

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～ゲーム上の取決めに係る相違点に進歩性を認めた裁判例～

令和元年（行ケ）第10085号

原告：グリー株式会社

被告：特許庁長官

2021年3月19日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告を出願とする特願2018-146350号「サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム」（以下「本願」という。）は、特願2013-042162号（平成25年3月4日出願）を原出願とする、いわゆる第5世代の分割出願に係るものである。本願について、原告は平成30年11月19日付けで拒絶査定を受けた。

原告は、平成31年2月22日、拒絶査定不服審判（不服2019-2409号事件）を請求したが、平成31年5月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）の送達を受けたので、同年6月12日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決は、相違点6に係る構成による格別な作用効果について、明細書等には何ら記載されていないから、相違点6に係る本願発明（請求項1に係る発明）の発明特定事項は、当業者にとって設計的事項程度のことであって、当業者が当然なし得る程度の技術的事項にすぎないと判断した。

それに対して、裁判所は、相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは相当でないと判断して、審決を取り消した。

審決取消後に再開された審理では、本願発明の進歩性が認められ、特許を認める審決がされている。

2. 本願発明

（1）特許請求の範囲の記載

本願発明（請求項1に係る発明）は以下のとおりである。以下の記載は、判決文からの引用である。

- A 他のコンピュータと通信可能に接続されるコンピュータを、
- B それぞれに対して、キャラクタの選択に用いられるポイントおよび複数のパラメータが、キャラクタ毎に個別に設定された複数のキャラクタカードを互いに隣接配置

- した状態で第1フィールドに表示する第1制御手段と、
- C 前記第1フィールドに表示された複数のキャラクタカードのうち、前記ポイントが時間の経過に伴って加算されるポイント総量₍₁₎以下であるキャラクタカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示する第2制御手段と、
- D 選択されたキャラクタカードを前記第1フィールドから除去して、対応するキャラクタを前記第1フィールドとは異なる第2フィールドに配置する第3制御手段と、
- E プレイヤーの操作によって選択されたキャラクタカードに設定されたポイントを前記ポイント総量から減算された新たなポイント総量として表示する第4制御手段と、として機能させ、
- F 前記第2フィールドへのキャラクタカードの配置に伴い、前記第1フィールドとは異なる第3フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが、前記第1フィールドに補充されるように表示され、
- G 前記選択されたキャラクタカードに対応するキャラクタは₍₃₎、設定された前記複数のパラメータに基づいて₍₂₎、前記第2フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃し、
- H 前記新たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され₍₁₎、前記新たなポイント総量以下のポイントが設定された前記第1フィールド内のキャラクタカードをプレイヤーの操作によって引き続き選択可能である、
- I 対戦ゲーム制御プログラム。

(2) 本願発明

ア 本願発明の課題

本願発明の課題は、「プレイヤーの創意工夫を引き出し、従来単調な作業と化していた対戦イベントの興趣性及び趣向性を向上させることができ、これにより、プレイヤーによるゲーム参加やゲーム継続の意欲を高め、且つ、ゲーム全体の面白味や醍醐味を増幅又は増長させることが可能なゲームを提供することができるサーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステムを実現すること」(段落【0008】)である。

イ 本願発明の意義

本願発明に、「プレイヤーが、対戦イベントにおいて敵キャラクタを攻撃するために使用するプレイヤーキャラクタに対応するゲーム媒体を適宜選択することができ、その選択されたゲーム媒体に代わる新たなゲーム媒体が随時補充される」(段落【0032】)。図1において、矢印Y aはキャラクタカード31、33(ゲーム媒体)が選択された状態を示す。そして、点線の四角形で囲まれたキャラクタカード31、33は補充される予定のカードであることを示す。なお、補充される予定のカードは、実際の画面では表示されない。選択されたカードがイベントフィールドに移動し、パレットF p(図1ではF qとあるが誤記と思われる。)から削除された後である。

