

知的財産権侵害訴訟における 商法266条の3の役割



会員 中村 彰吾

目次

1. はじめに
2. 本条の立法趣旨
3. 本条関連の主な知的財産権関連判例の紹介およびコメント
4. 考察
5. 結び

.....

1. はじめに

知的財産権(特に特許・実用新案・商標及び著作権)の侵害訴訟等では、ほとんどの場合、原告たる権利者側(企業)から、被告たる被疑侵害者側(企業)に対して、侵害の差止請求や損害賠償が行われるのが通例である。

しかし、ごく稀にはあるが、商法266条の3(あるいはそれを準用する有限会社法30条の3)以下「本条」と呼ぶ)を根拠に、被疑侵害者側の株式会社の取締役個人(あるいは有限会社の取締役)に対して、直接損害賠償請求するケースが存在する。

最高裁判所ホームページで筆者が検索した限りでは、知的財産権関係で本条による請求が認容されたケースは、著作権で2件(内1件は原審と控訴審)、商標権で1件存在する。

その一方、本条による請求が棄却されたケースは6件存在する(そのうち、被疑侵害企業への差止請求や損害賠償請求自体は認められたケースは4件)。

このように、本条による請求自体が少なく、更に、その請求が認められる割合も低い理由は、

通常の場合には取締役個人よりも被疑侵害企業の方に損害賠償の引当となる資産が偏在しているため、企業を被告とした方が金銭的満足を得やすいこと

後述するように、本条の成立要件が厳しいこと

あくまで推測だが、裁判所として本条の適用可能との心証が得られた場合、取締役個人の責任を問われることを恐れるため、通常の企業を被告とする場合に比べて、損害額認定のステージに入る前に和解等に

よって紛争が終結するケースが多いのではないかが挙げられよう。

なお、本条に基づいて、原告たる代表取締役個人に、実用新案権による差止請求権等の不存在確認の訴えの「訴えの利益」が認められたケースが1件存在する。

最高裁判所ホームページでの知的財産権関連判例データベースには、膨大な裁判例が収録されているにも関わらず、上述のような理由から、そのうち合計わずか10件程度しか、本条について判断したケースが存在しないということは、知的財産権関連の訴訟における本条の重要性は、決して高くはない、と言っても良いであろう。

しかし、

被疑侵害企業の取締役が主導的に侵害行為を主導した場合(本条の成立要件が満たされやすく、しかも取締役の帰責性が高くて心情的に許容し難い場合)

被疑侵害企業に比べて取締役個人に資産が偏在している場合(企業が倒産状態にある、または侵害訴訟敗訴によってその虞がある場合も含む)

被疑侵害企業の取締役にプレッシャーをかけ、有利な和解等に向けての糸口としたい場合等には本条の適用価値が存在すると考えられる。

そこで、このような場合に備えて、本条による損害賠償請求に関わる諸問題について考察してみた。

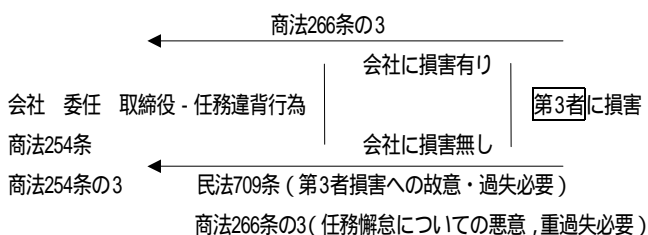
2. 本条の立法趣旨

(1) 最高裁昭和44年11月26日大法廷判決(昭和39(オ)1175損害賠償請求事件)(民集23巻11号2150頁)において、最高裁は本条の法意が以下のようなものであると判示した(～ および下線は筆者による)。

「法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意

または重大な過失により右義務（善管注意義務および忠実義務）に違背し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。「以上のことは、取締役がその職務を行うにつき故意または過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によって、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく、商法266条の3の規定により、取締役に対し損害の賠償を求めることができる。」

(2) 図を参照して解説する。



取締役の任務懈怠によって会社が損害を被り、これによって第三者が損害を被った場合（間接侵害）のみならず

取締役の行為によって直接第三者が損害を被った場合（直接侵害）の、双方をカバーすることが示されまた、

当該の場合にも、民法709条に基づく当該第三者から当該取締役への損害賠償請求は許容されることおよび、

当該の場合には、本条に基づいて会社に対する当該取締役の悪意、重過失を主張・立証すれば、民法709条に基づいて当該第三者の損害に対する故意・過失を立証せずとも、当該取締役に対して損害賠償を請求できることが判示された。

3. 本条関連の主な知的財産権関連判例の紹介およびコメント

（最高裁データベースに基づく。(a)等は筆者による。）
<本条に基づく取締役個人への損害賠償請求が認められた事例>

(1-1) 平成12年4月18日 大阪地裁平成11(ワ)4804等
 著作権民事訴訟事件

事案の概要

本件は、音楽著作権の仲介団体である原告が、カラオケ歌唱室（カラオケボックス）の経営者等に対し、原告の許諾を得ずに、原告が著作権を管理する音楽著作物（以下「管理著作物」という）を使用してカラオケ歌唱室を経営していたことは、原告の著作権を侵害するとして、著作権法114条2項、民法704条、709条、719条及び商法266条の3第1項に基づいて、損害賠償又は不当利得の返還を請求した事案である。

