

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

特許権侵害の不法行為により特許権者に損害を与えた会社の役員個人に対し、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めた事例

[大阪地方裁判所 令和3年9月28日判決 令和元年(ワ)第5444号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許(特許第4659980号および同第4912492号。以下、前者を本件特許1、後者を本件特許2といい、各特許権を本件特許権1、本件特許権2という)の特許権者であった原告が、被告製品の製造販売等を行った訴外2社(ネオケミア社、クリアノール社)の代表取締役、取締役であった被告らに対し、本件各特許権が侵害され損害を受けたとして、主位的に、被告らは会社の職務執行に際し悪意・重過失により原告に損害を生じさせたとして主張して、会社法429条1項に基づく損害賠償を、予備的に民法709条に基づく損害賠償を求めた事案です。

特許権侵害警告を受けた会社の役員が負う善管注意義務の内容と会社法429条1項の責任につき、実務上参考になりますので、本稿で紹介します。

2. 事実関係

(1) 原告は、平成10年10月5日、被告P1およびP5を発明者として、本件特許1の出願をしました(本件特許2は、本件特許1の発明に係る出願を原出願として後に分割出願され、特許査定を

受けたもの)。当時、被告P1およびP5は、原告の代表取締役でした。その後、原告は、本件特許1発明の実施品である炭酸パックの製造販売を開始しました。

(2) 被告P1は、平成12年に原告の代表取締役を退任し、平成13年5月22日、ネオケミア社を設立して代表取締役に就任しました。その後、同社は、被告製品の製造販売を開始しました。同社は、平成14年4月5日、被告P1を発明者とする二酸化炭素外用剤調製用組成物に係る発明を特許出願し、分割出願を経て平成20年から22年までの間に3件の特許(特許第4130181号、同第4248878号、同第4589432号。以下、ネオケミア特許)を取得しました。

(3) 平成23年1月7日に本件特許権1、平成24年1月27日に本件特許権2が登録されました。

(4) ネオケミア社は、原告の製造する製品がネオケミア特許の発明の技術的範囲に属するとして、原告の取引先に対し特許法65条に基づく補償金請求を行いました。他方で、原告は、ネオケミア特許に無効理由があることを理由として取引先への警告および請求をやるよう求めるとともに、被告らやその取引先に対し、被告製品が本件各特

許の発明の技術的範囲に属するとして、その製造販売の中止等を求めました。

(5) ネオケミア特許の発明は先願の本件各特許発明を利用する関係にありましたが、被告P1は、後述する別件訴訟が係属するまでそのことを知りませんでした。そして、ネオケミア特許が登録された以上、その発明の実施品については本件各特許権の侵害にはならないと考え、各被告製品の製造販売を継続し、クリアノール社や取引先に対してもその旨を説明していました。

(6) 原告は、平成27年5月1日、前記2社を含む複数の会社を被告として、本件各特許権に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(大阪地裁平成27年(ワ)第4292号。以下、別件訴訟)を提起し、原告の請求についての一部認容判決は、知財高裁の控訴棄却判決を経て確定しました。

その後、訴外2社のうちネオケミア社が破産手続開始決定を受けるなどし、原告は損害賠償債権のうちごく一部を回収できるとどまりました。

そこで、原告は、改めて上記訴外2社の代表取締役および取締役個人をそれぞれ被告として、本件訴訟を提起したものです。

3. 争点と裁判所の判断

(1) 本件では、本件各発明の技術的範囲への属否、進歩性欠如の有無も争点となりましたが、裁判所は各被告製品につき、特許権侵害ないし間接侵害を認定し、本件各発明の進歩性欠如（特許法29条2項）の被告の抗弁を排斥しました。

