

# 浜松ホトニクス vs. 東京精密「ステルスダイシング」 特許訴訟の詳細調査

## はじめに

浜松ホトニクス株式会社（以下、浜ホト）と株式会社東京精密（以下、東京精密）との間で争われた「ステルスダイシング」技術に関する特許侵害訴訟は、**半導体ウェハの切断技術**を巡る日本の知財判例の中でも注目すべき事例です。本件は、浜ホトが世界で初めて開発した新方式のウェハ切断技術「ステルスダイシング」に関する複数の特許を巡り、かつて協業関係にあった東京精密による無断実施が問題となりました<sup>①</sup>。2018年9月、浜ホトは自社の5件の関連特許権に基づき、東京精密製の半導体ウェハ切断装置がこれら特許を侵害するとして**3件の特許権侵害訴訟**を東京地方裁判所に提起しました<sup>②</sup>。本報告では、本件訴訟の経緯と東京地裁・知財高裁での判決内容、法的・技術的な争点、判例が日本の特許実務に与えた影響、および創英国際特許事務所（以下、創英）の関与について詳しくまとめます。また、判決文や公表資料への参照も適宜示しつつ、訴訟の流れを時系列で整理し、実務家による分析・評価も紹介します。

## 事案の背景とステルスダイシング技術

浜ホトは光半導体素子や光学機器を開発製造する技術志向型企業であり、東京精密は精密計測機器・半導体製造装置メーカーです<sup>③</sup>。浜ホトが開発した**ステルスダイシング技術**とは、レーザーを用いてシリコンウェハ内部に改質層を形成し、ウェハ表面を傷つけずにチップを分離する先端技術です<sup>④</sup>。この技術により**切断時の粉塵発生がなく**ウェハ上のデバイスを汚染せずに済み、洗浄工程を不要にし、また最小限の改質領域で高精度なダイシングが可能になるなどの利点があります<sup>④</sup>。浜ホトは本技術の中核要素である「ステルスダイシングエンジン（SDエンジン）」と呼ばれるモジュールを製造し、東京精密を含む装置メーカー各社に長年供給してきました<sup>④</sup>。

2002年から2003年にかけ、浜ホトと東京精密は**業務提携契約**を締結し、浜ホトが自社製SDエンジンを東京精密に供給するとともに、東京精密によるステルスダイサー（ステルスダイシング技術を用いた半導体切断装置）の製造・販売に関し浜ホトの特許群およびノウハウの包括ライセンスを許諾していました<sup>①</sup>。東京精密はこの契約に基づき、浜ホトから購入したSDエンジンを自社製の装置本体に組み込んだ**レーザーダイサ**（いわゆるSDダイサー）を製造し、半導体メーカーなどのエンドユーザーに販売していました<sup>①</sup>。しかし**2017年9月18日をもって契約が終了**した後、東京精密は契約違反となる形で**自社でSDエンジンを製造**し、それを搭載したレーザーダイサ（被告製品）の製造・販売・輸出を開始しました<sup>⑤</sup>。浜ホトはこの状況を受けて提携契約を打ち切り、2018年に東京精密を相手取り複数の特許侵害訴訟を起こしたのです<sup>⑤</sup>。なお、浜ホトは同様の提携を他社（ディスコ社）とも結んでおり、ディスコ社との協業は継続していることから、本件は**元パートナー企業との係争**という特殊な構図となりました<sup>⑤</sup>。

## 訴訟の進行と判決の概要（東京地裁・知財高裁）

浜ホトが提起した3件の訴訟（本稿では便宜上「訴訟A」「訴訟B」「訴訟C」と呼びます）は、それぞれ異なる**特許と救済請求**を含むものでした。以下、東京地方裁判所（第一審）および知的財産高等裁判所（控訴審）での判決内容を時系列に沿って整理します。いずれの訴訟も**最終的に知財高裁判決まで経て確定**しています<sup>②</sup>。

- ・**訴訟B（差止請求のみ）**： 2018年提起。当該訴訟は差止（侵害行為の禁止）を主眼とし、特許第3935188号（特許権1、満了日：2021年9月13日）および特許第3990711号（特許権2、満了日：2023年

