



® 平成 30 年 10 月 1 日 (月)

No. 14783 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許無効審決 (不成立) 取消事件

(「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」)(特許第4975647号)

発明の容易想到性誤認事件) [上] (全2回)

—平成29年 (行ケ) 第10096号、平成30年5月15日判決言渡—

本件訂正発明で訂正された、本件訂正発明1と甲1発明との相違点である、甲1発明におけるSiO₂粒子 (非磁性材) の含有量を「3重量%」(3m o l %) から「6m o l %以上」とすることは、審決が認定したように新規事項を追加するものではなく、又、特許請求の範囲を拡張ないし変更する訂正を看過した誤りはないものであり、審決が認定した甲1号証の外、背景技術と本件特許の優先日当時の技術常識等を考慮すると、その酸化物の含有量を6m o l %以上に増加させる動機付けがあったと認めるのが相当であり、又、分散状態が変化する可能性があること、又、本件組織が維持されるかどうかが不明であるものの、直ちに非磁性材の含有量を増やすことは阻害要因になるとはいえないとし、非磁性材の



SINCE 1891

特許業務法人 浅村特許事務所

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー

電話: 03-5715-8651(代) FAX: 03-5460-6310・6320 asamura@asamura.jp www.asamura.jp

所長 弁理士 金井 建
後藤 明
山本 生
亀岡 司
金橋 之
田原 誠
原 太
菊 史

会長 弁理士 浅池 村
水本 皓
白野 弘
浅江 光
亀山 則
松宮 也
渡野 統
岡 恵

副所長 弁理士 浅平 村
望月 昌
畑中 啓
篠田 良
中 孝
伊山 麻
大藤 卓
日方 博
和 幸

弁理士 井上 洋
下大 克
岩 一
北見 晶
水川 裕
田野 祐
林 祐
三

浅村法律事務所

所長 弁理士 浅村 昌
和 田 弘

電話: 03-5715-8640(代) FAX: 03-3540-1997 E-mail: law@asamura.jp

弁理士 後藤 晴 男

弁護士 松川 直 樹

弁護士 和田 研 史

含有量を6m o 1 %以上とすることによって格別の効果を奏するものと認めることはできないし、メカニカルアロイングによる合金製造の際に、ボールや容器を構成する材料等の混入による汚染が伴うことは技術常識であるものの、その汚染の程度が本件訂正発明1に係るスパッタリングターゲットの作製を困難にするようなものであると認めるに足る的確な証拠はなく、原告は無効審判において甲1と甲4との組合せや、甲1と甲6との組合せを無効理由として主張していないことを根拠に、本件訴訟において原告がこの点について主張するのは失当である旨の被告の主張は、原告が主張する事項が、いわゆる公知事実に止まらず、本件特許の優先日において技術常識に至っていたものであるとして、結論として、本件訂正発明1は、甲1発明及び技術常識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と認められるから、取消事由3の2は理由があるとして、審決を取り消した事例である。

第1 当裁判所の判断

当裁判所は、原告が主張する取消事由3の2（相違点の容易想到性に関する判断の誤り）は理由があるから、審決には取り消されるべき違法があると判断する。その取消事由を述べる際に、以下の1から3について証拠の認定を行った後に、4～6の取消事由について理由なしとして、7の取消事由を理由ありとした。

- 1 本件訂正発明について ((1)本件訂正発明の特許請求の範囲及び(2)本件明細書の記載を認定した。)
- 2 引用発明について ((1)審決において引用された甲1に係る特願平8-268023号につき、その公開公報（特開平10-88333号公報（甲2、本件特許出願の優先日前である平成10年4月7日に出願公開））により認定した。)
- 3 背景技術と本件特許の優先日当時の技術常識等 ((1)磁気記録に関する技術（甲1、2、4～6、26の1～45、47～56、乙3～6、9、11）（ア 磁気記録方式及びイ 磁気記録膜等への酸化物の添加）及び(2)メカニカルアロイング（甲58、59）について認定した。)

以上の各認定は記載を省略

- 4 取消事由2の1（訂正による新規事項追加の禁止に関する判断の誤り）について

- (1) 事案に鑑み、取消事由2の1から検討する。
- (2) 原告は、(中略)強磁性材と非磁性材の含有量（モルパーセント）の値の合計が100を超えており、その開示内容が不明確であり、非磁性材の含有量が6m o 1 %を超える部分については明細書に記載がないことになるから、本件訂正は、明細書に記載のない新規事項を追加するものであると主張する。

この点につき、本件明細書の段落【0027】に接した当業者は、(中略)実施例3は94：8（モル）の割合で強磁性材と非磁性材を秤量して混合、焼結して得られたものであると理解すると認めることが相当であるから、モル数の合計値が100でないことをもって、直ちにいずれかの値に誤りがあり、実施例3の記載が存在しないものとして扱わなければならないとはいえない。本件明細書の実施例3には、非磁性材の含有量が「7.84m o 1 %」のスパッタリングターゲットが開示されていると認められる。

したがって、本件訂正が新規事項を追加するものではないとした審決に誤りはないというべきであり、この点についての原告の主張を採用することはできない。

- 5 取消事由2の2（特許請求の範囲を拡張ないし変更する訂正を看過した誤り）について

原告は、本件訂正発明は、非磁性材の分散形態を特定のものに限定することに本質があり、非磁性材を6m o 1 %以上含むことは発明の本質と無関係であるのに、非磁性材の含有量を「6m o 1 %以上」とする本件訂正は、訂正前の特許請求の範囲に記載されている発明を実質的に拡張ないし変更するものであって、この点を看過して訂正を認めた審決の判断は誤りであると主張する。