

発明の要旨の認定

—無鉛はんだ合金事件（知財高裁 平成 19 年 1 月 30 日 平成 17 年（行ケ）第 10860 号）—

会員 小山 靖



目次

1. はじめに
2. 事案の経緯
3. 審決の概要
4. 本件発明及び先願発明の内容
 - 4.1 本件発明
 - 4.2 先願発明
5. 裁判所の判断
 - 5.1 争点
 - 5.2 判決理由の要点
6. 検討
 - 6.1 発明の要旨の認定と特許発明の技術的範囲の確定
 - 6.2 本件発明の発明の要旨の認定
 - 6.3 発明の構成要件としての効果の記載
7. おわりに

1. はじめに

発明の要旨の認定とは、特許発明の独占的排他的権利の行使を認める範囲を画定する作業である。この作業で用いられる原則的基準は、周知の通り、リパーゼ最高裁判決（平成 3 年 3 月 8 日、昭和 62 年（行ツ）第 3 号判決）で示されている。即ち、特許出願の審査過程や特許処分の見直し過程での発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載文言が通常有する意味においてなされ、特段の事情等のある場合を除き、明細書の記載等は原則として参酌されない。特許請求の範囲の記載が広すぎるのであれば、明細書の記載に関わらず、特許請求の範囲に記載された発明の特許性は否定される。

しかし、この発明の要旨の認定に於ける原則的基準に幅を持たせた判決例が幾つか見受けられる。例えば、紙業類識別装置事件（知財高裁 平成 18 年 6 月 29 日 平成 17 年（行ケ）第 10490 号）^①は、進歩性欠如を理由とする拒絶審決の取消を求めて提起された審決取消訴訟に対するものであるが、発明の要旨の認定に際して、技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情等がなかったにも拘らず、発明の詳細な説明の記載を参酌しており、リパーゼ最高

裁判決が示した原則的基準を弾力的に適用した点で注目される。

以下本稿では、無鉛はんだ合金事件を取りあげ、その判決例について発明の要旨の認定を中心に検討を行った。

2. 事案の経緯

被告は、平成 11 年 3 月 15 日、発明の名称を「無鉛はんだ合金」とする発明について、特願平 10-100141 号、特願平 10-324482 号、及び特願平 10-324483 号に基づく国内優先権を主張して、特許出願（特願平 11-548053 号）をし、平成 13 年 1 月 26 日、特許第 3152945 号として設定登録を受けた（以下「本件特許」という。）。

これに対し、原告外 2 名の者から特許異議の申立てがあり、同申立ては特許庁において異議 2001-72269 号事件として審理されていたところ、その審理手続中に被告は、(旧) 請求項 1 及び 2 を削除し、(旧) 請求項 3～6 を(新) 請求項 1～4 に繰り上げる旨の訂正請求をしたが、特許庁は、平成 15 年 2 月 18 日、この訂正を認めた上、(新) 請求項 1～3 に係る特許を取り消し、(新) 請求項 4 に係る特許を維持する旨の決定をした。

そこで被告は、上記決定について東京高等裁判所に取消訴訟を提起するとともに、特許庁に対し訂正審判請求をしたところ（訂正 2004-39071 号事件。）、特許庁はこの訂正を認める審決をした。そして、東京高等裁判所は、本件訂正が認められたことを理由として、上記の異議の決定のうち(新) 請求項 1～3 に係る特許を取り消すとの部分を取り消す旨の判決をしたので、特許庁は、上記異議事件を再び審理し、(新) 請求項 1～4 に係る特許を維持する旨の決定をした。

一方、原告は、本件特許（本件訂正後の(新) 請求項 1～4 全部）について無効審判請求をしたので、特許庁はこれを無効 2004-80275 号事件として審理した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決を

した。原告はこれを不服として当該審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起したのが本事件である。

3. 審決の概要

審決では、本件発明⁽²⁾は、先願である特開平 11-277290 公報に記載された発明と同一でなく、特許法 29 条の 2 に違反しないと判断されている。

また、本件発明 1 という「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は明確であり、また両特性の因果関係が明確であるから、特許法 36 条 4 項又は 6 項に違反しないと判断されている。

