

[事件の表示、出典]

H20.3.3 大阪地裁 平成 18 年(ワ)第 6162 号 特許権侵害差止等請求事件

[事案の概要]

被告が製造販売等する無鉛はんだ合金(製品番号 L L S 2 2 7)は原告の特許権にかかる特許発明の範囲に属するから、それを製造販売等する行為は同特許権を侵害すると主張して、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄、損害賠償の支払いを請求した事案。

[キーワード]

不可避不純物、記載要件

[クレーム]

【請求項 1】

A Cu 0.3 ~ 0.7 重量%、Ni 0.04 ~ 0.1 重量%、残部 Sn からなる、

B 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

C 無鉛はんだ合金。

【請求項 4】

請求項 1 に対して

D さらに Ge 0.001 ~ 1 重量%を加えた無鉛はんだ合金。

[被告製品]

Sn のほか、構成要件 A に定める範囲の Cu および Ni を含有し、構成要件 C を充足し、構成要件 D に定める範囲の Ge を含有する。

[主な争点]

1. 被告製品が構成要件 A の「残部 Sn からなる」を充足するか。

原告は、被告製品に含まれる Sn、Cu、Ni、Ge 以外の金属は J I S のはんだ規格における不可避不純物のレベルを超えるものではないので、いずれも不純物であり、したがって構成要件 A 「残部 Sn からなる」を充足すると主張した。また、被告の主張通り Ag を意図的に添加しているとしても、被告製品が本件発明の作用効果を維持している以上、いわゆる「附加」に該当し、構

成要件 A を充足すると主張した。

被告は、本件発明の構成要件 A および D から読み取れることは、いずれも S n 母剤の中に C u、N i、G e を所定重量 % 添加した合金にかかる発明であつて、それ以外の金属成分を添加する技術思想は開示されていないため、本件発明において例外と認められるのは不可避不純物だけであるが、被告は A g を意図的に含有させているため不可避不純物にあたらないと主張した。

2 . 本件特許は、サポート要件違反（特許法 3 6 条 6 項 1 号）により特許無効審判において無効とされるべきものか（特許法 1 0 4 条の 3 の抗弁）

原告は、本件発明 1 の解決課題が、銅食われ現象が生じ、その結果銅の濃度が上昇し、S n と C u の不溶解性の金属間化合物形成され、はんだ浴中に析出したり、ざらざらした泥状となつてはんだ浴底に溜つたりして、はんだの流動性を阻害することであるのは、本件明細書の記載内容および証拠から明らかであり、本件発明 1 の組成において N i の添加により「金属間化合物の生成が抑制され、流動性が向上した」ことについても本件明細書および証拠から明らかであると主張した。また、本件特許に関する前提事実記載の知的財産高等裁判所平成 1 9 年 1 月 3 0 日判決においてもそのように判断されたと主張した。

被告は、本件発明において「金属間化合物の発生を抑制し流動性が向上した」という要件は本件発明の課題そのものであるが、本件明細書にはこれを裏付ける実施例の記載はないため、サポート要件を欠いていると主張した。また、原告の主張するような点が本件発明の課題であることは、本件明細書から読み取ることにはできないし、たとえ発明の課題を「銅食われ」を前提とするものにとらえたとしても、C u の添加量を変化させて流動性の向上の有無を検証した実施例はないので、この点でもサポート要件を欠いていると主張した。

[裁判所の判断]

1 . 構成要件 A の「残部 S n からなる」の充足性について

「不可避不純物とは、おおむね、金属製品において、原料中に存在したり、製造工程において不可避免的に混入するもので、本来は不要なものであるが、微量であり、金属製品の特性に影響を及ぼさないため、許容されている不純物とすることができる（弁論の全趣旨）。

「...本件発明は構成要件Aに記載される以外の成分組成を含むことを基本的に許容するものではなく、例外的にそれが許容されるとしても、せいぜい、そのようなものとして本件明細書において言及されている不可避不純物か、又はそれと同様に合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日の技術常識に照らして容易に予見し得るものに限られると解するのが相当である。」

「被告製品は...Agを0.084%含有しており、これは...許容不純物としての範囲(0.05%)を上回るものであるから、不可避不純物ということとはできない。...Agを0.084%程度含有しても合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日当時の技術常識に照らして容易に予見し得たと認めることはできないし、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」

2. サポート要件違反(特許法36条6項1号)について

「...一般に合金の成分組成を特定しただけでは、それがどのような性質を有しているかを予測することは困難であることからすると、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、当該成分組成のはんだ合金が当該性質を有することが、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該成分組成であれば当該性質を有すると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」

本件明細書において、「本件発明1の成分組成であれば構成要件Bの性質を有すると当業者において具体例を開示して記載されているとはいえず、また「具体例の開示が全くなくとも当業者に理解できる程度に明細書に記載されているとはいえない」。「したがって、...本件特許は、特許法36条6項1号に違反してされたものであり、特許無効審判において無効とされるべきものである。」

「なお、証拠(甲4)によれば、前記知的財産高等裁判所平成19年1月30日判決において、本件発明1についての特許は特許法36条6項1号に違反するものでないと判断されていることが認められる。しかし、同証拠によれば、上記判断は、「本件発明1にいう『金属間化合物の発生を抑制し』、『流動性が向上した』との発明特定事項の具体的内容が不明であり、また両特性の因果関係が不明であるから、特許法36条4項、6項に違反する。」との同事件原告(無

効審判請求人)の無効理由の主張に対して、「本件発明1の『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』の意味は明らかであって、当業者は、本件発明を実施することができるから、本件発明1についての特許は、特許法36条6項1号、2号に違反するものではない。」と判断されたものであって、本件の争点(2)ウにおいて被告が主張する上記無効理由と、同一の事実及び同一の証拠に基づくものとはいえないから、本件において、被告が主張する上記無効理由に基づいて、本件特許が特許無効審判において無効とされるべきものであると判断することが妨げられるわけではない。」

以上
弁理士 伊藤 奈月