

事例①

平成30年(行ケ)第10146号(パチンコ機)(不服2017-010969, 特願2016-33001, 特開2016-93737)
令和元年6月27日判決言渡,
知的財産高等裁判所第4部

本件の概要

本件は, 特願2016-33001号(「パチンコ機」)に係る発明についての拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟である。

審決は, 審判段階での最後の拒絶理由通知に対する手続補正を却下することなく, 同最初の拒絶理由通知で通知された引用例1, 2に基づく進歩性欠如を理由として請求不成立とした。

原告は, 取消事由として, 一致点・相違点の認定誤り, 及び相違点の認定誤りからなる「甲1に基づく容易想到性判断の誤り」を主張した。

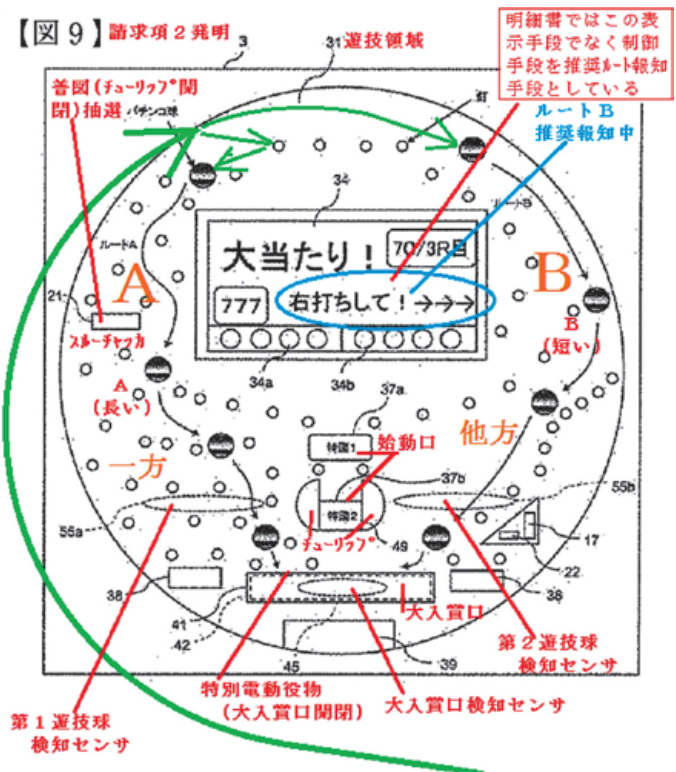
判決では, 取消事由には理由があるとして, 審決が取り消された。

本願発明

「【請求項2】

A 遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と,
前記遊技領域に設けられた始動口と,
前記遊技領域に設けられた大入賞口と,
前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄の当否に係る抽選を行う特別図柄抽選手段と,
前記大入賞口を開閉するように設けられた特別電動役物と,
前記特別図柄抽選手段による抽選で大当たりに当選した場合に前記特別電動役物の作動を制御して大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と, を備えたパチンコ機において,
B 前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう, 少なくとも

も2つのルートが前記遊技領域内に設けられ,
C 前記2つのルートは, 共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されていると共に, 一方のルートに比べて他方のルートの方が, 遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され,
D 前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ, 前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ,
E 前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,
前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,
前記大入賞口に入賞した遊技球を検出する大入賞口検知センサと,
前記2つのルートのうち推奨するルートを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と, をさらに備え,
F 前記大当たり遊技制御手段は, 前記大入賞口を



開放するよう前記特別電動役物を作動させた後に、前記大入賞口にM個（ただし、Mは自然数）の遊技球が入賞したことを条件に前記大入賞口を閉鎖するよう前記特別電動役物を作動させるラウンド遊技を複数回行う内容の前記大当たり遊技を提供し、

G 前記推奨ルート報知手段は、遊技球が前記他方のルートを流下している状態で、前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした

H ことを特徴とするパチンコ機。」

本件審決の概要

1. 引用例1に記載された発明（引用発明）

「a 遊技球が流下する遊技領域3aが設けられた遊技盤3と、遊技領域3aに設けられた始動入賞口13と、遊技領域3aに設けられた可変入賞装置11の大入賞口と、遊技球が始動入賞口13に入賞すると、大当たりの場合に所定の大当たり図柄を表示する大当たり抽選を行うCPU20と、開閉部材11aにより開閉される大入賞口が設けられた可変入賞装置11と、大当たり抽選の結果大当たりが選択された場合、開閉部材11aを開閉するソレノイド25に制御信号を

送って可変入賞装置11の大入賞口を開放し、所定の開放時間経過後、開閉部材11aを開閉するソレノイド25に制御信号を送って可変入賞装置11の大入賞口を閉鎖するCPU20と、を備えたパチンコ遊技機において、

b 発射した遊技球が合流地点に設けられた可変入賞装置11の大入賞口へ向かう、遊技領域3aの左側部の遊技球流下部31と、遊技領域3aの右側部の遊技球滞留部32とが設けられ、

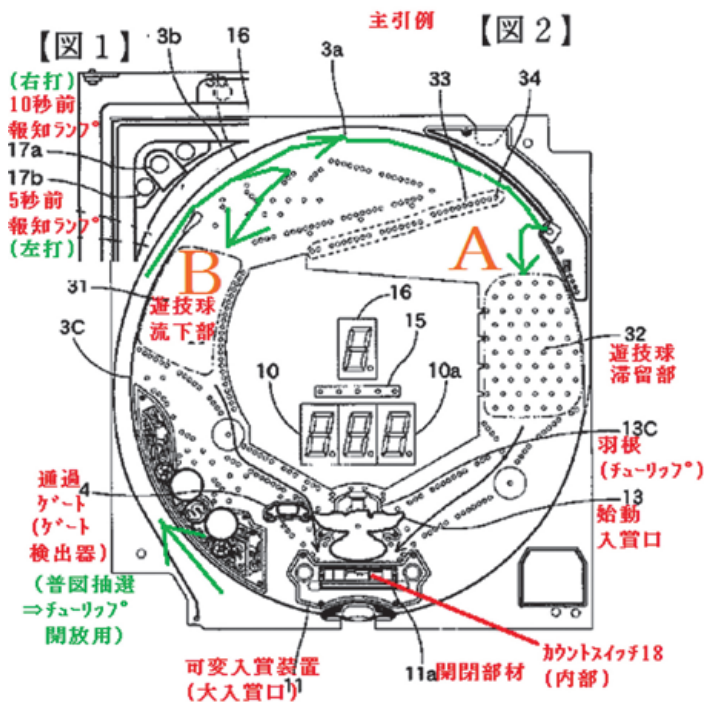
c 遊技球滞留部32は、遊技盤3の盤面上に遊技球流下部31よりも多数の遊技釘を突設することにより構成されており、遊技球滞留部32は、遊技球が遊技球流下部31を流下する場合よりも長時間かけて流下するように構成され、

d 遊技球滞留部32は遊技領域3aの右側部に設けられ、遊技球流下部31は遊技領域3aの左側部に設けられ、

e 遊技球を検出する通過ゲート4のゲート検出器と、大入賞口に入賞した球を検出するカウントスイッチ18と、大入賞口が10秒後に開放されることを予告する報知用ランプ17aと、大入賞口を開放する5秒前に点灯する報知用ランプ17bとが設けられ、

f CPU20は、大当たり抽選の結果大当たりが選択された場合、開閉部材11aを開閉するソレノイド25に制御信号を送って可変入賞装置11の大入賞口を開放し、可変入賞装置11の大入賞口への入賞球のカウント値が規定入賞数（例えば9）になると開閉部材11aは閉じられ、最大で16ラウンドつまり16回開閉部材11aが開放されるように制御する大当たり動作制御を行い、

