

|                                                                                                                          |                  |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| 判決年月日                                                                                                                    | 平成25年7月17日       | 担当<br>部 | 知的財産高等裁判所 第1部 |
| 事件番号                                                                                                                     | 平成24年（行ケ）第10180号 |         |               |
| ○希土類元素として経済的に安価なLaを使用した場合でも、Q値40000以上という優れた特性の誘電体磁器を安定して供給できることは、当業者が十分に予測し得ることであるとして、容易想到性を否定し無効審判請求を不成立とした審決が取り消された事例。 |                  |         |               |

（関連条文） 特許法29条2項

- 1 本件は、無効審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。
- 2 判決は、次のとおり述べて、原告の主張は採用できず、審決による本件発明1と甲1発明との相違点認定には誤りはないとした。

「当該発明（本件発明1）と先行発明（甲1発明）との相違点を確定する趣旨は、先行発明に係る技術事項を起点として、当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かを検討するためのものである。甲1発明に、当該発明の構成（Laを希土類元素のうちモル比で90%以上含有するものを使用すること）に係る記載がない以上、同構成を当然に一致するものとして容易想到性の有無についての判断の基礎とすることは妥当とはいえない。

この点、甲1には、希土類元素としてLaを単独で使用した実施例…が記載されている。しかし、審決が引用した発明は、実施例から認定したものではないから、実施例記載部分から、本件発明1と甲1発明とが、希土類元素として「Ln：但し、Laを希土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの」を使用する点で一致すると認定することは、妥当を欠くというべきである。」

- 3 もっとも、判決は、次のとおり述べて、審決の容易想到性判断には誤りがあり、審決は取り消されるべきとした。

「甲1において希土類元素としてLaを単独で使用したもの…については、Q値は39000とされ、本件発明1の下限値に近接する値が示されている。また、甲1発明の組成と一致し、希土類元素としてLaを単独で使用した誘電体磁器において、40000以上のQ値が得られることは、当業者において広く知られた事項である…から、甲1発明のうち、希土類元素としてLaを単独で使用したものにおいて、40000以上のQ値が得られることは、当業者が十分に予測し得るといえる。

以上によれば、甲1発明において、希土類元素としてLaを単独で使用する（すなわち、Laを希土類元素のうちモル比で90%以上含有するものを使用する）とともに、Q値を40000以上とすることに、困難性はないというべきである。」

- 4 なお、判決は、審決が認定した甲1発明の内容については、「審決が、『(B)A1の酸化物の少なくとも一部が $\beta$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の結晶相として存在するとともに、前記 $\beta$ -

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の結晶相を1／100000～3体積％含有すること。』の事項を含む甲1発明を認定したことには、疑問の余地がある。」，「甲1に、所定の組成を有する誘電体磁器組成物であって、『結晶系が六方晶および／または斜方晶の結晶を80体積％以上有する』ものが記載されているということとはできない。」と判示して、審決の甲1発明の認定には、誤りがあると解するので、今後審理が再開される審判手続においては、甲1発明についても、再検討を要するというべきであるとした。