

< 独国 >



代表取締役スポットライト：EPG が特許侵害における個人責任の限界を 明確化

Partner
Prüfer & Partner
Jürgen Feldmeier

「ベルキン対フィリップス」事件（UPC_CoA_534/2024）の判決において、統一特許裁判所控訴部は、欧州で初めて、代表取締役が特許侵害について個人として責任を問われる条件を明確にした。この判決は、企業経営陣にとって法的確実性を高めるものである一方、コンプライアンスおよび対応義務についても明確な要件を定めている。

「ベルキン対フィリップス」事件における統一特許裁判所（UPC）控訴部の判決は、特許侵害事件における代表取締役の個人責任について、欧州全域において初めて明確な指針を示した。この判決は、欧州単一市場で事業を展開する企業の代表取締役や取締役会メンバーにとって、直接的な関連性を持つものである。

決定の要点

EPG 控訴裁判所は、代表取締役が会社による特許侵害について自動的に個人責任を負うという見解を退けた。重要な点として、単に役員職に就き、一般的な経営・組織上の職務を遂行しているという事実だけでは、個人責任を立証するには不十分である。責任が問われるのは、代表取締役が以下のいずれかに該当する場合に限られる。

- ・ **意図的に**会社を利用して特許を侵害した場合、または、
- ・ 明らかな法令違反を **確実に認識していた**にもかかわらず、何らの措置も講じなかった場合。

重要な判断基準の一つは、**違法性に対する認識の有無**である。代表取締役は、特許権侵害が発生したことを認識しているか、あるいは重大な過失により故意にそれを無視していなければならない。**代表取締役が専門的な法的助言を求め、それに従った場合、第一審裁判所が判決を下すまでは、概して法的保護を受けることができる。**

この具体的な事案において、EPG 控訴裁判所は、ベルキンの取締役らが自らの行為の違法性について十分な認識を持っていたことが立証できなかったとして、同取締役らの個人責任を否定した。不作為、情報開示、および損害賠償に関する責任は、もっぱら各企業に帰属した。

実務およびコンプライアンスへの示唆

取締役にとっては、この決定は一定の安堵をもたらす一方で、会社の組織体制について明

確な指針も示している：

- ・**法人格の否認は認められない：**個人責任はあくまで例外である。注意義務を履行し、特許侵害の疑いに関する報告を調査し、法的助言を求める取締役は、自らのリスクを最小限に抑えることができる。
- ・**コンプライアンス義務：**本判決は、機能的な知的財産コンプライアンス体制の重要性を強調している。知的財産権侵害の疑いに関する報告は、記録・評価され、必要に応じて経営陣に報告されなければならない。
- ・**対応義務：**具体的な差止請求書や裁判所からの通知を受けた場合、事業活動を慎重に検討し、必要に応じて是正措置を講じる必要がある。明確な兆候があるにもかかわらず対応を怠ると、個人責任を問われる可能性がある。
- ・**法的助言による保護：**有資格の法律専門家からの助言を求め、それに従うことは、取締役にとって重要な保護措置である。責任リスクを回避するための措置は、裁判所が特許侵害を認定した場合にのみ必要となる。

分析と見通し

EPG 控訴裁判所の判決は、代表取締役に対する責任に関する、欧州全域で統一された——そして最終的にはかなり制限的な——基準を確立した。したがって、この判決はこれまでのドイツの判例法に沿ったものであるが、保護措置（法的助言、コンプライアンス）の明確化という点で、さらに一歩踏み込んだものとなっている。企業実務にとって、これは以下のことを意味する：

- ・**代表取締役にも一定の保護措置はあるが、コンプライアンスや文書化を真剣に受け止める必要がある。**
- ・企業は、知的財産に関する警告書への対応プロセスや、検討内容および決定事項の文書化プロセスについて、**定期的に見直し、適宜改善を行うべきである。**
- ・新たな賠償責任リスクを踏まえ、**役員賠償責任保険（D&O 保険）**の契約内容を見直すべきである。

結論：

EPG 控訴裁判所の「ベルキン／フィリップス」判決は、代表取締役に対してより厳しい要件を課すものではなく、むしろ法的確実性と明確な行動指針を提供するものである。コンプライアンスを重視し、専門家の助言を求める者たちは十分に保護されており、個人責任が問われるのは、重大な義務違反の場合に限られる。

（邦訳：当研究所）

< Germany >



Spotlight on Managing Directors : EPG clarifies the limits of personal liability for patent infringement

Partner
Prüfer & Partner
Jürgen Feldmeier

In the “Belkin v. Philips” decision (UPC_CoA_534/2024), the Court of Appeal of the Unified Patent Court has, for the first time across Europe, specified the conditions under which managing directors may be held personally liable for patent infringements. For company management, the ruling provides greater legal certainty—but also sets clear requirements for compliance and response obligations.

The decision by the Court of Appeal of the Unified Patent Court (UPC) in the “Belkin v. Philips” case provides, for the first time, Europe-wide clarity on the personal liability of managing directors in cases of patent infringement. This ruling is directly relevant to managing directors and board members of companies operating in the European single market.

Key Points of the Decision

The EPG Court of Appeals rejects the notion that managing directors are automatically personally liable for patent infringements committed by the company. Crucially, the mere fact of holding an executive position and fulfilling general management and organizational duties is not sufficient to establish personal liability. Liability may only be considered if the managing director

- **deliberately** uses the company to infringe a patent,
- or fails to act despite having **positive knowledge** of a clear legal violation.

A key criterion is **awareness of the illegality** : The managing director must know—or, through gross negligence, willfully ignore—that a patent infringement has occurred. **If the managing director seeks qualified legal advice and follows it, he or she is generally protected until a court of first instance issues a ruling.**

In this specific case, the EPG-Court of Appeals ruled out personal liability on the part of Belkin’s managing directors because it could not be established that they had sufficient awareness of the illegality of their actions. Liability for failure to act, disclosure, and damages rested exclusively with the companies.

Implications for Practice and Compliance

For managing directors, the decision provides some relief, but it also sets a clear expectation

for how the company is organized :

- **No Piercing of the Corporate Veil :** Personal liability remains the exception. A managing director who fulfills their duty of care, investigates reports of potential patent infringements, and seeks legal advice minimizes their risk.
- **Compliance obligations :** The decision emphasizes the importance of a functioning IP compliance system. Reports of potential intellectual property infringements must be documented, assessed, and—if necessary—escalated to senior management.
- **Duty to respond :** In the event of specific cease-and-desist letters or court notices, it is necessary to carefully review and, if necessary, adjust business conduct. Failure to act despite clear indications may result in personal liability.
- **Legal advice provides protection :** Seeking and following qualified legal advice is a key protective measure for managing directors. Action to avoid liability risks is only necessary once a court has found a patent infringement.

Analysis and Outlook

The decision by the EPG Appeals Court establishes a uniform, Europe-wide—and ultimately rather restrictive—standard of liability for managing directors. It is thus in line with previous German case law, but goes a step further in clarifying the protective mechanisms (legal counsel, compliance). For corporate practice, this means :

- **Managing directors are not without protection**, but they must take compliance and documentation seriously.
- **Companies should regularly review and adapt their processes** for handling intellectual property warning letters and for documenting reviews and decisions.
- **D&O insurance** policies should be reviewed in light of the new liability risks.

Conclusion :

The EPG Appeals Court’s “Belkin/Philips” ruling does not impose stricter requirements on managing directors ; rather, it provides legal certainty and a clear framework for action. Those who prioritize compliance and seek professional advice are well protected—personal liability remains the exception for serious breaches of duty.