

東京精密社に対する特許権侵害訴訟の判決（勝訴）について

2024年4月24日、知的財産高等裁判所は、当社が株式会社東京精密（「東京精密社」）に対して提起した特許権侵害訴訟（知的財産高等裁判所令和5年（ネ）第10052号等）において、当社が保有する、ステルスダイシング技術に関する特許権3（特許第3867108号）について東京精密社製品の特許権侵害を認め、特許権4（特許第4601965号）について同社一部製品の特許権侵害を認める判決を言い渡しました。これにより、当社が東京精密社に対して提起した3件の特許侵害訴訟（「本件訴訟1」ないし「本件訴訟3」）について、いずれも知的財産高等裁判所による判決（勝訴ないし一部勝訴）の言渡しがなされたこととなりますので、お知らせいたします。

※当社は、常に新たな最先端の技術の開発に尽力し、知的財産権保護制度を尊重するとともに、当社特許・意匠・商標及びその他の知的財産の不正使用・侵害に対して、厳正に対処します。

1 本件訴訟1ないし3の提起

2018年9月、当社は、東京精密社に対し、下記の東京精密社製品が、当社の保有する特許権1（特許第3935188号）及び特許権2（特許第3990711号）を侵害するとして、本件訴訟1（東京地方裁判所平成30年（ワ）第28929号）を、同製品が特許権3及び特許権4、を侵害するとして、本件訴訟2（東京地方裁判所平成30年（ワ）第28930号）を、同製品が特許権5（特許第4509578号）を侵害するとして、本件訴訟3（東京地方裁判所平成30年（ワ）第28931号）を提起し、各訴訟において、同製品の製造、使用、譲渡、輸出等の差止め、及び同製品の廃棄を求めました。また、当社は、その後、本件訴訟2及び本件訴訟3において、特許権3ないし特許権5の侵害に対する損害賠償請求を追加しました。

〈東京精密社製品〉

次の型番のレーザダイシングマシン（下記の当社SDEマークが筐体表面に付されたものを除く。）

(1) ML300シリーズ

（「ML300」、「ML300EX」、「ML300EX WH」、「ML300Plus WH」、「ML300Plus XWH」など、その型番中に「ML300」を含むもの。）

(2) ML200シリーズ

（「ML200」、「ML200EX」、「ML200EX WH」、「ML200Plus XWH」など、その型番中に「ML200」を含むもの。）

【当社SDEマーク】



2 本件訴訟1について

(1) 2021年8月10日、東京地方裁判所は、東京精密社製品が特許権1及び特許権2を侵害することを認め、東京精密社に対し、東京精密社製品の製造、使用、譲渡、輸出等の差止及び同製品の廃棄を命じる判決を言い渡しました

(東京地方裁判所平成30年(ワ)第28929号

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/090786_hanrei.pdf)。

(2) 2022年9月5日、知的財産高等裁判所も、東京精密社製品の当社特許権2の侵害を認め、同社の控訴を棄却し、同社製品の製造販売輸出等の差止を認める判決を言渡しました

(知的財産高等裁判所令和3年(ネ)第10101号

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/091513_hanrei.pdf)。

なお、特許権1については、その存続期間が満了したため、同特許権に基づく差止請求は取下げられました。

(3) 2023年6月7日、最高裁判所は、上告棄却及び上告不受理決定をし、差止請求を認めた上記控訴審判決は確定いたしました。

なお、特許権2も、上記控訴審判決後に、その存続期間は満了しています。

3 本件訴訟2について

(1) 2022年12月15日、東京地方裁判所は、東京精密社製品の特許権3及び特許権4の侵害を認め、東京精密社に対し、同製品の製造、使用、譲渡、輸出等の差止及び同製品の廃棄を命じるとともに、上記侵害行為による損害として15億697万8762円(特許法102条3項の実施料相当損害金として、30%の実施料率によるもの等)と遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡しました

(東京地方裁判所平成30年(ワ)第28930号

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/092186_hanrei.pdf)。

(2) 2024 年 4 月 24 日、知的財産高等裁判所は、東京精密社製品について当社特許権 3 の侵害を認めるとともに、特許権 4 については、東京精密社製品のうち一部製品について侵害を認めました。なお、特許権 3 及び 4 に基づく差止請求等は、各存続期間が満了したため取り下げられましたが、同裁判所は、東京精密社に対し、上記侵害行為による損害として 8 億 3191 万 6753 円（特許法 102 条 2 項の侵害者利益の損害等）と遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡しました

(知的財産高等裁判所令和 5 年（ネ）第 10052 号

www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/093156_hanrei.pdf)。

(3) 上記控訴審判決に対し、東京精密社は上告及び上告受理申立てをしなかったため、同判決は確定いたしました。

4 本件訴訟 3 について

(1) 2023 年 2 月 15 日、東京地方裁判所は、東京精密社製品のうち、一部製品について当社特許権 5 の侵害を認め、東京精密社に対し、侵害行為による損害として 1 億 3116 万 1399 円（実施料相当損害金として、5 % の実施料率によるもの等）の損害金の支払いを命じる判決を言い渡しました

(東京地方裁判所平成 30 年（ワ）第 28931 号

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/092821_hanrei.pdf)。

(2) 2024 年 3 月 6 日、知的財産高等裁判所は、一審と同様に、一部の東京精密社製品について当社特許権 5 の侵害を認め、東京精密社による控訴を棄却するとともに、東京精密社に対し、上記侵害行為による損害として 1 億 3684 万円（特許法 102 条 1 項の損害等）と遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡しました

(知的財産高等裁判所令和 5 年（ネ）第 10037 号

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/093032_hanrei.pdf)。

(3) 上記控訴審判決に対し、東京精密社は上告及び上告受理申立てを取下げたため、同判決は確定いたしました。

5 東京地方裁判所及び知的財産高等裁判所の判決の結果は、上記のとおりです。特許権 1 ないし特許権 3 については、東京精密社製品について特許権侵害が認められ、本件訴訟 1 においては差止請求が、本件訴訟 2 においては、損害賠償請求が認められました。また、特許権 4 及び特許権 5 については、同社製品のうち、一部製品について特許権侵害が認められ、本件訴訟 2 及び本件訴訟 3 において、一部の損害賠償請求が認められました。