

岐阜大学 産官学連携推進本部 知的財産部門主催

よくわかる！「知的財産セミナー」

～判例や最新トピックから学ぶ～

「接触端子事件」
(無効審判の) 審決取消請求事件

(分割出願の同一性要件)

日時 令和元年(2019年) 9月20日(金) 17:00～18:00
場所 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 1階ミーティングルーム
講師 岐阜大学非常勤講師
特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所
弁理士 服部 素明



特許業務法人

広江アソシエイツ特許事務所

岐阜市宇佐3丁目4-3 〒500-8368

Tel 058-276-2122 Fax 058-276-7011

E-Mail info@hiroe.co.jp

Website <http://www.hiroe.co.jp/>

特許法(条文)の予備知識

<特許法第44条>(特許出願の分割)

第1項 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 ……

二 ……

三 ……

第2項 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。

ただし、……

[解釈／運用]

第44条第1項及び第2項の整合的解釈として、もとの特許出願(親出願／原出願)と、新たな特許出願(分割出願)との間で「同一性」が確保されていることが分割の適法要件とされている。

なお、同一性(同一であること)とは、具体的には、

- (1) 分割出願の明細書・図面が、親出願の明細書・クレーム・図面の範囲を逸脱していないこと、
- (2) 分割出願のクレーム発明が、親出願の明細書・クレーム・図面の範囲を逸脱していないこと。

但し、分割出願のクレーム発明が、親出願のクレーム発明と同じであってはいけない。

知財高裁 平成28年(行ケ)第10212号 審決取消請求事件
平成29年4月18日判決言渡

【事件の概略】

後発他社製品を事後的に権利範囲に取り込む意図が推認される分割出願に係る特許について、特許無効審判が提起されました。特許庁は、訂正請求を認めた上で「本件は分割要件を満たさないものであったから出願日の遡及は認められず、それゆえ親出願の公開公報によって新規性を欠く」としました。審決取消訴訟でも知財高裁は特許庁の判断を支持しました。

原告(特許権者) 株式会社島野製作所
被告(無効審判の請求人) アップルインコーポレイテッド

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

原告(島野製作所)

分割出願(特願2013-88790号、発明の名称「接触端子」)

尚、親出願は、特願2011-271985

平成26年1月10日 設定登録(特許第5449597号 → 「本件特許」)

被告 平成27年2月19日に特許無効審判を請求。無効2015-800030号事件

原告 平成28年4月18日に訂正請求(請求項1, 2 → 「本件訂正」)

特許庁 平成28年8月16日に審決

(訂正を認める、請求項1, 2について特許を無効とする。)

原告 平成28年9月16日に本件訴訟を提起。

2(←3) 本件審決の理由の要旨

要するに、

- ① 本件発明1は、本件原出願の願書に添付した明細書(以下「原出願明細書」という)、特許請求の範囲及び図面の記載に新たな技術的事項を導入したものであるから、本件特許出願は特許法44条1項の規定する要件を満たしていない、
- ② したがって本件特許出願日は、現実の出願日の平成25年4月19日であるところ、本件発明はいずれも同月18日に公開された本件原出願の公開特許公報に記載された発明であるから、新規性を欠き、同法29条1項3号の発明に該当し、特許を受けることができない、・・・というものである。

3(←2) 本件訂正後の特許請求の範囲

請求項1 → 「本件発明1」

請求項2 → 「本件発明2」（従属項を独立形式に書き下した）

両方合わせて、「本件発明」という。

【請求項1】

管状の本体ケース内に收容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電氣的接続を得るための接触端子であって、

前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記プランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に收容した**絶縁体被膜を有するコイルバネ**で付勢し、

前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、**球の球状面からなる球状部**を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。

【請求項2】

管状の本体ケース内に收容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電氣的接続を得るための接触端子であって、

前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記プランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に收容した**コイルバネ**で付勢し、

前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、**押付部材の球状面からなる球状部**を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とし、

