の売買契約に基づく残代金請求を全部認容したことから、控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

2 争点

本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否か、被控訴人の本件基本契約18条2項違反の成否、相殺の成否、被控訴人の本件基本契約18条1項違反の成否である。

3 本判決

本判決は、概要、以下のとおり判示して、控訴人による相殺の抗弁を一部認めて、被控訴人の請求を179万8635.11USドルの支払を求める限度で認容し、その余を棄却すべきものとして、原判決を変更した。

(1) 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

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、認めるに足りない。また、控訴人は、本件チップセットを搭載した本件製品が本件規格仕様書に記載の構成を有していることについても、具体的な主張立証をしない。

そうすると、本件チップセットないし本件製品が、原判決別紙本件製品等構成目録記載の構成を有することも、ひいては、本件各特許発明に係る原判決別紙構成要件目録記載の各構成要件を充足することも、いずれも認めることはできないし、本件チップセットがAnnex. Cの規格にのみ用いられるところのいわゆる専用品であるとも認められない。

したがって、本件チップセットが本件各特許権を侵害するものとはいえない。

(2) 被控訴人の本件基本契約18条2項違反の成否について

被控訴人は、本件基本契約18条2項に基づく具体的な義務として、①控訴人においてWi-LAN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、②控訴人においてWi-LAN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い義務を負っていたものと認めるのが相当である。

しかるに、イカノス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、被控訴人又はイカノス社が、本件各特許の有効性や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たものと認めることはできないから、被控訴人はこれを提供する義務を怠ったものというべきである。また、被控訴人は、控訴人においてWi-LAN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を提供すべき義務を

怠ったものといえる。

そうすると、被控訴人は、上記①及び②の義務をいずれも怠ったものであり、被控訴人には本件基本契約18条2項の違反がある。

(3) 相殺の成否について

ア 被控訴人による本件基本契約18条2項違反と控訴人がWi-LAN社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

チップ・ベンダーであるイカノス社による技術分析への対応等に照らせば、控訴人が、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、被控訴人又はイカノス社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、Wi-LAN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、控訴人が、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、被控訴人による本件基本契約18条2項違反と、控訴人のライセンス料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

しかしながら、控訴人は、未だWi-LAN社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、Wi-LAN社からは、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、控訴人において、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、イカノス社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Wi-LAN社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被控訴人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、控訴人にも、損害の発生について、過失があるといわざるを得ない。

そして、上記の事情、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、控訴人が7割、被控訴人が3割と認めるのが相当である。

したがって、控訴人の被控訴人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働債権とし、被控訴人の控訴人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。

(4) 被控訴人の本件基本契約18条1項違反の成否について

前記(1)のとおり、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ことはできない。したがって、控訴人による本件基本契約18条1項違反の主張は、その余の点について検討するまでもなく、理由がなく、控訴人の被控訴人に対する本件基本契約18条1項の債務不履行による損害賠償債権を自働債権とし、被控訴人の控訴人に対する本件各物品の売買契約に基づく代金債権を受働債権とする相殺の意思表示は、自働債権の存在の証明がないから、効力を有しない。