

| | |
|-----------------------|---|
| 太陽電池用平角導体事件（審決取消請求事件） | |
| 事件の表示 | 平成 24 年（行ケ）第 10433 号 判決言渡：平成 25 年 9 月 19 日 担当部：知財高裁第 4 部 |
| 判決 | 審決取消 |
| 参照条文 | 特 29 条の 2 |
| キーワード | 準公知 |

1. 事案の概要

原告は、平成 16 年 8 月 13 日、発明の名称を「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」とする特許出願（特願 2004-235823 号）をした。

特許庁は、平成 23 年 9 月 30 日付けで拒絶査定をしたため、原告は、同年 12 月 28 日、これに対する不服の審判を請求した。

特許庁は、これを不服 2011-28155 号事件として審理し、平成 24 年 11 月 5 日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。

原告は、平成 24 年 12 月 19 日、本件審決の取消訴訟を提起した。

2. 判決

審決を取り消す。

（取消理由）

本件審決の相違点に係る判断は誤っている旨の原告の取消事由の主張は理由がある。

本願発明と先願基礎発明とは、実質的に同一の発明であるということできないから、本願発明は先願基礎発明と実質的に同一の発明であるとした本件審決の認定及び判断には誤りがある。

3. 特許請求の範囲の記載

本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、次のとおりである（以下、請求項 1 に記載された発明を「本願発明」といい、本願発明に係る明細書を、図面を含めて「本願明細書」という。）。

【請求項 1】

体積抵抗率が $50 \mu \Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における 0.2% 耐力値が 90MPa 以下（ただし、 49MPa 以下を除く）であることを特徴とする太陽電池用平角導体。

4. 本件審決の理由の要旨

(1) 先願基礎発明（特願 2004-152538 号に記載の発明）は、次のとおりである。

体積抵抗率が $2.3 \mu \Omega \cdot \text{cm}$ 以下で、かつ耐力が $19.6 \sim 49 \text{MPa}$ である太陽電

池用芯材

(2) 対比

ア 一致点

体積抵抗率が $50 \mu \Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における 0.2% 耐力値が 90MPa 以下である太陽電池用平角導体

イ 相違点

本願発明は、引張り試験における 0.2% 耐力値について、「(ただし、 49MPa 以下を除く)」とされている点

(3) 判断の要旨

先願基礎発明は、芯材を低耐力材とすることにより、半導体基板にはんだ付けする際に生じる熱応力を軽減解消することができ、半導体基板にクラックが生じ難くするものであり、芯材の耐力について、半導体基板にクラックが生じない範囲として 49MPa 以下に特定したものであるが、クラックの発生が芯材の耐力によつてのみ影響されるものでないことは当業者に明らかであり、さらに、半導体基板の厚さにも依存するものであると認められるから、上記耐力の範囲は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項というべきであり、芯材の耐力が 49MPa 以下である構成は、かかる設計事項を特定したものである。

そうすると、前記相違点に係る本願発明の構成である「(ただし、 49MPa 以下を除く)」とされる点は、先願基礎発明において適宜決定されるべき設計事項の相違にとどまるものであつて、技術的思想すなわち発明として格別の差異を生じるものとは認められない。

したがって、本願発明は、先願基礎発明と実質的に同一のものというべきである。

5. 被告(特許庁)の主張

[相違点に係る判断について]

クラックが発生するか否かは、芯材の耐力のみが影響するものではなく、半導体基板の厚さにも依存するものであつて、先願基礎発明の耐力は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて設計上適宜に定められたものといふことができる。

本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体(芯材)を塑性変形させることによつてはんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明である。本願明細書において、 0.2% 耐力値として 49MPa 以下を除くことの技術的意義に関する記載はなく、本願発明の耐力に係る数値範囲について、 90MPa 以下から 49MPa 以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものといふことはできない。

6. 裁判所の判断

[耐力に係る数値範囲について]

ア 前記(1)及び(2)によれば、本願発明と先願基礎発明とは、体積抵抗率が $23\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下である太陽電池用平角導体である点で一致する（その点で、体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{m}$ 以下で、かつ引張り試験における 0.2% 耐力値が 90MPa 以下で一致するとする本件審決の認定は相当ではない。）にすぎず、引張り試験における 0.2% 耐力値については、本願発明は 90MPa 以下で、かつ 49MPa 以下を除いているため、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（ $19.6\sim 49\text{MPa}$ ）を排除している。

したがって、本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず、全く異なるものである。

イ 先願基礎発明は、耐力に係る数値範囲を 19.6 ないし 49MPa とするものであるが、先願基礎明細書（甲10）には、太陽電池用平角導体の 0.2% 耐力値を、本願発明のように、 90MPa 以下（ただし、 49MPa 以下を除く）とすることを示唆する記載はない。また、半導体基板に発生するクラックが、半導体基板の厚さにも依存するものであるとしても、耐力に係る数値範囲を本願発明のとおりとすることについて、本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠はないから、先願基礎発明において、本願発明と同様の 0.2% 耐力値を採用することが、周知技術又は慣用技術の単なる適用であり、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項であるということとはできない。

