ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE

JAPAN IP & TECHNOLOGY NEWSLETTER

2024 年 3 月 / **March 2024**

Contents

- 売買契約における特許権等の非侵害保証及び補償条項に照らした売主の責任について判断を示した知財高裁判決
（知財高裁令和 5 年 11 月 8 日（令和 5 年（ネ）第 10064 号））（p.1）
- The Intellectual Property High Court (the “IP High Court”) ruled against a buyer who alleged a seller’s violation of a certain intellectual property (“IP”) warranty and indemnification clause and claimed damages allegedly arising out of a third party’s patent infringement claim.
(Case no.: 2023 (Ne) No. 10064)（p.5）
- AI 事業者ガイドライン案、3 月中のファイナライズを目指す（p.8）
- AI Guidelines for Business to be finalized in March, 2024（p.10）

売買契約における特許権等の非侵害保証及び補償条項に照らした売主の責任について判断を示した知財高裁判決
（知財高裁令和 5 年 11 月 8 日（令和 5 年（ネ）第 10064 号））

The Intellectual Property High Court (the “IP High Court”) ruled against a buyer who alleged a seller’s violation of a certain intellectual property (“IP”) warranty and indemnification clause and claimed damages allegedly arising out of a third party’s patent infringement claim. (Case no.: 2023 (Ne) No. 10064)

弁護士 大石 裕太 / Yuta Oishi

1 はじめに

本稿では、売買契約における特許権等の非侵害保証及び補償条項の解釈について示した知財高裁の裁判例

（以下、「本判決」といいます。）をご紹介いたします。

取引実務上、売買契約においては、売買の目的物の譲渡等が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、また買主が損害を被った場合には補償する旨等を定める条項（以下、「非侵害特約」といいます。）を設けることもしばしば見受けられます。本判決は、具体的な非侵害条項の下で、売主がいかなる契約上の義務を負うことになるかを考える際の一助となるものといえ、契約実務の観点から示唆深いものといえます。

2 事案の概要

本件では、概ね、以下のような事実関係が認定されています。

（1）原告と被告は、平成 27 年 11 月 30 日、被告の製造する商品名「ウォールキャッチャー」（以下、「被告商品」という。）を原告が買い受け、卸売販売する旨の基本契約（以下、「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約には、以下のような非侵害特約（以下、「本件非侵害特約」という。）が含まれていた。

（a）被告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。

（b）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、原告には損害をかけない。

（2）補助参加人は、平成 28 年 11 月又は 12 月頃、原告及び被告に対して、被告商品が補助参加人の特許権（以下、「本件特許権」という。）に抵触すると主張した。これに対して、被告は、当該特許権が共同出願違反であって無効である旨等を主張し、特許権侵害を否定する対応をとった。

（3）原告は、平成 29 年 7 月頃、被告に対して、原告の取引先が、原告らと補助参加人との間で本件特許権に係る問題が生じているにも関わらず、被告商品を正式に採用する意向を示していることを報告した。

（4）しかしながら、平成 30 年 1 月頃、補助参加人と当該原告の取引先との間で直接交渉が行われ、両者間で、補助参加人が原告の取引先の過去の特許侵害に係る請求を行わないこと等を内容とする和解が成立した。これを受けて、原告の取引先は、原告に対して、被告商品の取引を中止する旨、及び原告の有している在庫については補償する旨の意向を示した。

（5）原告は、被告に対して、被告商品が本件特許権に抵触したため、将来にわたって被告から被告商品を購入して第三者に販売できなくなったなどと主張して、逸失利益等の損害賠償を求めて訴えを提起した。

