

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～審理不尽はなく，進歩性についての取消理由もないとした裁判例～
平成27年（行ケ）第10139号

原告：日本電動式遊技機特許株式会社
被告：株式会社三共

2016年7月22日
執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

原告は，発明の名称を「スロットマシン」とする特許権（特許第4114938号，以下，「本件特許権」）にかかる発明（本件特許発明）は，無効すべきものとして，特許無効審判を請求したが（無効2014-800173号），特許庁は，平成27年6月11日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をしたので，審決の取消しを求めた審決取消請求事件である。

2. 本件特許権

1) 本件特許発明の内容

本件特許発明に係る請求項1の記載は，以下のとおりである。

- A: 1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに，各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し，該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって，
- B: 遊技の制御を行う遊技制御手段を備え，／該遊技制御手段は，／所定の設定操作手段の操作に基づいて，入賞の発生を許容する旨を決定する割合が異なる複数種類の許容段階のうちから，いずれかの許容段階を選択して，該許容段階を示す設定値を設定する許容段階設定手段と，
- C: 前記許容段階設定手段により設定された設定値を含む前記遊技制御手段が制御を行うためのデータを読み出し及び書き込みが可能に記憶するデータ記憶手段と，／前記スロットマシンへの電源供給が遮断しても前記データ記憶手段に記憶されている前記遊技制御手段が制御を行うためのデータを保持する保持手段と，
- D: 前記スロットマシンへの電源投入時に，前記遊技制御手段が制御を行うためのデータのうちの前記設定値が適正か否かの判定を個別に行わず，前記保持

手段により保持されている前記遊技制御手段が制御を行うためのデータが前記電源遮断前のデータと一致するか否かの判定を行う記憶データ判定手段と、

- E: 前記記憶データ判定手段により前記保持手段により保持されている前記遊技制御手段が制御を行うためのデータが前記電源遮断前のデータと一致しないと判定されたときに、ゲームの進行を不能化する第1の不能化手段と、
- F: ゲームの開始操作がなされる毎に、前記データ記憶手段から前記設定値を読み出し、該読み出した設定値が、前記許容段階設定手段により設定可能な設定値の範囲内である場合に前記読み出した設定値が適正であると判定し、前記設定可能な設定値の範囲内でない場合に前記読み出した設定値が適正ではないと判定する設定値判定手段と、
- G: 前記設定値判定手段により前記読み出した設定値が適正であると判定したときに、該読み出した設定値が示す許容段階に応じた割合で当該ゲームにおいて入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
- H: 前記設定値判定手段により前記読み出した設定値が適正ではないと判定されたときに、ゲームの進行を不能化する第2の不能化手段と、
- I: 前記第1の不能化手段により前記ゲームの進行が不能化された状態においても前記第2の不能化手段により前記ゲームの進行が不能化された状態においても、前記設定操作手段の操作に基づいて前記許容段階設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件に、前記ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とする不能化解除手段と、
- J: を備えることを特徴とするスロットマシン。

本件特許発明は、許容段階を示す設定値が、許容段階設定手段により設定可能な適正なデータであるか否かを、事前決定手段が設定値を用いる毎に判定し（図1のステップS e 3）、適正なデータではないと判定した場合には、ゲームの進行を不能化し、設定操作手段の操作に基づいて許容段階を示す設定値を新たに選択・設定しなければ、ゲームの進行が不能化された状態が解除されない（図2）。すなわち事前決定手段において入賞の発生を許容するか否かの決定を適正に行うことができなくなった場合にも、設定操作手段の操作に基づいて選択・設定された許容段階に基づいてゲームが行われることが担保されるので、ゲームの公平性を図ることができる。