したがって、本願発明と先願基礎発明との相違点に係る構成（耐力に係る数値範囲の相違）が、課題解決のための具体化手段における微差であるということとはできない。

ウ 本願発明は、前記(1)のとおり、耐力に係る数値範囲を 90MPa 以下（ただし、 49MPa 以下を除く）とすることによって、はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて、セルの反りを減少させるものである。

これに対し、先願基礎発明は、前記(2)のとおり、耐力に係る数値範囲を 19.6 ないし 49MPa とすることによって、半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて、半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。

そうすると、両発明は、はんだ接続後の熱収縮を、平角導体（芯材）を塑性変形させることで低減させる点で共通しているものの、本願発明は、セルの反りを減少させることに着目して耐力に係る数値範囲を決定しており、他方、先願基礎発明は、半導体基板に発生するクラックを防止することに着目して耐力に係る数値範囲を決定しているのであって、両発明の課題が同一であるということとはできない。

[被告の主張について]

被告は、本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体（芯材）を塑性変形させることによって、はんだ

付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明であるところ、本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものということとはできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲も、設計上適宜に定められたものにすぎないから、当該数値範囲に限られるものではなく、本願発明及び先願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は、発明の実施に際し、適宜定められる設計的事項の相違にとどまるものであって、発明として格別差異を生じさせるものではないと主張する。

しかしながら、前記のとおり、本願発明はセルの反りを減少させることに、先願基礎発明はクラックを防止することに、それぞれ着目して、耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから、両発明の課題は異なり、共通の技術的思想に基づくものとはいえないから、被告の主張は、その前提自体を欠くものである。

また、前記のとおり、本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことが、設計上適宜に定められたものにすぎないということとはできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲についても、同様に、設計上適宜に定められたものにすぎないということとはできない。

したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

7. コメント

被告（特許庁）は、「本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、・・・」と、本願発明の課題と先願基礎発明の課題とが同じであることを主張した。

これに対して、裁判所は、「本願発明はセルの反りを減少させることに、先願基礎発明はクラックを防止することに、それぞれ着目して、耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから、両発明の課題は異なり、」と、本願発明の課題と先願基礎発明の課題とは異なるとし、「被告の主張は、その前提自体を欠くものである。」とした。

このように、被告（特許庁）は、発明の課題を広くとらえ、裁判所は被告（特許庁）よりも発明の課題を狭くとらえた。

なお、裁判所は、「また、前記のとおり、本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことが、設計上適宜に定められたものにすぎないということとはできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲についても、同様に、設計上適宜に定められたものにすぎないということとはできない。」と述べているが、これは説明不足であると思われた。「被告の主張は、その前提自体を欠くものである。」→「したがって、被告の上記主張は、採用することができない。」でもよいのではないか。

8. 添付資料

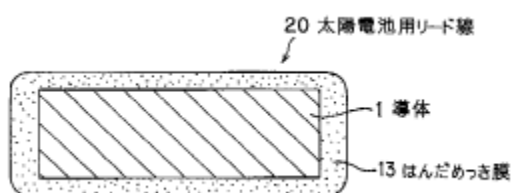
(1) 特実審査基準の第Ⅱ部第3章3.4(1)

対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。

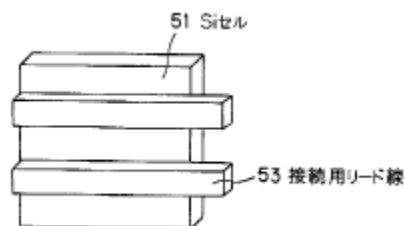
請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等)であって、新たな効果を奏するものではないものである場合(実質同一)は同一とする。

(2) 本願明細書の図2、図3、図5

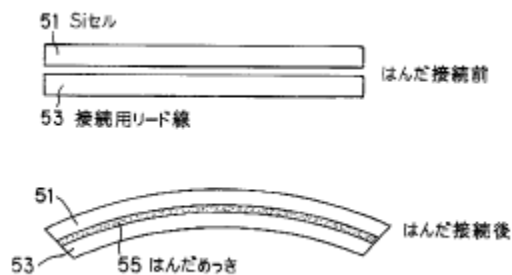
【図2】本発明の太陽電池用平角導体の一実施形態を示す断面図



【図3】太陽電池セルへの接続用リード線の接続状態を示す斜視図



【図5】Siセルと接続用リード線とをはんだ接続する際に発生する反りを示す説明図



以上