

特 許 権	判決年月日	平成31年2月19日	担 当 部	知財高裁第4部
	事 件 番 号	平成30年(ネ)第10048号		
○ 控訴人と被控訴人間の被控訴人が保有する携帯通信システムの標準規格必須宣言特許ポートフォリオに関するライセンス交渉中に、被控訴人が控訴人のスマートフォン等の製品が本件特許権を侵害していると主張した事実は認められないとして、控訴人の被控訴人に対する本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権等不存在確認請求訴訟は、訴えの利益を欠き、不適法であると判断された事例。				

(事件類型) 特許権に基づく損害賠償請求権等不存在確認 (結論) 控訴棄却

(関連する権利番号等) 特許第4685302号

判 決 要 旨

1 本件は、米国法人の控訴人X1ほか1社が、米国法人の被控訴人Y1ほか3社に対し、控訴人らによるスマートフォン等の製品（原告製品）の生産、譲渡等の行為が本件特許権の侵害に当たらないなどと主張し、被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

原判決（東京地方裁判所平成29年(ワ)第5274号）は、控訴人X1と被控訴人Y1間の被控訴人Y1が保有する携帯通信システムの標準規格必須宣言特許ポートフォリオに関するライセンス交渉中に、被控訴人Y1が控訴人X1の原告製品が本件特許権を侵害していると主張した事実は認められないこと、被控訴人らは、原審において、被控訴人Y1が、原告製品の製造受託業者（CM）に対し、本件特許権を含む特許権についてライセンスを付与し、原告製品は全てCMから控訴人X1へ供給されている現時点において、控訴人らに対し、本件特許権に基づく損害賠償請求権等を有するものではないし、行使する意思もない旨を明確に表明していることなどの事情を総合すると、控訴人X1の有する権利又はその法律上の地位に危険又は不安が現に存在するとは認められないから、控訴人X1の被控訴人Y1に対する本件訴えは、確認の利益を欠き、いずれも不適法であるなどとして、控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは、原判決を不服として、本件控訴を提起した。

2 本判決は、控訴人らの本件訴えは確認の利益を欠くとした原判決の判断を是認した上で、控訴審における控訴人らの主張について、要旨以下のとおり判断し、本件控訴を棄却した。

控訴審の口頭弁論終結時点において、本件特許権は、被控訴人Y1とCM間のライセンス契約におけるライセンス対象とされており、控訴人X1と被控訴人Y1間のライセンス交渉の経緯、両者間の米国訴訟、ドイツ訴訟等の事情を考慮しても、被控訴人Y1が控訴人X1に対し、原告製品が本件特許権を侵害していると主張した事実は認められない。

なお、控訴人らは、本件控訴提起後に販売開始した新製品の生産、譲渡等の行為につい

ても損害賠償請求権等を有しないことの確認を追加的に求める訴えの変更の申立てをしたが、本判決は、訴えの変更を許すことは、被控訴人らの新請求に関する審級の利益を害し、訴訟手続を著しく遅延させるおそれがあるものと認められるとして、訴えの変更を許さないと判断した。