

新規事項の追加及びサポート要件の判断に関する裁判例  
 「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」事件

H28.12.21 判決 知財高裁 平成27年（行ケ）第10261号

審決（無効・成立）取消請求事件：一部審決取消

概要

本件訂正発明（請求項4に係る発明を除く）は、**本件明細書のメカニズムの記載から、当業者が本件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**として、サポート要件を満たさないとした審決の判断が維持された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項1】（下線は、訂正箇所。）

Crが5mol%以上20mol%以下、残余がCoである合金と非磁性材粒子との混合体からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、このターゲットの組織が、合金の中に前記非磁性材粒子が均一に微細分散した相（A）と、前記相（A）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が4%以上40%以下であり、長軸と短軸の差が0～50%である球形の合金相（B）とを有し、

前記球形の合金相（B）はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している

ことを特徴とする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。

【主な争点】

1. 新規事項の追加に係る判断の誤り（取消事由1）
2. サポート要件に係る判断の誤り（取消事由3）

【本件審決】

本件審決では、i) 合金相（B）のCr濃度の態様について、「中心付近にCrが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」態様以外の態様は、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえず、ii) 本件各発明は、合金相（B）が、Co-Cr合金であって、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が特定されていないから、サポート要件を満たしておらず、無効とすべきものであると判断された。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

1. 取消事由1について

『(2) 本件明細書の記載

上記のとおり、本件訂正は、いずれも球形の合金相（B）の組成のうちCrとCoの濃度分布について限定を付加するものである。

そして、本件明細書の【0016】には、「球形の合金相（B）には、少なからずCrの濃度が低い領

域と高い領域が存在し」と、球形の合金相（B）の組成のうち、Crの濃度分布について「Cr濃度の高い領域と低い領域」があることが、明示的に記載されている。また、前記のとおり、請求項1ないし3における球形の合金相（B）は、いずれも組成としてCrとCoを含むものであるから、球形の合金相（B）の組成のうち、Coの濃度分布について、「Co濃度の高い領域と低い領域」があることも、本件明細書の上記記載から自明である。

・・・(略)・・・

よって、本件訂正を認めなかった本件審決の判断は、誤りである。』

2. 取消事由3について

『オ まとめ

以上のとおり、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Crが約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、「Crが25mol%以上濃縮されたCrリッチ相が中心付近に存在し、外周に近づくにつれてCr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Crが「濃縮されたCrリッチ相が中心付近に存在し、外周に近づくにつれてCr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、Cr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、Cr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。

・・・(略)・・・

(3) 原告の主張について

ア 第1のメカニズム(【0016】)及び第2のメカニズム(【0017】)原告は、球形の合金相(B)内において濃度変動が存在し、球形の合金相(B)と相(A)との組成が異なることが明らかになった本件各訂正発明は、第1のメカニズムに関する記載(【0016】)及び第2のメカニズムに関する記載(【0017】)により、当業者が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と主張する。

確かに、本件明細書の【0016】及び【0017】に記載された第1及び第2のメカニズムによれば、定性的には、球形の合金相(B)中にCrの濃度が低い領域と高い領域の存在により生じた濃度変動があれば(第1のメカニズム)、あるいは、球形の合金相(B)中に析出物としてCrが存在すれば(第2のメカニズム)、ターゲットの透磁率は低くなることと解することは可能である。

しかし、第1のメカニズムについては、ターゲットの透磁率を低くするために必要な格子歪みを発生させるためには、Crの濃度について「濃度変動の大きな場所」の存在が必要とされており、単にCrの濃度変動があれば足りると解することまではできない。そして、【0016】の記載からでは、定量的に、第1のメカニズムに関し、どの程度のCrの濃度変動を有する場所が、ターゲットの透磁率を低くするために必要な程度の「格子歪み」を発生させる「濃度変動の大きな場所」に該当するのかがについて明らかではない。

また、第2のメカニズムについても「Cr濃度の高い領域」が必要とされており、Cr濃度が一定程度以上であることが求められており、単に析出物としてCrがあれば足りると解することまではできない。そして、【0017】の記載からでは、定量的に、どの程度のCr濃度であれば「Cr濃度の高い領域」に該当するのかがについて明らかではない。

そうすると、球形の合金相(B)の存在により、第1のメカニズム及び第2のメカニズムによってターゲットの透磁率が低くなるとしても、当業者は、球形の合金相(B)のCrの濃度変動の程度を一切考慮せずに、球形の合金相(B)が存在するだけで、漏洩磁束が高められると認識するまでは至らないから、Cr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はできない。

・・・(略)・・・

したがって、本件訂正発明1ないし3に係る請求項1ないし3の記載は、サポート要件を満たしてい

るとはいえないから、請求項1ないし3に係る発明についての本件審決の判断に誤りはない。』

3. 結論

以上より、本件訂正を認めなかった本件審決の判断は誤りであり、原告の請求は、本件審決のうち、請求項4に係る部分の取消しは、理由があるから認容され、その他は、棄却された。

〔検討〕

1. 訂正事項に関して、審決では、本件明細書には具体的な態様の記載しかなく、新規事項の追加に該当すると判断されていたが、判決では、Crの濃度分布は本件明細書に明示的に記載されており、Coの濃度分布は自明であることから、新規事項の追加に該当しないと判断された。Crの濃度分布は本件明細書に明示的に記載された事項であり、Coの濃度分布は本件明細書から自明な事項であることから、妥当な判断といえる。

2. サポート要件に関して、審決、判決ともに、本件訂正発明(ただし判決では請求項4を除いている)は、Cr濃度変動の程度が特定されておらず、サポート要件を満たさないと判断された。原告は、メカニズムの記載を根拠に、例えば、逆の濃度分布(Cr濃度：中心部<外周部)を想定した場合であっても、当業者であれば、格子歪みが生じて、漏洩磁束が高められると認識できるため、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲内であると主張していたが、判決では、明細書の記載のメカニズムからは逆の濃度分布の態様を認識できる範囲内かどうか不明であるとして無効審決が維持された。

《実務上の指針》

本件は、明細書のメカニズムを根拠にサポート要件を満たすと主張する際に、どのレベルであれば認められるのかが参考となる事例である。本件では、実施例の種類が少なくメカニズムを記載したと推察されるが、メカニズムを記載するならば、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものと言えるレベルまでの記載をする必要がある。

〔関連判決〕

本件特許権(請求項2、5、6、8のみ)に基づく特許権侵害差止請求控訴事件(平成28年(ネ)第10010号、原審・東京地方裁判所平成25年(ワ)第3357号)も係属していたが、技術的範囲に属するものではなく、さらに本件判決と同様に、サポート要件を満たさず無効にされるべきものであるとして、本件判決と同日に棄却されている。

以上