

サブコンビネーション発明の権利化に関して

知的財産高等裁判所 平成20年2月21日判決
平成18年(行ケ)第10439号

大 槻 聡*

抄 録 本事件は、インクジェットヘッドを備えたホルダに着脱自在とされるインクタンクの発明が記載された請求項に対し、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま含める訂正が、当該請求項を不明確なものとするものであり、請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断することすらできないとして却下した審決が支持された判決である。

コンビネーションの発明がなされた場合、コンビネーションの発明だけでなく、サブコンビネーションの発明に係る請求項も併せて作成することが実務上広く行われている。このようなサブコンビネーションの請求項では、発明を明確にするために他方のサブコンビネーションとの相互作用を規定することが少なくない。

しかるに、本事件は、サブコンビネーションの請求項において、他方のサブコンビネーションとの相互関係ないし協働関係を規定することが、発明を不明確にすると判断された事例であり、サブコンビネーションの発明について特許出願を行う場合に考慮しておくべき事案であると考えられる。

目 次

1. 事件の概要

- 1. 1 特許庁における手続の経緯
- 1. 2 本件特許の内容
- 1. 3 本件訂正の背景
- 1. 4 争 点

2. 審決の要点（特許庁の判断）

- 2. 1 訂正事項hに係る記載自体の明確性
- 2. 2 訂正事項hによって特定される構成
- 2. 3 訂正の適否に関する結論

3. 判決の要点（裁判所の判断）

4. 考 察

- 4. 1 問題の所在
- 4. 2 訂正事項hに規定されている技術事項
- 4. 3 訂正事項hの記載自体の明確性
- 4. 4 訂正事項hによって特定される構成の明確性

5. サブコンビネーション発明の権利化に関する実務上の留意点

5. 1 サブコンビネーション発明の明確性

5. 2 機能的表現との関係

5. 3 サブコンビネーション間の比較表現自体の是非

5. 4 間接侵害による保護の可能性

1. 事件の概要

1. 1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「インクタンクおよびインクタンクホルダ」とする特許第2801149号（平成6年8月24日出願，平成10年7月10日設定登録，以下「本件特許」という）の特許権者である。

* 弁理士 Satoshi OHTSUKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

被告らは、平成16年9月29日に、本件特許のうち、請求項1及び6に係る発明についての特許を無効とすることについて審判（無効2004-80168号）を請求し、特許庁は、上記請求項に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした（以下「第1次審決」という）。

原告は、平成17年8月15日、第1次審決について取消訴訟（知財高裁平成17年（行ケ）第10636号）を提起するとともに、同年9月30日に訂正審判（訂正2005-39174号）を請求したところ、知的財産高等裁判所は、平成17年11月17日に特許法181条2項により事件を審判官に差し戻すため、第1次審決を取り消す決定をした。

差戻後の審判手続において、同法134条の3第5項の規定により、上記訂正審判の請求書に添付された特許請求の範囲と明細書を援用した訂正請求（以下「本件訂正」という）がされたものとみなされた。この差戻後の審判においても、特許庁は、本件特許の請求項1及び6に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした（以下「第2次審決」という）。

本事件は、差戻後の第2次審決の取消を求めて原告が提起した審決取消請求事件（知財高裁平成18年（行ケ）10439号）である。

1. 2 本件特許の内容

本件訂正の前後における請求項1の記載は次の通りである。本件訂正後の請求項1における下線部は訂正に係る箇所であり、(a)～(h)は、訂正事項a～hの区分を示すために筆者が付した。

(1) 本件訂正前

【請求項1】 インクジェットヘッドを備えたホルダに対して着脱自在にされ、該ヘッドに供給される記録に使用されるインクを貯留可能なインクジェット用のインクタンクにおいて、

前記インクタンク本体と、

前記インクタンクの使用状態で底となる部分に配され、

前記ヘッドに対して前記インクを供給するための供給口と、

前記インクタンク内を大気と連通する大気連通部と、

前記インクタンクの一側面の一部に設けられた、前記ホルダに形成された第1係止部と係合する第1係合部と、

前記第1係合部が設けられた側面に対する他側面に対して弾性的に設けられた、前記ホルダに形成された第2係止部に係合する第2係合部を備えたラッチレバーと、

を備えたことを特徴とするインクタンク。

(2) 本件訂正後

【請求項1】 インクジェットヘッド (a) と該ヘッドにインクを供給するインク取り込み管と該インク取り込み管の開口端に設けられたフィルタとを備えたホルダに対して (b) 上下方向に着脱自在にされ、該ヘッドに供給される記録に使用されるインクを貯留可能なインクジェット用のインクタンクにおいて、

