

サブコンビネーション発明の無効論

藤野睦子*

抄録 本件特許発明(本件発明1)の「ごみ貯蔵カセット」は、ごみ貯蔵機器(装置全体)中のごみ貯蔵カセット回転装置と組み合わせて用いられる消耗品(サブコンビネーション発明)であり、ごみ貯蔵カセット回転装置との相互作用的表現によって特定された構成要件を含んでいる。原審判決(東京地方裁判所平成23年12月26日判決)は、本件発明1の明確性、新規性及び進歩性をいずれも肯定し、かつ、侵害論において、他の用途(回転装置を有しないごみ貯蔵機器への使用)が存在する場合にも直接侵害を肯定した。本大合議判決は、かかる原審判決の判断を是認している¹⁾。

本論考では、本大合議判決が是認したサブコンビネーションクレームについての判断につき、無効論を中心に実務的な観点から考察するものである。

目次

- はじめに
- 事件の概要
 - 特許庁における手続等の経緯
 - 本件発明1の概要
 - 被告の主張(無効の抗弁)
- 裁判所の判断
 - 無効理由の有無について
 - 侵害論・損害論における判示(サブコンビネーションクレームに関わる部分等)
- 考察
 - サブコンビネーションクレームの明確性
 - 新規性・進歩性
 - 権利行使との関係
- まとめ

1. はじめに

本稿では、本件侵害訴訟における争点のうち、争点(1)-2本件発明1に係る特許の無効理由の有無(被告主張に係る無効理由は以下の①~③)に関する判断について検討を行う。なお、無効論について、本大合議判決は、原審判決の一部を付加訂正した以外はそのほとんどを引用しており、原審判決をほぼ是認している。本稿では

原審判決の当事者表記に従い、特許権者を原告、被疑侵害者を被告と表記する。

本件侵害訴訟において、被告は、①特許を受けようとする発明が「ごみ貯蔵カセット」であるのか、「ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵機器(ごみ貯蔵カセット回転装置)との組合せ構造」にあるのかが不明確であるという明確性違反(特許法36条6項2号)、②新規性欠如(特許法29条1項3号)、③進歩性欠如(特許法29条2項違反)を理由とする無効の抗弁を主張した。

各無効理由の判断において、請求項中の「ごみ貯蔵機器」又は「ごみ貯蔵カセット回転装置」について記載された部分の解釈が争点の一つとなった。以下、これらの争点に関して明確性の点を中心に論ずる。

2. 事件の概要

2.1 特許庁における手続等の経緯

(1) 原出願：平成16年10月21日

* 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士
Mutsuko FUJINO

(優先権主張日：平成15年10月23日 英国)

特願2006-536164号

発明の名称「ごみ貯蔵機器」

(2) 分割出願：平成21年6月5日

特願2009-135619号

(3) 手続補正書・上申書提出：平成21年7月6日

(4) 手続補正書・早期審査に関する事情説明書：平成21年8月7日

(5) 手続補正書・上申書提出：平成21年8月27日

(6) 拒絶理由通知：平成21年9月3日付け

(拒絶理由：特許法29条2項, 36条6項2号)

(7) 手続補正書・意見書提出：平成21年10月2日

(8) 特許査定：平成21年10月27日特許第4402165号

(9) 無効審判請求：平成22年3月29日(無効2010-800055号事件)

(10) 請求不成立審決：平成23年1月4日

(11) 無効審判請求不成立審決維持判決：知財高裁第2部平成23年10月11日判決(平成23年(行ケ)第10043号審決取消請求事件)

2. 2 本件発明1の概要

(1) 特許請求の範囲(請求項14)

請求項14に係る発明(以下「本件発明1」という。)は、以下のとおりである(下線は、拒絶理由通知に対する手続補正により修正された箇所である。)

「【請求項14】 ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、

該ごみ貯蔵カセットは、

略円柱状のコアを画定する内側壁と、

外側壁と、

前記内側壁と前記外側壁との間に設けられた

ごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、

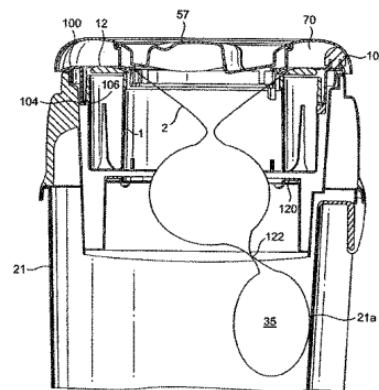
前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、

前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように、前記外側壁から突出する構成と、を備え、

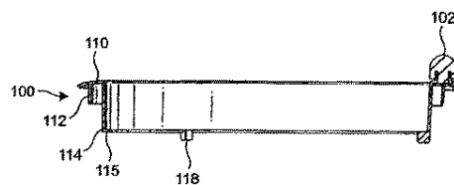
前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵カセット。」

(2) 発明の詳細な説明の記載

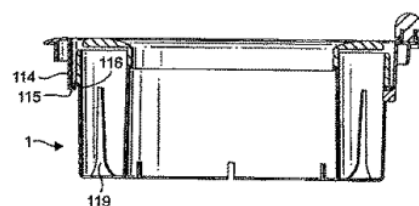
【図4】本発明のごみ貯蔵機器の横断面図



【図5】本発明の、カセットを回転させるための回転する円板の横断面図



【図6】カセットを保持した図5の回転する円板の横断面図



2. 3 被告の主張（無効の抗弁）

本件訴訟において被告が主張した無効理由の概要は、以下のとおりである。

(1) 明確性違反

本件発明1の請求項の記載は、特許を受けようとする発明が「ごみ貯蔵カセット」であるのか、「ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵機器（ごみ貯蔵カセット回転装置）との組み合わせ構造」にあるのかが不明確である。

