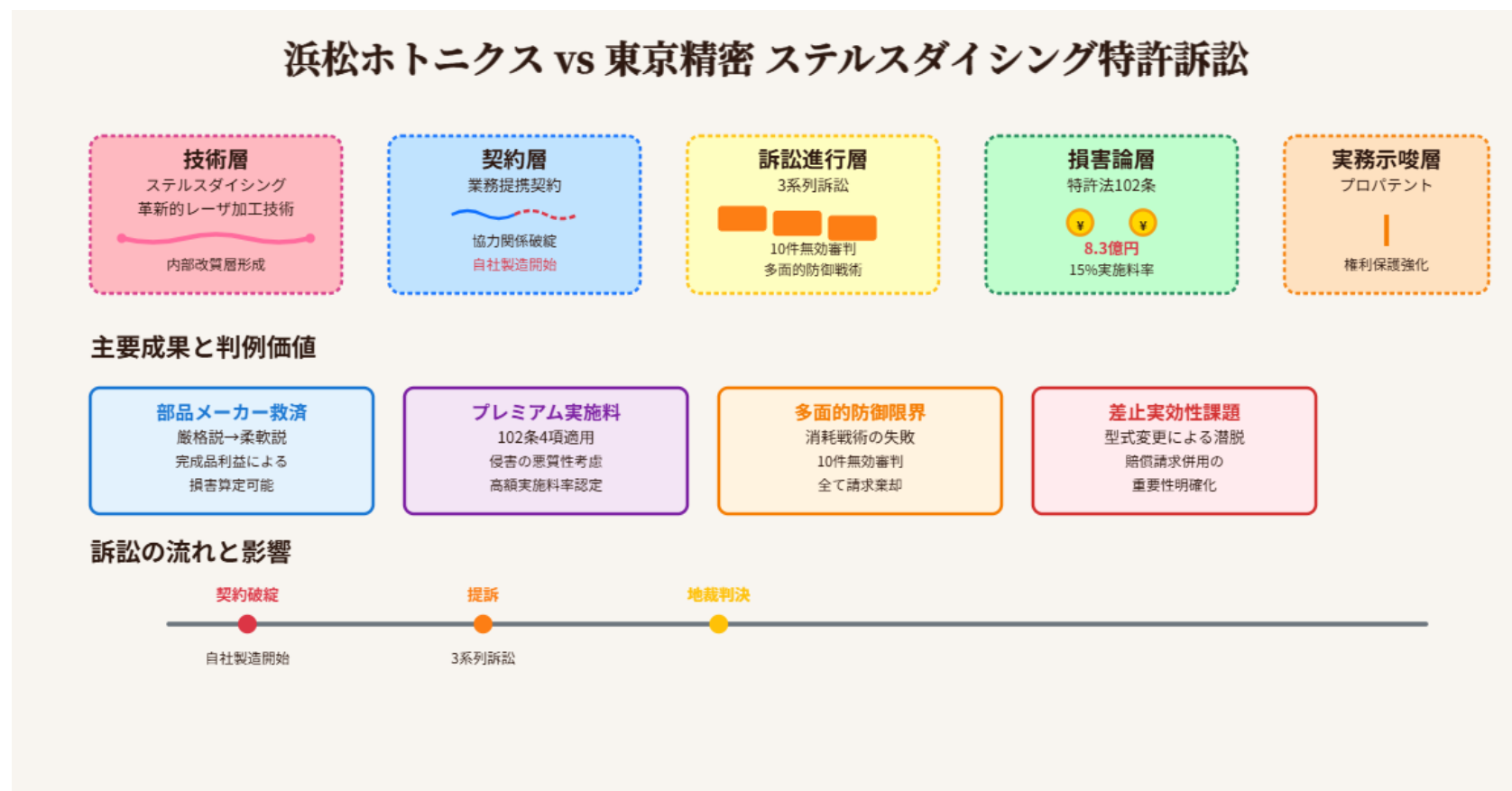


浜松ホトニクスと東京精密のステルスダイシング特許をめぐる 3 系列訴訟

Felo AI



概要

浜松ホトニクス株式会社（以下、浜松ホトニクス）と株式会社東京精密（以下、東京精密）の間で争われた「ステルスダイシング」技術に関する一連の特許権侵害訴訟は、日本の知的財産訴訟実務に複数の重要な判例と示唆を残しました。この訴訟は、単なる侵害の有無を争うに留まらず、①特許法 102 条に基づく損害賠償額の算定、特に部品メーカーである特許権者の逸失利益の考え方、②2019 年改正で導入されたプレミアム実施料（同条 4 項）の適用、③差止請求の実効性

と限界、④多数の無効審判等を駆使した防御戦術の現実など、現代の特許紛争における核心的論点を網羅した「総合教材」としての価値を有します。

知財高裁は、特許権者が部品メーカーであっても完成品の販売による侵害者利益を基に損害額を算定できるとする「柔軟説」を採用し、地裁判断を覆しました [6 33](#)。さらに、高裁は侵害の態様や契約破綻の経緯を重視し、**15%**という高額な実施料率を認定、これは侵害を前提としたプレミアム実施料の考え方を実質的に反映したものと評価されています [6 33](#)。最終的に東京精密に対し約 **8.3 億円**の損害賠償が命じられ、日本の知財保護におけるプロパテント（特許権者保護）の潮流を象徴する判決となりました [6 33](#)。本レポートでは、この複雑な訴訟を技術、契約、訴訟進行、損害論、そして実務的示唆の 5 つの層から詳細に分析します。

