

平成11年(行ケ)第68号 審決取消請求事件
判 決

原 告	山一電機株式会社
代表者代表取締役	【A】
訴訟代理人弁護士	升 永 英 俊 池 田 和 美
弁理士	【B】
訴訟復代理人弁護士	大 岩 直 子 株式会社 エンプラス
被 告	【C】
代表者代表取締役	【D】
訴訟代理人弁理士	永 島 孝 明 山 本 光 太 伊 藤 玲 子

主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

「特許庁が平成10年審判第35282号事件について平成10年12月25日にした審決を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

被告は、名称を「IC検査用ソケット」とする特許第2134611号発明(昭和62年5月29日特許出願(特願昭62-134470号)、平成5年9月7日出願公告(特公平5-61781号)、平成10年1月30日設定登録。本件発明)の特許権者である。

原告は、平成10年6月18日、本件発明について無効審判請求をし、平成10年審判35282号事件として審理されたが、平成10年12月25日、本件審判の請求は成り立たないとの審決があり、その謄本は平成11年3月3日原告に送達された。

2 本件発明の要旨

ICパッケージのリード端子を載置すべき基台を設けたソケット本体と、該ソケット本体に挿着されていて基部と該基部から弾性湾曲部を介して延びている被押動片と該被押動片から分岐して該被押動片とは反対の方向へ延びていて上記基台上に載置されたリード端子を上記弾性湾曲部の有する弾力により上方より上記基台に対して押圧し得る接触片とを有するコンタクトピンと、上記被押動片に当接して上記接触片による上記リード端子の押圧を解除し得る解除手段とを備えたIC検査用ソケット。(別紙本件発明図面参照)

3 審決決定の理由の要点

(1) 本件発明の要旨

前項のとおりと認める。

(2) 原告の提出した証拠方法と主張の概要

これに対して、原告が提出した証拠方法は次のとおりである。

- ◇ 審判甲第1号証：米国特許第4623208号明細書(引用例1)
- ◇ 審判甲第2号証：特開昭59-50551号公報(引用例2)
- ◇ 審判甲第3号証：特開昭63-62175号公報(引用例3)
- ◇ 審判甲第4号証：本件出願(特願昭62-134470号)の拒絶査定に対する審判事件(審判平7-20536号)についての審決
- ◇ 審判甲第5号証：本件特許に係る特許出願手続において、平成6年11月16日付けで提出された手続補正書

以上の証拠方法を基に、原告は、概要次の無効理由1、2の主張をしている。
無効理由1

引用例 1、2 は、いずれも、本件特許に係る出願前に頒布された刊行物であつて、本件発明は引用例 1 及び引用例 2 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法 29 条 2 項の規定に違反して受けたもので、無効とすべきである。

無効理由 2

本件発明は、本件出願の出願日前の出願であつて、本件出願の出願後に出願公開（引用例 3 はその公開公報）された出願（先願）の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明（先願発明）と同一であつて、しかも、本件発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また、本件出願の出願時において、本件出願の出願人が先願の出願人と同一であるとも認められないので、本件特許は、特許法 29 条の 2 の規定に違反して受けたことになるから無効とすべきである。

(3) 被告の提出した証拠と主張の概要

一方、被告は、審判乙第 1 号証として、本件特許に係る公告公報である特公平 5-61781 号公報を提出するとともに、答弁書において原告の上記いずれの主張にも理由がない旨の主張をしている。

(4) 引用例 1～3 の記載事項の概要

① 引用例 1 には、リードレスチップキャリア用のソケットに関する発明が示されており、その詳細として、次の事項が記載されている。（別紙引用例 1 図面参照）

ソケット 10 は複数のコンタクト 36 を有し、該コンタクト 36 は弾力性を有する導電性材料で一体的に形成されており、一般に第 7 図及び第 8 図に示すような断面形状を有している。コンタクト 36 は、下部にリード 38 を有し、このリード 38 はベース部材の孔 20 を貫通している。また、該コンタクト 36 の一部を成す曲がったネック 40 が溝 22、26 内に嵌合されている。該コンタクト 36 の一部は、上部ヘッド 42 を形成し、この上部ヘッド 42 は斜めの内部エッジ 44 を有し、第 8 図に示すように、内部エッジ 44 の終端部はあご部 46 及びプラットホーム 48 を形成する。

ソケット 10 を動作させるには、上部部材 50 を第 7 図に示すような位置まで、該ベース部材 12 に向けて押し下げる。それによって、アバットメント 64 は、コンタクト 36 のプラットホーム 48 に接触し、第 7 図の矢印 51 で示す方向に下方に押し下げる。この結果、コンタクト 36 のネック 40 のまわりにモーメントが発生し、該モーメントによって、上部ヘッド 42 は外側へ移動し、集積回路キャリア 62 が中央閉口部 60 内に挿入された時に、集積回路キャリア 62 をベース部材 12 の台状右部材 24 上に保持することになる。次に、上部部材 50 を解放すると、コンタクト 36 が柔軟性を有する材料によって形成されているので、該コンタクトのプラットホーム 48 が上部部材 50 をベース部材 12 から上方に押し上げることになる。

