

平成 22 年(行ケ)第 10056 号事件 とサブコンビネーション発明の 進歩性(容易想到性)について

弁護士 都築 英寿* 会員 中辻 七朗*

1. 平成 22 年(行ケ)第 10056 号事件の概要

平成 22 年(行ケ)第 10056 号(知財高裁平成 23 年 2 月 8 日判決)事件は、進歩性欠如(容易想到)を理由とした無効審決⁽¹⁾に対する審決取消訴訟である。

無効審判においては、コンビネーション発明およびサブコンビネーション発明の双方が当業者にとって容易に想到できると判断されたものの、審決取消訴訟では、無効審判での判断が覆り、これらの発明は当業者にとって容易に想到できないと判断された。

なお、本件訴訟の原告と被告らとの間には本件特許権に基づく特許権侵害差止請求事件が存在し、その控訴審は本件と同一の裁判所(合議体)によって審理され、本件訴訟の知財高裁判決と同日に判決が言い渡されている⁽²⁾。

2. 本件発明

(1) 特許請求の範囲

本件発明(特許第 3793216 号)は、インクタンクに設けられた発光部からの光を用いて光照合処理を行い、インクタンクの誤装着を認識するものである。

以下、コンビネーション発明である「液体インク供給システム」に係る本件発明 3(請求項 3)を引用する(下線部と符号は筆者によるもの。以下同じ)。

「【請求項 3】複数の液体インク収納容器を互いに異なる位置に搭載して移動するキャリッジ(205)と、

該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点(152)と、

該液体インク収納容器からの光を受光する位置検出用の受光部(210)を一つ備え、該受光部(210)で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と、

搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点(152)に対して共通に電気

的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有する記録装置と、

前記記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器と、を備える液体インク供給システムにおいて、

前記液体インク収納容器は、

前記装置側接点(152)と電気的に接続可能な前記接点と、

少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持する情報保持部と、

前記液体インク収納容器位置検出手段の前記受光部に投光するための光を発光する発光部(101)と、

前記接点から入力される前記色情報に係る信号と、前記情報保持部の保持する前記色情報とが一致した場合に前記発光部を発光させる制御部(103)と、を有し、

前記受光部は、前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され、

前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ、その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出することを特徴とする液体インク供給システム。」

上記引用した本件発明 3では、おいて書きで表現された前提部により、「液体インク供給システム」が、長い修飾語で修飾された「記録装置」と、「液体インク収納容器」とを備えることが特定されている。そして、前提部の後には、「液体インク収納容器」の構成が特定されている。すなわち、「液体インク収納容器」は、装置側の接点(本体側のコネクタ)と電気的に接続する「接点(インクタンクの電極パッド)」と、インクの色

* キヤノン株式会社知的財産法務本部

の情報を保持する「情報保持部 (メモリ)」と、「発光部」と、発光部を制御する「制御部」とを備えることが特定されている。そして、その後には、「受光部」の配置と、液体インク収納容器の搭載位置をどのように検出するか的作用的表現が記載されている。

以下、同様に、サブコンビネーション発明である「液体インク収納容器」に係る本件発明 1 (請求項 1) を引用する。

「【請求項 1】複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジ (205) と、

該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点 (152) と、

前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段 (210) を一つ備え、該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と、

搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点 (152) に対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し、前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ、その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において、

前記装置側接点 (152) と電気的に接続可能な前記接点と、

少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部と、

前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部 (101) と、

前記接点から入力される前記色情報に係る信号と、前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部 (103) と、

を有することを特徴とする液体インク収納容器。」

上記引用した本件発明 1 の前提部においては、本件発明である「液体インク収納容器」は、冒頭の長い修飾語により修飾された「記録装置」の「キャリッジ」に対して着脱可能な「液体インク収納容器」であることが特定されている。そして、前提部の後には、「液体インク収納容器」は、「接点」、「情報保持部」、「発光

部」、「制御部」を有することが特定されている。

若干の表現の相違はあるものの、以上の請求項の記載から理解されるように、本件発明 3 は、「液体インク供給システム (= 記録装置 + 液体インク収納容器)」を対象とするコンビネーション発明であり、本件発明 1 は、このコンビネーション発明に対応した「液体インク収納容器」を対象とするサブコンビネーション発明である。

