

特許権侵害事例における取締役個人の特許権者 に対する損害賠償責任

会員 三和 圭二郎 会員 杉光 一成

要 約

知的財産権侵害に関する紛争では侵害行為の主体とされる法人等に対する責任追及が行われるのが通常である。しかし、事案によっては、会社法 429 条第 1 項に基づき、侵害行為の主体とされる法人の取締役個人に対する責任追及が行われることも珍しくない。そこで本稿では、本条の法的性質等について概観した上で、複数の裁判例を題材に取締役課される善管注意義務の内容及びいかなる場合に任務懈怠に関する重過失が認められるかについて検討を行った。その結果、善管注意義務の内容は「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務」という点で概ね一致していた。しかし、具体的な判断基準に関しては、「中立的な専門家の意見聴取」等の調査義務の存在が示唆される一方、特許権侵害の可能性の多寡にかかわらず実施行為の停止ないし損害賠償相当額の留保等の経営判断が求められるなど著しい相違があることが明らかとなった。

目次

1. はじめに
2. 会社法第 429 条第 1 項の法的性質等
3. 取締役の責任を認めた裁判例
4. 取締役の責任を認めなかった裁判例
5. 大阪地判令和 3 年 9 月 28 日発明 119 卷 1 号 41 頁（裁判例⑦）
6. 裁判例①ないし⑥と裁判例⑦の比較を踏まえた善管注意義務の判断基準について
7. おわりに

1. はじめに

知的財産権侵害に関する紛争では侵害行為の主体とされる法人等に対する責任追及が行われるのが通常である。しかし、事案によっては、会社法第 429 条第 1 項に基づき、侵害行為の主体とされる法人の取締役個人に対する責任追及が行われることも珍しくない。有名な例としては、世界的に有名なゲームソフトシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」の標章を付したゴーカートを顧客に提供した行為等が問題となった「マリカー」不正競争事件⁽¹⁾において、不正競争行為を行ったとされる被告会社の法的責任の追及に加えて被告会社の代表取締役の責任が追及され、最終的に代表取締役の特許権者に対する損害賠償責任が認定されている。

会社法第 429 条第 1 項は、株式会社の役員等に「職務を行うについて悪意又は重大な過失」があった場合に、当該役員等が第三者に対し損害賠償責任を負うとする規定である。しかしながら、知的財産権侵害、特に特許権侵害の事例においては、専門家であっても侵害の有無を事前に判断することが一般に困難なこともあり、取締役個人の「悪意または重大な過失」の有無について判断することは容易ではない。

そこで本稿では、会社法第 429 条第 1 項の法的性質等について概観した上で、特許権侵害事例における役員等の第三者責任に関して議論され、責任が認容された裁判例及び責任が否定された裁判例を 3 例ずつ取り上げ、各裁判例の分析を通じていかなる場合に役員等の責任が認められるかについて検討する。また、特許権侵害の事例においては令和 3 年 9 月に大阪地裁にて従来の傾向と異なる判決⁽²⁾が出ていることから、当該裁判例と他の裁判例の比較

検討等も行うこととする。

2. 会社法第 429 条第 1 項の法的性質等

会社法第 429 条第 1 項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定する。本規定の法的性質等については法定責任説と不法行為特則説の対立をはじめ様々な議論がなされているところ⁽³⁾、本稿で取り上げる裁判例はいずれも判例⁽⁴⁾にしたがったと思われる判断がなされていることから、以下では判例が採用する法定責任説を中心に簡潔に論ずる。

本規定の立法趣旨について、判例は、経済社会において重要な地位を占める株式会社の活動が取締役の職務執行に依存することを考慮して、第三者保護の立場から、取締役が悪意又は重過失により第三者に損害を被らせた場合に損害賠償の責を負わせる規定である旨述べている。第三者保護のために⁽⁵⁾、不法行為責任（民法 709 条）とは別に特別に法が定めた責任という位置づけである⁽⁶⁾。

本規定の具体的内容は次のとおりである。まず、本規定における「役員等」には取締役、監査役等が含まれ（会社法 423 条 1 項）、「職務を行うについて」とは「任務懈怠について」の意と解釈されており⁽⁷⁾、任務懈怠には法令遵守義務違反、定款違反及び善管注意義務違反が含まれるとされる⁽⁸⁾。なお、特許権侵害の事案ではないものの、善管注意義務違反の判断において会社法第 423 条のケースと同様に「経営判断原則」を用いた裁判例がいくつか存在する⁽⁹⁾。

また、「悪意又は重過失」の対象が何かについては、任務懈怠とする法定責任説と第三者の損害発生とする不法行為特則説の対立があるところ、判例は、法定責任説の立場から任務懈怠に関する悪意又は重過失を問題としている⁽¹⁰⁾。

さらに、「第三者」の範囲については、本規定に基づく賠償責任が直接損害のみならず間接侵害にまで及ぶかという点と関連して、役員等が属する株式会社の株主が含まれるか等については学説上様々な議論があるところ⁽¹¹⁾、少なくとも特許権侵害事例における特許権者が「第三者」に含まれる点に争いはない。また、特許権侵害による特許権者の損害が本規定における「損害」に該当する点にも争いはないと思われる。

以上が会社法第 429 条第 1 項の内容であるところ、特許権侵害事例においては、株式会社の特許権侵害との関係における取締役の善管注意義務⁽¹²⁾の内容や、具体的にどのような取締役の作為・不作為が善管注意義務に違反するかが問題となる。このことについて検討するため、次項以下にて実際に会社法第 429 条第 1 項の適否について争われた裁判例について分析を行う。

3. 取締役の責任を認めた裁判例

3. 1 東京地判平成 26 年 12 月 18 日判時 2253 号 97 頁（裁判例①）

裁判例①は、被告会社甲、乙について特許権侵害が認められ、被告会社甲、乙の代表取締役をそれぞれ務めた被告 A、B の双方について、会社法 429 条にいう「第三者」である特許権者に対する損害賠償責任が認められた事案である。本事案では、特許権にかかる発明が被告 A によって発明されており、被告会社甲にて特許が取得された後、当該特許権が訴外丙を経て原告に移転されたという経緯があった。かかる経緯のもと、原告は、被告 A、B が「会社が特許権侵害をしないようにする注意義務を負っていた」として、当該注意義務に違反したことを理由に会社法第 429 条第 1 項に基づく損害賠償請求を行った。

