

複数主体が関与する特許権侵害に対する サブコンビネーション発明の概念に基づく救済

岡本 正紀

目次

- 1 はじめに
- 2 サブコンビネーション・クレーム
 - (1) 特許審査実務における取り扱い
 - ア カートリッジ発明審査時の留意点
 - イ 特許・実用新案審査基準
 - ウ 特許・実用新案審査ハンドブック
 - エ 小括
 - (2) 日本の裁判例
 - ア 液体インク収納容器事件
 - イ ごみ貯蔵カセット事件
 - ウ 薬剤分包用ロールペーパー事件
 - (3) 国外の状況
 - ア 先行調査研究
 - イ 米国の判例 (Uniloc 事件)
 - (ア) 本件特許発明
 - (イ) 被告製品
 - (ウ) CAFC の判断
 - (4) 小括
- 3 サブコンビネーション発明の概念の権利行使段階への応用
 - (1) 権利行使段階における既存アプローチの限界
 - (2) 権利化段階で特許請求の範囲の記載を工夫することの限界
 - (3) 権利行使段階における新たなアプローチの必要性
- 4 サブコンビネーション2要件テストの提唱
 - (1) 物の発明の仮想事例
 - ア 仮想事例
 - イ 間接侵害規定による対応の限界
 - ウ 均等論による救済の検討
 - エ サブコンビネーション2要件テストに基づく救済
 - (2) 方法の発明の仮想事例
 - ア 仮想事例
 - イ 間接侵害規定による対応の限界
 - ウ 均等論による救済の検討
 - エ サブコンビネーション2要件テストに基づく救済
 - (3) スタンドアローン型装置へのサブコンビネーション2要件テストの適用
 - (4) 小括
- 5 まとめ

1 はじめに

情報通信技術の発展とその普及により、インターネットに代表される通信ネットワークを活用した新たな製品やサービスが次々と生み出されている。それに伴い、通信ネットワークを介して接続された複数の装置から構成されるシステムや、通信ネットワークの利用を前提とした複数工程から構成される方法などに関する特許出願も数多くなされている。通信ネットワークの利用を前提とした特許発明においては、権原のない複数主体によって当該特許発明が分担して実施された場合に当該実施行為を特許権侵害として追及できるかが問題となる。

日本でもこの問題について、すでに様々な角度から検討が行われているが、規範や判断基準はいまだ確立されているとはいえない。拙著論文¹において、筆者は、複数主体が関与する特許権侵害事件を、個別具体的な事実関係を評価したうえで帰責の法理に基づき裁判実務をつうじて解決するという米国のアプローチは、日本において、特許権の行為規制の一連のプロセスであると捉え、個別の事実認定に基づく問題解決を得意とする裁判所が積極的に関与することで、複数主体が関与する特許権侵害事件に対処していくべきであることを示唆するものであることを示した。

米国判例の分析から得られた示唆に基づき、新たな立法措置に頼ることなく、現行制度下において、日本の裁判実務で用いられ得る新たなアプローチについて検討を行う場合、複数主体が関与する特許権侵害事件において高等裁判所レベルの判断が唯一示されているインターネットナンバー事件²にて知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）が採ったアプローチを参酌することは有用であると考えられる。本事件において知財高裁は「本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない」とのクレーム解釈に基づいて単独の侵害主体を認定することで柔軟な結論を導き出している。

知財高裁が採った上記クレーム解釈は、クライアント側で行う処理に関する発明特定事項は本件発明の構成要件ではなく、「アクセスを提供する方法」を特定するための外部環境的な事項にすぎないと解釈したものであると考えることもでき、そのように考えた場合、知財高裁の採ったクレーム解釈とサブコンビネーション・クレーム³の考え方とは相通ずるものがあるといえる。特許審査実務で広く受け入れられているサブコンビネーション・クレームは、複数の装置や工程などから構成される発明の一部を切り出して保護対象とするためのものであって、その考え方については後述するように裁判所でも是認されており、権利行使時の有効性についても確認されている。

インターネットナンバー事件における知財高裁の採ったクレーム解釈は、文言解釈からどこまで離れて解釈することが許されるのか、その基準や要件などが非常に曖昧であるため、特許請求の範囲が有する公示機能や第三者の自由保障なども考慮すると、規範性が高いものとはいえなかったが、サブコンビネーション発明の概念を裁判所におけるクレーム解釈に応用することによって、複数主体が関与する特許権侵害事件において、個別の事実認定に基づく判断の自由度を残しつつ、発明を奨励し、産業の発達に寄与するという特許法の目的を達成する上で保護に値する発明であるかどうかという本質的な判断基準に照らして妥当な結論であって、かつ予見可能性の高い結論を導き出すことができるようになるのではないだろうか。

そこで、権利化段階におけるサブコンビネーション発明の概念を権利行使段階におけるクレーム解釈に応用することで、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題を客観的要件に基づいて適切に規制する新

1 岡本正紀「複数主体が関与する特許権侵害問題への米国判例からの示唆」筑波法政84号（2020）1-26頁

2 知財高判平成22年3月24日判タ1358号184頁（本事件の概要については前掲脚注1の2（5）「クレーム解釈による救済」を参照。）

3 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に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等のことをサブコンビネーションといい、組み合わせられる他の装置や工程に関する事項を用いて特定したクレームをサブコンビネーション・クレームという。

たなアプローチの提唱を試みることを本稿の目的とする。

本稿では最初にサブコンビネーション・クレームについて整理を行い、次に関連する日本の裁判例や米国の判例について分析を行い、最後にサブコンビネーション発明の概念の権利行使段階におけるクレーム解釈への具体的な応用方法について仮想事例を交えて説明する。

2 サブコンビネーション・クレーム

以下では、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題に対応するため、権利化の段階で実務上広く用いられているアプローチであるサブコンビネーション・クレームについて、特許審査実務における取り扱いを中心に整理を行い、その後、関連する日本の裁判例や米国の判例について分析を行う。

(1) 特許審査実務における取り扱い

特許権侵害行為とは特許法68条に規定された特許権者の権利を侵害する行為のことであるから、権原のない第三者が業として特許発明を実施する行為が特許権侵害行為となる。特許法70条1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されているように、特許発明の技術的思想という抽象的な概念のうち、特許権として保護される実施の範囲を特許請求の範囲という文章によって表現することで、特許権の権利範囲の明確化が図られている。つまり、対象製品等が特許権を侵害しているというためには、原則として対象製品等が特許発明の技術的範囲に属している必要がある。

権利化前の段階であれば、権利者（特許出願人）は特許出願時に、明確性の要件やサポート要件など一定の要件⁴を満たしている必要はあるものの、基本的に特許請求の範囲を自由に記載することができる。また、補正をすることができる時期や範囲に一定の制限が課されるもの⁵、特許出願人は特許出願後に特許請求の範囲の記載を補正することもできる。つまり、権利化前（特許査定前）であれば、権利者は比較的自由に特許請求の範囲の記載内容を定めることができる。

したがって、特許請求の範囲の記載を工夫することは、特許権侵害紛争が発生した段階ではもはや解決手段として役立つものではないが、権利化段階で特許請求の範囲の記載を工夫することによって、複数主体が関与する形での特許権侵害に対して権利行使を行いやすくすることは可能である。事実、通信ネットワークを介して複数主体が分担して関与する特許権侵害が問題となる以前から複数主体が関与する形での特許権侵害に対する耐性を高めるために、特許請求の範囲の記載を工夫することが現実的かつ実務的な対応方法の1つとして認識されているところである⁶。

この特許請求の範囲の記載を工夫することで通信ネットワークを介して複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題に対応するには、各構成要素が通信ネットワークを介して接続されているシステムの各構成要素を切り出した形で特許請求の範囲を記載することが考えられる⁷。ただし、例えばシステムとしては新規性や進歩性等の特許性を有するものであったとしても、単に各構成要素を切り出しただけでは、当該システムの特徴が十分に表現されないため、新規性や進歩性等の特許性を有しないと特許審査段階で判断されるおそれがある。そこで、各構成要素を切り出しつつ、各構成要素が協働することに特徴を有するシステム全体における特徴を表す形式で特許請求の範囲を記載する必要がでてくる。このような、他の構成要素に関する記載を含んだ特許請求の範囲における請求項はサブコンビネーション・クレームと一般

4 特許法36条6項には特許請求の範囲の記載が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」(1号)、「特許を受けようとする発明が明確であること」(2号)、「請求項ごとの記載が簡潔であること」(3号)、「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること」(4号)が必要であると規定されている。

5 補正をすることができる時期や範囲に関しては特許法17条の2に規定されている。

6 羽柴隆「間接侵害について(2)」特許管理27巻5号(1977)492頁

7 特許第2委員会第2小委員会「ビジネス方法特許のクレーム設定と権利行使に対する提言」知財管理51巻6号(2001)927-947頁、加藤公延「複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察—より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索・チャレンジ—」知財管理56巻4号(2006)573-583頁

的に呼ばれている。ここで、コンビネーションは2以上の装置を組み合わせた全体装置や2以上の工程を組み合わせた製造方法等を意味し、サブコンビネーションは組み合わせられる各装置の発明や各工程の発明等を意味する。

日本では特許請求の範囲にサブコンビネーションの記載を用いた請求項を含めることは昔から広く実務で行われてきた。ところが、2015年9月16日に全面改訂される前の旧特許・実用新案審査基準⁸にはサブコンビネーションに関する記載はごくわずかであった。具体的には、第I部第1章2.2.4.2(2)の引用形式請求項に関する説明「先行する他の請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する請求項を記載する場合、先行する他の請求項とはカテゴリー表現の異なる請求項を記載する場合などにも、請求項の記載が不明瞭とならない限り他の請求項の記載を引用して引用形式請求項として記載し、請求項の記載を簡明にすることができる。」において、サブコンビネーションを「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、各工程の発明等をいう」と定義するとともに、サブコンビネーションの請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項の例として、

「1. 特定構造のねじ山を有するボルト

2. 請求項1記載のボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナット」

という特許請求の範囲の記載例が紹介されているにすぎなかった。このように、全面改訂前の旧特許・実用新案審査基準にはサブコンビネーションについての詳細な記載は存在していなかったため、サブコンビネーション・クレームに関し、特許審査時における記載要件や新規性・進歩性の判断に不明確な点が多く、出願人にとっては予見可能性が低い状況にあった。

ア カートリッジ発明審査時の留意点

サブコンビネーション・クレームに関する特許審査時の予見可能性を高めるため、特許庁は2012年4月に、サブコンビネーション発明が特に多いインクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等の技術分野における「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」に対して審査基準を適用する際の取扱いを明確化するため、「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」（以下、「カートリッジ発明審査時の留意点」という。）を公表した。

このカートリッジ発明審査時の留意点が公表された背景については「インクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等の技術分野における「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」は、その発明を特定するための事項の中に、その物が装着される装置本体に関する記載が含まれている。このような発明の特許性も、審査基準に従って判断されることは当然であるが、審査基準には、このような発明の特許性を判断する際に留意すべき点についての具体的な記載はない。例えばインクジェットプリンターに装着されるインクカートリッジの発明、電子写真装置（複写機、レーザープリンター等）に装着されるトナーカートリッジ、プロセスカートリッジ、オプションユニット等の発明、自動分析装置に装着される試薬カートリッジの発明等において、その発明を特定する事項にその物を装着すべき装置本体（インクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等）に関する記載が含まれていることが多い。例示したインクカートリッジ等は、単独で使用する物ではなく、装置本体に装着して使用することが前提の物であるが、多くの場合、装置本体とは別個の物として単独で製造・販売されている（「本体＋消耗品ビジネスモデル」として良く知られている）。したがって、発明特定事項が適切に記載されている場合には、インクカートリッジ等それ自体を保護の対象にすることが適切である。」とカートリッジ発明審査時の留意点の中で説明されている。

カートリッジ発明審査時の留意点では、このようなインクカートリッジ等の発明の特許性を特許・実用

8 『特許・実用新案審査基準』（平成27年9月30日までの審査に適用）、日本国特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/tukujitu_kijun_0930.html）（2020年9月22日現在）

新案審査基準に従って適切に判断するために、インクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等の技術分野においては、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特に明確性要件（特許法36条6項2号）について、基本的にはカートリッジ発明以外の発明と変わるところはないとしつつ、明確性要件について審査を行う際の留意点として以下の6点を挙げている。

- ①出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができるとされていることから、装着すべき装置本体に関する記載があるからといって、直ちにカートリッジ発明が明確でないとは判断しない。
- ②装着すべき装置本体に関する記載は、請求項に存在する事項であるから、発明の把握に際して、必ず考慮の対象とする必要がある。
- ③カートリッジ発明は、「カートリッジ」の発明なので、装着すべき装置本体に関する記載は、形状・構造・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てカートリッジを特定するための事項と解釈する。
- ④装着すべき装置本体に関する記載により、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明が特定され、その発明が明確に把握できる場合は、当該カートリッジ発明は、装着すべき装置本体に関する記載によっては不明確にはならない。
- ⑤装着すべき装置本体に関する記載により、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明が何ら特定されず、装着すべき本体に関する記載の有無がカートリッジの発明に何の影響も及ぼさないことが明確に把握できる場合も、当該カートリッジ発明は、装着すべき装置本体に関する記載によっては不明確にはならない。
- ⑥装着すべき装置本体に関する記載により、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明が特定されているのか否かを明確に把握できないときや、どのように特定されているのかを明確に把握できないときは、当該カートリッジ発明は、装着すべき装置本体に関する記載によって不明確になる。

そしてカートリッジ発明審査時の留意点では、新規性・進歩性の判断（特許法29条1項及び2項）についても基本的にはカートリッジ発明以外の発明と変わるところはないとしつつ、請求項に係る発明の認定、新規性の判断及び進歩性の判断について留意点をそれぞれ以下のようにまとめている。

①請求項に係る発明の認定についての留意点

- ・カートリッジ発明の認定に際しても、請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。
- ・カートリッジ発明は、「カートリッジ」の発明なので、装着すべき装置本体に関する記載は、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明を特定するための事項と解釈する。
- ・装着すべき装置本体に関する記載は、請求項に記載されている事項（用語）であるから、必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

