



令和3年 (2021年) 7月12日 (月)

No. 15452 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <https://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円 (税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [大阪地裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《大阪地方裁判所》

特許権侵害差止等請求事件

(薬剤分包用ロールペーパー-原告の「使用済み紙管と被告製品を合わせて一体化製品を作出すれば、新たな特許製品の製造に当たり、一体化製品の生産にのみ用いる被告製品を業として製造、販売することは、間接侵害に当たるといふべきである」とされた事例) [上] (全2回)

—平成30年(ワ)第3461号、令和3年2月18日判決言渡—

事案の概要

本件は、薬剤分包用ロールペーパーに関する特許権を有していた原告が、被告らに対し、被告らが共同して分包紙ロールを製造、販売することは、原告の特許権に対する間接侵害に当たるとして、共同不法行為による損害賠償及び遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

原告は、薬剤を1回の服用分ごとに自動で分包する薬剤分包装置(原告装置)と、その支持軸に装着して使用するための分包紙ロール(原告製品)を製造・販売している。原告製品は、筒状の中空紙管とそれに巻き回された分包紙から成る。原告装置の支持軸に原告製品を正しく装着して作動させると、分包紙



知的財産の戦略強化を図ります®

特許業務法人

岡田国際特許事務所 SINCE 1960

- | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|
| 所長弁理士 | 服部 光 芳 | 副所長弁理士 | 佐久間 卓 見 |
| パートナー補弁理士 | 矢代 加奈子 | 相談役弁理士 | 福田 鉄 男 |
| 相談役弁理士 | 安藤 徹 | 弁理士 | 太田 直 矢 |
| 弁理士 | 加藤 圭 一 | 弁理士 | 森山 照 規 |
| 弁理士 | 西脇 真紀子 | 弁理士 | 三谷 幸 治 |
| 弁理士 | 朝岡 朋子 | 弁理士 | 村田 新 也 |

米国パテントアトニー ディアマンティス・アレキサンドロス

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10番19号(名古屋商工会議所ビル内)

TEL 名古屋(052)221-6141 FAX(052)221-1239

URL <http://www.okada-patent.gr.jp>

の長手方向の縁部と、短手方向を一定間隔ごとに熱圧着することにより、1回の服用分の薬剤を収容した包装袋を形成することができる。

被告製品は、プラスチック製の筒部(芯材)にグラシン紙もしくはセロポリ紙からなる分包紙を巻き回したものであり、原告製品を購入して当初巻き回された分包紙を使い切り、中空芯管(使用済み紙管)のみを保有する利用者が、被告製品を入手して、その筒部の軸芯中空部分(内径52mm)に、使用済み紙管に輪ゴムを巻いたものを挿入することにより、両者を一体化することができる(一体化製品)。

争点は、一体化製品は、本件発明の技術的範囲に属するか(争点(1))、被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か(争点(2))、間接侵害の成否(争点(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(争点(4))、原告の損害額(争点(5))、及び、被告らの共同不法行為と認められるか(争点(6))である。

本件特許の請求項2に係る発明(本件発明)の構成要件は、次のとおり分説される。

X 磁気検出手段を備える薬剤包装装置に装着可能な分包紙ロールであって、

A 紙管と、

B 紙管に巻き回される分包紙とを有し、

C 前記紙管は、軸方向一端側と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なることを特徴とする

D 分包紙ロール。

一方、一体化製品の構成は、以下のとおりである。

a 外径51mm、軸方向長さ70mmの筒状の紙管(使用済み紙管)と、

b 該紙管の外周に、輪ゴムを介して装着された芯材に巻き回された分包紙からなり、

c 使用済み紙管は、軸方向一端側及び軸方向他端側に、磁石が2つずつ設けられ、軸方向一端側においては、2つの磁石が互いに周方向に90度離れて配置され、軸方向他端側においては、2つの磁石が互いに周方向に180度離れて配置されてなる、

d 分包紙ロール。

判示事項

1 争点(1)(一体化製品は本件発明の技術的範囲に属するか)

1.1 争点(1)ア(一体化製品は構成要件Bを充足するか)

本件発明の構成要件Bは「紙管に巻き回される分包紙」であるところ、一体化製品の構成bは「該紙管の外周に、輪ゴムを介して装着された芯材に巻き回された分包紙」である。

被告らは、構成要件Bの「分包紙」は、構成要件Cとの関係で特定された分包紙でなければならないと主張するが、その趣旨とするところは、原告製品を購入して当初の分包紙を費消し、使用済み紙管を保有する利用者が被告製品を購入し、被告製品の芯材内に使用済み紙管を挿入する際に、分包紙の種類に対応する方向でも、その逆の方向でも挿入することができることから、後者の場合には、原告装置の磁気検出装置において、装着された分包紙の種類を正しく認識することができないから、一体化製品は構成要件Bを充足しない、あるいは本件発明の作用効果を奏しない旨主張するものと解される。

そこで検討するに、構成要件Bの記載はそれ自体不明なところはなく、その記載のとおり理解できるものである。(中略)

被告らは、読取手段により認識される分包紙の種類と実際に紙管に装着されている分包紙の種類とを一致させることが本件発明の課題であるかのように主張するが、本件発明は、従来は人手で行っていた分包紙の種類の識別を、薬剤分包装置において行うことを課題とするものであるから、被告

の主張はその前提において失当である。

また、薬剤分包装装置の実際の使用に当たり、紙管に巻き回されている分包紙の種類は、当該紙管の磁石の配置から読み取られる分包紙の種類と一致することが望ましく、被告らにおいても、被告製品の使用方法説明文や注意書き等により、利用者が一体化製品を作る際に、使用済み紙管の挿入方向に注意するよう促しているとしても、本件発明は、特定の薬剤分包装装置の使用態様を前提とするものではないから、当該事情は前記結論を左右しない。

以上によれば、構成要件Bは、「紙管に巻き回された分包紙」という文言どおりのものとして理解すべきものであり、使用済み紙管に直接ではなく、輪ゴム及び被告製品の芯材を介して巻き回されることは、格別の相違を生じさせるものではないから(被告らもこの点を争っていない)、一体化製品の構成bは、本件発明の構成要件Bを充足すると認められる。

1.2 争点(1)イ(一体化製品は構成要件Cを充足するか)

本件発明の構成要件Cは「前記紙管は、軸方向一端側と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なることを特徴とする」であるところ、一体化製品の構成cは「使用済み紙管は、軸方向一端側及び軸方向他端側に、磁石が2つずつ設けられ、軸方向一端側においては、2つの磁石が互いに周方向に90度離れて配置され、軸方向他端側においては、2つの磁石が互いに周方向に180度離れて配置されてなる」である。

