

判決年月日	平成30年5月15日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成29年(行ケ)10096号		

○ 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、新規性、進歩性及びサポート要件適合性をいずれも肯定して、特許無効審判請求を不成立とした審決を、進歩性の判断に誤りがあるとして取り消した事例

(関連条文) 特許法 29 条 1 項 3 号, 29 条 2 項, 134 条の 2, 126 条

(関連する権利番号等) 無効 2014-800157 号, 特許第 4975647 号

判 決 要 旨

- 1 被告は、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の特許権者である。原告は、新規性欠如、進歩性欠如、サポート要件不適合を無効理由として無効審判請求をしたところ、特許庁は、被告による訂正請求を認めた上で、原告の請求は成り立たない旨の審決をした。

本件は、原告が、審決には訂正要件適合性、新規性、進歩性等について判断の誤りがあると主張して、その取消しを求めた事案である。

- 2 本判決は、次のように、進歩性についての審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。

(1) 本件訂正発明 1 に係る組織は「形状 1」(「非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径 2 μm の全ての仮想円よりも小さい」) 又は「形状 2」(「非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径 2 μm の全ての仮想円…と、強磁性材と非磁性材の界面との間で、少なくとも 2 点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子」) からなると、両形状は択一的に記載されている。本件訂正発明 1 に係る組織のうち「形状 1」を選択した発明と甲 1 発明(特願平 8-268023 号, 特開平 10-88333 号公報)とを対比すると、両発明は「形状 1」を有する点において一致し、非磁性材の含有量が、前者の発明は「6mol%以上」であるのに対し、甲 1 発明は「3 重量%(3.2mol%)」である点において相違する。

(2) 本件特許の優先日当時、垂直磁気記録媒体において、非磁性材である SiO₂ を 11mol% あるいは 15~40vol% 含有する磁性膜は、粒子の孤立化が促進され、磁気特性やノイズ特性に優れていることが知られており、非磁性材を 6mol% 以上含有するスパッタリングターゲットは技術常識であった。また、優れたスパッタリングターゲットを得るために、材料やその含有割合、混合条件、焼結条件等に関し、日々検討が加えられている状況にあった。そして、非磁性材の含有量が 6mol% という境界値に技術的意義があることは何らうかがわれないし、甲 1 発明に基づいて非磁性材の含有量が 6mol% 以上であるターゲットを製造することに技術的困難性が伴うものであったともいえない。したがって、甲 1 発明に基づいて、非磁性材の含有量を 6mol% 以上に増加させる動機

付けがあったと認められる。

被告は、甲 1 発明において非磁性材の含有量を「3 重量%」(3.2mol%)から「6mol%以上」に増加させた場合に組織が維持されるかどうか不明であることは、甲 1 発明において非磁性材の含有量を増やすことの阻害要因になると主張する。しかし、引用発明に係る文献の記載や、合金化した複合粒子を作る方法であるメカニカルアロイングに関する技術常識に照らすと、分散状態が変化する可能性があるとか、組織が維持されるかどうかは不明であることが、直ちに非磁性材の含有量を増やすことの阻害要因になるとはいえない。また、甲 1 発明に係るターゲットが面内磁気記録媒体の製造に用いるための物として開示されていたとしても、垂直磁気記録方式に関する文献に接し、本件特許の優先日当時における技術常識を有する当業者は、甲 1 発明に係る組成、組織を有するターゲットを出発点として、相違点に係る発明特定事項を有する発明とすることを容易に想到できるというべきである。

さらに、本件訂正発明 1 の効果についても、明細書によれば、ターゲット中の非磁性材が 3mol%という甲 1 発明と同様のものにおいても認められるというのであって、非磁性材の含有量を 6mol%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。

- (3) 以上によれば、本件訂正発明 1 における選択肢の一つである「形状 1」を選択し、当該選択肢を発明特定事項とする発明は、甲 1 発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものと認められるから、これを包含する組織形状を発明特定事項とする本件訂正発明 1 も進歩性を有しない。