これによって、コンタクト 36 のあご部 46 は、第 8 図の矢印 75 で示すように、集積回路キャリア 62 の端子パッドへ圧接される。（2 欄 27 行～3 欄 1 行参照）

② 引用例 2 には、集積回路素子テスト用のソケットに関し、次の事項が記載されている。

該テスト用ソケットにおいては、IC 素子 22 のリード 26 がソケットベース 10 の上面に載置されること。（Fig 4、5 及び 3 頁右下欄 5 行の記載参照）

そしてこのソケットベース 10 の上面に載置されたリード 26 に対するコンタクト 36 の接触態様について、「コンタクト 38 はリード 26 上をスライドするので、リード 26 上の酸化皮膜は除去される。クランプ 30 に形成した開口 34 はフレアー状に形成してあるので、コンタクト 38 とリード 26 との係合時にコンタクト 38 は屈曲可能である。」（3 頁右下欄 9～13 行）と記載している。

③ 引用例 3 は、先願明細書及び図面が掲載されたものであつて、先願発明として、半導体集積回路（IC チップ）テスト用のソケットに関して、次の A～D の構成を備える第 1 実施例に関するものと、押動の態様を異にする第 2 実施例に関するものとが示されている。（別紙引用例 3 図面参照）

<第 1 実施例>

A IC チップ 2 のリード 3'（リード端子に相当する）を載置すべき基台を設けたソケット本体 37 と、

B 該ソケット本体 37 に挿着されていて、固定端部 30（基部に相当する）と該固定端部から弾性のある直立部 32 を介して延びている接触子中間部 40 の上方

部分（被押動片に相当する）と、該上方部分から分岐して該上方部分とは反対の方向へ、弾性のある折曲部38を介して延びていて上記基台上に載置されたリード3'を、上方より上記基台に対して押圧し得る押圧部39（接触片に相当する）とを有する接触子34（コンタクトピンに相当する）と、

C 上記接触子中間部40の上方部分に当接して上記接触片による上記リード3'の押圧を解除し得るスライドカバー51（下記Dにおけるスプリング55と共に、解除手段を構成する）とを備えるものであって、

D 「スライドカバー51に加えていた下方への押圧力を除くと、スプリング55と接触子34とが元の原形状態へ弾性的に復元しようとし、この復元力によってカバー51が上方へ押し戻される」ようにしたもの。

（第2図及び3頁左上欄5行～同頁左下欄15行参照）

<第2実施例>

ソケット本体37上面に凸部が形成されており、接触子34をトリガ部36付きとするとともに、固定端部30上部を十分に折曲させた円弧部32'としたものであって、リード端子の押圧は側方より行うようにしたこと以外は、第1実施例と共通する構造を持つもの。（第3図及び4頁左上欄8行～同頁右上欄下から2行目参照）

(5) 審決の判断

無効理由1について

イ 発明の対比

本件発明と引用例1に記載された発明とを対比すると、引用例1に記載されている「集積回路キャリア」は本件発明の「ICパッケージ」に、以下同様に、「ベース部材12」は「基台」に、「ネック40」は「弾性湾曲部」に、「プラットホーム48」は「被押動片」に、「あご部46」は「接触片」に、「コンタクト36」は「コンタクトピン」に、それぞれ相当しており、集積回路キャリアの端子パッドと、ICパッケージのリード端子とは、いずれも「電極部材」である点においては共通している。

したがって、本件発明と引用例1記載の発明との一致点と相違点とは、次のとおりである。

（一致点）IC検査用ソケットにおいて、ICパッケージを載置すべき基台を設けたソケット本体と、該ソケット本体に挿着されていて基部と該基部から弾性湾曲部を介して延びている被押動片と該被押動片とは反対の方向へ延びていて上記基台上に載置されたICパッケージの電極部材を上記弾性湾曲部の有する弾力により押圧し得る接触片とを有するコンタクトピンと、上記被押動片に当接して上記接触片による上記電極部材の押圧を解除し得る解除手段とを備えた点。

（相違点）検査用のICパッケージの電極部材とその押圧態様に関して、本件発明においては、当該電極部材がリード端子であって、「上方より基台に対して」押圧するものであるのに対し、引用例1記載のものでは、電極部材がリードレスの端子パッドとして形成されており、ICパッケージ自体の側方より押圧するようにしたものである点。

ロ 相違点の検討

この相違点について検討すると、引用例2には、上記のとおり、ソケットベース（基台に相当する）の上面に載置されたリード端子の上方からソケットベース上面に対して、コンタクト（接触片）によって押圧するようにした素子検査用のソケットの構成が記載されている。

しかし、引用例1に記載されているのは、リードレスのチップを検査対象とするものであって、引用例2に記載された上記の構成を、検査対象を異にする引用例1記載のソケットに採用すべき理由や動機付けを示唆したものはない。同様に、引用例2に記載されたリード36の形状として、基本構成が全く相違する引用例1記載のソケットにおけるコンタクト36の形状を採用することにも無理がある。

