

令和3年6月17日判決言渡

令和3年（ネ）第10015号 特許権侵害差止等請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所令和2年（ワ）第13703号）

口頭弁論終結日 令和3年5月27日

判 決

控訴人（一審原告） X

被控訴人（一審被告） J F E スチール株式会社

同訴訟代理人弁護士 近 藤 恵 嗣
前 田 将 貴

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

用語の略称及び略称の意味は、原判決に従うものとする。また、原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」と、「被告製品」を「被控訴人製品」と、「被告方法」を「被控訴人方法」とそれぞれ改める。

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、1000万円を支払え。

第2 事案の概要等

1 事案の概要

(1) 本件は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人の製造、販売等する製鋼スラグ炭酸固化体ブロックの製造方法が、控訴人の有する本件特許権に係る本件発明

の技術的範囲に属すると主張して、民法709条の不法行為による損害賠償請求として、特許法102条3項による損害賠償金5000万円の支払を求める事案である。

(2) 原審は、控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴を提起した。ただし、控訴人は、当審においては損害賠償金1000万円の範囲で被控訴人に支払を請求しており、当審の審理の対象は、上記の範囲に限定されている。

2 前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決5頁22行目の「被告方法a」を「被控訴人方法の構成a」に改め、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3並びに「第3 争点に関する当事者の主張」に記載するとおりであるから、これを引用する。

3 当審における控訴人の補充主張

当審における控訴人の補充主張は、別紙1「控訴状」の「控訴の趣旨」欄、別紙2の「控訴理由書」の「控訴の理由」欄及び別紙3の「準備書面」の「第2 原告の主張」欄にそれぞれ記載するとおりである。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断するが、その理由は、後記2のとおり当審における控訴人の補充主張についての判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第4 当裁判所の判断」の1及び2に記載するとおりであるから、これを引用する。

2 当審における控訴人の補充主張についての判断

当審において、控訴人は、①発明の名称を「鉄鋼スラグ水和固化体ブロックの製造方法」とする被控訴人の特許（特許第5954237号，出願日平成25年3月29日，登録日平成28年6月24日。甲2。以下「被控訴人特許」という。）に係る発明の名称や用途が本件特許の発明の名称や用途と類似していること、被控訴人特許の登録が本件特許の登録の約2年後にされていること、本件特許の方が被控

訴人特許よりも有用であること、②被控訴人が登録商標「マリンプロック」を用いて製造等している被控訴人製品は本件特許に係る製造方法を用いて製造される製鋼スラグ炭酸固化体ブロックの模造品であることなどを主張する。

しかし、被控訴人による被控訴人製品の製造等が控訴人に対する不法行為を構成するか否かは、被控訴人製品の製造方法である被控訴人方法が、本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1で示された製造方法すなわち構成要件A～Iを充足するか否かによって判断されるべきところ、被控訴人が主張する上記①及び②の事情は、いずれも、被控訴人方法が本件特許の上記構成要件を充足していることを認めるに足りるものではない。上記①の被控訴人特許に係る事情は、被控訴人方法が本件特許の上記構成要件を充足することを基礎付けるものとはいえない。また、被控訴人が登録商標をもって製造等している被控訴人製品が、本件特許に係る製造方法を用いて製造される製鋼スラグ炭酸固化体ブロックと、その用途や特徴等において一定の範囲で類似しているとしても、そのことから直ちに、被控訴人方法が本件特許の上記構成要件を充足するといえないことも明らかである。

その他の当審における控訴人の補充主張は、いずれも、被控訴人方法が本件特許の上記構成要件を充足していると認められないとの認定判断を左右するものではない。

第4 結論

よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

森 義 之

裁判官

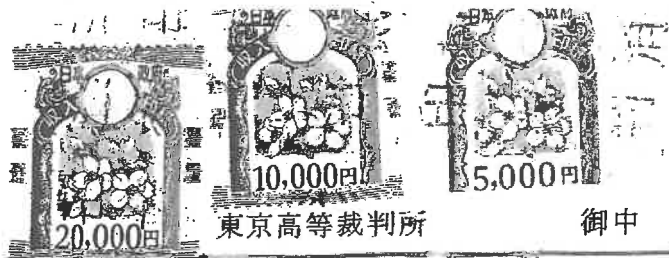
中 島 朋 宏

裁判官

勝 又 来 未 子


第 / 回 弁論陳述 正本

令和 3 年 2 月 1 1 日



東京高等裁判所 御中

控 訴 状

控 訴 人	〒 住所	受付日付印欄 
	氏名 Tel.	
被 控 訴 人	〒 住所	貼用印紙 75,000円 券 6,600円
	氏名 J F E スチール株式会社	