4. 本件発明及び先願発明⁽³⁾の内容

4.1 本件発明

(1) 特許請求の範囲

【請求項 1】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。

(2) 本件発明の解決課題

本件発明の明細書には、『無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができる、金属間化合物の発生を抑制し流動性が向上したはんだ合金を開示する』ことを目的とすることが記載されている。

4.2 先願発明

(1) 先願発明は Pb フリー半田および半田付き物品に関するものであり、その明細書の請求項 3 には以下の発明が記載されている。

【請求項 3】Ni0.01 ないし 0.5 重量%と、Cu0.5 ないし 2.0 重量%ならびに Sb0.5 ないし 5.0 重量%のうち少なくとも 1 種と、残部 Sn と、を含有してなることを特徴とする Pb フリー半田。

(2) 先願発明の解決課題

本件発明の解決課題と最も関連する記載として、先願明細書には次の様な記載がある。『本発明の主に Sn-Ni-Cu の 3 元素、Sn-Ni-Ag-Cu の 4 元素からなる Pb フリー半田において、Cu の添加量は全体 100 重量%のうち 0.5 ないし 2.0 重量%であることが好ましい。Cu の添加量が 0.5 重量%未満であると、接合強度の改善効果が小さい。他方、Cu の添加量が 2.0 重

量%を超えると過剰に CuSn、CuSn 等の固くて脆い金属間化合物が析出することで接合強度が低下する。』

5. 裁判所の判断

5.1 争点

本事件では、幾つかの争点があるが、最大の争点は、本件発明が 29 条の 2 に違反するか否かである。審決では、本件発明が『無鉛はんだ合金が「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ものであるのに対し』、先願発明が『無鉛はんだ合金がそのような性質を有することが規定されていない点』が相違点として認定されており、本件発明の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という文言をどの様に解釈するかが争われた。本稿では、この点を取り上げて検討する。尚、本件では、この文言について、特許法 36 条 4 項、36 条 6 項 1 号、2 号に違反するか否かも争われているが、この点については省略する⁽⁴⁾。

(1) 「はんだ付けの際に金属間化合物が形成される」ことを本件発明の解決課題とする審決の認定に誤りがあるか否か。

本件では、請求項 1 の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という文言解釈にあたり、本件発明の解決課題が何であるのかについて、先ず争われている。

この争点につき、原告は、次の通りに主張している。即ち、『本件発明 1 の構成要件は、「Cu0.3～0.7 重量%、Ni0.04～0.1 重量%、残部 Sn からなり、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」であるから、本件発明 1 は、当該無鉛はんだ合金そのものの性質として、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したものでなければならず、本件発明 1 の解決課題は、はんだ付けを始める前の Sn-Cu はんだの溶融段階で、CuSn の金属間化合物が発生し、流動性を阻害することである』。

一方、被告は、次の通りに主張している。即ち、本件発明の解決課題は『①はんだ付け作業時に発生する「銅食われ」により、溶融はんだ中の Cu 濃度がクレームの範囲外に至った際に発生する金属間化合物の問題と、②基板接触による溶融はんだの温度低下による金属間化合物の発生の問題である』。

(2) 「Ni の添加により金属間化合物の生成が抑制され、流動性が向上する」とする審決の認定に誤りがあるか否か。

この争点については、原告は、本件発明の組成範囲

の Sn-Cu はんだ合金では、そもそも CuSn や Cu₃Sn のような金属間化合物が生成されることはあり得ず、したがって、Ni の添加により金属間化合物の生成が抑制されることはない、と主張している。

これに対し、被告は、実験報告書等を提出して、Ni の添加により金属間化合物の発生が抑制され流動性が向上することを主張している。

(3) 本件発明は先願発明と、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」点において同一でないとする審決の判断に誤りがあるか否か。

審決では、本件発明と先願発明の一致点として「Cu0.5～0.7重量%、Ni0.04～0.1重量%、残部 Sn からなる無鉛はんだ合金」を認定し、相違点として、本件発明では、無鉛はんだ合金が「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ものであるのに対し、先願発明では、無鉛はんだ合金がそのような性質を有することが規定されていない点を認定した。

