

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許請求の範囲が広すぎるために サポート要件違反により特許無効と判断された事例

[知的財産高等裁判所 令和2年12月1日判決 令和2年(ネ)第10039号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「アンテナ装置」とする特許（特許第5237617号）の特許権者である控訴人が、被控訴人が製造・販売している被控訴人製品が本件特許の請求項1記載の発明（本件発明）の技術的範囲に属するとして差止め等と損害賠償を請求した事案で、サポート要件違反による特許無効の抗弁が認められて請求が棄却された事件です。

本件には複数の争点がありましたが、控訴審裁判所が判断したサポート要件違反による無効の抗弁に絞って説明します。

2. 当事者の主張

(1) 被控訴人（原審被告）の主張

「発明の詳細な説明に記載された発明の課題は、限られた空間しか有しないアンテナ装置において、アンテナ素子に加えて新たにアンテナを組み入れた場合、新たに組み入れたアンテナが既設のアンテナの影響を受けてしまい、良好な電気的特性を得られないということであり、発明の詳細な説明に記載された発明は、複数のアンテナが組み込まれても良好な電気的特性を得

ることができるアンテナ装置を提供することを目的とするものであり、ここでいう『電気的特性』とは、専ら（アンテナ素子ではなく）平面アンテナユニットの特性を意味している」

「発明の詳細な説明に記載された発明は、上記の課題を前提として、アンテナ素子の直下に平面アンテナユニットを配置し、アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットとの間隔を所定の範囲（平面アンテナユニットの動作周波数帯の中心周波数の波長を λ とした場合に（以下、『 λ 』は、これと同じ意味で用いる。）約 0.25λ 以上）とすることにより、相互の影響によるアンテナ特性の低下を防止し、良好な電気的特性を得るという発明である」

「請求項1は、①アンテナ素子に加えて別のアンテナ（平面アンテナユニット）を組み込むこと、及び、②アンテナ素子の下縁と上記別のアンテナの上面との間隔が約 0.25λ 以上であることをいずれも特定していない」

「これに対し、発明の詳細な説明には、アンテナ素子に加えてこれとは別のアンテナ（平面アンテナユニット）をアンテナ素子の直下に組み込み、かつ、アンテナ素子の下縁と当該別のア

ンテナの上面との間隔を約 0.25λ 以上とするアンテナ装置しか記載されていない。

そうすると、請求項1に記載された発明のうち、①アンテナ素子以外の別のアンテナ（平面アンテナユニット）が組み込まれていないアンテナ装置、及び②アンテナ素子の下縁と上記別のアンテナ（平面アンテナユニット）の上面との間隔が約 0.25λ 未満であるアンテナ装置に係る発明は、発明の詳細な説明に記載された発明ではない」

(2) 控訴人（原審原告）の主張

「アンテナケース内にアンテナを収納するには、AM放送およびFM放送を受信するためのロッドアンテナ、ヘリカルアンテナ等の従来のアンテナの高さを短縮すること……が必要になるが、アンテナケース内に収まるように単純に短縮するのみでは、アンテナの受信性能が大きく劣化して実用化が困難になるので、高さ約70mm以下のアンテナケース内に収納されながらも、受信性能が良好なFM・AM共用アンテナを提供するという課題（以下『第1の課題』という。）が記載されている。

上記の第1の課題は、AM・FMラ

ジオを受信するためのアンテナ以外のアンテナ、例えば、衛星デジタルラジオを受信するアンテナ……をアンテナケース内に設けるか否かにかかわらず生じる課題である」

「発明の詳細な説明……には、アンテナ装置に、地上波ラジオ放送（AM・FMラジオ）の他に、衛星ラジオ放送、GPS等の多種多様な用途に応じたアンテナをまとめて搭載することが求められるようになったことが記載され、その上で、アンテナ装置に多種多様な用途に応じたアンテナをまとめて搭載する場合、アンテナケース内に収まるように単純に全てのアンテナを入れ込むだけでは良好な電気的特性を得ることができないので、衛星ラジオ放送、GPS等の多種多様な用途に応じたアンテナをまとめて搭載しながらも、受信性能が良好な多用途アンテナを提供するという課題（以下『第2の課題』という。）が記載されている」

「請求項1に記載された発明の課題は、高さ約70mm以下のアンテナケース内に収納されながらも、受信性能が良好なFM・AM共用アンテナを提供することであり、発明の詳細な説明に記載された第1の課題と同じである……。

したがって、請求項1に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載された発明である」

3. 裁判所の判断

「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又はその示唆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。