詳細レポート

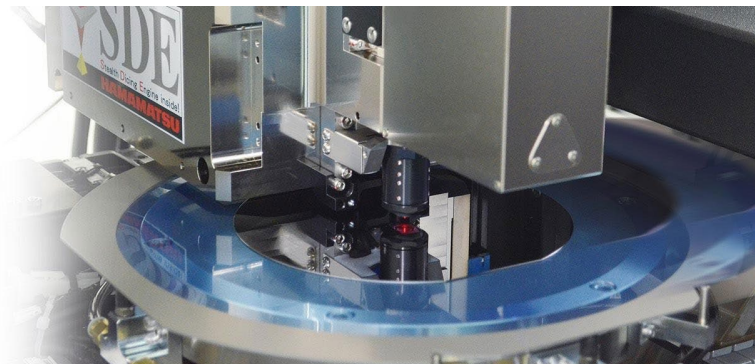
第 1 章：技術的背景：ステルスダイシング技術の革新性

本件訴訟の中核をなす「ステルスダイシング（SD）」技術は、浜松ホトニクスが世界で初めて開発した、半導体ウェーハ等を切断（ダイシング）するための革新的なレーザ加工技術です [37 39](#)。

ステルスダイシングの原理と特長 従来のブレード（砥石）によるダイシングとは異なり、ステルスダイシングはウェーハに対して透過性のあるレーザ光を内部に集光させ、ウェーハの内部にのみ改質層（加工起点）を形成する点に最大の特徴があります [28 36](#)。その後、エキスパンドテープ等で引張応力を加えることで、この改質層を起点にウェーハを個々のチップに分割します [37](#)。

この技術は、以下のような顕著な優位性を持っています [28](#)。

- **完全ドライプロセス:** ウェーハ表面を加工しないため、切削粉（カーフ）が発生せず、洗浄工程が不要となる [37](#)。
- **チッピングレス:** 物理的な接触がないため、チップのエッジ部分の欠け（チッピング）を抑制できる。
- **高い抗折強度:** チップへのダメージが少なく、高い強度を維持できる。
- **切削ロスゼロ:** ブレードの厚み分の切削幅が不要なため、ウェーハ一枚からより多くのチップを取得できる。