判旨（本条関連部分）

証拠（甲7ないし27、被告【B】本人）によれば、原告は、平成二年四月九日に本件各店舗においてカラオケボックスとしての営業が行われていることを発見し、平成二年五月一四日に本件各店舗に電話をして、部屋数、設置されているカラオケ装置の種類、開店年月日を確認したのを始めとして、A事件の訴訟提起に至るまでに、被告らとの間で、概要、別紙六交渉経緯記載のとおり著作物使用許諾契約についての交渉等を行ったことが認められる。

そして、証拠（甲25、被告【B】本人）によれば、被告【B】は、遅くとも平成三年二月一四日の時点においては、管理著作物をカラオケ歌唱室において利用する場合には、原告の許諾を得なければならないことについては認識していたものと認められる。

そうすると、被告【B】は、遅くとも平成三年二月一四日以降は、被告Kの代表取締役として本件各店舗の、また、被告Oの取締役としてKA店の、カラオケ歌唱室における音楽著作物の使用について、原告から著作権法の趣旨の説明、過去の著作物使用料相当額の精算処理及び著作物使用許諾契約の締結の催告等を受け、本件各店舗のカラオケ歌唱室における管理著作物の使用が著作物の無断使用による著作権の侵害行為に当たること、及び、無断使用期間の使用料相当損害金及び遅延損害金を支払った上、利用許諾契約を締結しなければならぬことを知りながらこれを放置し、右支払

及び契約締結をせずに管理著作物の使用を継続することによって原告の著作権を侵害し、これにより原告に損害を与えたものと認められるから、取締役としての任務の懈怠について、少なくとも重過失があると認められる。(a)

この点、被告【B】は、被告【B】が被告 K 及び被告 O の業務執行あるいは意思決定として、著作権使用料相当額の金銭の支払義務を履行しなかったとしても、会社が対外的に当然負担する必要がある債務を負担するだけであり、被告 K 及び被告 O は、特に損害を被るわけではないから、被告【B】の会社に対する任務懈怠行為は存在しないと主張する。しかし、商法二六六条ノ三第一項の規定は、第三者保護の立場から、取締役が悪意又は重大な過失により会社に対する義務に違反し、よって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係がある限り、会社が右任務懈怠の行為によって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じさせた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接第三者に対し損害賠償の責に任ずることを定めたものであるところ（最高裁判昭和四四年一月二六日大法廷判決・民集二三卷一一号二一五〇頁参照）、被告【B】は、前記のとおり、取締役としての任務を懈怠して、直接に第三者たる原告に損害を与えたものであって、右著作権侵害行為により被告 K 及び被告 O が何らの損害を被っていないとしても、当該事実は被告【B】の商法二六六条ノ三第一項に基づく責任に影響を与えるものではなく、被告らの主張は失当といわざるを得ない。(b)

また、被告【B】は、被告 K 及び被告 O とすれば、当時負担していた経費以外にさらに著作物使用料を負担するとすれば、会社の経営存続を危うくする可能性があり、会社の経営判断として、敢えて、原告との使用料契約を締結しなかったという側面もあると主張して、取締役としての任務懈怠についての重過失の存在を否認する。しかし、被告【B】は、原告の許諾を得ずに本件各店舗のカラオケ歌唱室において管理著作物を使用することにより、日々、被告 K 及び被告 O の業務執行として、原告の著作権を侵害する行為を継続し、これによって原告に損害を与え続けたものであるから、通常の商取引等に基づく債権について、会社の経営判断として支払を拒絶する場合と同列に論じることはでき

ない。被告【B】の主張は、著作権侵害行為の継続を正当化する理由とはなり得ないことが明らかであるから、これを採用することはできない。(c)

さらに、被告【B】は、会社が既にカラオケ機器のリース代金や有線カラオケの料金などを負担していたことから、その中に当然原告への使用料も含まれているものと解釈し、それ以上に原告に対しても著作物の使用料を支払うことの正当性に強く疑問を抱いていた、あるいは、カラオケ歌唱室における著作物の利用について、原告に使用料を支払う義務があるか否かは一義的に明確ではなく、最終判断を裁判所に委ねることも会社経営上の判断としては認められるべきであるなどとも主張する。しかし、前記のとおり、被告【B】は、遅くとも平成三年二月一四日の時点においては、管理著作物をカラオケ歌唱室において利用する場合には、原告の許諾を得なければならないことについては十分に認識しており、証拠（甲25）によれば、被告【B】が問題としていたのは、もっぱらその使用料の算定方法、額、あるいは他のカラオケ歌唱室営業者の原告との契約率などであると認められるから、被告【B】の主張を採用することはできない。

したがって、被告【B】は、平成三年二月一四日以降に被告 K 及び被告 O が本件各店舗において別添カラオケ楽曲リスト記載の管理著作物を使用したことにより、原告に与えた損害について、被告 K 及び被告 O と連帯して、損害を賠償する責任がある。(d)

