

# 取締役の知財に関する法的責任

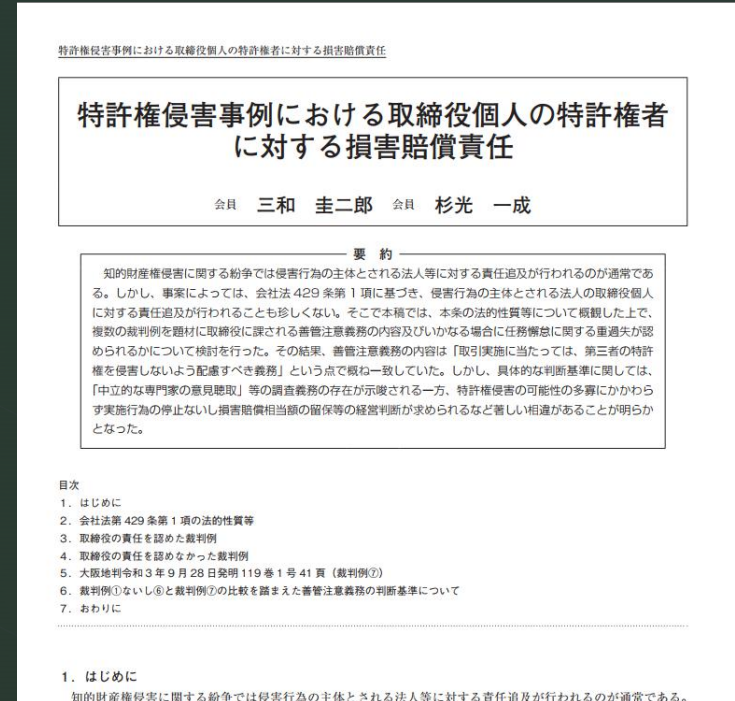


金沢工業大学大学院教授 Ph.D.

杉光一成



NBL(商事法務) 2021年3月15日



パテント(日本弁理士会) Vol.76 2023年5月

## 知的財産権侵害に関する企業のリスク

差止請求権と廃棄請求権  
(特許法100条1項・2項)

損害賠償請求権  
(民法709条、特許法102条、**103条**、104条)

## （特許権）侵害罪（**非親告罪**（平成10年改正））

ある会社の代表取締役が命令して従業者に侵害行為を行わせた場合には、代表取締役が自然人として 196条の罪責を負うと共に、命を受けて侵害行為をした従業者も、特許権侵害の故意があれば、代表取締役との**共同正犯**ないしは**幫助犯の罪責**を負い、両罰規定が発動し、会社は、罰金刑に処せられる。（「知的財産の保護と刑事罰」棚町 祥吉（元検事・弁護士））

## 知的財産法（産業財産権法）との関係

特許法103条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

過失＝損害発生の予見可能性があるのにこれを回避する行為義務（結果回避義務）を怠ったこと（客観的過失）



本条における「回避する行為義務」は何を意味するのか？

cf. ここでの過失の推定は、あくまで「企業」の過失の推定であり、「取締役」個人の過失の推定ではない  
中村彰吾「知的財産権侵害訴訟における商法 266 条の 3 の役割」パテント, 56(2), 2003 62頁



## 起草経緯及び学説・判例

### 【起草経緯】

当時(昭和34年法)の工業所有権審議会審議室長・荒玉義人氏の説明

「特許制度の普及している今日においては、企業が新しく技術を実施するに際しては、一応既存の特許権に触れるかどうかを調査するのが通常であり、従ってそのような調査義務を各企業に要求しても實際上むりとは考えられない。」

「例えばその道の権威者が自分のこれから実施せんとする技術が既存の特許権を侵害するものであるかどうか鑑定を依頼したところ、侵害でないという回答があったため実施したというような事情があれば、侵害者は賠償責任を免れるということが出来るわけである。」



帝京大学教授・露木美幸先生(法学博士)の見解

「**実体法上の特許調査義務の創設**をも包摂しているといえる」

「特許法103条と責任法上の注意義務：産業財産権法の過失の推定規定の再検討」  
露木美幸 [著] (産業財産権研究推進事業 (平成22-24年度) 報告書)