裁判所は、被告 A に関して、発明者として特許発明の「内容を熟知していた」と認定し、また、自らが代表取締役を務めていた被告会社甲の侵害行為に関して「主体的に活動していた」と認定した。かかる認定事実のもと、裁判所は、被告 A について、被告会社が侵害品を「販売することが本件特許権の侵害行為となることを認識していたとみることができる」として、悪意による善管注意義務違反を認定した。

また、被告 B に関しては、裁判所は、被告会社乙による特許権侵害行為について当時その認識を欠いていた（＝悪意ではない）可能性があるとしつつも、「被告 A の意を受けて漫然と行動したことにより」被告会社乙による

「特許権侵害行為を招来した」として、「少なくとも重大な過失があった」と判示し重過失による善管注意義務違反を認定した。

被告 B については、本件では原告から被告会社乙に対し特許権侵害に関する警告がなされていたことから、「警告がなされていたにもかかわらず調査等の対応を行わず漫然と行動した」事実を問題視したものと考えられる。

3. 2 東京地判平成 26 年 11 月 18 日（平成 25 年（ワ）第 14214 号）（裁判例②）

裁判例②は、原告の特許権⁽¹³⁾を侵害した訴外会社乙（判決では「本件新会社」と称されている。）の取締役、代表取締役をそれぞれ務めた被告 A、B の双方について、特許権者に対する損害賠償責任が認められた事案である。本事案はやや複雑で、まず、被告 A は、特許権にかかる発明を行った発明者 C とともに原告会社を設立して取締役に就任し、原告会社において特許出願を行った。また、発明者 C は、自身が取締役に務める訴外会社甲（判決では「本件旧会社」と称されている。）において発明の実施品を用いた事業を開始した。その後、被告 A は原告会社の取締役に退任して新たに訴外会社甲の代表取締役に務めることとなり、他方で発明者 C は訴外会社甲の取締役に退任し原告取締役に専念することとなったところ、しばらくして訴外会社甲が原告に支払う「ロイヤリティ」（ただし、当時は特許権が未成立であった。）⁽¹⁴⁾の額を巡って、原告と訴外会社甲は対立するようになった。そして、原告の特許権が成立すると被告 A は訴外会社甲を解散し、自らが取締役に務める別の訴外会社乙にて、訴外会社甲のときと同様に発明の実施品を用いた事業を開始した。この訴外会社乙による特許権侵害に関して、被告 A が同社の取締役としての責任を問われた、というのが本事案の概要である。なお、被告 B は、訴外会社甲において被告 A と同時期に取締役に務め、訴外会社乙において被告 A が取締役に務めていた時期に代表取締役に務めた人物である。

裁判所は、被告 A に関して、「（訴外会社乙の）取締役として同業務（筆者注：発明の実施品を用いた事業）の意思決定に関わっており、特許権侵害につき悪意又は重過失であったと認められる。」として、悪意または重過失による善管注意義務違反を認定した。裁判所は、直接的には義務違反の認定根拠として特定の実事関係を明示してはいないものの、上記した経緯について詳細な事実認定を行っていることから、発明者 C と発明の実施品を用いた事業を展開したこと、問題となっている特許権の出願手続がなされた時点で原告取締役に務めていたこと等の事実を踏まえて被告 A の損害賠償責任を認定したものと思われる。

被告 B に関して、裁判所は、「（訴外会社乙の）代表取締役として～（発明の実施品）に係る事業を執行し～特許権侵害につき悪意又は重過失であったと認められる。」として悪意又は重過失による善管注意義務違反を認定した。被告 B に関しては被告 A と同時期に訴外会社甲、乙のそれぞれ取締役、代表取締役に務めた事実以外には特段の認定事実がなく、裁判所は、裁判例①における被告 B のケースと同じように、本事案における被告 B が「漫然と行動したこと」を問題視したとも考えられる。

3. 3 知財高裁判 30 年 6 月 19 日（平成 30 年（ネ）第 10001 号）（裁判例③）

裁判例③は、原告の特許権を侵害した被告会社（判決では「1 審被告会社」と称されている。）の代表取締役に務めた被告 A（判決では「1 審被告 A」と称されている。）について、特許権者に対する損害賠償責任が認められた事案である。被告会社は、訴外会社甲から原告（判決では「1 審原告」と称されている。）の特許権の技術的範囲に属する製品を仕入れて販売していたものであるところ、本事案の事実関係については次の特徴があった。まず、①原告から被告会社に対し、被告会社が販売する製品とは異なる別製品（被告会社販売の製品と同等品と思われるが詳細は不明）について、原告特許権を侵害している旨の通知書が送付され、②その後当該別製品に関する和解成立に関する通知書が送付されている⁽¹⁵⁾。また、その後原告から被告会社とは別の会社である訴外会社甲に対し、被告会社が仕入れていた製品と同一の製品について仮処分申立てがなされたところ、③当該仮処分申立事件にて当該製品が特許権の技術的範囲に属するとの裁判所の心証が開示され、④さらに原告の訴外会社甲に対する申立てを認容する旨の仮処分決定がなされている。

裁判所は、被告 A に関して、「（被告会社の）事業全般を統括していたのであるから、～（原告会社の）取引実施

に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務を負っていたというべきである。」と善管注意義務の内容について判示した上で、被告 A が上記④における仮処分決定がなされたことを知った後は、当該製品が「本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に認識することができた」として、それにもかかわらず「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討をした形跡もないまま、取引を継続し」た等として、「(被告会社による) 本件特許権侵害について悪意又は少なくとも重大な過失があったというべきである。」と判断している。