コメント

(a)について：「会社の取締役が、著作権利用許諾契約を締結する義務を知りながらこれを放置する行為」が「取締役としての任務の懈怠について重過失あり」と評価される。

(b)について：上記最高裁判例（昭和44年11月26日大法廷判決）によって、取締役は（会社の業務についての）その任務を懈怠した結果、会社に損害を与えなくても、直接に第三者に損害を与えた場合には、本条が適用されることを敷衍している。

(c)について：会社の業務執行を行うこと自体が著作権侵害に直結している、本件のような場合には、通常の商取引に付随して債務の支払いを拒絶することとは次元が異なると判断されている。

つまり、通常の商取引に付随して、会社の正当な経営判断として、種々の債務の支払いを拒絶するだけで

は、本条における「任務懈怠についての悪意・重過失」とは必ずしも該当しないが（例えば、経営難に陥っている一般企業が、銀行への債務の弁済を一時的に遅延する場合等）、自社の業務の根幹に関わる債務の弁済を拒否すること（例えばカラオケ歌唱室を運営する会社が、カラオケの著作権利用料金を支払わない場合等）は、「任務懈怠」となり得る、というのである。

(d)について：商法266条の3の要件を満たすと認定された結果、裁判所は、被告取締役【B】と、【B】が取締役を務める株式会社Kに、「連帯して」損害賠償責任を認定している。

これについての考察は別途、以下「4. 考察」の項で行う。

(1-2) 平成12年12月22日 大阪高裁平成12(ネ)2042
著作権民事訴訟事件

事案の概要

上記(1)事件の控訴審である。

判旨（本条関連部分）

控訴人らは、控訴人【A】には任務懈怠について故意又は重過失がないと主張する。

前記争いのない事実等及び甲第七ないし第二六号証、第二七号証の一、二、第三〇号証の一ないし四、第三一ないし第三三号証、控訴人【A】本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。

昭和六三年三月一五日、最高裁は、クラブ・キャッツアイ事件につきカラオケスナックにおけるカラオケ歌唱が著作権侵害に該るとの判決を言渡し（民集四二巻三号一九九頁）、右判決は、新聞等で広く報道された。被控訴人は、カラオケ歌唱室の大手経営者と協議の上、平成元年四月以降、全国的にカラオケ歌唱室に関する許諾徴収業務を開始した。雑誌「月刊カラオケファン」一九八九年（平成元年）九月号は、「カラオケボックスの健全経営について考える」との記事中で、カラオケボックスの経営のためには、「JASRACの届出をする（五坪以内でも）」と記載し、「電波新聞」一九八九年（平成元年）九月一四日号は、被控訴人のカラオケボックスについての著作権使用料の徴収が順調に進んでいるとの記事を掲載し、「ビデオ流通新聞」一九八九年（平成元年）九月一五日号は、「特集カラオケボックス」という記事中で、「著作権料の支払もきっちり行わなければならない」とした上、被控訴人の本部の電話

番号も記載している。(a) 控訴人【A】は、控訴人Kが本件各店舗を運営していた平成二年一月二六日から平成一年五月三一日までの期間において同社の代表取締役として、また、控訴人OがKA店を運営していた平成元年一月一日から平成八年四月三〇日までの期間において同社の取締役として、本件各店舗の営業を管理支配し、業務を執行していた。被控訴人は、平成二年四月九日、本件各店舗でカラオケ歌唱が行われていることを知り、同年五月一四日、本件各店舗に電話をし、利用許諾契約締結の必要性を説明し、後日送付する利用許諾申込書類に必要事項を記入の上返送するよう求め、同年五月一五日、本件各店舗宛に説明文書、利用許諾申込書類を送付し、同年六月一四日、本件各店舗宛に督促文書を送付し、同年七月四日、本件各店舗に電話をかけ控訴人【A】と話し合いたいので連絡するよう申し入れ、同年九月二七日、控訴人【A】に書留郵便で督促文書を送付し、被控訴人の許諾を得て適法に音楽を利用するように警告し、同年一〇月一九日、控訴人【A】の自宅宛に電話をし被控訴人大阪支部宛に連絡するよう申し入れ、同年一二月一四日、控訴人【A】に対し、書留郵便で督促文書を送付し、被控訴人の許諾を得て適法に音楽を利用するように警告したが、いずれの場合も、控訴人らから何らの連絡もなく(b)、平成三年二月一四日、電話で控訴人【A】と契約締結交渉をした際、控訴人【A】は、ホテルのCCTV使用料の算定はいい加減であるとか、飲食店の営業面積五坪以下の店の免除はおかしい等と主張していた。(c)

