

「無鉛はんだ合金」事件

【事件の概要】

特許第 3152945 号（本件特許）の請求項 1～4 に係る特許がいわゆるサポート要件を満たしているかが争われた事案。

【事件の表示、出典】

H21.9.29 知財高裁平成 20（行ケ）第 10484 号事件
裁判所 H P

【参照条文】

平成 14 年法律第 24 号による改正前の特許法 36 条(旧 36 条)6 項 1 号

【キーワード】

いわゆるサポート要件

1.事案の概要

原告は、発明の名称を「無鉛はんだ合金」とする本件特許の特許権者である。

被告は、前記請求項について特許無効審判請求し、特許庁が前記請求項に係る特許を無効とする旨を審決したことから、特許権者である原告がその取消しを求めた事案である。

2.争点

請求項 1～4 に係る特許が平成 14 年法律第 24 号による改正前の特許法 36 条(旧 36 条)6 項 1 号の規定する要件(いわゆるサポート要件)を満たしているか等。

3.事実関係

本件特許の請求項 1（本件発明 1）の記載は下記のとおりである。

「Cu0.3～0.7 重量%,Ni0.04～0.1 重量%,残部 Sn からなる,金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。」

審決は、「無鉛はんだ合金が本件発明 1 の組成を有することにより、『金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した』という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として『Cu と Ni は互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため,Ni は Sn-Cu 金属間化合物の発生を抑制する作用をする』との趣旨の記載があるにすぎず,本件発明 1 が有する性質である『金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した』が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか,当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法(測定方法)についての開示すらない。」(8 頁 18 行～26 行)、「本件明細書の『発明の詳細な説明』

が、当業者において、無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより、本件発明 1 が有する『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』という性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものとはいえない。」(8 頁 27 行～30 行)等として、請求項 1～4 に係る特許を無効とする旨を審決した。

原告は、審決は「具体例の開示があるかどうか及び具体的な方法(測定方法)の開示があるかどうかという、形式論だけに終始したものであり、当業者の観点から『発明の詳細な説明』を解釈していない違法がある。」「『特許を受けようとする発明』が『発明の詳細な説明に記載』されているかどうかは、『発明の詳細な説明』全体から総合的に判断すべき事実である。本件発明 1 では、溶融はんだに求められる性質に対して、Sn-Cu 系はんだ合金の場合には Cu_6Sn_5 のような金属間化合物が問題であることを開示しており、この問題となる金属間化合物の発生を Ni の添加によって抑制したことも開示しており、そうすると、当業者であれば本件発明 1 の発明特定事項である『金属間化合物の発生を抑制し』という事実は普通に導き出すことができるものである。」「審決は、実施例とはあたかも数値を開示した実験例だけであると考えているようであるが、数値上の比較がないということだけを判断の基準とすることは間違いである。」などとして、審決の違法性を主張した。

4. 裁判所の判断

裁判所は、本件(訂正後の)明細書の「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない点は認めたと、次のように判示した。

「確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから、本件発明 1 の特徴的な部分は、『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』ことにあり、Cu と Ni の数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」

5. 検討

本判決は、「本件優先権主張日前に『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められない」との事情の下、「本件発明 1 の特徴的な部分は、『Sn を主として、これに、Cu と Ni を加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制

され、流動性が向上した』ことにあ」るとの認定を前提として下されたものである。

仮に、本件発明が Cu と Ni の含有量範囲に特徴がある発明であると認定されるべきものであれば、当該範囲とすることにより顕著な効果が得られることを明らかにするための具体的な測定手法や測定結果の記載が求められることとなることは、言うまでもない。

なお、本件特許の請求項 1～4 については先立つ 2 件の無効審判請求があり、本件は第 3 次請求である。第 1 次無効審判請求（請求日：平成 16 年 12 月 24 日、請求人：東京半田錫工業協同組合）は請求不成立の審決がなされ、その後、最高裁に上告受理申立を行ったが不受理とされた。また、第 2 次無効審判請求（請求日：平成 18 年 10 月 30 日、請求人：ソルダーコート株式会社）は請求不成立との審決がなされ、その後の審決取消訴訟は訴え取下とされている。

（弁理士 片山 健一）