被告らは、構成要件Cの「軸方向一端と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石」との文言について、紙管の一端側及び他端側に取り付けられた複数個の磁石の全てが、薬剤分包装装置の磁気検出手段に検出されるとの意味である、換言すれば紙管の両端の磁石が同時に磁気検出手段に検出されるのでなければ構成要件Cを充足しない旨を主張するものと解される。

しかしながら、(中略) 被告らの主張は、そもそもにおいて前提を欠くといわざるを得ない。

また、本件発明は、「分包紙ロール」に係る発明であり、紙管に巻き回された分包紙の種類の判別を、従来の人手によるのではなく薬剤分包装装置に行わせることを課題として、これを解決するため、紙管に識別子として磁石を設け、薬剤分包装装置の磁気検出手段で検出されるための磁石を、紙管の一端側と他端側の両方に複数個ずつ設け、一端側と他端側とで取付角度を変えて読取パターンの情報量を多くするとの構成を採ったものである。

そうすると、ある特定の薬剤分包装装置に分包紙ロールが装着された場合、その薬剤分包装装置が、紙管の一端側及び他端側に設けられた複数の磁石をすべて同時に検出するか、一端側又は他端側のいずれかの磁石のみを検出するかは、本件発明の技術的範囲の属否には無関係であり、分包紙ロールにおいて、紙管の軸方向一端側及び他端側に、磁気検出手段で検出されるための磁石が取付角度を異ならせて複数個ずつ設けられていれば、本件発明の構成要件Cを充足すると解するのが相当である。

以上によれば、一体化製品の構成cは、本件発明の構成要件Cを充足すると認められる。

1.3 まとめ

一体化製品は、本件発明の構成要件B及びCを充足し、その余の構成要件については争いがなから、被告製品に使用済み紙管を合わせた一体化製品は、本件特許の技術的範囲に属するということができる。

2 争点(2)(被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か)

2.1 認定事実

2.1.1 被告製品の長さは70mm、挿入部分の内径は52mmであり、芯材の軸方向一端側には、

挿入部分の内径よりも一回り狭い径の、軸方向外側に3mm突出する円環状のストッパーが形成されている。

原告製の使用済み紙管の長さは70mm、外径は51mmであることから、使用済み紙管の外周に輪ゴムを巻くことにより、被告製品にぴったりと挿入着し、空回りすることなく原告装置において使用することができる。

2. 1. 2 被告日進作成のチラシには、被告日進の販売する分包紙ロールについて、「複数メーカー機にも装着可能!!」との記載があり(中略)「分包紙Bタイプ」には、「TK機適合品」との記載がなされ、その使用方法として、原告製の使用済み紙管の写真と、「※挿入方向注意 挿入方向を間違えると、機械のシール温度が上がらず圧着不良による薬こぼれが発生します。」「基本は、磁石配置が左180° : 右90°」といった注意書きがあり、被告製品を正しく装着した写真が掲載されている。(後略)

2. 1. 3 全国の調剤薬局及び病院を対象とした平成27年の調査によれば、現在使用している薬科機器のメーカー及び主に使用している薬科機器のメーカーのシェアのいずれも9割近くを、原告を含む3社が占めているが、原告以外の2社の製造・販売する分包紙ロールの紙管は、長さは原告製品と同様の70mmであるものの、外径はそれぞれ66mmと55mmであり、外観もそれぞれ異なっていることが認められる。

2. 1. 4 以上によれば、被告日進のチラシにある「TK機適合品」の「TK」は、原告の商号(タカゾノ)を略したもの、商品番号にBが付され、あるいはBタイプとして紹介されているものは、原告製品の利用者が保有する使用済み紙管に合わせて一体化製品とし、原告装置に使用することを予定したものと解するのが相当であるから、被告製品は、一体化製品の生産にのみ用いる物と解するのが相当である。

2. 2 被告らの主張について

被告らは、一体化製品には、本件発明の技術的範囲に属しないものがあるほか、被告日進製の薬剤分包装置及びウエダ製の薬剤分包装置にも使用可能であるとして、一体化製品の生産にのみ用いる物には当たらないと主張する。

しかしながら、被告製品を使用する被告装置については、紛争の顕在化後にごく少数流通に置かれたにすぎず、ウエダ製分包装置に使用方法は現実的でないから、被告製品においては、原告製の使用済み紙管と合わせ一体化製品として使用する以外の用途は、実質的に意味あるものとしては存在しなかったと認めるのが相当である。また、一体化製品は構成要件を充足しないので、本件発明の技術的範囲に属する物の生産に用いる物ではないとの主張は、前記1で述べたとおり理由がない。

3 争点(3)(間接侵害の成否)

3. 1 被告らは、原告製品の購入者は、紙管に分包紙を合わせて買い受けたものであるところ、本件発明の本質は紙管部分にあるから、分包紙を費消したとしても原告製品の効用は終了せず、分包紙の交換は、製品としての同一性を保ったまま、通常の方法における消耗部材を交換することにすぎないから、原告は、原告製品の購入者に対し、本件特許権に基づく権利行使をすることができない旨を主張する(消尽の法理)。

これに対し原告は、使用済み紙管については原告が所有権を留保しており、一体化製品の生産は特許製品の新たな製造に当たるとして、消尽を否定し、間接侵害の成立を主張する。

3. 2 そこで検討するに、本件発明の実施品である原告製品を原告より取得した利用者がこれに何らかの加工を加えて利用した場合に、当初製品の同一性の範囲内での利用にとどまり、改めて本件特許権行使の対象にはならないとすべきか、特許製品の新たな製造にあたり、本件特許権行使の対

象となるとすべきかは、当該特許製品の属性、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べきものである(最高裁判所平成19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁参照)。

本件発明は、分包紙ロールの発明であって、紙管と、紙管に巻き回される分包紙から成るものであり、紙管についてはこれに設ける磁石の取付方法に限定があるのに対し、分包紙については、紙管に巻き回す以上の限定がないことは、既に述べたところから明らかである。

しかしながら、証拠及び弁論の全趣旨によれば、分包紙ロールの価格は分包紙の種類によって決められていること、原告製の使用済み紙管については、相当数が回収されていることが認められるのであるから、本件特許の特徴は紙管の構造にあるとしても、原告製品を購入する利用者が原告に支払う対価は、基本的に分包紙に対するものであると解されるし、調剤薬局や医院等で薬剤を分包するために使用されるという性質上、当初の分包紙を費消した場合に、利用者自らが分包紙を巻き回すなどして使用済み紙管を繰り返し利用するといったことは通常予定されておらず、被告製品を利用するといった特別な場合を除けば、原告より新たな分包紙ロールを購入するというのが、一般的な取引のあり方であると解される。