(2) 本件発明の実施形態

以下、本件発明の理解を容易にするために、本件発明の一実施形態を本件特許掲載公報の記載に基づいて説明する。

【図 1】

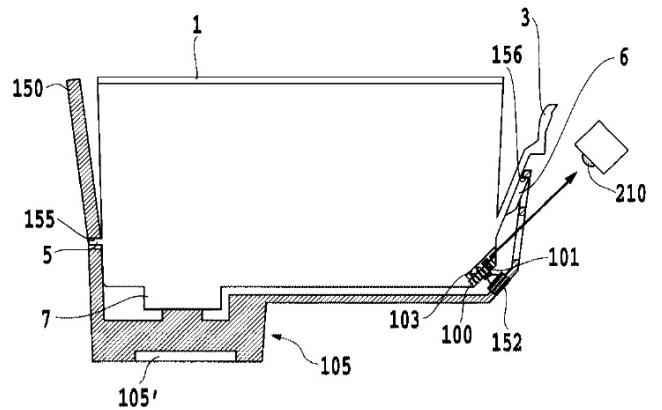


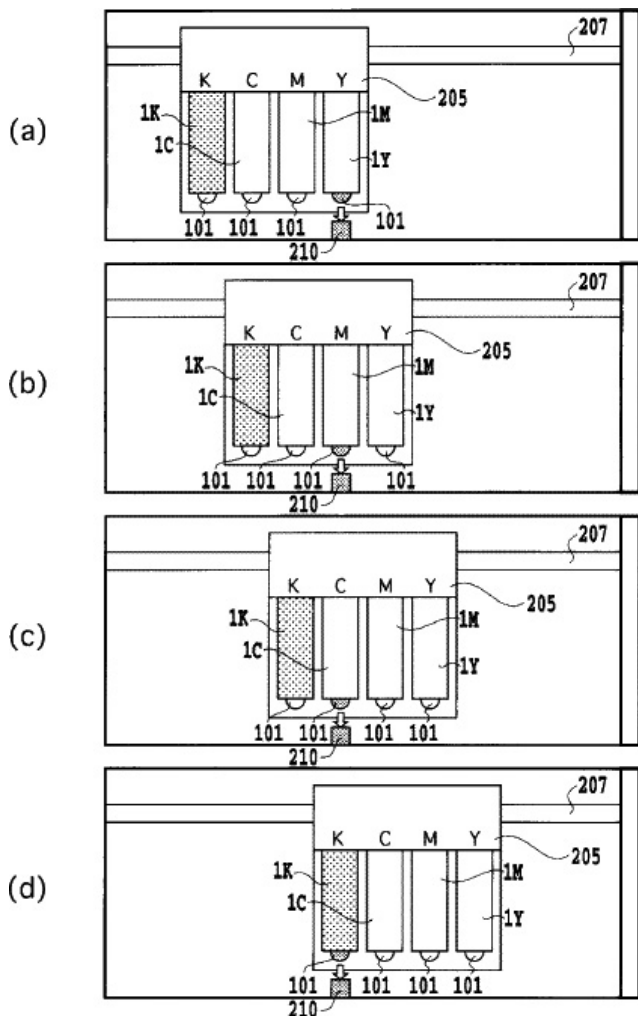
図 1 (本件特許掲載公報の図 3 (a)) は、インクタンク 1 が本体に備え付けられた場合の側面図であり、インクタンクには、発光部 101 と、インクの色が記憶するメモリが設けられている。インクタンクの電極パッドと本体側のコネクタ 152 は電気的に接続されており、本体側のコネクタ 152 から供給される電気信号に基づき、インクタンクの制御部 103 は発光部 101 の発光を制御する。発光部 101 からの光はホルダ 150 の外部にある受光部 210 によって受光される。