3月11日)が争点でした。東京地裁は**2021年8月10日判決**で東京精密製品が両特許権を侵害していると認定し、被告製品の製造・販売等の差止めを命じました<sup>6</sup>。特許権1は判決時点で僅かに存続期間を残していましたが、一審審理の長期化(約3年)により**判決後すぐに期限切れ**となっています<sup>7</sup>。その後の控訴審では、**2022年9月5日判決**において知財高裁も存続中だった特許権2の侵害を認め、同様に差止めを認容しました<sup>6</sup>。被告側は上告しましたが、**2023年6月7日に最高裁が上告棄却・不受理**とし、差止命令を維持した知財高裁判決が確定しています<sup>6</sup>。結果的に、訴訟Bでは浜ホト側が勝訴し、**旧型の被告製品に対する恒久的な差止め**が認められました。

・**訴訟A(差止請求+損害賠償請求)**: 5件の特許のうち、特許第3867108号(特許権3、満了日: 2021年9月13日)と特許第4601965号(特許権4、満了日: 2024年1月9日)に基づき、差止めと損害賠償の両方を求めた主要な訴訟です。東京地裁の**2022年12月15日判決**では、被告製品がこれら特許権3および4のいずれも侵害すると認められ、**差止めと損害賠償の請求がいずれも認容**されました<sup>8</sup>。判決時、特許権3は既に期限切れでしたが、存続中だった特許権4に基づき差止めも命じられています<sup>9</sup>。その後、被告による控訴を経て、知財高裁は**2024年4月24日判決**を言い渡しました。この時点で両特許は既に満了していましたが、高裁は**旧型の被告製品について特許権3および4の侵害成立を認定**し、対象製品のほぼ全てについて浜ホトの損害賠償請求を認めました<sup>8</sup>(特許権4に関しては設計変更後の新製品は非侵害と判断)<sup>10</sup>。知財高裁判決後、東京精密は最高裁への上告を断念したため、本判決はそのまま**確定判決**となっています<sup>11</sup>。訴訟Aは**浜ホトの勝訴(一部勝訴)**で終結し、後述するように極めて高額な損害賠償額が認められた点が大きな特徴です。

・**訴訟C(差止請求+損害賠償請求)**: 特許第4509578号(満了日: 2024年1月9日)に基づく訴訟で、訴訟Aと同様に差止めと損害賠償を求めました。東京地裁は**2023年2月15日判決**において、被告製品のうち**旧設計の製品が特許権を侵害**すると認定し、損害賠償請求を一部認容しました<sup>12</sup>。具体的には、**5%の実施料相当額**(後述)と弁護士費用を合わせて約**13億1,161万円**の賠償を認めています<sup>12</sup>。控訴審となった知財高裁の**2024年3月6日判決**でも、旧製品の侵害成立が維持されました。ただし高裁では、損害算定において**実施料率による算定ではなく特許法102条1項(逸失利益)**を適用し、最終的な損害額は約**13億6,840万円**と一審とほぼ同水準の額が認定されました<sup>12</sup>。この判決についても、被告は上告を試みたものの**直ちに上告を取り下げた**ため、2024年内に判決が確定しています<sup>12</sup>。訴訟Cも浜ホト側の勝訴(侵害成立)で終結しましたが、損害額は訴訟Aに比べると小規模です。

以上の通り、3件すべての訴訟で浜ホト側が勝訴(**差止命令および損害賠償の認容**)を勝ち取り、知財高裁判決まで経た上で**最終的に確定判決**となりました<sup>2</sup>。浜ホトは2024年6月のプレスリリースで、知財高裁において東京精密製品による自社ステルスダイシング関連特許の侵害が認められ、全3訴訟で勝訴(うち一部勝訴含む)の判決を得たと発表しています<sup>13</sup>。一方の東京精密も、2024年7月に「特許訴訟の終結について」と題する声明を出し、「旧製品」に関しては当社の主張が認められなかったものの、「**新製品には特許侵害なし**」との判断や「賠償額の大幅な減額」を控訴審で勝ち取ったと説明しています<sup>14</sup>。東京精密はまた、**争われた特許はいずれもすでに存続期間が満了し対象製品(旧製品)の販売も終了していることから、「未解決の訴訟について最高裁での争いは行わない」**旨を表明し、実際に上告を断念しました<sup>11</sup>。これにより、一連の紛争は2024年半ばまでにすべて法的に確定しています。