また、一体化製品を利用するためには、利用者は、使用済み紙管の外周に輪ゴムを巻いた上で、これを被告製品の芯材内に挿入しなければならないが、これは、使用済み紙管を一体化製品として使用し得るよう、一部改造することにほかならない。

そうすると、分包紙ロールは、分包紙を費消した時点で、製品としての効用をいったん喪失すると解するのが相当であり、使用済み紙管を被告製品と合わせ一体化製品を作出する行為は、当初製品とは同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たるといふべきであり、消尽の法理を適用すべき場合には当たらない。

3.3 なお、原告は、利用者との合意により、使用済み紙管の所有権は原告に留保されていると主張するところ、証拠によっても、利用者との間で所有権留保についての明確な合意が存在するとまでは認められないが、使用済み紙管の所有権の所在は、上記結論を左右するものではない。

3.4 以上検討したところによれば、使用済み紙管と被告製品を合わせて一体化製品を作出すれば、新たな特許製品の製造に当たり、一体化製品の生産にのみ用いる被告製品を業として製造、販売することは、特許法101条1号の間接侵害に当たるといふべきである。

4 争点(4)(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。)

本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

5 争点(5)(原告の損害額)について

原告に生じた損害の総額は、2161万4983円と認められる。

6 争点(6)(被告らの共同不法行為の成否)

被告らは、前記のとおり、被告日進がユーザーに販売する被告製品の全量を被告OHUに発注し、被告OHUはその被告製品の全量の製造を被告セイエーに委託し、被告セイエーが被告日進に被告製品を供給するという関係にあり、一体となって被告製品を製造及び販売していたことが認められる。

また、被告セイエーは、被告OHUの子会社であり、平成30年4月の時点で、被告セイエー及び被告OHUの取締役各3名のうち2名は共通であり、そのうち各1名がそれぞれの代表者となっており、被告セイエーの監査役は、被告OHUの取締役を兼任していた(裁判所に顕著な事実)。

これらの事情から、被告らは、少なくとも被告製品の製造・販売事業に関して、関連会社として一体的な関係にあるものといふべきであり、客観的な関連共同性が存在すると認めるのが相当である。

したがって、被告製品の製造・販売につき、原告に対する共同不法行為の成立を認めるのが相当であり、被告らは、被告製品に関し原告が被った損害額全額について、連帯して損害賠償責任を負う。

事件の骨組

1 原告の有していた特許権(令和元年8月26日存続期間満了により消滅)

平成24年6月26日 出願(特願2012-142821号(発明の名称:薬剂分包装置、薬剂分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管);原出願日:平成11年8月26日)

平成26年1月31日 登録(特許第5467126号)

令和元年6月26日 訂正審判請求(訂正2019-390072号;本件訂正)

令和元年10月8日 審決(訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める。;本件訂正審決)

2 本件訂正後の請求項2に係る発明(本件発明)

「磁気検出手段を備える薬剂包装装置に装着可能な分包紙ロールであって、紙管と、紙管に巻き回される分包紙とを有し、前記紙管は、軸方向一端側と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なることを特徴とする分包紙ロール。」(下線部分は訂正箇所を示す。)

3 被告らの行為

被告日進は、薬剂分包装置に用いる分包紙である別紙「被告製品目録」記載1及び2の製品(以下、それぞれ「被告製品1」及び「被告製品2」といい、合わせて「被告製品」という。)を、遅くとも平成27年7月ころからインターネット上のウェブサイトに掲載し、また、発注に応じて調剤薬局等に対して販売した。

被告セイエーは、被告OHUの委託を受けて被告製品を製造してこれを被告OHUに販売し、被告OHUはこれを被告日進に販売した。

4 原告装置、原告製品、被告製品、一体化製品

(省略;前記「事案の概要」を参照)

5 争点(1)~争点(6)

(省略;前記「事案の概要」を参照)

6 争点(1)ア(一体化製品は、構成要件Bの「分包紙」を充足するか)についての当事者の主張

6.1 原告の主張

構成要件Bは、「紙管に巻き回される分包紙とを有し」というものであり、一体化製品の構成bは、「該紙管の外周に、輪ゴムを介して装着された芯材に巻き回された分包紙からなり」というものである。

輪ゴムは単に空転防止のための部材であって、全体としてみれば、紙管に分包紙が巻き回されていることには異ならないので、一体化製品は構成要件Bを充足する。(後略)

6.2 被告らの主張

構成要件Bにおける「紙管に巻き回される分包紙」とは、構成要件Cに開示される「紙管」に設けられた磁石が磁気検出手段で検出されるパターンに応じて、その種類が特定される分包紙でなければならない。なぜなら、構成要件Cにおける「紙管」に設けられた磁石によって薬剂分包装置に与える分包紙の情報が、構成要件Bにおける「分包紙」とは異なる種類のものである場合、薬剂分包装置は分包紙の種類を正しく認識することができず、本件発明の技術的課題は解決できないからである。

被告製品1はグラシン紙を、被告製品2はセロポリ紙を使用したものであるところ、被告製品のユーザーが、被告製品1又は2を任意に選択した上で、使用済み紙管の磁石の配置にこだわらず、適宜挿入して使用した場合、分包紙の種類に対し、磁石の配置が左右逆となる一体化製品が生じることがあり、これを使用した場合、原告装置は分包紙の種類を正しく認識することができない。