図 2 (同公報の図 29) は、本件発明の実施形態の一つを示したものであり、インクタンクが正常に装着されている場合の光照合処理を行っているものである。

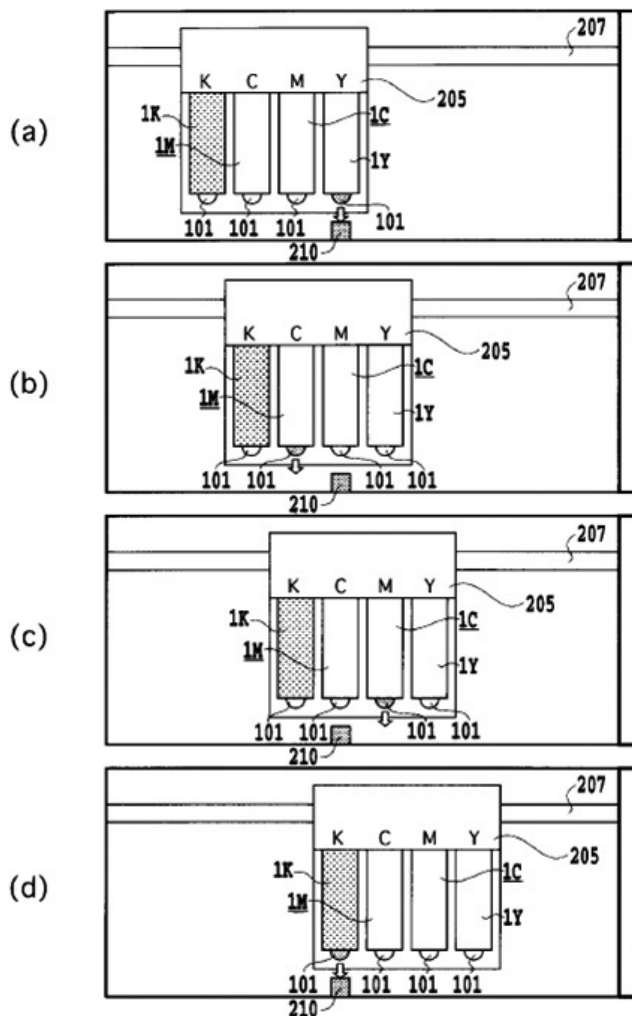
たとえば、インクタンクの移動に伴い、イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) の順序で、発光部 101 からの光を点灯するように制御されている場合、各インクタンクが正常に装着されていれば、図 2 (a) から (d) に示すように、受光部 210 はどの色のインクタンクからの光も受光することができる。

一方、たとえば本来マゼンタ (M) のインクタンク

【図 2】



【図 3】



が配置されるべき場所に、シアン (C) のインクタンクが誤装着されている場合、図 3 (b) (同公報の図 30 (b)) に示すように、マゼンタ (M) を発光させるとの本体側からの電気信号に従ってマゼンタ (M) のインクタンクの発光部を発光させても、受光部 210 はその光を受光することができない。このようにして、マゼンタ (M) のインクタンクが誤装着されていることを判断できる。

以上のように、本実施形態では、インクタンクの電極パッドを介して本体側から入力される「色情報に係る信号」と、インクタンクのメモリが保持する「色情報」とに応じて、発光部を制御する。そして、この発光部からの光を本体側の受光部で受光することにより、インクタンクの位置を検出し、誤装着を認識している。これにより、インクタンクを本体側の配線に共通に接続する方式 (共通バス接続方式) を採用した場合であっても、インク収納容器の誤装着を検出することを可能にしている。

3. 審決の内容

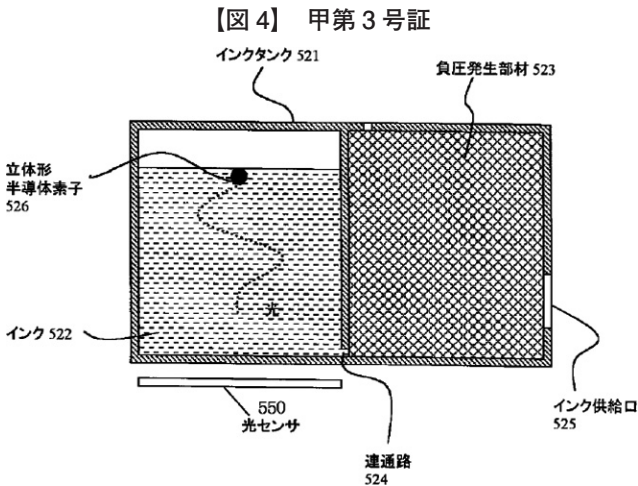
(1) 本件発明 3 の容易想到性

審決は、コンビネーション発明である本件発明 3 について、引用発明 (特開 2002-370378 号公報) と、複数の周知技術に基づいて、当業者が容易に想到できる、と判断した。