②新規性の判断についての留意点

- ・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。
- ・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。
- ・発明特定事項としての装着すべき装置本体に関する記載と引用発明特定事項とに記載上・表現上の相違があっても、そ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さない場合は、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の相違点とは認定しない。

③進歩性の判断についての留意点

- ・カートリッジ発明の進歩性を判断するときは、カートリッジ発明以外の発明の進歩性を判断するときと同様、引用発明と比較した有利な効果が把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。
- ・カートリッジ発明は、装置本体に装着する「カートリッジ」の発明であるから、引用発明と比較した有利な効果は、請求項に係るカートリッジを装置本体に装着した際にカートリッジ発明が奏する効果を含むことに留意する。
- ・引用発明と比較した有利な効果を有していても、進歩性が否定される場合もあるし、進歩性が否定されない場合もあることは、審査基準に記載されているとおり。

このように、カートリッジ発明審査時の留意点の公表によって、インクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等の技術分野におけるカートリッジ発明の特許審査時の取扱については比較的明確となったが、サブコンビネーション発明に関する記載は上記技術分野に限られるものではなく、情報通信分野でも広く用いられており、これらの分野に属するサブコンビネーション発明の特許審査時における取り扱いは依然として明確ではなかった。

イ 特許・実用新案審査基準

2015年7月3日に開催された産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第6回審査基準専門委員会ワーキンググループの場において、「カートリッジ発明審査時の留意点」が適用される技術分野が限定されていることが問題である⁹との理由から、カートリッジ発明審査時の留意点の内容を上位概念化した上で特許・実用新案審査基準に盛り込むことが特許庁より提案された¹⁰。そして、このサブコンビネーション発明に関する提案も採用される形で2015年9月16日に全面改訂された特許・実用新案審査基準¹¹（以下、「改訂特許・実用新案審査基準」という。）が公表された。

この改訂特許・実用新案審査基準の第II部「明細書及び特許請求の範囲」第2章「特許請求の範囲の記載要件」第3節「明確性要件（特許法36条6項2号）」4.2では、サブコンビネーションを「二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等をいう。」と定義しつつ、サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合において発明が不明確となる類型として以下の2つの場合が挙げられている。

- ①明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、「他のサブコンビネーション」に関する事項を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合
- ②明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、「他のサブコンビネーション」に関する事項によって、当業者がサブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果又はどのように特定されているのかを明確に把握できない結果、発明が不明確となる場合

例として、「検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を検索サーバから中継器を介して受信して検

9 『産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第6回審査基準専門委員会ワーキンググループ資料3』（2015）2、6-8頁、特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/06-shiryu/05.pdf）（2020年8月22日現在）

10 『産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第6回審査基準専門委員会ワーキンググループ議事録』（2015）29-31頁、特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/06-gijiroku.pdf）（2020年8月22日現在）

11 『特許・実用新案審査基準』（2015）、特許庁ホームページ（<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu-kijun/index.html>）（2020年8月22日現在）

索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置」といった請求項の記載の場合、暗号化方式 A により符号化された返信情報を復号するための復号手段が中継器とクライアント装置のどちらに存在しているのかが明らかでないため、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置について、「他のサブコンビネーション」に関する事項によって、特定されているのか否かを明確に把握できないため、当該請求項に係る発明は不明確となることが紹介されている。

また、第 III 部「特許要件」第 2 章「新規性・進歩性（特許法 29 条 1 項・第 2 項）」第 4 節「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」4. には、請求項に係る発明の認定について「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。その上で、その事項が形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法（行為又は動作）、用途等…（中略）…の観点からサブコンビネーションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を認定する。その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。」と説明されている。そして、改訂特許・実用新案審査基準の同箇所には「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合には審査官は請求項に係るサブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定しなければならない一方で、「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合には審査官は他のサブコンビネーション」に関する事項は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を特定するための意味を有しないものとして発明を認定しなくてはならないことも記載されている。

さらに改訂特許・実用新案審査基準の同箇所には、新規性の判断について、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合であって、サブコンビネーションの発明と、引用発明との間に相違点があるときには、審査官はこのサブコンビネーションの発明が新規性を有しているものと判断することが記載されている。逆に、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合については、「他のサブコンビネーション」に関する事項と、引用発明特定事項とに記載上、表現上の相違が生じていても、他に相違点がなければ、サブコンビネーションの発明と引用発明との間で、構造、機能等に差異は生じないから、審査官はこのサブコンビネーションの発明が新規性を有していないと判断することが記載されている。加えて、請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合には、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、その合理的な疑いについて説明することを条件に、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をすることができる」と記載されている。

例えば、「検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置」といった請求項の記載であれば、出願時の技術常識を考慮すると、暗号化方式 A に対応した復号手段を用いなければ、クライアント装置において検索結果を表示することはできないことから、検索サーバが返信情報を暗号化方式 A で暗号化した上で送信することは、クライアント装置の復号手段が暗号化方式 A に対応した復号処理を行うという点で、クライアント装置を特定しているため、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置を特定していると認められる。そして、検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置において、暗号化方式 A に対応する復号手段を備えたものが公知でないならば、当該請求項に係る発明は新規性を有していることになる。

一方で、「検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示すること

ができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置」といった請求項の記載の場合、検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することは、検索サーバがどのようなものであるのかについて特定しているものの、クライアント装置の構造、機能等を何ら特定していないから、検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更する点は、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置を特定するための意味を有しないものとして認定される。したがって、検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更する点において、その公知のクライアント装置と、請求項に係る発明のクライアント装置とは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないから、検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表示することができるクライアント装置が公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していないことになる。

ウ 特許・実用新案審査ハンドブック

審査業務における手続的事項や留意事項をまとめた特許・実用新案審査ハンドブック¹²の3220と3221には新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱く場合の例として、サブコンビネーションと、他のサブコンビネーションとの間の関係性が請求項に係る発明と引用発明とで同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである等の蓋然性が高く、その引用発明が新規性否定又は進歩性否定の根拠となる場合が挙げられている。そして、改訂特許・実用新案審査基準で示された基本的な考え方を理解する上で有用な事例をとりまとめた特許・実用新案審査ハンドブック附属書 A（「特許・実用新案審査基準」事例集）¹³にはサブコンビネーションに関して、記載要件に関する事例3件（記載要件に関する事例集事例41～43）、新規性に関する事例12件（附属書 A 新規性に関する事例集の事例21～28、35～38）が掲載されている。この事例15件のうち、11件は通信やネットワーク関連技術の事例であり、当該技術分野とサブコンビネーションに強い関係性があることを伺い知ることができる。

ここでは、記載要件に関する事例43、新規性に関する事例28として掲載されている監視システムを例として取り上げる。特許請求の範囲（請求項数は3）は以下のとおりである。

【請求項1】 上位装置と、監視装置と、複数の被監視装置からなる監視システムにおいて、前記監視装置は、前記複数の被監視装置から定期的に状態情報を受信する状態情報受信手段と、前記状態情報を上位装置に送信する上位装置送信手段と、前記複数の被監視装置のそれぞれに制御情報を送信する制御情報送信手段と、を有し、前記被監視装置は、自装置に関する状態情報を定期的に前記監視装置に送信する状態情報送信手段と、前記監視装置からの制御情報を受信する制御情報受信手段と、を有し、前記監視装置の上位装置送信手段は、前記複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信することを特徴とする監視システム。

【請求項2】 監視装置であって、複数の被監視装置から定期的に状態情報を受信する状態情報受信手段と、前記状態情報を上位装置に送信する上位装置送信手段と、前記複数の被監視装置のそれぞれに制御情報を送信する制御情報送信手段と、を有し、前記上位装置送信手段は、前記複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信することを特徴とする監視装置。

12 『特許・実用新案審査ハンドブック』（2015）、特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html）（2020年8月22日現在）

13 『特許・実用新案審査ハンドブック附属書 A（「特許・実用新案審査基準」事例集）』（2019）、特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a.pdf）（2020年8月22日現在）

【請求項3】被監視装置であって、複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信する監視装置と通信するものであり、自装置に関する状態情報を定期的に前記監視装置に送信する状態情報送信手段と前記監視装置からの制御情報を受信する制御情報受信手段と、を有することを特徴とする被監視装置。

記載要件に関しては、請求項1と請求項2に係る発明には不明確な点はなく、発明は明確であると説明されている。また、被監視装置の発明に係る請求項3に記載された発明特定事項には「複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信する監視装置」という監視装置に関する記載であって、被監視装置を直接特定しない記載が含まれているものの、請求項3の記載によれば、請求項3に係る被監視装置は上記発明を直接特定しない記載によって、上記に記載の監視装置と通信するものであり、上記に記載の監視装置に対して自装置に関する状態情報を定期的に送信する状態情報送信手段と、上記に記載の監視装置からの制御情報を受信する制御情報受信手段とを有するものとして特定され、そのような被監視装置であるものとして明確に把握することができ、請求項3に係る発明は発明を直接特定しない記載によって、サブコンビネーション発明が特定されているので、当該記載によっては不明確とはならないし、他に不明確な点もないので、請求項3に係る発明は明確であると説明されている。

新規性に関しては、「監視システムにおいて、監視装置が、複数の被監視装置から定期的に状態情報を受信する手段と、前記複数の被監視装置のそれぞれに制御情報を送信する手段と、前記複数の被監視装置からの状態情報を上位装置に送信する手段とを備え、被監視装置が自装置に関する状態情報を定期的に前記監視装置に送信する手段と、前記監視装置からの制御情報を受信する手段とを備える。」ことが公知文献に記載されていたとした場合、監視装置が複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信するという構成において、請求項1及び2に係る発明と引用文献に記載された発明とは相違するから、請求項1及び2に係る発明と当該公知文献に記載された発明との間には相違点があるから、請求項1及び2に係る発明は新規性を有すると判断される。

一方で、請求項3には、監視装置が「複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信する監視装置」であるとの、他のサブコンビネーションに関する事項が記載されているものの、先の記載要件に関する説明で示したように、当該事項は、監視装置と上位装置との間の通信に関するものであって、監視装置と被監視装置との間の通信に関するものではない。したがって、当該記載は、被監視装置の構造、機能等を何ら特定していないから、請求項3に係る発明と公知文献に記載された発明とを対比すると、上記の他のサブコンビネーションに関する事項において、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等において差異は認められないから、請求項3に係る発明と公知文献に記載された発明との間に、他に相違点はないから、請求項3に係る発明は新規性を有しないと判断される。

エ 小括

以上で見てきたように、全面改訂前の特許・実用新案審査基準にもサブコンビネーションに関する記載は存在していたが、取り上げられていた事例は、特定構造のねじ山を有するボルトと、当該ボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナットといったように極めてシンプルなものであった。その後、技術の進歩に応じる形で、サブコンビネーション発明が特に多いインクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等の技術分野におけるサブコンビネーション・クレームに関する特許審査時の予見可能性を高め

るためにカートリッジ発明審査時の留意点が公表された。そして、更なる技術の進歩に対応するために、技術分野を限定しない改訂特許・実用新案審査基準にカートリッジ発明審査時の留意点の内容が取り込まれるとともに、情報通信分野のサブコンビネーション・クレームに関する事例を多く含む特許・実用新案審査ハンドブックも公表された。このように、サブコンビネーション発明に関する特許審査実務の基準等は技術の進歩に応じて整備されてきたといえる。

改訂特許・実用新案審査基準のもとでは、他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合には、サブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われることが明確となった。つまり、サーバや端末などの各構成要素が通信ネットワークをつうじて接続されたシステムに関する発明において、各構成要素を切り出した形で請求項を記載することで、通信ネットワークを介して複数主体が関与する形で特許権侵害がなされることへの耐性を高めることが実務上可能であることが明確にされたといえる。ただし、改訂特許・実用新案審査基準や特許・実用新案審査ハンドブックなどは特許庁が作成した審査の指針に過ぎず、法規範性はないため、裁判所を拘束するものではない¹⁴。例えば、知財高裁は特許取消決定取消請求事件判決¹⁵において、「特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく（特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。）、法規範ではない」との考えを示している。そこで次に、サブコンビネーション発明が問題となった事件において裁判所がどのような考えを示しているかについて検討を行う。

(2) 日本の裁判例

以下ではサブコンビネーション発明が問題となった3つの事件について見ていくこととする。

ア 液体インク収納容器事件

本事件は無効審判に関する審決取消請求事件¹⁶であり、本件特許発明（特許第3793216号）はインクジェットプリンターに用いる液体インク収納容器、いわゆるインクカートリッジに関するものであった。請求項1に記載された発明（以下、「本件発明1」という。）は以下のとおりである。

「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と、

14 上嶋裕樹「特許・実用新案審査基準」全面改訂に至る道のり」特技懇280号（2016）9頁

15 知財高判平成17年11月11日判タ1192号164頁（パラメータ特許事件）

16 知財高判平成23年2月8日判タ1357号190頁

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と、

を有することを特徴とする液体インク収納容器。」（下線は筆者が付与した。）

ここで問題となったのが、記録装置とそれに搭載される液体インク収納容器というシステムを前提とした発明において、上記請求項1の記載のように、液体インク収納容器のみを切り出しつつ、当該液体インク収納容器を記録装置の構成によって限定した場合に、そのような限定は新規性や進歩性について判断を行う際に液体インク収納容器を特定するための記載として認められるかどうかということであった。審決¹⁷において特許庁はこの点について、「本件発明1は液体インク収納容器の発明であり、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。」と述べ、記録装置の構成によって液体インク収納容器は限定されないとの考えを示していた。

しかしながら、知財高裁は「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。したがって、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いうことができ、これに反する相違点2についての審決の判断には誤りがある。」（下線は筆者が付与した。）との判断を示して、審決の判断を否定している。

以上のように、本判決は他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合には、サブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われるべきであるとの立場に拠った判決である。

