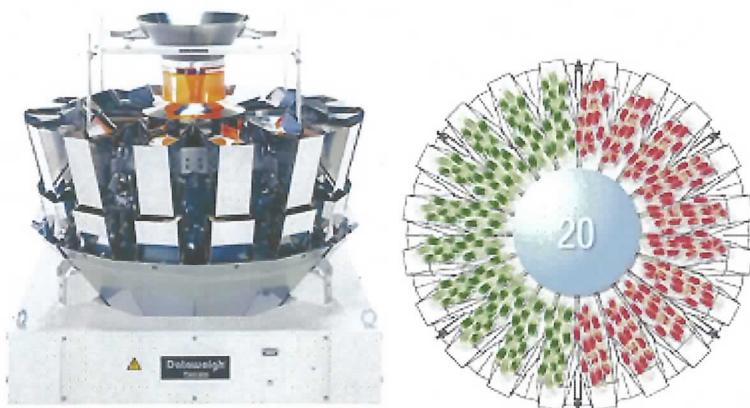


大阪地裁平成22年1月28日判決 平成19年(ワ)第2076号

【事案の概要】

本件は、発明の名称を「組合せ計量装置」（本件特許権は、平成18年11月15日存続期間満了により消滅した。）とする特許権を有していた原告が、被告に対し、特許権侵害の不法行為（民法709条）に基づき、損害賠償金30億円及び遅延損害金の支払を求めた事案



【争点】

- (1) 被告による「SIGMA F1」及び「SDW」の販売の有無（争点1）
- (2) 被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属するか（争点2）
- (3) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか—本件特許には昭和62年法律第27号による改正前の特許法36条3項（以下「旧特許法36条3項」という。）及び同条4項（以下「旧特許法36条4項」という。）違反の無効理由があるか—（争点3）
- (4) 本件特許権侵害についての被告の過失の有無（争点4）
- (5) 消滅時効の成否（争点5）
- (6) 原告の損害（争点6）
 - ア 日本国内で製造され日本国外向けに販売された被告物件が損害賠償の対象に含まれるか（争点6-1）
 - イ 原告の損害の額（争点6-2）

【裁判所の判断】

1 争点1

カタログ作っただけで売ったかどうか定かでない、原告も損害の算定から除外

2 争点 2

被告物件は、本件特許発明の構成要件をいずれも充足するから、その技術的範囲に属する

3 争点 3

本件特許発明の「ホッパ毎」、「指定されたホッパ」、「刻々」、「動作変化」及び「刻々の動作変化」という記載は、いずれも、不明確ということはできないし、本件明細書の発明の詳細な説明等にも当業者が実施可能な程度に記載されているから、旧特許法36条3項、4項違反の無効理由はない。

4 争点 4

(1) 訂正後の特許権を侵害した者は、訂正がなされる前の侵害行為についても特許法103条により過失が推定される。

(2) 特許法103条により過失を推定するためには、自らの行為が特許発明の技術的範囲に属する実施行為であることの予見可能性があれば足りると解すべきであって、訂正前の特許に無効理由があったとしても、それだけで特許法103条による過失の推定が覆ると解することはできない（なお、被告は、本件訂正前の特許に無効理由があり、本件特許が特許無効審判により無効とされるべき旨を具体的に主張立証しているものではない。）。

5 争点 5

原告が本件訴訟を提起し時点では、消滅時効期間の3年が経過していない。

6 争点 6－1

本件特許権の存続期間中の行為に適用される改正前の特許法2条3項1号では、輸出は発明の実施行為とはされていなかった。

「特許権者である原告としては、業として日本国内で本件特許発明の実施品を製造し日本国内でこれを販売することだけでなく、業として日本国内で本件特許発明の実施品を製造してこれを外国の顧客等に向けて販売（輸出）するという実施行為をする権利を専有し、これらの実施行為について本件特許権に基づく独占権を有している」

平成18年改正前特許法2条3項1号では、「輸出自体は発明の実施行為とはされていなかったが、日本国内から外国の顧客等に販売することは上記各規定で定められていた譲渡に該当する実施行行為であるから、原告が実施権を専有

する実施行為に該当する」

本件では、「被告は、米国では、販売会社である「Yamato Corporation Dataweigh Division in USA」（以下「YDW」という。）を設立し、YDWを通じて被告物件の機種、仕様、付属装置の有無等の顧客の要望がまとめられた注文を受けて日本国内で被告物件を製造し、これをいったんYDWに販売した上で顧客に納品していたこと、米国以外の外国の顧客についても、米国と同様の方法で被告物件を販売していた」として、侵害を認定

cf. 域外適用について、パテント Vol. 65 No. 3 「涉外事件のあるべき解決方法」

7 原告の損害の額（争点 6－2）

	国内向け	国外向け	合計
売上額	9億1559万8000円	255億3785万9000円	264億5345万7000円
粗利額（売上額 －売上原価）	8593万8000円	69億6541万6000円	70億5135万4000円 (ア)
営業費（販売費 +一般管理費）	4億5575万9000円 (イ)	48億2903万1000円 (ウ)	52億8479万円
原告の直接部門 費が営業費に占 める割合	●●●●% (エ)	●●●●% (オ)	

$$\text{被告の限界利益 (カ)} = (\text{ア}) - (\text{イ}) \times (\text{エ}) - (\text{ウ}) \times (\text{オ})$$

$$\text{原告の損害} = (\text{カ}) \times \text{寄与度} \bullet \bullet \% = 14億9847万9183円$$

- 特許法102条2項「侵害者が得た利益」＝被告物件の売上高から被告物件の製造販売のために直接的に要した費用を控除した額（限界利益）
- 被告の限界利益を算出するに当たり、粗利額から控除することができるものは営業費のうち製造販売に直接的に要したと認められる部分に限られる。
- 寄与度 ●●%

「本件特許発明は、ホッパゲートの開閉を細かに制御する技術であって、顧

客が重視する作業効率の向上・作業環境の改善等に直結するものであり、被告物件のカタログにおいても本件特許発明の作用効果が強調されて記載されている」、

「被告物件に本件特許発明以外の多数の技術が使用されており、カタログにおいてもそれらの技術を強調する記載が見受けられることなど被告が縷々主張するところを総合して考慮しても」

- 外国での販売の場合の特許法 102 条 2 項による損害額推定の可否

「譲渡行為が日本国内で行われていると判断される場合には、外国に所在する者への譲渡であっても（外国での実施が許諾されていても、その許諾が日本国内での実施を対象としない場合には）侵害となることは支持できよう。しかしながら、そのような侵害を理由とする損害賠償について、損害額を 102 条 2 項に基づいて算定することは、外国の需要者への販売による利益は侵害者が日本特許権の侵害により受けた利益に当たらず、当該国での市場機会を利用したものであることに鑑みれば、妥当ではないと思われる。」（ジュリスト 1420 号 317 頁「知的財産法判例の動き」茶園成樹教授）