乙14文献に記載されたカセット（ごみ貯蔵カセット外側壁から突出する構成が記載されている）とどのように区別するかが不明確である（法36条6項2号）。

(2) 新規性欠如（乙14）

乙14文献（国際公開公報WO03/059748A2号、対応公表特許公報2005-514295号）には、本件発明1がすべて開示されている（法29条1項2号）。

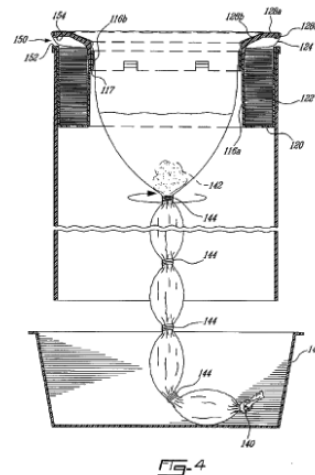
(3) 進歩性欠如

①主引用例乙14文献と周知技術を組み合わせることにより、当業者は、本件発明1を容易に想到し得る（進歩性欠如（法29条2項））。

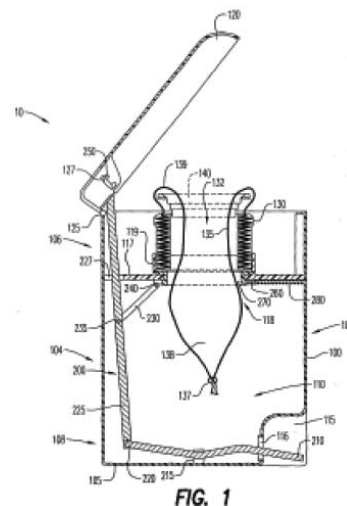
②主引用例乙14文献に係る発明（乙14発明）と乙18文献（国際公開公報WO02/083525A1号）に係る発明（乙18発明）を組み合わせることにより、当業者は、本件発明1を容易に想到し得る（法29条2項）。

③主引用例乙18文献と周知技術を組み合わせることにより、当業者は、本件発明1を容易に想到し得る（法29条2項）。

〔乙14 【図4】〕



〔乙18 【図1】〕



3. 裁判所の判断

3. 1 無効理由の有無について

裁判所は、以下のように判示し、無効理由についての被告主張をいずれも退けた。（以下、下線は執筆者による。）

(1) 特許法36条6項2号違反

「本件発明1の…構成要件A（A）の『ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能

に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって』の記載、及び構成要件G（C）の『前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された』の記載は、いずれも、ごみ貯蔵機器又はごみ貯蔵カセット回転装置の構成を発明の内容とするのではなく、ごみ貯蔵カセットがどのような位置・状態でごみ貯蔵機器、ごみ貯蔵カセット回転装置に設置されるかを表したものである。

また、構成要件F（B-5）の『前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように、前記外側壁から突出する構成と、を備え』の記載は、ごみ貯蔵カセット回転装置の構成を発明の内容とするものではなく、ごみ貯蔵カセットの外側壁から突出する構成が、どのような状態であるかを表したものである…請求項14の記載のうち、ごみ貯蔵機器又はごみ貯蔵カセット回転装置について記載された部分は、いずれもごみ貯蔵カセットの構成等を特定するための記載であり、その特定事項は明確であるから、本件発明1の請求項14に係る発明が『ごみ貯蔵カセット』に関する発明であることは明白である。

(2) 新規性欠如（乙14）

乙14発明は、「廃棄物収集用の円筒状の外側ケースの上部に据え付けられたカセット110であって、カセット110は、環状の内側壁116と、外側壁118と、内側壁116と外側壁118と内壁と外壁を下部で結合した底壁120によって形成されるひだ付管状チューブ124を収納する環状ボディ112と、環状ボディ112のハウジングを覆うように広がる環状フランジ114は、内側壁116の上部から外側壁118へ向けて延出する張出し部128を有し、使用時にひだ付管状チューブ124のバック122が張出し部128をこえて中央芯部へ引き出され、環状ボディ112の外壁頂部外周端152が円筒状の外側ケースの上端部にまたがるよう

にして載置されており、カセット110は、円筒状の外側ケースから吊り下げられるように構成されている廃棄物収集用カセット」であり、

「本件発明1と乙14発明は、次の点で相違する。

① 相違点1

本件発明1のごみ貯蔵カセットは、『小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能』とされているのに対し、乙14発明のごみ貯蔵カセットは、『小室内に設けられた』『ごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能』とされていない点

② 相違点2

本件発明1のごみ貯蔵カセットは、『前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように』外側壁から突出する構成とされているのに対し、乙14発明のごみ貯蔵カセットは、ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように構成されているものではない点

③ 相違点3

本件発明1のごみ貯蔵カセットは『前記ごみ貯蔵カセット回転装置から』吊り下げられるように構成されているが、乙14発明のごみ貯蔵カセットは、ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるようには構成されていない点