この判決については、相手方の悪意が立証困難な期間における損害賠償請求など、間接侵害の規定に基づく権利行使が難しい場合でも、サブコンビネーション発明に係る特許権であれば権利行使が容易な場合もあることから、権利行使の選択肢を増やすことが出来るという点で、サブコンビネーション発明に係る特許を取得することには意義があると評価しつつも、安易にサブコンビネーション発明に係る特許権の付与は望ましくなく、サブコンビネーション同士の組み合わせによって技術的課題が解決でき、各サブコンビネーションの寄与度が相当程度あるような場合にのみサブコンビネーション発明に係る特許が認められるべきであるとの見解が示されている¹⁸。この寄与度を検討するという考え方は、改訂特許・実用新案審査基準において、他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定しているかどうかを検討するという考え方と相通じるものがあるといえる。

イ ごみ貯蔵カセット事件

本事件も先の事件と同じく無効審判に関する審決取消請求事件¹⁹であり、本件特許発明（特許第4402165号）は赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカセットに関するものであった。

サブコンビネーションに関する記載が問題となった請求項9に記載された発明（以下、「特許発明1」という）は以下のとおりである。

「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に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、

17 特許庁平成22年1月26日審決（無効2009-800101）特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）参照

18 都築英寿＝中辻七朗「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」パテント64巻7号（2011）36-38頁

19 知財高判平成23年10月11日裁判所 HP 参照（平成23年（行ケ）10043号）

前記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、前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために、前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と、を有し、

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。」(下線は筆者が付与した。)

ここで問題となったのが、ごみ貯蔵機器とそれに備え付けられるごみ貯蔵カセットという構成を前提とした発明において、請求項9の記載のように、ごみ貯蔵カセットのみを切り出しつつ、ごみ貯蔵カセットの構成要件の1つである外側壁を当該ごみ貯蔵機器の構成(ごみ貯蔵機器上部の小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置)によって限定した場合に、そのような限定は新規性や進歩性について判断を行う際にごみ貯蔵カセットを特定するための記載として認められるかどうかということであった。

審決²⁰において特許庁はこの点について、「ごみ貯蔵機器に関する事項とした『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』は『ごみ貯蔵カセット』自体が配置される装置、状態を特定するための事項であり、また、『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』は『ごみ貯蔵カセット』の『外側壁から突出する構成』を特定するための事項であり、さらに『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』は『ごみ貯蔵カセット』自体がどのように配置されるかを特定するための事項であることは明らかである。そして、これらの特定事項は明確であって、全体として『ごみ貯蔵カセット』は明確である。」と説明し、ごみ貯蔵機器の構成によってごみ貯蔵カセットに係る発明は明確に特定されているとの考えを示していた。

知財高裁も上記審決における特許庁の判断を支持し、「請求項9(特許発明1)の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、「ごみ貯蔵カセット」の発明であることが記載の体裁上示されている。その上、この特許請求の範囲の記載においては、「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための」との要素が「ごみ貯蔵カセット」を特定するためのものとして記載されているが、かかる要素が「ごみ貯蔵カセット」がごみ貯蔵機器上部の小室内に据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を要求していることは当然であって、上記要素は特許発明1の「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。また、同請求項の特許請求の範囲にいう「前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように(備えられた構成と、を有し、)」との要素も、「ごみ貯蔵カセット」の上記回転可能な構成を実現するための具体的な構造であるところ、やはりかかる要素も「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。同様に、同請求項の特許請求の範囲にいう「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」との要素も、「ごみ貯蔵カセット」がごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられることを可能にする構造を有していることを要求するものであって、「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。したがって、請求項9の特許請求の範囲においては、「ごみ貯蔵カセット」の発明を特定する事項が記載されていることは明らかであって、「ごみ貯蔵カセット」の発明であるのか不明確であるとはいえないし、その記載内容ゆえに「ごみ貯蔵カセット」を業として製造・販売する第三者の活動が不当に制限されることになるともいえない。そうすると、請求項9の特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明(特許発明1)が明確に記載されており、この旨を説示する審決の明確性要件(特許法36条6項2号)の充足判断に誤りはない。…(中略)…請求項9の特許請求の範囲にいう「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための」等の要素はいずれも「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項であるところ、かかる発明特定事項はその全部が相まって一つの発明を特定するものであるから(特許法36条5項参照)、従前の発明との関係で進歩性を有しないかは、特許請求の範

20 特許庁平成23年1月4日審決(無効2010-800055)特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)参照

図に記載された発明特定事項全体を総覧して初めて判断できる事柄であって、一部の発明特定事項が仮に技術常識に属するものであったとしても、これを除外して発明の認定をすることは相当でない。…（中略）
 … 特許発明1（請求項9）にいう「係合」の意義につき判断するに、特許請求の範囲には、「前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように設けられた構成と、」との記載の前に、「前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために、」との記載があるから、「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ、前記外側壁から突出」する構成（部分）が、「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し、かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるように、「ごみ貯蔵カセット回転装置」と「係合」するものでなければならない。したがって、上記「係合」は、「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ、前記外側壁から突出」する構成（部分）が、「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し、かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるような態様のものでなければならないことは明らかである。…（中略）… ところで、特許明細書で用いられる一般的な用語を搭載した「特許技術用語集（第2版）」44頁（乙2）には、「係合」の用例として「左右の歯車が係合し、回転が伝達される。受け具と可動突起が係合してドアが閉鎖される。」との記載があるから、特許明細書において「係合」の語が使用される場合には、「2つの部材が、互いに噛み合わされたり、突出部と対応して凹部が引っ掛かったりして、『係合』される両部材の位置（関係）が相対的に動かないようにする」という意味で用いられることがあるということができ、かかる用語の意味な理解は一般的なものである。そうすると、本件発明1にいう「係合」も、「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し、かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるようにするべく、「ごみ貯蔵カセット」の外側壁突出部分（構成）とごみ貯蔵カセット回転装置の一部が互いに噛み合うなどして、「ごみ貯蔵カセット」とごみ貯蔵カセット回転装置の相対的な位置関係が変わらないように（動かないように）することをいうと解される。」（下線は筆者が付与した。）と判示している。

先の液体インク収納容器事件における知財高裁による判決がなされたのは平成23年2月8日であり、本事件における特許庁の審決がなされたのが上記判決よりも前の平成23年1月4日であるから、本事件における特許庁の審決は先の液体インク収納容器事件における知財高裁判決の影響を受けたものとはいえない。しかしながら、先の液体インク収納容器事件における審決とは逆に、本事件において特許庁が「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定する請求項の記載方法を肯定したことによって、サブコンビネーション・クレームに対する特許庁と裁判所の考え方に一定の統一感がでてきたのは事実であるといえる。

ウ 薬剤分包用ロールペーパー事件

本事件は先の2つの事件とは異なり、特許権侵害差止等請求事件に関するものであり、本件特許発明（特許第4194737号）は薬剤分包装置で用いられる薬剤分包用ロールペーパーに関するものであった。

請求項1に記載された発明（以下、「本件発明」という。）の構成要件を分説すると、以下のとおりである。

「A 非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け、中空軸にはモータブレーキを係合させ、中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパーのシートを送りローラで送り出す給紙部と、2つ折りされたシートの中にホッパから薬剤を投入し、薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分包部とを備え、ロールペーパーの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け、上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け、分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け、ロールペーパーを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパーと中空軸が接する端に設け、角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパー径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし、さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパーと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分

包装装置に用いられ、

- B 中空芯管とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパーとから成り、
- C ロールペーパーのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために、支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって、その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し、
- D その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る
- E 薬剤分包用ロールペーパー。」

なお、本件特許に対して平成29年7月10日に無効審判が請求されており、これを受けて特許権者から、「ロールペーパーの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け、」と「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し、」を、それぞれ、「ロールペーパーの回転角度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け、」と「その角度センサによる検出が可能な位置に複数の磁石を配置し、」とに訂正する訂正請求がなされている。無効審判では当該訂正が認められたうえで、請求不成立との審決²¹がなされ、第1審判決²²前の平成30年8月6日に確定している。

この本件発明の構成要件から明らかなように、本件発明は薬剤分包用ロールペーパーであるものの、構成要件Aに示されるように、当該薬剤分包用ロールペーパーが用いられる薬剤分包装置によって、薬剤分包用ロールペーパーが特定されており、サブコンビネーション発明となっている。

本事件では、被告製品（薬剤分包用ロールペーパー）が本件発明の技術的範囲に属するかどうかを検討するにあたり、構成要件Aの充足性についてどのように考えるべきであるかが主要な争点の1つとなった。

第1審において原告（特許権者）は、改訂特許・実用新案審査基準におけるサブコンビネーションに関する記載を引用しつつ、薬剤分包装置本体と薬剤分包用ロールペーパーはそれぞれサブコンビネーションに該当するとの前提に立ち、特許請求の範囲の記載に基づき、薬剤分包装置本体と薬剤分包用ロールペーパーとの関係について「ロールペーパーは、「ロールペーパーのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために、支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって、その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し、その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る」（構成要件C、D）との構成を有しているところ、「中空軸」、「支持軸」、「角度センサ」、「測長センサ」及び「検出信号」といった事項は薬剤分包装置本体の構成要件Aに関する事項によって特定されており、構成要件Aの「ロールペーパーの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載によって、構成要件Cの「その角度センサによる検出が可能な位置に磁石を配置し」の意味が特定される関係にある。」と説明し、本件発明である薬剤分包用ロールペーパーは、他のサブコンビネーションである薬剤分包装置本体に関する事項（構成要件A）によって、その構造や機能等が特定されていると主張した。

そのうえで、原告は構成要件Aの充足性について、「サブコンビネーション発明における「用いられ」等の記載は、他のサブコンビネーションとの関係で特許発明の構造、機能を特定するものであって特許発明の要旨を認定するために必要となる記載ではあるが、物の発明である以上、現実の使用を構成要件とするものではなく、まして他の用途の存在を排斥するものではない」（下線は筆者が付与した。）から、一つのサブコンビネーションの技術的範囲に属するためには、他のサブコンビネーションにのみ用いられることは要件とされないため、「被告製品であるロールペーパーが、構成要件Aを充足する薬剤分包装置に使用することが可能であれば、被告製品は構成要件Aの「用いられ」を充足するというべきである。」と主張し、被告製品が本件発明の構成要件Aを充足すると主張した。

一方、被告らは、構成要件Aの充足性に関して、「特許法36条5項によれば、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するというためには、被告製品が本件発明の全ての構成要件を満たす必要がある」との理解

21 特許庁平成30年6月26日審決（無効2017-800089）特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）参照

22 大阪地判平成31年3月5日裁判所HP参照（平成28年（ワ）7536号）

に基づき、「本件特許権の侵害が成立するのは、被告製品が構成要件 A を充足する薬剤分包装置で使用され（「用いられ」）る場合のみである」から、「原告は、構成要件 A を充足する薬剤分包装置が現実存在すること及び被告製品がそのような装置に用いられていることを主張・立証をする必要がある」ところ、原告からそのような主張・立証はされていないことから、本件特許権の侵害は成立しないと主張した。

また、被告らは「本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパーは、新規な用途（構成要件 A を充足する薬剤分包装置での使用）を根拠に進歩性が認められたものであるから、構成要件 A を充足する薬剤分包装置で使用される場合に限り特許権侵害となり得る用途発明であるところ、被告らは、被告製品がどのような薬剤分包装置において使用されるかを問題とすることなく被告製品の生産、使用、譲渡をしていたに止まるのであるから、本件特許権の侵害は成立しない。」（下線は筆者が付与した。）と述べ、本件発明は特許請求の範囲の記載上は薬剤分包用ロールペーパーという物の発明のカテゴリーに属するものの、構成要件 A の存在により、本件発明は実際には用途発明であることから、被告らの行為は特許権侵害と評価されるべきではないとも主張した。

第 1 審の大阪地方裁判所（以下、「大阪地裁」という。）は構成要件 A に関する争点について、最初に「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り、直接には構成要件 B ないし D から構成されるところ、構成要件 A の薬剤分包装置に係る特定は、本件ロールペーパー等が「用いられ」という前提のもと、本件ロールペーパー等の構造、機能等を特定するものとして把握すべきものであり、本件ロールペーパー等の用途又は用法を定めたものと解すべきではない。」と判示し、本件発明が「構成要件 A を充足する薬剤分包装置で使用される場合に限り特許権侵害となり得る用途発明である」との被告の主張は採用できないことを明らかにした。

そのうえで、大阪地裁は構成要件 A の充足性に関し、「構成要件 A のうち「ロールペーパーの回転速度を検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は、本件ロールペーパー等の「複数の磁石」につき、そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき、また構成要件 A のうち「ロールペーパーを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパーと中空軸が接する端に設け」との記載は、本件ロールペーパー等について、そのような態様で回転させられることを特定するものと理解できるし、構成要件 C の「測長センサ」も、構成要件 A の記載によって特定されると理解できる。そうすると、本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパーの技術的範囲は、構成要件 B ないし D と、構成要件 A による本件ロールペーパー等の上記特定に係る事項とから画されるものと解されるから、被告製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって、被告製品が構成要件 A を充足する薬剤分包装置に実際に使用されるか否かは、上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。…（中略）… 構成要件 A を充足する薬剤分包装置に使用可能な構成を有し、その他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパーが生産、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。」（下線は筆者が付与した。）と判示し、「本件特許権の侵害が成立するのは、被告製品が構成要件 A を充足する薬剤分包装置で使用され（「用いられ」）る場合のみである」との被告の主張は採用しなかった。

このような考えのもと、大阪地裁は、被告が構成要件 B 以下の充足性については争う理由を明示していないことや、被告製品は構成要件 A を充足する薬剤分包装置において使用されることが可能な構成を有すると認められることなどから、被告製品は構成要件 A ないし E をすべて充足し、本件発明の技術的範囲に属するとの判断を示した。

控訴審判決²³において知財高裁も「本件訂正発明は、「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ること、「用いられ」が、構成要件 A の中で「・・・ようにした薬剤分包装置に用いられ、」とされていることからすると、「用いられ」とは、本件ロールペーパー等が構成要件 A で特定される薬剤分

