

特許権者が特許実施品の部品の製造販売をしていたに とどまる場合における 特許法102条1項及び特許法102条2項の適用の可否

- ①知財高判令和6年3月6日（令和5年（ネ）第10037号）「レーザ加工装置事件」
（原審：東京地判令和5年2月15日（平成30年（ワ）第28931号））
②知財高判令和6年4月24日（令和5年（ネ）10052号等）「レーザ加工装置事件」
（原審：東京地判令和4年12月15日（平成30年（ワ）第28930号））
（知財高裁ホームページ知財高裁判例集・裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

知的財産権法研究会
弁護士 小松 栄二郎

第1 事案の概要（本稿における下線部は全て筆者が付したものの。）

- 1 本件は、従前、原告と被告の業務提携契約に基づき、原告の製造・販売する特許実施品の部品（ステルスダイシングエンジン、以下「SDエンジン」という。）を被告が購入し、被告がその原告SDエンジンを用いた完成品（ステルスダイシング装置、以下「SD装置」という。）を製造販売していた¹ところ、被告が独自にSDエンジンを開発しその被告SDエンジンを用いたSD装置の製造・販売を開始、これに対して原告の保有する特許権を侵害するものとして差止め、廃棄及び損害賠償を請求して同日に訴訟提起された同一当事者間の2件の事案である。
- 2 特許権者である原告が製造・販売していたのは特許実施品の部品であるSDエンジンで、自らは完成品であるSD装置を製造・販売していなかったが、原告はSDエンジン一式について自社製造を必須とし一切製造ライセンスを許諾しておらず、また、原告が被告のほかに被告に対するものと同様の業務提携契約を締結していたのはD社の1社のみという状況であった。

1 SD装置はステルスダイシングというレーザーでの加工方法を用いる半導体製造装置で、SDエンジンはその部品だがステルスダイシングの加工や制御に必要不可欠のもの。
なお、ダイシングとは半導体のウェーハ（シリコンなどが素材の非常に薄い円盤）を加工して1つ1つのICチップとして切り離す作業のことで、ステルスダイシングとはダイシングの方法として加工対象物の内部にレーザーを照射して切り離したいラインに沿ってウェーハ内部に多数の亀裂を形成し、その後外周方向に均一に引っ張ることで亀裂に沿って小片化することでICチップとして切り離すことができるという手法。

3 他にも原告・被告間で、本稿で紹介する2件と同日に訴訟提起された事件があるが、損害賠償請求はなされていないため本稿では取り扱わない。

以下、①知財高判令和6年3月6日を「3月判決」、②知財高判令和6年4月24日を「4月判決」として論述する。

第2 3月判決・4月判決の概要

1 2件ともに原告が第一審・控訴審とも一部勝訴し、被告に対して特許法102条各項に基づいて算定された損害額の賠償が命じられたが、2件の第一審・控訴審において、次に紹介する概要のとおり、それぞれ特許法102条1項²及び同条2項の適用の可否の判断が分かれた。

2 2件は、

- ・当事者は同一
- ・同日に訴訟提起
- ・侵害の根拠とした特許権はそれぞれ別の特許権であるが、いずれも発明の名称に「レーザ加工装置」³を含むもの
- ・原告製品であるSDエンジンは同一
- ・被告製品であるSD装置もほぼ同一

など事実関係がほぼ同一であり、損害論の場面において特許法102条1項及び同条2項の適用の可否に差が出るものとは考えにくいものであるにもかかわらず、3月判決と4月判決で結論が分かれた点が特徴である。

なお、いずれの判決も控訴審で確定している。

3 3月判決の概要

(1) 第一審判決（東京地裁民事第46部）の概要

特許法102条1項及び同条3項による損害額を認定したが、特許法102条2項については原告が特許実施品の部品のみを製造販売する者であることから適用を認めず、被告に対して最も高額な特許法102条3項による算定額の支払を命じた。

（1項：○ 2項：× 3項：○）

(2) 控訴審判決（知財高裁第2部）の概要

特許法102条1項及び同条3項による損害額を認定したうえで、被告に対して最も高額な特許法102条1項による算定額の支払を命じた。

特許法102条2項については「適用が認められる」ものの「同項の推定規定により本件における原告の損害を認定することはできない」ため、原告の損害の認定はこれ以外の方法で行うのが相当と判断した。

（1項：○ 2項：○（×） 3項：○）

2 本判決は令和元年改正前の事案であるが、本稿も改正前の条文を前提とする。

3 いずれもステルスダイシングを行う装置に関連する特許権で、それぞれ各判決文中でステルスダイシング技術そのものではなくステルスダイシング技術を前提として加工対象物の厚み、端部や凹凸に対処する技術と認定されている。