（上記相違点①～③は、ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵カセット回転装置との組み合わせ構造に関連するものであり、カセット自体の構造は実質的に同じである等の被告主張に対して）

「本件発明1におけるごみ貯蔵カセット回転に関する構成要件の記載は、ごみ貯蔵カセットの特定に関する事項ではあるものの、ごみ貯蔵カセットの設置位置及び状態等を表すことにより、ごみ貯蔵カセットの構成を特定しており、その特定に関する事項の相違が形式的な相違に

すぎないとみることとはできず、本件発明1の内容に関わる実質的な相違点とみるべきである。また、カセットを支持する部材又はカセットに係合する部材が、ごみ貯蔵カセット回転装置であるのか、ごみ貯蔵機器本体であるのかという相違についても、上記のとおり、ごみ貯蔵カセット回転装置に関する構成要件の記載が、本件発明1の実質的な内容をなしていることからすると、上記相違を形式的な相違とみることとはできないというべきである。」

(3) 進歩性欠如

① 進歩性欠如-a (主引用例乙14+周知技術)

「乙18文献、乙20文献、乙21文献においては、いずれもごみ貯蔵カセットを支持・回転するための回転装置・器具(クラッチ、回転装置、回転グリップ)が備えられ、本体に載置されたごみ貯蔵カセットを回転させることにより、可撓性チューブを振るようにしたごみ貯蔵カセットの構成が開示されていると認めることができる。

そして、このような構成が採用されることとなった発明の課題及び解決手段についてみると、乙18文献においては、使用者がツイストリングを手動で操作する従来技術に対して、機械的に密閉することによって貯蔵フィルムの封止、密閉を確実にしようとするもので…フィルムの封止のための技術的手段の中心となるのがワンウェイクラッチによるカセットの一方のみへの回転であると解される。また、乙20文献においては、従来技術においては、チューブの両端を手動で結んでいたため、何度も結ぶという煩わしさ、結び目が弱いと廃棄物の臭いが漏れるという問題点があったため、それを解決しようとするものであり、ギアリングでカートリッジあるいは保持機構を回転させるようにしたものである。乙21文献においては、従来の弾性バネが十分にパッケージ(可撓性チューブ)

を保持することができないため、徐々にパッケージが回転しパッケージの振り部が開放してしまうという問題点があったのを解決するために、パッケージ収容手段であるパックを回転させてパッケージを振るおむつ処理器において、パッケージに当接する弾性保持膜を備えることによって、これを解決しようとするものである。

このように、上記各文献に記載された技術は、本体に載置された回転可能なフィルム貯蔵カセットを備えた処理器において、いずれも回転装置等による貯蔵カセットの回転によってフィルム(チューブ、パッケージ)が振られ、その振られたフィルムの振りが元に戻らないよう、確実に振られた状態を保持しようとする技術であると理解することができる。

他方、乙14発明についてみると、その課題は明細書の記載からは必ずしも明確ではないが、発明の目的が「ひだ付チューブ供給用カセットを提供することにある」とされ、これは「環状ボディと環状フランジの組立体によって達成される」(【0005】)とされていることからみれば、従来の構造とは異なる、環状ボディと環状フランジの組立体からなるカセットを提供することに課題解決の主眼があることがうかがわれる。そして、このような新型カセットの作用効果としては、環状フランジの張出し部によって外周隙間が形成され、また、張出し部の漏斗状の形状によってチューブを滑らすことにあるものと解される(【0006】)。このように、乙14発明の課題はカセットの形状の改善にあるものと考えられる。したがって、明細書の【0024】において、チューブの振りについて、『前記ねじりは、人手によって実施しても良いし、器具により実施しても良い。』とされている部分についても、人手による振りに、振り部分が戻りやすいなどの欠点があるなどという課題に関する認識があることがわれない。また、フィルム(チューブ、パッケージ)の「振り」については、

器具を用いる場合、どのような器具の構成によって、ごみ貯蔵カセットを回転させ、チューブを振るのか、その具体的構成は記載も示唆もされておらず、吊り下げたカセット自体を回転させて振るといった技術的思想はうかがわれない。

(ウ) 以上の乙18, 20, 21の各文献の技術の課題及びその解決手段と乙14発明の課題及びその解決手段を比較すると、両者はその課題を異にしており、またその解決手段も異なっている。そして、フィルム(チューブ、パッケージ)の「振り」についても両者は技術的思想を大きく異にしており、特に乙18, 20, 21の各文献では、カセットを本体に載置して回転させてフィルムを振るといった技術的思想が開示されているものの、カセットを吊り下げて回転させてフィルムを振るといった技術的思想はいずれの文献にも開示されていない。

したがって、フィルムの振り部分の戻りを防ぐという課題のない乙14発明に乙18, 20, 21の各文献の技術を適用する動機づけは認められず、また、仮に適用できたとしても、カセットを吊り下げて回転させてフィルムを振るといった技術事項はいずれの文献からも導くことはできない。

(2) したがって、本件発明1は、乙14発明に乙18文献、乙20文献、乙21文献に開示された周知技術を適用することにより、容易に想到しうるものではないから、本件発明には、かかる進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号、29条2項)は認められ…ない。」

② 進歩性欠如-b (主引用例乙14+副乙18)

「ウ 相違点の検討(乙14発明と乙18発明の組合せ)