なお、原告は上記①～③の事実関係との関係でも被告 A の悪意又は重過失の存在を主張していたところ、裁判所は、上記①、②は別製品に関する通知等で被告会社の製品と直接関わるものではなかったことを理由に、これらの通知を受け取った時点で「専門家に問い合わせるなどの調査等をせず、(被告会社の製品の) 販売を中止しなかった」としても、被告 A に重過失があったとは認められないとした。また、上記③との関係では、上記④とは異なり裁判所の心証開示が被告 A に伝えられた事実が認定されていないことから、おそらくは当該心証開示の内容について被告 A は認識していなかったことを根拠に、上記③の時点における被告 A の悪意・重過失の存在を否定したと思われる。

上記④の時点で悪意・重過失の存在を認めた点について、仮処分決定とはいえ、裁判所が被告が販売した製品と同一の製品に関する第三者の実施行為を特許権侵害と認定した事実は大変に重く、当該事実を認識した後の被告 A について悪意又は重過失ありと認定したことは当然と思われる。他方で、本件では上記③の裁判所の心証開示の事実が被告 A に伝えられていればその時点以降に被告 A の悪意又は重過失を認定できたのか、さらには上記①、②の通知が別製品でなく被告会社が販売する製品についての通知であった場合はどう判断されたかと考えると大変興味深いところである。また、被告 A が行うべき対応に関連して「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」、「専門家に問い合わせるなどの調査等」と具体的な言及がある点も、特に重過失の認定との関係で参考になるものと思われる。

3. 4 小括

特許権侵害事例における取締役の善管注意義務の内容について、裁判例①の原告主張として「会社が特許権侵害をしないようにする注意義務を負っていた」との記載がある。また、裁判例③は「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務を負っていた」と判示しており、実務では善管注意義務の内容について、概ねこのように解釈しているものと理解できる。

善管注意義務に関するこのような解釈を前提とすると、特許権侵害事例における会社法第 429 条第 1 項の「職務を行うについて悪意」とは、特定製品の製造・販売等の会社の行為が第三者の特許権侵害に該当することを知りつつも、当該行為を行うよう意思決定すること（あるいは他の取締役による当該行為の提案等に反対の意思を表明しないこと）を指すものと思われる。裁判例①～③において裁判所が、取締役が「(問題となる製品を) 販売することが本件特許権の侵害行為となることを認識していた」(裁判例①) 等として特許権侵害に該当することを認識していた旨を摘示するのみならず、会社との関係で「(特許権侵害行為に関する事業において) 主体的に活動していた」(裁判例①)、「(特許権侵害行為である製品販売の) 意思決定に関わっており」(裁判例②)、「事業全般を統括していた」(裁判例③) と認定して当該取締役による意思決定がなされた事実も摘示しているのは、このためと思われる。

それでは、「職務を行うについて重大な過失」に関してはどうか。概念的には、自らが行った意思決定等にかかる会社の行為が特許権侵害にあたることの予見及び特許権侵害の回避がいずれも容易に可能であったのにこれを怠った、という趣旨と考えられる⁽¹⁶⁾。裁判例③の被告 A が「本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に認識することができた」、「ところが、～販売を中止するなどの措置をとらなかった」と指摘された上で「少なくとも重大な過失あり」と認定されているのは、この趣旨に基づくものであろう。

他方で、いかなる場合に重大な過失と認められるかという点に関しては、裁判例①ないし③のいずれも具体的な基準を示していない。もっとも、裁判例①、②では侵害回避に向けた対応を行わなかったと推測される被告 B (裁判例①では「漫然と行動した」と評されている。) について、少なくとも重大な過失があると認定されている。ま

た、裁判例③では被告 A について、「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」、「専門家に問い合わせるなどの調査等」がなされなかった事実を指摘しつつ、少なくとも重大な過失があると認定されている。

これらの点に鑑みれば、裁判所は、「職務を行うについて重大な過失」に関し、一定の具体的な行動により特許権侵害という結果の回避が容易に可能と解しており、また、中立的な専門家の意見聴取等を行うことで特許権侵害の予見が容易に可能と解しているものと考えられる。

4. 取締役の責任を認めなかった裁判例

4. 1 大阪地判平成 8 年 2 月 29 日判時 1573 号 113 頁（裁判例④）

裁判例④は、特許権を侵害した被告会社の代表取締役である被告 A について、特許権者に対する損害賠償責任が否定された事案である⁽¹⁷⁾。本事案は、①被告 A の認識では原告の指示に基づき被告会社が訴外会社乙より原告製品の正規品を仕入れ訴外会社丙に販売したというものであったところ、②実態は、被告会社が仕入れた製品は原告にて不良品として廃棄処分されたものの横流し品であり、かつ、③原告関係者として被告 A に取引を指示した訴外 B（判決では「甲野某」⁽¹⁸⁾と称されている。）は、原告において代表権を有さず不良品の処分に関する権限も有していなかった、というものであった。

裁判所は、取引を主導した訴外 B が原告創業者であって過去には原告代表取締役を務めたばかりか本件当時においても原告取締役会長を務めていたこと⁽¹⁹⁾、これに対し被告 A は従属的な立場で本件に関与したに過ぎなかったことを認定した。その上で、訴外 B が被告 A に対し自らが代表権を有さない事実及び被告が仕入れた製品が不良品である事実について説明せず、かつ、仕入先である訴外会社乙の関係者にこれらの事実について被告 A に伝えぬよう事実上指示するなど、真実を被告 A に知らせないよう努めていた事実が推認されるとして、被告 A は特許権侵害について善意であり、重過失もなかったとして被告 A の損害賠償責任を否定した。

4. 2 東京地判平成 29 年 2 月 16 日（平成 28 年（ワ）第 2720 号）（裁判例⑤）

裁判例⑤は、特許権を侵害した被告会社の取締役を務めた被告 A について、特許権者に対する損害賠償責任が否定された事案である。本事案では、①別製品（本件で問題となった被告製品と実質的に同等品と思われるが詳細は不明）について原告が被告会社に対し先行訴訟⁽²⁰⁾を提起し和解交渉が行われた事実と、②本訴訟にて裁判所より被告製品が原告特許権を侵害するとの心証開示がなされた事実が存するところ、これらの事実の後にも被告製品の販売がなされていた点に特徴がある。