g 遊技者は、報知用ランプ17aの点灯により大入賞口が10秒後に開放されることを知ったとき、遊技球滞留部32を狙って遊技球を発射し、遊技球滞留部32に複数の遊技球を滞留させ、大入賞口を開放する5秒前に報知ランプ17bが点灯することにより、遊技球流下部31を狙って遊技球を発射し、合流地点に設けられた可変入賞装置11の大入賞口に、短時間で大量の遊技球が入賞するようにした、



h パチンコ遊技機。」

2. 引用例2に記載された事項

「e 第1の遊技領域6Lに遊技球が入賞したことを検出する第1始動口14の第1始動口検出スイッチ14aと、第2の遊技領域6Rに遊技球が通過したことを検出する普通図柄ゲート13のゲート検出スイッチ13aと、第1の遊技領域6Lに遊技球を発射させることを促す第1の発射操作情報の報知、又は第2の遊技領域6Rに遊技球を発射させることを促す第2の発射操作情報の報知を行うサブCPU120aと、第1の遊技領域6Lと第2の遊技領域6Rとが重複する共通領域に、遊技球が入球可能な始動領域を構成する第2始動口15と、が設けられ、

g サブCPU120aは、第1の遊技領域6Lに遊技球を発射させた方が有利となる状態であるときに、第2の遊技領域6Rにある普通図柄ゲート13が1個の遊技球が通過したことを検出すると、第1の遊技領域6Lに遊技球を発射させることを促す第1の発射操作情報の報知が開始される

h遊技機1。」

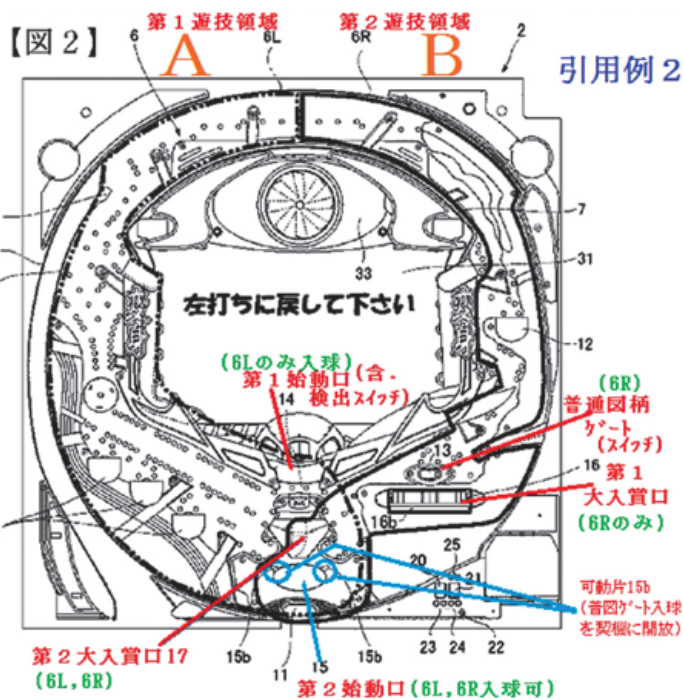
3. 本願補正発明と引用発明との一致点・相違点

[一致点]

「A 遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、前記遊技領域に設けられた始動口と、前記遊技領域に設けられた大入賞口と、前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄の当否に係る抽選を行う特別図柄抽選手段と、前記大入賞口を開閉するように設けられた特別電動役物と、前記特別図柄抽選手段による抽選で大当たりに当選した場合に前記特別電動役物の作動を制御して大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と、を備えたパチンコ機において、

B 前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう、少なくとも2つのルートが前記遊技領域内に設けられ、

C 前記2つのルートは、共に遊技球が物理的に貯



留されることなく流下可能に構成されていると共に、一方のルートに比べて他方のルートの方が、遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され、D' 前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左右方向の一方側の領域が用いられ、前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に左右方向の他方側の領域が用いられ、

E' 前記大入賞口に入賞した遊技球を検出する大入賞口検知センサと、をさらに備え、

F 前記大当たり遊技制御手段は、前記大入賞口を開閉するように前記特別電動役物を作動させた後に、前記大入賞口にM個（ただし、Mは自然数）の遊技球が入賞したことを条件に前記大入賞口を閉鎖するように前記特別電動役物を作動させるラウンド遊技を複数回行う内容の前記大当たり遊技を提供し、

H ことを特徴とするパチンコ機。」

[相違点1] (構成D) (省略)

[相違点2] (構成E)

本願発明は、「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと、前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと、」「前記2つのルートのうち推奨するルー

トを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と、をさらに備え」ているのに対して、引用発明は、そのような構成であるか不明である点。

[相違点3] (構成G)

本願発明は、「前記推奨ルート報知手段は、遊技球が前記他方のルートを流下している状態で、前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」のに対して、引用発明は、そのような構成であるか不明である点。

4. 判断

(1) 相違点1について (省略)

(2) 相違点2~3について

引用例2に記載された事項は、本願発明の「E 前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと、前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと」、「前記2つのルートのうち推奨するルートを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と、をさらに備え」、「G 前記推奨ルート報知手段は、遊技球が前記他方のルートを流下している状態で、前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした H ことを特徴とするパチンコ機」に相当する構成を有している。

引用例2に記載された事項は、第1の遊技領域6L (一方のルート) に遊技球を発射させた方が有利となる状態であるときに、第2の遊技領域6R (他方のルート) にある普通図柄ゲート13が1個の遊技球が通過したことを検出すると、第1の遊技領域6L (一方のルート) に遊技球を発射させることを促す第1の発射操作情報の報知が開始される構成を有している。

引用発明は、構成gとして、遊技者は、報知用ランプ17aの点灯により大入賞口が10秒後に開放されることを知ったとき、遊技球滞留部32 (一方のルート) を狙って遊技球を発射し、遊技球滞留部32 (一方のルート) に複数の遊技球を滞留させ、大入賞口を開放する5秒前に報知ランプ17bが点灯することにより、遊技球流下部31 (他方のルート) を狙って遊技球を発射し、合流地点に設けられた可変入賞装

置11の大入賞口に、短時間で大量の遊技球が入賞するようにした構成を有しているから、引用発明の「大入賞口が10秒後に開放されることを知ったとき」から「大入賞口を開放する5秒前」までは、遊技球滞留部32 (一方のルート) を狙って遊技球を発射した方が有利な状態であるといえる。

引用発明と引用例2に記載された事項は、共に遊技球を流下させるルートが複数あり、一方のルートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機に関する発明又は技術であり、技術分野が共通しているとともに、遊技者にとって有利な状態を実現可能なルートを選択できる点で共通している。

引用発明と引用例2に記載された事項は、共に流下する遊技球を検出する検出器、始動入賞口、有利な状態を実現可能なルートの報知、という共通の技術事項を備えており、引用発明に引用例2に記載された事項を適用する困難性は認められないから、引用発明のパチンコ遊技機に、上記引用例2に記載された事項を適用して、上記相違点2~3に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

争点

判決の分析にも関係するため、争点を原告の主張に基づき以下に若干詳細に列挙する。

なお、裁判所における争点整理により原告の主張は「甲1に基づく容易想到性判断の誤り」という一つの主張にまとめられているが、下記は、原告の主張及び判決における争点細目に沿ったものである。

1. 審決が構成Cを一致点と認定したことに関する、一致点・相違点の認定誤り
2. 相違点2, 3の容易想到性判断に関する、引用例2記載事項の認定誤り

2-1 相違点2関係

引用例2記載の「第1始動口検出スイッチ14a」は、「第1の遊技領域6L」を流下する遊技球をほとんど検知することができないから、本願発明の「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサ」に相当するものとはいえないこと

2-2 相違点3関係

引用例2記載の「普通図柄ゲート13が1個の遊技球が通過したことを検出」にいう「1個」は、本願発明の「所定個数」に含まれない。また、引用例2は、発射すべき方向を間違った場合に本来発射すべき方