乙14発明は、猫砂や赤ちゃん用おむつ等の廃棄物収集用のひだ付きチューブ供給用カセットに関するものであり、乙18発明は、幼児用おむつ等の廃棄物貯蔵装置に関するものであるか

ら、技術分野は共通する。しかしながら、5(引用者注:5 争点…(1)-2[3] a 進歩性欠如(主引用例乙14)についての判示)と同様の理由により、両者の課題は、共通しておらず、カセットを吊り下げて回転させてフィルムを振るといった技術的思想はいずれの文献にも開示されていない。

したがって、乙14発明に乙18発明を組み合わせることの動機づけは存しないものというべきであり、また、仮に組み合わせることができたとしても、カセットを吊り下げて回転させてフィルムを振るといった技術事項はいずれの文献からも導くことはできない。

(2) 以上のとおり、本件発明1は、乙14発明と、乙18発明を組み合わせることにより、容易に想到し得るものではないから、本件発明には、かかる進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号、29条2項)は認められ…ない。」

③ 進歩性欠如-c (主引用例乙18+周知技術)

〔1〕 相違点1

本件発明1のごみ貯蔵カセットは、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように「前記外側壁から突出する構成と、を備え」とされているのに対し、乙18発明のごみ貯蔵カセットは、「カセット130の底面を載置する構成117, 119と、を備え」とされている点

〔2〕 相違点2

本件発明1のごみ貯蔵カセットは、「前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された」とされているのに対し、乙18発明のごみ貯蔵カセットは、「前記クランチ270上に置かれるように構成された」とされている点

エ 相違点の検討

被告は…本件発明1と乙18発明との相違は、カセットの支持構造が、回転装置から吊り下げる方式か、回転装置上に置く方式かであるが、支

持構造の相違は、ほとんど苦もなくカセットを手動で回転等させることができること、及び、多数の異なるタイプの容器に据え付けることができること等の作用効果的に見て、顕著な差となるものではなく、「吊り下げ式」を開示する公知文献（乙14文献の図4、乙19文献の図5、乙6文献の図1）も、「底部支持式」を開示する公知文献（乙18文献の図1、乙20文献の図1、乙11文献の図1）も存することから、両者は当業者にとって設計事項であるとする。

しかしながら、乙18発明の課題は、フィルムカートリッジから供給され、廃棄物を入れた貯蔵フィルムについて、使用者がペダルを足で踏むこと等により、機械的に密閉操作を行うことが可能となる機構を備えた廃棄物貯蔵装置を提供することであり（【発明の概要】）、カセットの回転装置との関係では、フィルムの振り部の戻りを防止し、振りを確実にするためにワンウェイクラッチを採用したものである。その具体的な技術としては、貯蔵フィルムカセットをワンウェイクラッチ上の回転装置の上に置く「底部支持式」を開示するに止まる。

ところで、乙18発明において、カセットを「吊り下げ式」とする場合には、クラッチ機構からの吊り下げ式となるから、乙18発明の載置式のものと比較して、足踏み式アクチュエータからクラッチ機構までの距離が遠くなるとともに、吊り下げ式にするためにギアやクラッチ機構自体の改善も必要である。したがって、当業者がこれらの改善を要すべき点を克服してまで、乙18発明を「吊り下げ式」に変更することが容易であるということとはできない。また、同様に、載置式のカセットから吊り下げ式で回転するための「外側壁から突出する構成」を備えたカセットを想到することも容易であるとはいえない。

そうすると、乙14文献、乙18文献、乙20文献、乙21文献等において、「吊り下げ式」及び「底

部支持式」が周知技術として開示されているとしても、これを乙18発明に組み合わせ、当業者において、本件発明1と乙18発明の相違点である、「前記外側壁から突出する構成」とされている点、「前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成」されている点を、いずれも容易に想到し得るということとはできない。」

3. 2 侵害論・損害論における判示（サブコンビネーションクレームに関わる部分等）

(1) 他用途の存在について

「本件発明1のごみ貯蔵カセットは、…回転装置欠落ごみ貯蔵機器に取り付けて使用することが可能なものについては、明確に除外している」とする被告主張に対して、本判決は、「本件明細書においては、上記の構成（引用者注：ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構成）のみに限定し、それ以外の用途に使用される構成を含むことを排除するような記載は特段存しないこと、回転装置が欠落したごみ貯蔵機器にも適合することが本件発明1のごみ貯蔵カセットとしての技術的意義を損なうことをうかがわせるような記載は存在しないことからすると、本件発明1のごみ貯蔵カセットについては、ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構成ではあるが、かかる用途等に限定されるものではないと解するのが相当」と判示して、被告主張を退けた。

(2) ごみ貯蔵機についての間接侵害の成否

（イ号物件が備え付けられた原告製品が本件発明2（ごみ貯蔵機器）の構成要件を充足するとの認定した上で）

「原告製品（MARKⅢ・商品名ニオイ・クルルンポイ）の販売においては、原告製のごみ貯蔵機器とごみ貯蔵カセットが一体として販売さ

れている…原告製品（MARKⅢ）用のごみ貯蔵カセットとしてイ号物件を購入する消費者は、一旦、原告製のごみ貯蔵機器と原告製ごみ貯蔵カセットが一体となった商品…を購入した後、ごみ貯蔵カセット部分の交換品としてイ号物件を購入する…この場合、イ号物件を購入した消費者は、特許実施品である原告製品MARKⅢを購入した後、そのうちの消耗品であるごみ貯蔵カセットの部分を取り替えたことになる。