## 判例の詳細：主な法的論点と技術的争点

本件では複数の法的論点が争われました。特に、**クレーム解釈(特許請求の範囲の解釈)**、**侵害の成否(新旧製品での充足性)**、**特許の有効性(無効の抗弁)**、**ライセンスの有無**、そして**損害賠償算定手法(特許法102条各項の適用)**などが重要な争点となっています<sup>15</sup>。以下、各論点について判決内容を踏まえ解説します。

## クレーム解釈と侵害判断（新旧製品・設計変更）

浜ホト側が主張した特許請求の範囲（クレーム）に、東京精密の製品（SDダイサー）が該当するか否かが争点となり、**技術的な争点**が多数議論されました。訴訟Aにおいては、例えば2件の特許それぞれについて**6項目にわたるクレーム解釈上の争点**が提示され、被告（東京精密）は様々な反論を展開しました<sup>10</sup>。第一審判決（東京地裁）は**特許権3に関する被告の解釈主張をすべて退け**、対象製品（旧製品群）がクレーム要件を充足すると判断しています<sup>10</sup>。特許権4についても旧製品に関しては侵害成立を認めましたが、設計変更後の**新製品については一番では侵害と判断したものの、知財高裁では非侵害と判断**されました<sup>10</sup>。これは、新製品に搭載された「**トラッキング改良型オートフォーカス機能**」という東京精密独自の技術的改良が、クレーム要件の一部を充足しないと高裁で評価されたためです<sup>14</sup>。このように、被告製品の**設計変更による迂回可能性**も審理され、結果的に東京精密が訴訟中に投入した新製品については特許侵害が否定されました。東京精密は、この点を「装置の主要機能であるオートフォーカス技術に関する浜ホトの主張が退けられ、自社の独自技術が認められた」と強調しています<sup>14</sup><sup>11</sup>。他方、特許侵害が成立した旧製品については、浜ホト側が主張した**クレーム解釈が全面的に受け入れられた形**です。

なお、被告側は**特許無効の抗弁**（特許法104条の3）も積極的に主張しました。訴訟Aでは、特許権3に対し11件もの無効理由、特許権4に対して3件の無効理由がそれぞれ提出されましたが、裁判所はいずれも**理由なしとして退け**、両特許の有効性を維持しています<sup>10</sup>。また、東京精密は**黙示の実施許諾**が存在するとの抗弁（「契約継続中に交わしたメモに基づきライセンスが存続している」等）も行いましたが、これも根拠不十分として認められませんでした<sup>16</sup>。判決でも「ライセンス条件すら具体的に記載されていない走り書きのメモによる被告主張の実施許諾契約成立は認められない」<sup>16</sup>と明示されています。以上のように、**クレーム解釈、無効の主張、許諾の有無**といった多数の争点について、最終的に**浜ホト（特許権者）の主張がすべて認められる形**となり、侵害成立と特許有効性が確定しました<sup>10</sup>。このケースは、特許権者が勝訴判決を得るためには**極めて多方面の争点で一貫して有利な判断**を勝ち取る必要があることを示した例でもあります<sup>10</sup>。

## 損害賠償額の算定：高額賠償と特許法102条の適用

本件でもっとも特徴的なのは、**認容された損害賠償額が極めて高額**であった点です。訴訟Aでは、浜ホトが約**15億円**もの巨額の損害賠償を第一審で勝ち取り、控訴審でも約8億3,200万円が認められました<sup>17</sup>。これらの金額算定において鍵となったのが、特許法102条に定める**損害額推定規定**の適用方法です。同条は特許侵害における損害算定につき(1)特許権者の逸失利益、(2)侵害者の得た利益、(3)通常実施料相当額、(4)故意侵害の場合の裁量加算、という4つの算定ルートを規定しています。本件では特に**102条1項、2項の適用可否と102条3項、4項による実施料相当額**が争点となりました。

