

平成12年（行ケ）第375号 審決取消請求事件（平成14年1月 日口頭弁論
終結）

判	決
原告	ジェトロニクス・オリベッティ株式会社
訴訟代理人弁護士	鈴木 修
同	深井 俊至
同	田中 英夫
訴訟復代理人弁護士	小林 邦聡
被告	株式会社テレシステムズ
訴訟代理人弁護士	内田 修彦
同	内田 敏彦
主	文

特許庁が平成8年審判第18188号事件について平成12年8月18日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

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
被告は、名称を「自動ボウリングスコア装置」とする特許第1776216号発明（平成元年7月26日出願、平成5年7月28日設定登録、以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。）の特許権者である。

原告（平成11年10月27日商号変更前の旧商号は「日本オリベッティ株式会社」）は、平成8年10月25日に被告を被請求人として本件特許につき無効審判の請求をし、特許庁は、同請求を平成8年審判第18188号事件として審理した上、平成9年9月30日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「第1次審決」という。）をしたが、東京高等裁判所平成9年（行ケ）第295号審決取消請求事件について同裁判所が平成11年2月17日言い渡した判決（以下「第1次判決」という。）により第1次審決が取り消され、第1次判決は確定した。そこで、特許庁は、同審判請求につき再度審理したところ、被告は、平成12年1月19日に本件特許に係る明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求（以下、この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい、本件訂正後の明細書を「訂正明細書」という。）をした。特許庁は、同審判請求につき更に審理した結果、平成12年8月18日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年9月6日に原告に送達された。

2 特許請求の範囲の記載

(1) 本件訂正前の明細書の特許請求の範囲の記載

各レーン毎に設けられたコンソールと、各コンソールに接続され、各コンソールとの間でデータ伝送を行うホストコンピュータと、投球後のピンの残留状態を検出する残留ピン検出手段と、を備え、前記コンソールは、前記残留ピン検出手段の検出結果からスコアを計数するスコア計数手段と、該スコア計数手段の計数結果を表示する表示器と、前記残留ピン検出手段の検出結果に応じて前記表示器に所定期間だけ別の遊戯を表示する遊戯表示手段と、該遊戯表示手段により表示された遊戯の遊戯結果をプレミアムデータとして記憶するプレミアムデータ記憶手段と、を備え、前記ホストコンピュータは、投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段を備えることを特徴とする、自動ボウリングスコア装置。

(2) 訂正明細書の特許請求の範囲の記載（下線部が訂正箇所である。以下、同特許請求の範囲に記載された発明を「本件訂正発明」という。）

各レーン毎に設けられたコンソールと、各コンソールに接続され、各コン

ソールとの間でデータ伝送を行うホストコンピュータと、投球後のピンの残留状態を検出する残留ピン検出手段と、を備え、前記コンソールは、前記残留ピン検出手段の検出結果からスコアを計数するスコア計数手段と、該スコア計数手段の計数結果を表示する表示器と、前記残留ピン検出結果（注、「前記残留ピン検出手段」の誤記であることにつき、当事者間に争いがない。）の検出結果に応じて前記表示器に所定期間だけ別の遊戯を表示する遊戯表示手段と、該遊戯表示手段により表示された遊戯の遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段と、を備え、前記ホストコンピュータは、投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段を備えることを特徴とする、自動ボウリングスコア装置。

3 審決の理由

審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、①本件訂正は、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、さらに、〈ア〉本件訂正発明は、昭和60年9月エーエムエフ株式会社発行の「アキュシステム」と題するシステム概説書（甲第2号証、以下「引用例1」という。）、特開昭58-149782号公報（甲第3号証、以下「引用例2」という。）、昭和63年4月発行の社団法人日本ボウリング場協会機関紙「望リング」はる号（甲第4号証、以下「引用例3」という。）及び特開昭63-21081号公報（甲第5号証、以下「引用例4」という。）にそれぞれ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はなく、〈イ〉訂正明細書の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることに適合しないものでもないから、特許出願の際独立して特許を受けることができないものには該当しないから、本件訂正は、特許法134条2項及び同条5項で準用する同法126条2～4項の規定（注、「平成6年法律第116号による改正前の特許法134条2項及び同条5項において準用する同改正前の同法126条2～4項の規定」と解される。）に適合するとして、本件訂正を認め、②本件訂正発明が、引用例1～4並びに昭和62年4月3日発行の日刊工業新聞及び同日発行の日経産業新聞にそれぞれ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はなく、訂正明細書の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることに適合しないものでもないから、無効審判請求人（注、原告）の主張及び証拠方法によっては、本件訂正発明の特許を無効とすることはできないとした。

第3 原告主張の審決取消事由

審決の理由中、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とし、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないこと（審決謄本3頁17行目～36行目）、引用例1の記載を摘記した部分及び引用例1に記載された発明（以下「引用例発明」という。）の各認定（同4頁3行目～6頁24行目）、引用例2～4の各記載をそれぞれ摘記した部分の認定（同6頁25行目～7頁34行目）、本件訂正発明と引用例発明との一致点及び相違点の各認定（同7頁36行目～8頁18行目）は認める。

