

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|---------|
| 特許権 | 判決年月日 | 令和5年11月16日 | 担当部 | 知財高裁第4部 |
| | 事件番号 | 令和3年(ネ)第10084号 | | |
| ○ 第1審被告製品の一部が本件発明の構成要件を充足し、第1審被告らの主張する無効の抗弁はいずれも認められず、特許法102条2項を適用して原告の損害額を認め、消滅時効の抗弁を認めず、原審の判断が維持された事例。 | | | | |

(事件類型) 特許権侵害差止等請求控訴事件

(結論) 第1審原告及び第1審被告らの控訴をいずれも棄却

(関連条文) 特許法102条2項

(原判決) 東京地裁平成30年(ワ)第1130号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「印刷された再帰反射シート」とする本件特許（特許第4466883号）の特許権者である第1審原告が、第1審被告らによる反射シートの製造販売等が特許権を侵害すると主張して、損害賠償等を請求する事案である。

原審は、第1審被告製品(1)についてのみ本件特許の技術的範囲に属する（第1審被告製品(2)、(3)は非充足）とした上で、特許無効の抗弁及び消滅時効の抗弁を全て排斥し、第1審被告製品(1)に係る損害15億5344万4548円（特許法102条2項）及びその遅延損害金の連帯支払を第1審被告らに命ずる限度で、第1審原告の請求を一部認容する判決をした。これに対し、第1審原告は、損害賠償の請求額を減縮の上、その限度の敗訴部分を不服として控訴し、第1審被告らはその敗訴部分を不服として控訴した。

2 争点1（充足論）については、原判決と同様、第1審被告製品(1)は本件発明の構成要件を充足し、その技術的範囲に属するが、第1審被告製品(2)、(3)は本件発明の技術的範囲に属しない。第1審被告製品(1)と同(2)、(3)で結論を分けることとなったのは、第1審被告製品の印刷層を構成する各ライン状パターン（本件発明の「独立印刷領域」に相当）の面積が、構成要件1D所定の $0.15\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$ であるといえるか（争点1-3）の判断の違いによるものである。

3 第1審被告らが主張する本件特許の無効の抗弁（争点2。サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反、複数の乙号証に基づく新規性・進歩性欠如）については、いずれも採用できない。なお、当審で新たに追加された乙6発明A～Cに基づく新規性・進歩性欠如の抗弁（原審で乙6発明として主張していたものを再構成したもの）については、時機に後れた攻撃防御方法として却下する。

4 争点3（損害論）については、特許法102条2項を適用して算定される第1審原告の損害額を、原判決と同様、15億5344万4548円と認める。第1審原告の同条

3項に基づく主張は、仮に第1審原告の主張する実施料率をそのまま適用したとしても、推定される損害額は上記で示した同条2項によって推定される損害額を下回るから、同条3項の推定を本件に用いる意味はない。消滅時効の抗弁については、証人尋問の結果も踏まえた認定事実によれば、第1審原告が、第1審被告製品に係る第1審被告らによる本件特許権の侵害を認識したのは、平成23年に入手したサンプル品の構造の分析を行った平成29年頃であると認められ、その後3年を経過する前の平成30年1月に本件訴訟を提起しているから、消滅時効の完成をいう第1審被告らの主張は理由がない。

5 争点4に係る不当利得返還請求は、第1審被告らが主張する消滅時効の抗弁が認められた場合のための予備的請求であるから、消滅時効が認められない以上、判断を要しない。争点5（訂正の再抗弁）及び争点6（本件訂正発明に係る特許無効の再々抗弁）については、争点2の本件特許の無効の抗弁（無効理由1～7）が全部認められない以上、判断を要しない。なお、本件訂正については、本件訂正発明を前提としても第1審被告製品(1)が本件特許の技術的範囲に属する。

6 以上によれば、第1審原告の本件控訴及び第1審被告らの本件各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却する。

以上