

## 他社の特許権の侵害と

## 取締役の個人責任

項)。ここにいう任務懈怠には法令違反も含まれるところ、上述のとおり、特許権侵害は法令違反にあたりますので、取締役に悪意重過失があった場合には、第三者である特許権者に対して、個人的に賠償責任を負うことが

このように、特許権侵害があつた場合、取締役は、会社に対する責任と、特許権者に対する責任を負うことがあります。それらのうち、実務的に特に問題になるのは、特許権者に対する責任です。具体的には、会社による特許権侵害が認定されたものの会社に資力がなく、特許権者が、損害の回収のため、取締役個人を訴えるような場合にこの問題が顕在化し、裁判例の中には、取締役の個人責任を認めたものが散見されます。

**二、取締役が個人責任を負う場合**

では、取締役は、具体的に、どのような場合に個人責任を負うことになるのでしょうか。

会社法によれば、取締役が特許権者などの第三者に対して個人責任を負うのは、惡意または重過失による任務懈怠に基づいて第三者に損害を生じた場合です。これを要件的に分類すると、①任務懈怠、②惡意・重過失、③

## 二、取締役が個人責任を負う場合

では、取締役は、具体的に、どのような場合に個人責任を負うことになるのでしょうか。

会社法によれば、取締役が特許権者などの第三者に対しても個人責任を負うのは、悪意または重過失による任務懈怠に基づいて第三者に損害を生じた場合です。これを要件的に分析すると、①任務懈怠、②悪意・重過失、③

会社の事業活動の中で、他社の特許権を侵害した場合、まずその責任を負うのは事業主体である会社で、取締役は、たとえその事業活動について担当役員として意思決定をしていたとしても、直ちに個人責任を負うわけではありません。

しかし、取締役は、会社との間の委任契約に基づく善管注意義務を負うほか、会社法上の忠実義務の一環として法令定款等の遵守義務を負つており、これを怠つて会社に損害が生じたときは、会社に対する損害賠償の責任が生じます（会社法四二三条）。

ここで、会社が特許権侵害をした場合、特許権者に損害が生じるほか、特許権侵害をした会社にも、事業を差し止められたり、損害賠償をしたりといった損害が生じますが、特許権侵害は法令違反ですので、取締役の担当事業で他社の特許権を侵害すると、法令定款等の遵守義務の違反にあたり、取締役に過失があつた場合には、会社に生じた損害について賠償債務を負うことになります。

また、取締役が悪意または重過失で任務を懈怠し、その結果第三者に損害が生じたときは、その第三者に対しても損害賠償の責任を負担することになります（会社法四二九条一

## 特許権侵害と取締役の責任

会社の事業活動の中で、他社の特許権を侵害した場合、まずその責任を負うのは事業主体である会社で、取締役は、たとえその事業活動について担当役員として意思決定をしていたとしても、直ちに個人責任を負うわけではありません。

しかし、取締役は、会社との間の委任契約に基づく善管注意義務を負うほか、会社法上の忠実義務の一環として法令定款等の遵守義務を負っており、これを怠つて会社に損害が生じたときは、会社に対する損害賠償の責任が生じます（会社法四二三条）。

ここで、会社が特許権侵害をした場合、特許権者に損害が生じるほか、特許権侵害をした会社にも、事業を差し止められたり、損害賠償をしたりといった損害が生じますが、特許権侵害は法令違反ですので、取締役の担当事業で他社の特許権を侵害すると、法令定款等の遵守義務の違反にあたり、取締役に過失があつた場合には、会社に生じた損害について賠償債務を負うことになります。

また、取締役が悪意または重過失で任務を懈怠し、その結果第三者に損害が生じたときは、その第三者に対しても損害賠償の責任を負担することになります（会社法四二九条一

会社が他社の特許権を侵害すると、取締役が個人で損害賠償責任を負うことがあると聞きました。そのようなことがあり得るのでしょうか。また、そのような事態を回避するには、どうすればよいのでしょうか。