向を報知するものであり、引用発明及び本願発明のように大入賞口に余分な遊技球を獲得することを目的とするものではないから、引用例2には、相違点3に係る本願発明の構成の記載があるといえないこと

3. 相違点2, 3の容易想到性判断に関する、引用発明と引用例2記載事項とに基づく容易想到性判断の誤り

引用例2には相違点2, 3に係る本願発明の構成がないから、引用発明に引用例2に記載された事項を適用しても、相違点2及び3に係る本願発明の構成に至らないこと

判示事項

第4 当裁判所の判断

(中略)

3 一致点及び相違点の認定の誤りについて

……引用発明は、本願発明の構成Cを備えているものと認められるから、本件審決における一致点及び相違点の認定の誤りをいう原告の主張は理由がない。

4 相違点2及び3の判断の誤りについて

(1) 引用例2の記載事項について

イ ……引用例2には、次のような開示があることが認められる。

……「本発明」は、現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回数(検出回数)を参照して発射操作情報の報知を行うので、たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定できるため、遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知を行うことができ、快適な遊技を行わせることができるという効果を奏する(【0018】)。

(2) 引用例2に記載された事項の認定について

ア 相違点2関係

……本願発明は、遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう「一方のルート」及び「他方のルート」を有し、「一方のルート」を流下する遊技球は「第1遊技球検知センサ」によって検知され、「他方のルート」を流下する遊技球は「第2遊技球検知センサ」によって検知されることを理解できるが、「第1遊技球検知センサ」及び「第2遊技球検知センサ」が検知する遊技球の数を規定した記載

はない。

……本願発明の特許請求の範囲(請求項2)の記載及び本願明細書の記載によれば、本願発明の「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサ」は、一方のルート(ルートA)を流下する遊技球の全てを検知することを要するものではなく、上記遊技球の一部を検知するものであれば足りるものと解するのが相当である。原告が述べるような遊技球の10球に1球程度検知する構成のものであっても、本願発明の「第1遊技球検知センサ」に当たるといふべきである。

……引用例2記載の「第1始動口検出スイッチ14a」は、「第1の遊技領域6L」を流下する遊技球を検出(検知)する検知センサであるといえるから、本願発明の「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサ」に相当するものと認められる。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

イ 相違点3関係

……本願発明の特許請求の範囲(請求項2)には、本願発明の「遊技球が前記他方のルートを流下している状態で、前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」ことという「所定個数の遊技球」について、具体的な個数を特定した記載はない。

次に、本願明細書には、……(【0093】ないし【0101】、図9ないし図11)……(【0095】)、……(【0096】)、……(【0098】)、……(【0098】)、……(【0100】)との記載がある。上記記載及び図9ないし図11によれば、「本発明」の第2の実施形態は、本願発明の構成AないしFを備えたパチンコ機の「推奨ルート報知制御部210」(推奨ルート報知手段)が、ルートA(一方のルート)を推奨ルートとして推奨し、遊技球がルートA(一方のルート)を流下している状態で、大入賞口42内に遊技球が7個入賞した時点で、ルートA検知センサ55aからの検知信号とルートB検知センサ55bからの検知信号のどちらが多く入力されたかを確認し、その確認の結果、ルートA検知センサ55aからの検知信号の入力が多いと判断された場合には、遊技球が概ねルートAを流下して大入賞口42に入賞しているとみなし、推奨

ルート報知制御部210は、演出表示装置34に「右打ちして!」というメッセージを表示することによって、ルートB(他方のルート)を推奨するルートとして遊技者に報知し、ルートB検知センサ55bからの検知信号の入力が多いと判断された場合には、遊技球が概ねルートBを流下して大入賞口42に入賞しているとみなし、推奨ルートを報知しないこととした実施形態であることが認められる。上記実施形態は、推奨ルート報知手段が「前記一方のルート(ルートA)を推奨し、遊技球が前記一方のルートを流下している状態で、前記第1遊技球検知センサ(55a)が所定個数の遊技球を検知した後に、前記他方のルート(ルートB)を推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」構成のものであるから、請求項1に係る発明の実施形態である。上記実施形態から、「前記第1遊技球検知センサ(55a)が所定個数の遊技球を検知した後に」にいう「所定個数の遊技球」は、大入賞口42内に遊技球が7個入賞した時点で、「第1遊技球検知センサ(55a)」が検知した遊技球の個数が「第2遊技球検知センサ(55b)」が検知した遊技球の個数よりも多い場合をいい、これにより遊技球が概ねルートAを流下して大入賞口42に入賞していると判断できる場合をいうものと理解できる。そうすると、請求項1に係る発明の「第1遊技球検知センサ(55a)」が検知した「所定個数の遊技球」は、「第2遊技球検知センサ(55b)」が検知した遊技球の個数よりも多い個数であって、原則として複数個であると解するのが相当である。

一方、本願発明書(著者註:現文ママ)には、「前記推奨ルート報知手段は、遊技球が前記他方のルートを流下している状態で、前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」構成の本願発明の実施例の記載はないが、本願発明と請求項1に係る発明とは、請求項1に係る発明が本願発明の構成AないしFを備える点で共通し、構成Gの「推奨ルート報知手段」に係る構成が異なる点で相違するだけであるから、本願発明の「所定個数の遊技球」の解釈も、請求項1に係る発明の「所定個数の遊技球」と同様な解釈を行うのが相当である。そうすると、本願発明の「第2遊技球検知センサ」が検知した「所定個数の遊技球」は、「第1遊技球検知センサ」が検知した遊技球の個数より

も多い個数であって、原則として複数個であると解するのが相当である。

しかるところ、引用例2には、……、計数カウンタが2よりも大きいとき(計数カウンタが3以上のとき)に、遊技者が意図的に第2の遊技領域6Rに遊技球を発射させていると判定して、第1の遊技領域6Lに遊技球を発射させることを促す第1の発射操作情報の報知が行われることが開示されていることが認められる。

上記開示事項によれば、引用発明2記載の遊技機においては、「サブCPU120a」(前記推奨ルート報知手段)は、遊技球が「第2の遊技領域6R」(他方のルート)を流下している状態で、「第1の遊技領域6L」(一方のルート)にある「第1始動口14」(第1遊技球検知センサ)に遊技球が入賞したことが検出(検知)されない間に、「第2の遊技領域6R」(他方のルート)にある「普通図柄ゲート13」(第2遊技球検知センサ)に遊技球が通過したことを連続して3回以上検出(検知)した後に、「第1の遊技領域6L」(一方のルート)を推奨するルートとして遊技者に報知していることを理解できる。この場合、「普通図柄ゲート13」(第2遊技球検知センサ)が検知した遊技球の個数は、「第1遊技球検知センサ」が検知した遊技球の個数よりも3以上多いといえるから、本願発明の「所定個数の遊技球」に該当する。

したがって、引用発明2記載の遊技機においては、「前記推奨ルート報知手段は、遊技球が前記他方のルートを流下している状態で、前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」との構成(相違点3に係る本願発明の構成)を備えるものと認められるから、引用例2に相違点3に係る本願発明の構成の記載があったとした本件審決の認定に誤りはなく、原告の上記主張を採用することはできない。

(3) 容易想到性について

イ ……引用例1には、引用発明において、「一方のルート」に相当する「遊技球滞留部32」を流下する遊技球を検知する遊技球検知センサ及び「他方のルート」に相当する「遊技球流下部31」を流下する遊技球を検知する遊技球検知センサを設けることについての記載や示唆はない。また、引用例1には、遊技球が「遊技球流下部31」を流下している状態で、

当該遊技球を検知する遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、「遊技球滞留部32」を推奨するルートとして遊技者に報知する手段を設けることについての記載や示唆はない。