（6）大阪地方裁判所（以下、「原審」という。）は、被告が本件非侵害特約に違反していないと判断し、請求を棄却したため、原告が知財高裁に控訴した。

3 知財高裁の判断

知財高裁は、原審の判断を基本的には首肯した上で、以下のような判断を示し、控訴を棄却しました。

（1）文言を前提とした一般的な意思解釈を前提にすると、本件非侵害特約は、第一義的には、原告が第三者から特許権等の侵害を理由に訴えを提起されて敗訴して確定するなど、被告商品について特許権等の侵害の事実が確定し、原告が損害を被ることが確定した場合の被告の損失補償義務を規定したものと解される。

（2）もっとも、本件非侵害特約の「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」との文言や、被告が商品の製造元として原告よりも技術的な知見等の情報を有している立場であったことからすると、本件非侵害特約は、単に事後的な金銭補償義務のみならず、被告が、その負担と責任において、紛争を処理解決する積極的な義務をも規定していると解される。

（3）そうすると、被告が第三者から被告が原告に販売した商品が特許権等に抵触することを理由に侵害警告を

受けたときには、被告は、本件非侵害特約に基づき、原告の求めに応じて、原告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も負うものと解される。

(4) 他方で、本件非侵害特約上の紛争を処理解決する積極的な対応義務は、損害の発生を防止するために原告の求めに応じて被告から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て原告が不利な状況とならないようにすべき義務であるから、被告が同侵害の事実を争い、同侵害の事実が確定しておらず、また、被告から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の提供が行われていたにも関わらず、原告が、その経営判断等により、特許権侵害等を主張する第三者との間で原告の不利益を甘受して被告が原告に販売した商品の取り扱いについて合意したような場合において、原告の損害の補償義務までを被告が負うものではなく、また、特許権侵害等を主張する第三者への被告からの対抗手段としては、自らに有利な主張をし、その根拠資料を示して交渉するなどの手段も存在するものであって、そのような場合に、当該第三者からの解決策の提案に必ず応じなければならないものではなく、加えて、特許権侵害等を主張する第三者に訴訟提起や無効審判請求等までの対抗手段を講ずべき義務を被告が負うものとも解されない。

(5) 本件では、(i)被告が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、(ii)速やかに被告の主張を裏付ける証拠の収集を行ったこと、(iii)原告の取引先に事情を説明するとともに資料を提供した結果、同取引先において、被告の主張が正しく被告製品を採用するという決断に至ったこと、(iv)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こと、などの各事実に照らすと、被告は、原告の求めに応じて、原告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、原告が必要な情報の不足により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果たしていたものと評価できる。

(6) 原告は、原告の取引先が今までの方針を変更して被告商品の販売中止を決めたことから、原告のような企業が大企業に抵抗することはできないと判断し、補助参加人からの損害賠償請求を受けないことや当該取引先から在庫の保証が受けられることも考慮し、それ以上の販売事業の継続を断念したものと認められる。このことからすると、原告が本件売買契約に基づく販売事業を断念したのは、原告がその経営判断により自ら決定した対応であるといえる。

4 おわりに

本判決は、本件非侵害特約の「特許権…に抵触しないことを保証する」といった文言や、「万一、抵触した場合」といった文言に照らし、第一義的には侵害の事実が確定した段階での損失補償義務と解しつつも、「被告の負担と責任において処理解決するものとし」といった文言等を勘案して、侵害警告を受けた段階においても、原告に対して必要な情報を提供し、原告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、と判示しています。この判示は、今後、同種の非侵害特約の文言解釈を行う上で参考になるものと思われます。

なお、契約実務上、単に第三者の知的財産権に「抵触した場合」に売主側が責任を負うという規定ではなく、「第三者から知的財産権の侵害についてクレームを受けた場合」や「第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた場合」などといった、侵害警告を受けた段階での義務を広く規定するケースも散見され、買主側の立場からすれば、後者のような文言を採用して契約を締結した方が望ましいといえます。

もっとも、契約で合意した条項に違反したかどうかとは別に、買主側が具体的な損害について賠償を受けるには、売主側の非侵害特約の違反と当該損害との間に相当因果関係が認められる必要があると考えられるところ、本判決のように「経営判断により自ら決定した対応」により生じた損害（逸失利益等）については、契約で合意した条項に違反したとしても、相当因果関係が認められないケースも想定され、また仮にそうではないとしても過失相殺

