

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介  
～新規事項追加，記載不明確の判断が覆された裁判例～

平成21年（行ケ）第10321号

原告：X

被告：特許庁長官

2017年 3月21日

執筆者 弁理士 田中 伸次

## 1. 概要

原告は、発明の名称を「ゲーム情報供給装置，ゲーム情報供給方法，記録媒体及びプログラム」とする発明について，特許出願（特願2001-210286号）をしたが，平成15年6月25日付けの拒絶査定を受けた。これに対して，拒絶査定不服審判を請求したが，特許庁は，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決（以下「1次審決」という。）をし，原告はこれを不服として，知財高裁に審決取消訴訟（平成20年（行ケ）第10176号）を提起した。知財高裁は，平成21年1月29日，1次審決を取り消す旨の判決をし，その後確定した。

特許庁はさらに審理し，平成21年9月2日に再度，「本件審判請求は，成り立たない。」との審決（以下「本審決」という。）をしたので，原告はこれを不服として，知財高裁に審決取消訴訟（本件訴訟）を提起した。

知財高裁は，平成22年5月27日，本審決を取り消す旨の判決をし，その後確定した。

特許庁は審理を再開し，平成22年7月15日に拒絶査定を取り消し，特許を認める審決をした。

## 2. 特許請求の範囲の記載

### 1) 本件特許権に係る発明

本件特許の審判請求時の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は，次のとおりである。

#### 【請求項1】

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって，  
クイズ形式の広告情報を記憶する記憶手段と，  
ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と  
前記端末装置から前記広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と，

前記回答情報を受信すると、電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。

**【請求項 2】**

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、

クイズ形式の募金教育情報を記憶する記憶手段と、

ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の募金教育情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と、

前記端末装置から前記募金教育情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と、

前記回答情報を受信すると、募金のための課金情報を記憶し、電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。

**【請求項 3】**

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、

電子商取引画面情報を記憶する記憶手段と、

ネットワークを介して端末装置から電子商取引サイトへのアクセスを受信すると、前記記憶手段から電子商取引画面情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と、

前記端末装置から前記電子商取引画面情報を基に商品注文情報をネットワークを介して受信する受信手段と、

前記商品注文情報を受信すると、前記商品とは別の電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。

**【請求項 4】**

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、

広告情報を含むゲームを記憶する記憶手段と、

ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段から広告情報を含むゲームを読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と

前記端末装置から前記広告情報をゲーム上で活用した旨の情報をネットワークを介して受信する受信手段と、

前記広告情報活用情報を受信すると、電子データであるゲーム的メリットをネッ

トワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。

**【請求項5】**

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、

端末装置が通信を開始すると、通信による情報量を前記端末装置に記憶する記憶手段と、

前記端末装置から通信による情報量をネットワークを介して受信する受信手段と、  
自己の内部に記憶する端末装置の通信による情報量又は前記受信手段により受信した端末装置の通信による情報量に応じて、電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信して前記端末装置にゲーム的メリットを表示可能にする送信手段とを有し、

前記端末装置は、前記記憶手段により記憶された情報量に応じて前記端末装置内の電子データであるゲーム的メリットを表示可能、又は前記送信手段により送信されたゲーム的メリットを受信するとそのゲーム的メリットを表示可能であり、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。

**【請求項6】**

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、

クイズ形式の募金教育情報を記憶する記憶手段と、

ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の募金教育情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と、

前記端末装置から前記募金教育情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と、

前記回答情報を受信すると、募金のための課金情報を記憶し、電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。

**【請求項7】**

コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、

電子データであるゲーム的メリット及び電子マネーを関連づけて記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体と、

前記記録媒体の電子マネーを活用した旨の情報を記憶する記憶手段と、

前記電子マネー活用情報を記憶すると、課金情報を前記記録媒体に記録する記録手段と、

課金情報を記録すると、これに応じたゲーム的メリットが端末装置を介して前記記録媒体から読み取り可能になり、

前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。」

本件発明は、「広告情報を確認させることによりバナー広告としての広告効果を発揮させることができる。ゲームプレイヤーは、ゲーム的メリットを取得する目的でバナー広告を視認することになるので、広告効果が向上する」(請求項1)。「また、募金を行うことによりゲーム的メリットを取得することができるので、募金収集力が向上する」(請求項2, 6)。「また、ネットワーク上の電子商取引サイトにて商品を購入することによりゲーム的メリットを取得することができるので、商品購入意欲を増加させることができる」(請求項3)。「また、ゲーム画面上に広告情報を表示させ、その広告情報をゲーム上で活用させることにより、広告効果が増加する」(請求項4)。「また、通信を行うことによりゲーム的メリットを取得することが出来るので、通信意欲を増加させることが出来る」(請求項5)。「また、例えば電子マネーとしてお金を使うことによりゲーム的メリットを取得することが出来るので、消費意欲を増加させることが出来る」(請求項7)。