## 【学説】

結論として本条において事業者を対象として  
知財権の「調査義務」が想定されている点については学説上は異論なし

(吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣、2001年)470頁。渋谷達紀『知的財産法講義 I 』(有斐閣、2004年)194頁。蘆立順美『特許判例百選〔第4版〕』(2012年)167頁等)

(本条(過失の推定規定)の根拠)

- ・侵害行為の過失を権利者側が立証するのは困難であり保護の必要性が高い
- ・公報が公開されている  
(現在では無償でインターネットにおいてほぼ24時間365日検索可能)
- ・調査義務があるとしても事業者のみが対象  
(「業として」の実施行為のみが侵害となる)

## 【裁判例】

特許法の103条の規定の解釈について

「他人の特許権を侵害するか否かを右公示に基いて調査することが可能であり、そのような調査を行うべきものであるとして、その製品又は方法が他人の特許権又は専用実施権を侵害するものである場合には、**調査を怠ったか、調査に基づいて適切な判断をしなかった等の過失があるものと推定するものである。**」（東京地裁平成10・5・29判時1663号129頁「O脚歩行矯正具事件」）



## 会社法における取締役の主な義務

1. 善管注意義務(330条)

2. 法令遵守義務(355条)

(3) 忠実義務(355条) ∴ 同質説(判例・多数説)

⇒ いずれであっても違反すれば**任務懈怠**

## ■ 任務懈怠がある場合の取締役の法的責任

### (1) 「会社」に対する責任(423条)

(任務懈怠について**故意・過失**がある場合)

(最判昭51・3・23金融商事判例503号14頁)

(⇒ 株主代表訴訟の可能性)

### (2) 「第三者」に対する責任(429条)

(任務懈怠について**悪意・重過失**がある場合)

(最判昭和44年11月26日民集23巻11号2150頁)

## 善管注意義務と法令遵守義務の関係

一元説＝常に善管注意義務に違反したかが問題となる(有力説)

二元説＝法令遵守義務違反の場合には善管注意義務は問題とならない

(最二小判平成12・7・7 野村証券事件)

二元説によれば・・・



法令遵守義務違反があれば直ちに、**任務懈怠**となる！

参考：田中亘「会社法(第3版)」290頁。野上誠一「判例法理から読み解く裁判実務  
取締役の責任」第一法規61頁等。

## 法令遵守義務（355条）

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

この「法令」にはどこまでが含まれるのか？

## 「法令」の意義

(A) 公益保護を目的とする法令に限る

cf. 江頭憲治郎『株式会社法〔第4版〕』（有斐閣、2011年）437頁

(B) 「取締役」を名宛人とする法令（会社法356条等）に限る

(C) (B)に加え、「会社」を名宛人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定を含む

（非限定説、前掲・野村証券事件）



## 特許権侵害は「法令」違反となるか？

(A) 特許権侵害自体が「法令」違反＝任務懈怠

(飯島歩「特許権侵害と取締役の第三者責任」知財管理Vol.72 No.8(2022)979頁)

(B) 調査義務違反が「法令」違反＝任務懈怠

(特許法103条を調査義務の創設規定と考えた場合)

(C) 特許権侵害・調査義務違反はいずれも「法令」違反にはならない(多くの裁判例の前提)

⇒ 善管注意義務に違反するかが問題となる。

## 善管注意義務(330条)

受任者は、委任の本旨に従い、**善良な管理者の注意**をもって、委任事務を処理する義務を負う

(民法644条)

- ・株主の利益をなるべく大きくするように、善良な管理者の注意をもって職務を行うこと (**株主利益最大化の原則**)
- ・受任者が有すると**想定されていた知識・程度が基準**  
(ただし、弁護士等の専門家は同様の職業にある者に期待される水準が基準 = 一般よりも高くなる)