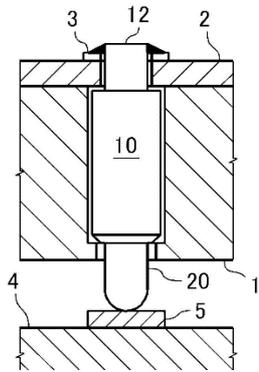
前記押付部材は絶縁表面を有する絶縁球からなることを特徴とする接触端子。

注：

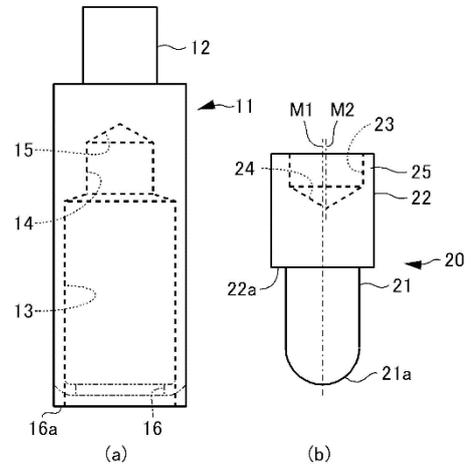
請求項1は、コイルバネで絶縁を担保する、球状部については絶縁／導電を限定せず。

請求項2は、球状部（絶縁球）で絶縁を担保する、コイルバネについては絶縁／導電を限定せず。

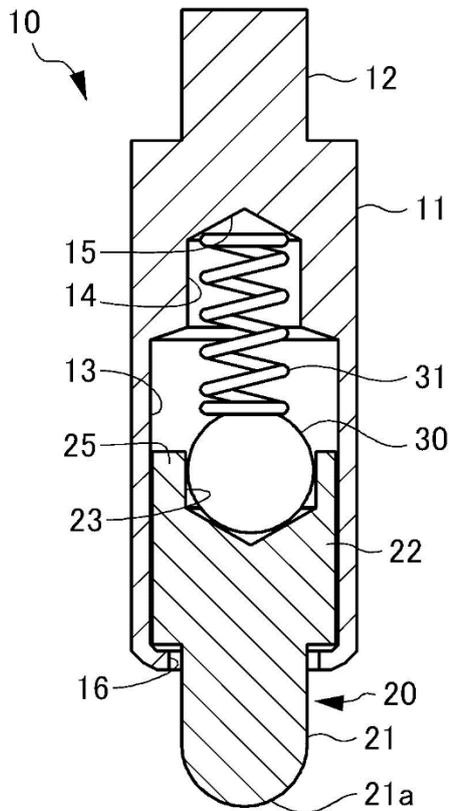
【図 1】 接触端子の使用態様



【図 4】 要部の部品図



【図 2】 接触端子の断面図



- 10 接触端子
- 11 本体ケース
- 13 長穴
- 14 バネ収容穴
- 20 プランジャーピン
- 21 小径部
- 22 大径部
- 23 凹穴
- 24 傾斜面
- 30 絶縁球
- 31 コイルバネ

【当事者の主張 対比一覧】

原告の主張	被告の主張
<p>審決には、種々認定の誤りがある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 課題認定の誤り ・ 原出願の「従来技術」には導電球を明記している。「実施例」は絶縁球のみだが、<u>明細書全体として見れば、押付部材として「絶縁球」及び「導電球」の両方が記載されている（又は記載されているに等しい）。</u> 	<p>審決に誤りはない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ・ 原出願の明細書に押付部材としての導電球は記載されていない。（別例の記述にも）絶縁球に代えて導電球を使用してもよいとの記載はない。 ・ 本件発明 1 の押付部材である「球の球状面からなる球状部」は、絶縁球のみならず導電球を含むものである。ゆえに本件特許出願は分割要件に反する。
<p>裁判所の判断（結論）</p>	
<p>原告主張の取消理由は、理由がない。 → 原告の請求を棄却する。</p>	

【裁判所の判断】

1 本件発明1について

本件発明1は、本件原出願の分割出願に係る発明であり、前記第2の2【請求項1】のおおりの構成を備えており、段付き丸棒の形状をなすプランジャーピンの「大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部」に、「球の球状面からなる球状部」を「コイルバネによって押圧し」、「前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付ける」ことを特徴とする。すなわち、本件発明1においては、「球の球状面からなる球状部」が、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間であって、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付けている。

「球の球状面からなる球状部」については、それが絶縁性のものか導電性のものかは特定されていない。そして、本件明細書(甲20)の内容は、原出願明細書(甲15)の内容とほぼ同じであることから、後記2(3)アと同様の理由により、本件発明1は、コイルバネの焼き切れを防ぐために、コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供することを課題とするものと解される。本件発明1においては、コイルバネが絶縁体被膜を有することから、コイルバネに電流を流さないようにするために、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間にある「球の球状面からなる球状部」が絶縁性を有することは必須ではない。

したがって、本件発明1には、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間であって、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付ける「球の球状面からなる球状部」が導電性を有するものであり、絶縁球を備えない接触端子も含まれる。

2 原出願明細書,特許請求の範囲及び図面の記載

.....

