

判決年月日	平成２８年１２月２１日	担当部	知的財産高等裁判所　第４部
事 件 番 号	平成２７年(行ケ)１０２６１号		
○　発明の名称を「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」とする発明について、訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであるとしたものの、訂正発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、サポート要件を満たさないとした事例。			

(関連条文) 特許法36条6項1号, 同法134条の2第9項, 同法126条5項

(関連する権利番号等) 特許第4673448号, 無効2014-800158号

判 決 要 旨

発明の名称を「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」とする本件各発明に係る原告の特許について、被告から特許無効審判請求がされ、原告が、特許請求の範囲について、ターゲット中の球形の合金相(B)内においてCrの濃度変動があることを特定するなどの訂正請求をしたところ、特許庁は、本件訂正は、新たな技術的事項を導入するものであるとして、本件訂正を認めず、仮に、本件訂正が認められたとしても、本件各訂正発明は、発明の課題解決手段である球形の合金相(B)の中心付近にCrが25mol%以上濃縮し、外周部にかけてCrの含有量が中心部より低くなる組成であることなどが特定されていない点で、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないなどとして、無効審決をした。本件は、原告が審決の取消しを求める事案である。

本判決は、以下のとおり、本件訂正は新たな技術的事項を導入しないものであるとしたものの、本件各訂正発明(請求項4に係る発明を除く。)は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、サポート要件を満たさないと判断し、審決の判断に誤りはないとした。なお、請求項4に係る部分については審決を取り消した。

(1) 新規事項の追加について

「本件訂正は、特許請求の範囲に限定を付加するものであって、訂正事項1ないし3は、いずれも本件明細書に明示的に記載された事項ないし本件明細書の記載から自明な事項である。このような場合、本件訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものというべきであるところ、本件訂正前の特許請求の範囲や本件明細書に、球形の合金相(B)に含まれるCrとCoの濃度分布について、訂正事項1ないし3に矛盾する記載も見当たらない。

したがって、本件訂正は、本件明細書等に記載された範囲内においてするものであるとすることができる。」

(2) サポート要件について

「①本件各訂正発明の構成要件である合金相(B)が球形であることは、「中心付近に

C r が 2 5 m o l % 以上濃縮し，外周部にかけてC r の含有量が中心部より低くなる組成の合金相」を形成するために求められているものと理解できること，②本件明細書の発明を実施するための形態に関する記載は，中心付近にC r が約 2 5 m o l % 以上濃縮し，外周部にかけてC r の含有量が中心部より低くなる組成の合金相が形成されることを想定していること，③本件明細書に記載された実施例 1 ないし 6，8 及び 9 は，全て球形の合金相（B）について，「C r が 2 5 m o l % 以上濃縮されたC r リッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてC r の濃度が低くなっている」ものであり，かつ，実施例 7 に記載された球形の合金相（B）も，下限値は不明であるもののC r が「濃縮されたC r リッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてC r の濃度が低くなっている」ものであること，④球形の合金相（B）について，C r の濃度変動の程度が小さい場合に，漏洩磁束の向上という本件各訂正発明の課題を解決できるか否かは明らかではないことからすれば，C r の濃度変動があるだけで，その濃度変動の程度が何ら特定されていない球形の合金相（B）を含むターゲットは，当業者が本件各訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということとはできない。」