引用発明のインク収納容器は、本体側と電氣的に接続するための接点と、インク色を示す色情報を保持する情報保持部とを有しており、本体側からの色情報と、情報保持部が有する自己の色情報とを比較することができる。しかし、共通バス接続方式下の誤装着に関する技術的課題の認識がなく、インク収納容器に設けられる発光部や、本体側に設けられる受光部についての開示もない。

また、複数の周知技術の一つとして挙げられている甲第 3 号証 (特開 2002-5818 号公報) には、図 4 に示すように、インクタンク 521 のインク 522 に立体形半導体素子 526 を浮遊させ、この立体形半導体素子 526 からの光をインクタンク 521 の外部に設けられている

光センサ 550 で受光し、インクの吸収波長に基づいてインクの色を判別する技術が開示されている。



審決の理由は長きにわたるものであるが、要約すると、「液体インク収納容器に発光部を設けることは周知技術(甲第 3 号証(特開 2002-5818 号公報)等)であり、液体インク収納容器からの色情報で誤装着を検出する検出手段を設けることも周知技術であり、受光部を記録装置側に一つ設けることも周知技術である。そして、交換されるべき液体インク収納容器が誤りなく選択されることは自明の課題、受光部の数をいくつかにするかは設計事項、であることから、周知技術を引用発明に適用して、液体インク収納容器に発光部を設けることは容易であり、受光部を記録装置側に一つ設け、検出対象である液体インク収納容器からの色情報で誤装着を検出する検出手段を設けることは容易であり、制御部を設けることも容易である。そうすると、引用発明において、本件発明 3 の相違点に係る構成を備えることは、周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得ることである」というものである。

(2) 本件発明 1 の容易想到性

審決は、サブコンビネーション発明である本件発明 1 の容易想到性を判断するにあたり、「発光部」を特定するために用いられている相手方のサブコンビネーションに関連する要件について、「本件発明 1 は液体インク収納容器の発光部から、液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置が備えるか否かは記録装置側の構成に依存するから、相違点 2 における『前記受光手段に投光するための』との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではない」と認定した。そして、本件発明 3 と同様に、本件発明 1 も、引用発明と複数の周知技術に基づいて、当業者が容易に想到できたものである、と判

断した。

4. 知財高裁判決の内容

(1) 本件発明 3 の容易想到性

高裁は、審決で引用された甲第 3 号証等の周知技術について、「前記周知技術は、液体インク収納容器と記録装置側とが発光部と受光部との間の光による情報のやり取りを通じて当該液体インク収納容器のインク色に関する情報を記録装置側が取得することを意味するものにすぎない。」とした上で、「このような一般的抽象的な周知技術を根拠の一つとして、相違点に関する容易想到性判断に至ったのは、本件発明 3 の技術的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点 1 ないし 3 で表される本件発明 3 の構成の特徴について触れることなく、甲第 3 号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明 3 の構成に想到しようとするものであって相当でない。」「その余の自明課題、設計事項及び周知技術にしても、甲第 3 号証等における抽象的技術事項に基づくものであり、同様の理由で引用発明との相違点における本件発明 3 の構成に至ることを理由付ける根拠とするには不足というほかない。」と判示した。

(2) 本件発明 1 の容易想到性

高裁は、「本件発明 1 の特許請求の範囲は前記のとおりであるところ、それによれば、本件発明 1 の構成が、液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして、そのうち液体インク収納容器に関するものであって、上記システムに専用される特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。」とした上で、「本件発明 1 の容易想到性を検討するに当たり、記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであり、相違点 2 における『前記受光手段に投光するための』との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものである」と判示した。

そして、本件発明 3 と同様に、本件発明 1 の容易想到性に係る審決の判断は誤りであると結論づけた。

5. 本件発明 3 の容易想到性の判断に関する考察

本判決は、「甲第 3 号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明 3 の構成に想到しようとするものであって相当で