### 1. 地裁判決（訴訟A）における30%の実施料率認定

東京地裁（訴訟A一審）は、浜ホトと東京精密の特殊な関係性や本件発明の価値、被告の行為態様等を考慮し、**従来例にない30%という非常に高い実施料率**で損害額を算定しました<sup>17</sup>。具体的には、被告製品の売上高に対して30%相当のライセンス料を損害額と認め、さらにそれに対する弁護士費用相当額も加算して、**総額約15億0697万8762円**の賠償金を算出しています<sup>17</sup>。裁判所は判決中で「本件発明1（ステルスダイシングの中核技術思想を具現化する発明）は根本的代替技術が存在しない」「被告の侵害行為は極めて悪質で社会的相当性を欠く（知財権軽視の態度が顕著）」等の事情を指摘し、**特許法102条4項**（故意侵害の場合の裁量による上乘せ）も踏まえて30%という高率を「少なくとも妥当」と判断しました<sup>18</sup><sup>19</sup>。一般に、特許侵害訴訟で認められる実施料相当額は売上高の数%台（1～5%程度）が多く、二桁台でも10%前後がせいぜいとされてきました。それだけに、本件地裁判決の**30%という実施料率**は、日本の判例史上例を見ない突出した数字であり、特許法102条3項・4項の適用例として画期的なものです<sup>20</sup><sup>17</sup>。

地裁が重視した背景事情として、(1)ステルスダイシング発明は先端的かつ代替技術のない価値の高い技術であること、(2)原告と被告は密接な業務提携関係にあり被告は原告から多数の特許ライセンスを受けていたにも関わらず、契約に反して中核部品を無断製造するという背信的行為に及んだこと、(3)被告は契約終了後も特許侵害製品の製造販売を続け、いい加減なメモ書きを根拠に実施許諾契約の存在を主張したが採用されな

かったこと、といった点が挙げられます<sup>16</sup><sup>21</sup>。裁判所はこれらを総合評価し、「被告の侵害は故意に基づく極めて悪質なもの」と断じて、**懲罰的要素を含む高率のロイヤリティ**を課したと解されます<sup>18</sup><sup>19</sup>。判決文は「知財高裁大合議（2019年）の判示を参照しつつ、102条4項の趣旨に鑑み30%以上が相当」と言及しており、2019年の知財高裁大合議判決（ロイヤリティ算定に関する判例）を踏まえつつも、それを上回る厳しい評価を示しました<sup>18</sup><sup>19</sup>。このような**プレミアム実施料率**とも評される判断は、2020年改正で導入された102条4項（故意侵害に対する損害額上乘せ規定）の活用を強く印象づけるものとなっています<sup>22</sup><sup>23</sup>。

## 2. 知財高裁判決（訴訟A）における102条1項・2項の適用と15%への減額

これに対し、知財高裁（訴訟A控訴審）は損害算定においてやや異なるアプローチを取りました。高裁はまず、地裁の30%という実施料率を「**高すぎる**」として**15%に減額**しました<sup>17</sup>。15%でも従来例と比較すれば依然高水準ですが、地裁と高裁で**倍の開き**が生じたことになります。この点について筆者（創英・設楽隆一弁護士）は「結論として30%は高すぎるとの高裁の価値判断によるもので、裁判所の総合評価に基づく裁量判断である」と分析しています<sup>24</sup>。すなわち、高裁は**地裁と基本的事実認定に大きな差はないものの**（技術の評価、侵害行為の悪質性、被告の契約違反など主要事実は同じ）、最終的な評価として「**30%は行き過ぎで15%が相当**」との結論を導いたということです<sup>25</sup>。裁判所によって実施料率認定に幅があり得ることを示す一例と言えますが、それでも**侵害品売上高の15%**という認定は前例と比べ極めて高額であり、実務上重要な意味を持ちます<sup>26</sup><sup>27</sup>。

さらに知財高裁判決で注目されるのは、**特許法102条1項・2項（逸失利益/侵害者利益）の適用**を認めた点です<sup>28</sup>。本件訴訟Aでは、浜ホトは自社で完成品（SDダイサー）を販売していたわけではなく、**部品（SDエンジン）のみを製造販売**していました。一方、東京精密はその部品を組み込んだ完成品（SDダイサー）を販売していたため、両者が同じ市場で競合していたかどうか問題となりました。この状況下で、地裁は「**部品メーカーである原告と完成品メーカーである被告は市場で競合していない**」とみなし、102条1項・2項に基づく逸失利益の推定適用を**厳格に否定**しました<sup>29</sup>。つまり、「原告（浜ホト）が完成品ではなく部品しか売っていない以上、被告製品の販売による利益を原告が得べかった利益と推定する前提はない」という判断です<sup>29</sup>。これに対して知財高裁は、**より柔軟な解釈**を取り、浜ホトと東京精密の関係を「**市場において間接的に競合する**」と捉えました<sup>30</sup><sup>31</sup>。