審決は、本件訂正の許否の判断において、引用例1及び引用例2に記載された技術事項を誤認し、本件訂正発明と引用例発明との相違点についての判断を誤る（取消事由1）とともに、訂正明細書の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることに適合しないものではないとして、明細書の記載不備を誤って判断した（取消事由2）結果、本件訂正発明につき、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであると誤認して本件訂正を認めたものであるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1（相違点についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件訂正発明と引用例発明との相違点である「訂正発明（注、本件訂正発明）では、『（コンソールは）前記残留ピン検出手段の検出結果に応じて前記表示器に所定期間だけ別の遊戯を表示する遊戯表示手段と、該遊戯表示手段により表示された遊戯の遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段と、を備え、前記ホストコンピュータは、投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段を備える』のに対し、引用発明（注、引用例発明）では、このような構

成は有していない点」(審決謄本8頁10行目～17行目)につき、①引用例1に「レッドピンサービス企画」が可能なことが記載されていることを認めながら、「レッドピンサービスは、『ボーリング場従業員にレッドピンが1番ピンの位置にあることの確認を得た上で投球を行い、その結果ストライクであったことの確認を得てタオルなどの景品を受け取る』サービスであり、残留ピンに依拠して別の遊戯をやるものではなく、また、サービスを提供するためデータに記憶しておき、後にこれを読み出して集計するものでもないから、『残留ピンの検出結果に依拠して別の遊戯を表示する遊戯表示手段』、コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』は不要であり、これらの手段については記載されていないし、示唆されてもいない」(同頁22行目～33行目)とし、②さらに、引用例2に「ストライクまたはスペアがでたときに、複数桁の表示部に数字を所定の時間乱数表示させる(訂正発明の別の遊戯を表示するに相当)制御回路、表示部の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止されたとき(訂正発明の遊戯結果に依拠してに相当)回転灯等を作動する手段について記載されている」(同頁34行目～38行目)ことを認めながら、「投球者に対するサービスは、その場で回転灯等を作動することだけであるから、サービスを提供するためにデータを記憶しておき、後にこれを読み出して集計する必要性はなく、コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』については記載されていないし、示唆されてもいない」(同8頁38行目～9頁6行目)とした上で、③「引用発明に、引用例2に記載された、ストライクまたはスペアがでたときに別の遊戯を表示する遊戯手段に関する技術を適用したとしても、訂正発明の構成要件である、コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』を想到することが、当業者にとって容易ということとはできない」(同9頁18行目～26行目)と判断した。

しかしながら、以下のとおり、上記①及び②の各認定はいずれも誤りであるから、これらの認定を前提とした③の判断も誤りである。

(2) 引用例1記載の技術事項について

「ボーリング場従業員にレッドピンが1番ピンの位置にあることの確認を得た上で投球を行い、その結果ストライクであったことの確認を得てタオルなどの景品を受け取る」ことがレッドピンサービスの一態様であることは認めるが、レッドピンサービスは、そのように景品をその場で受け取る態様に限られるものではない。

すなわち、昭和55年5月10日日本ボウリング振興協議会発行の「ID E A ボウリング場／営業促進のためのアイデア集」(甲第10号証、以下単に「アイデア集」という。)には、「カラーピン・ストライクチャレンジ」につき、「セットされるピンの中にカラーピンを入れ、これが規定の位置にきたときにストライクを出すと、プレゼントをあげるという企画である」(84頁17行目～19行目)とし、そのプレゼント品につき、「コーラやゲーム券や記念品など粗品の類」(85頁24行目～25行目)、「カラーピンが3本(3色)の場合・・・①1番ピンと②番ピンと③番ピンにカラーピンが並んだとき(コーラ5ダース)」(同頁13行目～16行目)、「カラーピン・プレゼント用の予算を設定し、その中で対処していく方法もある」(同頁27行目～28行目)との各記載があり、さらに、「カラーピンボウリング」につき、「従来からレッドピンボウリング(セットされるピンの中にレッドピンを1本入れ、これが①番ピンのところに来た場合、それを倒すと賞品がもらえる)」というのがあるが、これをもう少し複雑にして面白さを倍加させたもの」(101頁21行目～24行目)とし、そのプレゼント品につき「ポイント券」(同頁25行目)との記載があって、200ポイントから5000ポイントまでのポイントの与え方の例(102頁の表の1～5)が記載されている。

レッドピンサービスは、当初は、レッドピンが1番ピンの位置に来たときにストライクであった場合には景品を与えるという単純な形態であったが、その後、アイデア集（甲第10号証）に、上記「カラーピン・ストライクチャレンジ」や「カラーピンボウリング」として記載されている多種多様な内容を有するサービスとなったものであり、これらのサービスが全体としてレッドピンサービスを構成していたものである。このことは、アイデア集の「カラーピンボウリング」の項目に「賞の与え方の例」として、「①番ピンにカラーピンが来た時にストライクを出せばコーラを進呈する」とのオードックスな内容のレッドピンサービスが、他の内容のサービスと同列に記載されている（102頁）ことから明らかであり、アイデア集の発行が昭和55年であることから見て、本件特許出願当時は、当業者は、レッドピンサービスを、これらの多種多様な内容のサービスとして理解していたものである。

そして、景品が上記記載に係るコーラ5ダースであるような場合、常識的に見て、これを直ちにレーンで受け取るのではなく、後にボウリング場のカウンター等で受け取ると考えるのが自然であり、また、ポイント券である場合には、何らかの方法で各プレイヤーのポイントが記憶され、それが後に読み出されるものであることが容易に理解される。さらに、ゲーム券を景品にすることや「カラーピン・プレゼント用の予算を設定」する場合も存在することから、1ゲーム分の代金を無料にするというサービスもあり得るものと理解することができる。