原告は、本件発明には被告が主張する様な解決課題は存在せず、作用効果も認められない以上、先願発明と同一の発明であり、特許法 29 条の 2 に違反しないとする審決の判断は誤りであると主張している。これに対し、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」との特定事項は技術的に正しいものであるから、原告主張は理由がないと主張している。

5.2 判決理由の要点

判決は原告の請求棄却である。上記争点に関する裁判所の判断を以下に引用する。

(1) 「はんだ付けの際に金属間化合物が形成される」ことを本件発明の解決課題とする審決の認定に誤りがあるか否か。

『本件特許の訂正明細書（甲 9 の「明細書」）には、はんだ付け中にリード線などで通常用いられる母材である Cu の表面から Cu が溶出するという銅食われ現象についての記載がある。…銅食われ現象が生ずると、はんだ浴中の Cu の濃度が高くなるから、液相線温度が上昇して固体の CuSn が析出するおそれがあるものということができる。…当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）は、鉛フリーはんだにおいても、はんだ付けの際に、はんだ付け中にリード線などで通常用いられる母材である Cu の表面から Cu が溶出する銅食われ現象が生じ、その結果、銅の濃度が上昇して、Sn と Cu の不溶解性の金属間化合物が形成され、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まったりして、はんだの流動性を阻害することを認識することができたものと認められる。…本件特許の訂正明細書（甲 9 の「明細書」）における「本発明において重要な構成は、Sn を主としてこれに少量の Cu を加えるだけでなく、Ni を 0.04～0.1 重量%添加したことである。Ni は Sn と Cu が反応してできる Cu₆Sn₅あるいは Cu₃Sn のような金属間化合物の発生を抑制する作用を行う。このような金属間化合物は融点が高く、合金熔融時に溶湯の中に存在して流動性を阻害し、はんだとしての性能を低下させる。そのためにはんだ付け作業時にはんだパターン間に残留すると、導体同士をショートさせるいわゆるブリッジとなることや、熔融はんだと離れるときに、突起状のツノを残すことになる。そこで、これを回避するために Ni を添加したが、Ni 自身も Sn と反応して化合物を発生させるが、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に相互作用をする。本発明では、Sn に Cu を加えることによってはんだ接合材としての特性を期待するものであるから、合金中に Sn-Cu 金属間化合物が大量に形成されることは好ましくないものということができる。そこで、Cu と全固溶の関係にある Ni を採用し、Cu の Sn に対する反応を抑制する作用を行わしめるものである。」（2 頁下 1 行～3 頁 14 行）との記載は、上記銅食われ現象について直接言及しているものではないが、…当業者の認識を併せ考慮すると、本件発明 1 の解決課題は、銅食われ現象が生じ、その結果、銅の濃度が上昇して、Sn と Cu の不溶解性の金属間化合物が形成され、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まったりして、はんだの流動性を阻害することにあるものと認められ、本件発明 1 の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したこと」の意義は、そのような現象が生じないようにしたことと理解することができる。』

(2) 「Ni の添加により金属間化合物の生成が抑制され、流動性が向上する」とする審決の認定に誤りがあるか否か。

『本件特許の訂正明細書（甲 9 の「明細書」）に記載されているとおり、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 には Cu の Sn に対する反応を抑制する作用があるものと考えられる。…したがって、「Ni の添加により金属間化合物の生成が抑制され、流動性が向上する」とする審決

の認定に誤りはない。』

(3) 本件発明は先願発明と、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」点において同一でないとする審決の判断に誤りがあるか否か。

『本件発明1の解決課題は、「はんだ付け作業中にCu濃度が上昇した場合に、SnとCuの不溶解性の金属間化合物が形成され、はんだ浴中に析出したり、ざらざらした泥状となってはんだ浴底に溜まったりして、はんだの流動性を阻害すること」であって、本件発明1は、その解決課題をNiを添加することによって解決したものであり、そのような意味で、本件発明1は「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ものである。これに対し、…甲1明細書発明においてNiを0.01重量%以上添加するのは、耐電極喰われ性を向上させるためであって、それ以外にNiを添加する理由は甲1明細書には記載されておらず、甲1明細書発明は、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」ものではない。したがって、この点において、本件発明1は甲1明細書発明と同一であるということができないから、本件発明1は甲1明細書発明と、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」点において同一でないとする審決の判断に誤りはない。』

