

進歩性の判断に関する裁判例

「ろう付け用のアルミニウム合金製の帯材」事件

H26.8.27 判決 知財高裁 平成 25 年（行ケ）第 10277 号

拒絶審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

引用発明と用途が異なる使用方法にかかる本願発明について、引用発明には、**本願発明の使用のための動機づけがない**として、進歩性を認めた事例

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための、重量パーセントで、少なくとも 80% のアルミニウム、ならびに、 $Si < 1.0\%$ $Fe < 1.0\%$ $Cu < 1.0\%$ $Mn < 2.0\%$ $Mg < 3.0\%$ $Zn < 6.0\%$ $Ti < 0.3\%$ $Zr < 0.3\%$ $Cr < 0.3\%$ $Hf < 0.6\%$ $V < 0.3\%$ $Ni < 2.0\%$ $Co < 2.0\%$ $In < 0.3\%$ $Sn < 0.3\%$ 、合計 0.15% であるその他の元素それぞれ $< 0.05\%$ 、を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における、0.01~0.5% のイットリウムの使用。

【争点】

- (1) 相違点認定の誤りの有無
- (2) 相違点の判断の誤りの有無

イットリウムの用途を考慮した本願発明と引用発明との相違点に係る用途変更は、当業者が容易に想到するものであったか否か。

【特許庁の主張】（筆者にて適宜抜粋）

- (1) 相違点認定について

刊行物 2 には、審決が認定したように、「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための、重量%で、 Si を 0.6%・・・残部がアルミニウム及び不可避免的不純物よりなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材」が記載されている。・・・本願発明と引用発明を対比すると、「ろう付けによってろう付けされた部材を製造するための、重量パーセントで、少なくとも 80% のアルミニウム、ならびに、 $Si < 1.0\%$ ・・・を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材に、0.01~0.5% のイットリウムを含有する」点で一致する。・・・本願発明におけるイットリウムの「使用」は、アルミニウム合金にイットリウムを「含有すること」にはかならないからである。・・・請求項 1 の特定は、用途発明の形式で特定されてい

ない。・・・仮に形式的に用途の限定に該当するとしても、本願発明の目的を達成するための構成は、イットリウムを単独で使用するのではなく、アルミニウム合金に 0.01~0.5% のイットリウムを含有させることである。・・・発明の構成の対比において、効果は認定の必要はない。

- (2) 相違点の判断について

本願発明はイットリウムの用途発明には該当しない。真空ろう付け法が窒素ガス雰囲気ろう付け法とともにフラックスレスろう付け法の一手法であることは、技術常識として広く知られ・・・乙 1、4~7 に真空ろう付け法、雰囲気ろう付け法が並列して記載されている以上、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法とは、当業者にとって適宜置換可能な方法である。・・・刊行物 2 に接した当業者であれば、ここに記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用できることを容易に理解する。・・・アルミニウム合金製の帯材又は板材を、真空ろう付け法だけでなく、窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用する動機付けがある。・・・芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を「管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付けされた部材を製造する」ことに適用してみることは、当業者が容易になし得る。

・・・明細書には、・・・実験結果が表 3、5、7 に示されているが、・・・本願発明の全体についての顕著な効果として参酌することはできない。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線）

(1) 審決が、引用発明を「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための、重量%で、 Si を 0.6%・・・残部がアルミニウム及び不可避免的不純物よりなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材」と認定したことは、・・・誤りはない。

(2) 相違点 2 に係る構成が当業者にとって容易に想到し得るものか否かは、結局、刊行物 2 に記載されたイットリウムの使用が、管理された窒素雰囲気下でのろう付けにも使用できるという示唆