すなわち、レッドピンサービスの態様としては、何らかの方法でサービスを提供するためのデータを記憶しておき、後にこれを読み出す必要のあるものも存在するのであり、これを、タオルなどの景品をその場で受け取る場合のように「サービスを提供するためにデータを記憶しておき、後にこれを読み出して集計するものでもない」と限定した上で、引用例1（甲第2号証）につき、「コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』は不要であり、これらの手段については記載されていないし、示唆されてもいない」とした審決の判断は誤りである。

(3) 引用例2記載の技術事項について

引用例2（甲第3号証）には、審決が認定した「ストライクまたはスペアがでたときに、複数桁の表示部に数字を所定時間乱数表示させる（訂正発明（注、本件訂正発明）の別の遊戯を表示するに相当）制御回路、表示部の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止されたとき（訂正発明の遊戯結果に応じてに相当）回転灯等を作動する手段」だけでなく、「回転灯8等が作動されるので、倒れたピンの本数に基づく得点を競う従来のボーリングゲームの機能に加え、回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」（3頁左上欄16行目～右上欄2行目）ことが記載されているところ、回転灯の点灯回数を得点として競う以上、回転灯の点灯回数等のデータを記憶することは、ボウリングゲームにおける得点を記憶することと同様に必要であることが自明であり、したがって、引用例2には、回転灯の点灯回数等のデータを記憶することの開示又は示唆があるというべきである。

そして、第1次判決（甲第11号証）が「本件発明における『プレミアムサービス』とは、前示のとおり、ボーリング場から遊技者である投球者に対して行われる無償の提供行為一般と解するのが相当であるから・・・回転灯の点灯・・・により、競技者が互いに点数を競うことができること自体が、プレミアムサービスに該当するものというべきであり」（21頁12行目～18行目）と認定するとおり、競技者が回転灯の点灯回数等を得点として競うこと自体がプレミアムサービスであるから、上記のとおり記憶される、回転灯の点灯回数等のデータがプレミアムデータに当たることは明白である。

したがって、引用例2に記載された投球者に対するサービスが「その場で回転灯等を作動することだけであるから、サービスを提供するためにデータを記憶しておき、後にこれを読み出して集計する必要性はなく」とした上で、引用例2につき、「コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計す

る手段』については記載されていないし、示唆されてもいない」とした審決の判断は誤りであるとともに、第1次判決の拘束力に反して、その認定と異なる認定をしたものであるから、行政事件訴訟法33条1項の規定に違反するものである。

(4) 上記のとおり、投球者に対するプレミアムサービスを提供するために、プレミアムデータを記憶し、これを後で読み出すことは引用例1、2に記載されており、かつ、引用例1には、コンピュータシステムを使用して残留ピンを検出することや、ゲーム数等のデータを自動で記録することが開示されている。

そうすると、プレミアムサービスを提供するに当たり、「自動的に投球者毎に」プレミアムデータを記憶するようなことは単なる設計的事項にすぎず、引用例1、2に記載された事項に基づき、引用例発明に、本件訂正発明との相違点に係る構成を採用することは、当業者において容易にし得ることである。

2 取消事由2（訂正明細書の記載不備についての判断の誤り）

訂正明細書（甲第13号証の2）の特許請求の範囲には「ホストコンピュータは、投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段を備える」との記載がある。そして、訂正明細書中には、「集計」につき特に定義をした記載はなく、その意義は本来の意味に従って理解されるべきところ、「集計」とは「数を寄せ集めて合計すること」（広辞苑）とされているから、上記特許請求の範囲の「ホストコンピュータは・・・プレミアムデータを・・・集計する」という記載は、「ホストコンピュータがプレミアムデータを集めて合計する」ことを意味すると解するほかはない。

ところが、この点につき、訂正明細書の発明の詳細な説明には、「競技が終了すると、競技者による終了キーの操作によりコンソール内のデータがフロントのホストコンピュータ20に送信される。フロントではゲーム数カウンタGCの内容から無料ゲーム数カウンタMCの内容を差し引いた分のゲーム数について料金が請求されることとなり・・・ボウリングゲーム料金を安くするサービスを顧客に与えることができる。第5図Cは以上のホストコンピュータ20での動作を示している」（6頁20行目～26行目）との記載があるのみである。すなわち、この実施例で、「各コンソール毎のプレミアムデータ」に当たるのは、各コンソールごとの無料とされたゲームの数であるが、その数を合計することは、各コンソール側のコンピュータの無料ゲーム数カウンタMCが行っており、決してホストコンピュータが行っているものではない。訂正明細書の第5図Cの記載によっても、このことに変わりはない。

この点につき、審決は、「ホストコンピュータは・・・ゲーム数カウンタGCの内容から無料ゲーム数カウンタMCの内容を差し引く計算を行っており、プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを読み出して集計している。ここにおいて、集計とは・・・『無料とされたゲームの数を集計』するのではなく、『コンソール内のゲーム数カウンタGCのデータ及び無料ゲーム数カウンタMCのデータ（プレミアムデータ）を受信して集め、ゲーム数カウンタGCの内容から無料ゲーム数カウンタMCの内容を差し引く計算を行う』ことを意味している」（審決謄本11頁21行目～30行目）、「特許請求の範囲の『各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する』との記載は、上記発明の詳細な説明の記載及び第5図Cを参照すれば、ホストコンピュータが各コンソール毎のゲーム数カウンタのデータ及びプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計することを意味していると理解できるので、本件特許発明に係る明細書の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることに適合しない」とすることはできない」（同頁31行目～37行目）と判断した。