そうすると、いずれにしても上記相違点で指摘した本件発明の構成が、引用例2の記載に基づいて、当業者であれば容易に想到することができるとはいえない。

そして、上記相違点に係る構成を備えた本件発明は、特許明細書記載のとおり、「接触が確実で、リード端子が折曲する虞がなく、変形しているリード端子を実装時に矯正することができ」、「しかもコンタクトピンの被押動片が解除体の弾発部材としても作用するから、部品点数が少なく且つ迅速な装置の組立が可能である」という、引用例1、2のいずれの記載からも想到し難い格別の作用効果を奏するものである。

したがって、本件発明が、引用例 1、2 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

無効理由 2 について

本件発明と、引用例 3 記載の発明（先願発明）に関し(4)の③で指摘した第 1 実施例に係る発明とを対比すると、この第 1 実施例に係る発明では、本件発明における「基部から弾性湾曲部を介して延びている」被押動片の構成も、「該被押動片から分岐して該被押動片とは反対の方向へ延びて」いる接触片の構成も備えておらず、しかも、本件発明にはない「スプリング 5 5」を必須の構成部材とするものである点において、両発明は構成が全く相違している。しかも、かかる構成の相違に起因して、本件発明の「コンタクトピンの被押動片が解除体の弾発部材としても作用するから、部品点数が少なく且つ迅速な装置の組立が可能である」という作用効果は、上記第 1 実施例に係る発明では全く期待できないものであるから、これら二つの発明が同一のものとはいえない。

また、本件発明と、上記引用例 3 記載の発明（先願発明）に関し(4)の③で指摘した第 2 実施例に係る発明とを対比すると、この第 2 実施例に係る発明では、本件発明における「基台上に載置されたリード端子」を「上方より上記基台に対して押圧し得る」接触片の構成を備えておらず、しかも、第 1 実施例に係るものと同様に「スプリング 5 5」を必須の構成部材とするもので、やはり、本件発明の上記作用効果は期待できないものであるから、これら二つの発明を同一のものとする 것도できない。

なお、引用例 3 の第 8 図等には、前記コンタクトが、それ自体の弾性のみによって前方変位する従来例が示されているが、かかる従来技術の構成を、上記の各先願発明と恣意的に組み合わせるべき合理的理由はなく、上記従来例の開示をもって、上記判断が左右されるものではない。

(6) 審決のむすび

以上のとおりであるから、本件特許については、原告が主張する理由及びその提出した証拠方法によっては、無効とすることはできない。

第 3 原告主張の審決取消事由

1 無効理由 1 についての判断の誤り（取消事由 1）

審決は、本件発明が、引用例 1、2 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断したが、誤りである。

(1) 採用すべき理由や動機付けについて

審決は、「引用例 1 に記載されているのは、リードレスチップを検査対象とするものであって、引用例 2 に記載された上記の構成を、検査対象を異にする引用例 1 記載のソケットに採用すべき理由や動機付けを示唆したものはない。」と判断するが、誤りである。すなわち、引用例 1 と引用例 2 にそれぞれ記載の発明は、両者とも IC パッケージ検査用のソケットであり、いずれも技術分野を共通とする IC パッケージ検査用ソケットとして、「コンタクトピンの先端部分（コンタクト）が IC パッケージのリード端子（電極部材）に対し所定の接圧を得るということ」を本来的に共通の技術的課題としていることは、技術常識である。

そして、一般に、技術的課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり、結び付けて請求項に係わる発明に導かれたこと的有力な根拠となるから、引用例 1 に記載の発明において、引用例 2 記載の発明において採用されているコンタクトピンの先端（コンタクト）がリード端子の上方より押圧する構成（換言すれば、ガルウィング型リード端子を基台とコンタクト（接触片）とでサンドウィッチ状に挟み付けて押圧する方式）を採用することの、理由ないしは動機付けとなる。

(2) 相違点の検討に関して

審決は「同様に、引用例 2 に記載されたリード 3 6 の形状として、基本構成が全く相違する引用例 1 記載のソケットにおけるコンタクト 3 6 の形状を採用することにも無理がある。」と判断するが、誤りである。すなわち、引用例 1 の「リードレスの電極部材を IC パッケージ自体の側方より押圧する構成」に代えて、引用例 2 の「リード端子の上方から押圧する構成」とすることの困難性ないしは発明の非容易性の有無を検討すべきである。

リードレスの IC パッケージを検査対象とする蓋無しソケットの構造においては、コンタクトが IC パッケージの検査対象のリードレスの電極部材との所定の接圧を得るために、側方より押圧する構成を採るのに対し、同じ蓋無しソケットをベースにする限り、その検査対象がリードレス型 IC パッケージからガルウィング型