高裁は判決理由で、「もし被告（東京精密）が原告からSDエンジンを購入せず、自製して完成品を販売しなければ、原告はその分のSDエンジンを提携先であるディスコ社等に販売できたはずである。したがって、完成品市場において**原告販売の部品（SDエンジン）を用いた製品と被告の完成品とは間接的に競合する**」と認定しました<sup>30</sup>。その上で、「特許権者が自ら特許発明そのものではなく部品のみを製造販売している場合でも、侵害により何らかの利益を失っている事情があれば102条2項の適用を認めるべきであり、必ずしも特許権者自身が特許発明の実施品を市場提供している必要はない」と判示しています<sup>32</sup>。これに従い、高裁は**浜ホトが失った部品売上上の利益**を、東京精密の得た完成品販売利益から推定し（102条2項）、さらにそのうち部品部分に相当する利益のみを損害額として認定しました<sup>33</sup>。具体的には、「被告製品（SDダイサー）の価格約1億円に対し、SDエンジンの価格割合」を考慮し、被告の営業利益中からその割合に相当する額を原告の損害と推計しています<sup>34</sup><sup>35</sup>。高裁はこのような方法で算定した**侵害者利益に基づく損害額**（102条2項）と、弁護士費用を合わせ、最終的に**8億3191万6753円**の賠償を命じました<sup>28</sup>。この金額は、仮に102条1項（部品の逸失利益）のみで算定した場合や、102条3項（15%の実施料率）で算定した場合より**高い水準**となり、結果的に浜ホトは高裁で一番判決額の半分強に減額されながらも、依然として非常に大きな賠償金を得ることとなりました<sup>35</sup>。

高裁と地裁で意見が割れたこの争点は、日本の特許実務における「**部品供給メーカーによる損害賠償請求**」をどう扱うかという重要な問題を含んでいます。地裁が取ったように厳格に「市場競合なし」と見る立場では、部品メーカーは侵害者から逸失利益を回収しにくくなります。一方、高裁が示した柔軟な立場では、部品メーカーであっても侵害により部品販売の機会損失が生じていれば**102条1項・2項を適用して損害を推定**し、適切に控除（推定覆滅）することで妥当な損害額を認定できるとしています<sup>31</sup><sup>36</sup>。創英の弁護士（本件原告側代理人）は、「特許権者の損害立証負担を軽減するという102条の趣旨に鑑みれば柔軟説が相当であ

り、部品メーカーであっても推定適用→覆滅による損害認定で足りる」と論じ、今回高裁がその柔軟説に立ってくれたことを支持しています<sup>36</sup>。もっとも、本件では高裁も**15%という高額実施料相当損害**を別途認定したため、**結果的に102条3項・4項の活用が大きくクローズアップ**される形ともなりました<sup>37</sup>。いずれにせよ、本件高裁判決は「**完成品中の一部品に関する特許でも、侵害者の利益の一定割合を損害賠償として認め得る**」ことを明示した点で画期的と言え、今後の部品特許侵害訴訟における一つの指針となったと評価できます<sup>38</sup><sup>39</sup>。