しかしながら、特定のコンソールにおける、現在何ゲーム行ったかを示すデータである「ゲーム数カウンタGCのデータ」と、現在までの無料ゲーム数を示すデータそのものである「無料ゲーム数カウンタMCのデータ」を受信して、前者から後者を差し引くことは、プレミアムデータを読み出して集計することには当たらない。集計するとは同種のデータが複数あることを前提とするが、特定のコンソールにおいて、「ゲーム数カウンタGCのデータ」も、「無料ゲーム数カウンタMCのデータ」も一つしか存在しないからである。

したがって、審決が、「特許請求の範囲の『各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する』との記載は・・・ホストコンピュータが各コンソール毎のゲーム数カウンタのデータ及びプレミアムデータを所定の

タイミングに読み出して集計することを意味していると理解できる」としたことは明らかに誤りであり、これを前提として「明細書の特許請求の範囲の記載が、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることに適合しないとするとはできない」とした判断も誤りである。

第4 被告の反論

審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

1 取消事由1（相違点についての判断の誤り）について

(1) 引用例1記載の技術事項について

原告は、レッドピンサービスについて、景品をその場で受け取る態様に限定されるものではない旨主張するが、審決は、景品をその場で受け取る態様に限定しているわけではなく、ボウリングゲームの終了後に景品を受け取ることも審決の認定したレッドピンサービスに包含されることは明らかである。ただし、その場合であっても、本件特許出願の当時は、レッドピンサービスにおける投球は、ボウリング場従業員の確認下で行われ、レッドピンサービスでストライクが出た旨のボウリング従業員のメモ書きがボウリング場のフロント係に手渡され、これによって該当者に景品の提供がなされるもののものであったから、審決が、「レッドピンサービスは・・・サービスを提供するためにデータを記憶しておき、後にこれを読み出して集計するものでもないから・・・コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』は不要であり、これらの手段については記載されていないし、示唆されてもいない」（同頁22行目～33行目）としたことに誤りはない。

また、原告は、アイデア集（甲第10号証）の「カラーピン・ストライクチャレンジ」（84頁16行目～86頁3行目）、「カラーピンボウリング」（101頁20行目～103頁8行目）の各記載に基づいて、レッドピンサービスは多種多様である旨、及びレッドピンサービスの態様として、何らかの方法でサービスを提供するためのデータを記憶しておき、後にこれを読み出す必要のあるものも存在する旨主張する。

しかしながら、アイデア集に、「カラーピンボウリング」につき、「従来からレッドピンボウリング（セットされるピンの中にレッドピンを1本入れ、これが①番ピンのところに来た場合、それを倒すと賞品がもらえる）と言うのがあるが、これをもう少し複雑にして面白さを倍加させたもの。各レーンに3色のカラーピンを入れ、次頁のような状態の時にコーラや小物、あるいはポイント券（ポイント券が問題となる地域では他の賞品）をプレゼントする」（101頁21行目～末行）と記載されているとおり、カラーピンがレッドピン1本だけの場合であって、かつ、それが1番ピンの位置にきたときだけが「レッドピンサービス」と呼ばれるサービスであり、それ以外の「カラーピン・ストライクチャレンジ」や「カラーピンボウリング」は、「レッドピンサービス」に改良・変形を加えたものであり、「レッドピンサービス」そのものではなく、その名称自体も「レッドピンサービス」ではない。

(2) 引用例2記載の技術事項について

原告は、引用例2につき、「コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』については記載されていないし、示唆されてもいない」とした審決の判断は誤りである旨主張するが、以下のとおり、審決の上記判断に誤りはない。

すなわち、本件訂正発明と引用例発明との相違点に照らし、引用例2（甲第3号証）に記載又は示唆されているかどうかが問題となる「プレミアムデータ」は「別の遊戯の遊戯結果」でなければならないし、また、「プレミアムサービス」は当該「プレミアムデータ」に応じて提供されるもの、したがって、「別の遊戯の遊戯結果」に応じて提供されるものでなければならない。そして、引用例2記載の発明において、プレミアムサービスの提供行為の原因となる「別の遊戯の遊戯結果」であるプレミアムデータとは、「デジタル表示部・・・の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止」（特許請求の範囲）すること、すなわち、「当り」を示

すデータにほかならない。ところが、引用例2記載の発明において、この「当り」を示すデータの発生を原因として競技者に提供されるものは、各種表示手段を作動させること、すなわち、表示ランプの点滅、回転灯の点滅及び効果音の出力だけである。なぜなら、「別の遊戯の遊戯結果」である「当り」を示すデータの発生に応じて提供されるものはそれだけであり、これらの各種表示手段の作動があれば、「当り」を示すデータの発生を原因とするプレミアムサービスの提供行為は完結し、なお提供未了のサービスは残存しないからである。

原告は、引用例2に記載された「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」（3頁右上欄1行目～2行目）こと自体がプレミアムサービスである旨主張するが、表示手段の作動回数により競技者が互いに点数を競うこと自体は、「別の遊戯の遊戯結果」である「当り」を示すデータの発生に応じて提供されるプレミアムサービスということではない。なぜならば、競技者がこのような表示手段の作動を新たな得点として競うことは、競技者が新たな得点獲得ゲームを行うということにほかならないが、そのような新たなゲームは、「当り」を示すデータが発生するかどうか不明の状態において成立進行し、仮に進行中に一度も「当り」を示すデータが発生しなかったとしても、新たな得点獲得ゲームは引き分けに終わったというだけで、新たなゲームの成立進行自体がなかったとはいえないからである。したがって、競技者が互いに点数を競うことは、「当り」を示すデータの発生を原因として提供されるプレミアムサービスということができない。