右事実によれば、控訴人【A】は、控訴人Kの代表取締役として、また、控訴人Oの取締役として、本件各店舗の営業を管理支配し、業務を執行し、平成元年一月一日当時、営利目的でカラオケ歌唱により音楽著作物を適法に利用することについて被控訴人の許諾が要することが一般的知識となっていた状況(d)において、同日以降、被控訴人との著作物利用許諾契約手続を取ることなく本件各店舗での営業を行ったのであるから、本件著作権侵害につき（軽）過失があったといえることができ(e)、したがって、控訴人K、同Oは著作権侵害の不法行為責任を負うに至ったといえることができる。そして、控訴人【A】は、その後、被控訴人から度重なる利用許諾契約締結の督促を受け、平成三年二月一四日以降、カラオケ歌唱室、カラオケボックスについて

著作物利用許諾契約手続が必要であり、その旨被控訴人から具体的手続きを求められている状況を認識しながら、使用料の算定につき苦情を述べるなどして、右手続をせずそのまま放置してきたというべきであり、したがって、少なくとも、右平成三年二月一四日の時点で控訴人ら会社が著作権を侵害して損害賠償責任を負うことのないように措置する取締役の任務を悪意又は重大な過失により懈怠したといえることができる。(f)

カラオケ歌唱室を経営する会社が著作権を侵害して損害賠償責任を負うことのないように措置することは取締役の任務といえることができ、控訴人らの主張は、会社に不法行為を行わせることが取締役の正常な業務の遂行であることを論理的前提とするものであり、相当でない。

他方、被控訴人は、控訴人【A】の責任は平成元年一月一日から認められるべきであると主張する。

しかし、右で認定した事実経過に照らしても、右平成三年二月一四日前の段階において、控訴人【A】に任務懈怠についての悪意又は重大な過失があったとまでは認め難いから、被控訴人の主張も採用することができない。

コメント

(a)(d)(e)について：控訴人（原審被告）の抗弁「カラオケ歌唱室の経営において、その経営者が原告に対し著作物使用料を支払う必要があるか否かについて、著作権法は一義的に明確ではなく、これを肯定した最高裁判例もない状況下であった」に対して、被控訴人（原審原告）が上記最高裁判例、およびその後のマスコミによる著作権契約の必要性についての報道を引用して再抗弁し、裁判所がその主張を大筋で認めている。

(b)について：控訴人に対する、度重なる督促を行ったが、控訴人から応答が無かった時点で、控訴人の「軽過失」を認定している。

(c)(f)について：控訴人が契約締結の必要性自体は認識していることを示唆する発言があった時点で、控訴人の「重過失」を認定している。

(1-3) 平成12年3月23日 大阪地裁平成11(ワ)7626 著作権民事訴訟事件

事案の概要

本件は、音楽著作権の仲介団体である原告が、カラオケ歌唱室（カラオケボックス）の経営者等に対し、

原告の許諾を得ずに原告が著作権を管理する音楽著作物（以下「管理著作物」という）を使用してカラオケボックスを経営したことは、原告の著作権を侵害するとして、音楽著作物の使用差止め及びカラオケ関連機器の撤去を求めるほか、民法709条、719条、有限会社法30条の3第1項、商法266条の3第1項に基づいて、損害賠償を請求している事案である。

判旨（本条関連部分）

証拠（甲7～27）によれば、原告は、平成三年一月九日に本件第一店舗を訪れ、翌一〇日付で著作権法及び著作権管理団体としての原告の説明並びに著作物利用許諾契約についての説明を記載した「音楽をご使用になる場合の使用許諾契約と手続のご案内」と題する書面を本件第一店舗に送付したのを始めとして、その後継続的かつ多数回にわたって本件各店舗、被告B宅（被告C宅、被告K本店所在地、被告Y開発本店所在地も同一）を訪問し、あるいは電話、文書等で、著作権法の趣旨の説明、過去の管理著作物の使用にかかる使用料相当額の精算処理及び著作物利用許諾契約の締結の催告等を行っていたこと、その間、被告Bあるいは被告Cは、原告の右説明、催告等に対応していたことが認められる(a)（例えば、原告による本件各店舗に関する文書の送付についてみても、前記のほか、本件第一店舗につき平成三年七月一日付、同年八月三〇日付、平成四年五月二五日付、同年六月二五日付、平成五年六月三〇日付、同年九月二二日付、平成六年七月二一日付、平成七年四月一四日付、同月二八日付、同年一〇月一日付、平成八年一月二六日付、同年三月二五日付、同年七月二日付で各送付し、また、本件各店舗について同年一二月一〇日付、平成九年三月一八日付、平成一一年四月八日付、同月一六日付、同年五月一九日付（警告書）、同年六月一七日付（警告書・内容証明郵便）で各送付し、原告の被告らへの訪問についても、少なくとも九回は本件各店舗又は本店を訪れており、長期間かつ多数回にわたる）

右各事実によれば、被告Bは被告Kの代表取締役として本件第一店舗の、また、被告Cは被告Y開発の代表取締役として本件各店舗の、カラオケ歌唱室における管理著作物の使用が著作物の無断使用による著作権の侵害行為に当たること、及び、無断使用期間の使用料相当損害金及び遅延損害金を支払った上、利用許諾契約を締結しなければならないことを知りながらこれ

を放置し、右支払及び契約締結をせずに管理著作物の使用を継続していたものと認められ、右取締役としての職務の懈怠について、少なくとも重過失があるものと認められる。(b)