これらの特長により、ステルスダイシングはフラッシュメモリや **MEMS** デバイスといった、より精密で薄型の半導体製造において不可欠な技術となりました [28 37](#)。浜松ホトニクスはこの分野で多数の基幹特許を保有しており、強固な特許ポートフォリオを構築しています [31](#)。

第 2 章：契約関係の成立と破綻

本件訴訟の根底には、両社の長年にわたる業務提携契約とその解釈をめぐる対立が存在します。

業務提携契約の構造 浜松ホトニクスと東京精密は、ステルスダイシング技術の市場開拓において共同開発パートナーでした [30](#)。契約の基本的な枠組みは、浜松ホトニクスがステルスダイシング技術の特許ポートフォリオを東京精密に包括的にライセンスする見返りとして、技術の中核モジュールである「SD エンジン」を独占的に製造・供給し、東京精密はそれを購入して自社の半導体製造装置「SD ダイサー」に組み込んで販売するというものでした [6 33 37](#)。東京精密は、浜松ホトニクスのアライアンスパートナーとして位置づけられていました [34 40](#)。

契約関係の破綻 この協力関係は、東京精密が浜松ホトニクス製 SD エンジンの購入を中止し、自社で開発・製造した SD エンジンを搭載した SD ダイサーの販売を開始したことで破綻しました [6 33](#)。これが浜松ホトニクスによる特許権侵害訴訟の直接的な引き金となりました。

訴訟において東京精密は、自社製品の開発・製造販売は長年の共同開発パートナーとしての合意に基づく正当な行為であると主張しました [30](#)。しかし、裁判所はこの主張を認めず、東京精密の行為は浜松ホトニクスの特許権を侵害するものと判断しました [27 30](#)。

第 3 章：複雑な訴訟の全体像と攻防

本件は、単一の訴訟ではなく、複数の侵害訴訟、無効審判、さらには反訴が複雑に絡み合う「総力戦」の様相を呈しました。

多面的な訴訟展開 浜松ホトニクスは、5 件の特許権に基づき、3 件の特許権侵害訴訟を提起しました [33](#)。これに対し、東京精密は徹底した防御戦略を展開しました。

- **無効審判**: 10 件の無効審判及びそれに続く審決取消訴訟を提起 [33](#)。
- **反訴**: 2 件の特許権侵害訴訟を浜松ホトニクスに対して提起 [33](#)。
- **関連訴訟**: 3 件の損害賠償請求訴訟を提起 [33](#)。

これらの防御活動は、いずれも請求棄却等で退けられましたが、特許権者である浜松ホトニクスにとっては、訴訟の長期化とそれに伴う時間的・経済的コストという大きな負担を強いる結果となりました [33](#)。

差止請求の実効性と限界 浜松ホトニクスは損害賠償請求に加え、侵害製品の製造販売等の差止請求も行っていました [4](#)。しかし、差止請求には実務上の困難が伴います。一審で差止命令が認められた後、東京精密は控訴審で製品の型式番

号を変更した新製品に切り替えたと主張しました [6](#)。半導体製造装置のような受注生産品は市場で容易に入手できず、型式番号が変更されると、特許権者は新製品の構成を調査して再度侵害を立証する必要に迫られます [6](#)。特許権の存続期間が残り少ない場合、このプロセスは極めて困難であり、差止命令が実質的に骨抜きにされるリスクがあります [6](#)。この経験から、訴訟代理人は、差止請求だけでなく損害賠償請求を並行して求めることの重要性を強調しています [6](#)。また、このようなケースでは、相手方工場に査察官が立ち入る査証制度（特許法 105 条の 2）も、受注時期が不明確な輸出製品などには利用が困難であると指摘されています [6](#)。