のリード端子を有するICパッケージに変化したときに、当時の当業者であれば、通常いかなる設計をするかという観点から、その設計変更の困難性を判断すべきである。

(3) 作用効果について

審決は「そして、上記相違点に係る構成を備えた本件発明は、特許明細書記載のとおり、『接触が確実で、リード端子が折曲する虞がなく、変形しているリード端子を実装時に矯正することができ』、『しかもコンタクトピンの被押動片が解除体の弾発部材としても作用するから、部品点数が少なく且つ迅速な装置の組立が可能である』という、引用例1、2のいずれの記載からも想到し難い格別の作用効果を奏するものである。」と認定しているが、誤りである。

「接触が確実で、リード端子が折曲する虞がなく、変形しているリード端子を実装時に矯正することができ」という作用効果は、審決によると、電極部材がリード端子であって、「上方より基台に対して」押圧する構成より生ずるものということになるが、「リード端子の変形および損傷を防ぐ作用効果を得るために、基台上に載置されたリード端子を上方より押圧する構成を採用すること」は本件発明の出願時における技術水準ないし技術常識であるから、本件発明の格別の作用効果ではない。

この作用効果は、引用例2に記載の発明においても、その押圧の態様が、「コンタクト38はリード26上をスライドするので、リード26上の酸化皮膜は除去される。」(引用例2の3頁右下欄9行ないし13行)の記載から明らかなように、酸化皮膜が除去される程度の強さで押圧されれば、リード端子に変形があるときそれを矯正する作用効果を奏するものである。

「しかもコンタクトピンの被押動片が解除体の弾発部材としても作用するから、部品点数が少なく且つ迅速な装置の組立が可能である」という作用効果については、引用例1の発明においても、「コンタクトピン36の被押動片48が解除体50の弾発部材として作用しており」、引用例1の発明が奏している作用効果にほかならず、決して本件発明の格別な作用効果ではない。

2 先願発明の認定、対比判断の誤り(取消事由2)

審決は、引用例3に記載の発明(先願発明)の認定を誤ったものである。

(1) 実施例1(引用例3の第2図)について

審決は、「引用例3は、先願明細書及び図面が掲載されたものであって、先願発明として、半導体集積回路(ICチップ)テスト用のソケットに関して、次のA~Dの構成を備える第1実施例(第2図)に関するものと、押動の態様を異にする第2実施例(第3図)に関するものとが示されている。」とし、そのうち、C及びDの構成について、

「C 上記接触子中間部40の上方部分に当接して上記接触片による上記リード3'の押圧を解除し得るスライドカバー51(下記Dにおけるスプリング55と共に、解除手段を構成する)とを備えるものであって、

D 『スライドカバー51に加えていた下方への押圧力を除くと、スプリング55と接触子34とが元の原形状態へ弾性的に復元しようとし、この復元力によってカバー51が上方へ押し戻される』ようにしたもの。」

と認定しているが、本件発明の構成要件との対比上全く関係のない「スプリング55」をも含めて解除手段を構成するとした認定は誤りである。すなわち、本件発明の一構成要件としての「解除手段」は本件発明の特許請求の範囲の記載のとおり、「上記被押動片に当接して上記接触片による上記リード端子の押圧を解除し得る」ことのみを要求し、戻りに関しては何ら特定されておらず、その戻り方については問わないからである。

したがって、本件発明の要旨に全く関係のない「スプリング55」がないことをもってして、両発明は構成が全く相違していると判断したのは、明らかな誤りである。

(2) 実施例2(引用例3の第3図)について

審決は、「ソケット本体37上面に凸部が形成されており、接触子34をトリガ部36付きとするとともに、固定端部30上部を十分に折曲させた円弧部32'としたものであって、リード端子の押圧は側方より行うようにしたこと以外は、第1実施例と共通する構造を持つもの。」と認定している。

しかしながら、第3図に横向きに示されているリード3'の押圧力Pは、斜面(第3図の符号52又は56で示す斜面のこと)に平行な成分($P \sin \alpha$)をも有す

るものであって、この斜面に平行な成分 ($P \sin \alpha$) はリード 3' を斜め上方より押圧する力にほかならない。そして、「接触子 (コンタクトピンの先端部分) による押圧力は IC チップのリードの形状に合わせてその方向を変えて生ぜしめうる」との記載をも考慮すると、引用例 3 の第 2 実施例はリード端子の押圧を上方より行い得る構造を有していることが明らかであって、審決の「リード端子の押圧は側方より行うようにした」との認定は誤りである。

また、審決は、「本件発明と、第 2 実施例 (第 3 図) に係る発明とを対比すると、この第 2 実施例に係る発明では、本件発明における「基台上に載置されたリード端子」を「上方より上記基台に対して押圧し得る」接触片の構成を備えておらず、しかも、第 1 実施例に係るものと同様に「スプリング 5 5」を必須の構成部材とするもので、やはり、本件発明の上記作用効果は期待できないものであるから、これら二つの発明を同一のものとする 것도できない。」と判断している。