したがって、被告Bは、被告Kが本件第一店舗を経営していた期間についての管理著作物の使用について有限会社法三〇条ノ三第一項により、また、被告Cは被告Y開発が本件各店舗を経営していた期間についての管理著作物の使用について商法二六六条ノ三第一項により、それぞれ会社と連帯して原告が被った損害を賠償する責任があるというべきである。(c)

コメント

(a)(b)について：「被告が、著作権契約の依頼についての原告の説明、督促に対応していたこと」に「被告の取締役としての職務の懈怠について重過失」を認めている。

上記(3)の裁判例で裁判所は、上記最高裁判決後、マスコミ等による報道を経た、平成元年11月には、カラオケ歌唱により音楽著作物を適法に利用することについて被告の許諾が必要であることが一般的知識となっていたと判断し、その時点で被告からの許諾無しにカラオケボックスの営業を行うことについては軽過失を認定している。

そして、本判決では、更に、平成3年初めにおいては、その時点で被告からの許諾無しにカラオケボックスの営業を行うことについては重過失を認定している。

(c)について：上記裁判例(1-1)のコメント(d)と同様に、取締役と「会社」に連帯して責任を認めている。

(1-4) 平成14年2月25日 東京地裁平成12(ワ)21175 商標民事訴訟事件

事案の概要

本件は、原告らが、別紙第1標章目録(-)ないし(九)及び別紙第2標章目録(-)ないし(七)記載の各標章(以下「本件各標章」と総称する)を付したTシャツ(以下「本件商品」という)を並行輸入し、販売した被告L(以下「被告L」という)に対して、商標権侵害を理由として上記行為の差止めを、被告らに対して、損害賠償及び謝罪広告の掲載等を請求した事案である。

判旨(本条関連部分)

前記で認定した事実を基礎として、被告Lが本件商品を輸入し、販売するについて、過失がなかった否か

(すなわち、商標法39条、特許法103条の推定を覆す事情が存在したか否か)について検討する。

被告らは、OP社がN社に交付したP書簡には、OP社がN社に対して本件各商標の使用を許諾した旨の記載があり、被告Rはこれを信用して本件商品を輸入、販売したのであるから、被告らに過失はない旨主張する。

しかし、被告らの主張は、以下のとおりの理由から採用できない。すなわち、P書簡には、「OP社は、合衆国のブランドである‘Ocean Pacific’又は‘OP’をフィリピン国内で扱うサブライセンサーとしてN社を指名する手続中です。」(第2文)と記載されており、同記載を読めば、OP社とN社との間の本件各商標の使用許諾についての契約が未だ成立していないことは十分認識できたといえる。(a)

ところで、P書簡には、「N社は、平成10年12月1日から原告OPの商品を製造、販売することができるでしょう。」(第3文)との記載があり、平成10年12月1日付けの作成日と併せて読むと、上記の日にN社に使用を許諾したとの誤解を与える可能性がないではない。

しかし、上記のように、同書簡は、その直前の文が「OP社はN社をサブライセンサーとして指名する手続中である」と記載されている以上、その文面の不自然さや矛盾に気付くはずである。(b) そうすると、本件商品を輸入しようとする者は、同書簡の第3文に都合の良い記載を発見したとしても、OP社に問い合わせるなどして、同書簡が作成された経緯や契約内容を調査すべき義務があるというべきである。本件全証拠によっても、被告Lは、このような調査義務を尽くした事実は認められず、そうすると被告Lには、本件各商標権の侵害行為をしたことについて過失がないとする事情は存在しない。(c)

以上のとおり、被告Lには、本件商品を輸入、販売するに当たり、本件商品がいわゆる真正商品であると誤認したことについて過失がないとする事情が存在しないことは明らかであるから、被告Lは不法行為に基づいて損害賠償をすべき責任を負う。また、被告Rは、いわゆる真正商品であるとして本件商品を輸入、販売したことに重過失があるといえるから、商法266条の3に基づいて、損害賠償をすべき責任を負う。

コメント

(a)(b)(c)について：商標権侵害については、被疑侵害者側の過失が推定される(商標法39条、準用特許法103

条)ので、被疑侵害者が勝訴するためには、この「過失の推定」を覆滅しなければならない。被告はこれに失敗し、「過失の推定」が存続することとなった。以上は民法709条の「過失」の問題である。

他方、本条に関して、商標権の(サブ)ライセンス契約に際しては細心の注意が必要であるとして、契約文書に疑義があるのに、被告取締役が商標権者に直接照会せず、逆に商標権者からの接触を避け、侵害行為を継続した点に、重過失を認めている。