次に、……引用発明は、大入賞口が開放されるまでの時間を報知用ランプ17a又は17bの点灯により報知することにより、時間の経過に応じて遊技球を打ち分けることを可能とした発明であるといえる。

一方、……引用例2記載の遊技機は、第1の方向側の遊技領域（左側の遊技領域）を流下する遊技球を検出する検出手段、第2の方向側の遊技領域（右側の遊技領域）を流下する遊技球を検出する検知手段及び第1の方向側又は第2の方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知手段を備え、報知手段による報知を現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた検出手段によって検出された遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して行うことにより、遊技者が正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず、たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定し、正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにして、遊技者に煩わしさや不快感を与えることのないようにしたものといえる。

そうすると、引用発明と引用例2記載の遊技機は、共に遊技球を流下させるルートが複数あり、そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機において、上記有利となる状態となった場合にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うことに関する発明又は技術である点において、技術分野が共通しているといえるが、他方で、引用発明では、遊技者が可変入賞装置の入賞口（大入賞口）の開放前に、大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）することにより、有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促すものであるのに対し、引用例2記載の遊技機は、遊技者が有利な方向（正しい方向側）の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず、たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定し、正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報

知を行わないようにしたものであり、報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。

また、引用発明において引用例2記載の遊技機の構成（本件審決認定の引用例2に記載された事項）を適用することを検討したとしても、具体的にどのように適用すべきかを容易に思い至ることはできないというべきである。

そうすると、引用例1及び引用例2に接した当業者は、大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）する引用発明において、報知の目的及びタイミングが異なる引用例2記載の遊技機の構成（本件審決認定の引用例2に記載された事項）を適用する動機付けがあるものと認めることはできない。

考察

1. 本願発明の「所定個数の遊技球」についての限定解釈

判決では、本願発明構成Gの「所定個数の遊技球」について、これが「原則複数個」であるとの限定解釈を行っている。

これについて、下記2点が注目される。

(1) 他の発明（請求項1）に係る実施例からの解釈（認定）について

請求項2に係る本願発明は、遊技球が大入賞口（特別電動役物）に至る時間が短い「他のルート」に発射されている状態で、同長い「一方のルート」を推奨する報知を行う旨の構成（構成G）を備えるが、この構成については段落【0100】に、請求項1に係る構成に対応する、遊技球が大入賞口（特別電動役物）に至る時間が長い「一方のルート」に発射されている状態で、同短い「他のルート」を推奨する報知を行う旨の実施例の末尾に、「大入賞口42に余分に遊技球を入賞させることができる場合」にはそれとは逆の報知を出してもよい旨記載されるにとどまり、それがどのような「場合」を指すのか、「逆の報知」（短いルートから長いルートを推奨する報知）の技術的意義が何であるのかについて、明細書においてなんら説明されていないし、技術常識に照らしても直ちには思い当たらない。

これについて判決は、「……実施形態から……請求項1に係る発明の「第1遊技球検知センサ（55a）」が検知した「所定個数の遊技球」は、「第2遊技球検知

センサ（55b）」が検知した遊技球の個数よりも多い個数であって、原則として複数個であると解するのが相当」であるところ、明細書に請求項2に係る「本願発明の実施例の記載はないが、本願発明と請求項1に係る発明とは、請求項1に係る発明が本願発明の構成AないしFを備える点で共通し、構成Gの「推奨ルート報知手段」に係る構成が異なる点で相違するだけであるから、本願発明の「所定個数の遊技球」の解釈も、請求項1に係る発明の「所定個数の遊技球」と同様な解釈を行うのが相当である。」とし、独立した実施例を伴わない独立請求項に係る発明について、構成の大部分が共通する別の独立請求項に係る実施例に基づいて解釈できるとの判断を示している。

本件の場合における是非はともかく、実施例との対応が明確でない請求項に記載された用語についての、広くなりがちな文言解釈に対する「歯止め」の考え方としては参考になり得るものといえる。

(2) 請求項の文言と数値範囲

本願発明は「所定個数」についてその単複等の数値範囲についてなんら限定していないが、判決は「請求項1に係る発明の……実施形態から、「前記第1遊技球検知センサ（55a）が所定個数の遊技球を検知した後に」にいう「所定個数の遊技球」は、大入賞口42内に遊技球が7個入賞した時点で、「第1遊技球検知センサ（55a）」が検知した遊技球の個数が「第2遊技球検知センサ（55b）」が検知した遊技球の個数よりも多い場合をいい、これにより遊技球が概ねルートAを流下して大入賞口42に入賞していると判断できる場合をいうものと理解できる。そうすると、請求項1に係る発明の「第1遊技球検知センサ（55a）」が検知した「所定個数の遊技球」は、「第2遊技球検知センサ（55b）」が検知した遊技球の個数よりも多い個数であって、原則として複数個であると解するのが相当である。」と判示した（判示①）。

一方で判決は、相違点2についての判断において「本願発明の特許請求の範囲（請求項2）の記載及び本願明細書の記載によれば、本願発明の「……第1遊技球検知センサ」は、一方のルート（ルートA）を流下する遊技球の全てを検知することを要するものではなく、上記遊技球の一部を検知するものであれば足りるものと解するのが相当である。……遊技球

の10球に1球程度検知する構成のものであっても、本願発明の「第1遊技球検知センサ」に当たるといふべきである。」とも認定している（判示②）。

この二つの判示は完全に矛盾はしない。しかし、判示②に関し、パチンコの技術常識（遊技機規則）に照らし、一回のラウンド中（30秒以下）、上限10球中7球が入賞した時点（順調なら20秒経過時）で、10球に1球程度の検出確率では、毎分最大約100球の発射球中（20秒で30球程度）そのルートに誤って打った（全発射球ではない）遊技球を必ずしも複数個検出できるとは限らない。これを前提とすれば、判示①に関し、1/10の検出確率なら、1個の検出球からその10倍の10個の遊技球の流下を想定できるから、ルートAで1個検出され、ルートBで0個検出の時に、確率上、ルートAに10個単位の有意な遊技球が流下していることが想定できることになり、これが「これにより遊技球が概ねルートAを流下して大入賞口42に入賞していると判断できる」場合に当たるとの考え方も成り立たないわけではない。

上記のほかにも「第2遊技球検知センサ」の検出確率をどのように認定するかなどの検討事項はあるものの、少なくとも、上記（原則として）「複数個」であるとの認定は、「原則として」と付されていることからみてもわかるように、本願の実施例の記載や技術常識に照らして簡単かつ断定的に導き出せるものではない。そのため、審査・審判においてこの認定にのみ依って、しかも特許を認める方向での判断を行うことは、なかなか難しかったのではないかと思われる。

しかし、請求項に記載された数量の数値範囲について特定がなく、明細書を参酌しても特段の定義がなされていないものの、本件のように、技術常識や明細書等の記載から、数値範囲についておよその見当がつく、といった事案は日常的に遭遇するものであり、そのような事案について新規性・進歩性欠如と判断する場合には、念のためにその「見当がつく」数値範囲に限定解釈したとしても判断が成り立つかについて検討し、査定や審決等の起案文においてもそれに言及することで、処分の安定性がより担保されることになろう。本件はその一教訓としたい。

2. 引用例2（副引例）の「限定解釈」について

引用例2には、推奨報知の契機となる遊技球の検

知に関し、「計数カウンタが2よりも大きいとき（計数カウンタが3以上のとき）に、遊技者が意図的に第2の遊技領域6Rに遊技球を発射させていると判定して、第1の遊技領域6Lに遊技球を発射させることを促す第1の発射操作情報の報知が行われること」（「記載事項1」）の記載があるほかに、誤った方向に1個（少量）の遊技球が検出された場合に他の方向へ遊技球を発射することを推奨する表示を行うことについて、従来技術（【0004】～【0007】；「記載事項2」）、及び別の実施例（【0224】；「記載事項3」）として記載がある。これについて審決は記載事項3によって引用例2の記載事項を認定したのに対し、判決は記載事項2については記載事項と認め、記載事項3についても記載箇所を抜記しつつ、記載事項1のみに基づいて引用例2の記載事項を認定した。