しかしながら、「引用例 3 の実施例 2 (第 3 図) に係る発明では、本件発明における『基台上に載置されたリード端子』を『上方より上記基台に対して押圧し得る』接触片の構成を備えておらず、」との認定が誤りであることは前述のとおりであり、また、「スプリング 5 5」を必須の構成部材とするもの」との認定は、このスプリング 5 5 が存在しなくても、スライドカバー 5 1 はトリガー部 3 6 に当接して、押圧部 3 9 による 3' の押圧を解除し得るから、必須の構成部材とするものであることの認定も誤りである。

(3) 引用例 3 の記載から把握できる発明について

審決は、引用例 3 記載の発明について、実施例ごとに限定して発明の内容を認定するが、一実施例の部分の構成と他の実施例の部分の構成とを組み合わせることにより、更なる実施例が生じ得ることは通常経験するところであって、このようなすべての実施例を包含するものが技術的思想の発明として把握されるべきであるから、審決の認定方法は誤りである。

第 4 審決取消事由に対する被告の反論

1 取消事由 1 について

(1) 本件発明においては、「コンタクトピンの先端<コンタクト>がリード端子に対し所定の接圧を得ること」という技術的課題のみではなく、本件明細書記載のとおり、「接触が確実で、リード端子が折曲する虞がなく、変形しているリード端子を実装時に矯正することができ」ること、「しかもコンタクトピンの被押動片が解除体の弾発部材としても作用するから、部品点数が少なく且つ迅速な装置の組立が可能である」ことなど、引用例 1、2 のいずれの記載からも想到し難い格別の作用効果を奏させることも技術的課題となっている。

(2) 審決が「同様に、引用例 2 に記載されたリード 3 6 の形状として、基本構成が全く相違する引用例 1 記載のソケットにおけるコンタクト 3 6 の形状を採用することにも無理がある。」とした判断について、原告は、本件発明では、引用例 1 の IC 検査用ソケットの基本構造をベースにして、引用例 1 の「リードレスの端子パッドを IC パッケージ自体の側方より押圧する構成」に代えて、引用例 2 の「リード端子の上方から押圧する構成」を採用することの困難性 (又は発明の非容易性) の有無が問題とされるべきであり、争点の把握を誤っていると主張する。

しかし、審決は、引用例 1 記載の構成を引用例 2 記載のソケットに採用すること、及び引用例 2 記載の構成を引用例 1 記載のソケットに採用することのいずれでも、共に進歩性があると結論付けたものである。

(3) 原告は、「引用例 2 に記載の発明においても、その押圧の態様が、『コンタクト 3 8 はリード 2 6 上をスライドするので、リード 2 6 上の酸化皮膜は除去される。』の記載から明らかなように、酸化皮膜が除去される程度の強さで押圧されれば、リード端子に変形があるときそれを矯正する作用効果を奏するものであって、上記作用効果は、引用例 2 の発明でも、奏する作用効果である」と述べるが、単に摩擦があれば酸化皮膜は除去されるのであるし、引用例 2 記載の発明においては、変形矯正の可能性については言及がないのであるから、本件発明には引用例 2 記載の発明にはない作用効果がある。

2 取消事由 2 について

(1) 引用例 3 記載の発明の実施例 1 について

原告は、「『スプリング 5 5』は、スライドカバー 5 1 を押し上げる力がコンタクトピン自体の弾性のみによってでは不足するときに、それを補充するための補助的機構である。」と主張するが、甲第 7 号証の明細書 3 頁左下欄 6 行目から右下欄

7行目にスプリング55は復元力を発揮するものとして明確に記載されている。

したがって、スプリング55は、スライドカバー51（解除体）を戻すのみならず、コンタクトピンとなる接触子34をICパッケージのリード端子と接触させる位置まで戻すために必要であり、第1実施例の必須の構成要件である。よって、原告の「戻りに関しては何ら特定されておらず、その戻り方については問わない」との主張は、コンタクトピンとなる接触子34の戻りを視野に入れておらず、スプリング55の機能を正確に把握していない。

(2) 引用例3記載の発明の実施例2について

原告は、引用例3記載の発明の実施例1及び2について、変形の可能性が明細書に記載されていると主張している。その主張に基づいて、実施例2の接触子はリード端子の押圧を上方より行い得る構造を有していると結論付けているが、これは容認できない。なぜならば、実施例1、2の変更の可能性の記載はあるが、具体的にどのような構成に変更するかについては全く言及されていないからである。

さらに、実施例2の接触子が押圧する箇所は、リード端子の先端部の側端面を斜め下方に押す構成であり、基台上面に対して平行な分力が働くことになり、それと同時にリードを基台に対して押すものではないので、本件発明のようにリードの上面を押圧する構成とは全く異なる。

さらに、「押圧し得る」（本件発明の特許請求の範囲）との文言の解釈についてみれば、原告が主張するように上方よりの押圧の可能性があればよいわけではない。この「得る」は「できる」の意味であり、可能性があるだけでなく実際に押圧していることを示す。

