



薬剤分包装置事件

特許権侵害差止等請求事件

[令和3年2月18日判決（大阪地裁） 平成30年（ワ）第3461号](#)

キーワード：間接侵害／消尽

担当 弁理士 佐伯 憲一

1. 事案の概要

原告は、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が、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（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として3899万3199円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

2. 結論

請求認容

3. 本件特許権

特許番号 : 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）

登録日 : 平成26年1月31日

4. 本件発明

【請求項2】（訂正後）

- 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。

5. 被告らの行為

(1) 被告日進は、薬剤分包装置に用いる分包紙である被告製品を、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。

(2) 一体化製品

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）。

6. 争点

(1) 被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か

(2) 間接侵害（特許法101条1号）の成否

7. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

(1) 被告製品は、一体化製品の生産に「のみ」用いる物か

ア 別紙「被告製品説明書」のとおり、・・・、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。

イ 被告日進作成のチラシ（甲5の1、2）には、・・・、「複数メーカー機にも装着可能！！」との記載があり、・・・、「分包紙Bタイプ」には、「TK機適合品」との記載がなされ、・・・、被告製品を正しく装着した写真が掲載されている。

ウ 全国の調剤薬局及び病院を対象とした平成27年の調査（甲11）によれば、・・・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（甲7）。

エ 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) 間接侵害（特許法101条1号）の成否

これまで検討したところによれば、原告製の使用済み紙管を保有する者は、被告製品と合わせることで一体化製品を生産できること、一体化製品は本件特許の技術的範囲に属すること、被告製品は、一体化製品の生産にのみ用いられる物であることが認められるから、

業として被告製品を製造、販売することは、特許法101条1号の間接侵害に当たるとい
うべきである。

この点について被告らは、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、通常の用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。

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（甲5の1、2、甲23、乙11、12）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
うべきであり、消尽の法理を適用すべき場合には当たらない。

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。