

## 特許権侵害に対する 会社法に基づく取締役の個人責任

自社のビジネスが第三者の特許権侵害となる可能性のあることを指摘された取締役は、ビジネスの停止・変更・継続のいずれを選択するか、継続する場合リスクにどう対処するか、について経営判断を迫られる。取締役の経営判断は、自社のビジネスや法的責任のみならず、取締役自身の法的責任をも左右する。

### 事案の概要

原告株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ（以下、「原告」という。）は、平成27年5月1日、ネオケミア及びクリアノワールを含む総計11社に対して、特許権侵害訴訟を提起した。大阪地方裁判所は、平成30年6月28日、ネオケミアに対し、金1億1107万7895円及びこれに対する遅延損害金を原告に支払うこと等を命じ、また、クリアノワールに対し、金1223万6265円及びこれに対する遅延損害金を原告に支払うこと等を命じる判決（以下、「別件判決」という。）を言い渡した。ネオケミア及びクリアノワールを含む計7社は、同判決に対して控訴したが、知財高裁は、令和元年6月7日、控訴を棄却する判決をし、当該判決は確定した。しかし、原告において供託金の差押え等の方法により計700万円を回収した以外に、ネオケミアより原告に対する前記損害賠償債務の弁済はなされていない。被告P1はネオケミアの代表取締役であった者、被告P2はネオケミアの取締役であった者である。被告P1は、令和2年9月24日付けで、二酸化炭素経皮吸収技術の開発等を目的とする新会社を設立した。また被告P1は、ネオケミアについて破産手続開始の申立てを行い、同年12月7日、同手続開始決定を得た。原告は、被告P1、P2らに対し、本件特許権が侵害され損害を受けたとして、会社法429条1項に基づく損害賠償請求を行った。

### 大阪地判令和3年9月28日の判断

大阪地裁（谷裁判長）は、次のように判示し、被告P1、P2は、連帯して、1億0129万1485円及びこれに対する遅延損害金を原告に対して支払うことを命じた。



## 被告らの悪意重過失の有無

### (1) 判断の枠組み

法人の代表者等が、法人の業務として第三者の特許権を侵害する行為を行った場合、第三者の排他的権利を侵害する不法行為を行ったものとして、法人は第三者に対し損害賠償債務を負担すると共に、当該行為者が罰せられるほか、法人自身も刑罰の対象となる（特許法196条、196条の2、201条）。

したがって、会社の取締役は、その善管注意義務の内容として、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いうことができる。

他方、特許権者と被疑侵害者との間で特許権侵害の成否や特許の有効無効について厳しく意見が対立し、双方が一定の論拠をもって自説を主張する場合には、特許庁あるいは裁判所の手続を経て、侵害の成否又は特許の有効性についての公権的判断が確定するまでに、一定の時間を要することがある。

このような場合に、特許権者が被疑侵害者に特許権侵害を通告したからといって、被疑侵害者の立場で、いかなる場合であっても、その一事をもって当然に実施行為を停止すべきであるということとはできないし、逆に、被疑侵害者の側に、非侵害又は特許の無効を主張する一定の論拠があるからといって、実施行為を継続することが当然に許容されることにもならない。

自社の行為が第三者の特許権侵害となる可能性のあることを指摘された取締役としては、侵害の成否又は権利の有効性についての自社の論拠及び相手方の論拠を慎重に検討した上で、前述のとおり、侵害の成否または権利の有効性については、公権的判断が確定するまではいずれとも決しない場合があること、その判断が自社に有利に確定するとは限らないこと、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であり、仮に侵害となる場合であっても、負担する損害賠償債務は可及的に抑制すべきこと等を総合的に考慮しつつ、当該事案において最も適切な経営判断を行うべきこととなり、それが取締役としての善管注意義務の内容をなすと考えられる。

具体的には、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など、いくつかの方法が考えられるのであって、それぞれの事案の特質に応じ、取締役の行った経営判断が適切であったかを検討すべきことになる。



## (2) 被告P1の悪意、重過失について

被告P1が、各被告製品の製造販売が本件各特許権の侵害にならない、あるいは本件各特許は無効であると主張した点について十分な論拠があったということとはできず、むしろ特許制度の基本的な内容に対する無理解の故に、ネオケミア特許の実施品であれば本件各特許権の侵害にはならないと誤解して各被告製品の製造販売を続け、取引先にもそのように説明したものである。

前述のとおり、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のであるから、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、前記(1)の①ないし④で述べたような方法をとることで、特許権侵害に及び、自社に損害賠償債務を負担させることを可及的に回避することは可能であるにも関わらず、被告P1はそのいずれの方法をとることもせず、各被告製品の製造販売を継続している。さらに、別件判決によれば、ネオケミアは各被告製品の販売により相応の利益を得ていたのだから、特許権侵害となった場合の賠償相当額を留保するなどして、別件判決確定後に損害を遅滞なく填補すれば、ネオケミアに損害賠償債務を確定的に負担させないようにすることも可能であったのに、被告P1は任意での賠償を行わず、ネオケミアを債務超過の状態としたまま、破産手続開始の申立てを行ったものである。

以上を総合すると、被告P1が、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、ネオケミアの取締役としての善管注意義務に違反するものであり、被告P1は、その前提となる事情をすべて認識しながら、ネオケミア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。

## (3) 被告P2の悪意重過失について

被告P2は、自身が名目上の取締役であり、ネオケミアの業務に全く関与せず、本件各特許の内容を知らず、各被告製品が本件各特許権を侵害するかを判断する機会もなかったもので、被告P1の経営判断が特許権侵害であるとしても、それを発見し、抑止することはできなかつたと主張するが、このような理由で、取締役としての善管注意義務が存在しない、あるいは免除されていると解することはできない。

### Practical tips

本件において被告P1は複数の弁護士・弁理士から非侵害・無効の見解を得ているが、本判決は被告P1の非侵害・無効の主張は十分な論拠があったということとはできず、むしろ特許制度の基本的な内容に対する無理解のゆえに非侵害と誤解した旨述べている。取締役としては、FTO調査において専門家たる弁護士・弁理士から自己に有利な見解を得ていたことをもって取締役の悪意重過失が否定されると期待することは、危険である。本判決が控訴審においても是認された場合、近時の特許権侵害訴訟における損害賠償額の高額化と相まって、会社役員賠償責任保険のより一層の活用が促進されるだろう。



被告となった企業としては、徹底抗戦することを選んだ場合、本判決が挙げる①ないし④の方策のうち④をとることが本判決からは要請されることになる。④の損害賠償相当額を利益より留保することは利益全額を留保するというに等しく、中小企業においては資金がショートする危険がある。大企業であっても、多数の係争を恒常的に抱えている企業の場合、訴訟ごとに損害賠償相当額を計算して留保することは、過度の負担となるおそれがある。

令和3年10月26日に開催された内閣府知的財産戦略推進事務局主催「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会（第6回）」の事務局説明資料においては、「近時の地裁判決において、第三者の特許を侵害することを回避することが、取締役の善管注意義務の内容であるとされ、取締役個人の損害賠償責任が認容されている」として、本判決が取り上げられている。

## 執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



## ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496  
FAX 06-6949-1487  
MAIL [abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



[www.abe-law.com](http://www.abe-law.com)

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com) までご連絡下さいますようお願い申し上げます。