第 4 章：損害賠償論のフロンティア：特許法 102 条の解釈と適用

本訴訟の判決、特に知財高裁の判断は、日本の特許権侵害における損害賠償額の算定方法、とりわけ特許法 102 条の解釈と適用に大きな影響を与えました。

日本の損害賠償制度と特許法 102 条 日本の不法行為法（民法 709 条）に基づく損害賠償は、権利者が受けた損害を填補する「逸失利益」が原則であり、米国のような懲罰的賠償（3 倍賠償など）は認められていません [14 22](#)。しかし、特許権侵害による逸失利益の額を権利者が立証することは極めて困難です [14 18](#)。そこで特許法は、権利者の立証負担を軽減するため、損害額を推定する複数の規定を 102 条に設けています [16 22 58](#)。

特許法第102条：特許権侵害に対する損害額の推定（3）

2022年3月27日
小山特許事務所
弁理士 小山 方宜

第102条第2項

・侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その【利益額】を立証すれば、損害額と推定される。この推定を覆すには、侵害者は、権利者の【損害額】を立証しなければならない。

第102条第3項

・その特許発明の【実施料相当額】を損害額として、その賠償を請求することができる。
なお、第5項により、この金額を超える損害の賠償の請求は妨げられない。

第102条第4項

・第1項第二号及び第3項の【実施料相当額】は、権利侵害があったことを前提とする実施料率となる。(a)侵害者が権利を既に侵害していること、(b)権利者が実施許諾するか否かの判断機会を喪失していること、(c)侵害者が契約上の制約なく実施していること、が考慮される。

第102条第5項

・第3項の【実施料相当額】は、最小限を示すものであり、これを超える損害の賠償の請求は妨げられない。但し、侵害者に故意又は重大な過失がなかったときは、その事情が参酌され得る。

部品メーカーの損害賠償：厳格説から柔軟説へ 本件の最大の争点の一つは、特許権者（浜松ホトニクス）が製品の**部品（SD エンジン）**のメーカーである場合に、**完成品（SD ダイサー）**を販売する侵害者（東京精密）に対して、特許法 102 条 1 項（権利者の逸失利益）および 2 項（侵害者利益の推定）を適用できるかという点でした [6](#)。

- **地裁の判断（厳格説）**：地裁は、浜松ホトニクスが部品メーカーであり完成品を販売していないため、完成品の販売利益を部品の逸失利益と推定する前提を欠くとして、102 条 1 項・2 項の適用を否定しました [6](#)。
- **知財高裁の判断（柔軟説）**：これに対し知財高裁は、この判断を覆し、部品メーカーであっても 102 条 1 項・2 項の適用を肯定しました [6 33](#)。高裁は、侵害者が完成品の販売によって得た利益全体を一旦損害額と推定した上

で、特許発明が寄与していない部分（SD エンジン以外の部品）による利益は、侵害者側が立証することで推定を覆滅（減額）できる、という柔軟な解釈を示しました [6](#)。この判断は、部品メーカーの保護を厚くするものであり、実務家から高く評価されています [6 33](#)。

高額な実施料率の認定とプレミアム実施料（102 条 4 項） 本件が特に注目されたもう一つの理由は、極めて高額な実施料率が認定された点です [6 33](#)。

裁判所	認定した実施料率
一審（地裁）	30%
控訴審（知財高裁）	15%

この高率の背景には、2019 年の特許法改正で新設された **102 条 4 項** の存在があります [4 48](#)。この条項は、実施料相当額を算定する際に、「侵害があったことを前提として」当事者間で合意するであろう対価を考慮できると定めています [4 58](#)。これは、通常のライセンス交渉で決まる料率よりも高い、懲罰的な意味合いを含む「プレミアム実施料」を認める趣旨と解されています [4 15](#)。