判決が引用例2の記載事項から特に上記記載事項1を選択したのは、本願発明の「所定個数の遊技球」について、「第1遊技球検知センサ」が検知した遊技球の個数よりも多い個数であって、原則として複数個であると解するのが相当」と認定したことに対応するものと理解することができる。

このように、本判決では、本願発明の認定、相違点の認定、及び副引例の認定の間で整合性を充たすよう緻密に論理の構築が行われていることがわかる。審査・審判の起案では、本願発明の構成毎、相違点毎に個別に引例の記載事項との相当性を判断して行く中で、異なる実施例に基づく認定が混在したり、個々の認定間で相互矛盾が生じたりしているものを散見するが、当判決の手法を範として、全体として一貫性のある論理構築が行えているのかについても留意するように心がけたいところである。

3. 動機付けについて

判決では、上記1.のとおり、相違点3に関して、本願発明構成Gの「所定個数の遊技球」を複数個であると限定解釈し、引用例2に記載された事項としても、上記2.のとおり、複数個の遊技球を検知したことによって反対側への発射を推奨報知する構成のみを認定し、これらを前提として、引用発明の認定、本願発明と引用発明との一致点および全相違点1～3の各認定について審決の認定を是認し、さらに、相違点1については引用発明および引用例1の記載

から容易想到であることを、相違点2・3については、いずれも引用例2に記載された事項が相当することを、共に認めた上で、上記2.で改めて認定した引用例2の記載事項をもとに、引用例2を引用発明に適用する動機付けがなく、また、具体的にどのように適用するかに思い至らない旨結論付けた。

つまり、本願発明のパーツは引用発明と引用例2にすべてそろっていることは認めるものの、それらを組み合わせようとも思わないし、どのように組み合わせればいいのかもわからないということなのだが、この結論に至る判決の考え方は、以下のとおりであると分析できる。

(1) 報知のタイミングについて

判決は、引用発明と引用例2とで「報知の……タイミングが異なる」と指摘している。これは、裁判の過程で原告が明確に主張した事項でもなく、判決も該判断の理由について特段詳細を述べない。一方で審決は、「有利な状態を実現可能なルート」の報知」という共通性をもとに、引用発明の報知形態を引用例2のものに置き換えることの容易性を述べていることから、引用発明の、ラウンド開始10秒前にその旨報知する様式を、同じくラウンド開始前において、誤った方向への発射球を検知すれば推奨方向を報知する引用例2の様式に置き換えることに困難性はない、との趣旨と考えられる。

引用発明は、近い将来の大当たり遊技（ラウンド）開始に備えてラウンド開始の一定時間前に推奨発射方向を報知するものであるのに対し、引用例2は、今現在大当たりで当選しやすい（大当たりの抽選が行われる入賞を得られやすい）方向へ発射させるための報知であるから、ラウンド開始と報知とに時間的な関連性はない。判決はこのことを「タイミングが異なる」と指摘したものと解される。しかし、詳細は省くが、引用例2も、実施例によれば、大当たりで当選している状態下（大当たり遊技（ラウンド）の開始直前）で報知が行われる可能性があることから、引用発明と引用例2とは、いずれも大当たり直前で報知を行う点で共通し得る。よって、引用例2を、最初の（1個の）遊技球の検知をもとに報知するものと捉える限り、引用例2ではすべての誤射を検知できない点を考慮しても（検知確率の低さの分だけ早めに検知を開始するなどすればよい）、誤射の検知

による推奨方向の報知自体が周知であることに照らせば、審決の判断も、あながち無理のある論理ともいえないようである。

しかし、上述のとおり判決は、引用例2に記載された事項が、誤った方向への発射（誤射）を「連続して3回以上検出（検知）した後に」正しい方向を「推奨するルートとして遊技者に報知」するものと認定している。この認定を前提として前記置き換えを考えてみると、大当たり遊技開始前に検知を始めるとしても、誤射のすべてを検知できない（10個に1個程度）上に、3個も検知する必要があるとなると、遊技機規則上毎分最大約100個という遊技球発射数からみて、大当たり遊技（ラウンド）開始の一体どれだけ前に検知を開始すれば、大当たり遊技開始に充分（10秒程度など）先んじて遊技球を3個検知でき、推奨報知が行えるか定かではなく、逆に、大当たり遊技開始の10秒前に検知を開始したのでは、大当たり遊技開始までに3個検知して推奨報知を行うことは困難である。また、検知を開始すべき大当たり遊技開始前の時間が計算できたとしても30～40秒前とならざるをえない。いずれにせよ、大当たり遊技開始10秒前に推奨報知する、という引用発明に対し、判決が認定した引用例2に記載された事項は、報知や報知のための検知のタイミングが大きく異なるか、どのようなタイミングとすればよいか直ちに算定が困難であるというほかなくなる。よって、報知のタイミングが異なり、（引用発明に引用例2を）具体的にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできない、との結論にも首肯せざるを得ない。

このように、判決では、引用例2に記載された事項について本願発明の限定解釈に沿った実施例のみに基づいて認定したことが、動機付けの判断にも影響を与えている可能性がある。

（2）報知の目的について

判決では引用発明と引用例2に記載された事項とでは「報知の目的……が異なる」とも述べている。

これについても判決は詳細に説明しないが、ひとつには、引用発明が、大入賞口が開く一定時間前に、つまり、発射すべき方向が定まる（変更される）一定時間前に、予告的に発射すべき方向を報知するものであるのに対し、引用例2は、すでに或る方向に

発射すべき状況であるにもかかわらず誤った方向に発射していることを、実際に誤った方向への遊技球を検知することを契機として報知を行うものであることから、推奨が予告的か事後的かで「報知の目的が異なる」と判断したものと推察される。また、引用発明は大当たり遊技（ラウンド）に備えた、大当たり遊技を有利にするための推奨ルートの報知であるのに対し、引用例2は、大当たり遊技開始直前の報知ではありうるものの、大当たり遊技を有利にするための報知ではなく、単純に現在の遊技状態での有利なルート（大当りに「当選」しやすくなるルート）への推奨報知であることも、目的相違との判断に関連しそうである。

さらに、判決は、引用例2について、複数の検知で報知を行うものであることに関連する「遊技者が有利な方向（正しい方向側）の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず、たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定し、正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにしたもの」であるとの、報知を行わない条件に注目した認定を改めて行っており、上記予告的か事後的か、及び大当たり遊技に備えた報知か否かの点に加わる形で、目的の相違がより強調されたと理解することができる。

（3）審査・審判実務への教訓

ここでも、判決は、本願発明の認定、相違点の認定、及び副引例の認定を緻密に積み重ねた上で、その認定に沿った課題や作用効果をも参酌して結論を導いていることを窺い知ることができる。無効審判や異議申立事案において、パーツは揃っていても直感的に主副引例の組合せが容易でない、と思える事案はあるが、それを論理立てて説明することは案外難しいものである。その際に、本件判決のような認定の積み上げによって結論を導き出す手法を採り得るなら、より説得力があり、出訴にも耐える起案とすることができるのではないだろうか。

〈付録〉

本願発明・引用例の構成・技術略解

本事件の理解を助けるべく、前提となる技術常識等について以下に略説する。

1. 「推奨ルートの報知」について

近年の主流のパチンコ機（デジパチなど）は、遊技盤面の中央部に、アニメキャラやアイドル、TVドラマの有名シーンなどを用いた種々の画像演出を行うための巨大な液晶表示装置を据え、その左右両側に、打ち出された遊技球（パチンコ玉）が流下する、釘や風車、各種入賞口（玉が入ると賞球がもらえる）が配置された狭い流下ルートが配置されたレイアウトとなっている（本願発明、引用例1、引用例2は何れもそのタイプ）。