前記インクタンク本体と、

前記インクタンクの使用状態で底となる部分に配され、(c) 前記インク取り込み管を介して前記ヘッドに対して前記インクを供給するための供給口と、

前記インクタンク内を大気と連通する大気連通部と、

前記インクタンクの一側面の一部に設けられた、前記ホルダに形成された第1係止部と係合する第1係合部と、

前記第1係合部が設けられた側面に対する他側面に対して弾性的に設けられた、前記ホルダに形成された第2係止部に係合する第2係合部を備えたラッチレバーと、

(d) 前記供給口の周囲に立設された筒状の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

支持部と、

前記支持部に挿入されて支持されたインク供給部材と、を備え、

(e) 前記第2係合部は、前記ラッチレバーの外側に配設され、かつ、前記インクタンクの装着状態で、前記第1係合部よりも相対的に上方になるよう設けられ、

(f) 前記第1係合部と前記供給口と前記第2係合部とが、

前記インクタンクを前記ホルダに装着する際、前記第1係合部が前記第1係止部に係合した状態で前記インクタンクを下方に押し込むことで生じる前記インクタンクの回転によって、前記インク取り込み管が前記供給口に挿入されて前記フィルタが前記インク供給部材の下端面に当接し、前記インク供給部材からの前記インクの取り込みが可能となると共に前記第2係合部と前記第2係止部とが係合するように配置され、

(g) 前記ラッチレバーは、

その上端部に設けられた操作部と、その下端部との間に前記第2係合部が配され、当該下端部が前記インクタンクの前記底となる部分に近い領域において前記他側面に一体的に形成されて当該下端部を支点として弾性変位可能に構成されており、かつ、

(h) 前記第2係合部と前記第2係止部とが係合状態にあるときは内側に弾性変位した状態となる一方、前記操作部が前記インクタンク本体側に押されて前記第2係合部と前記第2係止部との係合が解除されると、前記ラッチレバーの復元力で前記第2係合部と前記下端部との間の部分が前記ホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向に前記インクタンクを回転させ、前記インクタンクの前記他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から外側上方に向かって傾斜していることを特徴とするインクタンク。

1. 3 本件訂正の背景

本件訂正前の請求項1に記載された発明は、インクジェット記録装置のホルダ60に対し着脱自在のインクタンク30に関する発明である。このインクタンク30は、インクタンク30の一側面に設けられた第1係合部（抜け止め爪32d）をホルダの第1係止部（タンク抜け止め穴60i）に係合させ、インクタンク30の他側面に弾性的に設けられたラッチレバーの第2係合部（ラッチ爪32e）をホルダの第2係止部（ラッチ穴60j）に係合させることによって、正確に位置決めされた状態でホルダ60に装着することができるというものである（図1及び図2を参照）。しかも、ホルダ60への着脱動作は、上記一側面側を中心にしてインクタンク30を回転させることに

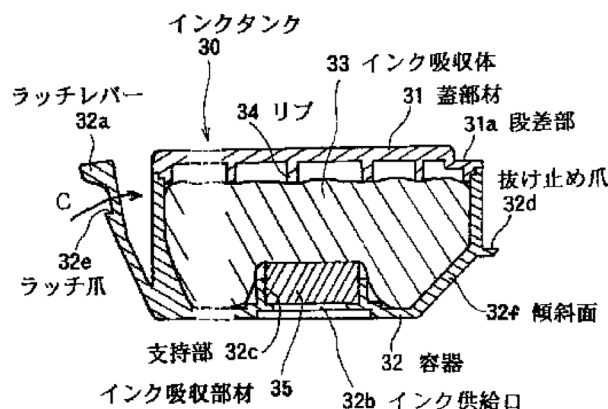


図1 本件特許のインクタンク断面

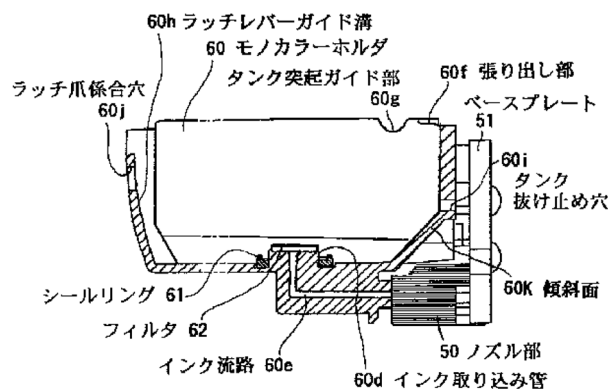


図2 本件特許のホルダ断面

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

よって行われるため、少ないスペースで着脱を行うことができるというものである（図3を参照）。

これに対し、引用例1（特開平5-162301号公報）は、原告自身による特許出願の公開公報であり、インクタンクとしての基本的な構成に加えて、本件特許発明における第1係合部に相当する係合ガイド5Aと、第2係合部に相当する加圧ガイド6Aとを備えたインクタンクの発明（以下、引用発明という）が開示されている（図4を参照）。

