

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】<充足論>



サブコンビネーション クレームの充足性

(使用態様×の敗訴事例なし。使用可能であればOK)

【特許】＜充足論＞

サブコンビネーション クレームの充足性

使用態様×の敗訴事例なし。（「用途」発明と同じ）
クレームされた使用態様に使用可能であればOK



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

※「サブコンビネーション発明」とは、

⇒(典型的には、)2つ以上の物を組み合わせた、「物の発明」(コンビネーション発明)を構成する個々の物の発明であり、物の使用態様として、特定の物と組み合わせて使用する態様を発明特定事項として記述した発明をいう。

Ex.)特定の構造を有するプリンタに組み込んで使用するインクカートリッジの発明

⇒審査基準も、「審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された『他のサブコンビネーション』に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」としており(第III部 第2章 第4節4.1)、発明特定事項として取り扱う実務が多数である。(これに反する東京地判平成22年(ワ)24818「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」事件は、踏襲されていない。)

「サブコンビネーション発明」の特許権者勝訴事例

知財高判(大合議)平成24年(ネ)10015「ごみ貯蔵機器」事件

【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、...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。

「本件発明1における『ごみ貯蔵カセット』は、ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付けられ、かつ、ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成であることが認められるものの、特段、それ以外の用途に使用されることを排除するような記載は存在しない。」⇒充足

「被告は、本件特許発明1を実施しない用途、すなわちゴミ貯蔵用カセットをごみ貯蔵機器に吊り下げて使用しないタイプのごみ貯蔵機器(MARKⅡ)に限定して製造販売しているわけではなく、むしろ、自ら積極的にごみ貯蔵機器に吊り下げて使用するタイプのごみ貯蔵機器にも適合するものとしてイ号物件を製造販売しているのであり...、しかも、吊り下げて使用しないタイプの上記MARKⅡは平成18年には既にその販売が終了しているのであるから...、イ号物件は、本件発明1に係る特許権を侵害するものとして、差止めの対象となるというべきである。」

「サブコンビネーション発明」の特許権者勝訴事例

知財高判平成22年(ネ)10063「インクカートリッジ」事件

「...記録装置に対して着脱可能な液体収納容器」というクレーム文言について、(直接)侵害が認められた。被告製品(インクカートリッジ)のサブコンビネーション発明の相手方であるインクジェットプリンタに組み込んで使用されるものであることに争いがなく、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否も争点とならなかった。

大阪地裁平成23年(ワ)13054「剪断式破碎機の切断刃」事件

「...剪断式破碎機の切断刃において、前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に、...固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で形成した係合部を具備させた...」というクレーム文言について、(直接)侵害が認められたが、無効の抗弁は主張されておらず、切断刃に係るサブコンビネーション発明の相手方である剪断式破碎機の構成を除いた発明特定事項に特徴が認められることを当事者が主張していなかった事案であり、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否も争点とならなかった。

「サブコンビネーション発明」の特許権者勝訴事例

知財高判平成31年(ネ)10009「薬剤分包用ロールペーパー」事件<大鷹>

【請求項1】 ...ようにした薬剤分包装置に用いられる...薬剤分包用ロールペーパー。

「...『用いられ』の用語については、『られる』の助動詞は、受け身とともに可能を示すものであること、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ることに鑑みると、『用いることが可能な』を意味するものと解するのが自然である。」

⇒...に使用可能な構成を有し、その他の構成要件を充足する物が生産、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、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。

原審・大阪地判平成28年(ワ)6494「薬剤分包用ロールペーパー」事件<谷>同旨

別件・知財高判平成31年(ネ)10031「薬剤分包用ロールペーパー」事件<森>同旨

(まとめ／TIP)サブコンビネーション発明の充足論

「サブコンビネーション発明」(＝特定の物と組み合わせる使用態様を発明特定事項とした発明)は、審査基準でも、発明特定事項として認められている!!

⇒使用態様×を理由に、特許権者敗訴した事例はない!!
(Cf.「用途」発明も、用途×を理由に、敗訴した事例はない!!)

「～に用いられる」という文言は、『用いることが可能な』を意味するものであり、実際に、「～」に使用されなくても、特許権侵害となる。⇒システムクレームと較べて、極めて有用!!