このことは、いい換えれば次のようにいうこともできる。すなわち、引用例2に記載された「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」ことが、プレミアムサービスであると仮定した場合に、そのようなサービスを提供したといえるためには、ボウリングゲームでストライク又はスペアが出たら、別の遊戯を開始させ、回転灯等の表示装置が作動する機会を与えれば十分であつて、当該別の遊戯において、結果的に一度も「当り」が出ず、回転灯等の表示装置が作動しなかったとしても、上記「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」プレミアムサービスを提供したことになる。そこで、引用例2記載の発明において、そのようなプレミアムサービス提供の原因となるプレミアムデータが何であるかを検討するに、当該別の遊戯において「当り」を示すデータ自体は、それがなくとも、上記「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」プレミアムサービスを提供したことになるのであるから、プレミアムサービス提供の原因となるプレミアムデータではない。そうすると、ボウリングゲームでストライク又はスペアが出ると、これを検出した検出手段からの出力データが引用例2記載の装置に入力されて自動的に別の遊戯が開始され、回転灯等が作動する機会が1回生ずるところ、そのような回転灯等の表示装置が作動する機会が1回生ずれば、それだけで、競技者は、ボウリングゲームのほかに、「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」といい得るから、結局、上記「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」プレミアムサービス提供の原因となるプレミアムデータは、ストライク又はスペアが出たことを示す検出手段からの出力データがこれに当たるというほかはない。ところが、ストライク又はスペアが出たことを示す検出手段からの出力データは、本来の遊戯であるボウリングゲームの遊戯結果であつて、「別の遊戯の遊戯結果」ではない。したがって、「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」ことは、「別の遊戯の遊戯結果」に基づいて提供されるプレミアムサービスに当たらないことが明らかである。

なお、原告は、引用例2記載の発明において、回転灯の点灯回数を得点として競う以上、回転灯の点灯回数等のデータを記憶することが必要であることが自明であるとし、引用例2には、回転灯の点灯回数等のデータを記憶することの開示又は示唆がある旨主張するが、「回転灯の点灯回数を得点として競う」ことから、「回転灯の点灯回数等のデータがプレミアムデータとして記憶される」ことを導くのは論理に飛躍がある。引用例2には、「回転灯の点灯回数等のデータがプレミアムデータとして記憶される」旨の記載はなく、このことは、引用例2の出願人が、「回転灯の点灯回数を得点として競う」という新たな遊戯結果に基づいて何らかのプレミアムサービスを提供することを考えていなかったことを示すものである。

したがって、引用例2につき、「コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレ

ミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』については記載されていないし、示唆されてもいない」とした審決の判断に誤りはない。

2 取消事由2（訂正明細書の記載不備についての判断の誤り）について

原告は、「ゲーム数カウンタGCのデータ」と「無料ゲーム数カウンタMCのデータ」を受信して、前者から後者を差し引くことは、プレミアムデータを読み出して集計することには当たらない旨主張するが、誤りである。

すなわち、訂正明細書（甲第13号証の2）の特許請求の範囲に記載された「プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを・・・集計する」ことの技術的意義は、「プレミアムデータ」の意義のみによって自動的に定まるものではなく、「集計」の意義をも検討して初めて定まるものである。そして、昭和56年9月10日株式会社岩波書店発行の西尾実外2名著「岩波国語辞典第3版」（乙第3号証）に、「集計」につき「数値で表せるデータを取り集めて、数値の合計（などの計算）をすること」との語義が掲載されているように、「集計」の語は、広義には、数値の合計などの計算をする意味にも用いられるものであるから、「プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを・・・集計する」とは、プレミアムデータ記憶手段が記憶している各コンソール毎のプレミアムデータ、すなわち、1個のレーンでボウリングを楽しんでいるプレイヤー全員のプレミアムデータを取り集めて、数値の合計などの計算をすることを意味していると解することができ、かつ、このように解することは、訂正明細書の実施例の記載とも符合する。

したがって、審決が、「ホストコンピュータは・・・ゲーム数カウンタGCの内容から無料ゲーム数カウンタMCの内容を差し引く計算を行っており、プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを読み出して集計している」と判断したこと何らの誤りもない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（相違点についての判断の誤り）について

(1) 引用例1記載の技術事項について

引用例1（甲第2号証）に、引用例発明の「アキュスコア」（本件訂正発明の「コンソール」に相当する。）につき、「レッドピンサービス企画は可能」（審決謄本6頁15行目）と記載されていること、また、「ボーリング場従業員にレッドピンが1番ピンの位置にあることの確認を得た上で投球を行い、その結果ストライクであったことの確認を得てタオルなどの景品を受け取る」（同8頁22行目～25行目）ことが少なくともレッドピンサービスの一態様であることは当事者間に争いはない。

そして、特定のピンの位置に他のピンと色が異なるピンがセットされたときに得たストライクが、そうでない場合のストライクと異なって評価されるなどということが本来のボウリングゲームのルールにないことは公知の事実であるし、上記レッドピンサービスにおいても、ボウリングゲーム上は、そのストライクに対して与えられる得点は、レッドピンを含まなかったとした場合のストライクの得点と同じであると解される。したがって、レッドピンサービスとして与えられる景品は、ボウリングというゲーム自体の結果に対して与えられるもの（例えば、一定点数以上の高得点でゲームを終了した場合にボウリング場側から景品が与えられるような場合）ではなく、ボウリングというゲーム自体とは別の要素を含んで成る別個の遊戯的行為の結果に対してボウリング場側から無償で提供されるものということができる。