の適用を受けるケースも想定されます。この点に関して、非侵害特約に関して相当因果関係や過失相殺を判断した裁判例として知財高判平成 27 年 12 月 24 日(平成 27 年(ネ)10069 号)が存在し、更なる検討の参考になるように思われます。

以上

1. Introduction

IP warranty and indemnification clauses are commonly set forth in a wide range of agreements, especially in sales contracts. In this article, we introduce a recent Japanese judgement rendered by the IP High Court on November 8, 2023, which interprets a certain ambiguous IP warranty and indemnification clause in a sales contract. This judgement would be helpful to interpret the meaning of unclear IP warranty and indemnification clauses in light of Japanese laws and to consider the language of IP warranty and indemnification clauses that should be proposed.

2. Facts

According to the judgement, a statement of the facts is as follows:

(1) On November 30, 2015, the plaintiff and defendant entered into a master sales agreement (the "Sales Agreement") in which the plaintiff, as a buyer, purchases the defendant's products with the name of "Wall Catcher" (the "Defendant's Products") and re-sells the Defendant's Products to plaintiff's business partners. The Sales Agreement contained the following IP warranty and indemnification clause:

  (i) The defendant warrants that the Defendant's Products do not infringe any industrial property rights, such as patent rights and trademark rights, held by any third party; and

  (ii) If there are any infringements, the defendant shall deal with and settle such infringements at its own cost and responsibility, and hold the plaintiff harmless.

(2) A patentee, who became an intervener in this case, argued against the plaintiff and defendant, in around the end of 2016, that the Defendant's Products infringed its patent rights. In response, the defendant denied the alleged infringement and argued that the patent at issue would be invalidated because the applicant of the patent failed to file the application with all of its inventors, which is one of the invalidation reasons under the Patent Act.

(3) Around July 2017, the plaintiff reported to the defendant that one of the plaintiff's business partners had indicated its intention to formally use the Defendant's Products despite a conflict concerning the patent among the plaintiff, the defendant and the patentee.

(4) However, around January 2018, the patentee and the plaintiff's business partner conducted direct negotiations, and both parties reached an amicable settlement to the effect that the patentee would not make any claims against the business partner arising out of alleged past infringements on the condition that the business partner stops purchasing the Defendant's Products from the plaintiff. Accordingly, the plaintiff's business partner notified the plaintiff of its intention that it would not purchase the Defendant's Products from the plaintiff in the future, while itwould compensate the plaintiff for stocks of the Defendant's Products which the plaintiff was currently keeping in its inventory.

(5) The plaintiff filed a lawsuit against the defendant seeking damages including lost profits arising out of the loss of future transactions with plaintiff's business partners, alleging that the Defendant's Products infringed the patent.

(6) The Osaka District Court dismissed the claim, finding that the defendant had not breached the IP warranty and indemnification clause under the Sales Agreement, and the plaintiff appealed to the IP

High Court.

3. Judgement

The IP High Court in principle agreed with the Osaka District Court, and dismissed the plaintiff's appeal with the following explanation.

(1) From the language of the IP warranty and indemnification clause, the IP High Court found that the defendant would be liable for compensation for the plaintiff's damages under the clause when the fact of an infringement has been confirmed, such as confirmed by a binding judgement, and the plaintiff incurred damages from the infringement.

(2) However, considering that the clause states, "the defendant shall deal with and settle such infringement at its own cost and responsibility," and that the defendant had technical knowledge about the Defendant's Products, the IP High Court found that the defendant would be liable not only for the compensation described in item (1) above, but also to handle and settle any disputes regarding patent rights at its own costs and responsibility.