知財高裁は、以下の要素を総合的に考慮して **15%** という料率を導き出しました [6 33](#)。

- **侵害の悪質性:** 共同開発パートナーという信頼関係を裏切る形での侵害行為であったこと [33](#)。
- **発明の価値:** ステルスダイシング技術が革新的であり、代替技術が乏しいこと [55](#)。
- **貢献度:** 特許技術が SD ダイサーの売上・利益に大きく貢献していること [55](#)。
- **過去の事例:** 浜松ホトニクスが別件の侵害紛争で、売上高の **10%** に相当する解決金で和解した実績があったこと [55](#)。

この判断は、単なる逸失利益の填補に留まらず、侵害のし得を許さないという裁判所の強い姿勢を示すものであり、今後の損害賠償実務におけるリーディングケースとなると考えられます [6 55](#)。

第 5 章：実務・政策的示唆

浜松ホトニクス対東京精密の訴訟は、日本の知財実務に携わる者にとって多くの教訓と示唆を与えました。

契約管理の重要性 本件の紛争の根源は、業務提携契約の解釈をめぐる両社の見解の相違にありました [30 33](#)。共同開発や技術ライセンスに関する契約では、ライセンスの範囲、実施可能な製品、契約終了後の権利義務などを極めて明確に規定することの重要性が改めて浮き彫りになりました。曖昧な契約条項は、将来の深刻な紛争の火種となり得ます。

訴訟戦略への影響

- **部品メーカーの救済:** 知財高裁が示した「柔軟説」により、自らは最終製品を製造していない部品・材料メーカーであっても、特許法 102 条 1 項・2 項に基づき、侵害者（完成品メーカー）の利益を基準とした高額な損害賠償を

請求できる道が拓かれました [6 33](#)。

- **プレミアム実施料の活用:** 102 条 4 項を背景とした高額な実施料率の認定は、権利者にとって「実施料相当額の請求（102 条 3 項）」をより魅力的な選択肢としました [6](#)。特に、侵害態様が悪質な事案では、逸失利益の立証に固執せず、プレミアム実施料を積極的に主張する戦略が有効となり得ます。
- **差止と賠償の併用:** 差止請求が型式変更などで潜脱されるリスクを考慮すると、差止請求と並行して十分な額の損害賠償請求を行うことが、権利保護の実効性を確保する上で不可欠です [6](#)。

知財保護の潮流と制度的課題 本件における高額な損害賠償額の認定は、日本の裁判所が知的財産権の価値を正に評価し、その保護を強化しようとする「プロパテント」の潮流を明確に示しています [6 33](#)。これにより、企業が多大なコストを投じて開発した技術が適切に保護され、イノベーションへの投資意欲が維持されることが期待されます。一方で、10 件もの無効審判が提起されたことに象徴されるように、現行制度下では、侵害者が多数の法的手続を濫発することで訴訟を意図的に遅延させ、権利者に多大な負担を強いることが可能です [33](#)。このような「消耗戦」を強いる戦術は、特に資体力に劣る中小・ベンチャー企業にとって深刻な脅威です。権利保護の実効性をさらに高めるためには、このような訴訟戦術を抑制するための制度的改善が今後の課題として残されています [33](#)。

1. [35 U.S. Code § 41 — Patent fees; patent and trademark search ...](#)
2. [特許法 102 条の現代的解釈](#)
3. [2152—Detailed Discussion of AIA 35 U.S.C. 102 \(a\) and \(b\)](#)
4. [第 177 号 特許法 102 条 2 項（侵害者利益の推定）における利益 ...](#)
5. [37 CFR § 401.14 — Standard patent rights clauses.](#)
6. [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 ...](#)
7. [20 Steps for Pricing a Patent — Journal of Accountancy](#)
8. [特許法第 102 条の条文解説（特許権侵害に対する損害額の推定）](#)
9. [USPTO fee schedule](#)
10. [新たなビジネスモデルと特許権・著作権侵害の 損害額算定上 ...](#)
11. [Building High—Quality Patent Portfolios in the United States ...](#)
12. [On Sale Bar — Klarquist Patent Defenses](#)
13. [Review Of The Method Of Calculating Compensation For ...](#)
14. [特許権侵害訴訟における損害額の算定と主張・立証](#)
15. [Methods for calculating the amount of damages in Japan may ...](#)
16. [特許権侵害への救済手続 | 経済産業省 特許庁](#)
17. [Increased Damages for Patent Infringement in Japan — Finnegan](#)
18. [特許権侵害に係る損害賠償額につき特許法 102 条 2 項 3 項の重畳 ...](#)
19. [Recent Trends Concerning Article 102 of the Japanese Patent ...](#)

