

特許権侵害損害賠償請求事件

[平成30年12月27日判決（東京地裁） 平成28年（ワ）第25956号](#)

平成29年（ワ）第27366号

キーワード：数値範囲を含む発明のサポート要件

担当 弁理士 出口 隆弘

## 1. 事案の概要

原告が、被告らの行為が特許権侵害に当たると主張して損害賠償の支払いを求めたのに対し、被告が原告の特許権について無効審判を請求し、原告は当該無効審判において特許請求の範囲の訂正を請求した。

## 2. 結論

請求棄却

## 3. 本件特許権

発明の名称：磁気記録媒体

登録番号：特許第4370851号

出願日：平成15年8月8日

登録日：平成21年9月11日

請求項1に記載の発明（下線部は訂正事項）

A：非磁性支持体の一主面上に、

B：少なくとも無機粉末と結合剤とを含有する非磁性層と、

C：少なくとも強磁性粉末と結合剤とを含有する磁性層とが形成されてなり、

D：上記非磁性支持体の他の一主面上に、バック層が形成されてなり、

E：保磁力 $H_c$  [kA/m] と、SFD（スイッチング・フィールド・ディストリビューション）が、下記式（1）の関係を有し、

F1：上記磁性層の保磁力 $H_c$  [kA/m] と、角形比 $R_s$  [%] とが、下記式（2）の関係を有し、

F2：上記保磁力 $H_c$  [kA/m] が、210以上、221以下であり、

G1：全厚12 $\mu$ m以下である

G2：磁気記録媒体。

G3：（ただし、上記非磁性層の厚みが1.1～2 $\mu$ mである磁気記録媒体を除く。）。

H： $230 \leq H_c \times (1 + 0.5 \times SFD) \dots (1)$

I'： $2.5 \leq H_c / R_s \leq 2.6 \dots (2)$

#### 4. 争点

- (1) 本件特許の無効理由（サポート要件違反）の有無
- (2) 訂正の再抗弁（サポート要件違反が解消したとの主張）の成否

#### 5. 裁判所の判断（下線は筆者）

##### 5-1. 本件発明のサポート要件違反の有無について

(1) 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。

(2) 式(1)について、磁気記録媒体の技術分野で広く知られている式であることを認めるに足りる証拠はない。また、本件明細書において、式(1)の意義に関する記載はない。

(3) 式(1)には、 $H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の値の上限値がないところ、実施例で示されているのは前記の範囲であって、その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた、式(1)の関係が満たされることとなる場合において、当業者が、前記の課題を解決できると認識できたとはいえないとするのが相当である。

(4) 当業者は、本件明細書の記載から、式(1)によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず、また、本件出願当時の技術常識から、上記課題を解決できると認識できるともいえない。

(5) 以上によれば、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、本件明細書の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえないから、本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。

##### 5-2. 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について

(1) 訂正事項1-1は、保持力 $H_c$ を210以上、221以下とするものである（構成要件F2）。

(2)  $H_c$ が210以上という本件訂正事項1-1によって、実施例2は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって、実施例は、実施例3及び実施例4のみであり、また、前記2(3)イのとおり、「最適記録電流」の点から実施例3が実施例とならないとすると、実施例は、実施例4のみとなる。そうすると、式(1)には上限値は定められておらず、下限値である230以上の数値の全てにわたり式(1)を満たすことになるにもかかわらず、本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏

付けられる $H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の数値(範囲)は、245.8(又は245.8~247.5)に限られることになる。

(3)式(1)には、 $H_c \times (1 + 0.5 \times SFD)$ の値の上限値がないところ、実施例で示されているのは前記の数値(範囲)であり、その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた、式(1)の関係が満たされるといえる場合において、当業者が、前記の課題を解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。

(4)本件訂正発明においては、 $H_c$ の上限値は定められたが、 $SFD$ の下限値は定められていない。そして、例えば、 $H_c$ が上限値である221の場合、 $SFD$ が0.082であっても、式(1)を満たすこととなるが、実施例4の $SFD$ は0.341であり、実施例よりも大幅に小さい $SFD$ の値の場合に、当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。

(5)当業者は、本件訂正後も、本件明細書の記載から、式(1)によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず、また、本件出願当時の技術常識から、上記課題を解決できると認識できるともいえない。そうすると、本件特許には特許法123条1項4号の事由があり(前記2)、本件訂正によってもその事由が解消したとは認められない。

以上