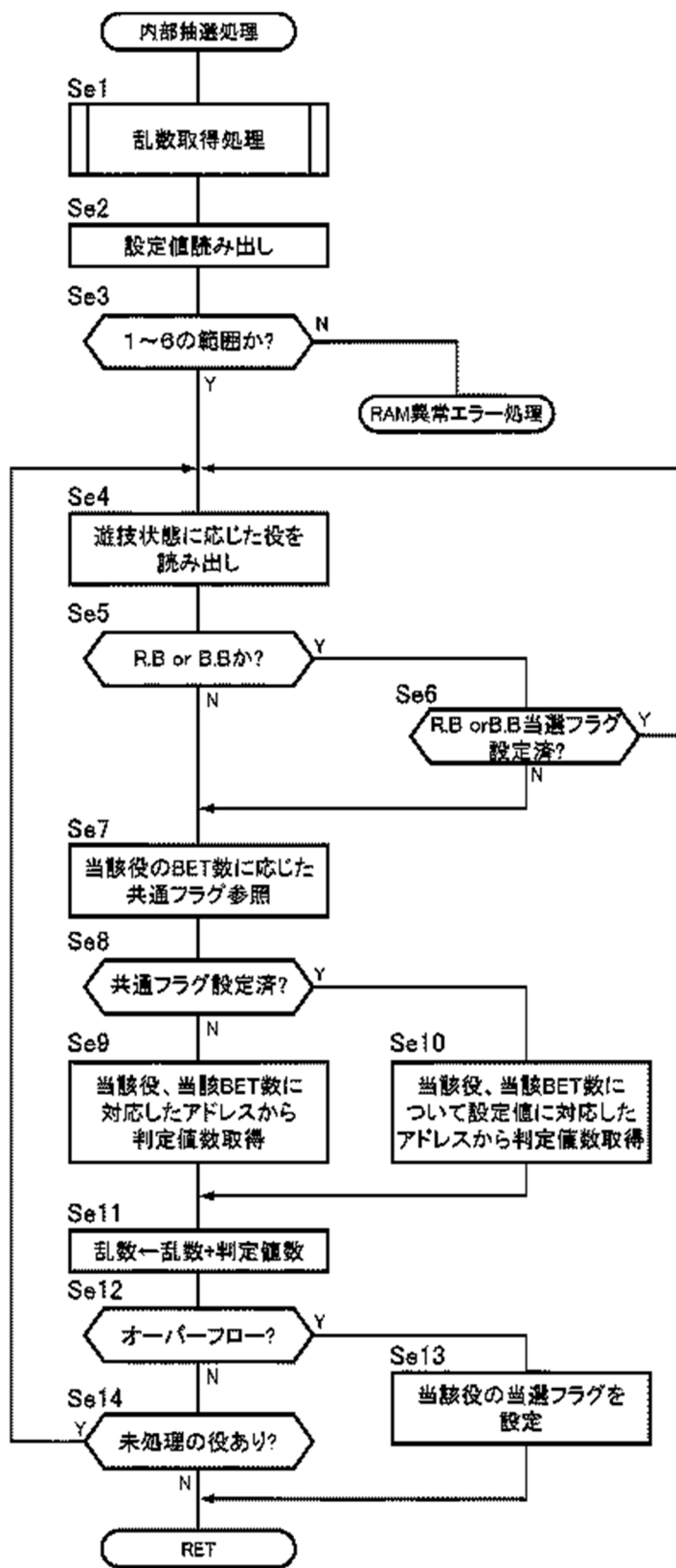


図1：本件特許発明に係る図面の図1 2

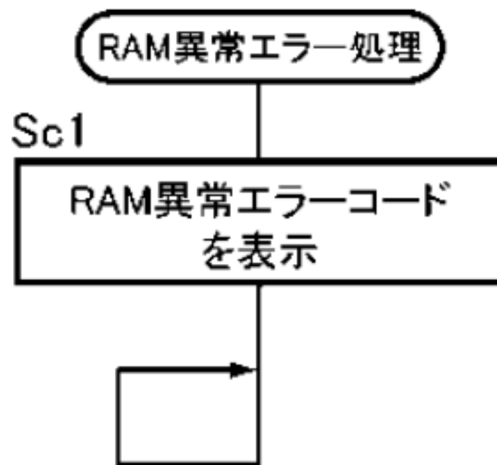


図 2 : 本件特許発明に係る図面の図 1 0

2) 経過

本件特許に係る特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

平成 17 年	1 月 20 日	出願
平成 18 年	12 月 6 日	審査の請求
平成 19 年	6 月 26 日	早期審査に選定
平成 19 年	7 月 3 日	拒絶理由の通知（送達日）
平成 19 年	9 月 3 日	意見書，手続補正書 提出
平成 20 年	1 月 15 日	拒絶理由の通知（送達日）
平成 20 年	2 月 18 日	面接審査
平成 20 年	2 月 19 日	意見書，手続補正書 提出
平成 20 年	4 月 10 日	特許査定（謄本送達日）
平成 26 年	10 月 24 日	無効審判請求
平成 27 年	6 月 19 日	審決（謄本送達日）

3. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の 4 点であった。

- (1) 本件審判手続における審理不及び本件審決の理由不備（取消事由 1）
- (2) 本件発明 1 に係る進歩性判断の誤り（取消事由 2）
 - (ア) 相違点 1 の認定の誤り（取消事由 2-1）
 - (イ) 相違点 2 の認定及び容易想到性判断の誤り（取消事由 2-2）
 - (ウ) 相違点 4 の容易想到性の誤り（取消事由 2-3）

(3) 本件発明 2 及び 3 に係る進歩性判断の誤り (取消事由 3)

4. 裁判所の判断

1) 取消事由 1 つについて

原告は、本件審決は、原告の主張する引用例 1 に記載された発明を認定しなかったにもかかわらず、上記発明を認定できないとする理由を示さず、また、段階設定値に係る構成を含まない上記発明に基づく進歩性欠如の無効理由についても判断を示していないから、理由不備の違法がある旨主張した。