(3) 引用例3の記載から把握できる発明について

特許法29条の2における先願明細書又は図面に記載されている発明の内容についての解釈は、引用例3の実施例1又は実施例2に記載されている内容の判断をする上において、それぞれに記載されている事項の内容がどうであるかということ、出願当時の当業者の知り得る知識で推し量るということであり、原告主張のように、実施例1と実施例2とを結合することによって得られる内容までが、その先願明細書に記載されているということを示唆するものではない。

第5 当裁判所の判断

1 本件発明の概要

甲第2及び第3号証によれば、本件明細書の発明の詳細な説明（平成6年11月16日付け手続補正書による補正後もの）に、本件発明に関し次のような記載があることが認められる。

(1) 目的・課題として、

本件発明は、ICの検査測定に用いるIC検査用ソケットに関する。（公告公報1欄14、15行）

近年、ICの量産に伴い各種のIC検査用ソケットが提供されているが、その一つにSOP（スモール・アウトライン・パッケージ）型ICソケットと呼ばれる優れた特徴を有するものがある。（1欄17行ないし21行）

従来構造のIC検査用ソケットを用いて高密度ICパッケージを検査する場合には、リード端子Lのピッチ幅が例えば0.5mm程度と狭く、したがってリード端子自体の機械的強度が小さくならざるを得ないため、リード端子Lが挟持片により挟持される際変形したり傷つけられたりするおそれが増大し、問題があった。（2欄19行ないし25行）

本件発明は、かかる事情にかんがみ、いかに高密度のICパッケージの場合でもリード端子の変形や損傷を生ぜしめることのないIC検査用ソケットを提供することを目的とする。（2欄末行ないし3欄3行）

(2) 作用として、

解除体20の上面を押圧すれば、ソケット本体10の各辺に形成された下段部10aの各スリット12上に挿着されているコンタクトピン33の被押動片33bが弾圧湾曲部33cの弾力に抗して切欠部23の押動部22によって押されるので、解除体20は突部21とソケット本体10のフック16aとの係合を解除して降下し、接触辺33dはリード端子Lの押圧を解除する方向に回動され基台11から離れる。（4欄39行ないし5欄3行）

そしてその位置でICパッケージPをガイド突起15に沿って基台11上に載置し、解除体20への押圧を解除してやれば、コンタクトピン33はその弾性湾曲部33cの弾力のために被押動片33bが押動部22を上方へ押し上げて解除体20

の突起21をフック16aと再び係合せしめるとともに接触片33dもリード端子Lを押圧する方向に回転してICパッケージPのリード端子Lの上部を押圧することによりICパッケージPを係止せしめる。(5欄7行ないし16行)

そして、ICパッケージPをソケット本体2から取り外すには解除体20を押圧してやればよく、上記のようにコンタクトピン33の接触片33dが弾性湾曲部33cの弾性に抗して回転してリード端子Lから離れて押圧を解除するので、容易に取り外し、交換することができる。(5欄23行ないし28行)

(3) 効果として、

IC検査用ソケットにおいては、基台11上に載置したICパッケージPのリード端子Lをコンタクトピン33等の接触片33dが上から押圧する構造であるから接触が確実で、リード端子Lが折曲するおそれがなく、確実に挿着できるとともに、変形しているリード端子を実装時に矯正することもできる。(5欄36行ないし6欄2行、6欄17行ないし19行)

しかもコンタクトピン33の被押動片33bが解除体20の弾発部材としても作用するから、部品点数が少なくかつ迅速な装置の組立が可能である。(6欄10行ないし13行)

2 取消事由1(進歩性についての判断の誤り)について

原告は、無効理由1についてした審決の判断は誤りであると主張するが、要するに、本件発明と引用例1記載の発明との間に存する相違点についてした審決の認定、判断に誤りがあり、ひいては引用例1、2記載の発明からの容易想到性について判断を誤ったものであるとするものである。以下これについて検討する。

(1) 甲第5号証によれば、引用例1には、特許請求の範囲に、

「1. リードレスチップキャリア用ソケット」(部分訳2頁1行)、

「4. クレーム1によるソケット。このソケットの場合、各コンタクトは、基板部材に固定されたリードを含み、上方にのびる当該コンタクトは、当該コンタクトリードからのびる、一体形成の湾曲するネック部分、及び内側と外側のエッジを持つ、当該ネックの上に一体形成された頭部を持ち、当該片持梁状のプラットホームは、当該頭部外側のエッジから外側に突出し、当該頭部内側エッジは斜角を持ち、当該コンタクトネックからそれた顎状の部分に終わる。」(2頁下から11ないし5行)

と記載されていること、そして、発明の詳細な説明に

「ソケット10にはさらに複数のコンタクト36を有する。各コンタクト36は弾力性を有する導電性材料で形成されており、一般に第7図及び第8図に示すような断面形状を有している。」(1頁1行ないし3行)、