### 3. 訴訟Cにおける損害算定手法

なお、訴訟Cでも損害算定につき興味深い点がありました。地裁は旧製品による侵害について**5%の実施料率**で損害額を計算しましたが、知財高裁は**102条1項（特許権者の逸失利益）**に基づく算定に切り替えています<sup>12</sup>。その結果、高裁の算定額（約13.684億円）は地裁算定額（約13.116億円）と大差ない水準となりました<sup>12</sup>。高裁は賠償額をわずかに増額した形ですが、これは**102条1項による部品供給の逸失利益**（浜ホトがディスコ社等に売れたはずのSDエンジン利益）を認めたものと推測されます<sup>40</sup>。この訴訟C判決は**第二部（裁判部）**によるもので、同じ原告・被告による訴訟A高裁判決（第四部）とは**異なる部が別々に判断**したため、102条2項適用の可否について結論が分かれました<sup>41</sup><sup>34</sup>。もっとも、最終的に両判決とも確定し、侵害者利益を損害算定に用いること自体は肯定的に扱われているため、「部品特許に基づく損害賠償」で今後**柔軟な立証・推定が認められる余地**を開いたものといえます<sup>39</sup>。専門家のコメントでは「2つの高裁判決は証拠評価の違いによる結論の差であり、法理論上矛盾するものではない」とされており<sup>39</sup>、**侵害者の得た利益の一部を帰属させる賠償**というスキームが日本法でも現実機能し始めたことを示しています。

### 判例が示すポイントと日本の特許実務への影響

本件判決群は、日本の知財実務・特許訴訟実務に様々な影響や示唆を与えています。主なポイントを整理します。

- ・**高額損害賠償の先例**: 浜ホト vs. 東京精密事件は、**30%/15%という極めて高い実施料率や侵害者利益の一部配分**を認めた点で、特許損害賠償の新たな先例となりました<sup>26</sup><sup>27</sup>。今後、技術価値が高く悪質な侵害事案では102条4項に基づく「**プレミアム実施料**」が認定される例が増える可能性があります<sup>23</sup>。実際、本件のように特許発明の価値が極めて高い場合や、侵害態様が単なる過失を超えて背信的・意図的である場合には、従来の交渉上のロイヤリティ水準を超える**制裁的な高率賠償**が認められ得ることが示されました<sup>42</sup><sup>27</sup>。このことは特許権者側にとって朗報である一方、企業側には「共同開発先の特許を軽視すれば巨額賠償リスクがある」ことを突きつけるものです。知財高裁元所長の設楽弁護士は「今後も特許発明の価値が高く侵害が悪質なケースで、102条3項・4項適用による高額賠償認定例が現れることを期待したい」と述べています<sup>27</sup>。
- ・**クレーム解釈と設計変更**: 本件は**クレーム解釈の綿密さと設計変更（回避設計）の有効性**を示したケースでもあります。高裁で新製品が非侵害とされたことは、**クレーム上の技術的要件を慎重に検討し僅かな相違でも見逃さない日本の裁判所の姿勢**を表しています。裏を返せば、被告企業にとって侵害訴訟中でも**改良設計や機能変更による特許回避の余地**があることを示しました。しかし設計変更が奏功するためには、**クレームの核心を外す本質的改良**が必要であり、本件でも主要な特許（特許権3：SD技術のコア）については回避は困難でした。裁判所は旧製品と新製品を比較検討し、微妙な技術的差異に基づき結論を変えているため、**クレーム解釈スキルの重要性**が再確認されます。また、原告側にとっては契約解消後すぐに相手が製品設計を変更してくるリスクを踏まえ、**特許請求の範囲を広く適切に書いておく戦略**や、新たな改良にも対応できる周辺特許の確保が重要であることを示唆します。
- ・**「間接侵害」概念と部品供給の競合**: 日本の特許法上、「間接侵害」とは特許発明の実施にのみ用いる物の提供等による侵害形態（特許法101条）を指しますが、本件ではそうした**供給者側の責任**というより、部品メーカーと製品メーカーの**間接的な競合関係**が問題となりました。知財高裁は、部品しか売らない特許権者でも完成品市場で「**間接的に競合**」しうると認定し、損害推定を認めました<sup>30</sup>。

29。この考え方は、今後**部品特許**を持つ企業が侵害訴訟で救済を図る際の大きな支えとなるでしょう。従来、特許権者が自社で製品を販売していない場合は逸失利益の主張が難しいとされてきましたが、本件高裁判決により「**部品しか販売していなくとも侵害により売上を失ったならば損害賠償を請求できる**」との実務上の理解が強まりました 31 36。これは**間接侵害の構成要件**そのものを変更するものではありませんが、広い意味で侵害による損害の捉え方が拡張されたとも言えます。企業実務では、共同開発先から部品供給を受ける場合でも、その**部品に関する特許の権利関係やライセンス条件**を明確に定めておかなければ、契約終了後に部品を自製すると**特許侵害と見做され巨額賠償を招く**リスクがあることが示されました。本件は**ライセンス契約終了後の特許侵害**という典型例であり、知財契約上の注意喚起にもなっています。