ない。」と判示する。

これは、要するに、先行技術文献に記載された具体的な構成を「過度に抽象化」し、その抽象化した事項を周知技術として認定した上で、その周知技術から先行技術文献に記載されている具体的な構成とは異なる具体的な構成(本件発明 3 と引用発明との相違点)が容易想到であると認定する、という手法を否定するものである。

一方、本判決は、「本件発明 3 の技術的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点 1 ないし 3 で表される本件発明 3 の構成の特徴について触れること」を要求している。すなわち、本判決は、過度な抽象化を避けるために、相違点に係る構成が容易想到であるか、を判断するにあたって、①本件発明の技術的課題を踏まえ、②先行技術文献中にその技術的課題の記載や示唆があるかどうか⁽³⁾、③先行技術文献からその技術的課題を解決しようとする動機付けが見いだされるかどうか⁽⁴⁾、④相違点として表わされた本件発明の具体的な構成及びそこから導かれる課題解決原理はどのようなものであるか、⑤その具体的な構成及び課題解決原理は先行技術文献に記載された事項とどのような関係にあるか⁽⁵⁾、といった検討を求めていると考えられる。

本判決が、相違点に関する判断において技術的課題や課題解決原理を重視している点は、近時の一連の知財高裁判決⁽⁶⁾の流れに沿うものである。それに加えて、本判決は、過度に抽象化した事項を引用発明に適用するという手法を明確に否定した点で、意義を有する。

6. 本件発明 1 の容易想到性の判断に関する考察

(1) サブコンビネーション発明について

特許・実用新案審査基準において、サブコンビネーションは、「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、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等という」と定義づけられている⁽⁷⁾。この定義によれば、サブコンビネーション同士の関係は何ら問われない。

一方、実務上注目されているサブコンビネーションは、ボルトとナット、送信機と受信機、の例に代表されるように、相手方のサブコンビネーションと組み合わせられることによって技術的課題を解決するものである。

本稿では、このような実務上注目されているサブコ

ンビネーションに係る発明を「サブコンビネーション発明」とする⁽⁸⁾。

なお、審査基準においては、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の項目⁽⁹⁾および「発明の単一性の要件」の項目⁽¹⁰⁾に、サブコンビネーションに関する言及がある。また、裁判例としては、サブコンビネーション発明の記載要件が争点となったケース事件⁽¹¹⁾や、訂正要件が争点となったインクタンクおよびインクタンクホルダ事件⁽¹²⁾がある。

(2) 容易想到性の判断における相手方のサブコンビネーションに関連する要件について

①問題の所在

サブコンビネーション発明を特定するために用いられる相手方のサブコンビネーションに関連する要件は、相手方のサブコンビネーションという外部の事情を含むため、サブコンビネーション発明の容易想到性判断において考慮すべきか否か、が問題となるが、以下の理由により、原則として考慮すべきである。

②特許請求の範囲の記載(原則論)

発明の容易想到性判断においては、その前提として、本件発明の認定を行う必要がある。特許法第 36 条第 5 項が、特許請求の範囲の請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべての記載を求めていることからして、本件発明の認定は、特許請求の範囲の請求項の記載に基づいてなされるのが原則である⁽¹³⁾。

このような原則に基づいて認定された本件発明と引用発明との相違点が、相手方のサブコンビネーションに関連する要件であったとしても、それだけでは容易想到性の判断から除外する根拠にはならない。

③用途限定発明とサブコンビネーション発明

相手方のサブコンビネーションに関連する要件を考慮すべきか否かを検討するにあたり、参考になる発明類型として、発明を特定する事項として外部の事情が用いられる、用途限定発明が挙げられる。

用途限定発明とは、請求項中に、「～用」といった、外部の事情である「用途」を用いて、その物を特定した発明である。

審査基準では、明細書等の記載と出願時の技術常識を考慮して、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と解される場合には、その物は用途限定が意味する構造等を有する物と解するとし、その用途に特に適した物を意味していると解すること

ができない場合には、その用途限定は、用途発明と解すべき場合に該当する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない、とされている⁽¹⁴⁾。