被告 A に関し、裁判所は、上記①の別製品に関する先行訴訟との関係において、「（別製品に関する）先行訴訟において和解交渉中であったことをもって」、被告製品に係る「被告 A の悪意又は重過失を裏付ける事情ということとはできない」と判断した。また、上記②の被告製品が原告特許権を侵害するとの裁判所の心証開示との関係において、裁判所は、「取締役会の一構成員であった被告 A の悪意又は重過失を裏付けるに足りず」として、被告 A の悪意又は重過失の根拠とはならないと判示した。

上記②との関係での判示は一見理解しがたいものの、おそらくは、「本件訴訟において侵害論の心証開示がされたにもかかわらず」、被告 A が被告会社の「取締役としてその職務を行うにつき、悪意をもって（特許権侵害品である被告製品の販売）を行うことを決定した」との原告主張に対し、裁判所が、平取締役に過ぎない被告 A は被告製品の販売を決定する権限を有しておらず、被告製品の販売という意思決定は被告 A によってなされたものではないから、原告主張はその前提を欠くとして、被告 A 個人の悪意又は重過失を認定することはできないと判断したものと思われる。

もっとも、被告 A が平取締役の一人に過ぎなかったとしても、善管注意義務の内容として、業務執行権限を有する他の取締役等に関する監視・監督義務は認められる。そのため、たとえば、被告製品の販売という被告会社の意思決定において、被告 A が裁判所の心証開示の内容を認識していたにもかかわらず反対しなかった等の事実について主張立証がなされていれば、被告 A について特許権者に対する損害賠償責任が認められた可能性があったものと思われる。

4. 3 東京地判令和元年10月30日(平成28年(ワ)第10759号)(裁判例⑥)

裁判例⑥は、製造方法に関する特許権を侵害した被告会社甲、乙の双方の代表取締役である被告Aについて、特許権者に対する損害賠償責任が否定された事案である。本事案では、被告会社甲、乙が、被告会社甲とOEM契約を締結した被告会社丙の製造した製品を仕入れて販売しており、原告から被告会社甲、乙に対し警告書が送付された際には被告Aが被告会社丙に問合せを行い、被告会社丙から「製造方法が異なるため問題ない」との回答がなされたため、被告会社甲、乙にて製品販売を続行した事実がある。

被告会社甲、乙による製品の販売行為に関し、裁判所は、被告会社甲、乙は被告会社丙の製造した製品をそのまま販売していたものに過ぎないとした上で、被告会社甲が「製造方法等についての専門性、知見を有していたと認める証拠はなく」、製造方法について被告会社丙に対して「指示をしていたと認める証拠もない」等と判示している。これはあくまで被告会社甲、乙に関する事実認定であって被告A自身の認識等に関するものではないものの、被告Aが被告会社甲の代表取締役であった事実を鑑みれば、裁判所は、被告Aの認識等に関しても同様に解しているものと思われる。

また、原告からの警告書への対応に関し、被告Aは被告会社丙から「製造方法が異なるため特許権侵害にならない旨の説明を受けた」と主張しているところ、裁判所は、明示的な言及はないもののおそらくは当該主張を前提としつつ、「製品の具体的な製造方法について更に問い合わせをする義務があったとまでは認められない。」と判示している。

これらの認定事実等を前提として、裁判所は、「被告Aに悪意又は重過失があったとは認められない」と結論づけている。

本事案における原告の特許権は製造方法に関するものであるところ、完成後の製品を仕入れて販売するのみであった被告Aにとって、当該製品の製造方法を把握することは客観的にも困難であったと思われる。したがって、もとより製造方法について何ら知見を有さず、被告会社丙に製造方法等について指示を行った事実が認められない被告Aが特許権侵害について悪意でなかったとする判断は、十分に首肯できるものといえる。

また、裁判所は、被告Aが製品の仕入先である被告会社丙より「製造方法が異なるため問題ない」との回答を受けた点に関連して「製品の具体的な製造方法について更に問い合わせをする義務」はなかったと判示しており、製造者から特許権非侵害との見解を得た時点で被告Aが行うべき具体的対応としては十分であったと判断しているものと思われる。

4. 4 小括

特許権侵害事例における取締役の善管注意義務の内容については、裁判例⑥において原告が「(会社による)特許権侵害行為を防止する義務を負っていた」と主張するなど、善管注意義務の内容を「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務」(裁判例③)等と解釈しているものと思われる。

また、特許権侵害事例における会社法第429条第1項の「職務を行うについて悪意」の解釈も、裁判例①ないし③と同様と思われる。裁判例⑤については上述のとおり結論に若干の疑問はあるものの、判断の枠組み自体は、取締役である被告Aにおいて、会社の行為が第三者の特許権侵害に該当することを認識していたと解するに足る主張立証がなされなかったと判断したものと思われることから、上記判断基準と異なる基準で判断を行ったものではない。

「職務を行うについて重大な過失」について、裁判例⑥は、製造元からの「製造方法が異なるため問題ない」との回答を受領した対応で十分だったとして、「製品の具体的な製造方法について更に問い合わせをする義務」はなかったと判示する。裁判例③にて判断基準として示唆された「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」、「専門家に問い合わせるなどの調査等」と比較すると、裁判例⑥は、一応の調査の必要性について言及している点で裁判例③と整合する一方、「利害関係人」による非侵害との見解のみで十分としている点でより緩やかな基準を用いているようにも思われる。

もっとも、裁判例⑥は製造方法に関する特許権の事案であり、詳細な調査を行うには製造者より製造方法に関す

る具体的な情報を得る必要があるところ、現実には営業秘密等を理由に情報を得ることは困難と思われる。このような困難性に鑑みて、裁判例⑥における裁判所が可能な限り調査を行ったことを評価したものであれば、裁判例③との整合性等が否定されることはないと考えられることも可能であろう。