(3) Therefore, the IP High Court ruled that the defendant assumed contractual obligations under the clause to cooperate with the plaintiff and to provide it with information sufficient to protect it from damages arising out of any disputes if a third-party patentee alleged patent infringement against the plaintiff.

(4) In this case, the IP High Court found the following facts: (i) the defendant responded to the patentee's allegation regarding a patent infringement arguing that the patent would be invalidated; (ii) the defendant promptly collected evidence to support the defendant's arguments; (iii) as the result of the defendant's explanation and submission of evidence to the plaintiff's business partner, it was convinced and at once decided to use the Defendant's Products; and (iv) the defendant's arguments had reasonable grounds and evidence, and therefore it had a chance of successfully defending itself against the plaintiff from the patentee's allegations. Based on these facts, the IP High Court found that the defendant cooperated with the plaintiff and, upon the plaintiff's requests, provided it with information including technical knowledge concerning the Defendant's Products and the patent, necessary to avoid any situation where it may suffer damages from a dispute. Therefore, the IP High Court held that the defendant had not breached its obligations under the clause above.

4. Remarks

This judgment, on one hand, found that the defendant is obligated to pay compensation when an alleged infringement is confirmed, such as by a binding judgement, considering that the IP warranty and indemnification clause states, "The defendant warrants that the Defendant's Products do not infringe…patent rights…," and, "If there is an infringement". On the other hand, this judgement found that, when a third party alleges infringement of patent rights (i.e., even before an alleged infringement has been confirmed), the defendant is also obligated to cooperate with the plaintiff and provide information necessary to avoid any situation where the plaintiff may suffer damages from such infringement dispute. This interpretation would be helpful to consider obligations under similar IP warranty and indemnification clauses.

On a related note, it may be preferable for buyers to provide an IP warranty and indemnification clause stipulating that a seller will be liable for compensation related to IP disputes “when an IP infringement is alleged,” rather than one stipulating, “If there is an infringement,” similar to the clause in this case. When we set forth an IP warranty and indemnification clause, we should consider the preferable language of such clause, which may vary depending on the role of the contract at issue and the situation.

[End of Document]