<本条に基づく取締役個人への損害賠償請求が認められなかった事例>

(2-1) 平成12年10月31日 東京地裁平成09(ワ)12191 商標権等民事訴訟事件

事案の概要

本件は、原告が被告株式会社 R (以下「被告会社」という) に対し、被告会社が輸入し国内で販売する別紙物件目録(二)ないし(八)記載の回転式立体組合せ玩具 (以下、「被告商品」と総称することがある) は、原告が製造販売し、その形態が原告の商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている別紙物件目録(-)記載の回転式立体組合せ玩具 (以下「原告商品」という) と形態が類似し、原告商品と混同を生じさせており、被告会社による被告商品の輸入、販売は不正競争防止法2条1項1号に該当する不正競争行為であるとして、右行為の差止め及び損害賠償を求め、また、被告会社が被告商品に付した別紙被告標章目録(-)ないし(五)記載の標章 (以下、「被告標章」と総称することがある) が、おもちゃ等を指定商品とする原告の登録商標と類似しており、商標権侵害に当たるとして、当該標章の使用の差止め及び損害賠償を求め、併せて、被告会社の代表者である被告【C】(以下「被告【C】」) に対し、被告【C】はその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったとして、商法266条の3第1項に基づき、被告会社と連帯して損害賠償金を支払うことを求めた事案である。

判旨(本条関連部分)

被告【C】が被告会社の代表取締役として被告標章を付した被告商品の販売に関わった行為は、前判示のとおり、本件商標権の侵害に結びつく行為ではあったが、不正競争行為に該当するものではないところ、本件では、被告【C】が本件登録商標の存在を知らずであ

て被告標章を被告商品に付して販売したとは証拠上認められず、他に被告【C】において取締役の職務の遂行につき悪意・重過失があったと認めるに足りる事情も窺われない(a)から、原告の主張は採用できない。

コメント

(a)について: この判旨を反対解釈すれば、商標権侵害において被告取締役に「職務の遂行につき重過失」が認められるためには、「被告が本件登録商標の存在を知りながらあえて被告標章を被告商品に付して販売」する必要があることになる。

(2-2) 平成12年12月12日 大阪地裁平成08(ワ)1635 特許権民事訴訟事件

事案の概要

本件は、発明の名称を「複層タイヤ」とする特許発明の特許権者である原告が、被告 K 株式会社並びにその代表取締役及び取締役らであるその余の被告らに対し、被告 K 株式会社の製造、販売する複層タイヤは同発明の技術的範囲に属すると主張して、その差止め等と損害賠償を請求した事案である。

判旨(本条関連部分)

原告は、被告【C】が、被告会社の代表取締役として、その職務の遂行として複層タイヤを製造、販売した旨主張するが、前記のとおり、被告会社が A 型タイヤ等の製造、販売を行ったことは認められるものの、被告【C】が右行為にどの程度の関与をしたかについては、これを明らかにする証拠はない。

したがって、被告会社による A 型タイヤの製造、販売が本件特許権を侵害していることについて、被告【C】個人に故意、過失があることを基礎付ける事実、すなわち、被告【C】に対する損害賠償義務を基礎付ける事実を認めることができないといわざるを得ないから、原告の被告【C】に対する請求は理由がない。(a)

原告は、被告【D】及び被告【E】が、被告会社の取締役として、会社の違法な営業行為については未然に防止し、すでに違法行為を行っているときにはこれを直ちに中止すべき注意義務があるのに、これを怠った重大な過失がある旨主張するが、本件において、被告【D】及び被告【E】に、取締役の職務を行うにつき重過失があったこと(商法二六六条の三)を認めるに足りる証拠はない(b)から、原告の被告【D】及び被告【E】

に対する請求は理由がない。

コメント

(a)(b)について：特許法103条による「過失の推定」は、あくまで侵害者たる被告企業に妥当し、取締役個人には及ばない。

取締役個人に重過失があるか否かは、別途、当該取締役の、特許権侵害行為に対する関与の程度および、その過失の程度を主張立証する必要があることになる。

<本条に基づいて確認訴訟の訴えの利益が認められた事例>

(3-1) 昭和44年10月31日 大阪地裁昭和42(ワ)6681
实用新案権民事訴訟事件

事案の概要

原告 M 株式会社および同株式会社 S (以下、原告両会社という)は、別紙(二)、(三)(物件目録(-)、(二)および各添付図面)に記載の各腰裏(以下、別紙(二)に記載の腰裏を(イ)号と、別紙(三)に記載の腰裏を(ロ)号と、いう)の製造販売をして現在に至っている。原告【D】は上記原告両会社の取締役である。

被告【A】(以下被告【A】という)は、登録第512187号实用新案権(以下、本件实用新案権という)の实用新案権者であり、被告 H 株式会社(以下、被告会社という)は、被告【A】を代表者とし、腰裏の製造販売を業とする会社であるところ、右両被告は、原告両会社の製造販売する(イ)号および(ロ)号が、本件实用新案権の権利範囲に属すると主張し、昭和42年2月末頃以降、原告株式会社 S に対し、(イ)号および(ロ)号の製造販売の中止を要求するとともに、原告両会社の取引先である訴外 K 株式会社および同株式会社 V に対しても、口頭や書面をもって、(イ)号および(ロ)号は本件实用新案権の侵害品であるから、その販売を中止されたく、これに応じない場合には、右訴外会社らの取引先であるデパートや小売店に対しても相当の処置を講ずる用意があるなどの通告をした。

