

# サブコンビネーション発明の侵害

「赤ちゃんの使用済み紙おむつ処理容器」

2014年3月5日(水)  
電気 I-2  
山田 裕三

原告

英・サンジェニック社  
(特許第4402165号)

被告

日・アップリカ社

侵害

知財高大判平成25年2月1日  
判時2179号36頁、判タ1388号77頁

独占  
ライセンス

日・コンビ社  
「においクルルンポイ」

<http://www.combi.co.jp/products/diaper/kurupoi/>

### 経緯

日・アップリカ社は、英・サンジェニック社と契約を結んで、「におわなくてポイ」の容器とカセットを輸入販売していたが、2008年に契約終了。

英・サンジェニック社は、その後、育児用品大手のコンビと契約。コンビは、日本国外で作った「においクルルンポイ」の容器とカセットを日本で販売。

日・アップリカ社は、サンジェニック社との契約終了以降、容器を購入したために、中国から輸入した類似のカセットを販売していた。

被告の販売していたカセット  
(被疑侵害品、イ号物件)



## (知財高裁判決・要旨)

本件は、発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする本件特許権を有する1審原告（英・サンジェニック社）が、1審被告（日・アップリカ社）に対し、1審被告が輸入・販売する紙おむつ用のごみ貯蔵力セットは1審原告の本件特許権等を侵害するとして、1審被告製品の輸入販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を求めた事案である。

主な争点は、

- ①1審被告製品が1審原告の有する本件特許発明の技術的範囲に属するか  
(サブコンビネーション発明)
- ②1審被告の本件特許権侵害による1審原告の損害額の算定方法  
(102条2項)

### 上記争点①について

#### <原判決（東京地裁）>

本件特許に係るごみ貯蔵力セットは、ごみ貯蔵力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、ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるものであるところ、用途等によって限定されるものではなく、回転装置を備えないごみ貯蔵機器に取り付けて使用することができるようとしたごみ貯蔵力セットを含むとして、1審被告製品は、本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると判断した。

#### <本判決（知財高裁）>

1審被告製品は、本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害するとの原判決の判断を是認した。

# サブコンビネーション発明とは

例えば、

【請求項1】 形状が●●であるねじ山を有するボルト。

【請求項2】請求項1記載のボルトに係合するねじ溝を有するナット。

## コンビネーション発明

2つ以上の物や装置を組み合わせてできる物や装置の発明、2以上のことの方法を組み合わせてできる方法の発明

## サブコンビネーション発明

コンビネーション発明を構成する個々の物や装置、方法の発明

※審査基準:「カートリッジ発明」

# 本件特許権 (特許第4402165号)

## 請求項14(本件発明1)

「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力セット回転装置に係合され回転可能に据え付けるたのごみ貯蔵力セットであって，

該ごみ貯蔵力セットは，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，

前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって，使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と，

前記ごみ貯蔵力セットの支持・回転のたに，前記ごみ貯蔵力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，

前記ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるように構成された，ごみ貯蔵力セット。」

=サブコンビネーション発明

## 請求項11(本件発明2)

「ごみ貯蔵機器の上部に設けられたごみ貯蔵力セットを受け入れる小室と，

前記小室内で前記ごみ貯蔵力セットを回転させるたに，前記小室内に回転可能に据え付けられ，前記ごみ貯蔵力セットに係合するように形成されたごみ貯蔵力セット回転装置と，を備えるごみ貯蔵機器であって，

前記ごみ貯蔵力セット回転装置は，上部環と，  
該上部環から下方へ延びる円筒壁と，

前記ごみ貯蔵力セットの回転のたにごみ貯蔵力セットを支持するための，該円筒壁の下部から内側へ突出するフランジと，を備え，

前記ごみ貯蔵機器は，前記ごみ貯蔵力セット回転装置に係合・支持されるごみ貯蔵力セットをさらに備え，

前記ごみ貯蔵力セットは，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，を備え，

前記ごみ貯蔵力セットは，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力セット回転装置と係合するように備えられた構成を有し，

前記ごみ貯蔵力セットは前記構成によってごみ貯蔵力セット回転装置の前記内側へ突出するフランジから吊り下げられるように構成された，ごみ貯蔵機器。」

=コンビネーション発明

# 侵害の争点

1. サブコンビネーション発明(請求項14)による直接侵害
  - ①用途限定
  - ②意識的除外
2. コンビネーション発明(請求項11)による間接侵害

# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害

## ①用途限定

＜請求項14＞

A 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力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力セットであって、