これらのガイド5A、6Aは、インクタンクの

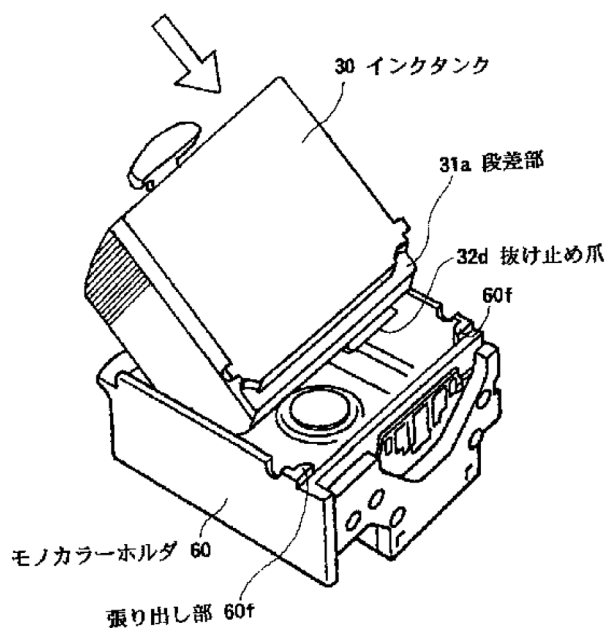


図3 本件特許のインクタンク及びホルダ

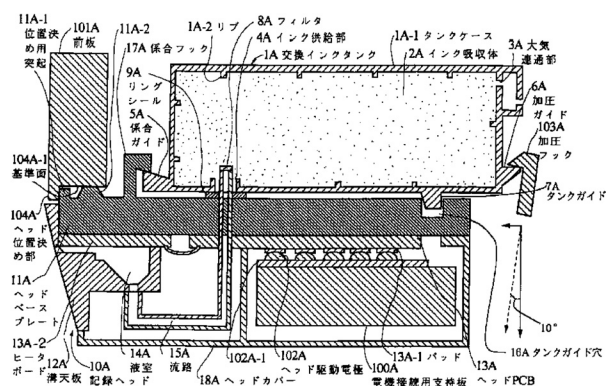


図4 引用例1のインクタンクの断面

互いに反対側の側面に設けられている点で本件特許発明と共通しているが、引用例1のインクタンクは、ラッチレバーを備えておらず、インクタンクの壁面に直接形成された加圧ガイド6Aが、キャリッジ（被装着体）側に設けられた加圧フック103Aと係合するように構成されている点で、第2係合部がインクタンクの側面に弾性的に設けられたラッチレバーに形成されている本件特許発明とは構成上の相違を有している。

しかしながら、引用例2（実願昭61-28751号（実開昭62-141718号）のマイクロフィルム）には、インクリボンカセットの着脱機構として、第1係合部56、第2係合部54及びラッチレバー55を備えたカセットの構成が開示されている（図5を参照）。このため、本件訂正前の請求項

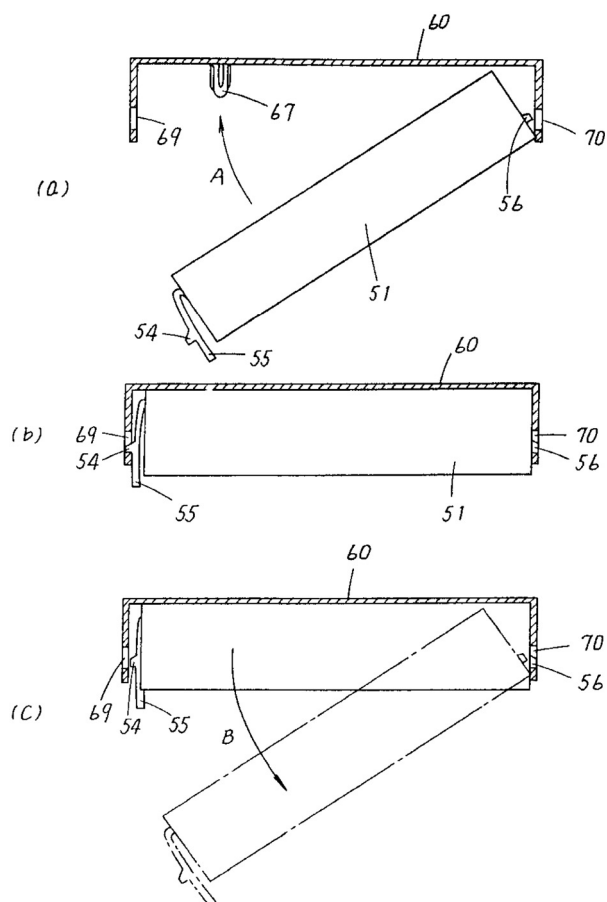


図5 引用例2のインクリボンカセット

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1に記載された発明は、引用例2の構成を引用例1に適用したものであるということができ、特段の事情がなければ、引用例1及び引用例2に基づいて進歩性が否定されるケースであると考えられる。

そこで、原告は、ポップアップ機能を実現するための構成を追加することによって、請求項1に記載された発明を限定すべく本件訂正を行っている。本件特許の明細書に記載された実施例では、ホルダの上方からインクタンクを着脱するように構成されているのに対し、引用例2では、カセットホルダの下方からインクリボンカセットを着脱するように構成されている。このため、本件特許の明細書に記載されているようなポップアップ機能に関する記述が引用例2にはない。また、審決書に記載された他の公知文献にも、ポップアップ機能に言及しているものはなかった。

1. 4 争 点

本件訂正では、訂正事項a～gとともに、訂正事項hとして「(ラッチレバーは)操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部との係合が解除されると、ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して装着する際には逆の方向にインクタンクを回転させ、インクタンクの外側側面側が持ち上がった状態となるよう下端部から外側上方に向かって傾斜している」という限定が加えられている。この訂正事項hは、請求項1に係るインクタンクの発明をポップアップ機能を有するものに限定しようとするものである。

