

平成12年（行ケ）第7号特許取消決定取消請求事件（平成12年7月10日口頭弁論終結）

原告	被告	判決
代表者代表取締役		株式会社足立ライト工業所
訴訟代理人弁理士		A
被告		B
指定代理人		特許庁長官 C
同		D
同		E
同		F
同		G
	主文	

特許庁が、平成10年異議第72164号事件について、平成11年1月26日にした特許異議の申立てについての決定を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた判決

1 原告

主文と同旨

2 被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

(1) 原告は、名称を「パチンコ機の景品球払出装置」とする特許第2696589号発明（平成2年6月27日出願、平成9年9月19日設定登録。以下「本件発明」といい、その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。

Hは平成10年4月20日、株式会社真城及びIは同年7月8日、それぞれ本件特許につき特許異議の申立てをし、特許庁は、上記特許異議の申立てを平成10年異議第72164号事件として審理した。原告は、平成11年1月11日、本件特許願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の訂正を請求した（以下「訂正請求」という。）ところ、特許庁は、平成11年11月26日、「特許第2696589号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、平成11年12月10日、原告に送達された。

(2) 原告は、平成12年1月8日、本件決定取消しの訴を提起したうえ、同月28日、本件明細書の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2000-39012号事件として審理したうえ、平成12年5月31日、上記訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本は、同年6月22日、原告に送達された。

2 本件明細書の特許請求の範囲の記載

(1) 特許登録に係る明細書の特許請求の範囲の記載

イ 請求項1

景品球が連続して供給される供給通路と、該供給通路と平行状に設けられるリードスクリュースと、該リードスクリュースを回転させる駆動モーターと、景品球の排出通路とを備え、前記リードスクリュースは、外周に供給通路の景品球を1個ずつ軸方向と平行な方向に移動させながら排出通路に排出する球移送条部を螺旋状に設けたことを特徴とするパチンコ機の景品球払出装置。

ロ 請求項2

供給通路が複数列である請求項1記載のパチンコ機の景品球払出装置。

(2) 訂正請求に係る明細書の特許請求の範囲の記載

イ 請求項1

景品球が供給される供給通路と、該供給通路と平行状に設けられるリードスクリュースと、該リードスクリュースを回転させる駆動モーターと、景品球の排出通路とを備え、前記リードスクリュースは、外周に螺旋状の球移送条部を有し、該球移送条部は供給通路内の景品球が隙間なく数珠状に連続し、かつ当該連続した状態で景品球を軸方向と平行な方向に移動させながら1個ずつ排出通路に排出するように設けられていることを特徴とするパチンコ機の景品球払出装置。

ロ 請求項 2

供給通路が複数列である請求項 1 記載のパチンコ機の景品球払出装置。

(3) 訂正審決による訂正後の明細書の特許請求の範囲の記載

イ 請求項 1

景品球が連続して供給される供給通路と、該供給通路と平行状に設けられるリードスクリーと、該リードスクリーを回転させる駆動モーターと、景品球の排出通路とを備え、前記リードスクリーは、外周に供給通路に臨んで景品球が接触する鏢状の球移送条部を螺旋状に形成し、前記鏢状の球移送条部に接触した供給通路内の景品球を連続した状態で、かつ景品球の球圧が軸方向に加えられるように軸方向と平行な方向に移動させながら景品球を 1 個ずつ排出通路に排出するようにしたことを特徴とするパチンコ機の景品払出装置。

ロ 請求項 2

供給通路が複数列である請求項 1 記載のパチンコ機の景品球払出装置。

3 本件決定の理由の要旨

本件決定は、本件訂正に係る本件発明が独立して特許を受けることができず、本件訂正の請求は認められないとして、本件発明の要旨を特許登録に係る明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した上、本件発明が、特開昭 59-218174 号公報及び実願昭 61-126357 号（実開昭 63-32581 号）のマイクロフィルムに記載された各発明（以下「引用例発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとして、本件特許を取り消した。

第 3 当事者の主張の要点

1 原告

本件決定が、本件発明の要旨を特許登録に係る明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が前示のとおり訂正されたため、誤りに帰したので、本件決定が本件発明の要旨の認定を誤った瑕疵は違法であり、本件決定は取り消されなければならない。

2 被告

訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が前示のとおり訂正されたことは認める。

第 4 当裁判所の判断

訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が前示のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって本件明細書の特許請求の範囲は減縮されたことが明らかである。

そうすると、本件決定が本件発明の要旨を特許登録に係る明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定したことは、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったこととなるから、本件決定が、この認定を前提として、本件発明が引用例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と判断したことも誤りであったといわざるを得ない。そして、この誤りが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は取消しを免れない。

よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法 7 条、民事訴訟法 61 条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第 13 民事部

裁判長裁判官	田	中	康	久
裁判官	長	沢	幸	男
裁判官	宮	坂	昌	利