6. 検討

6.1 発明の要旨の認定と特許発明の技術的範囲の確定

リパーゼ最高裁判決（平成3年3月8日、昭和62年（行ツ）第3号判決）は、発明の要旨認定の際に、発明の詳細な説明等の参酌が認められる場合の基準が判断された最初の最高裁判決である。即ち、『特許出願に係る発明の要旨の認定は、技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである』との基準を示した。現在では、特許出願の審査・審判、及びこれに対する審決取消訴訟の過程での発明の要旨認定に於いては、このリパーゼ最高裁判決が原則的基準となっており、発明の詳細な説明等の参酌を厳しく制限して特許請求の範囲の解釈を行う。

一方、侵害訴訟における請求原因たる特許請求の範囲の解釈にあたっては、特許法70条1項、2項が原

則的基準となっており、発明の詳細な説明等の参酌を広く認めつつ、特許請求の範囲の解釈を行う。この為、現在の判例実務では、発明の要旨の認定の場面と、特許発明の技術的範囲の確定の場面とで、2つの基準が併存している⁽⁵⁾。また、特許発明の技術的範囲を制限的に解釈するため、又は拡張的な解釈を許さないため、出願当時の技術水準ないし公知技術が参酌される⁽⁶⁾。

6.2 本件発明の発明の要旨の認定

リパーゼ最高裁判決の基本原則に従った場合、発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされることになる。従って、本件で争点となった「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」の解釈にあたっては、一義的に明確に理解できない等の特段の事情のない限り、その記載に基づいて判断されることになる。

しかし本件に於いては、裁判所は、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」の文言が一義的に明確に理解できない等の特段の事情にあたるか否かを明確に判断せず、当業者の技術水準を参酌して、本件発明の解決課題を、はんだ付けの際に銅食われ現象が生じ、その結果、銅の濃度が上昇して、SnとCuの不溶解性の金属間化合物が形成され、はんだの流動性を阻害することであると認定した。このような手法は、特許請求の範囲の記載が明確であったとしても、出願当時の技術水準ないし公知技術を参酌する、特許発明の技術的範囲の確定作業と同様であるように思える⁽⁷⁾。

次に、発明の要旨の認定をする際、特許請求の範囲の記載を素直に読めば、他の解釈も可能であるということであれば、明細書の記載を参酌すれば特許請求の範囲の記載より狭く限定的に理解される事情があったとしても、その内容も発明の要旨に含むものとして広く解釈し、特許性を判断するのが従来の手法である⁽⁸⁾。この従来の手法を踏襲したならば、筆者は、「金属間化合物の発生」には、原告が主張する『はんだ付けを始める前のSn-Cuはんだの溶融段階で、CuSnの金属間化合物が発生』する場合も含むとする解釈も可能ではなかったかと考える。その理由の一つとして、例えば被告は、本件の無効審判に於いて、本件発明の組成範囲のはんだ合金をそのまま溶融・噴流し、それをもって、流動性が改善したとの実験結果を報告したことが挙げられる⁽⁹⁾。この実験結果は、原告主張の、はんだ付け前のSn-Cuはんだの溶融段階でのCuSnの金属間化合物の発生を裏付けるものである。従って、本件発明の解決課題としては、原告、被告の双方が主張す

る課題が本件発明の解決課題であったと解釈することは十分に可能であったと考える。この点につき裁判所は、『本件発明 1 は、無鉛はんだ合金の組成を「Cu0.3～0.7 重量％、Ni0.04～0.1 重量％、残部 Sn」と特定した発明であるが、そうであるからといって、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したこと」の部分、はんだ付けを始める前の Sn-Cu はんだの溶解段階に関する記載であると解すべき理由はなく、本件発明 1 の解決課題を上記のとおり解することの妨げとなるものではない。』として、被告主張の通り、本件発明の要旨を狭く解釈している。この点でも、本件発明に対する発明の要旨の認定の基準は、70 条 1 項、2 項に基づく特許発明の技術的範囲の確定作業に近いと思われる。