本事件では、このような本件訂正の適法性、特に、インクタンクの発明に対し、インクタンクとの相互作用によって達成されるポップアップ機能による限定を追加しようとする訂正事項hを含む本件訂正が、全体として、請求項の記

載を不明確にするものであるのかについて争われた。なお、本事件では、引用文献に基づく進歩性の有無についても争われているが本稿では省略する。

2. 審決の要点(特許庁の判断)

2. 1 訂正事項hに係る記載自体の明確性

訂正事項hは、以下に述べるようにそれ自体の意味する内容が明確でないから、インクタンクのラッチレバーの構成を、どのように限定しているのか明確でない。本件訂正後の請求項1では、「第2係合部」について、ラッチレバーの外側に配設されるとされるだけであって、その形状、構造が特定されていないから、訂正事項hにおける「前記第2係合部と前記下端部との間の部分」の形状、構造及び「前記下端部から外側に上方に向かって傾斜している」部分はどこであるのかが明確でない。そのため、「操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部との係合が解除されると、ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して装着する際には逆の方向にインクタンクを回転させ、インクタンクの外側側面側が持ち上がった状態となる」というポップアップ機能の記載によって特定しようとする構成も明確でない。このようにその記載内容が明確でない訂正事項hを含んでいるだけで、本件訂正が特許法第134条の2第1項ただし書き各号に規定するいずれの目的でもないものを含むものといえる。

2. 2 訂正事項hによって特定される構成

(1) 本件実施例を参酌して、訂正事項hの限定内容を検討する。仮に、ラッチ爪がホルダの上端に達する前であってラッチ爪係合穴から抜け出した状態から上方に僅かに移動した状態を、訂正事項hにおける「操作部がインクタン

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ク本体側に押されて第2係合部と第2係止部の係合が解除される」状態として検討すると、この状態で、ラッチレバーの復元力で第2係合部であるラッチ爪と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接してインクタンクのポップアップ機能が発揮されるためには、ホルダのラッチ爪穴より上方の内壁が上端まで存在していないことが必要であり、存在していなければ、ラッチ爪がホルダの上端に達する前に、ラッチ爪がこのホルダのラッチ爪穴より上方の内壁より上方に位置するようになって、ラッチ爪の外方部分がホルダの内壁位置よりも外側に張り出し、その結果、ラッチレバーのラッチ爪と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接することが可能な状態となり、ラッチレバーの復元力で第2係合部であるラッチ爪と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接してインクタンクのポップアップ機能が発揮されることになる。

したがって、仮に、ラッチ爪がホルダの上端に達する前であってラッチ爪係合穴から抜け出した状態から上方に僅かに移動した状態を、訂正事項hにおける「操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部の係合が解除される」状態としても、訂正事項hは、ラッチレバーのラッチ爪と下端部との間の部分がインクタンク本体に対して、下端部から外側上方に向かって傾斜していることを除けば、ホルダの構成を限定するだけであり、インクタンク自体の構成、特に、インクタンクのラッチレバーの構成を限定するものとはいえない。

というのは、前述したことから明らかなように、ラッチ爪がホルダの上端に達する前の状態であってラッチ爪係合穴から抜け出した状態から上方に僅かに移動した状態で、ラッチレバーの復元力で第2係合部であるラッチ爪と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接してインクタンクのポップアップ機能が発揮されるためには、ラッチレバーがインクタンク本体に対して、

下端部から外側上方に向かって傾斜しているだけでなく、ホルダのラッチ爪穴より上方の内壁が上端まで存在していないことが必要であるからである。

結局、実施例参酌解釈をしても、訂正事項hは、インクタンクの構成、特に、そのラッチレバーの構成のみからは満たしているか否か判定できない規定を導入しようとするものである。

(2)ところで、訂正事項hの、操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部との係合が解除されてラッチレバーの復元力でポップアップ機能が発揮される状態とは、ラッチレバーが下端部を支点としてインクタンク本体から離れようとする復元力が、ホルダの内壁とラッチ爪の外方部分の当接点に反作用力を生起させ、この生起した反作用力がラッチレバーを介して、インクタンク本体に作用し、このインクタンクに作用する力が、インクタンクの第1係合部である抜け止め爪が形成されている側を中心（抜け止め爪が設けられた側面上端縁）とするインクタンクを装着方向とは逆方向に回転させる回転モーメントを生起させている状態であると解される。

そうすると、このことからわかるように、ポップアップ機能を実現できるか否かは、単にインクタンク自体の形態（例えばインクタンクに対するラッチレバーの結合形態、ラッチ爪の形状と位置、ラッチレバーの形状）如何だけでなく、ホルダの形態（ラッチ爪係合穴の形状、他の係合部の形状、係合部の相対位置等）如何によるものである。つまり、ポップアップ機能を実現できるラッチレバーであるか否かは、インクタンクが特定の形態を備えるホルダに装着されたときにはじめて確認できることである。