## ▶ 経営判断の原則 (Business Judgement Rule)

経営判断は

「判断の過程、内容に著しく不合理な点がない限り」

取締役の善管注意義務に違反するものではない

(アパマンショップ株主代表訴訟事件判決、最判平成22年7月15日・判例時報2091号90頁)。

∴ ①裁判所は経営の専門家ではない ②取締役が萎縮・保守的になり過ぎるべきでない

判断の過程 ≡ (事実認識のための) 情報の収集、その分析・検討

判断の内容 ≡ (意思決定のための) 選択肢と選択決定の内容

## ▶ 仮想事例

長年、官庁向けの納入業務を行ってきた水処理装置専門メーカーA社の経営企画部門から、同社の保有する浄水技術を人工透析に応用した透析機器事業という**新規事業の提案**があり、役員会議で検討した結果、提案を採用する意思決定をし、当該事業に同社の研究開発費が重点的に配分されて開発・販売に至った。間もなく人工透析機器メーカーのB社から**特許権侵害である旨の警告を受けて調査**したところ、特許権侵害の事実が確認されて当該事業を停止・廃業することとなり、その期の決算において大幅な損失を計上した。

なお、本事例において、法務部は存在していたものの、そもそも明確に**知的財産を担当する部署も担当役員も存在しておらず、新規事業を開始する際に他社の知的財産権を調査する、という社内ルールも存在していなかった**。また、役員会議での検討の際には、他社の知的財産権を**調査すべきであるという意見は誰からも出ず、実際に法務部にも連絡せず、調査は行われなかった**。

## 事例の検討

- ①特許法103条(過失の推定規定)から派生する調査義務
- ②「業として」(事業として)の行為のみが特許権侵害となる  
(事業行為規範性⇒会社を名宛人としているといいうる)
- ③「知財立国宣言」をしたわが国の知的財産重視の流れ

⇒ 他社の知財権の情報収集(調査)及びその検討は  
経営のプロとしての**取締役の「常識」**というべき



■  
新規事業開始の意思決定の時点において  
他社の知財権の調査を怠った点において「判  
断の過程」に著しい不合理性があったと認め  
られる。

⇒ 任務懈怠、善管注意義務違反が認定  
される可能性

## 善管注意義務からの派生的な義務

(1) 他の取締役の業務執行の監視義務

(裁判例<sup>1</sup>、362条2号)

(2) 内部統制システムの整備義務

(裁判例<sup>2</sup>、399条の13第1項1号ロ八等)

1 最判昭和48・5・22民集27巻5号655頁、百選67

2 大阪地裁平成12・9・20判時1721号3頁(大和銀行事件)

## （1）他の取締役の業務執行の監視義務

取締役会に上程された事項のみならず、**上程されていない事項**について

### ① 調査・確認義務

= 他の取締役による業務執行の状況等について調査・確認する義務

e.g. 質問、資料の提出を求める、自ら調査する

### ② 阻止（是正）義務

= 必要に応じて他の取締役が任務懈怠や違法行為をしないよう阻止（是正）する義務

⇒ **業務執行が違法または不当となる危険性があるときはこれを是正する措置をとる義務**（e.g. 取締役会の招集等）

（前掲・野上137頁参照）

## 事例の検討

### (1) 任務懈怠の有無について

- ・新規事業開始時点において他社の知財権を調査しなかった点において任務懈怠あり（前述の通り）

### (2) 監視義務違反の有無について

- ・新規事業の際には、他社の知財権の調査を行うこと自体は経営のプロである取締役としての常識といえる以上、知財権の調査の実施状況についての確認・調査義務に違反し、さらに法務部にも連絡（＝調査の指示）をしていないことから阻止義務にも違反しているといえる。

## ▸ 信賴の原則 (=信賴の権利)

各取締役は、他の取締役または使用人が担当する業務については（その内容の適正さについて疑いを抱かせる事情を知り得た場合でない限り）、適正に行われていると信賴することが許され、仮に他の取締役または使用人が任務懈怠をしたとしても、監視義務違反の責任は負わない

(東京地判平成28・7・14判時2351号69頁等)

(参考) 使用人(従業員)への信賴の原則の適用については、当該使用人の専門性・資格などを考慮する裁判例が散見される。したがって、従業員に知的財産の国家資格者である「弁理士」あるいは国家資格者の「知的財産管理技能士」を採用し、業務に当たらせていた、とすることは信賴の原則の適用を受けやすくなると考えられる(例えば、東京地判平成27・4・23金融商事1478号37頁では、「ダム管理主任技術者の資格を持つ従業員を養成・配置するなどの措置をとっている・・・」ことから信賴の原則を適用した)。