このようなイ号物件の購入の態様、ごみ貯蔵機器本体との価格比等に照らすと、消費者による取替えの品としてのイ号物件の設置によって、新たな特許実施品であるごみ貯蔵機器が生産されたものとは認められないから、イ号物件は「その物の生産に用いる物」ということはできない。」

として、特許法101条2号（間接侵害）の適用を否定した。

（3）逸失利益の不発生又は推定の覆滅について

（イ号物件がMarkⅡ本体に使用された場合には、本件発明1の作用効果は何ら奏さないものであって特許権侵害は成立しないから、イ号物件の販売数からMarkⅡ本体に使用されている個数を控除すべきとの被告主張に対して）

「イ号物件がMarkⅡ本体に使用された数は不明であり、イ号物件の上記販売数量に占める、MarkⅡ本体に使用される数量を確定できないから、上記推定の覆滅を認めることはできない。」

（イ号物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない等の被告主張に対して）

「イ号物件も原告製カセットと同様、通常、原告製本体とともに、当該用途にのみ使用されるものであること…に照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売

上げが減少したと解するのが相当」として、被告の侵害行為による逸失利益の発生が認められ、また特許法102条2項による上記損害額の推定の覆滅を退けた。

4. 考 察

4.1 サブコンビネーションクレームの明確性

（1）問題の所在

「サブコンビネーション」とは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（以上を「コンビネーション」という。）に対し、組み合わせられる各装置の発明や各工程の発明等をいい²⁾、サブコンビネーション発明が記載された請求項が「サブコンビネーションクレーム」である。

サブコンビネーション発明も、例えば、特定構造のねじ山を有するボルト³⁾につき、特定ナットとの関係によることなく、ボルト自体の構造を具体的に記述するなど、それ自体で独立して特定すれば、記載要件が問題となることはない。

実務上、サブコンビネーション発明の明確性が問題となるのは、サブコンビネーションの相手方であるサブコンビネーション発明又はコンビネーション発明との関係性において、構成要件が特定されている場合である⁴⁾。

かかる場合、外部的記述を含むこととなり、（A）保護されるべき対象が当該サブコンビネーション発明自体であるのか、外部的要素との組合せ（コンビネーション発明）であるのかが不明確になる（対象不明確）、（B）組み合わせの相手方との協働関係が機能的・相互作用的に表現された結果、相手方が特定されない限り、当該サブコンビネーション発明が特定されずに、不明確となる（構成不特定）等の問題が生

じやすい。

(2) 審査基準及び近時の判決

平成24年4月に「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」⁵⁾が特許庁から公表されており、サブコンビネーション発明の代表的な例であるカートリッジ発明にも、通常の審査基準⁶⁾が適用されることが明示されている⁷⁾。

なお、サブコンビネーション発明に関連する近時の裁判例としては、知財高裁平成17年9月14日判決平成17年(行ケ)10220号〔ケース事件〕(記載要件具備)⁸⁾、知財高裁平成20年2月21日判決平成18年(行ケ)第10439号〔インクタンク事件〕(訂正要件判断において明確性否定)⁹⁾、知財高裁平成23年2月8日判決平成22年(行ケ)第10056号〔液体インク収納容器事件〕(進歩性肯定)¹⁰⁾、知財高裁平成23年2月8日判決平成22年(ネ)10063号、同10064号〔液体インク収納容器事件〕¹¹⁾、大阪地裁平成25年5月23日判決平成23年(ワ)13054号〔剪断式破碎機の切断刃事件〕(対象品が装着される装置は構成要件ではないとして侵害を肯定)等がある。

(3) 本件判決の判断について

本件発明1は、装着すべき本体である「ごみ貯蔵機器（装置全体）中のごみ貯蔵カセット回転装置」に関する記載により特定される物「ごみ貯蔵カセット」（カートリッジ発明・消耗品）であったところ、被告は、本件発明1の請求項の記載は、特許を受けようとする発明が「ごみ貯蔵カセット」であるのか、「ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵機器（ごみ貯蔵カセット回転装置）との組み合わせ構造」にあるかが不明確であるとして、保護対象の不明確性を主張していた。

これに対して、判決は、ごみ貯蔵機器又はごみ貯蔵カセット回転装置に関する記載につい

て、その構成を発明の内容とするのではなく、いずれもごみ貯蔵カセットの構成等を特定するための記載であり、その特定事項は明確であるとして、被告の主張を退けた。

本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、「ごみ貯蔵カセット。」で結ばれており、また、「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に備え付けるための」、「吊り下げられるように」、「係合するように」¹²⁾¹³⁾と表現されており、ごみ貯蔵カセットの発明であることが体裁上も示されている。

明細書全体を参照しても、これら外部要素的記載は、「ごみ貯蔵カセット」が小室内に備え付けられる構造を有しており、かつ、小室内で回転可能な構造を有していること、カセット外側壁から突出する構成が回転装置と係合する状態であることを実質的に特定していると読むのがごく自然である。

従って、前記外部要素的な記載につき、いずれもごみ貯蔵カセットの構成等を特定するための記載であるとした本判決の判断は当然であろう¹⁴⁾。

ところで、カセット回転装置とカセットとが「係合」するかどうかは、カセットが特定の形態を備える回転装置に装着されたときに初めて確認できる。

前出のインクタンク事件が、「『ポップアップ機能』¹⁵⁾は、あくまでも、ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって、…インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものに過ぎず」不明確であると判断したこととの関係はどう解釈すべきであろうか。