23 知財高判令和 1 年 10 月 10 日裁判所 HP 参照（平成 31 年（ネ）10031 号）

包装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。… (中略) … 本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパーの技術的範囲は、構成要件 B～E と、構成要件 A による上記特定に係る事項によって画されるものであるから、被告製品が構成要件 A～E で特定される本件ロールペーパー等としての構成を備えていて、構成要件 A で特定される薬剤分包装置に利用可能なものについては、被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ、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は、上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。」(下線は筆者が付与した。)と判示し、第1審の大阪地裁と同様に被告製品は本件発明の技術的範囲に属するとの判断を示した。

本件は、サブコンビネーション・クレームに特有の構成要件に関する充足性についての判断を裁判所が明示的に示した初めての事例であるとともに、権利行使段階におけるサブコンビネーション・クレームの有効性が高等裁判所レベルで認められた事例であるといえる。

(3) 国外の状況

上記(1)と(2)で見てきたように、日本では他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合にはサブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われていることが明らかとなった。このサブコンビネーション発明という概念は日本のみで通用するものなのか、それとも、海外でも広く受け入れられている概念なのだろうか。まず、先行調査研究について見ていき、次に、関連する米国判例の分析を行うこととする。

ア 先行調査研究

米国、欧州、日本、中国及び韓国が世界の特許出願の大部分を占めていることから、これらの国々の特許庁を合わせて五大特許庁と呼んでいる。例えば、2016年末において、世界で11百万の特許権が有効であり、このうち91%が上記5カ国で有効な特許権となっている²⁴。

そして、平成24年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の1つである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²⁵には、日本以外の米国、欧州、中国、韓国のいずれの国の特許庁においても、サブコンビネーション・クレームの解釈に関する特別な規定は審査基準等には設けられておらず、クレーム解釈における一般的な考え方がサブコンビネーション・クレームの解釈にも適用され、日本と同様に他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合にはサブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われるため、請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載を含める記載方法は有効であるとの調査結果が紹介されている。

この調査研究では米国、欧州、中国及び韓国の各国における審判決例、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書及びインターネット情報等を利用して本調査研究の内容に関する文献を調査、整理及び分析した国内外公開情報調査に加え、日本国内の学識経験者・企業・弁理士あわせて20者に対するヒアリング調査、米国、欧州、中国及び韓国の各国特許庁並びに米国、欧州、中国及び韓国の各弁護士・弁理士各6者、合計28者を対象とした海外質問票調査、上記国内外公開情報調査、ヒアリング調査及び海外質問票調査の調査結果を踏まえた上で米国、欧州、中国及び韓国の各国特許庁並びに米国、欧州、中国及び韓国の各国弁護士・弁理士各3者、計16者を対象とした海外ヒアリング調査も実施されており、これらヒアリング調査結果などからも、程度の差はあるものの、他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合にはサブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われるため、請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに

24 European Patent Office, Japan Patent Office, Korean Intellectual Property Office, National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China, United States Patent and Trademark Office 『IP5 Statistics Report 2017 Edition』(2018) 5頁

25 一般財団法人知的財産研究所 『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)』(2013) 104-120頁

関する事項を用いて特定しようとする記載を含める記載方法が米国、欧州、中国及び韓国の各国特許庁においても有効であることが裏付けられている。

したがって、本調査結果からは、サブコンビネーション発明という概念は日本のみならず、主要国・地域でも広く受け入れられている概念であることが読み取れる。また、この調査研究は平成24年度に実施されたものであるが、現在に至るまで、サブコンビネーション発明に関する上記各国特許庁の審査実務等に顕著な変更は見られないことから、状況に大きな変化はないものと考えられる。ただし、本調査結果は前述のとおり、国内外公開情報調査やヒアリング調査に基づくものであるから、別途、具体的事案についても分析を行っておくことが望ましい。

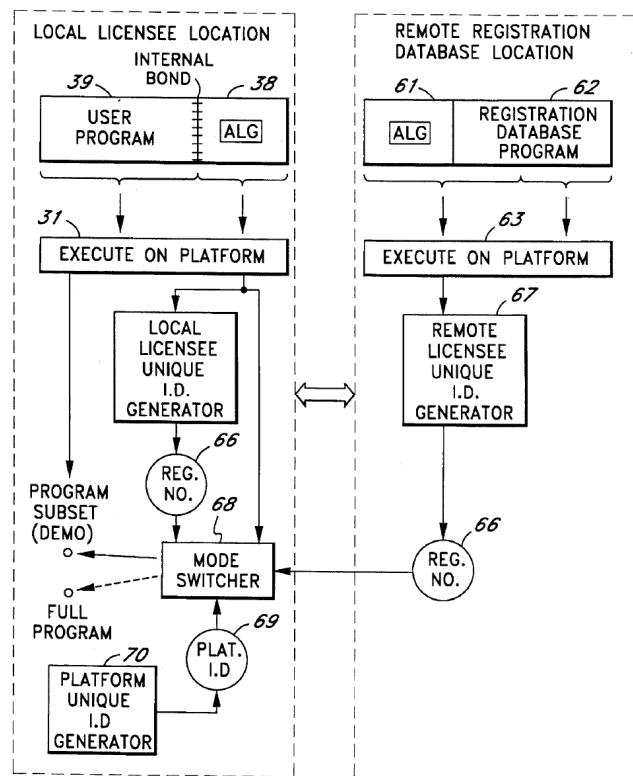
日米特許制度には共通点が多く、米国の特許制度や裁判例が日本の特許制度や裁判例に影響を与えたと考えられる事例も少なくなく、かつ、特許制度は経済活動にとって重要な制度であるところ、日本と米国とは経済的に深く結びついていることから、米国の動向を把握することは特に重要である。そして、米国は判例を重要な法源とする判例法主義を採っており、先に同種の事件に対する判例が存在するときは、基本的にその判例に拘束されることから、米国のサブコンビネーション発明に対する考えを理解するにあたって、判例を分析することは非常に重要であって、特に、特許権等に関連する訴訟の控訴審として専属管轄権を有している連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)）の判決は重要である²⁶。そこで、以下ではサブコンビネーション・クレームの解釈が問題となった事件におけるCAFC判決について見ていくこととする。

イ 米国の判例（Uniloc 事件）

ここで紹介する Uniloc 事件²⁷はサブコンビネーション・クレームの解釈が問題となった事件であって、ソフトウェア登録システムに関する特許権の権利者である Uniloc USA, Inc. と Uniloc Singapore Private Limited（以下、まとめて「Uniloc 社」という。）が、ライセンス認証機能を備えるソフトウェアを販売していた Microsoft Corporation（以下、「Microsoft 社」という。）を特許権侵害で訴えた事件である。以下では、クレーム解釈に関する争点に絞って分析を行う。

（ア）本件特許発明

本事件で問題となった特許発明（米国特許5490216号）は、認証が正しく行われた場合のみ、デモモード（demonstration mode）から全機能利用可能モード（fully enabled mode）への移行を許可することで、ソフトウェアの違法なコピーを防止するシステムに関するものであって、以下の米国特許5490216号明細書の図8に示されるように、本件特許発明であるシステムは、ユーザー側であるローカルライセンサーロケーション（Local Licensee Location）と、遠隔登録データベースロケーション（Remote



（米国特許第5490216号明細書の図8）

²⁶ CAFCは特許事件を専属管轄する高等裁判所であるため、サーキット・スプリット（高等裁判所レベルでの判断のばらつき）は生じないことから、パーコレーション機能（高等裁判所レベルで議論が十分煮詰まるまでは、最高裁は上告を受理せず、高等裁判所レベルでの判断のばらつきを許容すること）は働かない。CAFCの機能については次の文献が詳しい。泉卓也「CAFCを巡る論戦は甦る－専属管轄の考察を中心に－」特技懇252号（2009）111-130頁。

²⁷ Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (2011)

Registration Database Location) という2つの部分から構成されている。

本件特許発明は、ローカルライセンシーロケーションと遠隔登録データベースロケーションは、同一のアルゴリズム (ALG) に基づいて、それぞれ、ローカルライセンシー個別 ID 生成器 (LOCAL LICENSEE UNIQUE I.D. GENERATOR) と、遠隔ライセンシー個別 ID 生成器 (REMOTE LICENSEE UNIQUE I.D. GENERATOR 67) にて、ソフトウェアのシリアルナンバー (serial number 50) やユーザー情報 (customer information 65) などから、登録番号 (registration number 66) を発生させ、ローカルライセンシーロケーションが備えるモード切替器 (MODE SWITCHER 68) にて2つの登録番号を比較し、当該2つの登録番号が一致する場合には全機能利用可能モード (FULL PROGRAM) に切替えるとの動作を行うものである。

本事件で問題となったクレーム19を以下に示す。

19. A remote registration station incorporating remote licensee unique ID generating means, said station forming part of a registration system for licensing execution of digital data in a use mode, said digital data executable on a platform, said system including local licensee unique ID generating means, said system further including mode switching means operable on said platform which permits use of said digital data in said use mode on said platform only if a licensee unique ID generated by said local licensee unique ID generating means has matched a licensee unique ID generated by said remote licensee unique ID generating means; and wherein said remote licensee unique ID generating means comprises software executed on a platform which includes the algorithm utilized by said local licensee unique ID generating means to produce said licensee unique ID.

(仮訳：クレーム19. 遠隔ライセンシー個別 ID 生成手段を備える遠隔登録ステーションであって、前記遠隔登録ステーションは、デジタルデータの使用モードでの実行をライセンスするための登録システムの一部を構成し、前記デジタルデータは、プラットフォーム上で実行可能であり、前記登録システムは、ローカルライセンシー個別 ID 生成手段を含み、前記登録システムは、前記ローカルライセンシー個別 ID 生成手段で生成されたライセンシー個別 ID が、前記遠隔ライセンシー個別 ID 生成手段で生成されたライセンシー個別 ID と一致した場合のみ前記デジタルデータの前記プラットフォーム上での前記使用モードによる使用を許可する前記プラットフォーム上で動作可能なモード切替手段をさらに含み、ここで、前記遠隔ライセンシー個別番号生成手段は、前記ローカルライセンシー個別番号生成手段にて前記ライセンシー個別 ID を生成するために用いられるアルゴリズムを含むプラットフォームで実行可能なソフトウェアを含む。)

上記クレーム19の記載内容から明らかなように、上記クレーム19は、登録システムの一部を構成する遠隔登録ステーションを、当該登録システムを構成する他の装置 (ライセンシー個別 ID 生成手段やモード切替手段) に関する事項を用いて特定するサブコンビネーション・クレームとなっている。

(イ) 被告製品

被告である Microsoft 社は、Microsoft 社の製品 (Word XP, Word 2003, Windows XP ソフトウェアプログラム) のゲートキーパの役割を果たすプロダクトアクティベーション (Product Activation) 機能を用いていた。

このプロダクトアクティベーション機能は、Microsoft 社の遠隔ステーションにて、アルゴリズム (MD5 message digest algorithm (以下、「MD5アルゴリズム」という。)) 又は SHA-1 secure hash algorithm (以下、「SHA-1アルゴリズム」という。)) を用い、プロダクト ID、ハードウェア ID やその他の情報から遠隔ライセンスダイジェスト (remote license digest) を生成するとともに、ユーザーのコンピュータでも同一のアルゴリズムを用い、プロダクト ID、ハードウェア ID やその他の情報からローカルライセンスダイジェスト (local license digest) を生成し、生成された遠隔ライセンスダイジェストとローカルライセンスダイジェストとを比較し、一致した場合には、ソフトウェア製品をアクティベートし、一致しない場合には、プロダクトアクティベーション前モード (pre-Product Activation mode) とするものであった。

(ウ) CAFC の判断

陪審員が Microsoft 社は Uniloc 社の特許権を侵害していると判断する評決をしたため、Microsoft 社は地

裁に評決不服法律審理（Judgment as a matter of law (JMOL)）を申し立てた。地裁は Microsoft 社の申し立てを受理し、クレーム19でいうアルゴリズムと Microsoft 社のプロダクトアクティベーション機能が用いている MD5アルゴリズムや SHA-1アルゴリズムとは異なることなどを理由に、非侵害であるとの判断を下した。そこで、原告である Uniloc 社はこれを不服として控訴した。

CAFC は、クレーム19に係る発明と Microsoft 社のプロダクトアクティベーション機能の対比を行い、MD5アルゴリズムや SHA-1アルゴリズムはクレーム19に記載されたアルゴリズムに相当し²⁸、プロダクトアクティベーション機能は、クレーム19でいう登録システムやモード切替手段を含んでいる²⁹ことから、非侵害であるとした地裁の判断は誤りであると述べた。

Microsoft 社は、JMOL にて、ローカルライセンス個別 ID 生成手段やモード切替手段が実行されるエンドユーザーのコンピュータを Microsoft 社は供給又は使用していないから、直接侵害は成立しないと主張したが、この主張は地裁で採用されなかった³⁰。

CAFC は、Microsoft 社の上記主張に関し、Microsoft 社の主張はクレーム19の表現によって阻害されるべきものである、なぜなら、BMC 事件 CAFC 判決³¹にて CAFC が認めているように、特許権者は1つの主体に着目したクレームを作成することが一般的に可能であり、クレーム19は遠隔登録ステーションという1つの主体に着目したものであるといえ、遠隔登録ステーションが機能する環境によって特定されるものであり、登録システムを構成するその他の主体（ライセンス個別 ID 生成手段やモード切替手段）は当該環境を特定するためのものにすぎないと述べた³²。

CAFC は、“メール受信手段を含むアルゴリズム”とクレームに記載されていた場合を例に挙げ、この場合、当該アルゴリズムが機能するためには2つの主体（メールの送信者と受信者）が必要となるものの、侵害はメールを受信するアルゴリズムを利用する1つの主体によって引き起こされると述べた³³。

CAFC は、Muniauction 事件³⁴や BMC 事件とは異なり、本件における遠隔登録ステーションは唯一の主体である Microsoft 社によって製造・使用されており、MD5アルゴリズムや SHA-1アルゴリズムが遠隔ライセンス個別 ID を生成した時に、Microsoft 社は、クレーム19で特定された環境の中で遠隔登録ステーションを製造し、使用しているといえると述べた³⁵。