それゆえ、ポップアップ機能を実現できるラッチレバーとの規定は、ラッチレバーの限定としてみるならば、ポップアップ機能を実現できる可能性をもっている規定しているにすぎ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ず、そうすると、ほとんどの弾性復元力を備えたラッチレバーであればポップアップ機能を実現できる可能性をもったものということができるから、ラッチレバー自体の構成を限定するものとしては、不明確なものとするほかない。

2. 3 訂正の適否に関する結論

本件訂正は、インクタンク自体を限定するもの（訂正事項 d, e, f, g）を含んでいるものの、意味不明確な記載事項（訂正事項 h）、インクタンク自体を特定するための事項としては不必要なホルダ自体の構成（訂正事項 a, c）及びホルダとの相互作用を特定する事項（訂正事項 b, h）を含むことによって、全体として、反って、本件請求項 1 の記載を不明確にするものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず、また、誤記の訂正を目的とするものまたは明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもない。

3. 判決の要点（裁判所の判断）

本件訂正中の訂正事項 h は、形式的には、特許請求の範囲を限定することになる。しかし、訂正事項 h は、その内容を実質的に検討すると、訂正事項の記載が明確でないのみならず、訂正明細書の「発明の詳細な説明」欄における実施例に関する記載及び図面を参酌してみてもなお、「ポップアップ機能」を実現するための構成を明確に示していない。結局、本件訂正は、訂正事項 h が付加され、インクタンクの発明であるにもかかわらず、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま構成要素として含んだことによって、特許請求の範囲（請求項 1）を全体として不明確にするものであるから、特許請求の範囲の減縮に当たるか否か判断することすらできないものであって、結局、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということではできず、また、誤記、誤訳の訂正又は明瞭でない

記載の釈明を目的とする訂正ということもできない。

確かに、訂正明細書に記載された実施例には、ラッチレバー 32a を内側に押し込み、ラッチ爪 32e とラッチ爪係合穴 60j 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ことが記載されている（ポップアップ機能）。しかし、同記載に係る「ポップアップ機能」は、あくまでも、ホルダの内壁が、その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し、ラッチレバー 32a の傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等、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、インクタンクとして規定された構成のみによって、常年实现するというものではなく、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すぎない。

以上のとおり、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明のいずれを目的とするものにも当たらないから、特許法 134 条の 2 第 1 項の要件を満たさないものであり、不適法として許されない。

4. 考 察

4. 1 問題の所在

本件特許の請求項 1 に記載された発明は、インクタンクに係る発明であるが、本件訂正によって請求項 1 に追加されたポップアップ機能は、ホルダ及びインクタンクの相互作用によって実現される機能であり、訂正後の請求項 1 はサブコンビネーションの発明であるということが出来る。

一般に、相互作用を生じさせる 2 以上の構成物を組み合わせた複合物はコンビネーションと呼ばれ、当該複合物から分離可能な各構成物はサブコンビネーションと呼ばれている。コンビ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ネーション及びサブコンビネーションという用語は、本来、出願の単一性を説明する際に使用される概念であり、昭和62年の特許法改正で導入されたいわゆる改善多項制の下、一出願に含めることが可能になった2以上の発明の代表例の一つとされている¹⁾。

電気／機械などの技術分野では、分離可能な2以上の構成物からなる複合物に関する発明が少なくない。この様なコンビネーションの発明がなされた場合、当該コンビネーションの発明に係る請求項に加えて、あるいは、このような請求項に代えて、その構成物であるサブコンビネーションの発明に係る請求項を作成することが実務上広く行われている²⁾。このようなサブコンビネーションの発明に係る請求項では、当該発明を明確にするために、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相互作用を特定することが不可欠である場合が多い。

しかるに、本事件では、サブコンビネーションの発明に係る請求項において、他方のサブコンビネーションとの相互関係ないし協働関係を規定することが、当該請求項を不明確にするものであると判断された。そこで、本稿では、サブコンビネーションの発明に係る請求項において、他方のサブコンビネーションとの相互関係ないし協働関係を規定することによって請求項が不明確となるのはどのような場合であるかという観点から本事件について考察する。

4. 2 訂正事項hに規定されている技術事項

訂正事項hには、第2係合部（ラッチ爪）と第2係止部（ラッチ爪係合穴）との係合が解除されると、弾性変位していたラッチレバーの復元力によって、ラッチレバーの一部がホルダの内壁に当接し、装着時とは逆の方向にインクタンクを回転させるというポップアップ機能が実現されることが記載されている。

つまり、訂正事項hは、ラッチレバー及びホ

ルダの相互作用によって生じる動作（機能）の表現を借りて、下端部から外側上方に向かって傾斜しているというラッチレバーの形状を機能的に限定しようとするものであると理解することができる。

また、このようなポップアップ機能が発現されるためには、ラッチレバーがホルダの内壁から受ける反作用力が、ラッチレバー側を持ち上げるようにインクタンクを回転させる回転モーメントに相当していることが必須であることも当業者であれば容易に理解することができる事項であろう。従って、訂正事項hには、このような必須要件が実質的に記載されていると理解することができる。

