名称:「破袋機とその駆動方法」事件
特許権侵害差止等請求事件
大阪地方裁判所:平成 24 年(ワ)6435 号　　判決日:平成 27 年 1 月 23 日
判決:請求認容
特許法１０２条１項
キーワード：譲渡数量、未納品、保守行為の不法行為該当性

［概要］
被告らの侵害行為に対する原告の侵害差止請求及び損害賠償請求に対し、認容判決がなされた事案。

［争点］
(5) 原告の被った損害（争点５）

［裁判所の判断］（筆者にて適宜要約、太字、下線を加えている。）
(1) 被告製品の譲渡数量について
ア 被告は，本件特許が登録された後，５台の被告製品（被告製品１を４台，被告製品２を１台。）を販売したことを自認している。
イ 原告は，契約後，未納となっている被告製品の譲渡が少なくとも３台あると主張する。
一般論として，侵害品の譲渡契約がされた場合には，それが未納であったとしても，特許法１０２条１項にいう「譲渡数量」に加算できる場合はあるものというべきであるが，本件においては，上記譲渡契約に基づいて，被告製品として特定された本件特許発明の技術的範囲に属する製品が納入されることについて，的確に認定し得る証拠は提出されていないから，上記３台が特許法１０２条１項にいう「譲渡数量」に含まれるものと認めることはできない。
したがって，被告製品の譲渡数量は，５台と認めるのが相当である。

(2) 被告の侵害行為がなければ原告が販売することができた物について
証拠によると，原告が販売する型番ＨＴＰ－３・・・の製品は，本件特許発明の実施品と認められるし，仮にそうでなかったとしても，自治体の廃棄物処理場等に納入される破袋機であって，被告製品と競合する関係にあることは明らかである。
したがって，原告は，販売可能な製品を有していたものといえる。

(3) 単位数量当たりの利益の額
証拠及び弁論の全趣旨によると，原告は，原告実施品を製造，販売したこと，原告製品の実際の製造は外注によって行われ，粗利において直接労務費は既に控除されているものと認められる。そうすると，原告製品の販売台数は１４台，売上合計は９０３９万円，粗利合計は４９１７万８３６９円，１台当たりの粗利は，３５１万２７４０円となる。
なお，前記のとおり，原告が現実の製造を外注して行っているのであれば，いわゆる限界利益を考慮するとしても，製造人件費，変動経費は外注費として控除されていると考えられるから，本件において，上記からさらに控除すべき経費は想定されない。

(4) 原告の実施能力
上記認定にかかる原告の販売実績及び被告の譲渡数量を比較すると，原告の実施の能力から，被告の販売台数５台全てを原告が販売できたものと認められる。

(5) 販売することができないとする事情（特許法１０２条１項ただし書）
ア 競合品の存在，破袋機の流通形態について

被告は，破袋機を製造する第三者が多数存在することを指摘し，その旨の証拠を提出するが，単に破袋機を製造販売するメーカーが存在することを挙げるにすぎず，本件特許発明を回避しつつ，同様の作用効果を発揮する競合品の存在や具体的なシェアが明らかとなっているものではないから，上記証拠によって本項ただし書の事情を認めることはできない。
また，破袋機が，常時市場に存在するものでないことは，そもそも本項ただし書に該当する事情に当たらない。

イ 原告製品と被告製品の価格差について

証拠及び弁論の全趣旨によると，原告製品の販売価格は，４１８万円から９５０万円であるのに対し，被告製品の販売価格（定価）は，３５０万円であることが認められる。もっとも，原告製品のうち高価格のものは，容量ないし処理量の大きいものと認められるから，この点も考慮に入れると，原告製品の価格帯と，被告製品の価格帯の差はさほど大きなものとは評価できず，本項ただし書にいう事情に当たるとはいえない。

ウ 寄与度について

本件特許発明は，破袋機の構造の中心的部分に関するものである上，原告は，一定のブランド力も有するものであるから，上記のとおり，多様な破袋機を製造販売するメーカーが，原告，被告のほか多数あること等の被告の主張を考慮に入れたとしても，本件特許発明が被告製品や原告製品に寄与する割合を減ずることはできない。
また，被告が日本唯一の雪上車メーカーであることは，本件と何ら関係のない事情である。

(6) まとめ（特許法１０２条１項による金額）

以上によると，特許法１０２条１項により，原告の損害は，単位数量当たりの利益額３５１万２７４０円に，被告の譲渡数量５台を乗じた，１７５６万３７００円と推定され，この推定を覆す事情は認められない。

(7) 保守費用について

ア 特許権者は，物の発明にあっては，特許発明を使用した製品の「使用」についてもその権利を専有するものであるから（特許法６８条，２条３項１号），侵害品の譲受人が侵害品を使用することもまた，特許権侵害となり，不法行為を構成することになる。
そうすると，侵害品を保守，修理することで，譲受人の侵害品の使用を継続させたり，容易させたりなどした場合は，上記使用による不法行為を幇助するものとして，共同不法行為（民法７０９条，７１９条２項）を構成する余地があるが，侵害品の保守，修理それ自体は，間接侵害（特許法１０１条）の規定に抵触しない限り，独立の不法行為となるものではない。

イ 原告は，被告の使用者に対する保守行為を不法行為の幇助と構成し，前記検討した被告製品の譲渡による損害とは別に，保守行為によって被告が得た利益相当額を原告の単価等により計算した上，これを原告の逸失利益として，被告に対する損害賠償として請求するものであるが，本件においては，被告の保守行為それ自体が独立の不法行為に当たることを認めるに足りる証拠はないし，原告もそのような主張はしていない。

ウ また，本件においては，侵害品の製造，譲渡を理由とする損害賠償請求が認容され，これによって，原告の販売機会喪失等による損害は全て填補されるところ，これとは別に，譲受人が侵害品を使用することによって，原告にどのような損害が生じるかは明らかにされておらず，これに対する幇助として，被告がさらに損害賠償義務を負担すると認めるべき理由はない。

エ そうすると，原告の保守費用相当額の損害賠償請求は，理由がないものというべきである。

［コメント］

損害賠償請求について、裁判所は外注により製造した原告製品の粗利に基づき、未納品相当額を除いてほぼ原告の主張通りの額の賠償を認めている。

未納品を１０２条１項の譲渡数量とする場合には、将来的に確実に譲渡される予定であったことの立証が必要となる。

保守費用相当額の損害賠償請求については、原則、保守行為が直接侵害（特許法６８条）ないし間接侵害（特許法１０１条）を構成することを立証する必要がある。また、その他の方法として、共同不法行為（民法７１９条）による場合であっても、譲受人（第三者）の侵害品の使用行為による原告の損害とともに、これを前提とした不法行為の幇助としての被告の保守行為による原告の損害を主張立証する必要あると考えられる。ただし、保守点検を行えなかったことによる原告の損害の立証は、例えば販売とその後の保守点検とを１セットとすべしとする規制ないし業界慣習があるといった特殊事情等がある場合でなければ、一般的には相当因果関係の点で困難であろう。

以上