そうすると、引用例1に上記のとおり記載された「レッドピンサービス企画」が、アイデア集（甲第10号証）に「カラーピン・ストライクチャレンジ」、「カラーピンボウリング」として記載されている多種多様な内容を有するサービスであり、何らかの方法でサービスを提供するためのデータを記憶しておき、後にこれを読み出す必要のあるものを含むか否か、すなわち、レッドピンサービスに関し「コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』は不要であり」（審決謄本8頁28行目～32行目）とし、引用例1に「これらの手段については記載されていないし、示唆されてもいない」（同頁32行目～33行目）とした審決の判断に誤りがないか否かにかかわらず、引用例1には、引

用例発明が、ボウリングというゲームとは別個の遊戯的行為の結果に対してボウリング場側から無償の提供行為をするというサービスに対応するものであることが記載されているといえることができる。

(2) 引用例2記載の技術事項について

ア 訂正明細書の特許請求の範囲には、本件訂正発明におけるプレミアムデータないしプレミアムサービスについて、「前記コンソールは・・・別の遊戯を表示する遊戯表示手段と、該遊戯表示手段により表示された遊戯の遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段と、を備え、前記ホストコンピュータは、投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する」と規定しているが、プレミアムサービスの具体的内容を限定した記載はない。

そうすると、本件訂正発明におけるプレミアムサービスは、プレミアムデータをそのサービス提供のためのデータとするものであること、プレミアムデータは、遊戯表示手段により表示される本来のボウリングゲームとは別の遊戯の結果であって、各コンソールの記憶手段に自動的に投球者ごとに記憶され、ホストコンピュータがこれを所定のタイミングで読み出して集計するものであることを要するものの、プレミアムサービスの具体的内容としては、有価物の交付やゲーム代金の割引等の利得行為に限られず、ボウリング場から遊技者である投球者に対して行われる何らかの無償の提供行為であれば足りるものと解することができる。

イ 他方、引用例2（甲第3号証）の特許請求の範囲に「ストライク検出手段（S2）またはスペア検出手段（S1、S3）の出力に基づいて複数桁のデジタル表示部（11a、11b、11c、11d）に数字を所定時間乱数表示させる制御回路（15）と、そのデジタル表示部（11a、11b、11c、11d）の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止されたとき作動される表示手段（8、10、14）とを設けたことを特徴とするボーリングゲーム装置。」（審決謄本6頁27行目～32行目）との記載があることは当事者間に争いがない。また、その発明の詳細な説明に「従って、このボーリングゲーム装置は遊戯者がストライクを獲得した場合にはストライク検出手段S2からの出力信号に基づいて表示装置6のデジタル表示部11a、11b、11c、11dの作動が開始され、所定時間後にそのデジタル表示部11a、11b、11c、11dが所定の確率ですべて『7』を表示した状態で停止して回転灯8等が作動されるので、倒れたピンの本数に基づく得点を競う従来のボーリングゲームの機能に加え、回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる。」（同頁33行目～末行）との記載があることも当事者間に争いがないほか、上記記載に先立って、「第1投目により10本のピンがすべて倒れた場合にはピン設置装置の作動にともなってストライク検出手段S2が制御回路15に検出信号を出力する。制御回路15はその信号に基づいて駆動回路・・・に信号を出力し・・・デジタル表示部11a、11b、11c、11dに0～9までの数字の中から乱数的に抽出された数字が所定周期で表示される。この後、所定時間後にデジタル表示部11a、11b、11c、11dの少なくとも1つが『7』以外の数字を表示した状態で停止した場合には、制御回路15はストライク検出手段S2からの次の検出信号を待つ状態となる。一方、デジタル表示部11a、11b、11c、11dがすべて『7』を表示した状態で停止した場合には、制御回路15はその状態を検知して駆動回路17、18、19に信号を出力し、表示ランプ10が点滅されると同時に回転灯8が点灯され、さらにスピーカ14から効果音が出力される。そしてリセットスイッチ13を押圧すれば表示ランプ10、回転灯8、スピーカ14の作動が停止され、制御回路15はストライク検出手段S2からの次の検出信号を待つ状態となる。」（甲第3号証2頁右下欄4行目～3頁左上欄9行目）との記載、さらに、上記争いのない記載の後に、「この発明は前記実施例の他に次に示す態様でも実施可能である。すなわち・・・前記実施例の構成に加えて・・・判別手段S3が第2投目であることを検知するとともに残りピン検出手段S1が残りピンを検知しなかったとき、制御回路15がデジタル表示部11a、11b、11c、11d及び表示ランプ9を作動させるようにする。このようにすれば、遊戯者がスペアを獲得した場合にもデジタル表示部11a、11b、11c、11dを作動させ、所定の確率で回転灯8等を作動させることができるので、回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」（3頁右上欄3行目～左下欄1行目）との記載がある。