また、裁判例④及び⑤では、「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」等の有無について検討することなく、被告 A の重過失を否定している。もっとも、裁判例④は、被告 A が自社の扱う製品が侵害品ではなく正規品であると重過失なく信じていた事案であるため、調査の有無を問うまでもなく重過失がなかったと解される。また、裁判例⑤は、被告 A が平取締役に過ぎず、重過失の対象となる「被告 A が取締役としてその職務を行うにつき」、「(特許権侵害品である被告製品の販売)を行うことを決定した」事実がなかったことから、そもそも悪意又は重過失を問う前提を欠いていると判断したと思われる。したがって、裁判例④、⑤ともに、中立的な専門家の意見聴取等の調査義務を否定するものではないと考えるのが自然である。

以上のとおりであるため、取締役の責任を否定した裁判例④ないし⑥における判断基準は、取締役の責任を肯定した裁判例①ないし③における判断基準と互いに矛盾しない関係にあると解することが可能と思われる。

5. 大阪地判令和3年9月28日発明119巻1号41頁(裁判例⑦)

5. 1 事案の概要

(1) 訴外会社甲の代表取締役を務めた被告 A は、もともと原告の代表取締役を務めていた人物であり、侵害の有無が問題となった「二酸化炭素含有粘性組成物」に関する原告特許権 1、2 のうち、原告特許権 1 にかかる発明の発明者の一人でもあった。被告 A は、原告特許権 1 にかかる特許出願の完了後に原告代表取締役を退任し、当該発明の利用発明にあたる別発明について別特許権を取得するとともに、当該別特許権の技術的範囲に属すると思われる複数種類の被告製品の製造販売を行った。

原告と訴外会社甲の間では各自の特許権等に基づき双方が相手方に警告書を送付等する事態となったところ、最終的に原告が訴外会社甲を被告として別件訴訟を提起し、特許権侵害が認定された⁽²¹⁾。その後被告 A は訴外会社甲について原告への賠償金支払いを行わぬまま破産申立てを行うとともに、「二酸化炭素経皮吸収技術」の開発等を目的とする訴外会社丙を設立している⁽²²⁾。なお、本事案において被告 A は、弁理士 E、弁護士 F、弁護士 G・H、弁理士 I に対し相談を行っており、弁理士 I からは被告製品が原告特許権 2 の技術的範囲に属さない旨の鑑定書を受領していた。

(2) 訴外会社乙の代表取締役を務めた被告 C は、エステティシャンとして活動していた時期に被告製品が効果的であると認識し、訴外会社乙を設立して代表取締役に就任し、同社にて被告製品の販売事業を展開した。訴外会社乙が原告から特許権侵害に関する警告を受けた際に被告 C が被告 A に対し二度ほど相談したところ、その都度被告 A から弁護士・弁理士から特許権侵害はないと聞いているので心配ないと伝えられ、また、被告 A から弁理士 I 作成にかかる鑑定書を交付されたことから、原告の警告後も被告製品の販売を継続した。最終的に原告が提起した上記別件訴訟において訴外会社乙も被告とされ、同社についても特許権侵害が認定された。訴外会社乙が原告に対し損害賠償金を支払うことはなく、他方で被告 C は、新たに琉球粘土と炭酸ガスパックからなるスキンケア商品その他を販売することを目的とした訴外会社丁を設立している⁽²³⁾。

(3) 訴外会社甲の取締役を務めた被告 B 及び訴外会社乙の取締役を務めた被告 D に関しては、それぞれが各社の取締役を務めていた事実の他は、事実関係について特段の認定はなされていない。

5. 2 判断の枠組み

裁判所は、株式会社の取締役の善管注意義務の包括的な内容として、「会社が第三者の特許権侵害となる行為に及ぶことを主導してはならず、また他の取締役の業務執行を監視して、会社がそのような行為に及ぶことのないよう注意すべき義務を負う」と判示する。

その上で裁判所は、特許権侵害の有無を判断することが容易でなく、裁判等による公権的判断が確定するまでに一定の時間を要することを指摘し、特許権者から警告がなされた一事をもって当然に実施行為を停止すべきではな

いとしつつも、「正常な経済活動を理由なく停止すべきではないが、第三者の権利を侵害して損害賠償債務を負担する事態は可及的に回避すべき」として、「当該事案において最も適切な経営判断を行うべき」と指摘する。そして、「最も適切な経営判断」の具体例として、裁判所は、特許権者の警告がなされた等対象となる特許権の存在について認識した時点において「①非侵害又は無効の判断が得られる蓋然性を考慮して、実施行為を停止し、あるいは製品の構造、構成等を変更する、②相手方との間で、非侵害又は無効についての自社の主張を反映した料率を定め、使用料を支払って実施行為を継続する、③暫定的合意により実施行為を停止し、非侵害又は無効の判断が確定すれば、その間の補償が得られるようにする、④実施行為を継続しつつ、損害賠償相当額を利益より留保するなどして、侵害かつ有効の判断が確定した場合には直ちに補償を行い、自社が損害賠償債務を実質的には負担しないようにする」ことを例示している。

本件における善管注意義務の包括的な内容については裁判例①ないし⑥におけるものと同様である。他方で、裁判所が示した具体的な善管注意義務の内容は、実施行為の停止・設計変更等、特許権者からのライセンス取得、特許権者との間で非侵害だった場合の補償を合意した上での実施行為の停止、損害賠償相当額の金員を確保した上での実施行為の継続等の「最も適切な経営判断」を行うべきとするものであり、この点に関しては裁判例①ないし⑥よりも踏み込んだ内容となっている。

