

特許権	判決年月日	令和元年10月10日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	平成31年（ネ）第10031号		
○ 発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする，いわゆるサブコンビネーション発明について，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定するものとして解釈すべきであり，「用いられ」の記載は，ロールペーパーが構成要件で特定されている薬剤分包装置で使用可能であることを表しているとされた事例。 ○ 商標が付された一審原告製の純正品の部品を再利用した被告製品を販売していた一審被告らが，購入者の全てが一審原告の商標が付された被告製品を非純正品であると認識して購入していたから商標権侵害は成立しないと主張したのに対し，購入者の全てが，被告製品が一審原告の製品ではないことを正確に認識していたとは認められず，商標法26条1項6号が適用されたり，実質的違法性を欠いたりするとはいえないとされた事例。				

（事件類型）特許権侵害行為差止等（結論）控訴棄却

（関連条文）特許法70条，商標法26条1項6号

判 決 要 旨

1 本件は，二つの商標権（本件各商標権）を有するとともに，発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする発明についての特許権（本件特許権）を有していた一審原告が，一審原告製の薬剤分包装置で用いられる薬剤分包用の一審原告製ロールペーパーの使用済み中空芯管（上記各商標権に係る商標が付されている。）を再利用した被告製品を製造・販売する一審被告らに対し，一審被告らの製造・販売する製品が本件特許権及び本件各商標権を侵害したと主張して，①商標法36条1項，2項に基づく販売等の差止め及び製造設備等の廃棄を求めるとともに，②民法709条及び719条2項並びに特許法102条2項又は商標法38条2項に基づく損害賠償を求め，③上記各損害賠償請求の予備的請求として，民法703条及び704条に基づく不当利得返還請求として，不当利得金の返還及びそれらに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 原判決（大阪地方裁判所平成28年（ワ）第7536号・平成31年3月5日判決）は，一審被告らによる本件特許権及び本件各商標権の侵害を認め，一審被告Aに対する損害賠償金415万6644円及びこれに対する遅延損害金の支払，一審被告らに対する損害賠償金71万6378円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払，一審被告Aに対する不当利得金82万7818円及びこれに対する遅延利息の支払，一審被告Bに対する不当利得金47万4242円及びこれに対する遅延利息の支払をそれぞれ求める限度で認容し，その余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した。

一審原告は，販売等の差止請求を棄却した部分について控訴を提起し，一審被告らは，それぞれの敗訴部分を不服として控訴を提起した。

3 本判決は、本件特許権及び本件各商標権の侵害を認めるとともに、差止めの必要性が認められないとして、一審原告及び一審被告らの控訴をいずれも棄却した。本件の争点は多岐にわたるが、本件特許権及び本件各商標権侵害に係る理由の要旨は、以下のとおりである。

(1) 本件特許権に係る発明（本件発明）は、構成要件Aが主に薬剤分包装置の構成を特定し、その他の構成要件B～Eが主に同薬剤分包装置で用いられるロールペーパーの構成を特定し、構成要件A中で、同ロールペーパーが同薬剤分包装置で「用いられ」とされているものである。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ると認められるところ、物の発明の特許請求の範囲の記載は、物の構造、特性等を特定するものとして解釈すべきであり、「用いられ」が、構成要件Aの中で「・・・薬剤分包装置に用いられ、」とされていることからすると、構成要件Aの「用いられ」とは、ロールペーパーが構成要件Aで特定される薬剤分包装置で使用可能なものであることを表していると解される。

そして、被告製品（原告製ロールペーパーの使用済み中空芯管に薬剤分包紙を巻き直したもの）は、各構成要件に係る特定事項を充足し、構成要件Aで特定される薬剤分包装置で使用可能なものであると認められるから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属するといえ、被告製品が構成要件Aで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かということとは、構成要件充足の判断に影響するものではない。

(2) 一審被告らは、被告製品が非純正品であることを明示して販売していたことや購入者が調剤薬局であることなどからすると、購入者は被告製品が一審原告の製品ではないことを正確に認識しており、出所表示機能や品質保証機能が害されていないから、商標法26条1項6号が適用されるか、実質的違法性を欠き、商標権侵害が成立しないと主張するが、被告製品の宣伝・販売の態様からすると必ずしも非純正品であることが常に明示されていたとは認められないこと、調剤薬局であるからといって、その注意力が常に一般消費者に比して高いとまではいえないことなどからすると、購入者の全てが、被告製品が非純正品であること、すなわち、一審原告の製品ではないことを正確に認識していたとは認められず、一審被告らの主張はその前提を欠くものであって、採用することができない。