

判決年月日	平成23年12月26日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成23年（行ケ）10030号		
○被告（特許権者）の訂正請求について、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入することになるとして、審決が取り消された事例			

（関連条文）

特許法134条の2第1項ただし書き，同条5項において準用する同法126条3項，4項

1 被告は，発明の名称を「スロットマシン」とする本件特許の特許権者であり，原告は，本件特許の特許請求の範囲の請求項1から3に記載された発明についての無効審判請求をし，被告は，訂正請求（本件訂正）をした。特許庁は，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。

審決は，「さらに，前記複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別するための区別データを，前記許容段階の種類に応じて区分することなく，入賞表示結果の種類毎に記憶する」との記載を請求項1に加入することを含む本件訂正について，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでないから，特許法134条の2第1項ただし書き，同条5項において準用する同法126条3項，4項の規定に適合する，本件訂正後の特許発明は，当業者が容易に想到できたものとはいえないと判断した。

2 判決は，概要，以下のとおり判示して，審決を取り消した。

訂正が，願書に添付された本件明細書に記載した事項の範囲内においてされたというためには，当該訂正が，当業者によって，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的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ことを要すると解すべきである。

本件明細書に「共通フラグ」の記載があるが，「区別データ」の記載はなく，本件明細書の記載から，「共通フラグ」は，全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するか，そうでない（判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する）かという2つの記憶形態を表すものであり，「フラグ」は，ある条件が成立しているか否かという，2者のうちのいずれの状態であるかを知らせるために用いられる標識であって，本件明細書において，上記と異なる意味を指すものとして用いられている事情はないから，当業者は，「共通フラグ」は1ビットのデータと認識すると考えられる。また，本件明細書に，判定値データのデータ量を抑えると共に量産機種までの開発が容易なスロットマシンを提供することが発明の解決課題とされている旨記載されていることに照らすならば，「共通フラグ」は，判定値データを共通化して，開発用の機種における判定値データの記憶態様を量産用の機種にそのまま転用できるようにし，かつ，判定値データ記憶手段の記憶容量の低減を図る目的で

採用されたことが理解される。以上によれば、当業者は、本件明細書の全ての記載を総合することにより、「共通フラグ」について、設定値についての１ビットのデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。

他方、本件訂正に基づく「区別データ」は、１ビットを超えるデータを含むと理解され、判定値データの分類を限りなく細かく設定することができ、上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となるから、請求項１に「区別データ」を加入することは、願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想、解決課題とは異質の技術的事項を導入するものである。

そうすると、本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入することになるから、本件訂正が、本件訂正前の本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたものとした審決の判断は誤りである。