5. 3 取締役の責任に関する判断

(1) 被告 A に関して裁判所は、「特許権侵害の成否、権利の有効無効については、公権力のある判断が確定するまでは軽々に決し得ない場合があり、自社に不利な判断が確定する場合もあるから、取締役にはそれを前提とした経営判断をすべきことが求められ(る)」と述べつつ、被告 A が上記「判断の枠組み」で示した①ないし④で述べた対応等を行うことなく販売を継続した事実を指摘し、「本件各特許が登録されたことを知りながら、特段の方法をとることなく各被告製品の製造販売を継続したことは、(訴外会社甲の)取締役としての善管注意義務に違反する」とし、「その前提となる事情を全て認識しながら、(訴外会社甲の)業務としてこれを行ったのであるから、その善管注意義務違反は、悪意によるものと評価するのが相当である。」として、特許権者に対する被告 A の損害賠償責任を認めた。

なお、弁理士 E、弁護士 F、弁護士 G・H、弁理士 I に対し相談を行ったとの被告 A の主張に関し、裁判所は、弁理士 E は訴外会社甲の利用発明に関する特許出願が特許取得可能であると助言したにとどまること、弁護士 F は原告特許権が冒認出願の可能性ありと助言した可能性はあるもののその後弁護士 H から当該主張は困難であると助言されているとしている。また、弁護士 G・H については、原告特許権が進歩性を欠くとの無効理由を有すると助言したとの被告 A 主張にかかる事実を認めず、弁理士 I が作成した鑑定書については、原告との交渉決裂後、別件訴訟提起直前の時期に作成されたものであり、取引先に対して不安を静めるための文書に過ぎず特許権侵害の可否の判断材料となるものではないと認定している⁽²⁴⁾。

(2) 被告 B に関して裁判所は、「取締役として選任されている以上は、個々の能力、知識、報酬等の有無にかかわらず、取締役として一般に要求される善管注意義務を尽くして代表取締役の業務執行を監視、監督すべきものである。」と判示している。その上で、裁判所は、被告 B が事実関係を把握することは容易であったとし、被告 A が善管注意義務を果たしているか確認し、必要に応じて再考を求めることは可能であったと認定した。そして、被告 B において、このような監視・監督を尽くしても被告 A の行為を抑止できなかった事情は認められないとして、被告 B に関しては、被告 A の業務執行に対する適切な監視、監督を怠った点について重大な過失があったとして、特許権者に対する被告 B の損害賠償責任を認めた。

(3) 被告 C に関して裁判所は、被告 A のケースと同様に「特許権侵害の成否や権利の有効無効についての公権的判断が、自己に有利にも不利にも確定する可能性があることを前提に、そのいずれの場合であっても第三者の権利を侵害し損害を生じさせることを可及的に回避しつつ、自社の利益を図るような経営判断をすべき注意義務があった」と指摘した。その上で、被告 C が訴外会社乙にて上記「判断の枠組み」で示した①ないし④で述べた対応等を行わなかったとして、取締役としての善管注意義務に違反したとし、そのことが少なくとも重過失に基づく

ものであるとして、特許権者に対する被告Cの損害賠償責任を認めた。

なお、被告Cは、原告から警告を受けた後に被告Aから非侵害であるとの説明を受けたとも主張したところ、裁判所は、被告Aの説明には十分な論拠がなかったとしてこれを退けている。

エ 被告Dに関して裁判所は、被告Bのケースと同様に、「取締役として選任されている以上は、個々の能力、知識、報酬等の有無にかかわらず、取締役として一般に要求される善管注意義務を尽くして代表取締役の業務執行の監督を行うべきものである。」と判示している。その上で、裁判所は、被告Dにおいて事実関係を把握することは容易であったとし、それにもかかわらず被告Dが何ら対応しなかったことについて、被告Bの監視・監督を怠る義務違反があり、過失が重大であるとして、特許権者に対する被告Dの損害賠償責任を認めた。

6. 裁判例①ないし⑥と裁判例⑦の比較を踏まえた善管注意義務の判断基準について

裁判例①ないし⑥と裁判例⑦は、善管注意義務の定義そのものについてはほぼ同内容と解され、有意な差はない。他方で、善管注意義務に基づき取締役がなすべき具体的な対応については、裁判例①ないし⑥では重過失の判断において「(何もせず)漫然と行動した」が積極事由と評価され、「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」、「専門家に問い合わせるなどの調査等」が消極事由と評価される点が示唆された一方、裁判例⑦では、消極事由として実施行為の停止ないし損害賠償相当額の留保といった具体的な対応を要求している。一般論としては、裁判例⑦のように抽象的な規範に留まらず具体的な基準を明示することは予測可能性の観点からも好ましい。

もっとも、裁判例⑦が示す具体的な基準の内容については問題がある。当該基準は、特許権侵害の可能性の多寡にかかわらず実施行為の停止等の具体的な対応を求めているところ、特許権侵害の具体的な可能性について全く未知の時点で「最も適切な経営判断」を行わなければ会社法第429条第1項の損害賠償責任を負うとするのは、取締役に對しあまりに酷なためである。

他方で、裁判例①ないし⑥にて示唆される基準も十分ではない。たとえば、裁判例①ないし③ではいずれも特許権侵害が客観的に明らかとなった後の時点において「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」等の対応を要求していると解されるところ、会社等の実施主体に対しては、特許権侵害について過失が推定され(特許法103条)、実務上は当該推定が覆ることがほぼ皆無である一方で、実施主体の意思決定等を行う取締役に對しては、特許権侵害がほぼ客観的に明らかとなるまで何ら対応義務を負わないと解するのはバランスを欠くとの評価が可能であろう。また、裁判例①ないし⑥では、「中立的な専門家の意見」等により一定程度の侵害可能性が認められた場合に、可能性の程度に応じてどのような対応をすべきかが明らかにされていない。