28 原文該当箇所「For the above reasons, this court concludes that a reasonable jury could rely on Klausner’s testimony and the documentary evidence to conclude that MD5 and SHA1 [*1307] were “summation algorithm [s]” as that phrase is used in the context of the ’216 patent.」

29 原文該当箇所「For the above reasons, [**36] the jury had substantial evidence to find that Microsoft’s Product Activation included a “registration system” and “mode switching means,” and thus the district court erred in granting JMOL of non-infringement on the basis of this limitation.」

30 原文該当箇所「Microsoft presents an alternative ground for affirmance of JMOL of non-infringement, on the basis that Uniloc failed to prove direct infringement because Microsoft did not supply or use the end-users’ computers that implemented the local licensee unique ID generating [**37] means and mode switching means. Microsoft relies [*1309] primarily on Cross Medical Products, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005), and a line of cases including Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008) and BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007). The district court rejected this argument in its JMOL opinion.」

31 BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (2007)

32 原文該当箇所「Microsoft’s argument is severely hampered by the language of claim 19. Claim 19 is directed to “A remote registration station incorporating remote licensee unique ID generating means, said station forming part of a registration system . . . including local licensee unique ID generating means” ’216 patent col.15 ll.21-26. As we noted in BMC, “[a] patentee can usually structure a claim to capture infringement by a single party,” by “focus [ing] on one entity.” 498 F.3d at 1381. This is exactly what Uniloc did in claim 19, which focuses exclusively on the “remote registration station,” and defines the environment in which that registration station must function. It cannot be disputed that during each Product Activation, Microsoft “uses” a “remote registration station” that incorporates a “remote [**38] licensee unique ID generating means,” and this station forms part of a “registration system” that also includes a “local licensee unique ID generating means” and a “mode switching means.” That other parties are necessary to complete the environment in which the claimed element functions does not necessarily divide the infringement between the necessary parties.」

33 原文該当箇所「For example, a claim that reads “An algorithm incorporating means for receiving e-mails” may require two parties to function, but could nevertheless be infringed by the single party who uses an algorithm that receives emails.」

34 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (2008)

35 原文該当箇所「The claim here is thus distinguishable from those at issue in Muniauction and BMC, because here, only one party,

以上の理由などから、CAFC は地裁の JMOL における非侵害であるとの判断は誤りであるとして、事件を地裁に差し戻した³⁶。このように、米国においても日本と同様に、他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合にはサブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われているといえる。

(4) 小括

サブコンビネーション発明に関する特許審査実務の基準等は技術の進歩に応じて整備されてきたことは、上記(1)で見えてきたとおりである。他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定している場合にはサブコンビネーション発明も通常の発明と同様に取り扱われるべきであるとの立場に拠った上記(2)で紹介した2つの無効審判に関する審決取消請求事件に関する判決はいずれも2011年に出された判決であり、その翌年である2012年にカートリッジ発明審査時の留意点が公表されていることから、上記判決が契機となって、特許庁においてサブコンビネーション発明に関する審査基準の整備が進んだと考えることもできる。この2つの判決は特許・実用新案審査ハンドブック附属書D(「特許・実用新案審査基準」審判決例集)³⁷において請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性に関する判決例としても紹介されている。

そして、上記(2)ウで紹介した薬剤分包用ロールペーパー事件判決において、権利行使の段階で被告製品が本件発明の技術的範囲に属するかどうかを検討するにあたり、サブコンビネーション・クレームに特有である、他のサブコンビネーションに関する事項によって表現された構成要件の充足性について、裁判所は、特許権者にとって不利になるような考え方を示すことはなく、むしろサブコンビネーション・クレームの有用性を積極的に裏付けるような考え方を示している。このような裁判所の考えの基礎となっていたのは、他のサブコンビネーションに関する事項がサブコンビネーション発明の構造、機能等を特定していることであった。

これらの裁判例から、サブコンビネーション・クレームに関し、特許庁におけるサブコンビネーション発明に対する特許審査実務と裁判所の判断とは整合性が取れている状態にあるといえる。無論、発明の各要素を切り出した場合、当該要素を他の要素によって特定することが容易でない場合もあり、そのような場合には、新規性や進歩性の観点から特許取得が難しい場合もあり得るため、サブコンビネーション・クレームという考えに基づいて特許請求の範囲の記載を工夫するだけで、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題の全てに対応できるわけではない³⁸。しかしながら、複数主体が関与する特許権侵害が問題となるような発明に関しては、権利化の段階においてサブコンビネーション・クレームを設けることで、複数主体が関与する特許権侵害に対する耐性を高めておくことは可能であるし、現実的かつ実務的な対応方法の1つとして有効であるといえよう。そして、このサブコンビネーション発明の概念は日本のみならず、米国をはじめ、主要国・地域でも広く受け入れられている概念であることは上記(3)で見えてきたとおりである。

ところで、特許権として保護される実施の範囲を定める特許請求の範囲の記載は権利範囲公示機能を果たしていることから、発明が特許権として登録された後に特許請求の範囲の記載を変更するためには、訂

Microsoft, makes or uses the remote registration station. … (中略) … Here, however, Microsoft does make and use the remote registration station in the environment required by the claims, when the MD5 and SHA1 generate a remote licensee unique ID.]

36 原文該当箇所「CONCLUSION For the foregoing reasons, this court reverses the district court’s grant of JMOL of non-infringement, affirms the district court’s grant of JMOL of no willfulness, affirms the district court’s grant of a new trial on damages, vacates the district court’s grant of an alternative motion for new trial on infringement, and affirms the district court’s denial of JMOL of invalidity of claim 19 of the ’216. The case is remanded for proceedings consistent with this opinion.」

37 『特許・実用新案審査ハンドブック附属書D(「特許・実用新案審査基準」審判決例集)』(2016)、特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_d.pdf) (2020年9月22日現在)

38 平成27年度特許委員会第三部会(ソフトウェア部会)「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」パテント70巻1号(2017)39-53頁

正審判並びに無効審判及び特許異議の申立てにおける訂正請求において、変更（訂正）が認められなければならない。訂正が認められる要件としては、訂正の目的要件の充足、新規事項の追加の禁止、特許請求の範囲の実質的な拡張・変更の禁止が挙げられており、さらに、訂正の目的が特許請求の範囲の減縮若しくは誤記又は誤訳の訂正である場合には、訂正後の特許請求の範囲等に記載された発明が、仮に再度出願されたとしたら特許を受けることができる発明であることも要件（独立特許要件）となっている。

以上のことから、複数の要素から構成されるシステム等に係るクレームを、一部の構成要素に着目したサブコンビネーション・クレームに改めるような訂正が認められることは基本的にあり得ない。したがって、サブコンビネーション・クレームに基づく対策を講じることができるのは権利化段階に限られているといえる。

例えば、上記（1）ウ（特許・実用新案審査ハンドブック）で取り上げた監視システムの事例を用いて説明すると、仮に権利化の段階において、特許請求の範囲には監視システム全体を記載した請求項1しか含まれておらず、そのまま特許権として登録された場合、権利化後に請求項1の記載を、監視システムを構成する監視装置に着目したサブコンビネーション形式の記載（事例に示された請求項2の記載に相当する。）に訂正することは原則として認められないということである。

しかしながら、上記1で述べたように、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題に対して、特許権の行為規制の一連のプロセスであると捉えて対処することを考えた場合、権利化段階で用いられているアプローチを権利行使段階に応用することが1つのアプローチとして考えられ得るところ、複数主体が関与する特許権侵害への権利化段階における対策として特許審査実務で広く受け入れられており、かつ裁判所も理解を示しているサブコンビネーション発明の概念を、権利行使段階における問題解決に応用することの可能性について検討することは有用であるといえる。そこで、以下ではサブコンビネーション発明の概念の権利行使段階への応用の可能性について検討する。

3 サブコンビネーション発明の概念の権利行使段階への応用

ここでは複数主体が関与する特許権侵害に関する問題への対策として、既存アプローチの限界も示しながら、権利行使段階における新たなアプローチの必要性について説明する。

（1）権利行使段階における既存アプローチの限界

我が国の現行特許法では、対象製品等が特許権を侵害しているというためには、原則として対象製品等が特許発明の技術的範囲に属している必要があり、均等侵害が成立する場合などの例外を除けば、特許権侵害とみなされるのは、対象製品等が特許請求の範囲に記載された全ての構成要件を充足した場合のみである。また、間接侵害規定に関しては特許権侵害の予備的又は補助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い行為を例外的に特許権侵害とみなす行為として限定列举して規制しているにとどまる。このように、現行特許法のもとでは、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題に対して、権利行使の段階で特許権者が効果的に対処することは極めて難しい状況にあることは拙著論文（脚注1）で示したとおりである。

そこで、裁判所で実際の事件解決で採用されたことはないものの、学説では古くから独立した複数主体が構成要件を分担して実施することによって特許発明の全ての構成要件が実施されている場合に、各主体が共同で特許権を侵害していると評価する考え方である共同直接侵害理論が提唱されている。しかしながら、共同直接侵害と評価するためには、主観的要件の充足、すなわち、各主体に共同して侵害行為を行う共同実行の意思が存在することが必要であるというのが現在の多数説であるところ、侵害行為が認められるか否かは、特許請求の範囲に記載された発明を特定するために必要な構成要素、いわゆる構成要件が全て充足されているか否かを客観的に評価して判断することが前提となっており、このような行為者の主観的態様を排除する法的構造を採用している特許法に主観的要件を導入することには問題があり、共同直接侵害理論による解決アプローチはいまだ解決すべき問題を多く抱えていることは上記拙著論文で示したと

おりである。

一方の裁判所においても、上記拙著論文で検討したように、個別の事情を踏まえたうえでのものではあるが、複数主体が分担して関与する特許権侵害事件において、道具理論（電着画像の形成方法事件³⁹）や支配管理論（眼鏡レンズ事件⁴⁰）の適用又は、特許請求の範囲の柔軟な解釈（インターネットナンバー事件⁴¹）によって、柔軟な結論を導き出すための試みがなされている。しかしながら、裁判所による上記試みは、現在のところ、均等論のように最高裁判所によって明確な判断や要件などが示されたものではないため、複数主体が分担して関与する特許権侵害事件において特許権者が道具理論や支配管理論などに基づいて権利主張することの有効性については疑問な点も多い。

要するに、現状においては複数主体が分担して関与する特許権侵害に対して特許権者が権利行使の段階で採り得る手段は非常に限られているということである。今後の情報通信技術等の益々の発展に伴い、複数主体の関与を前提とした発明も増えていくことが予想される中、複数主体が分担して関与する特許権侵害に対応しにくい状況が続くことは、企業等の技術開発投資意欲や、技術者・研究者のインセンティブを損なうものであり、ひいては、産業の発達に寄与するという特許法の目的にも反するものである。

以上のことから、複数主体が分担して関与する特許権侵害に特許権者が権利行使しやすくなるよう、教唆・幫助に関する規定や新たな間接侵害類型の導入、特許法2条3項における実施の定義の変更などといった特許法改正を望む声も上がっている⁴²。しかしながら、一般的に硬直的かつ包括的な立法措置によって、第三者の自由保障と特許権者の保護とのバランスをとりつつ、技術進歩の著しい情報通信分野などにおける複数主体が関与する様々な特許権侵害形態を柔軟かつ適切に規制することは困難であろう。このことは、上記拙著論文にて米国の事例を分析して得られた示唆とも合致している。

（2）権利化段階で特許請求の範囲の記載を工夫することの限界

上記（1）での検討を踏まえると、現状においては、権利化段階で、サブコンビネーション・クレームを設け、複数主体が関与する形での特許権侵害に対する耐性を事前に高めておくことが、唯一の現実的な対応方法ということになる。無論、権利行使の場面などを想定しつつ、特許請求の範囲の記載を工夫して、権利行使が行いやすい特許権の取得を目指すことは、何も複数主体が関与する特許権侵害への対策に限られたことではなく、特許権取得にあたり、特許出願人に対して当然求められるべきことである。

しかしながら、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を解決するにあたって、特許請求の範囲の記載の工夫に全てを委ねるという考え方は望ましいものではない。なぜならば、権利化の段階であらゆる実施形態を網羅的に正確に予測して特許請求の範囲の記載を作成することは事実上不可能であるからである。また、想定されるあらゆる実施形態に対応した複数の請求項を物の発明や方法の発明といったカテゴリーごとに作成する必要があるため、発明の内容にもよるが、請求項数が非常に多くなり、明細書等の特許出願書類の作成負担や費用が増大するなどといった実務上の問題も生じ得る。もとより、複数主体が分担して関与する特許権侵害における救済の可否が特許請求の範囲の記載のテクニック次第で決まるというのは、技術的思想である発明の保護という特許法が本来果たすべき役割を踏まえると、妥当なものであるとは言い難い。複数主体が介在することを前提とする発明であれば、その前提を正面から認めようとして複数主体による特許権侵害の成否の検討を行い、保護・救済していくことが必要であろう⁴³。

39 東京地判平成13年9月20日判タ1094号245頁

40 東京地判平成19年12月14日裁判所 HP 参照（平成16年（ワ）25576号）

41 知財高判平成22年3月24日判タ1358号184頁

42 ソフトウェア委員会（第1部会）「ソフトウェア関連発明の保護に関する現行特許法の問題点」特許55巻2号（2002）4-16頁、平成27年度特許委員会第三部会（ソフトウェア部会）「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」特許70巻1号（2017）39-53頁

43 水谷直樹「ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題」ジュリスト1189号（2000）40-45頁、緒方延泰「ビジネスモデル特許に関する実務上の問題」NBL727号（2001）36-43頁、緒方延泰「複数主体による侵害（実施の概念）について」ジュリスト1227号（2002）59-65頁、岩坪哲「インターネット関連発明における特許権侵害主体性（知財高裁平成22年3月24日判決を素材に）」AIPPI57巻6号（2012）355-364頁、水谷直樹「複数者による侵害と差止請求」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（下巻）』（株式会社民事法研究会、2012）

以上のことから、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題への対策として、権利化段階において特許出願人が取り得る対応、すなわち、サブコンビネーション・クレーム等を用いた特許請求の範囲の記載を工夫することには限界があるといえる。