- ・**訴訟戦略と迅速な救済の課題**：浜ホトは本件で3つの訴訟に特許を振り分けましたが、この戦略には**審理の効率化と救済の確保**という面があります。一部の特許については差止請求のみに絞った訴訟Bを立て、比較的早期（提訴後約3年）に差止め判決を得ています 6。損害賠償請求を含む訴訟A/Cはそれより長期化しました（提訴から一審まで約4～5年）が、その間に特許権が次々と満了していったことから、**権利存続期間の残存具合に応じて訴訟を分離**したのは合理的判断だったと言えます。実際、特許権1は一審判決後すぐ満了、特許権2も控訴審中に満了し、特許権4と4509578号も高裁判決時点では満了直後でした 6 43 12。結果的に、**全ての特許が訴訟終結時には期限切れ**となり、差止執行の実効性は限定的でした。このことは、日本の特許訴訟の審理期間が長期化する傾向にある中、**早期の仮処分や審理促進**が難しい現状も浮き彫りにしています。特許権者にとって、技術流出や市場被害を迅速に止める手段を確保することが課題であり、本件では**最終的に賠償金という金銭救済に重き**が置かれました。もっとも浜ホトは、提訴に踏み切る前の段階で契約終了や特許群の管理など周到に準備をしており、複数特許を駆使して相手の行為を網羅的に押さえ込む戦術を採っています。これは**コア技術を守るための訴訟戦略の好例**であり、特に共同研究・ライセンス契約が破綻した場合の**知財防衛モデルケース**とも評価されます。

## 創英国際特許事務所の関与

本件訴訟において、浜ホト側の訴訟代理人を務めたのが**創英国際特許法律事務所（創英）**です。創英の筆者（設楽隆一 弁護士（元知財高裁所長））自身が「2018年9月に浜松ホトニクス（原告）を代理して3件の特許侵害訴訟を提起した」経緯を公表しており 2、同事務所のチームが浜ホトのために訴訟を遂行したことが**公的に確認できます**。44 実際、創英は本件の判決確定後にウェブサイト上で詳細な判例解説（前編：2024年12月、後編：2025年4月）を掲載し、判決内容や損害賠償算定の考察を紹介しています 45 16。これらの記事から、創英チームが浜ホト側の主張構築に深く関与し、とりわけ**損害額算定に関する法理（102条1項・2項の柔軟適用や102条4項の活用）**を積極的に主張したことが窺えます 36。記事の執筆者である設楽弁護士は判決に対する自身の評価を述べつつ、「（原告代理人の立場を離れても）102条1項・2項の柔軟適用が相当」とする見解を示しており 36、**実務に精通した専門家の観点**から本件判決の意義を伝えています。また創英は2025年2月に「最近の特許権侵害訴訟－高額な損害賠償が認められた事例－」と題するウェビナーを開催し 46、本件を含む高額賠償判例の紹介・分析を行うなど、**実務界への情報発信**も積極的に行っています。以上のように創英は、本件特許訴訟で浜ホトを勝訴に導いた**リーガルチーム**として関与し、その経験をもとに判例解説やセミナー開催を通じて知見を共有しています。

## おわりに（総括）

浜松ホトニクスと東京精密のステルスダイシング特許紛争は、**元パートナー企業間の技術流用トラブル**が特許訴訟に発展したケースとして、大きな注目を集めました。東京地裁および知財高裁での一連の判決は、**高度な技術の法的保護と契約関係の破綻**という二つの側面を包含し、特許法上の様々な論点について示唆を与えるものとなりました。特に、**クレーム解釈の厳密な運用と設計変更による回避可能性、102条各項の活用による柔軟かつ毅然とした損害賠償評価、そして悪質な特許侵害に対する高額賠償と差止救済**が示された点は、日本の知財実務において一種の**パラダイムシフト**を感じさせるものです 47 48。本件以降、企業は共同開発先との契約終了時の知財処理に一層注意を払い、特許権者は侵害者に対し積極的に損害賠償を追及する