****

AI 事業者ガイドライン案、3 月中のファイナライズを目指す

AI Guidelines for Business to be finalized in March, 2024

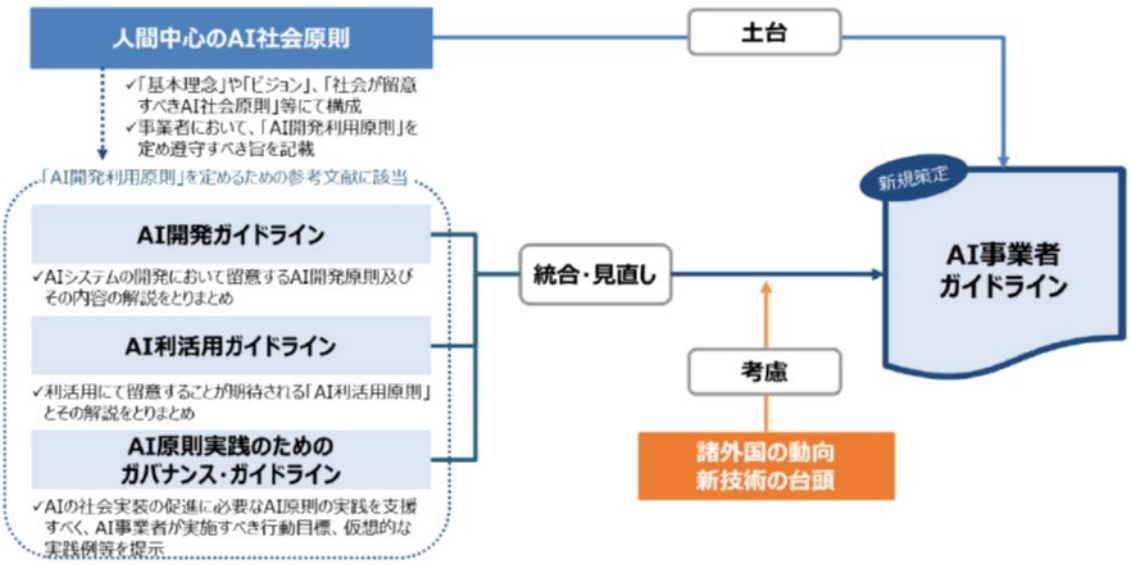
弁護士　中崎　尚 / Takashi Nakazaki

1　はじめに

日本国内では、これまで AI の取扱の原則を検討したガイドラインが多数公表されており、AI にたずさわる事業者としては、複数のガイドラインを参照しなければならない状況が生じてきた。このような状況を解消する必要があること、及び、これらのガイドラインでは、近時ブームとなっている生成 AI をさほど意識されているわけではないことを踏まえ、現在、政府において新たな「AI 事業者ガイドライン」(「本 GL」)の検討が進められている(執筆者もドラフト段階から参加している)。現在、2024 年 2 月中旬まで募集されていたパブリックコメントを踏まえた、本 GL のファイナライズが進められているため、本記事ではパブリックコメント募集時の本 GL の文言を前提とする。また、本 GL はリビングドキュメントと位置づけられており、随時アップデートを行うことが想定されている。

2　本 GL の位置づけ

本 GL は、「人間中心の AI 社会原則」をベースとしつつ、「AI 開発ガイドライン」「AI 利活用ガイドライン」「AI 原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」の内容を統合するガイドラインとして作成されている。各ガイドラインとの関係は、以下の図表((本 GL3 頁))のように位置づけられている。



3　本 GL の概要

事業者の行動指針となるべく、本 GL は、AI にたずさわる事業者が共通で遵守すべき以下の 10 大原則を説明した上で(第 2 部)、事業者を、AI 開発者(第 3 部)、AI 提供者(第 4 部)、AI 利用者(第 5 部)に分類し、各原則を遵守するための指針を踏まえてどのように行動すべきか、を具体的な留意事項をまじえて解説している。

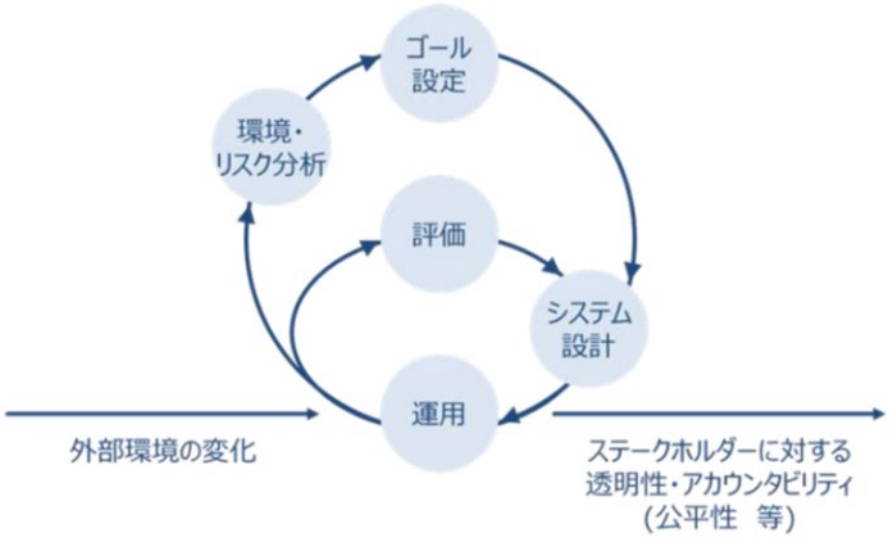
【AI システム・サービスの開発・提供・利用を行う場面において、取り組むべき「7 つの原則」】