があるかどうか、また、本願出願時の技術常識から、それぞれのろう付け法におけるろう材や芯材の相互の互換性があるといえるか否かにより判断されるべきである。しかるに、刊行物2そのものには、管理された窒素雰囲気下でのろう付けについて、何らの記載も示唆もない。また、芯材用アルミニウム合金にイットリウムを含有させることにより、管理された窒素雰囲気下でのろう付けにおいて、改善されたろう付け性が得られることについて、何らの記載も示唆もない。そして、上記のとおり、本願出願時には、ろう付け法ごとに、それぞれ特定の組成を持ったろう材や芯材が使用されることが既に技術常識となっており、ろう付け法の違いを超えて相互にろう材や芯材を容易に利用できるという技術的知見は認められない。真空雰囲気下でのろう付け法である引用発明において、芯材用アルミニウム合金にイットリウムを含有させることにより、ろう付けの際に生じるエロージョンを抑制することができるものであるとしても、管理された窒素雰囲気下でのろう付け法において、改善されたろう付け性が得られるかどうかは、試行錯誤なしに当然に導き出せる結論ではない。したがって、相違点2に係る構成を当業者が容易に想到し得たとはいえず、この点に関する審決の判断は誤りである。・・・被告（特許庁）は、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法は、いずれもフラックスレスのろう付け法として、当業者において良く知られた技術であり、・・・乙1、乙4～乙7には、これらのろう付け法が並列して記載されていることからすると、これらのろう付け法は、当業者にとって適宜置換可能な方法といえるから、刊行物2に接した当業者であれば、刊行物2に記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、真空ろう付け法だけでなく、窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用できることを容易に理解すると主張する。確かに、上記乙1、5～7の記載によると、昭和50年代から昭和60年代初めにかけて、ろう付け法の種類に着目することなく、芯材、ろう材や母材にBe、Biを添加する方法がろう付け性向上のための技術思想として把握されていたことがうかがわれる。しかしながら、ろう付け法が並列に記載されていることと、各方法において利用されていた技術が相互に容易に置換可能であることは別次元の問題であって、その後の本願出願時には、技術常識として、真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法とは、使用されるアルミニウム合金ブレイジングシートは、通常、区別されるものであるとされていたと認められるから、当業者にとって、真空ろう付け法において使用できた芯材を、窒素ガス雰囲気下のろう付け法において、当

然に利用できることを認識することは困難といえる。したがって・・・これらのろう付け法が、当業者にとって適宜置換可能な方法であることにはならない。また、被告の提出した乙1～10のいずれにも、ブレイジングシートの芯材にイットリウムを含有させること、それにより窒素ガス雰囲気ろう付けにおいて改良されたろう付け性が得られることについての記載も示唆もないから、窒素ガス雰囲気ろう付け時のブレイジングシートにおけるイットリウムの使用を技術常識ということもできないから、これらの書証をもって相違点2に係る構成に容易に想到することができるともいえない。

このように、引用発明が、ろう材を特定しないものであるとしても・・・異なったろう付け法におけるろう材の利用に技術的支障はなくなるわけではない。・・・真空ろう付け法における問題点の所在が、当然に、引用発明の芯材用アルミニウム合金製の帯材または板材を、窒素ガス雰囲気ろう付け法に使用する動機づけを導き出すものとはいえず、被告の主張は採用できない。

〔検討〕

本判決では、引用発明における芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材と、物としては全く同じであり、ろう付けの条件のみが異なる「使用」にかかる本願発明について、進歩性があることが認められた。裁判所では、容易想到性は、先行文献に本願発明の使用ができる示唆があるかどうか、本願出願時の技術常識から、それぞれのろう付け法におけるろう材や芯材の相互の互換性があるといえるか否かにより判断されるべきである、とされ、本件の場合には、そのいずれもないとし、進歩性を認めている。

《実務上の指針》

引用文献に本願発明とは異なる条件下での同一物の使用方法が開示されている場合、例えば引用発明が本願発明と関連する近い技術であっても使用方法等が厳密に区別され、進歩性ありとされることがある。

すなわち、使用される物自体が引用発明とは区別しにくく、また、本願発明と引用発明とが一見すると同様の課題を有していても、用途やより細分化した課題を文言に加えた方法にかかる発明については、出願当時の技術常識や引用文献における動機付けの有無を考慮して進歩性判断がなされることに留意すべきである。

以上