6.3 発明の構成要件としての効果の記載

発明の要旨の認定の場面に於いて、特許請求の範囲に記載された発明の構成要件中に効果の記載がある場合、効果の記載以外の構成が引用発明と同一であれば、通常、その効果の記載は、それ以外の構成を採用したことにより当然に得られる結果になるとして、引用発明との相違点とは認められない⁽¹⁰⁾。

一方、特許発明の技術的範囲の確定にあたっては、「特許請求の範囲の記載からすれば、形式的にはその範囲内に包含されるものであっても、その発明の作用効果を奏しないものは、技術的範囲に属しない」、「特許発明の作用効果を理論上は奏することができないとはいえないが、構造ないし組成からみて、実用上はその作用効果を奏するとはいえないものは、技術的範囲に属しない」とする作用効果重視説の考え方が⁽¹¹⁾。

よって、発明の構成要件中の効果の記載の評価に於いては、発明の要旨の認定の場面と、特許請求の範囲の技術的範囲の確定の場面で基準が異なると思われる。

本件では、先願発明との同一性を判断するにあたって、本件発明の目的・効果（作用効果）である「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」を先願発明との相違点として認めており、この点は作用効果重視説に基づく特許発明の技術的範囲を確定する作業に近いと思われる。

発明の構成要件としての効果記載が問題となった事件は過去にもある。例えば、防汚塗料組成物事件（東京高裁 平成 15 年 9 月 24 日判決 平成 14 年（行ケ）342 号）⁽¹²⁾ では、特許請求の範囲に記載された「ゲル化せず長期保存が可能」という効果記載が引用発明と

の相違点として認められるかが争われた。裁判所は、本件発明については、本件明細書の記載から『ビス(2-ピリジルチオ-1-オキシド)の銅塩と亜酸化銅の組合せを選択することにより、ゲル化せず、長期保存が可能な防汚塗料組成物としたものであると解釈するのが相当である。』とする一方、引用発明については『「ゲル化せず長期保存が可能」との性質を有するとの点について何ら記載がなく、また、この性質について示唆する記載も見いだすことができない。』として、本願発明の効果の記載を引用発明との相違点として新規性を認めた。このような発明の要旨の認定は、上述の作用効果重視説に基づく特許発明の技術的範囲の確定作業に近いと思われる。

但し、この事件では、「ゲル化せず長期保存が可能」という効果記載に対応する解決課題、目的、実施例等が明細書中に明確に記載されていた為、他の解釈が成立する余地はなかった点で、効果記載に対応する解決課題の解釈を争った本件とは異なる。

7. おわりに

審査や特許処分見直しの段階では、発明の要旨が狭く解釈されるほど特許性は肯定され易い傾向にある。現在の審査実務では、例えば、特許法 36 条 6 項 1 号に規定のサポート要件に代表されるように、記載要件が厳しく判断されている。また、進歩性の判断基準は以前よりも高くなったと言われている。しかし、本件の様に、特許法 70 条 2 項の基準に近い判断手法で発明の要旨が狭く解釈されれば、サポート要件違反の回避が可能になったり、進歩性の判断の際に作用効果が認められ易くなるなど、権利取得の面で出願人に有利に働く状況が多くなるとと思われる。また、権利取得ができる範囲は必然的に狭くなるが、侵害訴訟の場面では、審査等で認定された発明の要旨と、特許発明の技術的範囲との間に生ずるズレも少なくなるとと思われる。

発明の要旨の認定と特許発明の技術的範囲の確定では異なる基準が適用される現在の判例実務では、例えば、侵害訴訟に於いて、特許法 104 条の 3 の規定に基づき当事者が申し立てた無効理由の存否をリパーゼ最高裁判決の基準に基づいて判断し、同時に侵害の存否では同法 70 条 2 項の基準に基づいた判断をすることになる。本件は、侵害訴訟に於けるこのようなダブルスタンダードの適用によって生じる違和感⁽¹³⁾をなくすものと考えられる。