しかしながら、判決は、「訂正事項の記載自体が明確でないのみならず、訂正明細書の記載及び図面を参酌してみてもなお、ポップアップ機能を実現するための構成を明確に示していない」と指摘している。

4. 3 訂正事項hの記載自体の明確性

判決には「訂正事項の記載自体が明確でないのみならず」という言及部分はあるものの、訂正事項hに含まれているどの記述がどのように明確でないのかという具体的な指摘が見当たらない。

一方、審決では、訂正事項h自体が意味する内容が明確でない理由として次のような理由が挙げられている。本件訂正後の請求項1では、「第2係合部」の形状、構造が特定されていないから、訂正事項hにおける「前記第2係合部と前記下端部との間の部分」の形状、構造及び「前記下端部から外側上方に向かって傾斜している」部分はどこであるのかが明確でない。そのために、「ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向にインクタンクを回転させ、インクタンクの他側面側が持ち上が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

った状態となる」というポップアップ機能の記載によって特定しようとする構成も明確でないと指摘している。

審決は「傾斜している」部分がどこであるのかが明確でないとしているが、訂正事項hでは、「ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して」インクタンクをポップアップさせるように、ラッチレバーが「前記下端部から外側上方に向かって傾斜している」と記載されていることから、上記傾斜している部分とは、ラッチレバーの下端部から第2係合部に至る部分のうち、少なくとも第2係合部の係合が解除された後に内壁に最初に当接する位置までを意味していると理解できる。また、審決は「前記第2係合部と前記下端部との間の部分」の形状、構造が明確でないとしているが、ポップアップ機能を有するインクタンクを特定するために必要とされる限度を越えてまで、ラッチレバーの形状や構造を具体化しなければならない理由はない。

つまり、本件発明が本質的にラッチレバーの具体的な形状や構造に依拠するものであるとすれば、審決のいう通り、機能的表現からなる訂正事項hは発明を不明確にするものであるといえる。しかしながら、ラッチレバーをホルダの内壁に当接させ、ラッチレバーの復元力を利用して、インクタンクをポップアップ方向に回転させるという発明を特定するために必要とされる事項は、ラッチレバーがホルダの内壁から受ける反力がインクタンクを上記ポップアップ方向に回転させる回転モーメントに相当し、かつ、当該反力がインクタンクを回転させることができる程度の大きさを有していることであって、ラッチレバーの形状や構造を具体化することではない。従って、訂正事項hの記載自体が不明確であるという審決の認定には無理がある。

4. 4 訂正事項hによって特定される構成の明確性

判決は、実施例を参酌してみても、訂正事項hが「ポップアップ機能」を実現するための構成を明確に示しておらず、インクタンクの発明であるにもかかわらず、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま構成要素として含んだことによって、特許請求の範囲（請求項1）を全体として不明確にするものであるとし、その理由を次のように説示している。

『「ポップアップ機能」は、あくまでも、ホルダの内壁が、その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し、ラッチレバー32aの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等、ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的な形状やホルダの内壁の具体的な形状等の相互関係に依存するものであって、インクタンクとして規定された構成のみによって、常に実現するというものではなく、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すぎない。』

この説示は、ポップアップ機能が、ラッチレバーとホルダ内壁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関係が成立する場合にだけしか実現できず、それ故に、訂正事項hが不明確であると説示しているようにも読み取ることができる。しかしながら、サブコンビネーションの発明とは、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である。

例えば、新規な構造のネジ山を有するボルトと、当該ボルトとコンビネーションをなす新規な構造のネジ溝を有するナットがあった場合に、新規なボルトと従来のナットとを組み合わせ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

せても、コンビネーションとしての効果を奏することはないし、ともに新規なボルト及びナットの組み合わせであったとしても、そのネジ山とネジ溝のピッチが一致していなければ、締結を行うことさえできない。

つまり、コンビネーションとしての効果を奏するのは、サブコンビネーション同士の間にも所望の相互関係を奏するような一定の関係が成立している場合に限られることは当然の前提であって、上記説示を上述した通りに理解するとするならば、ほとんどのサブコンビネーションの発明は、請求項に記載することができないという結論に至り、現在の実務を根底から覆すことになることから、このように理解すべきではない。

そこで、サブコンビネーションの発明を請求項に記載することは、原則として許されることを大前提として、「ラッチレバー32aの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等」という例示に着目すれば、判決の上記説示は、一方のサブコンビネーションの構成が、他方のサブコンビネーションの構成との比較によって特定されるものであれば、他方のコンビネーションとの関係で相対的にしか特定されない発明であるという点で、一方のサブコンビネーションの発明としては不明確になるというのが、上記説示の意味するところであると理解することができる。

上述の例でいえば、ボルトの発明に係る請求項において、ボルトの形状をナットの形状との比較によって規定し、ナットの形状は規定していないとすれば、同じボルトであるにもかかわらず、あるナットと組み合わせた場合には、上記請求項の技術的範囲に包含され、他のナットと組み合わせた場合には、上記請求項の技術的範囲に包含されないという結果が生じる。この場合、ボルトをいくら観察しても、そのボルトが当該発明の技術的範囲に属するか否かを判断することができないことになる。