① 人間中心の原則
② 安全性の原則
③ 公平性の原則
④ プライバシー保護の原則
⑤ セキュリティ確保の原則
⑥ 透明性の原則
⑦ アカウンタビリティの原則

【社会と連携して取り組むべき「3 つの原則」】

① 教育・リテラシーの原則
② 公正競争確保の原則
③ イノベーションの原則

AI 事業者は、上記の 10 大原則とその指針を実践するために、経営層のリーダーシップの下、適切なガバナンスを構築することが求められる。もっとも、AI に関する技術やサービスの変化の速度は前例のないものであり、ガバナンスが目指すゴールも常に変化していく。
そのため、以下の図表（本 GL25 頁）にあるように、「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」といった二重のサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていく、「アジャイル・ガバナンス」の実践が期待されている。



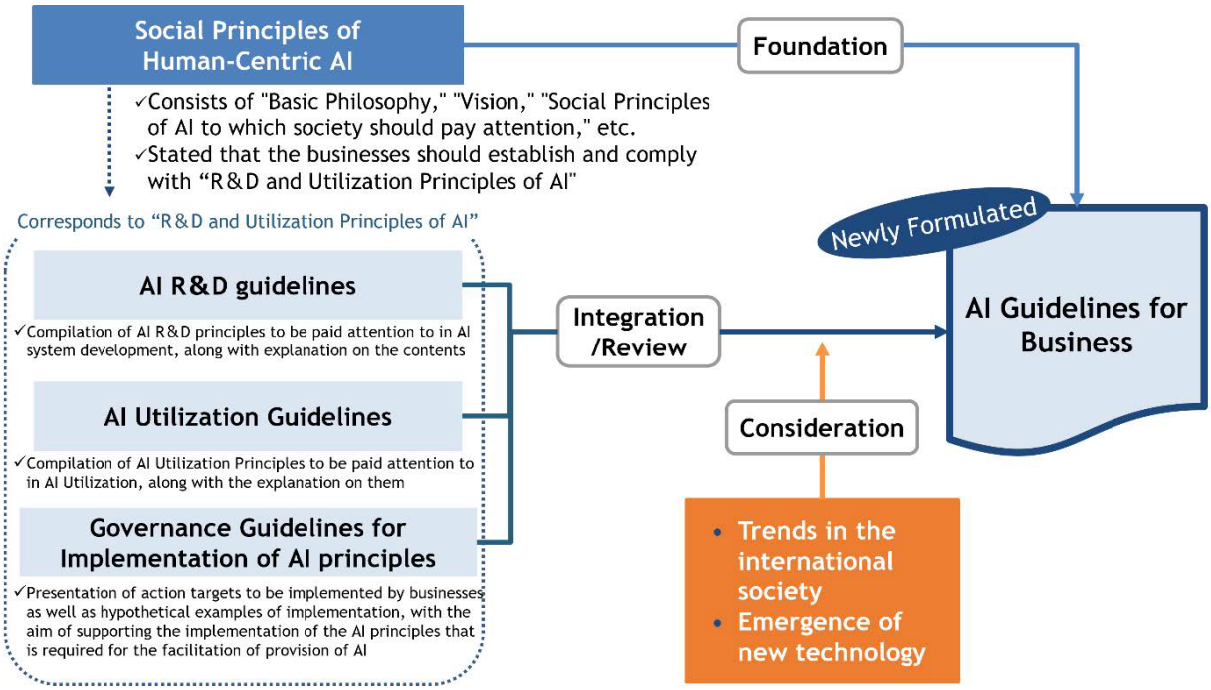
以上

1. Introduction

In Japan, a number of guidelines that examine the principles for handling AI have been published, and AI thus operators have had to refer to multiple guidelines. In view of the need to resolve this situation and the fact that these guidelines do not pay particular attention to the recent boom in generative AI, the government is currently discussing new 'Guidelines for AI Operators' ("GL") (of which the present author has participated in the drafting stage). As the GL is currently being finalised based on public comments, in the submission of which the public has been invited to participate until mid-February 2024, this article will use as its basis the wording of the GL at the time of the call for public comments. Note that it is the intention of the drafters that the GL will be positioned as a living document that is envisaged to be updated from time to time.

