

商標	判決年月日	令和2年9月30日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和2年(ネ)第10004号		
<p>○ 訂正が、特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」に当たらないとされた事例</p> <p>○ 特許法102条2項の推定の覆滅が認められた事例</p>				

(事件類型) 特許権侵害差止等 (結論) 原判決変更

(関連条文) 令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下、単に「特許法102条」という。)2項, 123条1項8号, 126条6項

(関連する権利番号等) 特許第4366431号, 訂正2018-390056号

(原判決) 大阪地方裁判所平成29年(ワ)第7532号

判 決 要 旨

1 発明の名称を「光照射装置」とする特許(特許第4366431号)の特許権者である一審原告が、一審被告製品の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告各製品の製造販売等の差止め、廃棄、損害賠償金の支払(時効成立が問題となる期間は予備的に不当利得返還請求)を求めた。

原判決は、差止請求は認容したが廃棄請求は棄却し、損害賠償については、特許法102条2項の推定について、本件特許の顧客吸引力が高くないことや、競合品の存在等を理由に覆滅を認め、また、特許権が共有だった時期について、同項に基づく損害額の推定は、不実施に係る他の共有者の持分割合による同条3項に基づく特許発明の実施に対し受けるべき金銭相当額の限度で一部覆滅されるとしてこの点からも覆滅を認めた上で、請求を一部認容した。

一審原告は、損害賠償請求を一部棄却した部分について、不服の範囲を限定の上控訴し、一審被告は敗訴部分全部を不服として控訴した。

2 本件特許に関しては、原審係属中に2度にわたり訂正請求がされ、確定している。被告各製品が、2度目の訂正(以下「本件再訂正」という。)後の発明(以下「本件再訂正発明」という。)の構成要件を充足することに争いはなく、訂正要件違反による無効の抗弁等の抗弁と、損害額が主たる争点となった。

3 訂正要件違反による無効の抗弁について

(1) 本件再訂正は、第1次訂正後の請求項1における「前記LED基板に搭載されるLEDの個数を、順方向電圧の異なるLED毎に定まるLED単位数の最小公倍数としている光照射装置。」を、「前記LED基板に搭載されるLEDの個数を、順方向電圧の異なるLED毎に定まるLED単位数の最小公倍数とし、複数の前記LED基板を前記ライン方向に沿って直列させてある光照射装置。」に訂正するものである。

- (2) 第1次訂正後の特許請求の範囲（請求項1）には、「LED基板」の枚数について規定した記載はなく、また、明細書には、第1次訂正発明の実施形態の1つとして、図1及び図2に示すように、筐体3の收容凹部301に「2つのLED基板2を長手方向に連続して收容する」構成の光照射装置1が記載され、そのような構成の光照射装置1は、「複数のLED基板をライン方向に沿って直列させてある」構成であることを理解できる。そうすると、第1次訂正発明（請求項1）の「LED基板」の枚数は、1つに限定されるものではなく、複数のものも含まれる。
- (3) 特許法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうかは、訂正により訂正前の特許請求の範囲の表示を信頼する第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点から決するのが相当であるが、(2)の事情からすると、本件再訂正により第1次訂正発明の特許請求の範囲の記載の表示を信頼する第三者に不測の不利益を与えるものとは認められず、本件再訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

4 損害額

- (1) 本件再訂正発明の技術的意義は、順方向電圧の異なるLED同士でLED基板に搭載されるLEDの個数を同一にし、順方向電圧の異なるLEDが搭載されるLED基板同士の大きさを同じにでき、また、LED基板を收容する筐体として同一のものを用いることができることから、LED基板及び筐体などの部品を共通化し、部品点数や製造コストを削減するという効果を奏すること等にあるが、被告各製品のうち、白色LED搭載製品と青色LED搭載製品は順方向電圧が同じであり、LED基板は共通のサイズのものを利用できるので、本件再訂正発明は、順方向電圧が異なる赤色LED搭載製品及び赤外LED搭載製品について、専用のLED基板及びこれを收容する筐体を用意する必要がなく、白色LED搭載製品及び青色LED搭載製品と共通のサイズのLED基板及び同一の筐体を用いることができる点において主たる効果を発揮するが、赤色LED搭載製品及び赤外LED搭載製品の販売個数が占める割合は極めて小さい。その他、競合品の存在等を考慮し、被告各製品の限界利益の形成に対する本件再訂正発明の寄与割合を原審からさらに引き下げ、この寄与割合を超える部分については被告各製品の限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないとして、推定の覆滅を認めた。
- (2) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、別段の定めのある場合を除き、自己の持分割合にかかわらず、無制限に特許発明を実施することができる（特許法73条2項）一方、例えば2名の共有者の一方が単独で同法102条2項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合、侵害者が侵害行為により受けた利益は、一方の共有者の共有持分権の侵害のみならず、他方の共有者の共有持分権の侵害によるものであるといえるから、上記利益の額のうち、他方の共有者の共有持分権の侵害に係る損害額に相当す

る部分については，一方の共有者の受けた損害額との間に相当因果関係はないので，侵害者が，特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したときは，同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され，また，侵害者が，他の共有者が特許発明を実施していることを主張立証したときは，同条2項による推定は他の共有者の実施の程度（共有者間の実施による利益額の比）に応じて按分した損害額の限度で覆滅されるとし，本件では他の共有者の共有持分割合による実施料相当額の限度で推定の覆滅を認めた。