このような盤面配置の機種において、左右何れかに遊技球を打ち込む方が有利（多くの賞球が得られるなど）であるような状況が到来した場合に、遊技者がそれを察知して有利なルートへ打ち分けることは、遊技者の技量が出玉を左右する「技術介入」の一つであるが、その機種に習熟していない遊技者でも有利に遊技を楽しめるように、液晶表示装置やその他の表示装置に、今打つべきルートを遊技者に知らせる表示、すなわち「推奨ルートの報知」を行わせる機能を設けたものがある。本願発明や引用例1もそのような機能を備えたパチンコ機に関するものである。

2. 大当たり、オーバー入賞と、左右のルートの流下速度差を持たせる意義について

いわゆるパチンコホールに設置されるパチンコ機は、風俗営業法（「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」；以下、単に「遊技機規則」ともいう。）によってその性能や構造が規制されており、そこでは、上記各ラウンドで大入賞口に入賞できる遊技球の数は10個を超えないこととされているため、大入賞口の内部にあるセンサが10個目の入球をカウントした時点で大入賞口が閉鎖されるように設計されている。ただ、機種や当りの種類によっては大入賞口が開く時間が数秒などと短い場合がある。そのような場合、規則上限の最大毎分約100球のペースで遊技球を発射しても、大入賞口が開放されている時間中に十分な入賞が果たせないことにな

るが、盤面上に流下速度が遅い部分を形成するなどして遊技球が滞留されている状態を作り出し、新たに発射した遊技球と滞留された遊技球とがまとまって集中的に大入賞口を目指すようにすることができれば、発射ペース以上の頻度で遊技球を大入賞口に流れ込ませることが可能となり、短時間でも多くの入賞を期待できることになる。それが本願発明（特に請求項1の構成）や、引用発明である。そして、大入賞口閉鎖間際にこのような大入賞口への集中的な流入が起きると、10個目のカウントに反応した大入賞口の閉鎖が間に合わず、閉鎖上限値を超える入賞球（例えば11個目）がカウントされてしまうことがある。これが「オーバー入賞」と呼ばれる事象である（大当たり、大入賞口については下記3.参照）。

このことを、本願発明及び引用例1のような、大入賞口が盤面中央下部にあって前記左右の流下ルートから共に入球できるような形態のパチンコ機に即して説明すると、左右の流下ルートのうち一方を他方より遊技球の流下速度が遅くなるように盤面を設計することで、遊技者は、大当たりのラウンド開始直前または開始直後には、まず、流下が遅い方のルートに打ち、該流下ルート上で多くの遊技球を渋滞させながら流下させておき、ラウンドの終了にかけて、流下が早い方に切り替えて打つことで、遅い方のルートで渋滞している遊技球がまだ大入賞口へ落下し続けている間に、早い方のルートからも遊技球が大入賞口へ落下してくる状況を作り出すことができ、上記のような大入賞口への集中的な流入が起きやすくなることが期待される。

3. その他の主な用語について

(1) 始動口（スタートチャッカー）

遊技球が入る（入賞）と賞球がもらえる入賞口のひとつで、ここに遊技球が入ったことが内部の検知手段（入賞検出スイッチ）により検知されると、大入賞口が開く大当たりなどの抽選（特別図柄抽選）が行われる。この抽選結果は液晶表示画面やLEDなどで一定時間の図柄の変動を経て表示されるが、その表示図柄を「特別図柄（特図）」と呼ぶ。

また、始動口には、通常時に閉じていて遊技球が容易に入ることができなくする開閉装置（普通電動役物、電チュー、いわゆる「チューリップ」）が付属していることがある。

(2) 普通図柄通過ゲート（普図ゲート、普通図柄ゲート、チャッカー）

始動口を開閉する普通電動役物（(1) 参照）を開放（作動）させる抽選の契機になる装置。

遊技球が普通図柄通過ゲートを通過したことが内部の検知手段（通過検出スイッチ）により検知されると抽選（普通図柄抽選）が行われ、それに当選（普通図柄当選）することで始動口の普通電動役物（チューリップ）が作動（開放）する。この抽選結果は液晶表示画面やLEDなどで一定時間の図柄の変動を経て表示されるが、その表示図柄を「普通図柄（普図）」と呼ぶ。

(3) 大入賞口（アタッカー、可変入賞装置）

「特別電動役物」と呼ばれる開閉装置によって通常時は閉鎖されており、(1) の始動口などに遊技球が入賞（入球）することで内部的に抽選（特別図柄抽選）が行われた結果、大当りに当選することで、特別電動役物が作動（開放）し、普段は閉鎖されている大入賞口が開放される動作（ラウンド）が繰り返される（例えば、30秒開放されるラウンドが15～16回連続するなど）。各ラウンドごとに遊技球が最大10個程度まで入賞でき、遊技球が1個入賞する毎に10～15個の賞球がもらえる。一般に、大入賞口が開放される大当りへの当選によって多くの賞球を獲得することが、パチンコ遊技の大きな目的の一つとなっている。

いわゆるパチンコホールに設置されるパチンコ機は上記遊技機規則により各ラウンドで大入賞口に入賞できる遊技球の数は10個を超えないこととされているため、大入賞口の内部にある検知手段が10個目の入球をカウントした時点で（30秒経過前でも）大入賞口が閉鎖されるように設計されている。

(4) 本件のようなパチンコ遊技機での遊技形態（遊び方）

本願発明、引用例1、及び引用例2（第2始動口）のように、始動口を開閉装置（チューリップ）が付属している機種では、大略、まず普通図柄ゲートを狙って遊技球を打ち出して普通図柄抽選の当選を目指し、当選して始動口のチューリップが開けば、今度は始動口を狙って特別図柄抽選の当選を目指し、これに当選（大当り）して大入賞口が長時間開く大当たり遊技（ラウンド）が始まると、大入賞口を狙って大量の賞球を獲得する、という流れになる。

事例②

平成30年（行ケ）第10122号（水中音響測位システム）（無効2017-800130、特許第5769119号）

平成31年4月22日判決言渡、

知的財産高等裁判所第3部

審決概要

（下線は筆者。以下同様。一部、筆者による表記の補足や変更がある。）

1 本件の経緯

特許第5769119号（以下、「本件特許」という。）に係る特許出願（特願2013-196594号）は、平成25年9月24日にされたものであり、平成27年1月19日に明細書及び特許請求の範囲についての補正がされ、さらに、同年4月6日に明細書及び特許請求の範囲についての補正（以下、「本件補正」という。）がされた後、同年5月11日付けで特許査定がされた。そして、同年7月3日に本件特許の特許権の設定の登録がされた。請求人は、平成29年9月29日に、本件特許の請求項1及び請求項2に係る発明についての特許を無効にすることについて特許無効審判（本件審判）を請求した。

2 本件発明1（請求項1のみ、請求項2は省略）（下線は補正箇所）

A 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し、それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって、前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて、

B 前記船上局から各海底局に個別に割り当てられるIDコードおよび測距信号からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して互いに混信しない最低の時間差をもって送信する船上局送信部と、

C 前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに、受信した前記音響信号中の前記IDコードが自局に割り当てられたものである場合のみ、前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードであって海上保安庁が設置した既存の海底局において用いられるM系列コードを、受信した前記音響信号中の測距信号に付し、前記船上局から送信した