審査基準の定義に従えば、用途限定発明は、用途に適した物であるので、用途(いわば相手方)が出発点となって発明が特定される場合が多いと考えられる⁽¹⁵⁾。

これに対して、サブコンビネーション発明は、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ものであるため、相手方のサブコンビネーションが出発点となってサブコンビネーション発明が特定されるとは限らない⁽¹⁶⁾。

したがって、この点において、サブコンビネーション発明は、用途限定発明と相違するといえる。

また、サブコンビネーション発明においては、サブコンビネーション同士が組み合わせられることによって技術的課題が解決されるのであるから、一方のサブコンビネーション発明を特定するために他方のサブコンビネーションに関する要件を組み込まざるを得ない場合が多い。

すなわち、サブコンビネーション発明は、相手方のサブコンビネーションに関する要件を考慮しなければ、その発明を適切に特定することができない、という性質を有するものである。

そうすると、請求項に記載された相手方のサブコンビネーションに関する要件は、形式的に記載されているだけでなく、実質的にも課題解決手段の一部を構成する要件であって、無視することはできず、容易想到性判断においても原則として考慮しなければならない⁽¹⁷⁾。

④本判決の理解

本判決は、「本件発明 1 の構成が、液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして、そのうち液体インク収納容器に関するものであって、上記システムに専用される特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。」と判示している。サブコンビネーションという言葉は用いていないが、この記述から、裁判所は、本件発明 1 は記録装置と組み合わせることによって課題を解決する液体インクタンクの発明である、と捉えたと考えられる⁽¹⁸⁾。

その上で、本判決は、「本件発明 1 の容易想到性を検

討するに当たり、記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであり、相違点 2 における『前記受光手段に投光するための』との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものである」としているから、裁判所は、本件発明 1 の相手方のサブコンビネーションに関する要件は実質的に課題解決手段の一部を構成する要件であって無視することはできない、と判断したのであろう。

(3) 課題解決に対するサブコンビネーション発明の寄与度

上述したとおり、相手方のサブコンビネーション発明に関連する要件は、サブコンビネーション発明の容易想到性の判断において、原則として考慮しなければならない。

もっとも、常に考慮すべきである、とするのは相当でない。すなわち、発明の課題解決原理がもっぱら相手方のサブコンビネーションのみに依存している場合(相手方のみで課題が解決できてしまうような場合)に、そのような相手方の構成を形式的に用いている発明においては、相手方の構成は考慮すべきではないであろう。たとえば、極端な例として、携帯端末から送信された情報の処理を、専らネットワーク上のコンピュータで行い、その処理結果を携帯端末が受信し、この携帯端末では周知・慣用技術の情報処理しか行わない場合において、情報処理を行うコンピュータの構成を用いて携帯端末の発明を特定したとしても、そのコンピュータの要件は、容易想到性の判断において考慮することは妥当でない⁽¹⁹⁾。

一方、技術的課題の解決が、サブコンビネーション同士の組み合わせによって実現でき、各サブコンビネーションの寄与が相当程度認められる場合においては、相手方のサブコンビネーションに関連する要件を考慮すべきことになるであろう。

本判決が、「相違点 2 における『前記受光手段に投光するための』との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものである」としているのも、課題解決に対する液体インク収納容器の発光部の寄与度が大きいと判断されたためであると考えられる。

7. サブコンビネーション発明に係る特許権の意義

サブコンビネーション発明については、コンビネーション発明を権利化し、間接侵害構成でサブコンビネーション発明の対象を保護する、という考え方もあ

りうる。コンビネーション発明に係る特許権、サブコンビネーション発明に係る特許権のいずれかが権利者にとって有利か、という点については、一概には決められないが、サブコンビネーション発明の特許権のほうの特許権者にとって利用しやすい場合もあると思われる⁽²⁰⁾。

したがって、サブコンビネーション発明に係る特許権を取得することは、少なくとも、権利行使の選択肢を増やすという点で意義を有する。

8. 結語

平成 22 年(行ケ)第 10056 号審決取消請求事件判決は、容易想到性の判断において課題を重視するという近時の一連の知財高裁判決の考え方を踏襲するとともに、過度に抽象化した事項を引用発明に適用するという手法を明確に否定した。