訴訟物の価額	1 千万 円	貼用印紙	7 万 5 千 円
--------	--------	------	-----------

上記当事者間の 東京地方裁判所 令和 2 年 (ワ) 第 1 3 7 0 3 号

特許権侵害差止等請求事件について、
令和 3 年 2 月 5 日 下記判決の言渡しを受け、令和 3 年 2 月 1 0 日 判決
正本の送達を受けたが、同判決は全部不服であるから控訴を提起する。

原判決の表示 (主文)

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

控 訴 の 趣 旨

一審判決に「理由がない」と記載があるが、被告特許は特許法 2 9 条 2 項、容易に真似できない事に反する。また、警告はしたため特許法 3 9 条 先願主義にあたる。また、本来、同じもの (原告特許 5 6 0 6 5 9 6 号と被告 J F E スチール株式会社 商標マリンブロックおよび被告特許 5 9 5 4 2 3 7 号) に類似名称特許権をおよそ 2 年後に付与したこと、および特許権と商標権の製品の作り、仕組みの一致は偶然の一致により、不法行為 (民法 7 0 9 条) にあたる。

控 訴 の 理 由

追って、控訴理由書を提出する。

附属書類 控訴状副本 6 通

令和 3 年 (ワ) 第	306 号
民事第	40 部
	民事事件係

令和3年(ワネ)第306号特許権損害賠償請求控訴事件

控訴人 X

被控訴人 JFEスチール株式会社



控 訴 理 由 書

令和3年2月19日

知的財産高等裁判所民事部 御中

頭書の事件について、控訴人は、次のとおり控訴理由を提出する。

控 訴 の 理 由

1 石油エネルギーの重要性

原判決は、原告棄却と判示する。しかしながら、マリンプロックの類似品が多く製造されていることは、特許法29条2項に違反する。控訴人は、被控訴人より、2年早く特許権を取得している。(マリンプロックは商標権)また、控訴する一番の理由は、製鋼スラグ炭酸固化体ブロックから油分が確認できたことにより(控訴人証拠甲1)、火力エネルギーの調達に成功した日本にとって重要な発明であることである。被控訴人は人工サンゴ礁を示唆するが、控訴人は、それをマイクロレベルで環境について調べられており、控訴人特許権のほうが有用であることは証明されている。商標権だけでは名前と写真しか理解できない。控訴人は家業がコスモ石油のガソリンスタンド(現在は廃業)であったことから、損害として、低炭素化社会と銘打ったJFEスチールは、私の新規発明の模造品で不法に収入を得ようとしている。コスモ石油の現場の労働を侮辱した。その収入は莫大なものであることは推測され、和解でもよいので、少なくとも1千万円払え。

2 以上のとおり、原判決は誤った認定に基づくものであるから、取り消されるべきである。 以上

第1回弁論陳述

令和3年(ネ)第10045号 特許権侵害差止等請求控訴事件

控訴人 X

被控訴人 JFE スチール株式会社

令和3年4月15日

知的財産高等裁判所 第2部 御中

準備書面

頭書事件について、控訴人は、次のとおり弁論を準備する。

第1 一審の判決に対する認否

否

第2 原告の主張

和解を求める。

理由として、被控訴人会社の特許権は類似したものが多く、特に特許595423.7号は名称や用途が被控訴人の特許権5606596号と類似している。また、商標「マリブロック」は名前と写真は理解できるが、控訴人の特許権5606596号1つの特許権で十分補える。それ以上に、控訴人特許権は証拠証明書甲7号の通り、著書内で油分が確認され、化学式にもガソリンの元になるCH(炭化水素)が確認された。用途が多岐にわたると考えられ、その用途は環境問題、エネルギー問題解決に大きく寄与するため、一審ではその部分を争った。控訴する理由として、被控訴人は控訴人が特許権を取得する以前から、類似した特許権を取得していたと便宜を図り、それらの特許権は控訴人特許権と関係ないと一審判決が出た。しかしながら、ここまで類似した名称の特許権を控訴人特許権(製鋼スラグ炭酸固化体ブロックの製造方法)から2年遅れて取得(鉄鋼スラグ水和固化体ブロックの製造方法)し、系列企業であるJFE ミネラル株式会社において「鉄鋼スラグ水和固化体ブロック」という名称のブロックの販売で年間100億円以上の収益を得る被控訴人会社は、控訴人は家業がコスモ石油のガソリンスタンドであったため、(現在は廃業)石油というエネルギーの販売の労働に、影響は大きく、石油の値段が不安定になり、廃業したため、被控訴人会社JFE スチール株式会社との兼ね合いから、和解を求める。

以上