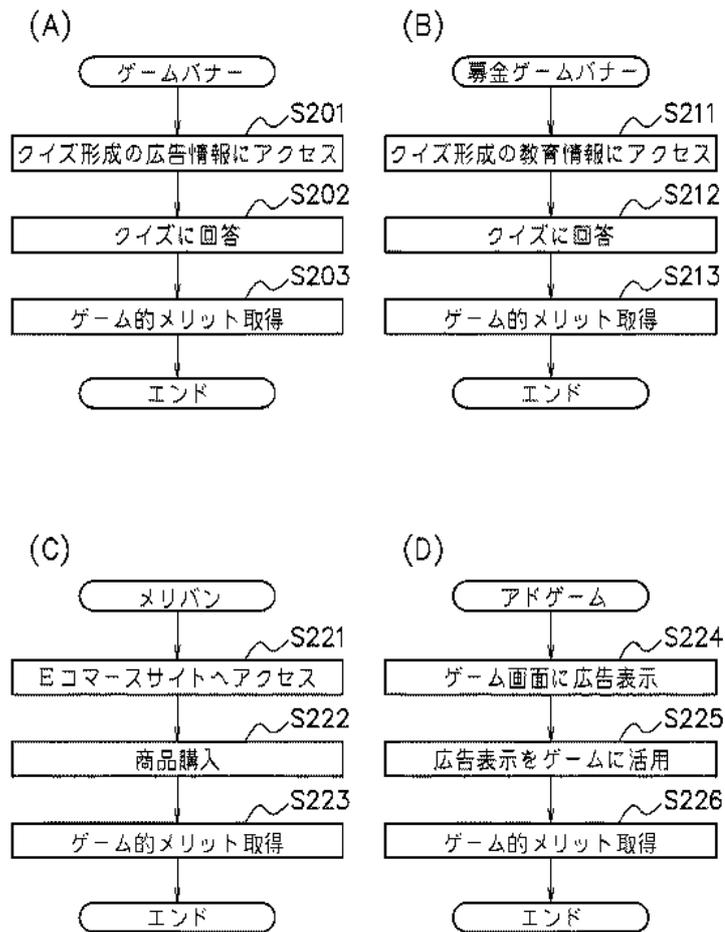


図1 (本件の図37)

## 2) 経過

本件特許に係る特許出願（以下、「本願」と記す。）の経過は、以下のとおりである。

平成13年 7月11日 出願，審査請求  
 平成15年 1月28日 拒絶理由通知 発送  
 平成15年 3月31日 意見書，手続補正書 提出  
 平成15年 4月15日 拒絶理由通知 発送  
 平成15年 6月13日 意見書，手続補正書 提出  
 平成15年 7月 1日 補正却下の決定，拒絶査定 発送  
 平成15年 7月31日 拒絶査定不服審判 請求  
 平成15年 8月26日 手続補正書 提出  
 平成15年 9月30日 前置移管  
 平成15年10月10日 前置解除  
 平成19年 3月13日 拒絶理由通知 発送

平成19年	3月20日	補正却下通知	発送
平成19年	5月11日	意見書, 手続補正書	提出
平成20年	2月18日	面接記録	
平成20年	2月26日	結審通知	発送
平成20年	4月15日	(1次) 審決	送達
平成20年	5月14日	審決取消訴訟	提起 平成20年(行ケ)第10176号
平成21年	1月29日	判決言渡	
平成21年	3月10日	拒絶理由通知	発送
平成21年	5月8日	意見書	提出
平成21年	6月2日	審尋	発送
平成21年	8月18日	結審通知	発送
平成21年	9月15日	(本) 審決	送達
平成21年	10月14日	審決取消訴訟	提起

### 3. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、以下の2点である。

- (1) 特許法第17条の2第3項違反の判断の誤り(取消事由1)
- (2) 特許法第36条第6項第2号違反の判断の誤り(取消事由2)