裁判所は、「特許法 157 条 2 項 4 号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり、したがって、審決書に記載すべき理由としては、当該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の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である

(最高裁昭和 54 年 (行ツ) 第 134 号同 59 年 3 月 13 日第三小法廷判決・裁判集民事 141 号 339 頁)」との、規範を示した。下線部は筆者、以下同様。

裁判所は「原告は、本件各発明の無効理由として、①本件発明 1 は、引用例 1 及び引用例 2 に記載された発明に基づいて、あるいは、引用例 1 ないし 3 に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたものであるから、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであること… (中略) …を主張し、… (中略) …引用例 1 に記載された発明としては、その実施形態に係る記載 (【0024】、【0027】～【0032】、【0035】、【0039】、【0040】、【0044】～【0046】、【0048】、【0049】、図 1 及び 2) を引用し、段階設定値に係る構成を含まない発明を主張したことが認められる。本件審決には、原告の上記無効審判請求が成り立たないとの結論とともに、その理由として、引用例 1 の実施形態に係る記載から引用発明 1 を認定した上で、本件発明 1 と引用発明 1 とを対比し、両者の相違点についての容易想到性に係る判断が、証拠による認定事実に基づき具体的に明示されているものということができる。ところで、本件審決が認定した引用発明 1 は、段階設定値に係る構成を含む発明であり、かかる構成を含む点において、原告の主張とは異なる。そして、本件審決は、原告の主張する引用例 1 に記載された発明を認定しなかった理由を明示的に記載していない。この点、本件審決は、措辞必ずしも適切とはいえないが、特許法が審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、前記イ (注：上記の規範) のとおりであって、かかる趣旨に照らせば、引用発明の認定に係る原告

の主張を排斥する理由が明示的に記載されていないからといって、理由が記載されていないというわけではない。…（中略）…原告の理由不備に係る主張は、要するに、本件審決における引用発明1の認定の誤りを主張するものにすぎない。以上によれば、本件審決に、審決の理由は示されており、審決の理由に不備があるということはできない。」とした。

また、原告は、「本件審決における引用発明1の認定は、審理事項通知書において示された引用発明の内容や本件発明1との一致点の認定とは異なるものであるにもかかわらず、審判合議体は、本件審判手続において、原告に対し、引用発明1についての意見を求めなかったから、本件審判手続には、審理不尽の違法がある旨主張した」。

それに対して、裁判所は、「審判における最終的な判断の論理が、審判手続の経過において示された暫定的な見解と異なるとしても、審判手続において、改めて上記論理を当事者に通知した上で、これに対する意見を申し立てる機会を当事者に与えなければならないものではない。そうすると、かかる機会を与えなかったことを理由として、本件審判手続に審理不尽の違法があるとまでいうことはできない。」とした。

2) 取消事由2-2について

(あ) 相違点4について

審決が認定した本件特許発明と引用発明1（特開2000-317043号公報に記載の発明）との4つの相違点うち、相違点4については、原告は争っていない。相違点4は以下のとおりである。

不能化解除手段に関して、本件発明1は、第1の不能化手段によりゲームの進行が不能化された状態においても第2の不能化手段によりゲームの進行が不能化された状態においても、設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段により設定値が新たに設定されたことを条件に、ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とするが、引用発明1は、第1の不能化手段によりゲームの進行が不能化された状態において、設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段により設定値が新たに設定されたことを条件に、ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とするが、第2の不能化手段を備えないため、第2の不能化手段によりゲームの進行が不能化された状態においては、設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段により設定値が新たに設定されたことを条件に、ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とする構成を具備しない点。

(い) 引用発明2について

裁判所は、引用発明2（特開2004-187812号公報に記載の発明）について、「引用発明2において、上記不能化手段のための不能化解除手段は、適正変更手段であり、これは、遊技店の店員等による所定のリセット操作を条件に、少なくともそ

の適正範囲外の遊技情報値を適正範囲内の所定の数値に変更（遊技情報値を初期化）するという構成であって、本件発明1における不能解除手段とも、引用発明1における不能解除手段とも、異なる構成である。そして、引用例2には、引用発明2の不能化手段のための不能解除手段として、本件発明1や引用発明1における不能解除手段に相当する構成については、記載も示唆もない。」と判断した。

（う）引用例3について

裁判所は、引用例3（特開2003-225358号公報）には、「出玉率の設定変更、すなわちRAM初期化処理によってRAMデータ異常エラーを解除するという技術事項が記載されているものの、上記出玉率の設定変更というエラー解除手段は、本件発明1における不能解除手段とも、引用発明1における不能解除手段とも、異なる構成である。」そして、引用例3には、不能化手段のための不能解除手段として、本件発明1や引用発明1における不能解除手段に相当する構成については、記載も示唆もない。」とした。