（３）権利行使段階における新たなアプローチの必要性

上記（１）で見てきたように、現状においては、複数主体が分担して関与する特許権侵害に対して権利行使の段階で特許権者が取り得る手段は非常に限られており、権利化の段階で特許請求の範囲の記載を工夫することが唯一の現実的な対応方法であるといえる。しかしながら、上記（２）で言及したように、権利化の段階で特許出願人に特許請求の範囲の記載を工夫することを過度に強いるような状況は望ましい状況とはいえない。そこで、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を権利行使の段階で適切に処理することを可能とする新たなアプローチが強く求められている。

新たなアプローチとしては、特許権侵害の成立についての評価と差止請求の行使対象を分けて考え、差止請求の行使対象を認定する際に行為者の主観的態様を排除するアプローチが既に提唱されている⁴⁴。このアプローチは、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題を適切に規制できる可能性を秘めたものではあるが、差止請求の行使対象側の予測可能性の保障などの観点から、検討されるべき課題が多く残されており、直ちに裁判実務で用いることは難しい。

間接侵害規定（特許法102条2号及び5号）において主観的要件が定められている例外を除き、我が国の特許法は、特許請求の範囲の記載によって認定される特許発明の技術的範囲に属するか否かという客観的要件に基づき特許権侵害の成否を判断することを前提としており、主観的要件を持ち込むことを極力避けた制度として設計されている。したがって、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題に対しても、主観的要件を極力排除したアプローチであれば、現行制度との親和性も高く、裁判実務に受け入れられやすいものとなる。

先述の拙著論文で検討したように、これまでに提唱されてきた代表的なアプローチの1つである共同直接侵害理論では、主観的要件である共同実行の意思の存在が必要であるというのが多数説となっている。また、裁判例で採用されたアプローチである道具理論、支配管理論やクレーム解釈による救済については、問題点を突き詰めると、個別具体的に柔軟な判断を導くための解決に止まり、明確な要件や基準が定かでないことが当該アプローチの一般化への障害になっているといえる。すなわち、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題に対するこれまでの学説や裁判例でのアプローチは、客観的な要件のみで済ますことができないという点で共通の課題を有しているといえる。

既存の制度下において日本の裁判実務で用いられ得る新たなアプローチについて検討を行うにあたり、複数主体が関与する特許権侵害事件において高等裁判所レベルの判断が唯一示されているインターネットナンバー事件⁴⁵にて知財高裁が採ったアプローチを参酌することは有用であると考えられる。本事件において知財高裁は「本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない」とのクレーム解釈に基づいて単独の侵害主体を認定することで柔軟な結論を導き出しており、知財高裁が採った当該クレーム解釈は、クライアント側で行う処理に関する発明特定事項は本件発明の構成要件ではなく、「アクセスを提供する方法」を特定するための外部環境的な事項にすぎないと解釈したものであると考えることもでき、そのように考えた場合、知財高裁の採ったクレーム解釈とサブコンビネーション・クレームの概念とは相通ずるものがあるといえる。

811-826頁、平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理を巡る新たな方向性について－覚書の検討」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）125-160頁、中山信弘『特許法〔第3版〕』（弘文堂、2016）359-364頁

44 平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理を巡る新たな方向性について－覚書の検討」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）125-160頁

45 知財高判平成22年3月24日判タ1358号184頁

サブコンビネーション・クレーム形式で記載された発明は、上記2(1)で紹介した改訂特許・実用新案審査基準や特許・実用新案審査ハンドブックにも示されているように、特許審査段階においては通常の発明と同様に取り扱われるものであり、主観的要素が介在する余地は基本的にない。したがって、インターネットナンバー事件における知財高裁の採ったクレーム解釈は、文言解釈からどこまで離れて解釈することが許されるのか、その基準や要件などが非常に曖昧であるため、特許請求の範囲が有する公示機能や第三者の自由保障なども考慮すると、規範性が高いとはいえないものであったが、主観的要素が介在しにくいサブコンビネーション発明の概念を裁判所におけるクレーム解釈に応用することによって、複数主体が関与する特許権侵害事件において、個別の事実認定に基づく判断の自由度を残しつつ、発明を奨励し、産業の発達に寄与するという特許法の目的を達成する上で保護に値する発明であるかどうかという本質的な判断基準に照らして妥当な結論であって、かつ予見可能性の高い結論を導き出すことができるようになる可能性がある。

そこで次章では複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を権利行使の段階で適切に処理することができる新たなアプローチとして、権利化段階におけるサブコンビネーション発明の概念を権利行使段階に応用し、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題を客観的要件に基づいて適切に規制する新たなアプローチ、すなわちサブコンビネーション発明の概念を権利行使段階におけるクレーム解釈に応用することを試みる。

4 サブコンビネーション2要件テストの提唱

特許権侵害の成否を判断する際に、サブコンビネーション発明の概念をクレーム解釈に応用することで、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を客観的かつ適切に規制する新たなアプローチの提唱を試みる。具体的には、権利行使段階において、後述する「切り出したサブコンビネーション発明が特許性を有すること」及び「意識的除外等の特段の事情がないこと」という2つの要件を満たし、特許発明の中にサブコンビネーション発明と認められるものが存在すると判断された場合には、特許発明の技術的範囲を当該サブコンビネーション発明が認められる範囲にまで実質的に拡張するようにクレーム解釈を行うことを試みるものである。以降、このアプローチを「サブコンビネーション2要件テスト」と呼ぶことにする。

特許発明の中にサブコンビネーション発明が存在するかどうかを検討するにあたり、まず、特許発明中の何をサブコンビネーション発明と認定するのかを明らかにする必要がある。対象となるサブコンビネーション発明の技術的範囲を客観的に確定するために、仮の従属請求項を設ける方法を用いる。例えば、請求項1に係る特許発明が、装置Yを構成要素に含むXシステムに関するものであった場合、装置Yをサブコンビネーション発明として切り出すために、「請求項1のXシステムにおける装置Y。」といった仮の従属請求項を設けて当該従属請求項に係るサブコンビネーション発明の技術的範囲を認定し、サブコンビネーション発明として成立し得るかどうかを検討する。方法の発明の場合には「請求項1のXシステムが行う方法において、装置Yが行う工程(ステップ)。」といった仮の従属請求項を設けてサブコンビネーション発明として成立し得るかどうかを検討する。

以下、物の発明の仮想事例と方法の発明の仮想事例を用いて、間接侵害規定や均等論による対応の限界も示しながら、サブコンビネーション2要件テストの適用について説明する。

(1) 物の発明の仮想事例

最初に物の発明の仮想事例を用いて間接侵害規定や均等論による対応の限界も示しながら、サブコンビネーション2要件テストの適用について説明する。

ア 仮想事例

物の発明の仮想事例として、上記2(1)ウで取り上げた監視システムの事例を用いる。仮想事例では、

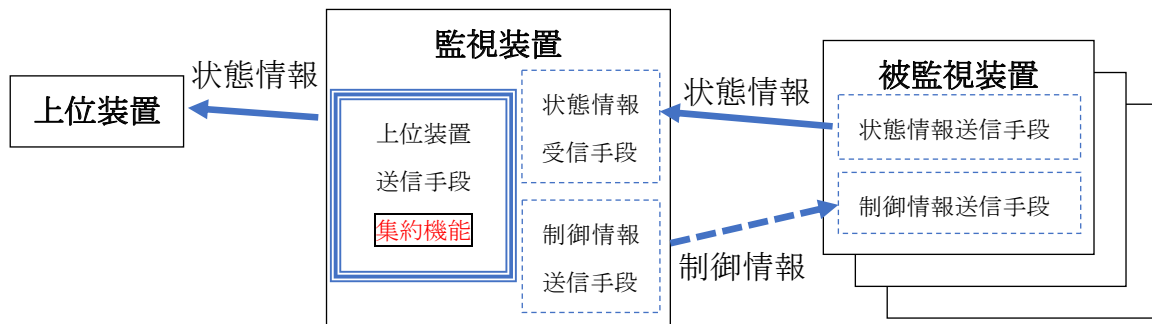
以下に再掲する上位装置、監視装置及び複数の被監視装置から構成された監視システムを記載した請求項1のみで権利化、すなわち特許登録がなされたものと仮定する。

<監視システムに係る特許発明>

【請求項1】 上位装置と、監視装置と、複数の被監視装置からなる監視システムにおいて、前記監視装置は、前記複数の被監視装置から定期的に状態情報を受信する状態情報受信手段と、前記状態情報を上位装置に送信する上位装置送信手段と、前記複数の被監視装置のそれぞれに制御情報を送信する制御情報送信手段と、を有し、前記被監視装置は、自装置に関する状態情報を定期的に前記監視装置に送信する状態情報送信手段と、前記監視装置からの制御情報を受信する制御情報受信手段と、を有し、前記監視装置の上位装置送信手段は、前記複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信することを特徴とする監視システム。

以下は請求項1に係る監視システムを図示したものである。

<監視システム構成図>

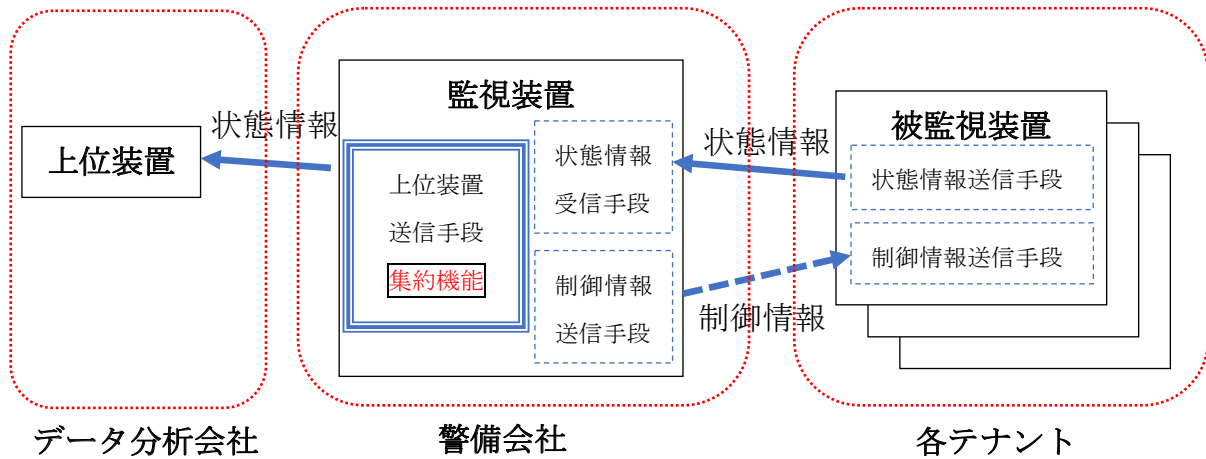


ここで、特許・実用新案審査ハンドブックで説明されていたように、「監視システムにおいて、監視装置が、複数の被監視装置から定期的に状態情報を受信する手段と、前記複数の被監視装置のそれぞれに制御情報を送信する手段と、前記複数の被監視装置からの状態情報を上位装置に送信する手段とを備え、被監視装置が自装置に関する状態情報を定期的に前記監視装置に送信する手段と、前記監視装置からの制御情報を受信する手段とを備える。」ことが公知文献に記載されていたとする。

その場合、監視システムを構成する監視装置が有する上位装置送信手段の「前記複数の被監視装置からの状態情報が同一の内容であるか異なる内容であるかを判断し、同一の内容である状態情報の数が所定数以上であれば、状態情報を集約して上位装置に送信し、所定数未満であれば集約せずに上位装置に送信する」機能（以下、「集約機能」という。）が上記公知文献に記載された監視システムとの関係において、相違点、すなわち新規性を有する部分となる。実際の特許審査では、新規性を有するだけでは特許は付与されず、公知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない、すなわち進歩性も有している必要があるが、ここでは請求項1に係る発明は新規性に加え、進歩性も有するものとして特許が付与されたものとする。

ここで、次の図に示すように複数主体が分担して請求項1に係る監視システムを実施した場合を想定する。具体的には、店舗等の各テナントがそれぞれ防犯センサなど、請求項1でいう「被監視装置」を設け、警備会社が請求項1でいう「監視装置」を設け、人工知能などを用いて危険予測分析を行うデータ分析会社が請求項1でいう「上位装置」を設けた場合を想定する。

<複数主体が分担して監視システムを実施する例>



以下では、このような各テナント、警備会社及びデータ分析会社が分担して実施する行為を特許権侵害として追及できるかどうかについて、間接侵害規定や均等論による対応の限界も示しながら、物の発明に対するサブコンビネーション2要件テストという新たなアプローチの可能性について検討を進めていくこととする。

イ 間接侵害規定による対応の限界

特許権として保護される権利範囲である特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて確定されるものであり、権原のない第三者による実施行為が特許権侵害行為であると認められるためには、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件の全てが充足される必要があるのが原則である。

したがって、権原のない第三者である警備会社が監視システムの一部として実施する監視装置が、請求項1に記載された監視装置に関する構成要件を充足しているだけでは十分でなく、請求項1に記載された監視システムの技術的特徴、すなわち集約機能を備える監視装置とは直接関係のない上位装置や複数の被監視装置に関する構成要件も充足することではじめて特許権侵害が成立する。換言すると、権原のない第三者である警備会社が請求項1に係る特許発明における監視装置だけを業として使用などしていた場合には、特許権侵害とはならない。

構成要件を全て充足しなくても特許権侵害が成立する例外が、特許法101条に限定列挙されている直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い行為を侵害とみなす行為、すなわち間接侵害行為に該当する場合である。請求項1に係る特許発明は監視システムという物の発明であるため、権原のない第三者が請求項1に係る特許発明における監視装置だけを販売するなどといった行為は、特許法101条1号（物の発明に関する専用品型間接侵害）に規定される行為又は、同条2号（物の発明に関する多機能品型間接侵害）に規定される行為に該当し、特許権侵害行為とみなされる可能性はある。