これらの記載によれば、引用例2には、ストライク又はスペアが出たと

きに、複数桁の表示部に数字を所定時間乱数表示させる制御回路、表示部の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止したときに、回転灯、表示ランプ等の表示手段を作動する手段（表示部の各桁の数字が停止したときに上記所定の数でなかったときは、上記表示手段は作動しない。）を備えるとともに、上記回転灯等の各表示手段を作動させたことに得点を付し、各遊戯者が表示手段の作動をさせた回数に従って獲得した得点を競う、本来のボウリングゲームとは別個のゲームを、本来のボウリングゲームと並行して行うことができるボウリングゲーム装置の発明が記載されているものと認められる。そして、引用例2記載の装置が、このように複数回にわたって獲得し得る得点を競う本来のボウリングゲームとは別個のゲームを本来のボウリングゲームと並行して進行させるものである以上、各遊戯者が、ストライク又はスペアを出して、複数桁の表示部に数字を所定時間乱数表示させた各回ごとの得点（回転灯等の表示手段の作動に至らず、したがって、得点が0点である場合も含む。）を、そのゲームのデータとして、遊戯者（投球者）ごとに自動的に記憶する記憶手段、及びゲーム終了時点でそのデータを読み出し、集計する手段を備えることは、当業者において当然に想到するところであり、かつ、引用例2記載の発明において、それを困難とする事由も見当たらない。

そうとすれば、引用例2には、明示の記載はないものの、上記のようなデータの記憶手段及びデータの読み出し、集計手段を備えることが示唆されているものというべきである。

ところで、上記のとおり、本件訂正発明におけるプレミアムサービスは、ボウリング場から遊戯者である投球者に対して行われる何らかの無償の提供行為であれば足りるものであるから、引用例2に記載された「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」こと、すなわち、本来のボウリングゲームとは別個の得点を競うゲームをすることができるということ自体も、本件訂正発明におけるプレミアムサービスに当たり得るものと解することができる。

そして、引用例2記載の発明において、各遊戯者が、ストライク又はスペアを出し、複数桁の表示部に数字を所定時間乱数表示させたときに、当該数字が所定の数で停止し、回転灯等の表示手段の作動をさせることに成功するか（得点を獲得できるか）、これに失敗するかを試みることを自体が、遊戯表示手段により表示される本来のボウリングゲームとは別の遊戯であることは明らかであり、また、上記本来のボウリングゲームとは別個の得点を競うゲームが、回転灯等の表示手段の作動をさせ、又はその作動をさせるに至らなかった結果に従った各回ごとの得点（0点の場合を含む。）をデータとするものであること（したがって、当該データは「プレミアムデータ」ということができる。）、引用例2に、当該データを、遊戯者（投球者）ごとに、自動的に記憶する記憶手段、及びゲーム終了時点でそのデータを読み出し、集計する手段を備えることが示唆されていることは上記のとおりである。

すなわち、引用例2には、プレミアムデータをそのサービス提供のためのデータとするプレミアムサービスについて、当該プレミアムデータは、遊戯表示手段により表示される本来のボウリングゲームとは別の遊戯の結果であって、記憶手段に自動的に投球者ごとに記憶され、これを所定のタイミングで読み出して集計するものであることが記載又は示唆されていることができる。

そうとすれば、上記のとおり、引用例1に、ボウリングというゲームとは別個の遊戯的行為の結果に対してボウリング場側から無償の提供行為をするというサービスに対応するものであることも記載されている引用例発明に、当該無償の提供行為に代えて、引用例2に記載又は示唆された上記の技術事項を適用することは、当業者において容易にし得たものというべきであり、また、その際、記憶手段を各コンソールに、データの読み出し、集計手段をホストコンピュータにそれぞれ設けるようなことは、当業者において適宜選択し得る設計的事項というべきである。

したがって、本件訂正発明は、引用例発明と引用例2に記載又は示唆された技術事項とに基づいて当業者において容易に発明をし得たものといわざるを得ない。

エ 被告は、「回転灯の点灯回数を得点として競う」ことから、「回転灯の点灯回数等のデータがプレミアムデータとして記憶される」ことを導くのは論理に飛躍があるとか、引用例2には「回転灯の点灯回数等のデータがプレミアムデータとして記憶される」旨の記載はなく、このことは、引用例2の出願人が、「回転灯の点灯回数を得点として競う」という新たな遊戯結果に基づいて何らかのプレミアムサービスを提供することを考えていなかったことを示すものであると主張する。

しかしながら、引用例2に、明示の記載はないものの、回転灯等の表示手段の作動をさせ、又はその作動をさせるに至らなかった結果に従った各回ごとの得点をデータとして、遊戯者（投球者）ごとに、自動的に記憶する記憶手段、及びゲーム終了時点でそのデータを読み出し、集計する手段を備えることが示唆されていることは上記のとおりである。また、上記のとおり、引用例2の装置において、プレミアムサービスに当たるものは、「回転灯の点灯回数を得点として競う」ことができることと自体であって、「回転灯の点灯回数を得点として競う」という新たな遊戯結果に基づいて提供されるものではない。したがって、被告の上記主張はいずれも採用することができない。

