

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～公知発明を変更することは阻害要因があった判例～

平成29年（行ケ）第10097号

原告：株式会社コーエーテクモゲームス

被告：株式会社カプコン

2019年11月21日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

被告は、平成6年12月9日、名称を「システム作動方法」とする特許出願（特願平6-306428号）を行い、平成14年9月20日、設定登録を受けた（特許第3350773号〔請求項の数は3である〕）。

原告は、平成27年4月17日、上記請求項1ないし3に係る発明を無効にすることについて特許無効審判を請求した（無効2015-800110号。以下「本件審判」という）。これに対し、被告は、平成28年7月28日、上記請求項3に係る発明を削除するなどの訂正請求をしたところ、同年11月22日付けで訂正請求に係る拒絶理由通知を受けたことから、同年12月5日、訂正請求を補正した（以下、「本件訂正」といい、本件訂正後の請求項1、2に係る発明をそれぞれ「本件発明1」、「本件発明2」といい、これらを併せて「本件発明」という）。

特許庁は、平成29年3月24日付けで、本件訂正を認めた上で、請求項3についての本件審判の請求は、本件訂正により請求項3が削除されたため、その対象が存在せず、不適法であるとして却下するとともに、本件発明についての本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。その謄本は、同年4月4日、原告に送達された。

本件は、原告が審決の取り消しを求めた取消訴訟である。

2. 本願について

(1) 本件発明

本件発明（以下、本件発明に係る特許を「本件特許」といい、本件特許の本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。なお、本訴では、本件訂正の適否は、争われていない。

ア 本件発明1

ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、

上記記憶媒体は、少なくとも、所定のゲームプログラムおよび／またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、

上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて、ゲームキャラクターの増加および／またはゲームキャラクターのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり、

上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ（下線筆者、以下同様）、上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法。

イ 本件発明2

ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、半導体ROMカセットを除くとともに、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、

上記記憶媒体は、少なくとも、所定のゲームプログラムおよび／またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、

上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて、ゲームキャラクターの増加および／またはゲームキャラクターのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり、

上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され、かつ、上記所定のキーが読み込まれていない時のみに、この第2の記憶媒体中の上記制御プログラムは、上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ、このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第1の記憶媒体である場合には、上記第2の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、他の記憶媒体が装填されない場合また

は装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第1の記憶媒体でない場合には、上記第2の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動法。

ウ 本件発明の意義

本件発明1においては、ゲーム機に所定のキーを包含する第1の記憶媒体を読み込ませた後、第2の記憶媒体を装填すると、当該第2の記憶媒体に記憶されている標準なゲーム内容に加え、拡張されたゲームが楽しむことが可能となる(図1 本願の図2)。

このように、ユーザにとっては、一回の購入金額が適正なシリーズもののCD-ROMを買い揃えてゆくことによって、最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり、メーカーにとっても、開発コストが相当掛かる膨大な内容のゲームソフトを、ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供することができるようになる(【0022】、【0040】)。