そうすると、一体化製品の分包紙が、紙管の磁石配置との関係で特定された分包紙であるということとはできないから、一体化製品は構成要件Bを充足しない。

- 7 争点(1)イ(一体化製品は、構成要件Cの「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」及び「軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なること」を充足するか)についての当事者の主張
- 7.1 原告の主張
(省略)
- 7.2 被告らの主張
被告らが、実験(乙32)として、使用済み紙管の一端側の2個の磁石(180度の取付角度)を取り外した紙管に被告製品1を巻き回した一体化製品、及び他端側の2個の磁石(90度の取付角度)を取り外した紙管に被告製品2を巻き回した一体化製品を用いて、原告装置で分包作業を行ったところ、いずれも適切に融着が行われ、薬剤が分包された。
そうすると、使用済み紙管から取り外された上記各2個の磁石は、原告装置において分包作業に行うに当たり、特に機能しておらず、磁気検出手段で検出されるものではない。
したがって、被告製品1を装着した一体化製品の磁石のうち取付角度が180度になっている2個の磁石、及び被告製品2を装着した一体化製品の磁石のうち取付角度が90度になっている2個の磁石は、いずれも「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」ではないから、一体化製品は、構成要件Cの「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」との要件を充足しない。(後略)
- 8 争点(2)(被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か)についての当事者の主張
(省略)
- 9 争点(3)(間接侵害の成否)についての当事者の主張
- 9.1 原告の主張
- 9.1.1 被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する一体化製品を新たに生産するためにのみ用いられる物であるから、業としてこれを製造、販売することは、特許法101条1号の間接侵害に当たる。
- 9.1.2 所有権留保
(前略) 原告製品は、紙管部分と分包紙部分に分けることが可能であり、原告は、購入者に対して分包紙部分を譲渡しているが、紙管部分については譲渡しておらず、原告に所有権が留保され、利用者はこれを了知した上で利用しているから、紙管については消尽の前提を欠き、被告らの主張には理由がない。
- 9.1.3 新たな製造
(前略) ユーザーにとって原告製品の経済的価値のほとんどは分包紙が占めているといえる。
また、分包紙ロールは、分包紙を費消した後は、新たに分包紙を紙管に巻き回すことがない限り、製品として使用することができないが、原告製品自体は使い切りのものであり、使用済み紙管や、それに適合する芯材に、一般のユーザー自らが新たに分包紙を巻き回す行為は予定されておらず、実施することも困難である。
そうすると、使用済み紙管に被告製品を一体化させて新たな分包紙ロールを作出する行為は、製品の主要な部材を交換し、いったん製品としての本来の効用を終えた製品について新たに製品化する行為であって、原告製品とは同一性を欠く特許製品の「新たな製造(生産)」に当たる。
- 9.2 被告らの主張
- 9.2.1 構成要件を充足しない、あるいは作用効果を奏しないこと
(省略)
- 9.2.2 消尽(原告製品の販売により本件特許権は消尽しているため、一体化製品の製造は、本件特許権の侵害に当たらない。)
- 9.2.2.1 紙管の所有権留保について

原告は、お客様登録カードその他の記載により、原告製品の購入者との間で紙管の所有権留保の合意が成立していると主張する。

しかし、原告製品の購入者は、原告製品を購入した後でなければ、紙管が非売品であるなどの記載を目にすることはできず、原告装置の購入者が、取扱説明書やカタログに記載された所有権留保の記載を読むことを裏付ける証拠もない。また、原告製品を扱う一般的な通信販売ウェブサイトには、紙管の所有権留保についての表示はない。さらに、使用済み紙管が回収されることから、所有権留保の合意を推認することはできないし、実際には、未回収の使用済み紙管は相当数存すると考えられる。

以上より、購入者との合意により、使用済み紙管の所有権が原告に留保されているとは認められない。

9.2.2.2 「新たな製造(生産)」に当たらないことについて

(前略) 構成要件Cの、軸方向の一端側と他端側との磁石が取付角度を異にして複数個ずつ設けられた紙管であるのに対し、分包紙は、一般に広く流通している材料で製造されるものであり、分包装置に分包紙の種類を認識・識別させることを可能とするという作用効果を奏する構成を有していない。

そうすると、消耗部材である分包紙が費消されたことをもって、原告製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えることはない。

原告製品は、その分包紙部分を費消した後も、本件発明の本質的部分である紙管それ自体に変化はなく、分包紙費消後の使用済み紙管に被告製品を嵌め込み一体化する行為は、通常の用法の下における消耗部材の交換にすぎず、本件発明の本質的部分を構成する部材を一切変更することのない行為であるから、同一性を欠く特許製品の新たな製造には当たらない。

10 争点(4)(本件特許は無効にされるべきものか)についての当事者の主張

(省略)

11 争点(5)(原告の損害額)についての当事者の主張

(省略)

12 争点(6)(被告らの共同不法行為の成否)についての当事者の主張

(省略)

(要約 たくみ特許事務所 中村正展)

原告 株式会社タカゾノ

ができる。

被告 日進医療器株式会社、株式会社セイエー、
OHU株式会社

事実及び理由

主 文

第1 請求

1 被告らは、原告に対し、連帯して、2161万4983円及びこれに対する平成30年5月8日(被告セイエーについては同月10日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

被告らは、原告に対し、連帯して、3899万3199円及びこれに対する平成30年5月8日(被告セイエーについては同月10日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

第2 事案の概要

3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告らの各負担とする。

本件は、薬剤分包用ロールペーパーに関する特許権を有していた原告が、被告らに対し、被告らが共同して分包紙ロールを製造、販売することは、原告の

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行すること

特許権に対する間接侵害(特許法101条1号)に当たるとして、共同不法行為による損害賠償(特許法102条2項、民法709条、719条1項)として3899万3199円及びこれに対する本件訴状送達の日(被告日進及び被告OHUについて平成30年5月7日、被告セイエーについて同月9日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者(甲8(書証は枝番号を含む。以下同じ。))

原告は、医療機器・医療システムの規格・開発・製造・販売等を目的とする株式会社である。

被告日進は、医療衛生用品、医科器械、衛生材料、計量器、医薬品、理科学器械の製造販売等を目的とする株式会社である。

被告セイエーは、整袋加工及び販売、梱包資材の販売、包装業務等を目的とする株式会社であり、被告OHUの子会社である。

被告OHUは、包装・梱包用資材製品の企画並びに製造販売等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の有していた特許権(甲1、2、27、30、31)

ア 訂正前の特許

原告は、以下の特許(以下「本件特許権」という。)を有していた。同特許の設定登録時の特許請求の範囲及び明細書(以下まとめて「本件明細書」という。)の記載は、本判決添付の特許公報のとおりである。本件特許権は、令和元年8月26日をもって存続期間満了により消滅した。

登録番号	特許第5467126号
発明の名称	薬剤分包装置、薬剤分包装置の制御方法、分包紙及び分包紙用紙管
出願日	平成24年6月26日
(原出願日)	平成11年8月26日)
優先日	平成11年2月3日
出願番号	特願2012-142821

登録日 平成26年1月31日

イ 本件訂正

原告は、令和元年6月26日、本件特許権の請求項2項及び明細書の記載につき訂正することを求める訂正審判を請求し(訂正2019-390072事件。以下「本件訂正」という。)、同年10月8日、上記請求を認容する旨の審決(甲30。以下「本件訂正審決」という。)がなされ、同審決は確定した(以下、本件訂正後の請求項2にかかる特許を「本件特許」、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)。本件訂正後の請求項2は以下の内容であり、下線部分が訂正箇所である。