B 該ごみ貯蔵力セットは、略円柱状のコアを固定する内側壁と、

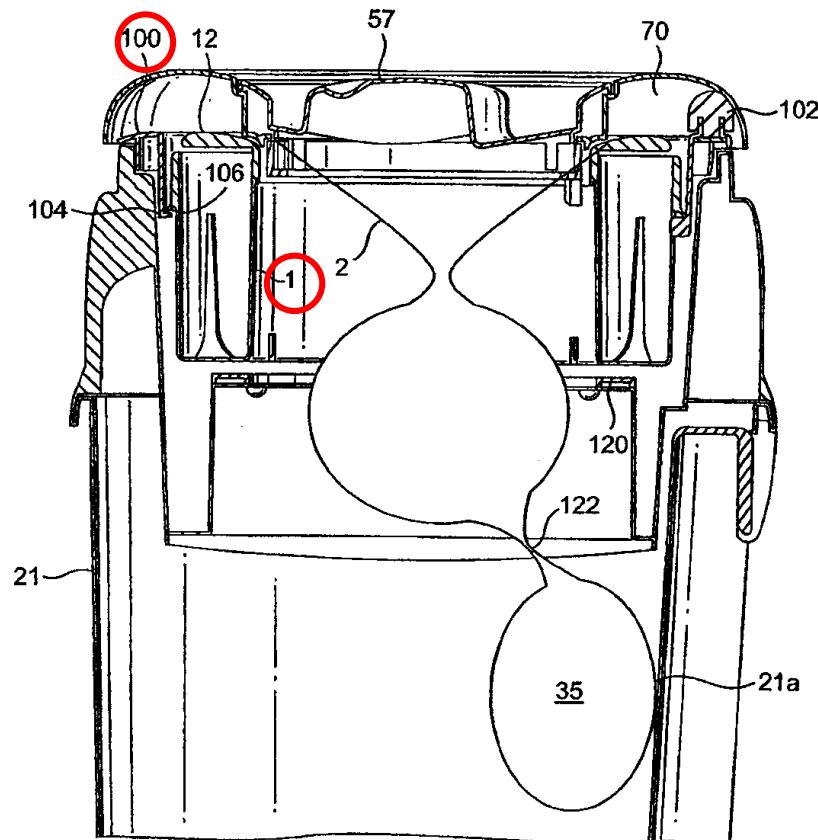
C 外側壁と、

D 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、

E 前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、

F 前記ごみ貯蔵力セットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵力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、

G 前記ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵力セット。



# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害

## ①用途限定

### <被告アップリカ社の主張>

原告特許権のサブコンビネーション発明は、構成要件A、F、Gに記載のように「カセット回転装置」との関係に言及していることから、「カセット回転装置」を備えるごみ貯蔵機器への目的用途に限定されるべき。

被告が販売するカセット(被告カセット)は、「カセット回転装置」の存在しないごみ貯蔵機器にも適合する以上、原告サブコンビネーション発明の範囲には入らない。

- ・被告アップリカ社は、原告サンジェニック社との代理店契約に基づき、以下のごみ貯蔵機器を販売。  
平成5年～ 「Mark I」 カセット回転装置なし  
平成11年～ 「Mark II」 カセット回転装置なし  
平成18年～ 「Mark III」 カセット回転装置あり  
(平成20年 契約終了)
- ・被告カセットは、Mark I～IIIのいずれにも適合可能。

### <原告サンジェニック社の主張>

被告製品は、フィルム回転装置付きのごみ貯蔵機器にも適合する以上、構成要件A、F、Gを備えるものである。

# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害

## ①用途限定

### <裁判所の判断>

本件明細書において、ごみ貯蔵力セットは、ごみ貯蔵力セット回転装置に係合して吊り下げられる構成が開示されていると認められる。

しかしながら、他方、本件明細書においては、上記の構成のみに限定し、それ以外の用途に使用される構成を含むことを排除するような記載は特段存在していない、また、回転装置が欠落したごみ貯蔵機器に適合することが本件発明1のごみ貯蔵力セットとしての技術的意義を損なうことをうかがわせるような記載は存在しない。

これからすると、本件発明1のごみ貯蔵力セットについては、ごみ貯蔵力セット回転装置に係合して吊り下げられる構成ではあるが、かかる用途等に限定されるのではないと解するのが相当であり、このように解することが、本件細書の記載に整合するというべきである。

したがって、本件細書の記載によって、本件発明1のごみ貯蔵力セットは、上記用途に限定されるのではないと解するのが相当であり、これに反する被告の主張を採用することはできない。

# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害

## ②意識的除外

### 請求項14(補正前)

「ごみ貯蔵機器に設けられたごみ貯蔵力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力セットであって、  
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、  
前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、  
前記ごみ貯蔵力セットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵力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、を備えた、ごみ貯蔵力セット。」

補  
正

### 請求項14(補正後)

「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力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力セットであって、  
該ごみ貯蔵力セットは、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、  
前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、  
前記ごみ貯蔵力セットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵力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、  
前記ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵力セット。」

# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害

## ②意識的除外

### 請求項14(補正後)

「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力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力セットであって、

該ごみ貯蔵力セットは、略円柱状のコアを固定する内側壁と、

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、

前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、

前記ごみ貯蔵力セットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵力セット回転装置と係合するよう、前記外側壁から突出する構成と、を備え、

前記ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵力セット。】

### <被告アップリカ社の主張>

原告は、「前記ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるように構成された」との構成要件を補正により追加した上、

ごみ貯蔵力セット回転装置と必ず係合して据え付けられることにより、ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられるという使用態様を必須の構成とすることを強調し、特許を取得したから、

回転装置欠落ごみ貯蔵機器に取り付けて使用することができるようなごみ貯蔵力セットについては、公知技術と相違がないとして、本件発明1より意識的に除外した。

# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害

## ②意識的除外

### <裁判所の判断>

原告は、特許庁に対し、同年10月2日付けで手続補正書及び意見書を提出し、本件発明1に係る請求項14のごみ貯蔵力セットについては、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力セット回転装置に係合され回転可能に据え付けられ、ごみ貯蔵力セット回転装置から「吊り下げられるように構成された」としてその構成を補正し、意見書において、上記の引用例においては、上記補正後の構成の開示示唆はないと述べたことがそれぞれ認められる。

したがって、本件特許の出当時の技術水準及び本件特許の出経過によれば、本件発明1にかかるごみ貯蔵力セットは、ごみ貯蔵力セット回転装置と係合して据え付けられ、ごみ貯蔵力セット回転装置から吊り下げられる構成として特定されたと認めるのが相当である。

そして、他方において、上記の出願経過において、回転装置欠落ごみ貯蔵機器について特段の言及がないこと等からすると、原告(出願人)において、ごみ貯蔵力セットについて、補正により上記の構成とした以上に、回転装置欠落ごみ貯蔵機器に取り付けて使用することができるような構成のごみ貯蔵力セットを意識的に排除したと解することはできないというべきである。

したがって、これを前提とする被告の主張は、いずれ採用することはできない。

# 1. サブコンビネーション発明の直接侵害 結論

①用途限定や②意識的除外以外にも、被告は、サブコンビネーション発明であることに起因して、明確性違反、新規性・進歩性違反、権利濫用等を主張したが、1審、2審のいずれでも主張は認められず、被告による直接侵害は成立すると判断された。

## 2. コンビネーション発明の間接侵害

### 101条2号

「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられるることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

### ＜原告・サンジェニック社の主張＞

「物の発明」:請求項11(ごみ貯蔵機器のコンビネーション発明)  
「その物の生産に用いる物」:被告カセット

## 2. コンビネーション発明の間接侵害

### ＜裁判所の判断＞

原告製品(商品名ニオイ・クルルンポイ)の販売においては、原告製のごみ貯蔵機器とごみ貯蔵力セットが一体として販売されている。

したがって、原告製品用のごみ貯蔵力セットとして被告力セットを購入する消費者は、一旦、原告製のごみ貯蔵機器と原告製ごみ貯蔵力セットが一体となった商品(税込8400円)を購入した後、ごみ貯蔵力セット部分の交換品として被告力セットを購入することになる(被告力セット1個当たり900円)。

したがって、この場合、被告力セットを購入した消費者は、特許実施品である原告製品を購入した後、そのうちの消耗品であるごみ貯蔵力セットの部分を被告力セットに取り替えたことになる。

このような被告力セットの購入の態様、ごみ貯蔵機器本体との価格比等に照らすと、消費者による取替えの品としての被告力セットの設置によって、新たな特許実施品であるごみ貯蔵機器が生産されたのとは認められないから、被告力セットは「その物の生産に用いる物」ということはできない。

※参考判例:「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、…」

## 2. コンビネーション発明の間接侵害

### ＜参考＞キャノン・インクタンク事件

被告によるインクタンク(液体インク収納容器)の販売は…

「インクタンク」のサブコンビネーション発明に係る特許の直接侵害 ⇒ ○  
「プリンタ本体とこれに搭載されるインクタンク(液体インク供給システム)」  
のコンビネーション発明に係る特許の間接侵害 ⇒ ○