注

(1) 裁判所は、『照射光を紙葉類の所定の検出箇所を透過させ、当該検出箇所に固有の印刷模様や色等の情報を含んだその透過光を基準値と比較することにより、紙葉類を識別する1組あるいは複数組の発光・受光素子を備えた紙葉類識別装置の光学検出部、すなわち、本件周知装置は、本件出願時、あえて定義するまでもないほどに極く周知の技術となっていたことが認められ、そして、このような光学検出部は、その構成から必然的に、紙葉類の検出箇所を透過し、当該検出箇所に固有の印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を基準値と比較することにより、紙葉類の真偽を識別するという機能、作用を有するものと認めることができる。そうすると、本願発明の「紙葉類識別装置」は、その通常の意味として、紙葉類を識別する一対又は偶数対の発光・受光素子を備えたもので、紙葉類の検出箇所を透過し、当該検出箇所に固有の印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を、基準値と比較することにより紙葉類の真偽を識別するという機能、作用を有するものであり、本件出願当時、上記記載に接した当業者においても、そのように把握し、認識するものというべきである。』

『本願発明の「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含ま」む構成は、一対の発光・受光素子により、検出ラインごとに異なった複数の検出箇所に照射され、互いに異なる印刷模様、色彩等のある検出箇所を透過した透過光を得て、当該検出箇所に固有の印刷模様、色彩等の情報を含んだ透過光を分析し、基準値と比較することにより、紙葉類の識別を行うという機能を有するもの、すなわち、紙葉類識別装置において、複数本の検出ラインの技術的思想の下で、一対の発光・受光素子によって一括して検出を行うものと当業者に認識されるのである。』旨判示している。

- (2) 判決文では「本件発明1」と称しているが、本稿では、引用以外では「本件発明」と称する。
- (3) 判決文では「甲1明細書発明」と称しているが、本稿では、引用以外では「先願発明」と称する。
- (4) 『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、「発明の詳細な説明」の記載に裏付けられているから、本件発明1についての特許は、特許法36条4項に違反するものではない。』

『そして、前記2で述べたとおり、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1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もない。』

(5) 例えば、知財高裁平成19年2月22日平成18(ネ)10051号は、『リパーゼ最高裁判決(平成3年3月8日、昭和62年(行ツ)第3号判決)は、あくまで出願査定に関するものであって、決して侵害訴訟における請求原因たる特許請求の範囲の解釈に適用されるものではなく、侵害訴訟においては、審査段階において全く比較対象となっていない侵害物件乃至侵害方法との対比の上で技術的範囲が定められるのであるから、常に明細書全文を特許請求の範囲とともに参照、参酌するのは当然のことであり、このことは、リパーゼ最高裁判決を受けて平成6年改正において設けられた特許法70条2項の解釈からしても裏付けられる。』旨判示する。

- (6) 吉藤幸朔著「特許法概説(第13版)」491頁。
- (7) 最判昭和37年12月7日(炭車トロ等の脱線防止装置事件)は、特許発明の技術的範囲を確定する場面において、出願時の技術水準、すなわち、公知事実を参酌すべきことを示した。大正10年法下の特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟に関するものであるが、特許請求の範囲に記載された事項を解釈する際に公知技術を考慮することにつき、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であった部分は新規な発明とはいえない」ため「いかなる発明に対して特許権が与えられたかを勘案するに際しては、その当時の技術水準を考えざるを得ない」とする。

また、最判昭和39年8月4日(回転式重油燃焼装置事件)は、旧法下で規定されていた実用新案権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟に関するものであるが、「出願当時すでに公知、公用にかかる考案を含む実用新案について、その権利範囲を確定するにあたっては、右公知、公用の部分を除いて新規な考案の趣意を明らかにすべきである」旨判示している。現行法下のものとしては、例えば、最判昭和49年6月28日(一眼レフレックスカメラ事件)が、「特許発明の技術的範囲を確定するにあたっては、その当時の公知の部分を除いて新規な技術的思想の趣意を明らかにす