一方のサブコンビネーションに係る請求項において、他方のサブコンビネーションとの相対的關係を記載した結果、他方のサブコンビネーションの構成を特定しなければ一方のサブコンビネーションの構成も特定できない状態に至っているにもかかわらず、当該請求項において他方のサブコンビネーションの構成を特定していない場合、結局、一方のサブコンビネーションの発明は当該請求項において特定されてないといえることができる。このため、一方のサブコンビネーションの発明に係る請求項に、このような他方のサブコンビネーションとの相対的關係に関する記述を加えようとした訂正事項hは、請求項を不明確にするものであると説示していると理解することができる。

サブコンビネーションの発明は、他方のサブコンビネーションとの間に相互関係を有するが故にサブコンビネーションと称されるのであるが、そうであったとしても、一方のサブコンビネーションの発明に係る請求項において、他方のサブコンビネーションの構成を明確にすることなく、当該他方のサブコンビネーションの構成との比較によって、一方のサブコンビネーションの構成を相対的に特定することは、当該請求項を不明確にするといえることができる。本事件における上記説示を以上のように理解すれば、原則として、サブコンビネーションの発明を請求項に記載することは許容されるとしてもなお、本事件における訂正事項hは、請求項の記載を不明確にするものであるとする判断が矛盾なく理解できる。

このことは、ラッチ爪の係合を解除した状態で、ラッチレバーが、ホルダの内壁を乗り越えて張り出すことが必須条件であるとする審決の指摘も、内壁の高さと、ラッチ爪の位置との比較によってインクタンクを限定するものと見れば、内壁とラッチレバーの傾きの比較によってインクタンクを限定しようとする判決の指摘と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

軌を一にするものであると考えられる。

5. サブコンビネーション発明の権利化に関する実務上の留意点

5.1 サブコンビネーション発明の明確性

コンビネーションをなす一方のサブコンビネーションの発明に係る請求項に、他方のサブコンビネーションとの相関関係を記載した結果、他方のサブコンビネーションの構成が具体的に明らかにならなければ、当該発明の構成も特定することができないという場合、当該請求項は不明確となる。従って、サブコンビネーションの発明に係る請求項を作成する場合、請求項に記載された発明が、このような不明確性を有するものでないかについて検討する必要がある。

その際、留意すべき点は、本事件において、訂正事項hがインクタンクの発明を不明確にするにされた理由が、ホルダとの相互作用に関する記述が訂正事項hに含まれていたからではないという点である。サブコンビネーションの発明である以上、その請求項に他方のサブコンビネーションとの相互作用に関する記述が含まれていることは特に珍しいことではなく、本件判決も、このような記述を含めること自体を否定しているわけではない。

訂正事項hでは、インクタンクの発明特定事項がポップアップ機能という機能的表現を用いて記述されており、この機能的記述が、実質的にはホルダとの比較によってインクタンクを特定しようとするものであったために、訂正事項hは、ホルダの具体的な構成を特定しなければ、インクタンクを特定することができない事項を発明特定事項として請求項に導入しようとするものであって、インクタンクに係る発明を不明確にするものであると判断されたのである。

5.2 機能的表現との関係

仮に、インクタンクに係る請求項において、ホルダの形状を特定することなく、もっと直接的な表現形式でホルダとの比較によってインクタンクの形状が特定されていたとすれば、当該請求項が不明確なものであることは一見して明らかであったであろう。ところが、本事件における訂正事項hは、インクタンクの発明特定事項としてホルダとの相互関係を規定するに当たって機能的表現が用いられていることから、当該訂正事項が、インクタンクの発明を不明確にするものであることが一見して明らかな形にはなっていなかった。

つまり、現実的には、請求項において機能的表現を用いて発明を特定しようとする場合に、このような不明確性の問題が生じやすいといえる。ソフトウェア関連発明を含むエレクトロニクス分野では、機能的表現を用いて発明を特定する場合が少なくないため、サブコンビネーションの発明に係る請求項を記載しようとする場合、請求項に含まれる機能的表現が、実質的には、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比較による特定事項となっていないかという点について検討しておくことが肝要である。

5.3 サブコンビネーション間の比較表現自体の是非

仮に、訂正事項hに、ホルダの形状に関する具体的な構成が含まれていたとすれば、インクタンクの発明を不明確とするものでないと判断されたのであろうか。つまり、一方のサブコンビネーションに係る請求項において、他方のサブコンビネーションの具体的な構成を特定した上で、当該構成との比較により発明を特定しているような場合には、当該請求項に記載された一方のコンビネーションの発明は明確であるとい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

えるのであろうか。本事件では、本件特許の明細書の記載に基づいて、この様な訂正を行うことは難しかったと考えられるし、このようなケースは本件判決の射程の範囲外であるが、実務上は重要であるといえよう。

問題の本質は、請求項に記載された一方のサブコンビネーションの発明が明確であるのか否かであって、当該請求項において、他方のサブコンビネーションとの比較を行っていること自体ではないと考えるべきであろう。従って、一方のサブコンビネーションに係る請求項において、他方のサブコンビネーションの具体的構成を特定し、かつ、当該他方のサブコンビネーションと比較することによって、一方のサブコンビネーションを明確に特定している場合、他方のサブコンビネーションとの比較という方法を採用していることのみをもって、当該請求項に記載された発明が不明確になることはないと考えられる。