争点(1)の詳細は以下のとおりである。

- ア. 請求項1において、「ゲーム情報供給装置」が「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段」を有するとするのは、新規事項か否か。
- イ. 請求項2, 6において、請求項1と同様に「表示手段」に関する記載は、新規事項か否か。  
請求項2, 6において、「ゲーム情報供給装置」が「回答情報を受信」と「送信手段」が「課金情報を記憶」との事項は、新規事項か否か。
- ウ. 請求項3において、請求項1と同様の事項は、新規事項か否か。
- エ. 請求項4において、請求項1と同様の事項は、新規事項か否か。  
請求項4において、ゲームルール上の利益行動の度に、「電子データ」としての「電子的メリット」を「端末」に送信するとの事項は、新規事項か否か。
- オ. 請求項5において、
  - a. 「通信による情報量を前記端末装置に記憶」させた上で、これを「ゲーム的メリット」の提供に用いるという具体的事項、

- b. 「記憶する記憶手段」が記憶させる記憶指示手段の趣旨であるとするれば、「ゲーム情報供給装置」側が「端末装置」に「通信による情報量」を「記憶」させるような制御を実行すること、
- c. 「ゲーム情報供給装置」が「端末装置」から「通信による情報量をネットワークを介して受信する」こと、
- d. 「自己の内部に記憶する端末装置の通信による情報量」又は「前記通信手段により受信した端末装置の通信による情報量」に応じて「電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して送信」して、「前記端末装置にゲーム的メリットを表示可能」にすること、
- e. 「端末装置」が「前記記憶手段により記憶された情報量に応じて前記端末装置内の電子データであるゲーム的メリットを表示可能であること」及び「前記送信手段により送信されたゲーム的メリットを受信するとそのゲーム的メリットを表示可能であること」

はいずれも新規事項か否か。

- カ. 請求項7の「電子データであるゲーム的メリット及び電子マネーを関連づけて記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」について、「課金情報を記録すると、これに応じたゲーム的メリットが端末装置を介して読み取り可能となり」との点は、新規事項か否か。

争点（2）の詳細は以下のとおりである。

- キ. 請求項4に「ゲームルール上で活用した旨の情報」とあるが、「ゲームルール上で活用」との記載は明確か否か。
- ク. 請求項5において、「通信による情報量を前記端末装置に記憶する記憶手段」が「ゲーム情報供給装置」側の構成であるのか、「端末装置」側の構成であるのか不明確であるか否か。
- ケ. 請求項5の「前記端末装置から通信による情報量をネットワークを介して受信する受信手段と、自己の内部に記憶する端末装置の通信による情報量又は前記受信手段により受信した端末装置の通信による情報量に応じて、電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信して前記端末装置にゲーム的メリットを表示可能にする送信手段」との記載、及び「前記端末装置は、前記記憶手段により記憶された情報量に応じて前記端末装置内の電子データであるゲーム的メリットを表示可能、又は前記送信手段により送信されたゲーム的メリットを受信するとそのゲーム的メリットを表示可能であり」との記載において、「又は」の前後の相互関係は明確か否か。
- コ. 請求項7において、「記録媒体」に関する記載と「記録媒体」以外との記載の区別は明確か否か。

#### 4. 裁判所の判断

##### 争点（１）ア．について

裁判所は、「当初明細書においては、サーバ及びその端末の構成が共通性を有するものとして記載されており、補正明細書の各請求項の冒頭に記載された「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって」との部分には、サーバと端末を含んだ全体の構成を意味するものと解するのが合理的である」と、判断した。

また、裁判所は、「サーバが、ゲームバナーを端末装置に送信することにより、「結果として」端末装置で表示が行われることから、サーバ側のCPUは、端末装置に「送信し表示させる」表示手段であると理解することができる。さらに、「新規の広告・教育情報はオンラインでダウンロードさせる」（【0105】）との記載からも、クイズ形式の広告情報を端末に送信し、端末に表示させることが示されていると理解できる。そうすると、当初明細書には、「ゲーム情報供給装置」において、サーバが、「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段」を有するとの技術事項が記載されていると解すべきである」とし、「ゲーム情報供給装置」が「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段」を有するとするのは、新規事項ではないと結論づけた。

