

特許権	判決年月日	令和5年5月18日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和5年(ネ)第10009号		
○ 同一当事者間の特許侵害訴訟において敗訴した特許権者である控訴人が、同一特許権に基づいて、被控訴人らによるスマートフォンの製造・販売行為が特許権を侵害するとして損害賠償請求をすることは紛争の蒸し返しに当たり、本件訴えは不適法であるとして却下した事例。				

(事件類型) 特許権侵害損害賠償請求事件

(結論) 原判決取消、訴え却下

(関連する権利番号等) 特許第4611388号

(原判決) 東京地方裁判所令和4年(ワ)第11889号・令和4年12月21日判決

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」とする特許の特許権者である控訴人が、被控訴人らが製造・販売するスマートフォン（3種類。被告製品）は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の発明（本件発明）の技術的範囲に属するものであり、被控訴人Bが被告製品を製造し、被控訴人Aがこれを販売することは本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、民法709条に基づき、特許法102条3項により、連帯して損害賠償金250万7685円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。

2 本判決は、控訴人の訴えはいずれも不適法であるものとして、原判決を取り消し、本件訴えを却下した。その理由は次のとおりである。

令和2年事件（東京地裁令和2年(ワ)第15464号同3年7月14日判決、知財高裁令和3年(ネ)第10066号同4年2月8日判決。確定済）と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一であり、その特許請求の範囲の請求項1及び3の各発明の技術的範囲への被疑侵害品の属否が問題となっている点も共通する。

本件の対象製品である被告製品は、令和2年事件の対象製品である前訴被告製品と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認されるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことうかがえず、特に、問題とされているアプリケーションは同一（いずれもAQUOS Home）であって、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたことうかがえず、また、問題となる動作は同一又は少なくとも実質的に同一である。

そして、令和2年事件と本件における争点は、対象製品にインストールされた「AQUOS Home」と呼ばれるアプリケーションにおける「操作メニュー情報」の有無

であるから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点についての控訴人の主張も実質的に同一である。

そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和2年事件における控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和2年事件判決が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成と、被告製品の構成が実質的に同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由により、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、被控訴人らの令和2年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著しく損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。

したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をし、これに係る主張をすることは、令和2年事件における紛争の蒸し返しにすぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。

以上の次第で、控訴人の訴えはいずれも不適法であるからこれを却下すべきところ、これを適法として本案判決をした原判決は不当であるから、これを取り消し、控訴人の訴えをいずれも却下することとして、主文のとおり判決する。

以 上