

特許権	判決年月日	令和3年3月29日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和2年(行ケ)第10037号		
○ 発明の名称を「遊技機」とする特許出願に関し、審決は、引用発明の認定を誤り、新規性の判断にも誤りがあるとして、審決が取り消された事例。				

(事件類型) 審決(拒絶)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法29条1項3号

(関連する権利番号等) 特願2016-18140号

(審決) 不服2019-10092号事件

### 判決要旨

1 本件は、原告が、発明の名称を「遊技機」とする特許出願について、発明の新規性及び進歩性を否定する旨の拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したところ、請求を不成立とする審決(本件審決)を受けたことから、その取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、取消事由として、引用文献1を主引用例とする新規性の判断の誤り等を主張した。

2 本判決は、概要、以下のとおり判示するなどして、本件審決は、本願発明の新規性を判断する際に引用発明の認定を誤り、新規性の判断にも誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

(1) 本件補正発明の構成Cの「操作有効期間が開始されてから最初の前記操作手段の操作を契機として演出の結果が示される」操作演出の意義について

本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本願明細書の開示事項を総合すると、本件補正発明の構成Cの「操作有効期間が開始されてから最初の前記操作手段の操作を契機として演出の結果が示される」操作演出とは、操作有効期間が開始されてから「最初」の「前記操作手段の操作」がされたときに「対象当否判定結果」である「演出の結果」が示される演出を意味し、操作有効期間が開始されてから「2回目以降」の「前記操作手段の操作」がされたときに「演出の結果」が示される態様のものは含まれないと解するのが相当である。

(2) 引用発明の本件補正発明に係る構成Cの具備の有無について

引用発明の構成における演出は、操作有効期間が開始されてから「最初」の「前記操作手段の操作」がされたときに「対象当否判定結果」である「演出の結果」が示される演出ではないから、本件補正発明の構成Cの「操作有効期間が開始されてから最初の前記操作手段の操作を契機として演出の結果が表示される」操作演出に相当するものと認めることはできない。

したがって、引用発明は、本件補正発明の構成Cに相当する構成を有するものと認められないから、これと異なる本件審決の前記判断には誤りがある。

(3) 被告の予備的主張について

被告の予備的主張は、本件審決が引用文献 1 記載の発明として認定した引用発明とは異なる技術事項に係る発明に基づいて本願補正発明が新規性を欠くことを主張するものにほかならず、本件審決が示した本願の拒絶理由を本件訴訟の段階で変更するものであり、このような拒絶理由の変更を認めることは、拒絶査定不服審判の審判手続における請求人の防御の機会（特許法 159 条 2 項，50 条）を奪うものであるから、主引用例が同一であるからといって、主張自体許されるべきものではない。

(4) 結論

本件補正発明は、引用発明と同一の発明であると認めることはできず、これと異なる本件審決の判断には誤りがある。