おそらく、(A) 裁判所の見解が示されるなど客観的な事実が明らかになるよりも早期の段階で裁判例①ないし⑥にて示される「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」、「専門家に問い合わせるなどの調査等」を行い、これにより判断される特許権侵害の可能性の多寡に応じて、(B) 裁判例⑦に例示される実施の停止・製品構造の変更、特許権者とのライセンス合意、特許権非侵害の判断が出た場合に補償金を得る条件とした特許権者との暫定的な実施停止の合意、実施を継続しつつ損害賠償相当額の留保等の対応、あるいは特段の対応を行わないという経営判断を行う(業務執行取締役ではない場合は、他の取締役がこのような対応を行ったか監督・監視する。)というのが、特許権侵害事例における取締役の善管注意義務の内容としては妥当と思われる。また、裁判例⑦が判示する「特許権侵害の成否、権利の有効無効については、公権力のある判断が確定するまでは軽々に決し得ない」事情を考慮して、特許権侵害の多寡や対応内容に関する判断そのものに誤りがあったのみでは責任を生じさせるべきではない。取締役に對して、これらの対応に至る過程、あるいは対応内容が著しく不合理であったと判断され、かつ、対応に至る過程等において悪意又は重過失が認められないとする特段の事由がない場合に初めて、取締役の特許権者に対する損害賠償責任が肯定されると解するのが妥当ではないだろうか。

この考え方は実は、取締役の善管注意義務違反を判断するにあたって一般に用いられる「経営判断原則」と同様の構造となっている。「経営判断原則」とは、取締役の善管注意義務違反の有無について「経営判断に至る過程」及び「経営判断の内容」に分けそれぞれにおいて「著しく不合理(学説によっては「不合理」)な場合に限り善管注意義務違反とする考え方であり⁽²⁵⁾、判例も採用するところである⁽²⁶⁾。主に会社法第423条第1項の取締役責任の

判断との関係で議論されてきたものであるが、考え方自体は会社法第 429 条に規定する取締役の第三者に対する責任の判断においても妥当するとされ⁽²⁷⁾、現にいくつか裁判例⁽²⁸⁾が存在する。

「経営判断原則」との関係では、「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」、「専門家に問い合わせるなどの調査等」は、「経営判断に至る過程」に相当する⁽²⁹⁾。また、「実施の停止」、「損害賠償相当額の留保」、あるいは「特段の対応を行わず製品の製造販売を行う」といった対応は、「経営判断の内容」に相当する。特許権侵害事例についてのみ経営判断原則を排除すべき理由はなく、裁判例①ないし⑥及び裁判例⑦の判示内容を、これまでに議論が尽くされてきた「経営判断原則」の要件に当てはめることで、善管注意義務の判断基準について、妥当な内容が導かれるのではなかろうか。

「経営判断に至る過程」に相当する「中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討」等を行うべき時期については、特許権侵害事例における善管注意義務を「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務」（裁判例③）との文言及び実施主体の過失推定（特許法 103 条）との関係で実施主体にて実施前に事実上の調査義務が生じるとする考え方⁽³⁰⁾に鑑みると、「取引実施前」とすべきとも考えられる。

もっとも、悪意又は重過失の場合のみ損害賠償責任を負う点に鑑みれば、汎用品を含むあらゆる製品・サービスにつき取引実施前に対応すべきとすることはあまりに酷である。そのため、社内にて調査を行った結果として一定程度の特許権侵害の可能性が生じたと認められる時点や、特許権者から警告がなされて対象特許の存在について認識した時点と解するのが相当と考えられる。

中立的な専門家により「特許権非侵害」との見解が得られていれば、結果的に特許権侵害と認められても取締役個人が損害賠償責任を負うことは原則的にないと思ふべきであろう。他方で、特許権侵害の有無について全く検討しない、特段の事情なく専門家を介さず素人的な検討のみで非侵害と判断したり、非中立的な第三者の意見に基づき非侵害と判断した場合は、「経営判断に至る過程」が「著しく不合理」であったとして、善管注意義務違反と判断され得ると解すべきである。

また、中立的な専門家により特許権侵害の可能性があると判断された場合には、「経営判断の内容」として、可能性の多寡に応じて、裁判例⑦が示す「最も適切な経営判断」等の対応を行えば、後に特許権侵害が認定されても取締役個人の責任は否定されると解すべきである。他方で、特許権侵害の可能性が相当程度存すると判断されたにも関わらず何ら対応を行わず製品の製造・販売等を継続した場合は、「経営判断の内容」について「著しく不合理」であったとして、善管注意義務違反と判断されるであろう。

このような考え方を採用した場合でも、裁判例①ないし⑦の結論は変わらず、事案に即した妥当な判断が可能と思われる。裁判例①ないし③では専門家の意見聴取等はなされておらず悪意又は重過失が認定できる一方、裁判例④では重過失なく正規品と誤認した事案であるため別途専門家の意見聴取等を求めることは酷であるとして重過失を否定できる。裁判例⑤では業務執行権限を有していなかった点で意見聴取等を行うべきとする前提を欠き、裁判例⑥では一応の調査がなされ、営業秘密等として製造元が情報提供を拒否し専門家の意見聴取が困難と認められるならば悪意または重過失に該当しないものと解される。裁判例⑦に関しても、弁理士の調査が取引先の不安を静める目的のものであったとするならば、「中立な」専門家の意見聴取に該当しないとして、悪意又は重過失を認定することが可能と思われる。

7. おわりに

以上のとおり、本稿では、会社法第 429 条第 1 項に基づく取締役の第三者に対する責任に関して、特許権侵害事例における複数の裁判例を題材に特許権侵害事例において取締役に課される善管注意義務の内容及びいかなる場合に任務懈怠に関する重過失が認められるかについて検討を行った。これによると、善管注意義務の内容そのものは「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務」（裁判例③）という内容で概ね一致していると解される一方で、具体的な判断基準に関しては、裁判例③にて「中立的な専門家の意見聴取」等の調査義務の存在が示唆される一方、裁判例⑦では特許侵害の可能性の多寡にかかわらず実施行為の停止ないし損害賠償相当額の留保等の経営判断が求められるなど著しい相違があった。このように、実務は未だ統一的な基準が確立でき

ていない状況である。

本稿において筆者らは、裁判例の各々について検討した上で、取締役の善管注意義務の判断に広く用いられる経営判断原則に即した判断基準を提案した。今後の実務が筆者らの考えと整合する方向に収束するのか、それとも全く別の方向に変化していくのか、今後も裁判例の動向について注視していきたい。