「磁気検出手段を備える薬剤包装装置に装着可能な分包紙ロールであって、紙管と、紙管に巻き回される分包紙とを有し、前記紙管は、軸方向一端側と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なることを特徴とする分包紙ロール。」

ウ 本件発明の構成要件の分説

本件発明の構成要件は、次のとおり分説される。

- X 磁気検出手段を備える薬剤包装装置に装着可能な分包紙ロールであって、
- A 紙管と、
- B 紙管に巻き回される分包紙とを有し、
- C 前記紙管は、軸方向一端側と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なることを特徴とする
- D 分包紙ロール。

(3) 被告らの行為(甲5、乙1)

被告日進は、薬剤分包装置に用いる分包紙である別紙「被告製品目録」記載1及び2の製品(以下、それぞれ「被告製品1」及び「被告製品2」といい、合わせて「被告製品」という。)を、遅くとも平成27年7月ころからインターネット上のウェブサイトに掲載し、また、発注に応じて調剤薬局等に対して販売した。

被告セイエーは、被告OHUの委託を受けて被告製品を製造してこれを被告OHUに販売し、被告OHUはこれを被告日進に販売した。

被告製品の構成、寸法等は、別紙「被告製品説明書」記載のとおりである。

(4) 原告製品等(甲3、4、25)

原告は、薬剤を1回の服用分ごとに自動で分包する薬剤分包装置(以下「原告装置」という。)と、その支持軸に装着して使用するための分包紙ロール(以下「原告製品」という。)を製造・販売している。

原告製品は、筒状の中空紙管とそれに巻き回された分包紙から成る。分包紙には、①グラシンにポリエチレンをラミネートしたもの(以下「グラシン紙」という。)と、②セロファンにポリエチレンをラミネートしたもの(以下「セロポリ紙」という。)の2種類があり、いずれも長手方向に2つ折りされた状態で、①グラシン紙は2つ折りした折り目が紙管の軸方向の一端側に位置するように、②セロポリ紙は折り目が他端側に位置するように、それぞれ紙管に巻き回されている。

原告製品の中空紙管の軸方向の一端側には90度の取付角度で、他端側には180度の取付角度で、それぞれ磁石が2つずつ取り付けられている。

原告装置の支持軸に原告製品を正しく装着して作動させると、分包紙の長手方向の縁部(2つ折りした折り目の反対側)と、短手方向を一定間隔ごとに熱圧着することにより、1回の服用分の薬剤を収容した包装袋を形成することができる。

(5) 一体化製品(甲5の2、甲6)

被告製品は、プラスチック製の筒部(芯材)にグラシン紙(被告製品1)もしくはセロポリ紙(被告製品2)からなる分包紙を巻き回したものであり、原告製品を購入して当初巻き回された分包紙を使い切り、中空芯管(以下「使用済み紙管」という。)のみを保有する利用者が、被告製品を入手して、その筒部の軸芯中空部分(内径52mm)に、使用済み紙管に輪ゴムを巻いたものを挿入することにより、両者を一体化す

ることができる(以下、一体化したものを「一体化製品」という。)

一体化製品の構成は、以下のとおりである。

- a 外径51mm、軸方向長さ70mmの筒状の紙管(使用済み紙管)と、
- b 該紙管の外周に、輪ゴムを介して装着された芯材に巻き回された分包紙からなり、
- c 使用済み紙管は、軸方向一端側及び軸方向他端側に、磁石が2つずつ設けられ、軸方向一端側においては、2つの磁石が互いに周方向に90度離れて配置され、軸方向他端側においては、2つの磁石が互いに周方向に180度離れて配置されてなる、
- d 分包紙ロール。

2 本件の争点

- (1) 一体化製品は、本件発明の技術的範囲に属するか(争点(1))

ア 一体化製品は、構成要件Bの「分包紙」を充足するか(争点(1)ア)

イ 一体化製品は、構成要件Cの「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」及び「軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なること」を充足するか(争点(1)イ)

- (2) 被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か(争点(2))

- (3) 間接侵害(特許法101条1号)の成否(争点(3))

- (4) 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

ア 乙4を主引例とする進歩性欠如(争点(4)ア)

イ 乙7を主引例とする進歩性欠如(争点(4)イ)

ウ サポート要件違反(争点(4)ウ)

エ 明確性要件違反(争点(4)エ)

- (5) 原告の損害額(争点(5))

- (6) 被告らの共同不法行為と認められるか(争点(6))

3 争点についての当事者の主張

- ア 争点(1)(一体化製品は、本件発明の技術的範囲に属するか)

【原告の主張】

一体化製品は、本件発明の構成要件をすべて充足するから、利用者が、被告製品を購入し、その芯材内に使用済み紙管を挿入して一体化製

品とすることは、本件発明の技術的範囲に属する物を生産する行為に当たる。

【被告らの主張】

一体化製品は、下記イ及びウのとおり、本件発明の構成要件B、Cをいずれも充足しないから、利用者が使用済み紙管と被告製品とを一体化製品としても、本件発明の技術的範囲に属する物を生産することにはならない。

イ 争点(1)ア (一体化製品は、構成要件Bの「分包紙」を充足するか)

【原告の主張】

(ア) 構成要件Bは、「紙管に巻き回される分包紙とを有し」というものであり、一体化製品の構成bは、「該紙管の外周に、輪ゴムを介して装着された芯材に巻き回された分包紙からなり」というものである。

輪ゴムは単に空転防止のための部材であって、全体としてみれば、紙管に分包紙が巻き回されていることには異ならないので、一体化製品は構成要件Bを充足する。

(イ) 被告らは、構成要件Bの「分包紙」は「構成要件Cによって特定された分包紙」、すなわち「構成要件Cにおける紙管に設けられた磁石が読取手段によって読み取られる検出パターンに応じて、その種類の特定される分包紙」でなければならず、一体化製品には、薬剤分包装置に使用した時に、分包紙の種類を正しく認識できないものが含まれるから、構成要件Bを充足しないと主張する。

しかしながら、構成要件Bは「紙管に巻き回される分包紙」であって、それ以上に限定すべき理由はない。

本件発明は、従来、人によって認識していた分包紙情報を、薬剤分包装置で自動認識することを課題とし、この課題に対し、紙管の一端側と他端側に、複数個ずつ、しかも両端で取付角度が異なるように磁石が設けられ、薬剤分包装置に複数パターンの情報を読み取らせて複数の分包紙情報を認識させることで、当該課題の解決を図った発明である。すなわち、本件発明は、薬剤分包装置の読取手段が読み取るための磁石が紙管に配置されていれ