しかしながら、間接侵害行為とは特許発明の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為であって、間接侵害規定の趣旨から当然であるといえるが、特許発明の生産に用いる物の“使用”という行為形態は間接侵害行為には含まれていないため、本仮想事例において、特許発明である監視システムの構成要素である監視装置を警備会社が使用することを間接侵害規定で規制することはできない。

以上のように、特許発明である監視システムは、監視装置が集約機能を備える点に技術的特徴があるにもかかわらず、本仮想事例のように、権原のない第三者である警備会社が集約機能を備える監視装置を使用していた場合に間接侵害規定によって対応することはできない。

ウ 均等論による救済の検討

上記イで見てきたように、権原のない第三者である警備会社が請求項1に係る特許発明における監視装

置だけを使用していた場合、特許法の明文規定による対応は難しい。そうすると、次の対応策としては、特許発明の技術的範囲を特許発明の均等なものに実質的に拡張する法理である均等論を用いることが考えられる。

しかしながら、均等論は均等という言葉が示すように特許発明と均等なものを特許発明の技術的範囲に含める法理であって、特許発明を構成する要素の一部の置換を前提としたものである。権原のない第三者である警備会社が特許発明における監視装置だけを使用していた場合には、特許発明である監視システムとの関係においては、構成要件である「上位装置」や「複数の被監視装置」が何かに置換されたわけではなく、単に省略されただけとなる。そうすると、特許権者が均等侵害の主張を試みた場合、ポールスプライン事件最高裁判決⁴⁶で示された5つの要件のうち、第2要件である置換可能性を満たすことの立証が困難になると考えられる。

特許発明の構成要素の一部を省略する行為は、特許発明の構成要件の一部を省略することなどによって、特許権を回避しつつ、特許発明と同等の効果は得られないまでも近い効果を得ようとする不完全利用行為であり、不完全利用の発明は特許発明と作用効果が同一であるとはいえないことから、通常は特許発明の技術的範囲には属さない。

不完全利用に関しては、不完全利用の発明であっても、均等の要件を実質的に満たすような場合には、均等論の一種として不完全利用の発明が特許発明の技術的範囲に属すると判断すべきであるといった考えがある⁴⁷。特許権侵害差止等請求事件⁴⁸において傍論ではあるものの知財高裁は「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品が特許発明の構成要件中の一部を欠く場合、文言上は全ての構成要件を充足しないことになるが、当該一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ均等の他の要件を充足するときは、均等侵害が成立し得るものと解される。」と述べ、不完全利用の発明が均等侵害の一態様になり得るとの考えを示している。しかしながら、この事件で問題となった特許発明⁴⁹は可動人形という単体の製品に関するものであるから、知財高裁の上記不完全利用の発明に対する考えは単体の製品を前提としたものであるといえ、上記知財高裁の考えを、複数の要素から構成されるネットワークシステムの特許発明において、その一部の要素を欠く場合にも、当該一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ均等の他の要件を充足するときは均等侵害が成立し得るものとまで拡大解釈することは妥当ではないと考えられる。

以上のことから、特許発明である監視システムは、監視装置が集約機能を備える点に技術的特徴があるとはいえ、本仮想事例のように、権原のない警備会社が当該集約機能を備える監視装置を使用していた場合に、均等論に基づいて警備会社による特許権侵害を追及することは一般的に困難であるといえる。

エ サブコンビネーション2要件テストに基づく救済

これまで見てきたように、特許発明である監視システムは、監視装置が集約機能を備える点に技術的特徴があるものの、本仮想事例のように、権原のない警備会社が集約機能を備える監視装置を使用していた場合、請求項1に記載された構成要件の全てを充足しているわけではないため、警備会社の行為は特許権侵害に該当しない。また、既に検討してきたように、間接侵害規定や均等論に基づいて警備会社による特許権侵害を追及することも困難である。

一方で、上記3(2)で言及したように、特許出願時にあらゆる侵害パターンを想定してクレームを記載することを特許出願人に強いることが酷な場合も少なくないと考えられる。例えば、本仮想事例において、監視システムは上位装置、監視装置及び複数の被監視装置がセットで同一主体によって導入されることが特許出願時には商慣習上一般的であった場合などには、特許出願人が出願時に監視装置を単独で記載した請求項を設けることを思いつくのは困難である。このような場合に、特許請求の範囲の記載に不備が

46 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁

47 中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、2012）436頁、角田政芳『特許法概論』（特許庁・（一社）発明協会アジア太平洋工業所有権センター、2018）43頁

48 知財高判平成24年10月11日裁判所 HP 参照（平成24年（ネ）10018号）

49 特許第3761523号

あったからといって、監視装置に集約機能を設けるとの技術的思想である発明が保護される道を機械的に閉ざしてしまうのは、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するといえる。

そこで、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を客観的かつ適切に規制するために、特許権侵害の成否を判断する際に、サブコンビネーション発明の概念をクレーム解釈に応用し、特許発明の中にサブコンビネーション発明と認められるものが存在する場合には、特許発明の技術的範囲を当該サブコンビネーション発明が認められる範囲にまで実質的に拡張すること、すなわちサブコンビネーション2要件テストに基づく救済を試みる。

特許発明の中にサブコンビネーション発明と認められるものが存在するかどうかの検討を行うにあたり、まず、特許発明中の何をサブコンビネーション発明と認定するのかを明らかにする必要がある。そこで、検討対象となるサブコンビネーション発明の技術的範囲を客観的に示すために、仮の従属請求項を設ける方法を用いることは既に述べたとおりである。

仮想事例では「請求項1の監視システムにおける監視装置。」という仮の従属請求項を設け、特許発明である監視システムの中から、監視装置を切り出した場合にサブコンビネーション発明として成立するかどうかについて、以下に示す2つの要件に基づいて判断を行う。

第1要件：切り出したサブコンビネーション発明が特許性を有すること

特許発明からサブコンビネーション発明を切り出す場合、当該サブコンビネーション発明が、新規性や進歩性の判断等において特許性を有していなければならないことは、救済の前提として当然のことであるといえる。

仮想事例の場合、監視システムの技術的特徴は集約機能を備える監視装置であるから、理論的には、監視システムからサブコンビネーション発明として切り出された監視装置も特許性を有するといえる。ただし、もしも集約機能を備える監視装置が公知技術や公知技術から当業者が容易に推考可能なものであった場合には、当該サブコンビネーション発明に特許性は認められないこととなる。

一方で、例えば、監視システムからサブコンビネーション発明として上位装置や被監視装置を切り出した場合には、公知文献に記載された上位装置や被監視装置と何ら相違する点はないから、上位装置や被監視装置は特許性を有するサブコンビネーション発明とは認められない。したがって、上位装置を使用するデータ分析会社や被監視装置を使用する各テナントによる特許権侵害を追及することは第1要件を満たさないため許されない。

ところで、権利行使段階でサブコンビネーション2要件テストを用いる場合、特許審査を伴う権利化段階ではない権利行使段階にて第1要件を満たすかどうか判断することになるため、先行技術とサブコンビネーション発明の対比などを行わなければならないから、関連技術分野の専門知識等が必要となることから、裁判所や当事者の負担が大きいのではないかという批判も考えられ得る。しかしながら、特許権侵害事件において、当事者による特許無効の抗弁や均等侵害の主張によって、関連技術分野の専門知識が裁判所において必要とされる場面は既に存在していることから、第1要件についての判断を権利行使段階にて行うことは実務上対応可能であると考えられる。

第2要件：意識的除外等の特段の事情がないこと

意識的除外として挙げられるのは、権利取得手続段階における特許請求の範囲を減縮する補正などである。例えば、仮想事例において、特許出願人が権利取得手続段階にて、上位装置や被監視装置と集約機能を備える監視装置とを組み合わせた監視システム全体の構成に技術的特徴があるなどと意見書等において主張していた場合や、意識的に監視装置単体の請求項を設けることを避けていた場合などには、監視システムからサブコンビネーション発明として監視装置を切り出し、特許発明の技術的範囲を当該サブコンビネーション発明が認められる範囲にまで拡張することを試みることは、信義則違反であり、許されない。

上記2つの要件を満たす場合には、サブコンビネーション発明に係る仮の従属項が存在するものとして

クレーム解釈、すなわち技術的範囲の確定を行い、特許権侵害の成否について判断を行う。

仮想事例においては、「請求項1の監視システムにおける監視装置。」という仮の従属請求項が存在するものとして、クレーム解釈を行い、技術的範囲を実質的に拡張することになる。つまり、監視システムを構成する上位装置や被監視装置は、発明の構成要件ではなくなり、監視装置を特定するための外部環境的な事項として取り扱われるようになる。これにより、本仮想事例のように、権原のない警備会社が集約機能を備える監視装置を使用していた場合に特許権侵害を追及することが可能となる。

（2）方法の発明の仮想事例

以下では方法の発明の仮想事例を用いて間接侵害規定や均等論による対応の限界も示しながら、サブコンビネーション2要件テストの適用について説明する。

ア 仮想事例

方法の発明の仮想事例として、インターネットナンバー事件で問題となった特許発明⁵⁰を用いる。仮想事例では、クライアントとディレクトリサーバーとがインターネットよりなるコンピュータネットワークを介して接続されたシステムを前提とした“情報ページに対するアクセスを提供する方法”を記載した請求項1のみで権利化、すなわち特許登録がなされたものと仮定する。以下に示すのは、本件特許発明の構成要件をA乃至Gに分説した請求項1である。

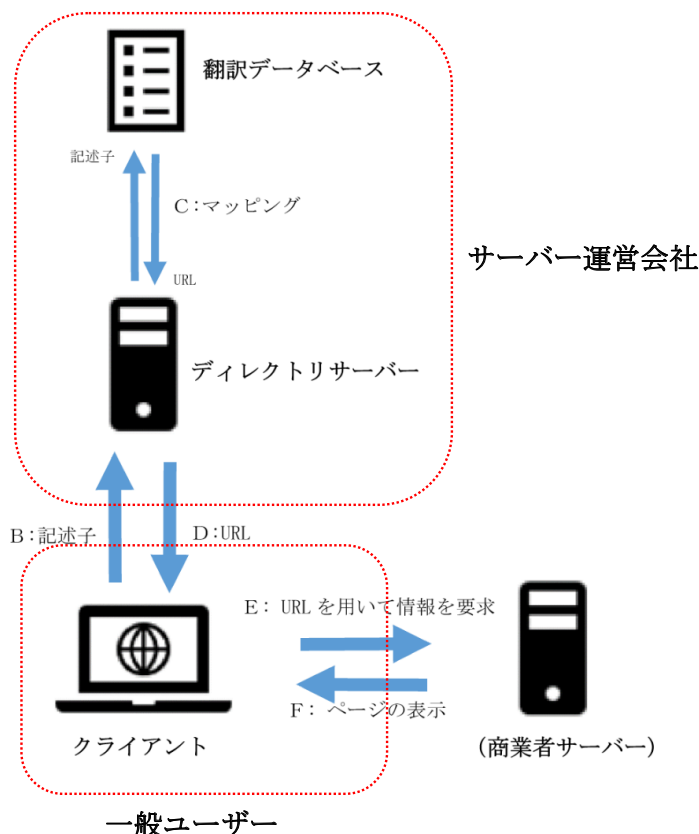
<情報ページに対するアクセス方法に係る特許発明>

【請求項1】

- A インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって、
- B 前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、
- C ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階と、
- D 前記ディレクトリサーバーが、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階と、
- E 前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と、
- F 前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と
- G を備えた情報ページに対するアクセス方法。

以下は請求項1に係るシステムを図示したものである。

<システム構成図>



ここで、請求項1に係る発明は、ディレクトリサーバーがクライアントから提供された記述子を翻訳データベースを用いてURLにマッピングし、REDIRECTコマンド中に前記URLを含めてクライアントに返送する点（以下、「マッピング処理段階」という）、すなわちディレクトリサーバーの処理段階に新規性と進歩性が認められ特許が付与されたものとする。

上図に示すように、本特許発明は、ディレクトリサーバー（翻訳データベース含む）を運営するサーバー運営会社と、ディレクトリサーバーにアクセスするクライアント（端末）を有する一般ユーザーという2つの異なる主体によって分担して実施されていた場合を想定する。請求項1の記載との関係でいえば、構成要件B、E及びFはクライアントでの処理段階について規定しており、構成要件C及びDはディレクトリサーバーでの処理段階について規定している。

以下では、このようなサーバー運営会社と一般ユーザーが分担して実施する行為を特許権侵害として追及できるかどうかについて、間接侵害規定や均等論による対応の限界も示しながら、方法の発明に対するサブコンビネーション2要件テストという新たなアプローチの可能性について検討を進めていくこととする。

イ 間接侵害規定による対応の限界

特許権として保護される権利範囲である特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて確定されるものであり、権原のない第三者による実施行為が特許権侵害行為であると認められるためには、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件の全てが充足される必要があるのが原則である。

したがって、権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いて構成要件CとDに関する段階を実施しているだけであって、構成要件B、E及びFに関する段階は一般ユーザーが実施している場合、サーバー運営会社の実施行為は全ての構成要件を充足するものではないため、サーバー運営会社の行為は特許権侵害に該当しない。

構成要件を全て充足しなくても特許権侵害が成立する例外が、特許法101条に限定列挙されている直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い行為を侵害とみなす行為、すなわち間接侵害行為に該当する場合である。請求項1に係る特許発明は方法の発明であるため、関連する間接侵害規定は特許法101条4号（方法の発明に関する専用品型間接侵害）と同条5号（方法の発明に関する多機能品型間接侵害）の規定となるが、両規定とも、方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を規制するものであるから、サーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いて構成要件CとDに関する段階を実施する行為を当該間接侵害規定で規制することはできない。

以上のように、特許発明である“情報ページに対するアクセスを提供する方法”は、ディレクトリサーバーで実施されるマッピング処理段階に技術的特徴があるにもかかわらず、本仮想事例のように、権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いてマッピング処理段階を実施していた場合に間接侵害規定によって対応することはできない。