しかしながら、(イ)および(ロ)号は、次に述べるとおり、何ら本件实用新案権を侵害するものでなく、被告らは原告両会社に対し、(イ)号および(ロ)号の製造販売等の差止請求権を有しないとして原告が差止請求権等の不存在確認を求めた事案である。

判旨(本条関連部分)

もつとも、原告【D】に関しては、第三者である原告

両会社に対する被告【A】の差止請求権の存否について、確認の利益を有するかどうかが問題となり得るけれども、同原告は、原告両会社の取締役(同原告が原告両会社の代表取締役であることは、同原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨により明らかである。)として、商法二六六条の三に則り、原告両会社の(イ)号および(ロ)号の製造販売行為について、被告【A】から、損害賠償責任の追求を受けるおそれがあるといえるから、その前提事実となるべき差止請求権の存否について、同被告との間で確認の利益を有するものというべきである。(a)

コメント

(a)について：民事訴訟には3つの類型(給付の訴え、確認の訴え、形成の訴え)が存在するが、本件のような確認の訴えには、原告側の訴えの利益が必要である。

その理由は、給付の訴え等と異なり、確認の訴えは、ある法律関係の存否を確認するだけなので、それだけでは、民事訴訟の究極目的たる紛争の解決にならない場合があるため、紛争の解決に資する訴えのみに限定するためである。本件では取締役自身が商法266条の3によって被告権利者から損害賠償請求される可能性があることを理由として、訴えの利益が認められている。

本件で、取締役本人が原告の一人となった理由は明らかではないが、恐らく当該取締役自身が損害賠償債務を負うことの無いように、念のためになった、と推測する。

このように、差止請求権や損害賠償請求権の不存在確認の訴えを、会社の取締役自身が起こす場合にも、商法266条の3が有用である。

4. 考察

(1) 取締役に任務懈怠についての重過失が認められるための要件

総論

本条による請求が認められるためには、取締役自身に、特許権者等に対する損害を与える(特許権等の侵害を行う)ことについての故意・過失ではなく、会社の機関である取締役が行う職務執行が会社との関係で、任務懈怠と評価でき、かつ、その任務懈怠についての、取締役の悪意、又は重過失が必要である。この点では民法709条に基づく損害賠償請求を行う場合とは大きく異なる。

この2つの要件が満たされた、上記裁判例(1-1)と(1-2)(1-3)から判断すれば、会社が知的財産権の侵害を行うにつき、取締役の作為あるいは不作為が会社との関係で任務懈怠と評価でき、かつ、その任務懈怠については、取締役の悪意、又は重過失が認められるためには、

(イ)当業者が、問題となっている被疑侵害行為が、客観的に「侵害」と認識し得る状況が存在し、

上記裁判例(1-2)の(a)(b)参照

取締役が、

(ロ)会社が知的財産権を侵害し、それによって権利者に損害を加えていることを認識し、

上記裁判例(1-1)の(a)、(1-2)の(b)(c)、(1-3)の(a)、(2-1)の(a: 反対解釈)を参照

(ハ)当該知的財産権に係る会社の製品あるいは事業が、会社全体の製品あるいは事業において非常に重要、あるいは不可欠であることを認識し、

上記裁判例(1-1)の(c)参照

(ニ)ライセンス料を支払わねばならず、さもなければ権利者から損害賠償を受けることを認識し、

上記裁判例(1-1)の(a)、(1-2)の(c)、(1-3)の(a)参照

(ホ)それにも関わらず、知的財産権侵害を継続する

上記裁判例(1-1)の(a)、(1-2)の(f)参照

ことが必要である、と考えられる。

(イ)の要件については、最高裁判例や業界雑誌等からの知識から、その業界の当業者の一般常識として、そのように認識することが当然と言えることが要求されている。また、権利者から警告を受け、権利者に対して黙示的にも(ロ)(ニ)の認識の自白がなされたことが重要な要素となっている。

上記裁判例(1-4)は、サブライセンス契約の存在が業界の常識によれば非常に疑わしいにも関わらず、権利者に敗れて問い合わせ等をせず、権利者からの警告後も権利侵害行為を継続した点に、取締役の任務懈怠についての重過失を認めた事例であり、ライセンス契約の有効・無効に関する、多少特殊な事例なので、上記一般論では考慮しなかった。

本条の適用は著作権、商標権侵害について認容されやすい

本稿で取り上げた裁判例中、本条による請求が認められたのは、著作権事件3件(うち2件は同一事件の

原審とその控訴審)、および商標権事件1件であり、特許権の事件では(被告企業への差止請求および損害賠償請求は認められているが)本条による請求は否定されている。

筆者は、これは偶然の結果では無い、と考える。

つまり、著作権、特にカラオケにおける音楽著作権の存在、および利用許諾契約の必要性は、「クラブ・キャッツアイ事件」最高裁判例等から周知の事実であるし、被告が利用している音楽著作物と原告が著作権を有する音楽著作物は明らかに同一である。そのため、権利侵害自体が明白であるし、「カラオケ歌唱室を営む会社が著作権を侵害して損害賠償責任を負うことのないように措置することは取締役の任務(上記裁判例(1-1)等判旨)」であるので、権利侵害行為を継続すれば、取締役の任務違背行為について故意・重過失が存在すると容易に評価できる。特にカラオケ歌唱室の経営においては、自己の業務の根幹が著作権の利用に係るため、著作権侵害による損害賠償金を支払うことは、他の付随的な対外的債務とは比べ物にならない程重要性を持ち、その点についての取締役の責任も大きいと考えられる。