サブコンビネーション発明である限り、実施品における具体的形状それ自体は、組み合わせの相手方との関係で初めて決まることは、当然の前提である¹⁶⁾。前掲インクタンク事件も、相

手方の形状が決まらない限り、具体的形状が定まらないことをもって不明確と述べていると解すべきではない¹⁷⁾。

インクタンク事件で問題になった訂正後の特許請求の範囲の記載は、ポップアップ機能の発揮という機能的表現によりインクタンクを特定しようとするものであったところ、インクタンクの構成が、ホルダとの相対的比較でしか特定されていなかった（例えば、当該機能を発揮するためにはラッチレバーの傾斜がホルダの壁よりも大きくなっていること等が必要であるが、ホルダの壁の傾斜によりインクタンクのラッチレバーの傾斜は様々に変わりうるし、また、この傾斜の相対的關係だけではポップアップ機能は必ずしも実現しない。）。しかも、引用例2として弾性復元力を備えたラッチレバーを有するインクタンクの存在が判明していたところ、かかる公知のインクタンクも、組み合わせるホルダによっては、ポップアップ機能を発揮しうる事案であったと思われる。

これに対して、本件では、判決文に現れている公知技術を見る限り、カセットの外側壁からの突出部に「回転装置と係合しうる何か」が備わっているごみ貯蔵カセットは見あたらない¹⁸⁾。しかも、「回転装置と係合しうる何か」が備わっているか否かは、カセットを観察すれば判断できるといえよう¹⁹⁾。

このような事案の違いが両判決の結論に違いをもたらしたものと考えられる。

4. 2 新規性・進歩性

明確性において述べたとおり、本判決は、「ごみ貯蔵カセット回転装置と係合され回転可能に据え付けられるための」、「ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように」といった外部要素的記載箇所も、本件発明1の発明特定事項としており、その上で、新規性・進歩性の判断を行っている²⁰⁾。

本件発明1の構成要件に関して、主引例、副引例として提出された公知文献との相違点の大枠を整理すると下表のとおりである。

	回転装置に係合	回転装置から吊り下げ
乙14	×	○
乙18	○	×

○：一致点， ×：相違点

公知文献との対比によれば、本件発明1の構成要件のうち、外部要素的に表現された構成要件が、本件発明1の新規性・進歩性をもたらしている。本件発明1は、カセット回転装置への装着および回転装置との協働作用に、その技術的思想の本質がある発明であるところ（カセットを吊り下げて、カセット回転装置によりカセットを回転させてフィルムを振る技術的思想）、そのような場合には、カセット回転装置との関係で発明を特定した方が技術的思想を的確に表現しやすい。

本件は、他方のサブコンビネーションとの組み合わせにより作用効果を奏する発明の場合には、サブコンビネーション発明をその形状等から独立的に記載するよりも、他方のサブコンビネーションとの関係により発明を特定することが有益な場合があることの一例といえる。

なお、本判決は、前掲引用部分のとおり、本件発明1、乙14文献、乙18文献に記載された各課題、解決手段をかなり具体的に認定し、比較検討した上で、相違点に至る容易想到性を否定している。ここにも、後知恵を排除した進歩性判断手法を打ち出している、近時の一連の知財高裁判決の傾向が現れていると感じる^{21)、22)}。

4. 3 権利行使との関係

本件判決は、イ号物件（カセット）が原告のごみ貯蔵機器（MARKⅢ）に取り付けられた場合に本件発明2の構成要件全て満たすと認定した上で、特許法101条2号の間接侵害の成立

を否定した。

ごみ貯蔵機器を一度購入すれば、後は消耗品であるカセットを購入するだけという使用態様等からすれば、イ号物件を購入した消費者によるカセット取り替え行為を消費者によるごみ貯蔵機器の新たな生産とみることに無理があるから、判決の判断は妥当であろう。

本件のように、装置に装着して用いられる消耗品や部品（独立取引の対象になる有体物）の場合、その組み合わせの結果、作用効果が奏するからといって、コンビネーション発明の請求項だけにするのではなく、サブコンビネーション発明の請求項をたてておく必要性は、やはり高いといえる。

また、本件発明1は、ごみ貯蔵カセット回転装置用のカセットとして、用途限定が付された発明と捉えることができるところ、本判決は、本件発明1のごみ貯蔵カセットは、ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構成ではあるが、かかる用途等に限定されるものではないと判示した²³⁾。

本件発明1は、回転装置用に適合するという用途的な限定が付されているが、それは本件発明1の構造が公知例とは相違する当該用途に適した構造等を有することを示すに過ぎず²⁴⁾、²⁵⁾、かかる構造を有する被疑侵害品に他用途が存在するからといって、何ら侵害を免れる理由にはならない。

製品のライフサイクルが短くなる昨今、旧製品との互換性を具備する消耗品は、消費者にとっても便利であるところ、新製品に適合する消耗品の発明につき出願する場合も、旧製品との互換性をも排除しないよう詳細な説明や意見書の表現には留意すべきであろう²⁶⁾。

なお、本判決は、損害論において、「イ号物件の上記販売数量に占める、Mark II 本体に使用される数量を確定できないから、上記推定の覆滅を認めることはできない。」としており、