ウ 均等論による救済の検討

上記イで見てきたように、権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いてマッピング処理段階を実施していた場合、特許法の明文規定による対応は難しい。そうすると、次の対応策としては、特許発明の技術的範囲を特許発明の均等なものに実質的に拡張する法理である均等論を用いることが考えられる。均等侵害は物の発明だけでなく、方法の発明においても成立し得る⁵¹。

しかしながら、均等論は均等という言葉が示すように特許発明と均等なものの特許発明の技術的範囲に含める法理であって、特許発明を構成する要素の一部の置換を前提としたものである。権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いてマッピング処理段階を実施していた場合には、特許発明である“情報ページに対するアクセスを提供する方法”との関係においては、クライアントが実行する構成要件B、E及びFに関する段階が何か別の段階に置換されたわけではなく、単に省略されるだけとなる。そうすると、特許権者が均等侵害の主張を試みた場合、ボールスプライン事件最高裁判決で示された5つの要件のうち、第2要件である置換可能性を満たすことの立証が困難になると考えられる。

特許発明を構成要素の一部を省略する行為は、特許発明の構成要件の一部を省略することなどによって、特許権を回避しつつ、特許発明と同等の効果は得られないまでも近い効果を得ようとする不完全利用行為であり、不完全利用の発明が均等侵害の一態様になり得るとの考えはあるものの、上記（1）ウで言及したのと同様の理由により、クライアントとディレクトリサーバーとがインターネットよりなるコンピュータネットワークを介して接続されたシステムを前提とした特許発明において、クライアントが実行する段階を全て除いたようなものにまで均等侵害が成立し得るものと解釈することは妥当ではないと考えられる。

以上のことから、特許発明である“情報ページに対するアクセスを提供する方法”はマッピング処理段階を行う点に技術的特徴があるとはいえ、本仮想事例のように、権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いてマッピング処理段階を実施していた場合に、均等論に基づいてサーバー運営会社による特許権侵害を追及することは一般的に困難であるといえる。

エ サブコンビネーション2要件テストに基づく救済

これまで見てきたように、特許発明である“情報ページに対するアクセスを提供する方法”はマッピング処理段階を行う点に技術的特徴があるものの、本仮想事例のように、権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いてマッピング処理段階を実施していた場合、請求項1に記載された構成要件の全てを充足しているわけではないため、特許権侵害とはならない。また、既に検討してきたように、間接侵害規定や均等論に基づいてサーバー運営会社による特許権侵害を追及することも困難であ

51 例えば、食品の包み込み成形方法の特許発明が問題となった事件（知財高判平成23年6月23日判タ1397号245頁）において、均等侵害の成立が認められている。

る。

一方で、上記3(2)で言及したように、特許出願時にあらゆる侵害パターンを想定してクレームを記載することを特許出願人に強いることが酷な場合も少なくないと考えられる。例えば、本仮想事例において、“情報ページに対するアクセスを提供する方法”を開発したのがベンチャー企業であり、特許出願の経験が少なく、特許出願を急ぐあまり、特許出願時にディレクトリサーバーに焦点を当てた権利行使を行えるような請求項を設けることを思い至らなかった場合なども考えられる。このような場合に、特許請求の範囲の記載に不備があったからといって、クライアントからの要求に応じてディレクトリサーバーにマッピング処理段階を行わせるとの技術的思想である発明が保護される道を機械的に閉ざしてしまうのは、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するといえる。

そこで、上記(1)エで検討したのと同様に、本事例においても、仮の従属項を用いたサブコンビネーション2要件テストに基づく救済を試みる。具体的には、「請求項1のアクセス方法において、ディレクトリサーバーが行う段階。」という仮の従属請求項を設け、特許発明の中から、ディレクトリサーバーが行う段階を切り出した場合にサブコンビネーション発明として成立するかどうかについて、先の監視システムの仮想事例と同様に、先述の2要件に基づいて判断を行う。

第1要件：切り出したサブコンビネーション発明が特許性を有すること

本仮想事例の場合、ディレクトリサーバーが行うマッピング処理段階、すなわち請求項1の構成要件C及びDに技術的特徴が認められることから、理論的には、“情報ページに対するアクセスを提供する方法”からサブコンビネーション発明として切り出されたディレクトリサーバーが行う段階（マッピング処理段階）も特許性を有するといえる。ただし、もしもマッピング処理段階を行うサーバー等が公知技術や公知技術から当事者が容易に推考可能なものであった場合には、当該サブコンビネーション発明に特許性は認められないこととなる。

一方で、クライアントが行う段階は、クライアントが記述子をディレクトリサーバーに提供し、ディレクトリサーバーから返送されたURL情報を含むREDIRECTコマンドに従ってページを表示するだけのものであって、このようなクライアントの動作は公知の一般的なパーソナルコンピュータ等が行い得る動作にすぎない。したがって、“情報ページに対するアクセスを提供する方法”からサブコンビネーション発明としてクライアントが行う段階を切り出した場合、特許性を有するサブコンビネーション発明とは認められない。よって、一般ユーザーによる特許権侵害を迫及することは第1要件を満たさないため許されない。

第2要件：意識的除外等の特段の事情がないこと

意識的除外として挙げられるのは、権利取得手続段階における特許請求の範囲を減縮する補正などである。例えば、仮想事例において、特許出願人が権利取得手続段階にて、ディレクトリサーバーが行う段階とクライアントが行う段階とを組み合わせることに“情報ページに対するアクセスを提供する方法”の技術的特徴があるなどと意見書等において主張していた場合や、意識的にディレクトリサーバーが行う段階（マッピング処理段階）に焦点を当てた請求項を設けることを避けていた場合などには、“情報ページに対するアクセスを提供する方法”からサブコンビネーション発明としてディレクトリサーバーが行う段階を切り出し、特許発明の技術的範囲を当該サブコンビネーション発明が認められる範囲にまで拡張することを試みることは、信義則違反であり、許されない。

上記2つの要件を満たす場合には、サブコンビネーション発明に係る仮の従属項が存在するものとしてクレーム解釈、すなわち技術的範囲の確定を行い、特許権侵害の成否について判断を行う。

仮想事例においては、「請求項1のアクセス方法において、ディレクトリサーバーが行う段階。」という仮の従属請求項が存在するものとして、クレーム解釈を行い、技術的範囲を実質的に拡張することになる。つまり、“情報ページに対するアクセスを提供する方法”を構成するクライアントが行う段階は発明の構成要件ではなくなり、ディレクトリサーバーが行う段階を特定するための外部環境的な事項として取り扱

われるようになる。これにより、本仮想事例のように、権原のない第三者であるサーバー運営会社がディレクトリサーバーを用いてマッピング処理段階を実施していた場合に特許権侵害を追及することが可能となる。

（3）スタンドアロン型装置へのサブコンビネーション2要件テストの適用

サブコンビネーション2要件テストが実務的に認められるようになった場合、各構成要素がネットワーク等を介して接続されたシステムの特許発明に対してではなく、単体の装置、いわゆるスタンドアロン型装置を前提とした特許発明に対して、サブコンビネーション2要件テストを用いて、当該単体の装置を構成する要素の一部をあたかもサブコンビネーション発明のように切り出すことで、必要以上に特許として保護される範囲、すなわち技術的範囲の拡張を試みる権利者が現れるおそれがある。

しかしながら、スタンドアロン型装置に係る特許権に基づいて複数主体が関与するシステムに対して権利行使を試みた場合、知財高裁はクレームの記載のみならず、明細書の中身も詳しく吟味するとともに、場合によっては明細書に明記されていない課題や出願当時の公知技術までもも考慮して、特許発明の技術的範囲の認定を行っており⁵²、スタンドアロン型装置に係る特許権の権利範囲を複数主体が関与するシステム、いわゆるネットワーク分散型システムに及ぼすことについて知財高裁は否定的であるとまでは言い切れないものの、非常に慎重であるといえる。

したがって、仮に、サブコンビネーション2要件テストが実務的に認められるようになったとしても、スタンドアロン型装置を前提とした特許発明に対してサブコンビネーション2要件テストを用いて、当該スタンドアロン型装置を構成する要素の一部をあたかもサブコンビネーション発明のように切り出して技術的範囲を拡張することは、明細書中に当該スタンドアロン型装置をネットワークシステム化した実施例などが記載されていない限り、裁判所で認められる可能性は低いといえ、サブコンビネーション2要件テストの導入によって上記のようなスタンドアロン型装置に関する特許発明に基づいて必要以上に技術的範囲が拡張される問題が生じるおそれは低いと考えられる。

（4）小括

これまでの検討から、特許権侵害の成否を判断する際に、サブコンビネーション2要件テストを用いて、特許発明から切り出し可能なサブコンビネーション発明であって、特許性を有し意識的除外等に該当しないサブコンビネーション発明が認められる範囲にまで特許発明の技術的範囲を実質的に拡張することで、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を権利行使段階で適切に規制することが可能となり得ることが明らかとなった。

上記3（3）で指摘したように、インターネットナンバー事件にて知財高裁が行ったクレーム解釈は、本来は発明の構成要件である事項を外部環境的な事項にすぎないと解釈することの基準や要件、すなわち文言解釈からどこまで離れて解釈することが許されるのかといった基準や要件などが非常に曖昧であったため、客観性の確保という点で問題を抱えていた救済アプローチであった。一方で、新たに提唱したサブコンビネーション2要件テストに基づく救済は、サブコンビネーション発明の概念に基づき、公知技術との関係から客観的にサブコンビネーション発明の特許性を評価して、クレーム解釈を行うものであるから、少なくとも客観性の確保という点では、これまでの救済アプローチよりもサブコンビネーション2要件テストに基づく救済の方が優れているといえる。

また、インターネットナンバー事件においては、知財高裁も指摘しているように、クレームの記載の前提部に「アクセスを提供する方法」（下線は筆者が付与した。）との記載があったため、上記のようなクレー

52 携帯型コミュニケーションという公衆通信回線と通信可能な装置に関する特許発明の権利範囲が複数主体の介在を前提としたサーバーと携帯電話無線機とから構成されるシステムにおける被告装置（携帯電話無線機）に及ぶのが争われた事件（知財高判平成22年3月30日裁判所 HP 参照（平成21年（ネ）10055号））、車載ナビゲーション装置というスタンドアロン型の単体の装置に関する特許発明の権利範囲が複数主体の介在を前提としたサーバーと携帯端末からなる被告装置に及ぶのが争われた事件（知財高判平成23年11月30日裁判所 HP 参照（平成23年（ネ）10004号））がある。

ム解釈をできたが、仮に「アクセスする方法」であった場合には、そのようなクレーム解釈を採用することは困難であったのではないかと指摘もあることから、知財高裁が上記のようなクレーム解釈を行うことができたのは個別具体的な事情によるところが大きく、本判決の規範性は高いとはいえない。一方で、サブコンビネーション2要件テストに基づく救済は、原則として、特許権侵害の成否判断の段階では個別具体的な事情を勘案する必要がないため、高い規範性を有し得るといえる。

なお、サブコンビネーション2要件テストは客観性を確保した規範性の高い救済アプローチであるが、特許発明からサブコンビネーション発明を切り出して技術的範囲を拡張するものである以上、特許請求の範囲が果たす公示機能を害し、第三者の予測可能性を多少なりとも損なうものであることは事実であるから、個別の事実認定に基づき、被疑侵害者の事情も十分に考慮することが必要であるといえる。

5 まとめ

通信ネットワークの利用を前提とした特許発明などにおいては、権原のない複数主体によって当該特許発明が分担して実施された場合、現行制度下では、当該実施行為を特許権侵害として追及することが困難であるため、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題を適切に規制し得る新たなアプローチが求められている。

新たな立法措置に頼ることなく、現行制度下において、日本の裁判実務で用いられ得る新たなアプローチについて検討を行う場合、複数主体が関与する特許権侵害事件において高等裁判所レベルの判断が唯一示されているインターネットナンバー事件において知財高裁が採った構成要件の一部をその他の構成要件を特定するための外部環境的な事項にすぎないとしてクレーム解釈を行うアプローチを参酌することは有用であるといえるものの、当該クレーム解釈は、文言解釈からどこまで離れて解釈することが許されるのか、その基準や要件などが非常に曖昧であるため、規範性が高いものとはいえなかった。

知財高裁の採った上記クレーム解釈は、複数の装置や工程などから構成される発明の一部を切り出したサブコンビネーション発明の概念と相通ずるものがあるところ、このサブコンビネーション発明の概念は、複数主体が関与する特許権侵害に関する問題への権利化段階における対策として特許審査実務で広く受け入れられており、その実務は裁判所でも是認されているものであって、かつサブコンビネーション発明は公知技術との関係から客観的にその特許性を評価できるものであることから、筆者は、サブコンビネーション発明の概念を裁判所におけるクレーム解釈に応用することによって、複数主体が関与する特許権侵害事件において、個別の事実認定に基づく判断の自由度を残しつつ、発明を奨励し、産業の発達に寄与するという特許法の目的を達成する上で保護に値する発明であるかどうかという本質的な判断基準に照らして妥当な結論であって、かつ予見可能性の高い結論を導き出すことができる可能性があることを見いだした。

そのうえで、「切り出したサブコンビネーション発明が特許性を有すること」及び「意識的除外等の特段の事情がないこと」という2つの要件から成るサブコンビネーション2要件テストを用いて特許発明の中から切り出したものがサブコンビネーション発明として成立するかどうかについて判断を行い、サブコンビネーション発明が成立すると判断された場合にはサブコンビネーション発明が認められる範囲にまで特許発明の技術的範囲を実質的に拡張することで、複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を権利行使段階で適切に規制する新たなアプローチを提唱した。さらに、間接侵害規制や均等論による適切な規制が困難である複数主体が分担して関与する特許権侵害に関する問題を上記新たなアプローチが適切に規制し得ることを2つの仮想事例を用いて示した。

筆者が提唱するサブコンビネーション2要件テストを用いた新たなアプローチは、複数の構成要素がネットワークを介して接続されたシステムなどを前提とした特許発明に対する複数主体による特許権侵害において、裁判所が柔軟な結論を導くために採用し得るアプローチの選択肢を増やすことに寄与するものであると考える。

(筑波大学ビジネス科学研究科・博士後期課程)