

サブコンビネーションの発明

弁理士 小林 紀史



① はじめに

知的財産高等裁判所は、令和7年7月10日に言い渡した判決（令和6年（ネ）第10012号、清水響裁判長）で、請求項に係る発明がサブコンビネーションの発明であって、しかも、当該請求項に「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場合の扱いを判示しました。具体的には、当該「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」の構造、機能等を特定しないのであれば、当該「他のサブコンビネーション」に関する事項は、当該「請求項に係るサブコンビネーション」を特定するためには意味を有しないものとして、当該請求項に係る発明を認定することが相当であると判示しました。

この考え方は、現行の「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第4節4.に示されたものと同じです。この考え方を採用した判決はこれが初めてではありませんが、その妥当性が改めて確認されたといえます。

② サブコンビネーションの発明とは

「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第4節4.には、次の記載があります。

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、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。

例えば、サーバーとそれに接続された端末とが協働して特定の機能を果たすシステムでは、サーバーと端末とを組み合わせるシステムがコンビネーションであり、サーバー及び端末がそれぞれサブコンビネーションです。

③ サブコンビネーションの発明の特許取得の必要性

二以上の装置を組み合わせた全体装置（コンビネーション）の発明だけでなく、組み合わせられる装置（サブコンビネーション）の発明についても特許の取得が必要とされる理由としては、例えば、システム（コンビネーション）の特許しか取得していない場合、端末のみを製造・販売する競合他社に対しては間接侵害を問う必要が生じ、権利行使が難しくなることが考えられます。端末（サブコンビネーション）の特許を取得しておけば、直接侵害として権利行使しやすいという実務上の大きなメリットがあります。

④ サブコンビネーションの発明の特定

特許を受けるためには、特許請求の範囲の請求項に「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を記載しなければならない。」とされています（特許法第36条第5項）。これは、サブコンビネーションの発明でも同じです。

一方、サブコンビネーションの発明では、その発明を特定するために、当該サブコンビネーションだけでなく、それと組み合わせられる他のサブコンビネーションに関する事項が請求項に記載される場合があります。物の発明を特定するために請求項に記載される事項は、多くの場合、当該発明に係る物に関する事項だけであることに比べると、当該発明に係る物（サブコンビネーション）とは異なる他の物（他のサブコンビネーション）に関する事項が記載される場合があることは、サブコンビネーションの発明の特徴といえます。

もっとも、特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第22版）」によれば、特許法第36条第5項の規定の趣

旨は、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能とすることにあります。したがって、サブコンビネーションの発明を特定するための事項として、他のサブコンビネーションに関する事項を請求項に記載すること自体を不適切とすることは、妥当ではありません。

その一方で、特許請求の範囲の記載は、特許法第70条第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。」と規定されているとおり、権利範囲を定めるという重要な役割を有します。そのため、サブコンビネーションの発明を特定するための事項として、他のサブコンビネーションに関する事項を請求項に記載した結果、特許発明の技術的範囲が不明瞭になることがあってはなりません。

5 サブコンビネーションの発明に関する審査基準

「特許・実用新案審査基準」では、「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」と題して、明確性要件(第Ⅱ部第2章第3節4.2)及び新規性・進歩性(第Ⅲ部第2章第4節4.)の観点から、サブコンビネーションの発明の扱いが説明されています。

明確性要件に関しては、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、次の2つが挙げられています。

- (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

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からといって、直ちに発明が不明確であると判断されるわけではありません。必要な場合には、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することも検討するべきでしょう。

新規性・進歩性に関しては、請求項に係る発明の認定について、「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第4節4.1に次のように記載されています。

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(以下…「構造、機能等」という。)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。

請求項の記載は、それが「他のサブコンビネーション」に関する事項だとしても、当該請求項に係るサブコンビネーションの発明の認定の際に無視されることはありません。しかし、冒頭で紹介した判決も判示しているとおり、「他のサブコンビネーション」に関する事項は、サブコンビネーションの構造、機能等を特定しない限り、当該サブコンビネーションの発明を特定するためには意味を有しないと判断されることには注意が必要です。