5. 4 間接侵害による保護の可能性

本件は、いずれもインクタンクに係る請求項1及び6に対する無効審判に係る事件であり、本件訂正もインクタンクの発明のみが対象となっている。本件特許の特許請求の範囲には、インクタンクに係る請求項と、インクタンクホルダに係る請求項が含まれているが、出願時の特許請求の範囲には、更に、インクタンクホルダを保持するキャリッジに係る請求項や、当該キャリッジを備えたインクジェット記録装置に係る請求項も含まれていた。ただし、インクタンク及びホルダからなるコンビネーションが記載された請求項は存在していなかった。

本件特許の特許権者が、インクタンクの発明に対し、ポップアップ機能による限定を行う必要があることを認識したのは、おそらく無効審判において相手方の主張する無効理由を知った時点であろう。この時点において、特許請求の

範囲には、インクタンクに係る請求項と、インクタンクホルダに係る請求項しか存在していなかったため、新たに訂正審判を請求し、インクタンク及びホルダからなるコンビネーションに係る請求項を確保する余地はなかった。

仮に、本件特許の特許請求の範囲に、請求項1のインクタンクを含むインクジェット記録装置に係る請求項が存在していたとすれば、インクタンク及びホルダからなるコンビネーションに係る請求項を確保することも可能であったと考えられる。このようなコンビネーションに係る請求項が確保できた場合、サブコンビネーションに係る発明品を製造販売する行為に対し、間接侵害を主張することができるのであろうか。

製砂機事件の判決³⁾では、経済的、社会的に消耗品の交換が予定されている部品については、間接侵害が成立すると判断されている。これを上記コンビネーションの特許発明に当てはめれば、インクタンクが、コンビネーションをなすホルダの専用品であったとすれば、特許法101条第1号の「のみ」の要件を満たし、間接侵害が成立する可能性が高い。逆に、一眼レフカメラの判決⁴⁾では、発明に係る交換部品が他の非発明品へも利用可能であり、実際に利用されている事実があることを理由に、交換部品の間接侵害を否定している。従って、上記コンビネーションの特許発明に係るインクタンクが、コンビネーションを構成しないホルダにも共用される部品であるとするれば、同号による間接侵害は認められない可能性が高いといえるであろう。

また、専用品でない場合であっても、特許法101条第2項の適用を受けて、間接侵害が成立する可能性もある。ポップアップ機能が特許発明の主たる作用効果であるとするれば、ホルダとの協働関係によってポップアップ機能に寄与するインクタンク、あるいは、そのラッチレバーは、発明による課題解決に不可欠なものであると考えられるが、この点については更に検討が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

必要であろう⁵⁾。この点がクリアできるならば、インクタンクが、ポップアップ機能を奏するインクジェット記録装置の専用品でなかったとしても、ポップアップ機能を実現するインクジェット記録装置用のインクタンクとして販売されている限り、間接侵害が成立する可能性がある。

訂正事項hが、インクタンク及びホルダからなるコンビネーションに係る請求項に対するものであれば、発明を不明確にするものと認定されず、第三者によるインクタンクの製造販売する行為に対し、間接侵害による権利行使ができた可能性がある。ただし、このような対処を可能にするためには、将来、このようなコンビネーションを規定することができるような上位の名称からなる発明の請求項、本件特許でいえば、例えばインクジェット記録装置の請求項を登録前の段階で用意しておく必要がある。

注 記

- 1) 吉藤幸朔 特許法概説（第10版）pp.253～254
1994年 有斐閣

昭和62年法における37条に関し、特許法概説には次のように記載されている。「サブコンビネーションとコンビネーションの発明—いわゆる組立産業の技術分野で多いといわれる—は、「産業上の利用分野」が同一であるから、37条1号の関係を満たすことになる。

サブコンビネーションとは、2以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、2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う。なお、コンビネーションの請求項が存在しない場合においても、当然37条1号の関係を満たす。

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）

- 2) 昭和62年法の37条は、平成15年に改正されており、現在の条文では「二以上の発明については経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。」と規定されている。また、経済産業省令の定めとして、特許法施行規則第25条の8に「特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般の発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。」と規定されている。

平成15年改正に対応した審査基準第I部第二章（発明の単一性）／2. 発明の単一性の判断の／2. 2 基本的な考え方／（注1）には、「二以上の発明が『特別な技術的特徴が対応するもの』であるとされる例には、特定構造のねじ山を有するボルトとナットなどがある。」と記載されており、サブコンビネーションの発明同士や、サブコンビネーションの発明とコンビネーションの発明は、現在でも出願の単一性を満たしている。

- 3) 東京地裁平成1年4月24日判決（昭和60年(ワ)6851号）
- 4) 東京地裁 昭和56年2月25日判決（昭和50年(ワ)9647号）
- 5) 東京地裁 平成16年4月23日判決（平成14年(ワ)6035号）

（原稿受領日 2008年10月24日）