ば足りるのであり、磁石の配置と分包紙の種類とが正しく対応することは、技術的範囲を画するための要素とはならないのである。

【被告らの主張】

(ア) 構成要件Bにおける「紙管に巻き回される分包紙」とは、構成要件Cに開示される「紙管」に設けられた磁石が磁気検出手段で検出されるパターンに応じて、その種類が特定される分包紙でなければならない。なぜなら、構成要件Cにおける「紙管」に設けられた磁石によって薬剤分包装置に与える分包紙の情報が、構成要件Bにおける「分包紙」とは異なる種類のものである場合、薬剤分包装置は分包紙の種類を正しく認識することができず、本件発明の技術的課題は解決できないからである。

(イ) 被告製品1はグラシン紙を、被告製品2はセロポリ紙を使用したものであるところ、被告製品のユーザーが、被告製品1又は2を任意に選択した上で、使用済み紙管の磁石の配置にこだわらず、適宜挿入して使用した場合、分包紙の種類に対し、磁石の配置が左右逆となる一体化製品が生じることがあり、これを使用した場合、原告装置は分包紙の種類を正しく認識することができない。

(ウ) そうすると、一体化製品の分包紙が、紙管の磁石配置との関係で特定された分包紙であるということではできないから、一体化製品は構成要件Bを充足しない。

ウ 争点(1)イ (一体化製品は、構成要件Cの「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」及び「軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なること」を充足するか)

【原告の主張】

(ア) 構成要件Cは「前記紙管は、軸方向一端側と他端側とに前記磁気検出手段で検出されるための磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで前記磁石の取付角度が異なることを特徴とする」というものであるところ、一体化製品の構成cは「使用済み紙管は、軸方向一端側及び軸方向他端側に、磁石が2つずつ設けられ、軸方向一端側にお

いては、2つの磁石が互いに周方向に90度離れて配置され、軸方向他端側においては、2つの磁石が互いに周方向に180度離れて配置されてなる」というものであり、紙管の軸方向一端側と他端側とに磁石が複数個ずつ設けられ、しかも軸方向一端側と他端側とで磁石の取付角度が異なっていることは明らかである。

(イ) また、原告装置は、支持軸の先端側及び基端側のいずれにも磁気センサを備えており、支持軸の先端側に設置されているセンサは、支持軸によって支持されている分包紙ロールの紙管において支持軸の先端側に配置されている磁石を検出し、支持軸の基端側に設置されているセンサは、同様に紙管において支持軸の基端側に配置されている磁石を検出する。その上で、原告装置は、分包紙ロールの紙管における軸方向一端側と他端側とに設けられている磁石の取付角度の異なりに基づいて、分包紙を識別する。

したがって、一体化製品の紙管の軸方向一端側と他端側とに配置されている磁石は、原告装置の磁気センサ、すなわち「磁気検出手段」で検出されるものであり、「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」であることも明らかである。

(ウ) なお、被告は、一体化製品の軸方向一端側もしくは他端側の2個の磁石は、「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」に当たらないと主張し、その根拠として、被告の実験結果によれば、上記いずれか2個の磁石を取り外しても、原告装置において適切に分包作業が行われたことを挙げる。

しかしながら、原告装置は、分包紙を識別するために、分包紙ロールを取り付けた後しばらくは暫定的なヒートシール温度で一定数の分包を行うのであり、片側の2個の磁石を取り外した状態の使用済み紙管を用いて、その一定数を超える分包を行わせると、一体化製品の作出の仕方によっては分包紙の種類に適さないヒートシール温度で分包が行われ、融着不良を生じる。上記実験が、その段階に

至るまで行われたかどうかは不明であり、正確性に疑問がある。

また、本件発明は、「薬剤分包装置において分包紙を識別すること」と課題とし、この課題を解決すべく「紙管の軸方向一端側と他端側とに、磁気検出手段で検出されるための磁石が、取付角度を異ならせて複数個ずつ設けられている」(構成要件C)という構成が特定され、これにより、薬剤分包装置の磁気検出手段で磁石を検出することによって、分包紙を識別することができる分包紙ロールの発明であるから、構成要件Cは、薬剤分包装置において、紙管の両端に存する磁石のうち、両側の磁石を検出しているのか、片側の磁石のみを検出するかを特定するものではない。

(エ) 以上によれば、一体化製品は、構成要件Cを充足する。

【被告らの主張】

(ア) 被告らが、実験(乙32)として、使用済み紙管の一端側の2個の磁石(180度の取付角度)を取り外した紙管に被告製品1を巻き回した一体化製品、及び他端側の2個の磁石(90度の取付角度)を取り外した紙管に被告製品2を巻き回した一体化製品を用いて、原告装置で分包作業を行ったところ、いずれも適切に融着が行われ、薬剤が分包された。

そうすると、使用済み紙管から取り外された上記各2個の磁石は、原告装置において分包作業に行うに当たり、特に機能しておらず、磁気検出手段で検出されるものではない。

したがって、被告製品1を装着した一体化製品の磁石のうち取付角度が180度になっている2個の磁石、及び被告製品2を装着した一体化製品の磁石のうち取付角度が90度になっている2個の磁石は、いずれも「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」ではないから、一体化製品は、構成要件Cの「前記磁気検出手段で検出されるための磁石」との要件を充足しない。

(イ) 本件発明は、紙管の両端側に設けられている複数個の磁石が磁気検出手段で検出され、薬剤分包装置が紙管の両端の磁石の取付角度

が異なることを検知することにより、分包紙を識別する発明である。そうすると、構成要件Cの「軸方向一端側と他端側とで前記取付角度が異なること」とは、単に両端の磁石の取付角度が異なるものを意味するのではなく、その両端の磁石が磁気検出手段で検出されることで薬剤分包装置に両端の磁石の取付角度の異なりを認識させ、薬剤分包装置にこの両端の磁石の取付角度の異なりに基づいて分包装置を識別させるという構成要件である。

前記(ア)のとおり、グラシン紙を装着した一体化製品のうち取付角度が180度となっている2個の磁石と、セロポリ紙を装着した一体化製品のうち取付角度が90度となっている2個の磁石は、磁気検出手段で検出されないから、一体化製品の両端の磁石は、磁気検出手段で検出されることで両端の磁石の取付角度の異なりに基づいて薬剤分包装置に分包紙を識別させるものではない。