2. Positioning of the GL

The GL has been prepared as a guideline that integrates the contents of AI R&D Guidelines, AI Utilisation Guidelines, and Governance Guidelines for Implementation of AI Principles, while being based on the Principles for a Human-Centric AI Society.



3. Outline of the GL

In order to provide guidelines for the conduct of operators, the GL sets out the following ten principles to be jointly observed by all AI operators (Part 2), and then classifies operators into the categories of AI developers (Part 3), AI providers (Part 4) and AI users (Part 5), explaining how they should act based on the guidelines for observing each principle. The report describes, with specific points to bear in mind, how AI developers, AI providers and AI users should act to ensure compliance

with each principle in light of the guidelines.

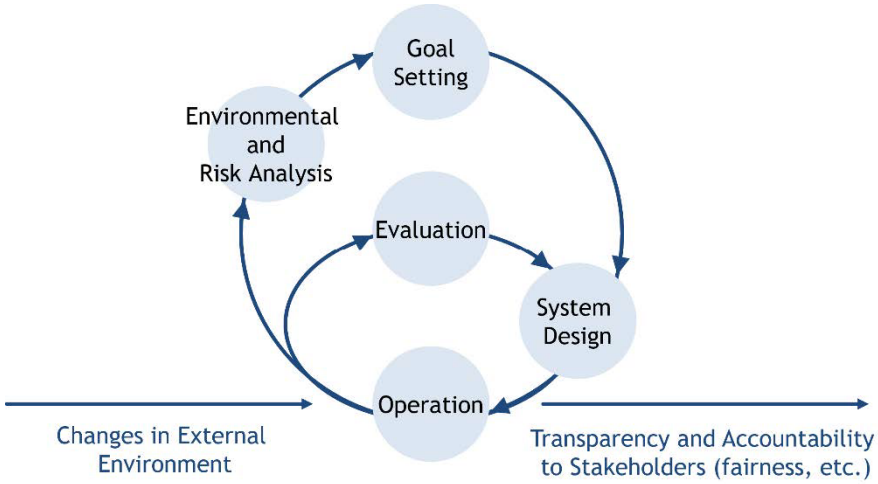
[The seven principles to be addressed in the development, provision and use of AI systems and services]

(i) Human-centred principle
(ii) Principle of safety
(iii) Principle of fairness
(iv) Principle of privacy protection
(v) Principle of ensuring security
(vi) Principle of transparency
(vii) Principle of accountability

[The three principles that should be addressed in cooperation with society at large].

(i) Principle of education and literacy
(ii) Principle of ensuring fair competition
(iii) Principle of innovation

AI operators are required to establish appropriate governance mechanisms under the leadership of management in order to put the above ten principles and their guidelines into practice. However, since the rate of change in AI-related technologies and services is unprecedented, and the goals that governance aims to achieve are constantly changing, the practice of 'agile governance' is to be encouraged when approaching the issue of AI. In practice, this means that a “double cycle” consisting of the implementation of an environment and risk analysis phase, a goal-setting phase, a systems design phase, and an operations phase, should be continuously and rapidly engaged in by multiple stakeholders.



[End of Document]

****

- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
  This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the author as follows:

- 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。
  弁護士　白根　信人（nobuto.shirane@amt-law.com）
  Author:
  Nobuto Shirane（nobuto.shirane@amt-law.com）

- ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、お問い合わせにてお手続き下さいますようお願いいたします。
  If you wish to unsubscribe from future publications, kindly contact us at General Inquiry.

- ニュースレターのバックナンバーは、こちらにてご覧いただけます。
  The back issues of the newsletter are available here.