本件発明1の技術的效果を奏さない装置に使用された個数が判明すれば、損害額から控除するかのような判示にも思える。しかしながら、外部要素的記載は、当該サブコンビネーション発明を特定するための記載であるから、かかる構成を具備するイ号物件が販売された以上、購入者が消耗品を買い過ぎて使用しなかった場合と、他の用途に使用した場合とで別異に解する必要もなく、基本的に損害額から控除する必要はないと考える²⁷⁾。

5. まとめ

サブコンビネーション発明であっても、独立取引される有体物に係る発明の保護を図る場合、原則的には、特許請求の範囲の記載において、保護を受けようとする発明につき、外部要素的記載を用いることなく（＝独立して）規定する方が明確であり、権利行使においても疑義が生じにくく好ましいといえよう。

しかし、サブコンビネーション発明と相手方との組み合わせにより課題が解決される場合には、各サブコンビネーション発明を独立して特定することが極めて困難な場合がある。また、当該サブコンビネーション発明自体を独立して特定しようとする、形状や構造を具体化することとなり、かえって、技術的思想の本質を反映できず保護範囲が不十分ということにもなりかねない。

このような場合には、別途、コンビネーション発明の請求項を作成することによって、組み合わせ全体につき保護を受けることも可能ではあるが²⁸⁾、²⁹⁾、間接侵害の要件を満たさなければ保護が受けられない。特に、本件のようにサブコンビネーション発明が消耗品の場合には、コンビネーション発明の新たな生産とはいえず、サブコンビネーション発明を対象とする請求項を作成する必要性が高いといえる。

また、せっかくサブコンビネーション発明と

して当該消耗品自体の保護を目指すからには、サブコンビネーション発明を権利化する過程で、組み合わせ相手方との協働による作用効果を強調するあまり、発明の効果を奏するコンビネーション以外の用途を排除することのないよう留意し、他用途への適用可能性について積極的に記載することも検討したい。

本判決は、外部要素的記載により特定されたサブコンビネーション発明の明確性肯定例に一事例を加えるものであり、技術的思想自体を広く保護するという観点から、外部要素的記載を積極的に検討する上でも参考となる³⁰⁾。

注 記

- 1) 本大合議判決より先に、本件被告が提起した審決取消訴訟において、無効審判請求不成立審決維持判決が出ている（知財高裁第2部平成23年10月11日判決 平成23年（行ケ）第10043号審決取消請求事件）。
- 2) 特許庁審査基準第1部第1章2.2.4.2(2)
- 3) 吉藤幸朔，特許法概説第13版（2002/7），有斐閣，p.336では，昭和62年法における37条1号に関する文脈で，サブコンビネーションの定義に続いて，以下の例が挙げられている。
特定発明：特定構造のネジ山を有するボルト（サブコンビネーション）
関連発明：特定構造のネジ溝を有するナット（サブコンビネーション）
関連発明：特定構造のネジ山を有するボルトと，特定構造のネジ溝を有するナットからなる固定具（コンビネーション）
- 4) 都築英寿，中辻七朗，パテント，Vol.64，No.7，p.38（2011）注(8)は，同稿において，サブコンビネーションに係る発明であって，相手方のサブコンビネーションと組み合わせることによって技術的課題を解決する発明を，「サブコンビネーション発明」と定義している。
- 5) 特許庁「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」平成24年4月，http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/inv_apli_screening/cartridge.pdf（参照日：2013.

- 6.10)
- 6) 明確性は、「特許庁審査基準第1部第1章2.2.2.第36条第6項第2号」に，新規性・進歩性は，「第II部第2章」に即して各々判断し，この点においてカートリッジ発明以外の発明と変わるところはないと明示されている。第1部第1章2.2.2.第36条第6項第2号では，「物の発明」の場合に，発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他，作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることができる等とされている。
- 7) 日米欧中韓の五庁におけるサブコンビネーションクレームの取扱いを調査したものととして平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」がある。
- 8) 同判決の評釈として，渡部温，パテント，Vol.61，No.8，pp.99～111（2008）。
- 9) 同判決の評釈として，大槻聡，知財管理，Vol.59，No.2，pp.197～209（2009）。
- 10) 同判決の評釈として，前掲注4)
- 11) 知財高裁平成23年2月8日判決平成22年（行ケ）第10056号〔液体インク収容容器事件〕と同時に係属した侵害訴訟事件である。
- 12) 「回転装置に…回転自在に据え付けられた…」，「吊り下げられた」，「係合して」ではない。
- 13) 酒井国際特許事務所企画編，欧州特許出願実務ガイド初版（2011.8.31），経済産業調査会，p.109，p.110は，「第2の有体物に『連結した』という表現の代わりに，『連結可能』という表現を使用すること」や，「部品を備える完成品」と「目的を特定した部品」の区別を明確にした記載の必要性を説く。
- 14) 被告は，乙14文献に記載されたカセットとどのように区別するかが不明確であるとも主張しているが，これら外部要素的記載が本件発明1の特定事項である以上，かかる構成（「カセットの支持・回転のために，…カセット回転装置と係合するように」外側壁から突出する構成等）を具備しない乙14文献記載との違いも明確である。
- 15) ラッチレバーを内側に押し込み，ラッチ爪と，（ホルダ側の）ラッチ爪係合穴との係合を解除することによって，インクタンクが持ち上がる機能。
- 16) 前掲注9）も，「サブコンビネーション発明とは，