商標についても、原告の商標権に係る商標及びその指定商品等と、被告が無断使用する商標及び当該商標を付する商品等が一致すれば、同様のことが言える。

一方、特許権、実用新案権の侵害・非侵害の認定は通常容易ではないし(均等論等も視野に入ればなおさらである)、仮に侵害と判断されても、当該特許に係る被告企業製品が、被告企業の数多くの製造・販売製品のうちの、極一部にすぎず、当該特許権等侵害に対して想定される損害賠償金の支払いも、被告企業の売上・利益等と比較して僅少であれば、当該特許権等を侵害しないような注意義務を払わなかったことを、当該「取締役において悪意または重大な過失によって善管注意義務(商法254条3項)あるいは忠実義務(商法254条の3)に違反した」と認定するのは容易では無いであろう。

特許権、実用新案権侵害において本条に基づく請求が認容されるための要件

しかし、上述のような一般的要件に基づいて、以下のような具体的要件を満たせば、特許権等の侵害事件でも本条に基づく請求が認容され得る、と考える。

つまり、特許を例にとると、

(イ)特許明細書中のある実施例が特許請求の範囲によって明確にカバーされており、

(ロ)被疑侵害者が実施例をそのまま実施し、

<(イ)(ロ)により客観的に侵害が存在することが推認される>

(ハ)弁護士、弁理士による「侵害あり」の鑑定を提示して、多数回警告・説明を行い、

(ニ)被告取締役が侵害の事実を黙示的にでも肯定し(例えば「他社も侵害している」「ライセンス料を安くできないか」等の発言)、

<(ハ)(ニ)により主観的に侵害を認識していることが推認される>

(ホ)長期間に亘ってライセンス契約締結を拒否しており、

<(ホ)により侵害継続の事実と意思が認められる>

(ハ)侵害品の売上が、被告企業にとって主要なものである、

<(ハ)により「製品・事業の重要性」が認められる>の要件を全て満たしたような場合である。

上述の 総論(イ)～(ホ)と、この (イ)～(ハ)との対応関係は以下のとおりである：

- | | |
|-----|--------|
| (イ) | (イ)(ロ) |
| (ロ) | (ハ)(ニ) |
| (ハ) | (ハ) |
| (ニ) | (ハ)(ニ) |
| (ホ) | (ホ) |

ここで述べたようなケースは稀であろうが、取締役の個人責任を追及する必要がある場合には有効となりうるであろう。

(2) 過失の推定規定(特許法103条等)との関係

上記裁判例(2-2)中で、特許法103条の「過失の推定」は、あくまで、被疑侵害者たる被告企業になされるのであって、当該被告企業の取締役の職務執行についての「悪意あるいは重過失」は、これとは無関係である旨判示されている。

そして、取締役の「悪意あるいは重過失」が認められるためには、別途上記の ような判断が必要となる。

特許法103条で推定される「過失」の対象が、「特許権侵害行為」であるのに対し、本条の「悪意あるいは重過失」の対象が、「取締役の職務遂行についての任務懈怠」であるための相違である。

会社との連帯責任

上記裁判例(1-1)及び(1-3)において、裁判所は商法266条の3を根拠として、取締役と会社に連帯責任を認めている。

ところで商法266条の3第1項にいう「連帯して」とは、会社の取締役が複数存在する場合に、それらの者の間で連帯責任を負う、という趣旨であり(龍田節「会社法」有斐閣91頁参照)、取締役と会社が連帯責任を負うことを意味しないと解される。

それでは何故、上記裁判例(1-1)及び(1-3)で裁判所は、会社との連帯責任を負わせたのであろうか？

私は以下のように考える。

即ち、上記裁判例(1-1)及び(1-3)における被告取締役は「代表取締役」であり、代表取締役について商法261条第3項で準用する商法78条2項で準用する民法44条1項で「法人は理事其他の代理人が其職務を行ふに付き他人に加えたる損害を賠償する責に任す」とある。

もし被告が代表取締役であれば、第3者に対する商法261条第3項の損害賠償責任が認定されれば、これが民法44条1項の「他人に加えたる損害を賠償する責」に相当する。そしてその効果として民法44条1項を根拠に「法人」がその損害についての賠償責任を負う。

そして、商法266条の3による(取締役の)損害賠償責任と、民法44条1項による(法人の)損害賠償責任は、発生原因、賠償額が同じで、密接な関係にあるために連帯債務となる、と考える。

5. 結 び

知的財産関係の争訟は、他の分野のそれと比べて、比較的「紳士的」に行われるのが通例であるが、ケースによっては、本条の適用を検討すべき場合も存在し得ると考える。

そのような際に、本稿が役立てば幸いである。

(原稿受領 2002.7.19)