イ 背景技術

(ア)

.....

(ウ) 例えば、特開平6-61321号公報(甲7)は、プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球を介在させた接触端子としてのコンタクトプローブを開示している。プランジャーピンとコイルバネとは、絶縁球により絶縁されるので、コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへと電流を流すことができる。また、プランジャーピンの本体ケース内の端部が斜面となっていて、絶縁球がプランジャーピンを本体ケースの長穴の内面に押し付けることができるようになっており、これによって、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができる(【0004】 【0006】)。

(エ) また、実開平7-34375号公報(甲8)は、特開平6-61321号公報に開示されたような絶縁球とともに導電球をプランジャーピンとコイルバネとの間に介在させた接触端子としてのコンタクトプローブを開示している。絶縁球がプランジャーピンとコイルバネとを絶縁する一方、導電球は、プランジャーピンを本体ケースに押し付け、また、プランジャーピンと本体ケースとの導電経路にもなる。かかる構造により、コイルバネに電流

を流すことがない上、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができる(【0005】 【0006】)。

...

(3) 原出願明細書に記載された技術的事項について

ア 原出願発明の課題について

...

イ 課題解決の手段について

(ア)

... (中略) ...

したがって、原出願明細書には、コイルバネの焼き切れを防ぐために、コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供するという前記アの課題の解決手段として、プランジャーピンの大径部の切削部とコイルバネとの間に絶縁球を介在させ、この絶縁球によって、①プランジャーピンとコイルバネを絶縁してコイルバネに電流が流れないようにするとともに、②プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの非貫通長穴の内周面に押し付けてプランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことにより、比較的大なる電流を流し得る接触端子、すなわち、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間にあって、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付ける部材が絶縁球である接触端子が記載されている。

(イ) 他方、原出願明細書には、絶縁球を備えない接触端子は記載されていない。

また、前記(2)オのとおり「絶縁球30には、圧縮バネから成るコイルバネ31がその一端部を当接させている。…なお、コイルバネ31には絶縁体被膜を与えられていてもよい。」(【0025】)、「コイルバネ31は、絶縁被膜を与えられてこれが剥がれ落ちたとしても、介在する絶縁球30に確実に阻まれてプランジャーピン20に接触し得ず、プランジャーピン20に対して確実に絶縁される。つまり、プランジャーピン20に比較的大なる電流を流しても、コイルバネ31の焼き切れを確実に防止できる。」(【0027】)との記載があり、これらは、コイルバネ自体に絶縁体被膜を与えられており、それによってコイルバネに電流が流れるのを防ぎ得る場合であっても、プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球を介在させてプランジャーピンとコイルバネとの絶縁を確実なものとする趣旨である。前記のとおり絶縁球を備えない接触端子は記載されていないことをも併せ考えれば、原出願明細書においては、プランジャーピンとコイルバネとの間に必ず絶縁球を介在させてコイルバネに電流が流れないようにすることによりコイルバネの焼き切れ防止に確実に期しており、コイルバネに絶縁体被膜を与えるなどコイルバネに電流が流れるのを防ぐその他の手段と併用することはあっても、同手段をもって絶縁球に代えること、すなわち、接触端子を、絶縁球を含まないものとすることは想定されていないものと解すべきである。

3 分割出願の要件について

(1) 本件特許出願の分割出願の要件

分割出願は、原出願の時にしたものとみなされる(特許法44条2項)、そのためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内のものであることを要する。

前記1のとおり、本件発明1には、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間にあって、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付ける「球の球状面からなる球状部」が導電性を有し、絶縁球を備えない接触端子も含まれる。

他方、前記2(1)のとおり、本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1から9に係る構成のいずれも、プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間に介在する絶縁球を含むものである。また、前記2(3)イのとおり、原出願明細書においては、絶縁球を備えない接触端子は記載されておらず、プランジャーピンとコイルバネとの間に介在する絶縁球は必須の構成とされているものと解される。

よって、本件発明1は、絶縁球を含まない接触端子という、原出願明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されていない発明を含むものであるから、本件特許出願は、分割出願の要件を満たすものということとはできない。