また、被告は、引用例2に記載又は示唆されているかどうかが問題となる「プレミアムサービス」は、「プレミアムデータ」（別の遊戯の遊戯結果）に応じて提供されるものであるとか、プレミアムデータがプレミアムサービスの提供行為の原因となるとした上で、引用例2記載の発明において、プレミアムデータとは、「デジタル表示部の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止」すること、すなわち、「当り」を示すデータにほかならないが、この「当り」を示すデータの発生を原因として競技者に提供されるものは、表示手段を作動させることであり、表示手段の作動があれば、「当り」を示すデータの発生を原因とするプレミアムサービスの提供行為は完結し、なお提供未了のサービスは残存しない旨主張する。しかしながら、上記訂正明細書記載の特許請求の範囲には、プレミアムデータとプレミアムサービスとの関係につき、「投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する」とあるだけで、プレミアムサービスは、プレミアムデータ（別の遊戯の遊戯結果）に応じて提供されるとか、まして、プレミアムデータがプレミアムサービスの提供行為の原因となるとの記載はなく、そのように限定することは誤りである。そして、上記のとおり、引用例2記載の装置において、「別の遊戯」に当たるものは、「デジタル表示部の各桁の数字が予め設定された所定の数で停止して、回転灯等の表示手段の作動をさせることに成功するか（得点を獲得できるか）、失敗するかを試みること」であり、その結果、すなわち、回転灯等の表示手段の作動をさせ、又はその作動をさせるに至らなかった結果に従った得点（0点の場合を含む。）が、プレミアムサービスである本来のボウリングゲームとは別個の得点を競うゲームの進行のための「プレミアムデータ」に当たるものと解すべきであって、「当り」を示すデータ自体が「プレミアムデータ」に当たるものではないから、被告の上記主張を採用することもできない。

さらに、被告は、新たな得点獲得ゲーム（上記本来のボウリングゲームとは別個の得点を競うゲーム）の進行中に一度も「当り」を示すデータが発生しなかったとしても、新たな得点獲得ゲームの成立進行自体がなかったとはいえないから、表示手段の作動回数により競技者が互いに点数を競うこと自体は、「別の遊戯の遊戯結果」である「当り」を示すデータの発生に応じて提供されるプレミアムサービスということとはできないとか、「回転灯8を点灯させた回数も新たな得点として競うことができる」ことが、プレミアムサービスであると仮定した場合に、そのようなプレミアムサービス提供の原因となるプレミアムデータとしては、ストライク又はスペアが出たことを示す検出手段からの出力データしかないが、当該出力データは本来の遊戯であるボウリングゲームの遊戯結果であって、「別の遊戯の遊戯結果」ではないと主張するが、これらの主張も、プレミアムデータが「当り」を示すデータであること、又は、プレミアムデータがプレミアムサービス提供の原因となることを前提とするものであるところ、これらの前提が誤りであることは上記のとおりであるから、被告のこの主張を採用することもできない。

(3) したがって、審決が、「引用例2には・・・投球者に対するサービスは、その場で回転灯等を作動することだけであるから、サービスを提供するためにデータを記憶しておき、後にこれを読み出して集計する必要性はなく、コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』については記載されていないし、示唆されてもいない」（審決謄本8頁34行目～9頁6行目）とした上で、「引用発明（注、引用例発明）に、引用例2に記載された、ストライクまたはスペアがでたときに別の遊戯を表示する遊戯手段に関する技術を適用したと

しても、訂正発明の構成要件である、コンソール内の『遊戯結果をプレミアムデータとして自動的に投球者毎に記憶するプレミアムデータ記憶手段』及びホストコンピュータ内の『投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段』を想到することが、当業者にとって容易ということはできない」（同9頁18行目～26行目）とした判断は誤りである。

なお、原告は、審決の上記判断が、第1次判決の拘束力に反し、行政事件訴訟法33条1項の規定に違反するとも主張する。しかしながら、第1次判決の正本（甲第11号証、同判決添付の第1次審決を含む。）によれば、第1次判決は、引用例1、2に投球者にプレミアムサービスを提供するという技術課題が存在しないので、引用例1に記載された自動ボウリングスコア装置に、引用例2に記載されたストライク又はスペアが出たときに別の遊戯を表示する遊戯手段に関する技術を適用しても、本件訂正前の明細書の特許請求の範囲に係る発明の構成要件であるコンソール内の「遊戯結果をプレミアムデータとして記憶するプレミアムデータ記憶手段」及びホストコンピュータ内の「投球者に対するプレミアムサービスを提供するために前記プレミアムデータ記憶手段に記憶されている各コンソール毎のプレミアムデータを所定のタイミングに読み出して集計する手段」を構成することは、当業者といえども容易ではないとした第1次審決に対し、引用例1記載のレッドピンサービスはプレミアムサービスの一形態であり、引用例2記載の回転灯の点灯回数等により、競技者が互いに点数を競うことができること自体もプレミアムサービスに該当するから、審決が、引用例1、2につき、「投球者にプレミアムサービスを提供するという技術課題が存在しない」と認定したことは誤りであり、本件訂正前の明細書の特許請求の範囲に係る発明についての上記進歩性の判断は、そのような誤認に基づいてされたもので、審決の結論に影響を及ぼすべき重大な瑕疵があるとして、第1次審決を取り消したものである。したがって、第1次判決の拘束力は、第1次審決を取り消す旨の結論（主文）を導くのに直接必要な認定判断、すなわち、引用例1、2に、投球者にプレミアムサービスを提供するという技術課題が存在しないことを理由に、本件訂正前の明細書の特許請求の範囲に係る発明の進歩性を肯定することはできないとの認定判断について生ずるものであり、これとは異なる理由で、本件訂正発明についての進歩性を肯定した審決の認定判断が、第1次判決の拘束力に反するとはいえないから、原告の上記主張は採用することができない。

(4) したがって、審決は、第1次判決の拘束力に反するとはいえないものの、本件訂正発明の進歩性を認めた認定判断に誤りがあって、この誤りが本件訂正を認めた審決の判断に影響を及ぼすことは明らかであり、ひいて、審決の結論に影響を及ぼすものと認められる。

2 以上によれば、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がある。

よって、原告の請求を認容することとし、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	篠	原	勝	美
裁判官	石	原	直	樹
裁判官	宮	坂	昌	利