ることができる」旨判示する。

- (8) 知財高裁 平成 18 年 11 月 09 日 平成 17 (行ケ) 10838 号は、『昭和 62 年 (行ツ) 第 3 号判決 (平成 3 年 3 月 8 日最高裁。いわゆるリパーゼ判決) によれば、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示されており、特段の事情がないかぎり、訂正明細書を参酌することは許されない。そして、素直に本件訂正第 1 発明の記載内容を見ることが必要であり、素直に見ると他の解釈も可能であるということであれば、それも本件訂正第 1 発明の内容であると解される』旨判示する。
- (9) この点につき、原告は次の通り主張している。

『(c) 無効審判資料 1 につき

被告は、無効審判資料 1 の実験において、4 つの組成のはんだ合金の噴流の状態を、スイッチを入れてから 20 秒後と 30 分経過後に写真に撮り、「全ての材料において噴流直後から 30 分経過まで、極めて良好な噴流状態であることを維持したことを確認した。」と主張している (本訴甲 30 の 1 頁下 2 行～最終行)。しかし、この実験では、溶融はんだの温度は 250℃又は 270℃に維持されており、被告の主張する基板との接触はなく、液相線以下に低下することはあり得ないから、Cu Sn の金属間化合物が物理的に発生するはずがない。また、この実験は Ni を添加する前の Sn-Cu 合金の流動性を比較の対象にしていないから、この実験は、Ni が金属間化合物の発生を抑制し、流動性を向上させることを何ら立証するものではない。』

- (10) 例えば、東京高裁 平成 3 年 12 月 26 日 判時 1421 号 106 頁 (軽量コート紙事件) は、『本願発明と引用例記載の発明が具体的な技術的課題 (目的) を異にすることは、原告が主張するとおりというべきである。しかしながら、たとえ別異の技術的課題 (目的) を解決するための発明であるにせよ、結果として開示されている技術的事項が同一であるならば、発明として同一であることはいうまでもない。』旨判示する。
- (11) 吉藤幸朔著「特許法概説 (第 13 版)」502 頁。他に、

牧野利秋、飯村敏明編「新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法」162 頁は、発明は、その発明の特有の作用効果を奏するものであるから、発明の詳細な説明に記載された作用効果を奏さないものは、特許請求の範囲に記載された構成をすべて備えるものであっても、特許発明の技術的範囲に属するものではない、とする。

- (12) 『「ゲル化せず長期保存が可能」という性質が、上記組合せを選択することにより、先行発明である引用例発明では当業者に認識されていなかった顕著な作用効果を奏することとなる場合には、本件訂正発明は、引用例発明とは別発明である選択発明の一種として新規性及び進歩性が認められるのであって、その特許性を否定するためには、上記構成に係る本件訂正発明が、上記のとおり選択発明として成立するに足りる作用効果を奏するか否かについての検討を経ることが必要であるといわなければならない。そうすると、「ゲル化せず長期保存が可能」という性質は、本件訂正発明の構成要件となっているのに対し、引用例には、この性質について何らの記載も示唆もない以上、少なくとも、この要件の有無を相違点として認定した上で、この性質が選択発明を構成するに足りるものであるか否かについて、実施例及び比較例や本件特許出願時の技術常識を参酌するなどして判断すべきものである。したがって、このような判断過程を経ることなく、「ゲル化せず長期保存が可能」という本件訂正発明の構成要件を切り離して、ビス (2-ピリジルチオ-1-オキシド) の銅塩と亜酸化銅を混合した単なる防汚塗料を、引用例に記載されているに等しい事項であると認定した上、この認定を前提に、「ゲル化せず長期保存が可能」という性質は成分の組合せにより当然に得られる結果にはかならず、両発明が相違することにはならないとした本件決定の判断手法は、選択発明の成立の余地を否定するものであって、誤りといわざるを得ない。』旨判示する。

- (13) 竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」112 頁では、「本来、審決取消訴訟において審理の対象である審決の違法性について判断するに当たり把握すべき発明の要旨と、特許侵害訴訟において被告が原告の特許発明を侵害するか否かを判断するに当たり把握すべき特許発明の技術的範囲は、基本的には同一のものと考えなければならない」とする。

(原稿受領 2007.3.30)