

特許権	判決年月日	令和3年6月28日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和2年(ネ)第10044号		
<p>○ 特許権侵害訴訟の控訴事件において、次の①②の理由により、被告製品は当該特許を侵害しないとして、原判決のうち、一審原告の請求を一部認容した部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。</p> <p>① 特許請求の範囲に記載された文言は、発明の技術的意義を踏まえて解釈すべきであり、かかる観点からの解釈によれば、被告製品の構成は当該文言を充足しない。</p> <p>② 仮に、当該文言を、被告製品の構成を含むように広く解釈するのであれば、進歩性欠如により当該特許は無効である。</p> <p>○ 特許権侵害訴訟の控訴事件においてなされた一審被告の新たな主張につき、自白の撤回に当たり許されないとはいえず、また、時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下すべきともいえないとした事例。</p>				

(事件類型) 特許権侵害損害賠償

(結論) 原判決一部取消

(関連条文) 特許法29条2項, 70条

(関連する権利番号等) 特許第4520670号

(原判決) 東京地裁平成29年(ワ)第29228号(令和2年1月30日言渡し, 同年3月12日更正決定)

判 決 要 旨

1 事案の概要

一審原告は、「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)の特許権者である。本件特許は、セルフ式ガソリンスタンドにおいてプリペイドカード等の「記憶媒体」を用いた代金決済を可能にする装置及びプログラムの発明に係る特許である。

一審被告は、セルフ式ガソリンスタンドにおいて非接触式ICカード(FeliCaTMカード)を用いた代金決済を可能にする被告装置を製造販売しており、同装置にはそれを動作させるための被告プログラムが格納されている。

一審原告は、被告装置及び被告プログラムが本件特許の技術的範囲に属する旨主張して、差止め及び損害賠償を求めた。

原審は、差止請求を認め、損害賠償請求を元本約4億5000万円(更正決定後の金額)の範囲で一部認容した。

当事者双方は、敗訴部分を不服として控訴した。

本判決は、下記2, 3のとおり理由により、一審原告の請求には理由がないとして、一審被告の控訴に基づき、原判決中の一審原告勝訴部分を取り消して、同部分につき一

審原告の請求を棄却した。また、控訴審における一審被告の新たな主張が自白の撤回及び時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨の一審原告の主張については、下記4、5のおりの理由により、採用できないとした。

2 充足論について

発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであるから、発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解釈するに当たっては、発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果に関する明細書の記載を参酌し、当該構成によって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべきである。

本件明細書の記載によれば、本件発明の構成は、主として磁気式プリペイドカードを用いた従来技術において生じていた課題を解決するためのものである。しかるに、被告給油装置において非接触式ICカードを用いる場合は、本件発明が解決の対象としている当該課題がそもそも生じず、本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから、非接触式ICカードは本件発明にいう「記憶媒体」に当たらない。

3 無効論について

仮に、本件発明の「記憶媒体」が非接触式ICカードを含むと解釈した場合を前提に、無効論を検討する。

本件特許の出願当時、セルフ式ガソリンスタンドにおいて現金を用いた代金決済を可能にする装置が公知であった。

現金による支払を非接触式ICカードによる支払に置き換えることの着想は、非接触式ICカードがしばしば「電子マネー」と呼ばれていたこと等に照らして、容易であった。そして、本件発明の構成によって非接触式ICカードを用いて給油代金を決済する手順は、公知の上記装置において、現金による支払を非接触式ICカードによる支払に置き換えようとするれば、当然に採用される手順である。

したがって、本件発明は、公知の上記装置との関係で進歩性を欠く。

4 自白の撤回について

一審原告は、一審被告の非侵害論主張④は、原審の答弁書の認否によって成立した自白の撤回に当たり、許されない旨主張する。

しかしながら、自白が成立しているかどうかは、当事者の答弁の全体を踏まえて検討すべきものと考えられるところ、一審被告は、原審答弁書において、構成要件1Cの充足を「認める」としたものの、均等主張に対する認否の項や、一審被告の主張の項においては、例えば、(a)本件発明1の構成要件1Cにおいて引き落とす金額は設定器のシステムが設定するのに対して、被告給油装置の構成要件1cにおいて引き落とす金額は顧客が指定する金額である、(b)被告給油装置では構成要件1cにおいて完結する取引が行われる、(c)本件発明1の構成要件1Fにおいては、給油量に応じた代金額を計算して引落とし額との差額を返金するのに対して、被告給油装置の構成要件1fにおいては、給油

できなかった量を返品することによる売買代金額を計算している、等の主張をしている。これらは、実質的には、被告給油装置において行われている処理は、本件発明1の構成要件1Cにおいて行われている処理とは異なることを主張するものと理解すべきものであるから、原審が、構成要件1Cの充足につき単純に争いがないとして扱ったのは不当であったといえる。

以上によれば、非侵害論主張④が、自白の撤回に当たり許されないとはいえない。

5 「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について

無効主張A, B, Dは、原審における侵害論の心証開示後に主張されたものであり、そのため、原審においては時機に後れたものとして取り扱われたわけであるが、既に充足論に関する項で指摘したとおり、構成要件1C1充足性（非侵害論主張④）及び構成要件1A, 1C, 1F3, 1F4充足性（非侵害論主張⑤）に関する原審の主張整理には、本来は、争いがあるものとして扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったといわざるを得ない。そして、無効論に関する主張の要否や主張の時期等は、充足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるから、充足論について、本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えられる本件においては、無効主張が原審による心証開示後にされたという一事をもって、時機に後れたものと評価するのは相当ではない。

また、上記無効事由に関する当審における無効主張は、控訴後速やかに行われたといえる。

以上によると、一審被告による上記無効主張は、原審及び当審の手続を全体的に見た観点からも、また、当審における手続に着目した観点からも、時機に後れたものと評価することはできない。

したがって、いずれの無効主張も、時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきものではない。

以 上