



## コンタクトピン事件

審決取消請求事件

令和4年11月16日（知財高裁） 令和3年（行ケ）第10164号

キーワード：用語の解釈／手続違背／阻害要因

担当 弁理士 佐伯憲一

### 1. 事案の概要

原告が本件特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けたため、不服審判を提起した（不服2021-1491）。これに対し、特許庁が不成立との審判をしたため、原告が審決取消訴訟を提起した事案である。

### 2. 結論

審決取り消し

### 3. 本件特許

発明の名称：銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置

出願番号：特願2018-554604

出願日：平成30年7月9日（優先権主張 平成29年7月10日、日本国）

### 4. 本件発明

#### 【請求項1】

銅に対する銀の添加量が0.2wt%～15wt%であり、0.1[mm]～0.3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である、銅と銀のみからなる二元銅銀合金体からなるコンタクトピン。

### 5. 争点

- (1) 相違点の判断の誤り
- (2) 手続の違背

### 6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

- (1) 争点1（相違点の判断の誤り）について

(a) 引用発明1を含む甲8に記載された発明は、特に、「被膜を有しないSn耐食性に優れた合金材料、この合金材料からなるコンタクトプローブおよび接続端子を提供することを目的とする」ものである（甲8の段落[0006]）ところ、銀の添加については「Sn耐食性」の向上については触れられていない（同[0018]）一方で、ニッケルの添加は「Sn耐食性の向上・硬度上昇に効果がある」ことが明記されている（同[0019]）。

そして、実施例においても、硬度等とともに「S n耐食性」が独立の項目として評価され（同 [0036]）、甲 8 に係る発明の実施例には全てニッケルが添加され、いずれも「S n耐食性」において「○」と評価されている（同 [0038] 及び [表 1]）。なお、同 [0003] 及び [0047] 等の記載のほか、同 [0040] ～ [0045] の比較例 1 ～ 6 に対する評価に係る記載をみても、甲 8 に係る発明は、硬度と S n 耐食性を含む複数の要請をいずれも満たすことを目的としたものであると認められる。）。

この点、比較例 7 のみにおいては、ニッケルの添加がされていないが、「S n耐食性」において「×」と評価され、かつ、「S nはんだ等低硬度材向けのコンタクトプローブ用途として好ましくないといえる」と明記されている（同 [0046] 及び [表 1]）。

以上の点に照らすと、引用発明 1 においては、ニッケルの添加が課題解決のための必須の構成とされているというべきであり、引用発明 1 の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因があるというべきである。

そして、甲 8 の記載に照らしても、引用発明 1 の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることの動機付けとなる記載は認められず、他にそのようにすることが当業者において容易想到であるというべき技術常識等も認められない。

したがって、引用発明 1 に基づいて、相違点 1 に係る本願補正発明の構成とすることについて、当業者が容易に想到し得たものとは認められない。

#### (b) 被告の主張について

ア 被告は、一次特性と二次特性の区別を前提として、甲 8 の記載に接した当業者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性が最低限満たされたベース合金のコンタクトプローブも意識するはずであるから、相違点 1 に係る本願補正発明の構成に容易に想到し得る旨を主張する。

しかし、一次特性と二次特性についての被告の主張を前提としても、前記 (a) で指摘した諸点に照らすと、甲 8 の記載に接した当業者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性を最低限満たした銅銀二元合金に、ニッケルをどのような割合で添加すること等によって、「S n耐食性」を向上させ、それや硬度を含めたコンタクトプローブとしての要請をどのように実現させるかという観点から引用発明 1 をみるものといえるから、「S n耐食性」が専ら二次特性に係るものであるという理解を前提としても、そのことから直ちにニッケルの省略が動機付けられるものとはいえず、相違点 1 に係る本願補正発明の構成に容易に想到し得るとの被告の主張は採用できない。

イ また、前記 (a) で指摘したとおり、ニッケルの添加は、「硬度上昇に効果がある」ともされているのであって、専ら二次特性に係るものであるとはいえない。

さらに、甲 8 の段落 [0003] において、「S n耐食性」の問題は、「S nメッキの付着により抵抗値の変動が起きて、安定した検査が難しくなる」ことにあると指摘されているから、「コンタクトプローブ」の設計という観点からみた場合には、引用発明 1 において、ニッケルは導電性に影響するものとして添加されたものとみることができる。

以上の点に照らしても、一次特性及び二次特性という一般的な性質を根拠として相違点 1 に係る本願補正発明の構成が容易想到であるとの被告の主張は採用できない。」

(2) 争点2 (手続の違背) について

(a) 前記4の認定判断によると、引用発明1を主引用例とする本願補正発明の進歩性についての本件審決の判断には誤りがあるというべきであるところ、本件審決における本願補正発明の進歩性の判断に係る甲16(引用文献5)への言及の体裁や、引用発明5の認定を含むその記載内容に照らすと、他方で本願発明の進歩性の判断においては甲16(引用文献5)への言及がないこと等を踏まえても、本件審決は、引用発明5を追加の主引用例として、本願補正発明が進歩性を欠く旨を判断したとみるのが相当である。