(2) 原告の主張について

(ア)

原告は、コイルバネに電流を流さないことは、原出願明細書の背景技術に記載された公知技術によって既に解決された課題であるから、原出願発明の課題にはならないとして、原出願発明の課題は、プランジャーピンを本体ケースに対してより確実に押し付け、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことである旨主張する。

しかし、既存の技術によって解決可能な課題であっても、例えばより効率よく解決する、解決による効果をより高めるなど解決方法等につき改善の余地がある場合も考えられる。よって、コイルバネの焼き切れを防ぐためにコイルバネに電流を流さないことが、原出願明細書の背景技術に記載された公知技術によって解決されていることをもって、直ちに、原出願発明の課題から除外されるとはいえない。

そして、前記2(3)アのとおり、原出願明細書に、①比較的大なる電流を、プランジャーピンを介して本体ケースに流す際、コイルバネに電流が流れると抵抗加熱によりコイルバネが焼き切れてしまうことがあること、②プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球ないし絶縁球及び導電球を介在させてコイルバネに電流を流さないような機構を与えた接触端子においては、コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができること、③接触端子の径(幅)を大きくして電流路の断面積を大きくする方法は、コイルバネを流れる電流量を小さくすることができるものの、電気機器の小型化に対応する点からは好ましい方法ではないこと、④原出願発明1から9に係る構成につき、「コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ、接触端子に比較的大なる電流を流し得る」旨の記載があることから、原出願明細書には、原出願発明の課題として、コイルバネの焼き切れを防ぐために、コイルバネに電流を流すことなく、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すことができ、比較的大なる電流を流し得る接触端子を提供

することが記載されているものということができる。

(イ)

原告は、仮に原出願明細書において、コイルバネに電流を流さないことが課題として記載されていたとしても、これとは別の独立した課題として、プランジャーピンを本体ケースに対してより確実に押し付け、プランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すという課題も記載されており、同課題に焦点が当てられている旨主張する。

しかし、前記2(3)アのとおり、原出願発明の目的は、比較的大なる電流を流し得る接触端子の提供であり、そのような接触端子を得るためには、プランジャーピンを介して本体ケースへ比較的大なる電流を確実に流すことが必要となるが、その際、コイルバネに電流が流れるとコイルバネが焼き切れてしまうことがあるので、これを防ぐために、コイルバネに電流を流さないようにする必要がある。したがって、コイルバネに電流を流さないという課題は、比較的大なる電流を流し得る接触端子を得るためにプランジャーピンから本体ケースへ確実に電流を流すという課題を解決する際に生じ得るコイルバネの焼き切れの防止を目的とするものであるから、上記両課題は別個独立のものということとはできない。

(ウ)

原告は、原出願明細書の【0005】には、プランジャーピンを本体ケースに押し付ける押付部材としての導電球が明記されているなどとして、原出願明細書を全体として見れば、押付部材としての導電球も開示されており、よって、絶縁球に代えて、例えば絶縁被膜を与えない導電球を用いることも想定されている旨主張する。

確かに、原出願明細書の【0005】には、背景技術として記載された公知技術の1つとして、プランジャーピンとコイルバネとの間に絶縁球及び導電球が介在し、導電球がプランジャーピンを本体ケースに押し付ける接触端子が記載されている。

しかし、本件発明1は、絶縁球を備えない接触端子を含むものであるところ、前記2(3)イのとおり、原出願明細書においては、プランジャーピンとコイルバネとの間に必ず絶縁球を介在させてコイルバネに電流が流れないようにすることによりコイルバネの焼き切れ防止に確実に期しており、コイルバネに電流を流れるのを防ぐその他の手段と併用することはあっても、同手段をもって絶縁球に代えること、すなわち、接触端子を、絶縁球を含まないものとすることは、想定されていないものと解すべきである。

・ ・ (以下、略) ・ ・。

(エ)

原告は、仮に、原出願明細書に押付部材としての導電球が直接記載されていないとしても、押付部材として導電球を用いることは技術常識であるから、押付部材としての導電球は、原出願明細書に記載されているに等しい事項である旨主張する。

しかし、仮に押付部材として導電球を用いることが技術常識であったとしても、前記ウのとおり、本件発明1が、絶縁球を備えない接触端子を含むという点において、原出願明細書に記載されていない発明を含むものであることに変わりはない。

(3) 小括 よって、原告主張の取消事由は、理由がない。

以上