また、本判決により、サブコンビネーション発明において、相手方のサブコンビネーションに関連する要件を考慮して容易想到性の判断がなされることが明らかになった。

本件は、課題解決に対するサブコンビネーション発明の寄与度を判断しやすい事案であったが、事案によっては寄与度の判断が困難な場合もあるであろうし、課題解決に対してどの程度の寄与があった場合に相手方のサブコンビネーションに関連する要件を考慮すべきか、という問題は残されていると考えられる。今後の事例の蓄積を待ちたい。

なお、以上はすべて筆者の個人的な見解に基づくものであり、所属する組織の公式見解ではない。

注

- (1) 無効 2009-800101 号事件。審判請求人(本件審決取消訴訟の被告ら)が主張した無効理由には、特許法 123 条 1 項 4 号の無効理由(36 条 4 項 1 号、6 項 1 号、2 号違反)も含まれていたが、審決は同法 123 条 1 項 4 号の無効理由については判断していない。また、この無効審判中では、審判被請求人(本件審決取消訴訟の原告)による訂正請求がなされ、訂正が認められている。
- (2) 平成 22 年(ネ)第 10064 号(原審・東京地裁平成 21 年(ワ)第 3527 号、第 3528 号、第 3530 号、第 3538 号、第 3539 号)。これらの事件の原告(被控訴人)は本件審決取消訴訟の原告であり、これらの事件の被告ら(控訴人ら)は、本件審決取消訴訟の被告らである。なお、本件

審決取消訴訟の原告と被告ら補助参加人との間の特許権侵害差止訴訟である平成 22 年(ネ)第 10063 号(原審:東京地裁平成 21 年(ワ)第 3529 号)も本判決と同日付で判決が言い渡されている。(いずれも裁判所 HP。以下の裁判例についても同じ。)

- (3) 本判決は、「甲第 3, 21, 22 号証においては、共通バス接続方式を採用した場合における液体インク収納容器の誤装着の検出という本件発明 3 の技術的課題は開示も示唆もされていないというべきである」と判示する。
- (4) 本判決は、「上記技術的課題に着目してその解決手段を模索する必要がないのに、記録装置側がする色情報に係る要求に対して、わざわざ本件発明 3 のような光による応答を行う新たな装置(部位)を設けて対応する必要はなく、このような装置を設ける動機付けに欠けるものというべきである」、「甲第 3, 21, 22 号証に記載された事項は、解決すべき技術的課題の点においても既に本件発明 3 と異なるものであって、共通バス接続方式を採用する引用発明に適用するという見地を考慮しても、本件発明 3 と引用発明との相違点、とりわけ相違点 2, 3 に係る構成を想到する動機付けに欠けるものというべきである」と判示する。
- (5) 本判決は、「甲第 21, 22 号証の記録装置と液体インク収納容器の構成及び誤装着の検出原理は、本件発明 3 のそれらと大きく異なるのであって、仮に甲第 21, 22 号証の構成から、キャリッジを移動させることにより特定の位置に来る液体インク収納容器を交替させ、発光部と受光部の間の光のやり取りによって順次液体インク収納容器の検出を行うという、具体的な動作機構や検出原理を捨象し、相当程度抽象化した事項を持ち出してみても、本件発明 3 との相違点にかかる構成の容易想到性が肯定できるものではない」と判示する。
- (6) 知財高裁平成 21 年 1 月 28 日判決(平成 20 年(行ケ)10096 号)、知財高裁平成 21 年 3 月 25 日判決(平成 20 年(行ケ)10153 号)など。
- (7) 特許・実用新案審査基準第 I 部第 1 章 2. 2. 4. 2 (2) ②例 4 (注)
- (8) すなわち、本稿では、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」と定義する。
- (9) 特許・実用新案審査基準第 I 部第 1 章 2. 2. 4. 2 (2) ②例 4
- (10) 特許・実用新案審査基準第 I 部第 2 章 2. 2 (注 2)、