## （2）内部統制システムの整備義務

会社の業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）の整備をする義務

⇒「通常想定される不正行為を防止し得る程度の管理体制」であれば良い（最判平成21・7・9判時2055号147頁、百選50）

+

システムの内容については取締役に近い裁量

（東京高判平成20・5・21判タ1281号274頁等）

## 事例の検討

「知的財産を担当する部署も担当役員も存在しておらず、新規事業を開始する際に他社の知的財産権を調査する、という社内ルールも存在していなかった」

⇒ 内部統制システムの整備がなされていなかったといえる

# 内部統制システムの運用状況の開示の好事例(クボタ)

For Earth, For Life Kubota Japan

投資家情報 採用情報 ▾ クボタのお店 ▾ お問い合わせ 🔍

クボタについて ▾ 製品・ソリューション ▾ イノベーション ▾ サステナビリティ ▾ ニュースルーム ▾

▶ サステナビリティ

方針・基本的な考え方

トップメッセージ

企業理念「クボタグローバルアイデンティティ」

CSR経営の基本方針

環境経営の基本方針

事業を通じたサステナビリティ

## リスク管理の内容と監査件数

リスク管理事項	回避すべきリスク	2020年度監査件数*1
財務報告の信頼性に係る内部統制	財務報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>財務報告の信頼性に関するリスク</li> </ul>	9,466
	公正取引 <ul style="list-style-type: none"> <li>入札談合</li> <li>価格カルテル</li> <li>販売店などとの取引に係る不公正取引</li> <li>下請法違反</li> </ul>	83
	知的財産 <ul style="list-style-type: none"> <li>他社の知的財産権の侵害</li> </ul>	781

▶ サステナビリティ

## 以降は(参考資料)

# 取締役の知財に関する法的責任が問題となった 裁判例について(裁判例の左の赤字のマークは参考になる度合い)

## 「第三者」に対する取締役の責任を認めた裁判例

△ ①東京地判平成26年12月18日判時2253号97頁

(原告に移転された特許権の発明者が被告の取締役となっている特殊な事例)

- ・「**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**」
- ・「**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**」

× ②東京地判平成26年11月18日(平成25年(ワ)第14214号)

(原告に移転された特許権の発明者が被告の取締役となっている特殊な事例)

(参考)



◎ ③知財高裁判平成30年6月19日（平成30年（ネ）第10001号）

「事業全般を統括していたのであるから、～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。」

「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、悪意又は少なくとも重大な過失を認定



## 取締役の責任を否定した裁判例

- × ①大阪地判平成8年2月29日判時1573号113頁  
(原告側から指示を受けて正規品を購入していたつもりが原告の不良品だったという特殊な事案)
  
- × ②東京地判平成29年2月16日(平成28年(ワ)第2720号)  
(平取締役だったことを理由として責任を否定。しかし、監視義務違反が議論されていない点で疑問のある事案)
  
- × ③東京地判令和元年10月30日(平成28年(ワ)第10759号)  
(被告は製品の納入に際し、「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、「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。」と判示した点で疑問のある事案)

(参考)

## × 特殊な裁判例 (大阪地判令和3年9月28日)


(原告の特許権の発明者が被告の取締役となっている特殊な事例)

- ・ 「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」
- ・ 「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

(参考)

・「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」

・「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）」



本裁判例については、実務家(弁護士)の間でも**評判が悪く**、そのうちの一人飯島歩弁護士・弁理士は、「**会社法の解釈から乖離し**、また**任務懈怠や悪意重過失のほか**、因果関係にかかる認定判断にも欠落があると思われるため、**判旨を一般化して実務の見直し等を検討するのは時期尚早**と考えられる。」と評しており、講演者も賛同する。

(参照:前掲・飯島歩「特許権侵害と取締役の第三者責任」)

## まとめ

知的財産に関して取締役が後に責任を問われないためには……

- ・知財に関する担当取締役の存在
- ・知的財産部門による新製品販売・新規事業開始にあたってのクリアランス体制（社内ルール）の存在
- ・侵害の警告を受けた場合には、外部の中立な専門家（顧問契約のない弁理士等）の意見の聴取

etc

本日はご清聴ありがとうございました！

本資料における法解釈や裁判例の評価等はすべて当方が調べた範囲での私的な見解に過ぎませんので、その点に十分にご留意くださいますようお願い致します。

もし何か少しでもご参考になるところがあったとすれば幸いです！