

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

部品を交換するメンテナンス行為が特許発明の実施に該当するか否かが争われた事例

[東京地方裁判所 令和7年7月10日判決 令和6年(ワ)第70128号]

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「箱型船」とする特許第6898087号（本件特許）を有する原告が、被告が顧客の依頼を受けて箱型船にpH制御部等の部品を取り付ける行為が、本件特許に係る特許権を侵害すると主張して、侵害行為の差止めおよび損害賠償を請求した事件です。

本件は新たな規範が示されたわけではなく事例判決の一つですが、部品の交換を伴うメンテナンス行為が、特許発明の実施に該当するか否かの判断の参考になるので紹介します。

2. 本件発明の構成要件

本件特許の請求項1に記載の発明（本件発明）を構成要件に分説すると次のようになります。

「A 酸原液が希釈された酸処理液を貯留する酸処理槽と、該酸処理槽内に設けられ、海苔が付着した海苔網を巻き取る巻取ロールとを備える箱型船であって、

B 前記酸原液を前記酸処理槽の前記酸処理液内に吐出する原液吐出部と、

C 該原液吐出部に前記酸原液を供給する原液供給部と、

D 前記酸処理槽の中央かつ上方に設けられる吊り棒と、

E 前記吊り棒から前記酸処理液内に垂下するシート部材とを備え、

F 前記原液供給部は、前記酸処理液のpH値を検出するpHセンサと、前記pHセンサの検出値に基づいて前記酸処理液への酸原液の供給量を自動調節する原液供給装置とを備え、

G 前記原液吐出部は、前記シート部材の下部に設けられている

H ことを特徴とする箱型船」

3. 被告の行為

被告は、顧客が第三者から購入した箱型船（酸処理槽・巻取ロール・吊り棒・シート部材などが備わったもの）について、顧客から依頼を受けて、市販の電源・ポンプ・バケツ・チューブ・pH制御器・pH計・pHセンサなどの部品（本件部品）を新規に取り付け、動作確認後、顧客に引き渡している（新規取付行為）。

また、被告は、顧客に本件部品を取り付けた箱型船を引き渡した後は、毎年、海苔の漁期が終わると、顧客を訪問し、箱型船からpH制御部（pH制御器・pH計・pHセンサから構成される）の

みを取り外し、これらの部品を持ち帰ってメンテナンスを行い、耐用期間が1年であるpHセンサに限り交換したうえで、顧客の元を訪問し、箱型船に再度取り付けている（本件メンテナンス行為）。

4. 争点

本件は、被告製品の構成要件充足性（争点1）、特許無効の抗弁（争点2）、被告の行為が本件発明の「実施」に当たるか（争点3）、損害額（争点4）が争点になりました。

裁判所は、争点1について被告製品は本件発明の構成要件を充足し、争点2について特許無効の抗弁は成り立たないと判断しました。また、争点3は本件特許登録後の新規取付行為は本件発明の実施に当たると認定しました。

本稿では、①争点3のうち本件特許登録前に新規取付行為を行った製品に対する本件メンテナンス行為が本件発明の実施に該当するか否か、②争点4のうち新規取付行為による損害額の算定の際に当該製品に対する本件メンテナンスのメンテナンス料を含めて算定することができるか否かについて説明します。

5. 当事者の主張

(1) 本件メンテナンス行為が本件発明の実施に当たるか

ア 原告の主張

「被告は、本件特許の登録日後、少なくとも1度は、本件特許の登録日前までに新規に顧客に販売した被告製品について、pH制御器、pH計及びpHセンサを取り外して、再度取り付ける本件メンテナンス行為を行っている。本件メンテナンス行為は、本件発明の技術的範囲に属しない製品を本件発明の技術的範囲に属する製品に変更する行為であるから、各製品に対して行った本件メンテナンス行為のうち少なくとも1回は『生産』に該当する。そして、これを顧客に引き渡す行為は『譲渡』に該当する」

イ 被告の主張

「一般に、箱型船に取り付けるpHセンサは、使用による汚染や劣化等のため多くのメーカーにおいて6か月での交換を推奨されており、被告製品の機能の維持保全のため、pHセンサ等の交換を含むメンテナンスをすることが期待される。本件メンテナンス行為は、このように被告製品の通常の利用に伴って想定されている範囲内のものである。

また、海苔酸処理船にpHセンサを取り付けることは本件特許の出願前からの公知技術であり、本件特許の主要部分ではない。さらに、pHセンサの市場価格は1万円以下のものが多く、新規取付行為の限界利益の1%程度の価格である。このように、被告も被告の顧客も、本件メンテナンス行為によって被告製品が新たに作り出されているという認識を持つことはあり得ない」

(2) 損害額の算定でメンテナンス料を考慮できるか

ア 原告の主張

「本件ではメンテナンス料は、売上高と関連性があるし、実質的には、新規取付行為による利益を将来に繰り延べたものと評価できる。また、このように解さない場合には、新規取付行為の対価を抑えて、メンテナンス料を高くすることで、実質的に損害賠償額の支払を免れることができるため不当である」

イ 被告の主張

「メンテナンス行為によって得られた利益が、『単位数量当たりの利益の額』に該当するとの主張は争う。そもそもメンテナンス費用は、アフターサービスに関する費用であり、売上高そのものとは関係がない」

