

## 本件特許に係る手続の経緯(対特許庁関係)

## (1) 概要

本件特許に係る出願（特願2013-088790）は、平成23年12月13日（優先権主張：平成23年9月5日）に出願した特願2011-271985号（以下、「親出願」という。）の一部を分割して、平成25年4月19日に新たな特許出願としたものである。本件特許に係る出願は特許庁における審査を経て特許査定となったが、その後、平成27年2月19日に本件被告である「アップル インコーポレイテッド」により無効審判の請求がなされ、平成28年8月16日に本件特許は無効とすべきものとの審決がなされた。

## (2) 親出願について

特許庁における審査を経て、平成25年5月16日に特許査定となった。特許査定となった特許請求の範囲は以下のとおり。

## 【請求項1】

本体ケースに設けられた非貫通長穴に挿入し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非貫通長穴の内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、前記大径部の端部からその長手方向に沿って前記大径部の少なくとも側面部の一部を残し且つ絶縁表面を有する絶縁球を収容するように切削部を与えられ、

前記切削部は袋孔であり、

前記非貫通長穴と前記切削部内の前記絶縁球との間にコイルバネを介在させて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付勢していることを特徴とする接触端子。

【請求項2】～【請求項8】(略)

(3) 本件特許に係る出願について

- ①出願（平成25年4月19日）
- ②手続補正書（平成25年10月11日）

以下のとおり手続補正を行った（下線部分が補正箇所）。

**【請求項1】**

管状の本体ケース内に収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収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、少なくとも一部に球状面を有する押付部材の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】**

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請求項1記載の接触端子。

- ③拒絶理由通知（平成25年10月25日）

請求項1に係る発明に対し、拒絶理由1～3が通知された。

- 理由1：特許法第36条第6項第1項（サポート要件）
- 理由2：第29条第1項第3項（新規性）
- 理由3：第29条第2項（進歩性）

特許法の規定

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許出願)

第三十六条 (略)

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

(略)

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

理由 1

この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 1 号に規定する要件を満たしていない。

記

発明の詳細な説明（段落 0007）には 発明の詳細な説明（段落 0007）には、「コイルバネを流れる電流量を小さくできる」ようにすること等が解決すべき課題として記載されており、当該課題を解決するための手段として、押圧部材に「絶縁球」を用いることが記載されていると認められる。

一方、請求項 1 には「少なくとも一部に球状面を有する押圧部材」が記載されているが、「絶縁」性を有さない押圧部材を用いた場合に、上記課題が解決できないことが明らかである。

よって、請求項 1 に係る発明は、課題解決手段が反映されておらず課題を解決することができないものである。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

理由 2

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に該当し、特許を受けることができない。

理由 3

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1
- ・引用文献等 1
- ・備考：

本願請求項 1 には、押付部材は「少なくとも一部に球状面を有する押圧部材」が記載されている。ところが、原出願（特願 2011-271985 号）に「押付部材」として記載されていたのは「絶縁球」のみであり、「少なくとも一部に球状面を有する押圧部材」までもが原出願に記載されていたとは認められない。

よって、本願請求項 1 に係る発明は、適法な分割出願ではない。

(略)

引用文献等一覧

1. 特開 2013-068593 号公報<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 親出願

④意見書（平成25年11月8日）

（前略）

上記した発明の重要な特徴の1つは、「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」です。

ここで、本願明細書第【0033】欄に記載しましたように、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの管状内周面に押し付けることで、プランジャーピンから本体ケースへ電流を流し、押付部材からコイルバネを介して本体ケースへ流れようとする電流量を相対的に減じ得ます。そして、本願明細書第【0003】欄に記載したような、抵抗加熱によるコイルバネの焼き切れを防止します。つまり、「絶縁」性を有さない押付部材を用いた場合であっても、コイルバネの焼き切れを防止できるのです。

すると、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないとの審査官殿のご認定には該当しないかと考えます。

（後略）

⑤手続補正書（平成25年11月8日）

以下のとおり手続補正を行った（下線部分が補正箇所）。

【請求項1】

管状の本体ケース内に収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収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する接触端子。

【請求項2】

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請求項1記載の接触端子。

⑥特許査定（平成26年1月10日）

⑦無効審判の請求（平成27年2月19日）

⑧訂正請求（平成28年4月18日）

以下の訂正を請求し、認められた（下線が訂正箇所）。

【請求項1】

管状の本体ケース内に収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収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収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収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。

⑨審決（平成28年8月16日）

「以上のとおり、本件特許に係る出願は、適法な分割出願とはいえ、その出願日は、現実の出願日である。そして、本件訂正発明1及び本件訂正発明2は、本件特許に係る出願の現実の出願日前に公開された甲第24号証<sup>2</sup>に記載された発明であるから、新規な発明ではなく、特許法第29条第1項第3号の発明に該当し、特許を受けることができないものである。

よって、本件訂正発明1及び本件訂正発明2に係る本件特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。」

<sup>2</sup> 親出願

特許法の規定

(特許無効審判)

第二百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 (略)

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。