「各コンタクト36は一体の上部ヘッド42を含み、この上部ヘッド42は、第8図に示すように、コンタクトのネック40からオフセットしたあご部46で終わる斜めの内部エッジ44と外方に一体に延在するプラットホーム48とを有している」(1頁5行ないし8行)、

「次に、上部部材50を解放すると、コンタクト36が柔軟性を有する材料によって形成されているので、該コンタクトのプラットホーム48が上部部材50をベース部材12から上方に押し上げることになる。これによって、コンタクト36のあご部46は、第8図の矢印75で示すように、ICキャリア62の端子パッドへ圧接される。」(1頁下から5行ないし末行)

と記載されていることが認められる。

(2) これらの記載によれば、引用例1に記載された発明は、コンタクト36はあご部46がICキャリア62の端子パッドの側方より圧接するのに都合のよい構造、具体的には、第8図に示されるように上部ヘッド42の内側エッジ44が斜角を持ち、コンタクトネック40からそれたあご状の部分46に終わる構造であり、基台は端子パッドを有するICキャリアを載置するに適した構造であると認められることから、リードレスチップのみを検査対象とするソケットであって、リード端子を有するICパッケージは検査対象としていないことは明らかである。

(3) そして、引用例2に、集積回路素子テスト用のソケットに関し、次の事項が記載されていることは、甲第6号証によって認められ、ほぼ審決の認定するとおりである。

該テスト用ソケットにおいては、IC素子22の本体24は、ソケットベース10の上面12の中央部に形成された凹部20に装着され、このときリード26はソ

ケットベース10に形成された各溝28内に装着されて、リード26の脚部がソケットベース10の上面上に載置されること。(Fig 6、7及び3頁右下欄2～5行)

そしてこのソケットベース10の上面上に載置されたIC素子22のリード26の端子に対するコンタクト36の接触態様について、「コンタクト38はリード26上をスライドするので、リード26上の酸化皮膜は除去される。クランプ30に形成した開口34はフレアー状に形成してあるので、コンタクト38とリード26との係合時にコンタクト38は屈曲可能である。」(3頁右下欄9～13行)と記載されていること。

(4) しかしながら、この記載により、引用例2に、ソケットベース(基台に相当する)の上面上に載置されたIC端子のリード端子の上方からソケットベース上面上に対して、コンタクト(接触片)によって押圧するようにした素子検査用のソケットの構成が記載されているものとしても、引用例1記載の発明と引用例2記載の発明とは検査対象を異にするものである。検査対象が異なれば、当業者であっても、その間の構成を容易に適用できるものと認めることはできないから、引用例1に記載された発明に引用例2の技術を採用すべき理由や動機付けが示唆されているとは認め難い。原告は、引用例1と引用例2の両者とも、ICパッケージ検査用のソケットであり、いずれも技術分野を共通とするICパッケージ検査用ソケットとして、「コンタクトピンの先端部分(コンタクト)がICパッケージのリード端子(電極部材)に対し所定の接圧を得るということ」を本来的に共通の技術的課題としていることは、技術常識であると主張するが、採用することができない。

原告は、引用例1によりリードレス型ICパッケージ用の蓋無しICパッケージの検査用ソケットの構造を知れば、引用例1に記載の技術を土台として、ガルウィング型リード端子を、基台とコンタクトとでサンドウィッチ状に挟み付けて押圧する方式を採用して本件発明の構成とするのは、当業者であれば容易に発明し得る旨主張するが、引用例1に記載された発明は、リードレスチップを検査対象とするソケットであって、そのための技術が土台となっているものであり、引用例1に記載された発明に、ガルウィング型リード端子を、基台とコンタクトとでサンドウィッチ状に挟み付けて押圧する方式を採用することは、土台そのものから変える必要があり、それに伴ってコンタクトピンの構成や基台の構成も変える必要があるとなれば、当業者といえども容易に発明することはできないというべきである。

(5) 仮に、引用例1に記載された発明に引用例2の技術を採用しようとしても、引用例1記載の発明にはその基台にICパッケージのリード端子を載置すべき構成がないし、引用例2記載の発明には、本件発明の構成となっているところの、基部から弾性湾曲部を介して延びている被押動片と該被押動片から分岐して該被押動片とは反対の方向へ延びていて基台上に載置されたリード端子を弾性湾曲部の有する弾力により上方より上記基台に対して押圧し得る接触片とを有するコンタクトピンの構成がないことから、両者を組み合わせたとところで、本件発明を構成するものではない。

(6) 原告は、本件発明の作用効果は、本件発明の出願時における技術水準ないし技術常識を考慮すれば、引用例1又は引用例2に記載された発明が奏する効果にほかならないから、格別なものではない旨主張する。

しかしながら、引用例1に記載された発明や引用例2に記載された発明等に、本件発明の奏する作用効果の一部を見いだすことができるとしても、前記本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているものとして認定した本件発明の効果のあることを否定することはできず、原告の主張は理由がない。