##### 争点（１）イ．について

裁判所は、「当初明細書の【0031】には、「図37（B）は、募金ゲームバナー114の処理を示す。・・・これは、図37（A）のゲームバナーと基本的には同じであるが、この情報は広告目的ではなく、募金目的である点が異なる。」との記載があり、請求項2，6の「表示手段」についても、前記（1）の「表示手段」と同様、当業者に認識できる程度に記載されているものと認められる」とした。

また、裁判所は、「当初明細書において、「ゲーム情報供給装置」は、サーバ側及び端末側がそれぞれ図38に示すハードウェア構成を有し、それらによって構成されることが示されているから、募金を有効に機能させるためには、それらの構成の中において募金のための課金情報を記憶するシステムが存在する必要がある、サーバ側の記憶装置にその情報が記憶されるものと解されるのである。また、【0101】の記載からも、携帯電話（端末）に対して、サーバが「ゲームバナー」と同様に、「募金」を「課金」として処理するものであり、「課金するサーバ側が、そのために料金を記録することがうかがえる。」そうすると、当初明細書の記載から、サーバ側が「回答情報を受信」すると、サーバ側に「募金のための課金情報を記憶」というシステムが構築されるとの構成は、当業者であれば当然に認識することができる自明の事項といえる」と判断し、

請求項2, 6において、「ゲーム情報供給装置」が「回答情報を受信」すると「送信手段」が「課金情報を記憶」するとの事項は、新規事項ではないと結論づけた。

#### 争点(1)ウ. について

裁判所は請求項3についても請求項1の判断と同様とした上で、以下のように補足した。

「なお、当初明細書の図13（図31も同じ）中の、アドレス欄を参照すると、ウェブページの一部ではなく、ウェブページ全体（index.htmlとのHTML形式ファイルであることが示されている。）をサーバから端末装置へ送信している。一般に、HTML形式のファイルには、文字や写真などのコンテンツ自体に関するデータに加えて、各コンテンツのレイアウト、文字や画像等の表示サイズ等を定めるデータも含まれているはずである。したがって、同図から、サーバがHTML形式のファイルを送信して端末側の表示を制御していることが、より明確であるということができる。」

#### 争点(1)エ. について

裁判所は、まず、請求項4には、「利益行動の度に」送信するとの記載はないから、審決が「ゲームルール上の利益行動の度に」、「電子データ」としての「電子的メリット」を「端末」に送信することが、請求項4には記載されているとした、審決の認定には誤りがあると指摘した。

さらに、裁判所は、明細書の段落【0037】～【0038】、【0070】～【0074】の記載を引用した上で、以下のように判断した。

「当初明細書には、ゲームを利用して広告するという「アドゲーム」についての記載があり、その1例を示す【0038】には、広告のスペースに子が逃げ込めば鬼に捕まらないというゲームの手法を使用した広告方法が示されているが、そこには、ゲームルール上の利益行動の度に、「電子データ」としての「電子的メリット」を「端末」に送信することは記載されていない。しかし、同じアドゲームについての記載である【0072】には、ゲームの応用例として、「D. 味方が増えるシミュレーションゲーム」、「E. 謎が解けるアドベンチャーゲーム」、「F. マスを進めるボードゲーム」のように、ゲームが1回で完結せず、複数回にわたって進行していくと考えられるものが記載されている。

この場合、当初明細書の図36に示されたシステム構成を前提として考えると、1回のゲームごとにサーバから「端末」に「電子データ」としての「電子的メリット」が送信され、ゲームが進行していくという形態が当然に考えられるのであって、当初明細書には、ゲームルールの利益行動の度に、「電子データ」としての「電子的メリット」が「端末」に送信されるという構成が予定されているものというべきである。

したがって、仮に、審決が前提としたように、利益行動の度ごとに「電子的メリット」

が端末に送信されるとの事項が存在するか否かについて検討してみても、当初明細書に、ゲームルール上の利益行動の度に「電子的メリット」が「端末」に送信されるとの事項が記載されていると認めることができる。

本件補正が、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとした本審決の判断は、誤りである。」

#### 争点（１）オ．について

裁判所は、まず、審決が請求項５に記載の「記憶する記憶手段」を「記憶させる記憶指示手段」とする審決の理解は、誤りであるとした。その上で、当初明細書の段落【００８２】及び【００８３】を引用した上で、以下のように判断した。