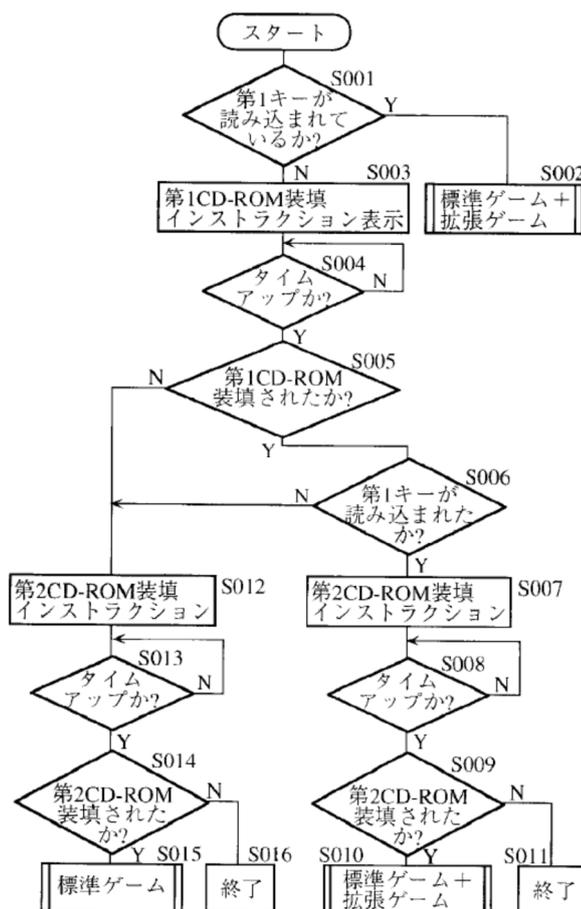


図1 本願の図2

(2) 経過

本願の経過は、以下のとおりである。

平成 6年12月 9日 出願
平成10年 7月10日 審査請求
平成13年 8月20日 拒絶理由通知
平成13年10月29日 意見書, 手続補正書 提出
平成14年 8月 9日 特許査定
平成14年 9月20日 設定登録

3. 公知発明

進歩性の判断において、主引用発明とされた公知発明1は甲2ないし甲10、甲13の1ないし甲14の2を及び弁論の全趣旨から、以下のように認定された。

- a ファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され、ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて、セーブデータなどを記憶可能で、ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するファミコンゲームシステムの作動中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して、ファミコンゲームシステムを作動させる方法であって、
- b 上記ディスクは、
 - b-1 魔洞戦紀のゲームプログラムおよび/またはデータと、魔洞戦紀にセーブされたキャラクターのレベルが21であることを示す情報とを包含する魔洞戦紀DDIと、
 - b-2 標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて、魔洞戦紀DDIから転送されたキャラクターの魔洞戦紀におけるレベルが16以上であるときには、そのキャラクターの勇士の紋章におけるレベルが最初から2となり、神殿で祈ると『ゆうけんしのしそん じゅんくよ。がんばるのだぞ。』とのメッセージが表示され、アイテム『くさのつゆ』及び『しろきのこ』が1つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する勇士の紋章DDIIとが準備されており、
- c 拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対して、キャラクターのレベルの増加、またはキャラクターのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであり、
- d 勇士の紋章DDIIがディスクシステムに挿入されるとき、
 - d-1 ファミリーコンピュータが、魔洞戦紀DDIから、キャラクターのレベルが21、すなわち16以上であることを示す情報を読み込んでいる場合には、標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび/またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってファミリーコン

ピュータを作動させ、

d-2 ファミリーコンピュータが、魔洞戦紀DD Iから、キャラクターのレベルが16以上であることを示す情報を読み込んでいない場合には、標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってファミリーコンピュータを作動させる、

e ファミコンゲームシステム作動方法。

公知発明においては、ファミリーコンピュータが、魔洞戦紀DD Iから、キャラクターのレベルが21、すなわち16以上であることを示す情報を読み込んでいる場合には、標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび/またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってファミリーコンピュータを作動させる。

4. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、原告が主張した以下の取消事由の有無である。

- (1) 相違点1ないし3の判断の誤り（取消事由1）
- (2) 相違点4の認定の誤り（取消事由2）
- (3) 相違点5ないし7の判断の誤り（取消事由3）
- (4) 相違点8の認定及び判断の誤り（取消事由4）
- (5) 相違点9の認定の誤り（取消事由5）

取消事由1及び2は本件発明1に関するもので、取消事由3ないし5は本件発明2に関するものである。裁判所は、取消事由1ないし4について判断したが、本稿では取消事由1及び2についてのみ取り上げる。

5. 裁判所の判断

(1) 相違点について

審決が認定した本件発明1と公知発明1との相違点は、以下とおりである。

相違点1：所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体に関して、本件発明

1の記憶媒体は、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して、公知発明1の記憶媒体はディスクであり、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。

相違点2：一の記憶媒体に関して、本件発明1の記憶媒体は、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して、公知発明1の魔洞戦紀DD Iはディスクであり、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。

相違点3：二の記憶媒体に関して、本件発明1の記憶媒体は、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して、公知発明1の勇士の紋章DDⅡはディスクであり、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。