6. 裁判所の判断

(1) 本件メンテナンス行為が本件発明の実施に当たるか

「特許権者が、特許登録前に製造された当該特許の構成要件を充足する製品に対し、特許登録後に上記製品につき加工や部材の交換をしたことにより、上記製品と同一性を欠く製品の新たな製造をしたと認められる場合には、当該製造は、特許法2条3項1号に規定する『生産』に該当するものと解するのが相当である。そして、上記にいう製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様

が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである(最高裁平成18年(受)第826号同19年11月8日第一小法廷判決参照)。

これを本件についてみると……被告製品の箱型船自体については、特段の耐用期間が定められているものではなく、本件メンテナンス行為の対象となる部品のうちpHセンサに限り、耐用期間が1年とされているため、毎年の本件メンテナンス行為により新品に交換されていることが認められる。

上記認定事実によれば、本件メンテナンス行為は、箱型船全体のうち、耐用期間が1年とされているpHセンサに限り交換するものであるから、単に通常の用法に従って、箱型船の消耗品といえるpHセンサを交換するにとどまるものといえる。しかも、pHセンサの技術的機能をみると、pHセンサの検出値に基づいて酸原液の供給量を自動調節する原液供給装置を備える箱型船は、……に開示されているところであり、pHセンサが本件発明の本質的部分に係る構成であるとはいえない。のみならず、pHセンサの経済的価値についても……本件発明の技術的範囲に属する箱型船全体の価値に比べて、極めて僅かなものといえる。

これらの事情の下においては、本件メンテナンス行為は、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものとはいえない。

したがって、本件メンテナンス行為は、被告製品の箱型船と同一性を欠く箱型船の新たな製造をしたものとはいえず、特許法2条3項1号に規定する『生産』に該当するものと解することはできない」

(2) 損害額の算定でメンテナンス料を考慮できるか

「新規取付行為とその後のメンテナンス行為は、飽くまで別の行為であり、新規取付行為を行った業者にメンテナンスを依頼することが多いとしても、これは事実上のものにすぎず、その作業の性質上、必ずしも新規取付行為を行った業者でなければメンテナンスができないというのではなく、原告が新規取付行為による利益をメンテナンスに係る利益に繰り延べているといえる事情もうかがうことはできない。これらの事情の下においては、メンテナンス行為に係る利益は、上記にいう売上高というのは相当ではない」。

7. 考察

(1) メンテナンス行為が特許発明の実施に当たるかについて

本件判決の判断理由中に、先行裁判例として平成19年11月8日の最高裁判第1小法廷判決（最高裁平成18年（受）第826号：インクカートリッジ事件判決。以下、先例）が引用されています。同事件は、特許権者が製造した使用済みインクカートリッジを回収してインクを充填し販売した被告の行為が、特許権侵害になるか否かが争われた事件で、権利消滅の有無が主要争点でした。それに対し本件では、特許登録前に被

告が生産した製品の部品を登録後に交換した行為が特許権侵害に当たるか否かが争われ、権利消滅は争点になっていません。

本件と先例とは部品交換前の製品を生産したのが特許権者か被告かの点で違いがあります。しかし、「特許発明の構成要件を充足する製品の部品を交換して、部品交換後の製品が特許発明の構成要件を充足するとき、特許権侵害となるか」という点で本件と先例は共通しており、先例に示された判断基準に従って本件の判断をしたことは妥当でしょう。なお、判決文には明記されていませんが、先使用権が争われた形跡がないことから、対象となった被告製品は本件特許出願後、登録前に製造販売された製品と思われます。

本件では、本件メンテナンスで交換されたpHセンサが本件発明の構成要件Fの一部を構成する部品であったことから争いになりました。しかし、①pHセンサを備える箱型船が先行技術にあることから、pHセンサの有無が本件発明の本質的部分といえないこと、②pHセンサ以外の部品は耐用年数が特に定められておらず、長期の使用が想定されるところpHセンサだけが耐用年数1年とされており、pHセンサを交換して使用を継続することは通常の方法と考えられることから、pHセンサを交換する本件メンテナンス行為は既存

製品と同一性を欠く製品を新たに生産したものではないと判断されました。

なお、判断理由中にpHセンサの経済的価値が箱型船全体の経済的価値に比べて小さいことが挙げられていますが、仮に交換された部品が特許発明の本質的部分の中核となるような重要部品であれば、その部品の原価がわずかであっても特許権侵害となりうるので、製品全体の価格に占める交換部品の価格は本件では重要な判断要素ではないと思われます。

(2) 損害額の算定でメンテナンス料を考慮できるかについて

新規取付行為を行った業者にメンテナンスを依頼することが多いとしても、これは事実上のものにすぎません。本件メンテナンス行為は新規取付行為を行った業者でなければできないという性質のものではありません。

そのため、仮に新規取付行為の契約時にメンテナンス契約を抱き合わせて販売した場合には独占禁止法で禁止されている不公正な取引（一般指定10号）に該当するおそれがあります。このような観点からも新規取付行為の契約とメンテナンス行為の契約は法的には独立した契約と考えられますので、新規取付行為時の利益にメンテナンス行為の利益を含めることはできません。

いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。