(ウ) 原告は、原告装置の支持軸の先端側と基端側との両方に磁気検出手段が備えられていると主張するところ、原告製品には、グラシン分包紙(折り目が紙管の軸方向一端側に位置する。)とセロファン分包紙(折り目が紙管の軸方向他端側に位置する。)の2種類があり、これを識別するためには、支持軸の先端側または基端側のいずれか一方の磁気検出手段による検出で十分に足りるはずである。そうすると、先端側と基端側の両方に磁気検出手段のようなものが配置されているとしても、実際にはそれを用いて両端の磁石を検出していない蓋然性が高い。

したがって、原告は、一体化製品が構成要件Cの「軸方向一端側と多端側とで前記磁石の取付角度が異なること」との要件の充足性を立証できていない。

(エ) 以上によれば、一体化製品は構成要件Cを充足しない。

エ 争点(2)(被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か)

【原告の主張】

(ア) 被告製品は、以下(イ)及び(ウ)のとおり、

一体化製品として原告装置に使用することを目的として、原告製品を購入して使用済み紙管を保有する者に販売することを予定したものであり、経済的、社会的に意味のある他の用途は存しないから、一体化製品の生産に「のみ」用いる物である。

(イ) 被告らのチラシ(甲5の2)に、「分包紙Bタイプ(TK機適合品)の使用方法」と記載されているところ、「TK機」とは原告装置のことを指し、同チラシに掲載された紙管の写真は、原告製の使用済み紙管のものである。

別のチラシ(甲12)には、「他社分包機での使用参考例」と記載されており、そこに掲載された紙管の図面は、磁石の配置から、原告製の使用済み紙管であることが明らかである。

被告製品の挿入部分の口径は52mmであり、輪ゴムを巻くことで外径51mmの使用済み紙管に的確に挿入着することができる。

被告製品の分包紙の芯材の軸方向一端側には、分包紙より突出するフランジ上のストッパーが形成されているところ、これにより、使用済み紙管(長さ70mm)を被告製品の分包紙(長さ70mm)内に正確に挿入着することができる。

(ウ) 薬剤分包装置の国内市場では、ユーザーの約9割が原告を含めた大手3社のいずれかの装置を使用しているところ、3社の分包紙ロールは紙管の形状や寸法が異なるため互換性がないから、被告製品を、原告以外の手2社の紙管に挿入着して使用することはできない。

被告らは、被告製品は、被告日進が製造販売する薬剤分包装置用に設計され製造されたものであると主張するが、上記装置の販売及び貸出数量はいずれも僅少であり、その専用品として被告製品が製造販売されてきたとは評価し難い。

被告らは、被告製品は、株式会社ウエダ製作所製の薬剤分包装置(以下「ウエダ製分包装置」という。)に使用することも可能であ

ると主張するが、被告日進の顧客の使用例によっても、独自に製作した支持軸に取り換える必要があるとされ、正常な動作をするかも不明であり、実用的な使用とはいえない。

【被告らの主張】

(ア) 一体化製品には、本件発明の技術的範囲に属しないものが含まれるほか、被告製品には、以下(イ)及び(ウ)のとおり、一体製品として原告装置において使用する以外の用途があるから、一体化製品の生産に「のみ」用いる物には当たらない。

(イ) 被告製品は、被告日進が製造販売する薬剤自動分包機「N-21B」(甲5の1)及びその後継機である「BEETA V-PLUS 21MT」(乙1。以下、合わせて「被告装置」という。)に使用される専用品として製造販売され、当該装置の芯管に装着して使用するよう設計されており、その場合には、使用済み紙管に装着する場合と異なり、芯管に輪ゴム等をはめる必要はない。また、被告製品に設けられているフランジ状ストッパーは、被告装置に使用する際に位置決めのために機能する一方で、原告装置に使用する際には機能することがない。

被告装置は被告日進のウェブサイトにおいて宣伝広告されており、「BEETA V-PLUS 21MT」の販売数量は9台、貸出(リース)数量は13台であり、「N-21B」の貸出数量は1台である。

したがって、被告製品は、被告装置に使用するための専用品であるということが出来る。

(ウ) 被告製品は、支持軸を独自に製作したものに變更することで、ウエダ製分包装置に使用することもでき、実際に被告の顧客が使用している。また、被告の顧客の中には、その他の薬剤分包装置の芯管にスポンジやリングを巻くなどして被告製品を使用している者もある。したがって、被告製品には、一体化製品に使用する以外に、社会通念上、経済的、商業的ないし実用的と認められる用途がある。

オ 争点(3)(間接侵害の成否)

【原告の主張】

(ア) 被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する一体化製品を新たに生産するためのみ用いられる物であるから、業としてこれを製造、販売することは、特許法101条1号の間接侵害に当たる。

被告らは、原告製品を購入した利用者に対し、原告は、本件特許権に基づく権利行使をすることはできないとし、間接侵害の成立を否定するが、(イ)及び(ウ)で述べるとおり、被告らの主張には理由がない。

(イ) 所有権留保

原告は、原告製品を使用する分包機である原告装置の購入者に対し、「お客様登録カード」を交付し、ユーザー登録を行っているところ、同カードには、「当社製純正分包紙の紙管につきましては、お客様への一時貸し出し品(当社所有権留保品)とさせていただきます。ご利用後の紙管は必ず返却いただきます」との記載があり、購入者は、「純正分包紙の紙管については一時貸し出し品であることを了承し、利用後は返却いたします。」との記載の横に押印をするという運用を行っている。

また、原告装置の取扱説明書、原告製品のカタログ、原告製品の納品時の梱包ケース、原告製品の包装及び使用済み紙管本体にも、紙管の所有権は原告に属する旨の記載がある。

原告は、原告製品を販売する際に、使用後の紙管回収のための「紙管回収袋」を同封しており、実際に、使用済み紙管については、平成27年度90.2%、平成28年度92.8%、平成29年度90.4%が回収されている。

原告製品は、紙管部分と分包紙部分に分けることが可能であり、原告は、購入者に対して分包紙部分を譲渡しているが、紙管部分については譲渡しておらず、原告に所有権が留保され、利用者はこれを了知した上で利用しているから、紙管については消尽の前提を欠き、被告らの主張には理由がない。

(ウ) 新たな製造

特許製品である分包紙ロールは、医薬品を

分包するための製品であって、分包紙部分には一定の品質管理が要求され、分包紙部分の品質及び溶着の程度が重要となる。また、分包紙を費消した後の紙管に、ユーザーが自ら分包紙を巻き回すなどして再利用することはできないし、前述のとおり、紙管の所有権は原告に留保されている。よって、ユーザーにとって原告製品の経済的価値のほとんどは分包紙が占めているといえる。