前記音響信号が届いた順に直ちに返信信号を送信する海底局送受信部と、

D 前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部と、

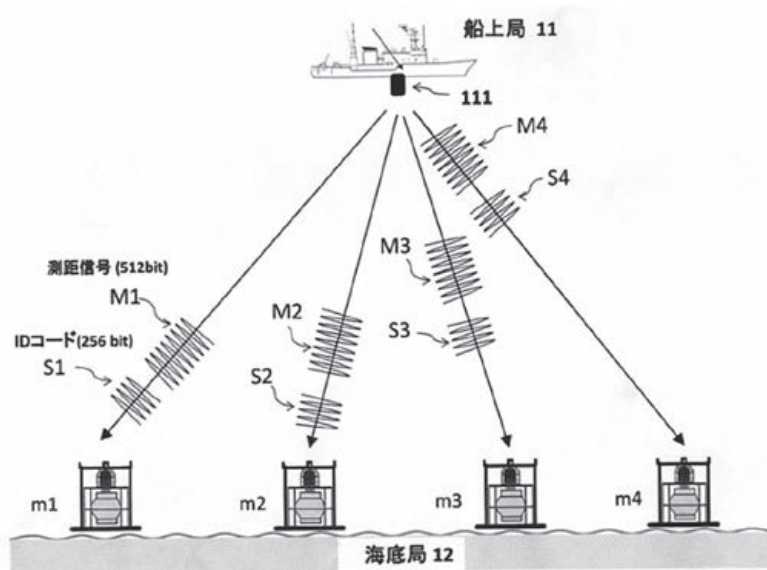
E 前記一つの船上局受信部において、前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして、前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置と、

F から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。

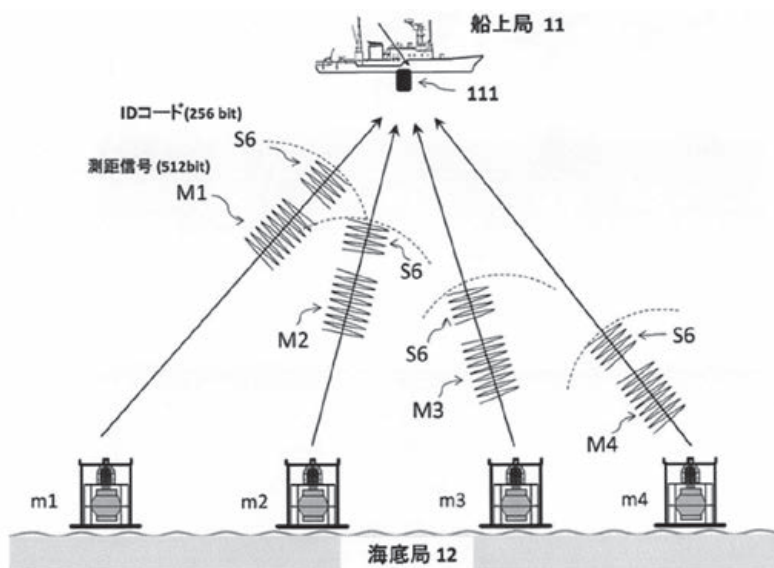
3 無効審判請求人が主張する無効理由

(1) 無効理由1(新規事項の追加)

本件補正によって、構成Dの「一斉に」という文言及び構成Eの「直ちに」という文言が追加されたが、これらの文言は本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件当初明細書等」という。)に記載も示唆もされていないから、本件補正は本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということとはできない。すなわち、本件発明1及び本件発明2についての特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満た



【図1】



【図2】

していない補正をした特許出願に対してされたものであるから、同法第123条第1項第1号に該当する。

(2) (無効理由2~4については省略)

4 無効理由1について審決の判断

(1) 構成Dの「一齐に」について (以下省略)

(2) 構成Eの「直ちに」について

ア 本件発明の「データ処理装置」は、「海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができる」ものである(構成E)。ここで、「受信次第直ちに」は、「演算を」「行う」時期を特定する文言であるが、「直ちに」は、「時を移さず。すぐに。じきに。即座に。」(新村出編「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であり、特定の時点を厳密に指す語ではない。したがって、本件発明における「演算を」「行う」時期は、特定の時点に限定されているわけではなく、ある程度の時間的な幅をもって限定されているにすぎない。そして、その時間的な幅がどの程度かは、「直ちに」という語自体からは明らかでない。

イ 一方、本件当初明細書等には、「演算を」「行う」時期について、以下の記載がある。下線は、当合議体が付した。

「【0025】前記船上局において、受信したデータは、船上または地上に持ち帰り、データ処理装置によって、前記海底局の位置を決める演算を行う。本発明の水中音響測位システムは、一定の時間差で、かつ、最小の時間差をもって、それぞれの音響信号を送り、前記データの届いた順に直ちに送り返すことにより、音響信号の送信から受信するまでのトータル時間を短くすることができるため、海水温度および塩分濃度の変化等の影響が少ない短時間に効率的にデータを多く収集することができる。なお、一般的に、船上局送信部と船上局受信部とは、船上局に設けられた一体の送受信装置であり、説明の都合上別々にして記載している。」

「【0040】前記船上局11の受信部(図示されていない)は、前記海底局12(m1, m2, m3, m4, ……)の送受信部(図示されていない)からそれぞれ送られて来た返信信号(S6およびM1, M2, M3, ……)を受信する。前記船上局11の受信部は、前記返信信号(S6およびM1, M2, M3, ……)、およびGPSからの位置信号をデータとして記憶する。前記デー

タは、船上局11において、またはデータとして地上に持ち帰り、データ処理装置(図示されていない)によって、前記海底局12の位置を決めるための演算処理が行われる。」

ウ 本件当初明細書等の前記イの記載によれば、データ処理装置による演算は、船上で行う場合と、船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがある。そして、船上で受信したデータを地上に持ち帰るには、それなりの時間がかかることが技術常識である。そうすると、技術常識をわきまえた当業者であれば、本件当初明細書等に記載された2つの場合のうち、船上で受信したデータを地上に持ち帰って演算を行う場合は、「受信次第直ちに」に該当せず、したがって、「受信次第直ちに」とは、船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められる。このように、「受信次第直ちに」は、データ処理装置による演算を船上で行うことを特定するものであり、データ処理装置による演算を船上で行うことが本件当初明細書等に記載されていることは明らかである。したがって、構成Eに「直ちに」との文言を追加する本件補正は、本件当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである。

エ 請求人は、海底局送受信部の位置を決めるための演算を返信信号の受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置は本件当初明細書等に記載されていないし、本件当初明細書等の「地上に持ち帰り、データ処理装置によって」との記載(【0025】、【0040】)や、海上保安庁においてデータ処理が地上に持ち帰った後に行われている実態(甲5文献)からすると、当業者は、本件当初明細書等はデータ処理装置による演算を各返信信号の受信から間を置いて行う構成を開示するものと把握すると主張する。

しかし、……本件当初明細書等には、船上で受信したデータを地上に持ち帰って演算を行うことだけでなく、船上で演算を行うことも記載されている。請求人の主張は、これを無視するものであり、採用することができない。

取消事由

1 取消事由1(新規事項追加の判断の誤り)(理由あり)

2 取消事由2~4(省略)

判示事項

第5 当裁判所の判断

当裁判所は、原告の取消事由1の主張は理由があり、審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 本件当初明細書等の記載

(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載（以下、請求項の番号に従って、それぞれ「本件当初発明1」及び「本件当初発明2」といい、これらを総称して「本件当初発明」という。なお、A、b等の符号は、当裁判所が付したものである。また、小文字の符号は本件補正により変更があった構成を示す。）

【請求項1】

A 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し、それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって、前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて、

b 前記船上局からIDコード(S1, S2, ……たとえば、256bitからなるM系列コード)および測距信号(M1, M2, ……たとえば、512bitからなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して一定の時間差をもって送信する船上局送信部と、

c 前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに、前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードS6を前記測距信号(M1, M2, …….)に付し、前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に返信信号を送信する海底局送受信部と、

d 前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1, M2, …….)を受信する船上局受信部と、

e 前記船上局受信部において、前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1, M2, …….)およびGPSからの位置信号を基にして、前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と、