(2) 次に、裁判所は、特許権侵害の警告を受けた会社の取締役が負う善管注意義務の内容と悪意・重過失の判断方法につき、次のとおり判示しました。

「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」

(3) そして、裁判所は、代表取締役である被告P1およびP3の責任につき以下のとおり判示しました。なお、判決では取締役の責任についても言及されています。

ア 被告P1の責任

「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。

……前記……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もとることもせず、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であるから、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」として、被告P1が、本件各特許が登録されたことを知りながら各被告製品の製造販売を継続したことにつき、取締役の善管注意義務違反と悪意を認定しました。

イ 被告P3の責任

「被告P3は、原告から被告製品14の販売が本件各特許権の侵害に当たるとの警告を受けたものの、本件各特許の発明者であって炭酸ガスパックの専門家であった被告P1から、ネオケミアが委任した弁護士や弁理士が特許権侵害ではないと言っているなどと聞き、どのような根拠で特許権侵害に当たらないということになるのか理解できないまま、ネオケミアでも特許権を有していて、原告製品よりネオケミアの製品の方が品質・性能が良いので、原告の特許権が優先することはないなどと考え、被告製品14の販売を継続する意思決定をしたというのであるから、主として、被告製品14の製造元であるネオケミアからの説明に依拠してその判断を行ったことになる。

しかしながら、特許権侵害が成立しないとするネオケミア側の説明に十分な論拠がなく、むしろ被告P1の特許制度に対する誤解が前提となっていたことは、前記……で検討したとおりであるし、品質・性能において上回っていることは、特許権侵害を否定する理由とはなり得ない。

……被告P3は、特許権侵害の警告を受けた後も、主として被告製品14の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠し、前記……①ないし④で検討

したような方法をとることもなく、裁判所からの心証開示があるまでの間、被告製品14の販売をして特許権侵害の不法行為を継続し、原告に損害を生じさせた」として、取締役の善管注意義務違反と重過失を認定しました。

4. 考察

(1) 本件では、会社の役員が、第三者から特許権侵害等の警告を受けた後も製品販売の継続を主導し、結果的に当該会社の第三者に対する特許権侵害の不法行為の存在が後日判明した場合について、当該役員個人の原告に対する損害賠償責任の存否が争点となりました。

会社の役員が職務執行をする際、悪意または重過失により、会社に対する善管注意義務・忠実義務に違反し、これによって第三者に損害を与えた場合、当該役員は直接当該第三者に対する損害賠償責任を負うとされています(会社法429条1項、最大判昭和44年11月26日)。

本件において裁判所は、特許権侵害警告等の内容の正否が公権的判断を待って確定されることを考慮して、侵害警告を受けた役員の善管注意義務の内容として、すべての製品販売を直ちに停止する措置までは求めませんでした。他方で、侵害の成否または権利の有効性につき双方の論拠を慎重に検討する措置や、結果的に特許権侵害と後日判明した場合に備え、前記①～④な

ど損害賠償債務を可及的に抑制する措置を求めました。そして、被告らにおいて、特許法の基本的な理解を欠き、十分な論拠なくして自社による製品販売を特許法上適法な行為と誤信したうえで、侵害警告後も漫然と被告製品の販売を継続したことに対し、善管注意義務違反と悪意・重過失を認定したものです。特に、特許専門家である弁理士が非侵害と結論付けた鑑定書を取得したにもかかわらず、役員を認めた判断は注目に値します。

(2) なお、別件判決の確定により、ネオケミアの特許権侵害で原告が被った損害も確定しているという前提ではありますが、本件判決が会社法429条1項の役員責任についても、特許法102条2項の推定規定の適用を認め、会社による特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償債権と同額の損害額を認定したことも、注目に値します。

(3) 2021年6月11日より、上場企業に順守が求められる「コーポレートガバナンス・コード」が施行され、そのなかで知的財産への投資等に対する具体的な情報開示、グループ全体を含めた全社的なリスク管理体制の整備等が明記されました。特許権侵害警告を受けた取締役の行為規範につき本件判決が示した具体的な内容は、適切なコンプライアンス確保とリスクテイクのうえでも参考になります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定(1級・統計数理、準1級)取得。