また、「引用例1には、第2の不能化手段及びそのための不能解除手段を備えた上で、第2の不能化手段のための不能解除手段を第1の不能化手段のための不能解除手段と共通にすることについては、記載も示唆もなく、引用例2及び3にも、本件発明1や引用発明1における不能解除手段に相当する構成については、記載も示唆もないから、引用発明1において、引用発明2を適用し、あるいは、これに加えて引用例3に記載された技術事項を適用した上で、更に、引用発明2における不能化手段のための不能解除手段である適正変更手段を引用発明1における不能解除手段と共通のものとするに、当業者が容易に想到することができたということとはできない。」とした。

（え）相違点4についての判断

以上のことから、裁判所は「仮に、引用発明1において、引用発明2を適用し、あるいは、これに加えて引用例3に記載された技術事項を適用したとしても、相違点4に係る本件発明1の構成には至らない。」と判断した。

3) 取消事由3について

原告は、本件特許権の請求項2に係る発明、請求項3に係る発明についても、進歩性欠如の主張をしていたが、請求項2、請求項3は請求項1の従属項であることから、本件特許発明（請求項1にかかる発明）に進歩性がある以上、請求項2に係る請求項、請求項3に係る発明についても、進歩性があり、取消事由3は理由がないと判断した。

5. 結論

裁判所は、取消事由1ないし3は、いずれも理由がないから、原告の請求を棄却する旨の判決をした。

6. 考察

原告は、取消事由として、審決では、引用発明1を、原告が主張する認定とは異なる認定をしたのにも関わらず、その理由について記載していないから、審理不尽であると主張した。また、審決における引用発明1の認定は、審理事項通知書において示された引用発明の認定とは異なるものであるにもかかわらず、審判合議体は、本件審判手続において、原告に対し、引用発明1についての意見を求めなかったから、本件審判手続には、審理不尽があると主張した。しかし、裁判所は、いずれの主張も認めなかった。

特許庁における審判は、準司法手続きであり、実質、裁判所における第一審の扱いとなっている。しかし、裁判は当事者主義を採用しているが、審判は職権主義を採用しているという違いがある。また、審決は行政処分であるから、手続き上の瑕疵があつたとしても、行政処分の適否に影響を与えるような、重大な違法性がなければ、裁判所は取り消しをしないと考える。

以上のことから、審判合議体が引用発明の認定を、原告の主張と異なる内容とし、その理由を審決に記載しなくても、進歩性の判断が変わるような内容でなければ、裁判所は審決を取り消す理由とはしないであろう。

引用発明の認定を審理事項通知書と異なる認定したことについて、意見を求めなかった点については、審判が職権進行主義を採用している以上、必ずしも手続き的な瑕疵とはならない。また、引用発明の認定に誤りがあれば、取消事由となり、審決は取り消されるから、手続き的な瑕疵は治癒されるであろう。

一方、手続き的な瑕疵が認められ、審決が取り消されたとしても、差し戻された審判において、引用発明の認定をしておいた上で、審決をすれば良いのであるから、実質的な結果は変わらず、結果が先延ばしになるに過ぎない。

よって、審決取消訴訟において、手続き的な瑕疵を主張する場合、審決を左右するように重大な瑕疵であるか否かを検討した上で、重大な瑕疵と言える場合のみ、主張すべきであろう。

進歩性について、裁判所は、相違点4に係る第2の不能化手段に相当する構成が、引用例2に開示されているものとした。しかし、裁判所は、不能化解除手段に相当する構成が、引用例2には開示も示唆されていないとした。

原告は、引用例の組み合わせにより、不能化解除手段を備えることは容易であることを主張した。それがために、却って、本件特許発明と引用例記載の不能化解除手段が備える機能の違いや、本件特許発明は二つの不能化手段に対して、共通の一つの不能解除手段がある点が相違し、進歩性があると評価されたのではないだろうか。

しかし、遊技機に不能化手段を備えるのであれば、それを解除する手段がなければ、遊技機は使用できない状態が続くのであるから、不能化解除手段を備えるようにするのは、設計上、必然であるとは言えないであろうか。そして、不能化手段が複数ある場合に、不

能化解除手段をそれぞれの不能化手段に対応するように複数設けるか、共通の一つの不能化解除手段とすることは、設計事項であるとし、その他の事項については、周知技術等であるとの論理構成は無理であろうか。当該論理構成であれば、引用例3は周知技術を示す引用例として使えたのではないだろうか。

進歩性を否定する場合の根拠となるのは、引用例だけではなく、技術常識も用いることが可能である。すべての構成を引用例で示そうとしたがために、却って相違点が浮き彫りになるようであれば、技術常識を用いて、相違点の容易相当性を主張する策も検討すべきでないかと、考える。

以上