そして、サポート要件を充足するには、明細書に接した当業者が、特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り、また、課題の解決についても、当業者において、技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって、厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜなら、まず、サポート要件は、発明の公開の代償として独占権を与えするという特許制度の本質に由来するものであるから、明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができれば、サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり、また、明細書が、先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すれば、その記載内容が、科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである」

「背景技術の課題は、アンテナを小型化するために単純に既存のロッドアンテナを短縮すると性能が大きく劣化して実用化が困難になり、さらに、ア

ンテナを70mm以下の低姿勢とすると放射抵抗 R_{rad} が小さくなってしまうことから、アンテナそのものの導体損失の影響により放射効率が低下しやすくなって、さらなる感度劣化の原因になるということであったが……、出願人は、特願2006-315297において、70mm以下の低姿勢としても感度劣化を極力抑制することのできる車両に取り付けられるアンテナ装置を提案することにより、そのような課題を解決したこと……が記載されていると認められる。そして、そのような背景技術の課題が解決されても、さらに、車両には多種多様な用途に応じたアンテナが搭載されていることがあり、……限られた空間しか有していないアンテナケースを備えるアンテナ装置に、既設の立設されたアンテナ素子に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと相互に他のアンテナの影響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題が示されており……、限られた空間しか有していないアンテナケースを備えるアンテナ装置に既設の立設されたアンテナ素子に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込んで良好な電気的特性を得ることができるアンテナ装置を提供するという、上記課題に対応した、発明の詳細な説明に記載された発明の目的が記載されているものと認められる」

「請求項1に記載された発明は、……①アンテナ素子に加えて別のアンテナである平面アンテナユニットを組み込むことは構成要件とされてはおらず、また、②仮にアンテナ素子に加えて平面アンテナユニットを組み込んだ

場合に、アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約0.25λ以上であることも構成要件とされていない」

「これに対し、発明の詳細な説明に記載された発明は、……アンテナ素子と、アンテナ素子の直下であって、前記アンテナ素子の面とほぼ直交するよう配置されている平面アンテナユニットとを備えるアンテナにおいて、平面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の下端との間隔を約0.25λ以上とするものであると認められる」

「そうすると、請求項1に記載された発明のうち、①アンテナ素子以外に平面アンテナユニットが組み込まれていないアンテナ装置の発明、及び②アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットが組み込まれてはいるものの、アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約0.25λ未満であるアンテナ装置の発明は、発明の詳細な説明に記載された発明ではない」

「控訴人の主張する第1の課題は、本件特許の背景技術の課題であって、出願人が出願した特許（特願2006-315297）においてその課題は解決されたものであり、発明の詳細な説明には、そのような背景技術の課題が解決されてもお生じる課題として、限られた空間しか有していないアンテナケースを備えるアンテナ装置に既設の立設されたアンテナに加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと、相互に他のアンテナの影響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題（控訴人の主張する第2の課

題に相当する。）が示されているものと認められる。そのため、第1の課題は、特許請求の範囲記載の発明により解決すべき課題として発明の詳細な説明に記載された課題であるとは認められない」

「訂正認容審決（訂正2014-390078）は、同審決による訂正後の請求項1記載の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見当たらない旨説示するが……、同審決はサポート要件について具体的な判断を示していないし、そのような訂正認容審決が確定したとしても、本件の特許権侵害訴訟において本件特許がサポート要件違反により無効であると判断することが妨げられることはない」

4. 考察

サポート要件充足性は、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明等の記載により「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」が重要な判断基準になります。

本件では、両当事者とも前記の判断基準に従って主張していましたが、その前提となる「当該発明の課題」の解釈で意見が対立していました。すなわち、控訴人は、明細書に「当該発明の課題」として「第1の課題」と「第2

の課題」の二つの課題が記載されており、本件発明は「第1の課題」を解決できると認識できると主張していました。これに対し、被控訴人は、明細書に記載された「当該発明の課題」は「第2の課題」であって、「第1の課題」は背景技術の課題にすぎないと主張していました。

一般論としては、「当該発明の課題」というのは、公知技術で全く未解決な課題に限定されることはないでしょう。既に解決済みの課題であっても、別の解決手法を提供することは産業の発達に寄与しますので、公知技術で既に解決済みの課題が「当該発明の課題」となることもありえます。

しかし本件では、「第1の課題」は従来技術で解決済みであることが明示され、そのうえで「第2の課題」があることがはっきりと記載されていますので、本件明細書を読んだ当業者は、「第2の課題」が「当該発明の課題」と理解することになるでしょう。そのため「第2の課題」を「当該発明の課題」と認定した裁判所の判断は妥当と思われる。

また、訂正認容審決がありましたが、本訴訟において、サポート要件違反の無効の抗弁が妨げられないとする裁判所の判断は妥当と思われる。

いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。