また、分包紙ロールは、分包紙を費消した後は、新たに分包紙を紙管に巻き回すことができない限り、製品として使用することができないが、原告製品自体は使い切りのものであり、使用済み紙管や、それに適合する芯材に、一般のユーザー自らが新たに分包紙を巻き回す行為は予定されておらず、実施することも困難である。

そうすると、使用済み紙管に被告製品を一体化させて新たな分包紙ロールを作出する行為は、製品の主要な部材を交換し、いったん製品としての本来の効用を終えた製品について新たに製品化する行為であって、原告製品とは同一性を欠く特許製品の「新たな製造(生産)」に当たる。

【被告らの主張】

(ア) 構成要件を充足しない、あるいは作用効果を奏しないこと

一体化製品の利用者は、被告製品の芯材に使用済み紙管を挿入する際に、本来予定されているのとは逆の方向に挿入することがあり、この場合、原告装置の磁気検出手段は、分包紙の種類を正しく認識することができない。

このような一体化製品は、前述のとおり、構成要件Cによって特定された分包紙が存しないという意味で、構成要件Bを充足しないし、本件発明の作用効果も奏しないことになる。

そうすると、一体化製品に、本件発明の技術的範囲に属しないもの、本件発明の作用効果を奏しないものが含まれる以上、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する物の生産にのみ用いられるということではできず、間接

侵害は成立しない。

(イ) 消尽

a 原告製品の販売により本件特許権は消尽しているため、一体化製品の製造は、本件特許権の侵害に当たらない。原告は、原告製品の紙管について所有権留保の合意があること、及び一体化製品の作出が特許製品の「新たな製造」に当たると主張するが、以下b及びcのとおり、いずれの主張も認められない。

b 紙管の所有権留保について

原告は、お客様登録カードその他の記載により、原告製品の購入者との間で紙管の所有権留保の合意が成立していると主張する。

しかし、原告製品の購入者は、原告製品を購入した後でなければ、紙管が非売品であるなどの記載を目にすることはできず、原告装置の購入者が、取扱説明書やカタログに記載された所有権留保の記載を読むことを裏付ける証拠もない。また、原告製品を扱う一般的な通信販売ウェブサイトには、紙管の所有権留保についての表示はない。さらに、使用済み紙管が回収されることから、所有権留保の合意を推認することはできないし、実際には、未回収の使用済み紙管は相当数存すると考えられる。

以上より、購入者との合意により、使用済み紙管の所有権が原告に留保されているとは認められない。

c 「新たな製造(生産)」に当たらないことについて

原告製品は、原告装置に装着されて使用され、当初巻き回された分包紙がすべて費消された場合には、それ以上の分包をすることができない。このとき、使用済み紙管は、構成要件Cの構成を含めて物理的な変更は加えられておらず、分包紙を改めて巻き回せば、新たな分包紙ロールとして、原告装置における分包に供することは可能である。本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分は、構成要件Cの、軸方向の一

端側と他端側との磁石が取付角度を異にして複数個ずつ設けられた紙管であるのに対し、分包紙は、一般に広く流通している材料で製造されるものであり、分包装置に分包紙の種類を認識・識別させることを可能とするという作用効果を奏する構成を有していない。

そうすると、消耗部材である分包紙が費消されたことをもって、原告製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えることはない。

原告製品は、その分包紙部分を費消した後も、本件発明の本質的部分である紙管それ自体に変化はなく、分包紙費消後の使用済み紙管に被告製品を嵌め込み一体化する行為は、通常の用法の下における消耗部材の交換にすぎず、本件発明の本質的部分を構成する部材を一切変更することのない行為であるから、同一性を欠く特許製品の新たな製造には当たらない。

(ウ) まとめ

以上より、使用済み紙管の所有権が原告に留保されるとは認められず、一体化製品を作出することは、同一性を欠く特許製品の新たな製造に当たらないから、原告製品を購入して使用済み紙管を保有する者に対し、原告は本件特許権を行使することはできず、直接の行為者に特許権侵害が成立しない以上、被告らに間接侵害は成立しない。

一体化製品について、本件発明の構成要件を充足せず、作用効果を奏しないものがあること、原告装置以外の分包機にも使用可能であることも、間接侵害の成立を否定するものである。

カ 争点(4)(本件特許は無効にされるべきものか)
(省 略)

キ 争点(5)(原告の損害額) (省 略)

ク 争点(6)(被告らの共同不法行為と認められるか)

【原告の主張】

(ア) 被告らは、被告日進がユーザーからの発

注に応じて被告製品を販売し、被告OHUが被告日進からの発注を受けて被告製品の全量を納品し、被告セイエーは被告OHUからの発注を受けて被告製品の全量を製造販売していた。また、被告セイエーは被告OHUの子会社であり、役員も共通している。よって、被告らは、一体となって、被告製品を製造・供給・販売していたものであるから、密接な客観的関連共同性が認められ、共同不法行為が成立し、原告が被った損害全額について、不真正連帯債務として連帯して損害賠償責任を負う。

(イ) 仮に、被告らにおいてそれぞれが得た利益額の範囲内で原告に対する損害賠償責任を負うとしても、被告らは、それぞれ前記アないしウの金額の範囲において個々に損害賠償義務を負い、重なり合う範囲でそれぞれ連帯して損害賠償義務を負うものである。

(ウ) 請求のまとめ

よって、原告は、被告らに対し、連帯して3899万2199円及びこれに対する訴状送達の日翌日からの遅延損害金を支払うよう求める。

【被告らの主張】

被告OHUは、被告日進の外注先に過ぎず、被告日進は被告OHUと販売先情報を共有したりする関係にないから、直ちに共同不法行為責任は成立しない。

また、被告OHUと被告セイエーも、単に役員が共通しており親子会社にあるというだけであり、直ちに共同不法行為責任は成立せず、損害賠償責任には重なり合う範囲はない。

他方で、被告製品は、被告日進の発注に応じて被告OHUが被告製品を販売し、被告OHUの発注に応じて被告セイエーが被告製品を納入するという関係にあり、被告日進及び被告OHUは、その販売する被告製品の全量について、それぞれ被告OHU又は被告セイエーから納入を受けているという関係にあるから、被告らは、それぞれが得た利益の範囲において損害賠償を負い、他の2社とは、重なり合う範囲で不真正連帯債務の関係に立つ。 ーつづくー