

## 特許発明の技術的範囲の判断に関する裁判例

— 「薬剤分包用ロールペーパー」事件 —

H31.3.5 判決 大阪地裁 平成 28 年（ワ）第 7536 号

特許権侵害差止等請求事件：請求認容

### 概要

請求項 1 において「薬剤分包装置」の構成を詳細に特定しつつ「・・・薬剤分包装置に用いられ」と特定した用途限定が、用途そのものでなく、用途に適する「ロールペーパー」の構造等の特定であると解釈された結果、当該「薬剤分包装置」に使用していない被告製品についても、本件発明の技術的範囲に属する（侵害成立）と判断された事例。

### 特許請求の範囲

#### 【請求項 1】

A 非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け、中空軸にはモータブレーキを係合させ、中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパーのシートを送りローラで送り出す給紙部と、

2つ折りされたシートの中にホッパから薬剤を投入し、薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分包部とを備え、

ロールペーパーの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け、

上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け、

分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け、

ロールペーパーを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパーと中空軸が接する端に設け、

角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパー径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし、

さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパーと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ、

B 中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成り、

C ロールペーパーのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために、支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって、その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し、

D その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る

E 薬剤分包用ロールペーパー。

ールペーパーの使用済み中空芯管の提供を顧客に求め、原告製の中空芯管に薬剤分包用シートを巻き付けた製品（下記 a～d の構成を有するロールペーパー）を、被告らにおいて顧客に販売していた。

a 中空芯管（原告製の使用済み芯管）とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成り、

b 上記中空芯管においては、原告製の薬剤分包装置に設けられた上記中空軸への挿入方向とは逆の端部プラスチック内部に、円周上に 3 個の磁石が配設され、

c 上記磁石は、中空芯管を構成するプラスチックの内部に配設されており、巻き回されたロールペーパーと共に回転する、

d 薬剤分包用ロールペーパー。

### 主な争点

被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか

### 裁判所の判断

『（1） 本件発明の性質

ア 本件発明は、「薬剤分包用ロールペーパー」に係る発明であるところ（構成要件 E）、構成要件 A には薬剤分包装置に関する事項が、構成要件 B 及び D にはロールペーパーに関する事項が、構成要件 C にはその両者に関する事項がそれぞれ記載され、構成要件 A において、ロールペーパーと薬剤分包装置の関係につき、前者が後者に「用いられ」るものとして記載されていることから、被告らは、要旨、構成要件 B～D を充足するロールペーパーの製造・販売が、現実に存在する、構成要件 A を充足する薬剤分包装置において使用されることを前提とした場合にのみ、本件特許権の侵害が成立する旨主張する。

イ そこで検討するに、本件発明は、前記第 2 の 1（3）のとおり、構成要件 A ないし E に分説されるものであり、構成要件 B ないし D には、中空芯管とロールペーパーと複数の磁石（以下「本件ロールペーパー等」）に係る特定が、構成要件 A には、構成要件 B ないし D により特定される本件ロールペーパー等が用いられる薬剤分包装置に係る特定がなされてい

### 被告らの行為

被告らは、所有権を原告が留保している原告製口

る。しかしながら、本件発明は、「薬剤分包用ロールペーパー」という物の発明であり、直接には構成要件BないしDから構成されるところ、構成要件Aの薬剤分包装置に係る特定は、本件ロールペーパー等が「用いられ」という前提のもと、本件ロールペーパー等の構造、機能等を特定するものとして把握すべきものであり、本件ロールペーパー等の用途又は用法を定めたものと解すべきではない。

(2) 構成要件Aの「用いられ」の意味

ア 前記(1)を前提に検討すると、構成要件Aのうち「ロールペーパーの回転速度を検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は、本件ロールペーパー等の「複数の磁石」につき、そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき、また、構成要件Aのうち「ロールペーパーを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパーと中空軸が接する端に設け」との記載は、本件ロールペーパー等について、そのような態様で回転させられることを特定するものと理解できるし、構成要件Cの「測長センサ」も、構成要件Aの記載によって特定されると理解できる。そうすると、本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパーの技術的範囲は、構成要件BないしDと、構成要件Aによる本件ロールペーパー等の上記特定に係る事項とから画されるものと解されるから、被告製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって、被告製品が構成要件Aを充足する薬剤分包装置に実際に使用されるか否かは、上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。

イ 被告らは、被告製品が構成要件Aの「用いられ」を充足するためには、被告製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用効果を奏するものであるから、現実には構成要件Aを充足する薬剤分包装置に用いられることが必要であると主張する。しかしながら、構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用可能な構成を有し、その他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパーが生産、譲渡されれば、その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって、その後には構成要件Aを充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパーが使用されるか否かは、特許権侵害の成否を左右するものではない。・・・(略)・・・

(3) まとめ

ア 以上検討したところによれば、本件発明においては、構成要件Aの「用いられ」は、構成要件Aの記載によって構成要件B以下の内容が特定されることを意味するものとして使われているというべきであるから、そのように特定された構成要件B以下を被告製品が充足する場合には、構成要件Aの「用いられ」を充足すると解され、これ以上に、構成要件Aの「用いられ」が、被告製品が現実には構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用されることを前提として製造・販売されることを要件として定める趣

旨と解することはできない。

イ・・・(略)・・・、被告製品の構成aは本件発明の構成要件Bを、構成bは構成要件Cを、構成cは構成要件Dを充足すると認められ、被告製品は構成要件Aを充足する薬剤分包装置において使用されることが可能な構成を有すると認められる。

ウ 以上によれば、被告製品は、構成要件AないしEをすべて充足するから、本件発明の技術的範囲に属すると認められる。』

### 検討

特許庁の審査基準の第三部第2章第4節「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」では、「3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」について、「3. 1. 1 用途限定がある場合の一般的な考え方 用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等(以下この項(3.)において「構造等」という。)を有する物であると認定する(例1及び例2)。」との解釈が示されている。

上記の解釈は、特許性判断における発明の要旨認定を行なう際の解釈について記載されたものであるが、今回の侵害訴訟においては、特許発明が用途限定した物の発明である場合の技術的範囲の解釈について、用途限定に係る構成要件を、用途そのものではなく、用途限定が意味する形状、構造等の限定であると解釈しており、上記の審査基準とも整合するものとなっている。

### 実務上の指針

同審査基準において、「用途発明は、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。」と記載され、同旨を判示する判決も多く、用途限定に係る構成要件の解釈が示された判決もいくつか存在する。

しかし、用途発明以外の発明について、用途限定に係る構成要件の解釈が争われたケースは少ないため、本判決は参考になる事例である。

今回の判決のように、用途発明以外の場合では、用途限定に係る構成要件の解釈が「用途発明」の場合とは異なり、用途限定が意味する形状、構造等の限定であると解釈され得る。このため、本件発明のように、複雑な構造が特定された装置に用いられることが限定されている場合であって、被告製品が異なる構造の装置に用いられていても、侵害となり得る点に留意すべきである。

但し、用途限定が意味する形状、構造等の限定であるとの解釈は、事案に応じて決まるため、各事案に対して用途限定の解釈を行なうことは、決して容易ではない。

以上