姿勢を強めることが予想されます。また裁判所も、本件で示したように**適正な権利行使を妨げない柔軟な法解釈**と、必要に応じた**毅然たる救済**を提供していくものと期待されます。判例解説者からも「本件高裁判決はいずれも確定し、日本の裁判所が部品特許について侵害者の利益配分による損害算定を許容したことが明確になった」と評価されています<sup>39</sup>。

最後に、本件判決文や公式発表へのアクセス情報を付記します。知財高裁ウェブサイトには、本件訴訟C（令和5年（ネ）10037号、2024年3月6日判決）および訴訟A（令和5年（ネ）10052号、2024年4月24日判決）に関する**英語要旨**や判決原文PDFが掲載されています<sup>41</sup><sup>49</sup>。また浜ホトと東京精密の各社サイトで公表されたプレスリリースには、判決結果の概要や当事者のコメントが記載されています<sup>13</sup><sup>14</sup>。創英の判例解説（同事務所Webサイト「法律トピックス」2024年12月02日・2025年04月02日掲載）も詳細な分析資料として参考になります<sup>45</sup><sup>17</sup>。これらの資料を併せて参照することで、本件の事実関係と法律判断をより深く理解できるでしょう。本調査レポートが、本件判例の理解と今後の知財実務への示唆を得る一助となれば幸いです。

**参考資料一覧（一部）** - 浜松ホトニクス プレスリリース「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6月12日<sup>13</sup> - 東京精密 ニュース「浜松ホトニクス株式会社との特許訴訟の終結について」2024年7月3日<sup>14</sup><sup>11</sup> - 創英国際特許法律事務所 判例解説「浜松ホトニクス・ステルスダイシング特許権侵害訴訟…（前編・後編）」<sup>2</sup><sup>17</sup>（執筆：設楽隆一 弁護士） - 知的財産高等裁判所判決全文・要旨（令和5年(ネ)10037号 等）<sup>41</sup><sup>35</sup> 他。

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>12</sup> <sup>15</sup> <sup>17</sup> <sup>28</sup> <sup>43</sup> 浜松ホトニクス・ステルスダイシング特許権侵害訴訟…高額の損害賠償が  
<https://soei-law.com/law-topics/>

%e6%b5%9c%e6%9d%be%e3%83%9b%e3%83%88%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%ab%e

<sup>11</sup> <sup>14</sup> Regarding the Conclusion of the Patent Litigations with Hamamatsu Photonics K.K. | NEWS |  
ACCRETECH - TOKYO SEIMITSU | ACCRETECH - TOKYO SEIMITSU  
[https://www.accretech.com/en/news/hpk\\_20240701.html](https://www.accretech.com/en/news/hpk_20240701.html)

<sup>13</sup> Judgement of Patent Infringement Lawsuit against Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | Hamamatsu Photonics  
<https://www.hamamatsu.com/jp/en/news/announcements/2024/20240612000000.html>

<sup>16</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>42</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> 浜松ホトニクス・ステルスダイシング特許権侵害訴訟（後編）  
<https://soei-law.com/law-topics/>

%e6%b5%9c%e6%9d%be%e3%83%9b%e3%83%88%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%ab%e

<sup>18</sup> <sup>19</sup> Hamamatsu Photonics Stealth Dicing Patent Infringement Lawsuit・・・A Case Recognizing High  
Damages Compensation - SOEI Patent & Law Firm  
<https://soei-law.com/en/%e6%b3%95%e5%be%8b%e3%83%88%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/hamamatsu-photonics-stealth-dicing-patent-infringement-lawsuit%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-a-case-recognizing-high-damages-compensation-attorney-at-law-%ef%bc%88former-chief-judge-of-intellectual-pro/>

<sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>49</sup> Comparative Patent Remedies : Another Japanese IP High Court Decision on  
Infringers' Profits  
<http://comparativepatentremedies.blogspot.com/2025/05/another-japanese-ip-high-court-decision.html>

<sup>46</sup> 創英国際特許法律事務所法律部門  
<https://soei-law.com/>

<sup>47</sup> <sup>48</sup> [PDF] 最近の「知財のパラダイムシフト」3題 - 創英国際特許法律事務所  
<https://www.soei.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/%E8%A6%96%E7%82%B92.pdf>