

特許権	判決年月日	令和4年11月16日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和3年(行ケ)第10164号		

- 発明の名称を「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置」とする発明について、審決における主引用例には相違点に係る構成に至る動機付けがない一方で阻害要因があるなどとして、容易想到性が肯定された事例。
- 審査段階でも審判段階でも示されず審決において初めて示された他の主引用例に基づく進歩性の判断が、手続保障の観点から許されないと判断された事例。

(事件類型) 審決(拒絶)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法17条の2第6項、126条7項、29条2項、  
159条2項、50条

(関連する権利番号等) 特願2018-554604

(審決) 不服2021-1491号

#### 判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置」とする発明についての拒絶査定不服審判請求不成立審決(本件審決)に対する取消訴訟である。本件審決は、①審判請求と同日付けの補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願補正発明)と甲8(本件審決における引用文献1)記載の引用発明1とを対比すると相違点1及び2が認められるものの、相違点1については周知の技術事項や技術常識により当業者が容易に想到し得たもので、相違点2については技術常識により当業者が適宜なすべき設計事項に係るものにすぎない旨を判断し、②本願補正発明と甲16(本件審決における引用文献5)記載の引用発明5とを対比すると相違点2と同一の相違点3が認められるものの、同様に上記設計事項に係るものにすぎない旨を判断した上、本願補正発明については特許法29条2項により独立して特許を受けることができないため上記補正は認められず、上記補正前の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明と引用発明1とを対比すると相違点2と同一の相違点4が認められるものの、同様に上記設計事項に係るものにすぎず、同発明については同項により特許を受けることができない旨を判断した。

2 本判決は、概要、次の理由により、原告主張の取消事由1～6のうち、①引用発明1に関する取消事由1(相違点の看過)及び取消事由3(相違点2の判断の誤り)にはいずれも理由がないが、取消事由2(相違点1の判断の誤り)には理由があると判断するとともに、②引用発明5に関する取消事由4(手続の違背)には理由があると判断し、その余の取消事由について判断するまでもなく本件審決を取り消すべきであるとした。

(1) 取消事由1(相違点の看過)について

本願補正発明の「コンタクトピン」が一部品から構成されるというべき明細書の記載や技術常識はなく、引用発明1の「コンタクトプローブ」が複数部品から構成されるというべき証拠や技術常識もない。

(2) 取消事由 2（相違点 1 の判断の誤り）について

甲 8（引用文献 1）の記載に照らすと、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、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。そして、甲 8 の記載に照らしても、上記「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。

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ない。甲 8 の記載によると、ニッケルの添加は「硬度上昇に効果がある」ともされ専ら二次特性に係るものであるとはいえないことや、「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ニッケルが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とに照らしても、一次特性及び二次特性という一般的な性質を根拠とする被告の主張は採用できない。

(3) 取消事由 3（相違点 2 の判断の誤り）について

特許庁において更なる審理判断がされることを考慮して判断すると、コンタクトピンにおいて、どの程度の荷重をかけたときに、どの程度変位するようにするかは、試験装置のサイズや試験対象の特性等から生じる制約に応じて適宜設定されるべき事項にすぎない。

(4) 取消事由 4（手続の違背）について

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えるべきである。

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ところ、甲 16（引用文献 5）が審査段階でも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ことや、審査手続や審判手続の具体的経過からして、甲 8（引用文献 1）について合金の材料に係る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うなどしていた原告においては、拒絶理由通知をもって甲 16 を示されていた場合には、その方針に重大な影響が生じていたものというべきことなどからすると、甲 16 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、原告の手続保障の観点から許されないといえるべきである。