

知的財産権侵害訴訟における取締役等の 損害賠償責任の位置づけ

特許権等の知的財産権侵害訴訟（損害賠償請求訴訟）で取締役や執行役員等が会社と共同被告となることがある。古くからこの類型の裁判例は多数存在するが、令和元年以降でも取締役等の損害賠償責任を肯定したものが6年間で10件以上ある。一方、2021年に改訂されたコーポレートガバナンス・コード（以下「2021 C Gコード」という）では初めて「知的財産」という用語が導入され注目を浴びている。

そこで、知財侵害訴訟で取締役等の損害賠償責任が遡上に上った裁判例等を俯瞰しつつ、企業における知財部等への社会的期待の高まりを実務的・実践的観点から検討する。

知的財産権法研究会¹
弁護士 小松 陽一郎

第1 参考事例²

1 代表取締役の共同責任が問題となる参考事例

金属加工販売業の株式会社Y社の代表取締役Y1は、海外出張中に訪問先から、その訪問先が製造販売している「物質A及び物質b 1からなる合金」（「合金Y」）という製品は、とても高強度でありながら曲げ加工性が抜群によい、という説明を受け、一目惚れしてその合金Yを輸入販売するように社内に指示し、売れ行きはとても良かった。

ところが、最近になって個人のXからいきなり特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を大阪地裁に提起され、その訴状には、被告として、YとY1が記載されていた。Y1はワンマン社長風キャラであり、自分も被告にされていることに怒りまくっている。

それまでは、Y社の知財担当部には製造販売している合金Yに関しなにも相談や指示等がなかったが、訴状等をみると、原告Xは、「物質A及び物質Bからなる合金」（「合金X」）を特許請求の範囲とし発明の詳細な説明には実施例として「物質A及び物質b 2からなる合金」（「合金X 1」）

1 「知的財産権法研究会」は、著名な特許弁護士・知財弁護士の、石黒淳平先生、馬瀬文雄先生、小野昌延先生、村林隆一先生が代々代表を務めてこられた、昭和33年（1958年）頃から現在まで続く、伝統ある研究会である。

本稿は、令和6年12月5日開催の第20回「知的財産権法研究会とJ I P Aとの最近判決例合同研究会」（会場はJ I P A関西支部）における発表内容に適宜加筆修正したものである。参加者は、企業知財部の方々や弁護士等である。

2 研究会で議論をするためにイメージを共有した方がよいと考え、取締役等の共同責任が問題となる事例を研究会で参考として呈示した。令和6年司法試験選択科目知的財産法第1問の事例を簡素化したものである。

についての実施例のみが記載され（なお、侵害対象品の合金Yについてはなにも記載されていない）、その作用効果として「合金の高強度性を維持しつつ曲げても割れにくいという曲げ加工性にも優れている」と書かれている特許権（「本件特許権」）を有している。

なお、「物質B」は、「物質b 1」や「物質b 2」の上位概念であることは技術常識である。

・ 本件特許発明のC L	： 「 <u>物質A及び物質Bからなる合金</u> 」（「 <u>合金X</u> 」）
・ 明細書の実施例	： 「 <u>物質A及び物質b 2からなる合金</u> 」（「 <u>合金X 1</u> 」）
・ 被告Yの製品	： 「 <u>物質A及び物質b 1からなる合金</u> 」（「 <u>合金Y</u> 」）

2 侵害論（充足論）での論点

(1) 周知のとおり、今日の知的財産権侵害訴訟では、審理の迅速化のために、侵害論（充足論）を先に審理し、侵害との心証が裁判所から開示された後に損害論の審理をするといういわゆる2段階審理方式³がとられている。

以下では、先に審理対象となる侵害論で想定される論点を確認し、その後に、項を改めて損害論（取締役等の共同責任論）を検討する。

(2) 侵害論では、最初にクレーム解釈が論点となる。

参考事例での本件特許発明の特許請求の範囲には、上位概念の「物質A及び物質B」と記載されており、被告Y製品の合金Yには、「物質A」は含まれているが「物質B」の下位概念の「物質b 1」に関しては特に特定・限定する文言はない。また、明細書の発明の詳細な説明には、実施例としては「物質b 2」を用いた合金のみが記載されている。しかしながら、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の文言によって導かれるものであり、当然には発明の詳細な説明に記載されている実施例には限定されない（実施例不拘束の原則⁴）。また、本件特許発明の作用効果と被告製品Yの作用効果も実質的に同じとも考えられる。そうすると、本件特許発明の特許請求の範囲の解釈として、被告Y製品はその技術的範囲に属し本件特許権を侵害することになる。

一方、被告側からすれば、参考事例では触れられていないが、被告Y製品（合金に含まれる物質b 1）の曲げ加工性が訪問先の説明とは異なり客観的に相当低下するという結果が証明できるという事情があるなら、いわゆる作用効果不奏功の抗弁を主張しうる余地が生じる。あるいは、出願経過において、進歩性欠如の拒絶理由に対し「物質b 2」を使用する場合に比べて「物質b 1」を使用した場合にはその曲げ加工性が相当低下するので「物質B」は「物質b 2」を意味すべきである旨の意見書を提出し、その結果、補正手続なく特許査定がされたという経過の事実等があれば、いわゆる包袋禁反言の主張ができる余地もでてこよう。

以上が代表的な論点として指摘できるとと思われる⁵。

(3) 侵害論では、引き続き無効の抗弁が問題となる。

参考事例では特に触れられていないが、一般的には、新規性喪失違反（特許法29条1項）・進歩性欠如違反（同2項）・記載要件違反（実施可能要件違反：同36条4項1号、サポート要件違反：

3 大阪地裁知財部の場合の chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/sinrimoderu2013331.pdf を参照。

4 なお、リパーゼ事件最判平成3年3月8日は、特許請求の範囲の記載を重視しているが、現在は、特許法70条2項があり、知財高判平成18年9月28日（図形表示装置事件）は、技術的範囲論では原則的に詳細な説明を参酌すべしとしている。ただし、参考事例では影響しないであろう。

5 議論としては「物質B」は抽象的で広過ぎるクレームであり「物質b 2」に限定されるべきという主張が考えられなくもないであろうが（ただし、いわゆる機能的クレームのパターンではない）、今日では特許法36条の記載要件違反（無効の抗弁）の問題に集約されると思われる。