F から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。

【請求項2】(省略)

(2) 本件当初明細書の記載(以下省略)

2 本件発明について(以下省略)

3 取消事由1(新規事項追加の判断の誤り)について

(1) 構成Dの「一齐に」について(以下省略)

(2) 構成Eの「直ちに」について

ア 原告は、構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は、本件当初明細書等に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないとした審決の判断が誤りであると主張する。

ここで、構成Eの「直ちに」は、「受信次第」との文言と併せて、海底局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるから、当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否かは、構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構成」という。)が、本件当初明細書等に記載された事項との関係において、新たな技術的事項に当たるか否かにより判断すべきである。

イ 本件当初明細書等の記載について

(ア) ……本件補正前の特許請求の範囲には「直ちに」との文言は使用されていないし、その余の文言を斟酌しても位置決め演算時期構成と解し得る構成が記載されていると認めることはできない。

(イ) また、……本件当初明細書の段落【0008】、【0009】、【0013】、【0025】、【0030】、【0032】、【0035】、【0036】及び【0040】等には、先願システム及び本件発明の実施の形態において、海底局の位置を決めるための演算(以下「位置決め演算」という。)は、海底局からの音響信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるものであって、船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】、【0040】)ことが開示されている。しかし、本件当初明細書には、位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。

(ウ) この点に関し、審決は、データ処理装置による位置決め演算には、船上で行う場合と、船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがあるところ、後者の場合にはそれなりの時間がかかるから、技術常識をわきまえた当業者であれば、構成Eの「受信次第直ちに」とは、船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。

しかし、位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは、位置決め演算を実行する場所に関する事柄であって、位置決め演算を実行する時期とは直接関係がない。そして、位置決め演算を船上で行う場合には、海底局及びGPSの信号を受信した後、観測船が帰港するまでの間で、その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず、位置決め演算を「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や、本件発明の実施の形態において、当該演算が「受信次第直ちに」実行されていることをうかがわせる事情等は、本件当初明細書に何ら記載されていない。

また、本件当初発明では、構成eに「前記船上局受信部において、…前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と、」と、位置決め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから、本件補正によって追加された「受信次第直ちに」との文言を、位置決め演算を船上で行うことと解すると、当初明確な文言によって特定されていた事項を、本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり、明らかに不自然である。

したがって、「受信次第直ちに」との文言を、船上で位置決め演算を行う場合を指すと解することはできない。

(エ) よって、本件当初明細書に、位置決め演算時期構成が記載されていると認めることはできない。

ウ 以上検討したところによれば、本件当初明細書等に位置決め演算時期構成が記載されていると認めることができないから、構成Eに位置決め演算を「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものというべきである。

したがって、この点についての審決の判断には誤りがあり、その誤りは結論に影響を及ぼすものである。

(3) 小括

よって、原告が主張する取消事由1は理由がある。

所感

1 本件は、特許査定前にされた本件補正が新たな技術的事項を導入するものであるから、審決の新たな技術的事項を導入するものではないとした判断に誤りがあるとして、審決が取り消された事例である。

2 審決は、データ処理装置による演算は、船上で行う場合と、船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがあり、船上で受信したデータを地上に持ち帰るには、それなりの時間がかかることが技術常識であるから、技術常識をわきまえた当業者であれば、本件当初明細書に記載された2つの場合のうち、船上で受信したデータを地上に持ち帰って演算を行う場合は、「受信次第直ちに」に該当せず、「受信次第直ちに」とは、船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。

以上から、演算を「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する補正は、新たな技術的事項を導入しないと判断した。

3 一方、判決では、位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは、位置決め演算を実行する場所に関する事柄であって、位置決め演算を実行する時期とは直接関係がない。そして、位置決め演算を船上で行う場合には、海底局及びGPSの信号を受信した後、観測船が帰港するまでの間で、その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず、位置決め演算を「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や、本件発明の実施の形態において、当該演算が「受信次第直ちに」実行されていることをうかがわせる事情等は、本件当初明細書に何ら記載されていないとされ、「受信次第直ちに」との文言を、船上で位置決め演算を行う場合を指すと解することはできないとされた。

4 審決は、位置決め演算を実行する「時期」の検討をするに際して、「時期」とは直接関係しない位置決め演算を実行する「場所」に注目し、その「場所」が「地上」であると「時間がかかる」、一方、その「場所」が「船上」であると「時間がかからない」との前提に基づき、「直ちに」=「時間がかからない」=「船上」であると理解し、「受信次第直ちに」という事項は新規事項を追加するものでないと判断したと解される。しかし、海底の地殻変動等の観測は、「船上」における観測時においても長期間にわたって行われるものであり、「船上」であると「時間がかからない」とした点で審決の理屈は論理的に飛躍があり無理があったと思われる。

一方、データ受信の後、演算を行うことは当然で

あり、いつでも行ってよいことについて判決でも認めるとおりであるところ、本件発明において、演算を行う時期は、それを特定したところで、技術的意義に何ら影響があるものとはいえないともいえる。そして、新たな技術的事項を導入するものであるか否かの判断に際し、その補正事項が技術的意義に影響を与えるものとは認められないとき、新たな技術的事項を導入するものとはいえない旨判示された例（知財高判平成27年3月25日判決・平成26年（行ケ）第10145号を参照。）があることから、その例を参考にして、本件発明は、その演算を行うタイミングを特定した「受信次第直ちに」という事項は新たな技術的事項を導入するものではないと審決で判断することは可能であったかもしれない。

しかし、本件発明の目的である、海底の地殻変動を知るには、かなりの精度が求められるところ、その点、原告（無効審判請求人）は「実際の中音響測位では、深さ4000mの海底に設置された海底局の位置をmmの精度で測定するため、船上局が受信したGPS信号を鵜呑みにして即座にその位置を求めることはせず、GPS信号を経時的に観測してGPS衛星が何mmずれているかまで考慮した補正をしている。しかし、このような補正をリアルタイムでできないこともあるため、いずれのシステムでも、演算は船上ではなく陸上で行われている。そうすると、仮に、本件発明が、出願当初から測距精度の問題で現在も実現していない『受信次第直ちに』演算を行うことを可能とするものだったのであれば、そのことが発明の特徴として本件当初明細書等に十分に記載されていたはずである。ところが、本件当初明細書等には『受信次第直ちに』演算を行うための特徴

的な構成が記載されていない。」と主張している。そして、判決において、前記原告の主張が考慮されたことは、判決の「位置決め演算を『受信次第直ちに』実行しなければならないような特段の事情や、本件発明の実施の形態において、当該演算が『受信次第直ちに』実行されていることをうかがわせる事情等は、本件当初明細書に何ら記載されていない。」との判示からうかがえる。

以上を勘案すると、裁判所は、本件判決時においても、本件発明は「位置決め演算を『受信次第直ちに』実行できない」ものと認識していたのではないかと推察される。そしてこのような事情を考慮した上で、本件補正は新規事項を追加するものであると判断したのではないかとも思われる。

5 裁判所において、補正事項に技術的意義がないような場合であっても技術的に不備があるような場合には、新たな技術的事項を導入するものであると判断されることがあるので、そのことに留意し、審査・審判実務に際しては、補正事項が新たな技術的事項を導入するものか否かについて、当初明細書又は図面の記載及び技術常識に基づき、慎重に判断する必要がある。

執筆者紹介

事例1：平成30年（行ケ）第10146号（パチンコ機）
樋口宗彦（審判部訟務室）

事例2：平成30年（行ケ）第10122号（水中音響測位システム）
関口哲生（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）