## 今回のご相談



innoventier弁護士法人  
Power for the Business イノベンティア

# 企業法務相談室

いいじま  
飯島 歩

京都大学法学部卒業後司法修習を経て1994年より弁護士。その後米国デューク大学ロースクールに留学、法学修士(LL.M.)を取得するとともに、ワシントンD.C.の米国大手法律事務所に勤務。2002年から特許庁初の法制専門官として特許法改正作業に従事し、2003年より弁護士業務に復帰、2016年4月弁護士法人イノベンティア設立(現職)。企業法務に特化し、多数の企業に法律経営にわたるアドバイスをする。

損害、(4)悪意・重過失による任務懈怠と損害との因果関係、という四つの要素に分けることができます。

これらの要件のうち、まず①任務懈怠についてみると、上述のとおり、任務懈怠には法令違反が含まれ、また、特許権侵害は法令違反にあたりますから、特許権侵害があつた場合、その事業の意思決定にあたつた取締役には、任務懈怠があつたことになります。また、特許権侵害があれば②一定の損害が生じる可能性が高く、その額について、特許法の規定の類推適用を認めた裁判例もあります。

他方、②悪意・重過失は、取締役が特許権侵害の事実を知っていたか、または、容易に知り得たにもかかわらず注意を怠つた場合にはじめて認められます。特許権侵害を知つていた悪意の場合に責任を負うことになるのは、当然として、実際に問題になるのは、重過失があつたといえるか、つまり、特許権侵害の事実を容易に知り得たか、という点です。

この点、現実問題として、特許権侵害が成立するかどうかの判断は専門家にとつても難しく、裁判所の判断ですら上級審で覆されることが珍しくありません。そのため、単に特許権侵害が指摘された製品の構造を知つていて、といったことだけで取締役に重過失が認められることはできません。

もつとも、開発段階で社内から特許権侵害

て特許を取得しているような分野において、社内に特許のクリアランスを行う体制を構築せず、各社が新しい技術を争っているような技術要素を含む製品開発を漫然としているような場合にも、その程度によつては取締役の重過失が問題になる可能性が出てくるものと考えられます。

一定のコンプライアンス体制があることを前提にすると、現実的問題は、製品開発時に他社の特許権のクリアランス調査を行つており、また、侵害の可能性を指摘された場合には適切な検討を行つていたにもかかわらず、後日訴訟などで特許権侵害の事実が認められた、という場合ですが、調査や侵害検討が適切に行われている限り、重過失が認められることはまずないといつてよいでしょう。

取締役は、会社の利益のために職務を行わなければならず、特許権者から侵害の指摘を受けたからといって常に事業活動を停止していたのでは、企業経営は成り立ちません。専門家による検討を経て、特許権侵害の主張に對し、合理的な反論が可能であることが示されれば、特許権者の主張に対し、適切な防御を尽くすことと、法的に正当な取締役の任務であるといえます。

と呼ばれます。）、<sup>(2)</sup>特許権者から特許権侵害の指摘を受ける等したときは、社内の適切な部署のほか、専門家に意見を求め、万が一特許権侵害が認められる場合には、侵害を回避し、特許権者に対して適切な対応を行うこと、そして、<sup>(3)</sup>こういった侵害リスク対応を行う社内体制を構築すること、ということになります。また、これらのうち、<sup>(3)</sup>の体制構築は、内部統制システムの一環ともいえますので、十分な体制構築ができておらず、それゆえに特許権侵害について適切な対応ができなかつた場合には、特許権侵害を生じた事業の担当取締役だけでなく、他の取締役にも責任が生じる可能性が出てきますので、留意を要します。

なお、知的財産の専門部署や知的財産業務に対応できる担当者を有していないなど、社内で適切な体制を構築することが困難な場合には、外部専門家を利用することも考えられます。また、侵害の成否が微妙な場合には、万が一取締役個人が責任追及を受けたときに備え、社内体制如何にかかわらず、外部専門家による鑑定書を取得しておくことも推奨されます。

### 三、取締役の個人責任を回避するための措置

以上を踏まえて、取締役を個人責任から守るために措置について整理すると、①開発段階において適切な特許調査を行い、侵害を可及的に回避すること（）いういふた特許調査は「F T O (freedom to operate) 調査」など

## 四、おわりに