相違点4：切換キーが、本件発明1では、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に包含されていることから、「セーブデータ」ではないのに対して、公知発明1では「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが21であることを示す情報」が、ディスクにセーブされた「セーブデータ」である点。

(2) 相違点1ないし3について

裁判所は相違点1ないし3をまとめて、以下のように判断した。

裁判所は、公知発明1における記憶媒体について、「公知発明1は、少なくとも、前作のキャラクタのレベルが所定値以上となるまで、前作のゲームをプレイしたという、いわば「痕跡」があることが、後作において拡張ゲームプログラムを楽しむようにするための必須の条件であり、そのような「痕跡」を示す情報を前作の記憶媒体にセーブできることが発明の前提であるから、公知発明1において、前作のゲームをプレイしたという「痕跡」の情報をセーブできない記憶媒体を採用することは想定されていない。」と認定した。

そして、「ゲームプログラム及び／又はデータを記憶する媒体としてCD-ROMを用いることが本件特許の出願前において周知の技術であったとしても、公知発明1において、ディスクを、キャラクタのレベルの情報が記憶できない記憶媒体、すなわち、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはなく、むしろ、そのような記憶媒体を採用することには、阻害要因がある。」と述べた上で、公知発明1を相違点1ないし3に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことであるとはいえないと、判断した。

(3) 相違点4について

裁判所は、公知発明1と本件発明1とについて、「公知発明1は、「前作のゲームを一定程度プレイしたユーザに対してのみ、後作において拡張ゲームプログラムを楽しむようにするという発明」であって、単に「前作を有していれば、誰にでも、後作において拡張ゲームプログラムを楽しむようにするという発明」ではないから、公知発明1と本件発明1とは、どのような場合に「後作において拡張ゲームプログラムを楽しむようにする」という発想の点で異なっていると指摘して、両発明の発想の違いを指摘した。

そうすると、公知発明1において、「前作のゲームを一定程度プレイした」という条

件を取り除く理由がなく、「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を取り除いてしまうと、公知発明1の目的を達成することができなくなるのであるから、そのようにすることには、むしろ阻害要因があるといえると、裁判所は認定した。

そして裁判所は、公知発明1において、切換キーを「セーブデータ」ではない「キー情報」に変更することで、「前作のゲームを一定程度プレイした」という条件を用いなくようにすること、すなわち、相違点4に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことであるとはいえないと、判断した。

6. 考察

公知発明1はシリーズもののゲームソフトを複数買ったユーザに特典を付与する点において、本件発明1と同様であった。しかし、公知発明1はシリーズ前作を楽しんだユーザが継続して楽しめるようにするために、前作を所定程度プレイしたユーザ（キャラクタレベルが21以上のユーザ）には、今作のゲームではキャラクタのレベルがレベル2からスタートできるのに対し、本件発明1は内容豊富なゲームを分割することにより、一回の購入金額が適正にしようとするものである。すなわち、ビジネスモデルに相違があった。

審査において、公知発明との相違がビジネスモデルのみで、技術的な構成に顕著な差異がない場合、進歩性なしと判断されることが多い。しかし、本件の場合は、拡張ゲームをプレイさせる条件に関わる技術的な構成に明らかな差異が出たため、進歩性が認められた。

記憶媒体として、追記可能なものと追記不可能なものの何れかを採用するかは、多くの場合、設計事項となる。本件においても、審査段階では記憶媒体が追記可能であるか否かは論点にはならなかった。無効審判で、特許権者は「記憶媒体」を「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に訂正している。

特許権者の当該対応は、本件発明の本質に立ち戻ったうえで、公知発明との差異を再検討するという基本的なことを着実にやったことが功を奏した好例と考える。

7. 関連訴訟

被告は原告を相手方として、本件特許に基づく侵害訴訟を提起している（平成26年（ワ）第6163号、平成30年（ネ）第10006号）。知財高裁において損害賠償請求の一部が認容されたが、原告が最高裁に対して上告及び上告受理申立てを行っている。

当該訴訟においては、本件特許に加えて、特許第3295771号にかかる特許権についての被告の侵害を、原告は主張している。

以上