

特許権	判決年月日	令和5年12月27日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和4年(ネ)第10055号		
○特定加熱食肉製品の製造方法等に関する特許権の侵害を理由として、被控訴人によるローストビーフの製造販売等の禁止と製品の廃棄、損害賠償を求めた事案において、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決を取り消し、控訴人らの請求を一部認容した事例。				

(事件類型) 特許権侵害行為差止等 (結論) 原判決取消し、請求一部認容

(関連条文) 特許法102条2項、104条の3第1項

(関連する権利番号等) 特許第5192595号

(原判決) 東京地方裁判所平成30年(ワ)第36232号・令和4年4月8日判決

### 判 決 要 旨

1 本件は、原審において、発明の名称を「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする特許権(本件特許)を有する控訴人シンコウフーズから本件特許の独占的通常実施権を付与された控訴人スターゼンが、被控訴人が製造、販売するローストビーフ(被控訴人各製品)が本件特許の請求項1の発明に係る特許を侵害するとして、同特許権に係る方法で製造される被控訴人各製品の製造、販売の差止め及び廃棄、特許法102条2項に基づく損害賠償を求めた事案である。

原審が、被控訴人各製品の製造方法(被控訴人方法)は本件特許の構成要件を充足するものの、乙12記載の発明(乙12発明)に基づき無効とされるべき事由があるとして控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人らが控訴を提起した。

控訴人らは、控訴審において、本件特許の請求項5の発明に係る特許に基づく請求を追加する訴えの変更をし、被控訴人は、同請求項の発明に係る特許につき無効の抗弁を提出した。被控訴人が申し立てた本件特許についての無効審判請求の審決取消訴訟の確定により、控訴人らは無効が確定した請求項1に係る主張を撤回した。

2 本判決は、以下のとおり判示して原判決を取り消し、控訴人らの請求を一部認容した。

(1) 被控訴人各製品は、構成要件B(還元型ミオグロビンをオキシミオグロビンに酸素化する工程)(争点1-1)、構成要件C(当該酸素化する工程の後、炭酸ガス及び/又は窒素ガスによるガス置換をすることなく、スライスされた特定加熱食肉製品を非鉄系脱酸素材とともにガスバリア性を有する包材に密封する工程)(争点1-2)、構成要件D(ガスバリア性を有する包材に密封された状態、且つ、当該包材内の酸素濃度が検出限界以下の条件下で、全ミオグロビン量を100%としたときにオキシミオグロビンが12%以上、メトミオグロビンが50%未満、還元型ミオグロビンが34%以上となる割合と

なっていること) (争点1-3)をいずれも充足する。

(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきか(争点2)について、無効理由1(公知発明(鎌倉山パストラミビーフ)に基づく進歩性欠如)(争点2-1)、無効理由2(公知発明(DCSローストビーフ)に基づく進歩性欠如)(争点2-2)、無効理由3(乙174(特公昭59-15014号公報)に基づく進歩性欠如)(争点2-3)、無効理由4(乙175(特開平9-172949号公報)に基づく進歩性欠如)(争点2-4)、無効理由5(乙176(特公昭58-29069号公報)に基づく進歩性欠如)(争点2-5)、無効理由6(明確性要件違反)(争点2-6)、無効理由7(実施可能要件違反)(争点2-7)、無効理由8(サポート要件違反)(争点2-8)はいずれも認められない。

(3) 控訴人らによる差止請求は過剰な差止めには当たらず(争点3)、控訴人シンコウフーズから控訴人スターゼンへの債権譲渡は有効であり、控訴人スターゼンは損害賠償請求権を取得したものと認められ(争点4)、消滅時効(争点6)については成立しない。

(4) 損害額(争点5)について、控訴人らの求める特許法102条2項に基づく請求につき、被控訴人各製品の販売個数に1個当たりの単価、利益率を乗じて限界利益を算出し、被控訴人の得た利益の80%については推定が覆滅されるとし、消費税額10%及び相当な弁護士・弁理士費用相当額を加算して損害額を計算すべきである。

(5) 以上に基づき、被控訴人に対し、本件発明の特許に係る方法の使用の差止め、被控訴人各製品の製造・販売の差止め及びその廃棄、控訴人らに生じた損害の賠償を命じた。