(7) 以上のとおりであり、進歩性の判断に関する審決の判断に原告主張の誤りはない。

3 取消事由2(先願発明の認定、対比判断の誤り)について

(1) 実施例1(第2図)について

原告は、審決が本件発明の構成要件との対比上全く関係のない「スプリング55」をも含めて解除手段を構成すると認定したのは誤りである旨主張するので検討する。

甲第2号及び第3号証によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には「ここで解除体20及び押圧部22は解除手段を構成する。」(公告公報5欄28行ないし29行)と記載されていることが認められ、一方、甲第7号証によれば、先願発明が記載された引用例3には、「第2図において、まずカバー51を下方へ押し、その

下縁部51aでスプリング55を押して、このスプリング55の弾性反撥力に抗しながらカバー51を一点鎖線のように下降させる。このとき同時に、上記した貫通孔54のテーパー52が接触子中間部40を押圧して、これに摺接しながら、一点鎖線のようにこの中間部40（従って接触子34自体）を図面右方向50へ強制的に弾性変形させる。この変形によって、押圧部39はICチップ2のリード3'から一点鎖線のように離れ、両者間の電氣的接続を解除すると共に、ICチップ2を上方へ容易に取出すことができる。」（3頁右上欄15行ないし左下欄6行）と記載されていることが認められる。

これらの記載によれば、本件発明の解除手段である解除体20及び押圧部22に相当する構成は、引用例3の第2図に示される先願発明ではカバー51及びテーパー52であると認められ、一見すると、解除手段には「スプリング55」が構成要素となっていないようにもみられることから、審決が「スライドカバー51（下記Dにおけるスプリング55と共に、解除手段を構成する）」と認定したことが問題となり得る。

しかしながら、甲第7号証によれば、引用例3には、他に「しかる後、スライドカバー51に加えていた下方への押圧力を除くと、スプリング55と接触子34とが元の原形状態へ弾性的に復元しようとし、この復元力によってカバー51が上方へ押し戻される。再びICチップ2を装着するには、上記の動作を繰返してカバー51を押し下げ、装着空間35にICチップ2を入れた後にカバー51の押圧力を除くと、適度な圧力で接触子34の押圧部39がリード3'に食い付き、電氣的接続を達成できる。なお、接触子34は上記テーパー52、53に接しながら変形するので、その変形がスムーズとなり、ガタつきがない。」（3頁左下欄6行ないし18行）との記載もあること、さらに「しかも、スプリング55自体の弾性復元力も部分的に作用するから、接触子34の接触圧が十分となり、ICチップ2の係止を良好に行える。」（3頁右下欄18行ないし末行）とも記載されていることが認められる。

これらの記載によれば、引用例3記載の発明（先願発明）におけるスプリング55には、解除体であるスライドカバー51を上方へ押し戻す作用ばかりでなく、スプリング55自体の弾性復元力をスライドカバーに形成されたテーパー52を介して接触子34に与えることで十分な接触圧を確保する作用も有するものと認められることから、スプリング55はスライドカバー51と一体的な構成であって不可分のものと認められる。

そうだとすると、スライドカバー51とスプリング55とを分離して認定するのは正確さを欠くこととなるから、審決が、「スライドカバー51（下記Dにおけるスプリング55と共に、解除手段を構成する）」と認定した点に誤りはない。

(2) 実施例2（第3図）について

原告は、引用例3記載の発明（先願発明）の第2実施例はリード端子の押圧を上方より行い得る構造を有していることが明らかであって、引用例3記載の発明（先願発明）につき「リード端子の押圧は側方より行うようにした」との審決の認定は誤りである旨主張する。

しかしながら、引用例3の第3図によれば、第2実施例は、接触子34がリード3'の先端部分の側面を斜め下方に押す構成であることは明らかであるから、リード端子の押圧を上方より行い得る構造を有しているとする原告の主張は理由がない。

原告はまた、第2実施例ではスライドカバー51にスプリング55がなくとも押圧部39によるリード3'の押圧は解除し得るから「スプリング55」が必須の構成要件であるとの認定は誤りである旨主張する。

しかしながら、甲第7号証によれば、引用例3には、第2実施例について「なお、カバー51を押し上げる力は、図示省略したが既述したスプリング55（第2図参照）を設けることによって生ぜしめることができる。」（4頁右上欄14行ないし17行）との記載のあることが認められる。これからすると、スプリング55が必須であることは明らかなので、原告の主張は理由がない。

したがって、審決は「リード端子の押圧は側方より行うようにした」と認定したこと、及び「スプリング55」は必須の構成要件であると認定した点につき、原告主張の誤りはない。

(3) 引用例3の記載から把握できる発明について

また、以上説示したところによれば、引用例3に記載された実施例1と実施例2とを結合することによって得られる内容を理解することによって本件発明の構成が

そこに記載されていることを示唆するものでないことも明らかであり、審決には、引用例3記載の発明（先願発明）に関する認定、及びこれと本件発明との対比判断につき原告主張の誤りはない。

第6 結論

以上のおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。

（平成11年11月30日口頭弁論終結）

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	市	川	正	巳