「チア」における端末での「通話時間３：００です。」（図１４（Ｂ））との記載に接した当業者は、端末が通話時間（通信量）を検出していることを認識し、通信量を検出できるのは、端末側か端末以外（本件特許ではサーバ）のいずれかであると認識することができる。そして、【００８３】において、「受け取るメールの数に比例」して「メリット」を受け取ることができるとされていること、【００８２】において、検出された通信量を利用して「プレイヤーに「メリット」を用意する」とされていることからすれば、当業者は、メールを受け取る端末において、通信量を測定して記憶し、その通信量をサーバに送信し、サーバがこれを受信することを自然に認識できる。

そうすると、審決が指摘する事項のうち、①の「通信による情報量を前記端末装置に記憶」させた上で、これを「ゲーム的メリット」の提供に用いるという具体的事項、③の「ゲーム情報供給装置」が「端末装置」から「通信による情報量をネットワークを介して受信する」ことについては、当初明細書の記載から認識することができ、新規事項とはいえないとした。

また裁判所は、「当初明細書からは、「ゲーム情報供給装置」において、サーバが「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段」を有することを読み取ることができることからすれば、本審決が指摘する前記④、⑤のうち、「前記通信手段により受信した端末装置の通信による情報量」に応じて「電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して送信」して、「前記端末装置にゲーム的メリットを表示可能にすること」及び「前記送信手段により送信されたゲーム的メリットを受信するとそのゲーム的メリットを表示可能であること」も、同様に、当初明細書から認識することができるものといえる。

さらに、前記１（１）イ（ア）のとおり、本件「ゲーム情報供給装置」においては、サーバ及び端末がその構成を共通にしていること、及び図１４（Ｂ）において、端末の表示手段に「通話時間３：００です。」という通信情報量及び「＋３」というゲームメリットと見られる表示がされていることに照らせば、当業者は、本審決が指摘する前記

④、⑤のうちの「自己の内部に記憶する端末装置の通信による情報量」に応じて「前記端末装置にゲーム的メリットを表示可能」にすること及び「端末装置」が「前記記憶手段により記憶された情報量に応じて前記端末装置内の電子データであるゲーム的メリットを表示可能であること」をも、当初明細書から、理解できるものといえる。

したがって、本件補正が、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとした本審決の判断は、誤りである」と判断した。

#### 争点（１）カ．について

裁判所は段落【００７７】～【００８８】の記載を引用した上で、次のように解釈、判断した。明細書に記載の「「使えば使うほど」メリットが貯まるとは、課金情報を記録すると、「これに応じたゲーム的メリットが端末装置を介して読み取り可能となり」との技術的事項が記載されていると理解することができる。また、アンチカードについては、「特定の価値を記録したあらゆるカード（クレジットカード、テレホンカード、プリペイドカード等）に応用が利く」、「『メリット』はあくまでも電子データであるため、クレジット会社はコストをかけずにこれを実施することができる。」と記載されており、例えば外部装置としてクレジットカード読み取り装置（記録媒体）で電子決済し、その際、クレジット会社のコンピュータが電子マネー活用情報を記憶手段に記憶し、課金情報を記録媒体に記録し、課金情報が記録されると、「これに応じたゲーム的メリットが端末装置を介して読み取り可能となり」との構成を、当業者であれば、理解することができる。」

さらに裁判所は、当初明細書には、「アンチカード」と協働する外部装置側の構成については、何ら示されていないから、請求項７における発明の対象である「記録媒体」と協働する「ゲーム情報供給装置」についても記載がない、との審決の判断についても、誤りであると断定した。

裁判所は、「アンチカード」は電子マネーを記録したカードだけでなく、特定の価値を記録したあらゆるカード（クレジットカード、テレホンカード、プリペイドカード等）に応用が利く。キャッシュバック等のサービスと違い、「メリット」はあくまで電子データであるため、クレジット会社はコストをかけずにこれを実施することが出来る。」との記載があり、前記例示されたカードの種類に応じた外部装置を自明のものとして観念できる。」と断定した。

#### 争点（２）キ．について

裁判所は、「請求項４の発明は、広告情報をゲーム上で活用できるようなゲームとすることでその目的を達成できるから、ゲームとしても多種多様のものが想定され、ゲームとそのルールまで特定しない限り、発明の内容が特定できないとはいえない。」とした。