- 本来的に、コンビネーションをなす他方のサブコンビネーションとの協働によって何らかの作用効果を奏するものであり、サブコンビネーション同士の間で一定の条件が成立することが前提となっていることは当然のこと」と指摘する。
- 17) 本件でいえば、回転装置の回転によって、ごみ貯蔵装置に対して回転させられるカセットという技術的思想自体が保護の対象であり、回転装置とカセットとの係合部分の具体的形状等は実施態様に過ぎないのであって、具体的形状までもが特定できるような記載を求めるべきではない。
 - 18) 権利者も、本件訴訟において、「(乙18発明では)カセットは、クラッチ上に載置され、両者間の摩擦によって、両者がともに回転するようになっているだけであり、両者が『係合』するためのつめ等の突出部は供えられていない。」と主張しており(本件原審判決33頁7行目から11行目)、前掲注1)の審決取消訴訟においても、(侵害訴訟でいう乙14発明との違いに関して)「(特許発明1の)『係合』に当たるためには、…回転方向に対しても相対位置を固定するものでなければならない」と、「係合」を限定して主張している(審決取消訴訟判決37頁7行目から12行目、権利者主張に対する裁判所の認定は、同判決43頁13行目から20行目)。
 - 19) 例えば、回転装置の表面に面的に着脱可能な接着テープを貼り付けて、従来のカセットを用いるような場合、この従来のカセットは、本件特許の権利範囲外であろう。
 - 20) 前掲注5)も、「(1)カートリッジ発明と引用発明との対比に際しては、装着すべき装置本体に関する記載を発明特定事項として、引用発明特定事項との一致点及び相違点を認定する。
(2)発明特定事項としての装着すべき本体に関する記載と引用発明特定事項との相違が、カートリッジの形状・構造等に実質的な差異をもたらす場合は、カートリッジ発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点があることになるから、カートリッジ発明は、新規性を有する。」としている。
 - 21) 平成21年1月28日(平成20年(行ケ)10096号)〔回路用接続部材事件〕のほか、前掲注10)知財高裁平成23年2月8日判決平成22年(行ケ)第10056号〔液体インク収納容器事件〕等。
 - 22) 例えば、本件発明1の技術的思想を「カセットを吊り下げて回転させてフィルムを振る」ととらえ、かかる技術的思想はいずれの文献にも記載されていないとする。ここまで限定・具体化したらもはや思想ではないとの立場であろうが、特許請求の範囲記載の構成要件との関係からすれば、まさにこれが技術的思想といえよう。
 - 23) 前掲注4) p.39注(18)は、前掲注21)知財高裁平成23年2月8日平成22年(ネ)第10064号〔液体インク収納容器事件(侵害訴訟)〕が、特許発明1記載の要件を充足しない旧製品にも装着可能な被告製品につき侵害を認めており、用途が特定された発明であっても他用途の存在を許容しない発明ではないと解していることを指摘する。
 - 24) 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(2)①でいう「用途限定が意味する構造等が相違すると解されるとき」に該当する。同②の用途発明とは異なる。
 - 25) 例えば「～に装着可能なカセット」とのクレームの解釈は、その記載された目的や用途を実施するのに適したカセットのみを含むが、当該目的や用途にのみ適したカセットではない。
 - 26) 本件明細書では、その他の用途が排除されていなかっただけでなく、段落【0020】には「多数の異なるタイプの容器に据え付けることができ」と記載されていた。
 - 27) 大阪地裁平成13年3月1日平成10年(ワ)7820号、同11259号事件〔環状カッタ事件〕は、他用途が存在するから損害額から控除すべきとの侵害者主張に対して、「本件発明の目的物は、構成要件Bの構成を具備するアーバーと組み合わせたときに所定の作用効果を奏する環状カッタであるから、その製造、販売等は本件特許権を直接侵害する行為であり、実際にも、ワンタッチアーバーにも使用できるという属性が原告製品の一つの商品価値を構成していることは、実際の使用態様いかんにかかわらず妥当することであるから、実際にどのようなアーバーを保有する者が購入したかにかかわらず、賠償されるべき損害の範囲に含めるのが相当」とし、せいぜい特許法102条3項の「実施に対し受けるべき金銭の額」を決定するにあたって斟酌すべき一事情に過ぎないとする。
 - 28) 酒井国際特許事務所企画編、欧州特許出願実務ガイド初版(2011.8.31)、経済産業調査会、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

p.109は、「例えば、クレームが有体物自体（第1の有体物）に関するものである場合に、第1の有体物をそれ自体で明確に定義することが不可能であれば、クレームは、第1および第3の有体物の「組み合わせ」とすることにより明確性を担保することができる。」とする。

29) 前掲注9)は、知財高裁平成20年2月21日判決(平成18年(行ケ)第10439号)の事案(サブコンビネーション発明であるインクタンクの発明が記載された請求項が不明確とされた事案)につき、

インクタンク及びホルダからなるコンビネーション(例えばインクジェット記録装置)の請求項の必要性を指摘する。

30) 被取付体との関係を重視すべき発明のクレーム作成留意点や侵害対策的アプローチの観点からのクレーム作成留意点につき、葛西泰二，特許出願のクレーム作成マニュアル(2013.1.20)，オーム社，特にpp.89～95，pp.161～166。

(原稿受領日 2013年6月17日)