同章 3. 1. 2 例 2, 事例 22

- (11) 知財高裁平成 17 年 9 月 14 日判決(平成 17 年(行ケ)第 10220 号)
- (12) 知財高裁平成 20 年 2 月 21 日判決(平成 18 年(行ケ)第 10439 号)
- (13) 事案は異なるが、最高裁平成 3 年 3 月 8 日判決(民集 45 卷 3 号 123 頁 [リパーゼ事件])も同趣旨のことを判示している。
- (14) 特許・実用新案審査基準第 II 部第 2 章 1. 5. 2 (2) ①。審査基準は、「用途限定が付された発明」には他用途が存在してもよい、と捉えているようである。この点、「限定」という文言を用いているにも関わらず他用途の存在を許容するかどうかについては再考を要するが、本稿で「用途限定発明」という場合、他用途の存在を許容する発明を意味する。なお、本稿では、「用途発明」については言及しない。
- (15) 審査基準は、用途限定発明の例として、「組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金」を挙げ、「ピアノ線用 Fe 系合金」は「ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有する」Fe 系合金であると解釈される場合があるとする。「高張力」という点は、ピアノ線という用途ゆえに(用途が出发点となって)導かれる性質であるが、もし仮に「微細層状組織」が発明の特徴なのであれば、その「微細層状組織」自体、あるいは、その物理的特性を用いて請求項に係る発明を表現することが可能であろう。
- (16) 相手方のサブコンビネーションが発明を特定するための出发点とはいえないことから、相手方のサブコンビネーションを、サブコンビネーション発明の「使用環境」、「使用条件」、「周辺事情」等と捉えることも可能であろう。もっとも、コンビネーション全体を(場合によっては技術的課題も含めて)用途と捉えれば、サブコンビネーション発明は用途限定発明の一類型である、と見ることも可能である。
- (17) 仮に、サブコンビネーション発明を、コンビネーション全体を用途とする用途限定発明と捉えたとしても、審査基準のいう「その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合」にあたることはほとんどないであろう。
- (18) なお、裁判所は、本件発明 1 を、文字通りの用途が限定された発明(他用途の存在を許容しない発明)、と理

解したものではないと解される。本件発明 1 は「記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器」に関する発明であり、裁判所が、特段の理由を示さずに、「可能」という文言の通常の意味から離れた解釈をするとは考えられないことに加え、本件と関連する侵害訴訟(前掲注 2)において、本件訴訟と同一の裁判所が、特許法 101 条 2 号に関してではあるものの、本件特許発明 1 記載の要件を充足しない原告製プリンタにも被告製品を装着することができると被告らが主張していることを認識しながら(平成 22 年(ネ)第 10064 号が引用する原審判決 163 頁等)、その事実の有無についての判断を示さずに、直接侵害を認定しているからである。したがって、「専用される」という文言は、本件発明 1 は液体インク収納容器とそれを搭載する一般的な(特に限定されない)記録装置を組み合わせたシステムに「専用される」液体インク収納容器の発明である、との認定を示しているにとどまる。

- (19) このような例では、一方のサブコンビネーションが課題解決に寄与しておらず、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、という本稿での「サブコンビネーション発明」の定義に合致しない、という見方も可能である。
- (20) コンビネーション発明に係る特許権の間接侵害構成での権利行使が困難な場合であっても、サブコンビネーション発明に係る特許権の行使が可能なケースがありえよう。たとえば、相手方の悪意(特許法 101 条 2 号、5 号)が立証困難な期間についての損害賠償請求、コンビネーション発明の実施が海外でのみなされている場合のサブコンビネーションを輸出する行為の差止め等については、間接侵害構成とは異なる構成での主張・立証の可能性がある。コンビネーション発明の実施が海外でのみなされている場合については、まずはコンビネーション発明の実施が行われている国の特許権の行使を検討すべきであるが、消尽の考え方、間接侵害の考え方等が国によって異なることから、権利行使が容易でない場合もあるであろう。なお、コンビネーション発明の実施が海外でのみなされている場合の間接侵害の考え方については、中山信弘『特許法』(弘文堂、2010 年) 325 頁、吉川泉「間接侵害」飯村敏明=設楽隆一編『知的財産関係訴訟』(青林書院、2008 年) 116 頁等を参照。

(原稿受領 2011. 3. 11)