20. [【日本】損害賠償額の算定の考え方として特許法 102 条 1 項の ...](#)
21. [An International Guide to Patent Case Management for Judges](#)
22. [特許侵害訴訟の損害賠償額の算定 | 弁理士法人オンダ国際特許 ...](#)
23. [Japan IP High Court rules standard for calculating damages in ...](#)
24. [特許法 102 条の現代的解釈](#)
25. [Buyer beware: new patent rights in Japan — IFLR](#)
26. [特許法 102 条 2 項及び 3 項の損害額の算定方法に関する知財高裁 ...](#)
27. [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](#)
28. [特許情報 | ステルスダイシング™技術 | 浜松ホトニクス](#)
29. [東京精密社に対する特許権侵害訴訟の判決について | 浜松 ...](#)
30. [浜松ホトニクス株式会社との特許訴訟の終結について — 東京精密](#)
31. [保有特許一覧 | ステルスダイシング™技術 | 浜松ホトニクス](#)
32. [平成 30 年（ワ） 34728 号 特許権に基づく損害賠償請求事件](#)
33. [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 ...](#)
34. [アライアンスパートナー | ステルスダイシング™技術 | 浜松 ...](#)
35. [令和 2 年（ネ） 10002 号 特許権侵害差止等請求控訴事件](#)
36. [JP6944703B2 — 脆性材料基板の改質層形成方法 — Google Patents](#)
37. [発明の名称を「レーザ加工装置」とする発明と特許法 102 条 2 ...](#)
38. [【裁判例：令和 5（ネ） 10096】知財ポータルサイト『IP Force』](#)
39. [特許法 102 条 2 項の適用が認められなかった事例](#)
40. [ステルスダイシング TM 加工 | ソリューション | 株式会社ディスコ](#)
41. [平成 30 年（ワ） 34728 号 特許権に基づく損害賠償請求事件](#)
42. [特許 アーカイブ — 創英国際特許法律事務所法律部門](#)
43. [35 U.S. Code § 41 — Patent fees; patent and trademark search ...](#)
44. [特許法 102 条の現代的解釈](#)
45. [2152—Detailed Discussion of AIA 35 U.S.C. 102 \(a\) and \(b\)](#)
46. [第 177 号 特許法 102 条 2 項（侵害者利益の推定）における利益 ...](#)
47. [37 CFR § 401.14 — Standard patent rights clauses.](#)
48. [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 ...](#)
49. [20 Steps for Pricing a Patent — Journal of Accountancy](#)
50. [特許法第 102 条の条文解説（特許権侵害に対する損害額の推定）](#)
51. [USPTO fee schedule](#)

- 52. [新たなビジネスモデルと特許権・著作権侵害の 損害額算定上 ...](#)
- 53. [Building High—Quality Patent Portfolios in the United States ...](#)
- 54. [On Sale Bar — Klarquist Patent Defenses](#)
- 55. [第 177 号 特許法 102 条 2 項（侵害者利益の推定）における利益の意義、推定の覆滅と、同条 3 項（相当実施料額賠償）の相当実施料額の算定について — Westlaw Japan | 判例・法令検索・判例データベース | トムソン・ロイター](#)
- 56.
- 57.
- 58. [特許法第 102 条の条文解説（特許権侵害に対する損害額の推定） & # 8211; 小山特許事務所](#)