(注)

- (1) 知財高判令和2年1月29日知財管理70巻8号1161頁
- (2) 大阪地判令和3年9月28日発明119巻1号41頁
- (3) 田中亘著「会社法 [第3版]」(東京大学出版会、2021) 369頁等
- (4) 最判昭和44年11月26日民集23巻11号2150頁
- (5) 前掲最判昭和44年11月26日は「株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から」、「取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべき」と判示する。
- (6) これに対し不法行為特則説は、本規定は役員等の不法行為責任を軽減(=軽過失の場合に法的責任を負わない)することを目的とした、民法第709条の特則であるとする。前掲最判昭和44年11月26日の少数意見参照。
- (7) 前掲最判昭和44年11月26日は端的に「取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり」損害賠償責任が生ずると判示する。
- (8) 善管注意義務が含まれる点に関連して、前掲最判昭和44年11月26日は「取締役は、会社に対して受任者として善良な管理者の注意義務を負い」、「取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し」た場合に損害賠償責任が生ずる旨判示する。
- (9) 大阪高判平成26年2月27日金融商事1441号19頁、高知地判平成26年9月10日金融商事1452号42頁等
- (10) 前掲最判昭和44年11月26日は「任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく」、「取締役に対し損害の賠償を求めることができる」と判示する。
- (11) 江頭憲治郎著「株式会社法 [第8版]」(有斐閣、2021) 534頁等
- (12) 飯島歩「特許権侵害と取締役の対第三者責任」(知財管理72巻8号971頁)は法令遵守義務の問題として論ずるところ、本稿では後述する裁判例③にて「～侵害しないよう配慮すべき義務」のように法令と異なる内容の義務が示される点等に鑑みて善管注意義務の問題として扱う。
- (13) 後述するように、裁判例②における特許権者(原告)及び特許権は、裁判例⑤における特許権者及び特許権と同一である。
- (14) 「ロイヤリティ」の趣旨は不明だが、裁判所は「ロイヤリティ」支払の事実を摘示した上で原告の訴外会社甲に対する補償金請求権の存在を否定していることから、仮通常実施権(ただし、当時は仮通常実施権制度は存在しない。)の許諾のようなものに対する対価と解していると思われる。
- (15) 別製品に関する通知書送付に関する原告の意図は明らかにされていないが、おそらくは、被告会社を取り扱っていた製品と同等品である別製品について原告が権利行使し特許権侵害を前提とした和解成立の事実を通知することで、被告の製品販売について警告ないし牽制する意図があったものと推測される。
- (16) 東京高判平成25年7月24日(ジェイコム株式誤発注事件)判タ1394号93頁は重過失という文言について、「著しい注意義務違反(重過失)というためには、結果の予見が可能であり、かつ、容易であること、結果の回避が可能であり、かつ、容易であることが要件となるものと解される。」と判示する。
- (17) 裁判例④は会社法施行前の事案であるため、会社法第429条第1項と同旨の商法第266条の3第1項の適否が争われている。
- (18) なお判決によると、甲野某なる人物は平成6年5月に死亡したとされており、本訴訟提起前に死亡したものと思われる。
- (19) ただし、代表権は有していなかった。
- (20) 知財高判平成29年2月22日(平成28年(ネ)第10082号)。控訴審で判決に至っていることから、和解交渉は決裂したものと思われる。なお、当該訴訟では会社法第429条第1項に関する請求がなされなかったため、本稿における検討の対象からは除外している。
- (21) 大阪地判平成30年6月28日(平成27年(ワ)第4292号)。当該訴訟により訴外会社甲は約1億1100万円、訴外会社乙は約1220万円の損害賠償責任を負ったところ、それぞれに対し原告が回収できたのは予め仮差押えしていた200万円、150万円のみであった。
- (22) 余談ではあるが、問題となった「二酸化炭素含有粘性組成物」との関連性が疑われる「二酸化炭素経皮吸収技術」を扱う訴外会社丙について殊更に言及した点に鑑みると、判決は、旧会社で破産した訴外会社甲と新たに設立された訴外会社丙との間に何らかの関連性があることを示唆している可能性がある。
- (23) 本件と直接関係のないものの「二酸化炭素含有粘性組成物」との関連性が疑われる「琉球粘土と炭酸ガスパックからなるスキンケア商品」等を扱う訴外会社丁に殊更に言及したことは、訴外会社乙と訴外会社丁の間に何らかの関連性があることを示唆してい

る可能性がある。

- (24) なお、本判決では弁護士・弁理士への相談について詳細な事実認定が行われているところ、裁判所が提示する「判断の枠組み」との関係は必ずしも明らかではない。
- (25) 田中・前掲注(3) 275頁、江頭・前掲注(11) 493頁
- (26) 最判平成22年7月15日判時2091号90頁。ただし、当該判例は会社法第423条第1項の損害賠償責任に関する事案である。
- (27) 滝澤孝臣監修・野上誠一著「判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任」(第一法規、2022) 88頁。「第三者の保護という観点から、429条1項の責任との関係では、取締役の裁量を限定して考えるという価値判断もあり得ないわけではない。」としつつ「取締役の会社に対する任務懈怠を要求する以上、取締役の任務懈怠の責任を規定する423条1項と同じ議論が妥当すると考えるのが自然」とする。
- (28) 大阪高判平成26年2月27日金融商事1441号19頁、高知地判平成26年9月10日金融商事1452号42頁等
- (29) なお、前掲注(26)の事案では、「経営会議にて検討され、弁護士の意見も聴取されるなどの手続きが履践され」たことを理由に、「経営判断に至る過程」が不合理でないと判示されており、参考になるものと思われる。
- (30) 杉光一成、三和圭二著「知的財産に関する取締役の責任」(NBL No.1190 18-24)

(原稿受領 2022.9.22)



ヒット商品は こうして生まれた!

令和4年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。