

|  |       |                |     |         |
|--|-------|----------------|-----|---------|
| 特許権  | 判決年月日 | 令和6年2月27日      | 担当部 | 知財高裁第3部 |
|  | 事件番号  | 令和5年(ネ)第10010号 |     |         |
| ○ 機能水に関する特許権の侵害を理由として、被控訴人製品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、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決を変更し、控訴人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) 原判決変更、請求一部認容

(関連条文) 特許法100条1項、2項、102条3項、民法709条

(関連する権利番号等) 特許第6708764号

(原判決) 大阪地方裁判所令和3年(ワ)第4920号・令和4年12月22日判決

### 判 決 要 旨

1 本件は、原審において、発明の名称を「機能水」とする特許（本件特許）に係る特許権（本件特許権）を有する控訴人が、被控訴人が本件特許の特許請求の範囲請求項3記載の発明（原審における本件発明）の技術的範囲に属する被控訴人製品を製造し、販売することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為（民法709条）に基づく損害賠償として、①特許法102条3項に基づく実施料相当額100万円、②調査費用31万9000円、③弁護士及び弁理士費用相当額200万円の合計331万9000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。

原審は、被控訴人製品は、原審における本件発明の構成要件を全て充足するが、原審における本件発明は、本件特許の優先日前に公然実施された発明であるから特許無効審判により無効とされるべきであるとして、控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が本件控訴を提起した。

控訴人は、特許請求の範囲の記載に係る訂正審判の請求をし、控訴審係属中にその訂正（本件訂正。ポリアリルアミンの重量平均分子量に係るもの）を認める審判が確定したことから、請求原因を訂正後の請求項3の発明（本件発明）に基づくものに変更した。これに対し、被控訴人は、上記訂正についての訂正要件違反を無効理由として追加して主張した。

控訴人は、不法行為に基づく損害の内訳につき、①特許法102条3項に基づき被控訴人製品の売上額1000万円に相当実施料率10%を乗じた実施料相当額100万円、②調査等費用39万6000円（控訴審において7万7000円増額）、③弁護士及び弁理士費用200万円の合計339万6000円のうち、331万9000円の範囲で損害賠償を請求するものへと変更をした。

2 本判決は、以下のとおり判示して原判決を変更し、控訴人の請求を一部認容した。

(1) 被控訴人製品は、構成要件B（本件訂正後におけるポリアリルアミンの重量平均分子量）を充足するものと認められるから、被控訴人製品は、本件発明の構成要件をいずれも充足する。

(2) 公然実施発明（引用発明）に基づく新規性欠如、本件訂正についての訂正要件違反、新規性ないし進歩性欠如、冒認出願の無効理由はいずれも認められない。

(3) 被控訴人の主張する先使用による通常実施権、消尽又は黙示の実施許諾についても認められない。

(4) 被控訴人製品の売上額は111万円と、相当実施料率については5%と認めるのが相当であるから、控訴人の特許法102条3項の損害は111万円に5%を乗じた5万5000円と認めるのが相当である（1000円未満切捨て）。

控訴人の主張する調査等費用の損害について、被控訴人の特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある控訴人の損害であると認められる。

本件訴訟の経緯等に鑑みると、弁護士・弁理士費用相当額として、4万5000円を認めるのが相当である。

以上によれば、被控訴人は、控訴人に対し49万6000円及びこれに対する遅延損害金を支払うべきである。

(5) 本件訴訟の経緯に鑑みると、被控訴人に対し、被控訴人製品の製造等を禁止し、同製品の廃棄を命ずるのが相当である。

(6) 以上に基づき、被控訴人に対し、被控訴人製品の製造等の禁止、同製品の廃棄及び控訴人に生じた損害の賠償を命じた。