#### 争点（２）ク．について

裁判所は、「請求項５の記載から、端末装置側の構成を示していることは明らかであり、この点において請求項５の記載が不明確ということはできない。」とした。

また裁判所は「審決は、請求項５記載発明について、「ゲーム情報供給装置」を「端末装置」と同様の構成要素であるとの前提に立っているが、「ゲーム情報供給装置」は、発明の全体の構成を示すものであるから、本審決はその前提において誤りがある。」と断定した。

#### 争点（２）ケ．について

裁判所は「図１４から、通信量の検出場所が、端末側か端末以外の２通りのいずれかが判別できないのであるから、当初明細書の当該箇所は、その両者の場合を記載した趣旨であることは、明確である。」本審決の判断は、その点で誤りがある。」と判断した。

#### 争点（２）コ．について

裁判所は「「電子データであるゲーム的メリット及び電子マネーを関連づけて記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体と」とする部分が記録媒体に関する記載であり、それ以後の「前記記録媒体の電子マネーを活用した旨の情報を記憶する記憶手段と、前記電子マネー活用情報を記憶すると、課金情報を前記記憶媒体に記録する記録手段と、課金情報を記録すると、これに応じたゲーム的メリットが端末装置を介して前記記録媒体から読み取り可能になり」とする部分が記録媒体以外に関する部分であって、両者を区別する記載は明瞭であるというべきである。」と判断した。

### 5. 結論

裁判所は、取消事由には理由があるから、審決を取り消す旨の判決をした。

### 6. 考察

本件審決では、新規事項追加（第１７条の２第３項）、記載不明確（第３６条第６項第２号）で拒絶され、進歩性では拒絶されていない。

新規事項追加について、当初明細書には明示的な記載がないものの、以下の表現を用いてすべて新規事項ではないと、裁判所は判断した。

当初明細書には、…との技術事項が記載されていると解すべきである。

当業者に認識できる程度に記載されているものと認められる。

当業者であれば当然に認識することができる自明の事項といえる。

当初明細書に、…との事項が記載されていると認めることができる。

当業者は、…ことも自然に認識できる。

…ことについては、当初明細書の記載から認識することができ、新規事項とはいえない。

…も、同様に、当初明細書から認識することができるものといえる。

当業者は、…をも、当初明細書から、理解できるものといえる。

…との構成を、当業者であれば、理解することができる。

当初明細書には、…との構成が記載されていないと解することはできない。

当初明細書には、…との記載があり、…を自明のものとして観念できる。

また、記載不明確について、以下の表現を用いて全て不明確ではないと、裁判所は判断した。

請求項4の発明は、…ことでその目的を達成できるから、…発明の内容が特定できないとはいえない。

請求項4には、…と解されるから、その意義が明瞭でないということとはできない。

請求項5の記載から、…ことは明らかであり、この点において請求項5の記載が不明確ということとはできない。

当初明細書の当該箇所は、…趣旨であることは、明確である。

請求項7に記載された、…として特定されているのであって、不明確とはいえない。

複数の請求項に分けて記載せずに、そのうちの一つのみを選択したからといって、請求項7の記載が不明確となるものではない。

以上のことから、次の指針が得られると考える。

ソフトウェア関連発明においては、画面の遷移などの外形的な動きから、背後の情報処理は把握できると判断されうる。そのため、明細書を作成するに当たっては、情報処理の内容を明確に記載するだけでなく、出来得る限り画面遷移など外形的な動作も記載すべきである。そのことより、明示的な記載されていない情報処理についても、画面遷移を根拠として記載されているに等しい事項であるとの主張が可能になるからである。

また、記載明確性については、請求項の記載が一見して不明確であったとしても、明細書を参酌し、発明特定事項の意義を解釈した上で、明確性が判断されることもあることを留意すべきである。そして、明細書を作成するに当たっては、実施の形態において、発明特定事項に相当する構成の技術的な意義が把握できるように記載すべきである。

最後に一点補足しておきたい。1次審決後の審理において、拒絶理由通知に対して原告が意見書を提出した後に、審尋が行われている。この審尋において、合議体は新規事項追加及び記載不明確の拒絶理由を解消するために補正をする意思があるか、原告に問うたのではないかと推測する。しかし、それに対して、出願人は何の応答もしなかった。

そのため、合議体は進歩性を認めていたのにも関わらず、拒絶する旨の審決をせざるを得なかったのではないかと推測する。 以上