上記について、被告は、本件審決はそれ単独で本願補正発明が独立特許要件を満たさないという理由として甲16(引用文献5)を示したのではないと主張するが、本件審決の記載内容等に照らして採用することができない。

したがって、前記4のとおり、引用発明1を主引用例とする本願補正発明の進歩性についての本件審決の判断に誤りがある以上、引用発明5を主引用例として本願補正発明が進歩性を欠くものであるとの本件審決の上記判断に関する取消事由4について検討する必要があることになる。

(b) 特許法50条本文や同法17条の2第1項1号又は3号による出願人の防御の機会の保障の趣旨は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも及ぶものと解される(同法159条2項)。

また、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)において、同法17条の2第1項3号による補正や審判請求時にされた補正が独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ、同法50条ただし書(同法159条2項により読み替えて準用される場合を含む。)において、上記により補正の却下の決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、平成5年法律第26号による特許法の改正によるものであるところ、同改正の際には、審判請求時にされた補正の判断に当たって審査段階における先行技術調査の結果を利用することが想定されていたものとみられるとともに、同改正の趣旨は、再度拒絶理由が通知されて審理が繰り返し行われることを回避する点にあったものと解される。

以上の点に加え、新たな引用文献に基づいて独立特許要件違反が判断される場合、当該引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正については当該引用文献を示されて初めて検討が可能になる場合が少なくないとみられること等も考慮すると、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得るというべきである。

(c) 本件においては、次の各事情が認められる。

ア 証拠(甲3、7、13)及び弁論の全趣旨によると、甲16(引用文献5)については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献であると認められる。

イ 本願の特許請求の範囲の請求項1については、進歩性に関し、①令和2年6月22日起

案の拒絶理由通知書（甲 7）において、甲 8 が引用文献として指摘され、「銅銀合金を製造する上で、銅に対する銀の添加量をどのような値とするのかは、当業者が適宜行う設計的事項にすぎない」という理解が示された上で、甲 8 に記載された発明と本願発明との相違点は一点（本件審決にいう相違点 2 に相当するもの）に限られることが指摘され、その相違点に係る本願発明の構成が容易想到である旨が指摘されたこと、②原告は、同年 8 月 19 日付け意見書において、上記拒絶理由通知書における上記理解が誤りである旨を指摘し、甲 8 に記載された合金はニッケルを含むもので、甲 8 の銅銀ニッケル合金において銀の添加量を変更しても本願発明には至らないことなどを主張したこと（甲 11）、③同年 10 月 22 日付けで上記拒絶理由通知書の記載に沿う拒絶査定がされたこと（甲 13）、④原告は、令和 3 年 2 月 3 日付けで本件審判請求及び合金の組成に係る本件補正をしたこと（甲 14、15）、⑤令和元年 1 月 9 日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項 1 においても、本願発明の合金は「銅銀合金体」と記載されており、それと上記②の意見書における原告の主張を併せて考慮すると、本願発明の「銅銀合金体」がニッケルを含むものではないことを原告が前提としていることは、同意見書の提出の時点で理解できたことが認められるところであり、原告においては、上記のとおり審査段階において本願発明について進歩性欠如の根拠とされた唯一の文献である甲 8 に対し、合金の材料に係る他の相違点が存在するという点に専らその主張を集中させて争い、本件審判請求の際にもそれに沿う趣旨の本件補正をしたものである。

しかるに、前記 2（1）及び（2）のほか、本願発明と引用発明 1 の対比によると、本願補正発明と引用発明 5 との相違点である相違点 3 は、本願補正発明と引用発明 1 の相違点 2 及び本願発明と引用発明 1 の相違点 4 と実質的に全く同一のものであると認められる一方、本願補正発明と引用発明 1 との相違点 1 は、本願補正発明と引用発明 5 の相違点としては認められないものである。それゆえ、拒絶理由通知をもって甲 16（引用文献 5）を示されていた場合には、原告においては、審査段階や審判段階において、引用発明 5 の認定並びに本願補正発明と引用発明 5 の一致点及び相違点について争ったり、相違点 2 及び相違点 3 をより重視した反論をしたり、あるいは相違点 3 に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどしていた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものというべきである。

（d）前記（b）を前提として、前記（c）の諸事情を踏まえた場合、相違点 3 と同一の相違点 2 については審査段階で原告に反論の機会が与えられていたこと等を考慮しても、なお、引用発明 5 を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、原告の手續保障の観点から許されないというべきである。

以上