「はんだ合金」事件
（知財高判平成３０年２月１４日 平成２９年（行ケ）第１０１２１号[1]）

概要
（１）審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
（２）取消事由１について、引用発明１及び４における必須成分であるニッケルを任意成分とし、相違点１及び３に係る構成を備えることは、当業者が容易に想到し得るものではないと判断した（特許庁審決の判断を支持）。

対象特許（特許第５７２３０５６号[2]）
【請求項１】
実質的に、スズ、銀、銅、ビスマス、アンチモンおよびコバルトからなるはんだ合金であって、
前記はんだ合金の総量に対して、
前記銀の含有割合が、２質量％以上４質量％以下であり、
前記銅の含有割合が、０．３質量％以上１質量％以下であり、
前記ビスマスの含有割合が、４．８質量％を超過し１０質量％以下であり、
前記アンチモンの含有割合が、３質量％以上１０質量％以下であり、
前記コバルトの含有割合が、０．００１質量％以上０．３質量％以下であり、
前記スズの含有割合が、残余の割合であることを特徴とする、はんだ合金。

引用発明（国際公開第２０１４／１６３１６７号[3]）
引用発明１：「Ａｇ：３．４質量％、Ｃｕ：０．７質量％、Ｎｉ：０．０４質量％、Ｓｂ：３．０質量％、Ｂｉ：３．２質量％、Ｃｏ：０．０１質量％又は０．０５質量％残部Ｓｎからなる鉛フリーはんだ合金。」
引用発明４：「Ａｇ：３．４質量％、Ｃｕ：０．７質量％、Ｎｉ：０．０４質量％、Ｂｉ：５．０質量％又は５．５質量％、Ｓｂ：５．０質量％残部Ｓｎからなる鉛フリーはんだ合金。」

相違点１及び３に係る構成
１．相違点１に係る構成は、請求項１に係る本件発明（本件発明１）と引用発明１の相違点であり、次の表１の通りである。
（表１）

本件発明１	引用発明１
任意成分として、ニッケルを０質量％超～１質量％以下の範囲で含むことを許容する。	Ｎｉ：０．０４質量％を必須成分として含有する。

２．相違点３に係る構成は、本件発明１と引用発明４の相違点であり、次の表２の通りである。

1 https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4859
2 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2014-253280/3C7299A27A3AED9D37ACC3E1847EFDB0D17CDE48E50CF6DF32E6B5C1D31D317C/10/ja
3 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2015-510145/4A5EB53A04A803B37C7C81BC42931DC76BDE8DBC22393443F44CF04E05D2E666/10/ja

（表２）

本件発明１	引用発明４
任意成分として、ニッケルを０質量％超～１質量％以下の範囲で含むことを許容する。	Ｎｉ：０．０４質量％を必須成分として含有する。

原告の主張

原告は、相違点１及び３について、本件発明１と、引用発明１、４とは、いずれもニッケルを含有している点で実質的に相違するものではなく、必須成分、任意成分の違いを、進歩性の判断をする上での実質的相違点と解釈すべきではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所（知財高裁）は、「**引用発明１及び４におけるニッケルは、クラックの発生を抑制するとともに、一旦発生したクラックの伝播を抑制するという、引用発明の課題解決のために不可欠な技術的意義を有する必須の成分とされているものである。それに対して、本件発明１においては、ニッケルは任意成分にすぎない。したがって、両者の技術的意義が相違するから、相違点１及び３は実質的な相違点である。**」と判断した。

また、裁判所は、「**引用発明１及び４において、ニッケルは、クラックの発生を抑制するとともに、一旦発生したクラックの伝播を抑制する技術的意義を有し、これは、引用発明における課題である外部からの力に対して長時間耐えることに貢献するものといえる。このように引用発明１及び４において不可欠な要素であるニッケルを、任意成分とする動機付けは存在しない。したがって、引用発明１及び４のニッケルを任意成分として、相違点１及び３に係る構成を備えることは、当業者が容易に想到し得るものではない。**」と判断した。

まとめ

本件発明１では、ニッケルについて明確に規定されていないが、請求項１に従属する請求項２（本件発明２）においてニッケルが規定されていること等から、原告は、本件発明１がニッケルを実質的に含有し、進歩性の判断をする上で、ニッケルの有無を実質的相違点と解釈すべきではないと主張した。それに対し、裁判所は、本件発明１においてニッケルは任意成分であり、ニッケルを必須成分とする引用発明１及び４との相違点であると認定した。また、裁判所は、引用発明１及び４におけるニッケルは、課題解決のために不可欠な技術的意義を有する必須の成分であり、任意成分としてのニッケルとは技術的意義が相違すると判断した。そして、**引用発明１及び４において不可欠な要素であるニッケルを、任意成分とする動機付けは存在しないから、当業者は相違点１及び３に係る構成を容易に想到できない**と判断した。

上記の裁判例を踏まえると、何ら根拠を示すことなく、先行技術における必須成分を任意成分に変更するような変形をして発明を拒絶することは妥当ではないと考えられる。このような拒絶を受けた場合には、上記のように変形する動機付けがないから、不当であると反論する余地があると思われる。

なお、本件は、独立請求項１については進歩性が認められたものの、従属請求項２～８については進歩性が認められなかったという点でも興味深い事件である。興味のある方は、判決内容を確認して頂きたい。

キーワード　特許、進歩性（２９条２項）、動機付け、材料

［担当］深見特許事務所　佐々木　眞人

［注記］
本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。