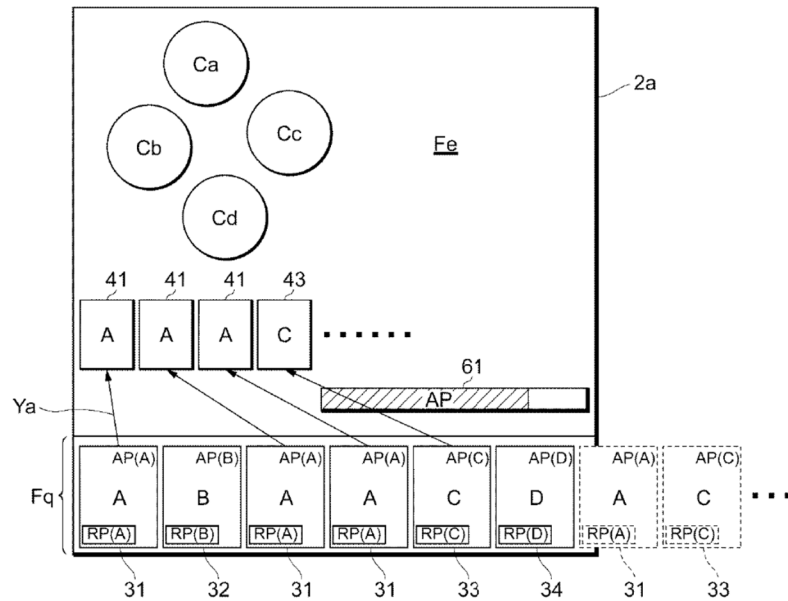


図1：本願の図4

本願発明では、「プレイヤーが選択するゲーム媒体の組を、プレイヤーの選択意思によって逐次且つ所望に変化させることができる。これにより、対戦イベントにおけるプレイヤーの創意工夫を引き出し、従来単調な作業と化していた対戦イベントの興趣性及び趣向性を向上させることができ、その結果、プレイヤーによるゲーム参加やゲーム継続の意欲を高め、且つ、ゲーム全体の面白味や醍醐味を増幅又は増長させることが可能となる」(段落【0032】)。

(3) 経過

本件発明に係る特許出願の経過は、以下のとおりである。

- 平成30年 8月 3日 出願 (特願2018-146350号¹)
- 平成30年 8月 3日 手続補正書提出, 審査請求, 早期審査の申し出
- 平成30年 8月28日 拒絶理由通知
- 平成30年10月23日 意見書, 補正書提出
- 平成30年11月27日 拒絶査定
- 平成31年 2月22日 拒絶査定不服審判請求, 早期審理の申し出
- 平成31年 4月 2日 審理終結通知
- 令和 元年 5月14日 審決
- 令和 元年 6月12日 出訴
- 令和 2年 6月 4日 判決言渡

¹特願2017-214261号(平成25年3月4日)の分割出願。

3. 引用発明

引用発明はインターネットで公開されている動画である。オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービー, YouTube, [online], [video], 2012年3月1日, [2018年8月17日検索], インターネット<URL, <https://www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl-g>>

審決は, CARTEに基づき, 引用発明を次のとおり認定した。この中で「第11領域」等と定義されている画面上の各領域を示すと, 別紙の図Bのとおりである。

「それぞれに対して, 「1●」や「4●」などの「レベル」および「AP1HP1」や「AP2HP1」などの「APの値」及び「HPの値」が, CREATURE毎に個別に設定された複数のカードを互いに一部分が重なりながら「第11領域」に表示し,

「第11領域」に表示された複数のカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示し, 選択されたカードを「第11領域」から, 「第11領域」とは異なる「第3領域」または「第4領域」に移動して配置し,

カードを「第11領域」から「第3領域」または「第4領域」に移動させるときに, 「第6領域」の上下の数字表示のうち上の数字である「マナ」の数字が減算され, その減算額は, CREATUREの日本語名の直後に記載される「1●」や「4●」などの「レベル」の値に等しく, 「マナ」に関し, 例えば「第11領域」の「1レベル」のCREATUREのカードを選択して第3領域に配置することで「1」であったものが, 「0」と表示され, 「第11領域」の「4レベル」のCREATUREのカードを選択して第4領域に配置することで「10」であったものが, 「6」と表示され, さらに, 「第11領域」の「2レベル」のCREATUREのカードを「第4領域」に配置することで「3」であったものが, 「1」と表示されるものであって,

「第11領域」から, 「第7領域」へのカードの配置に伴い, 「第11領域」とは異なる「第10領域」に配置されていたカードが, 「第11領域」に補充され, 「第3領域」に配置されるカードのCREATUREが, 「(敵)第2領域」に配置されるカードのヒーロー」を攻撃する際, 当該攻撃による「(敵)第2領域」のヒーローの「HPの値」の減少量は, 「第3領域」に配置されるカードのCREATUREの「APの値」に等しく, 「マナ」の数字は, ゲーム開始である1ターンを除く3ターン以降, 新しいターンが開始される毎に増加し,

同一のターン内において, 同じ「第11領域」にあるCREATUREのカードを引き続いて選択可能な

オンライン対戦ゲーム。」



図 2：判決文別紙の図 B

4. 争点

原告が主張した取消事由は、以下のとおりである。

- (1) 相違点 A の看過（取消事由 1－1）
- (2) 相違点 B の看過（取消事由 1－2）
- (3) 相違点 C の看過（取消事由 1－3）
- (4) 相違点 2 の容易想到性の判断誤り（取消事由 2－1）
- (5) 相違点 6 の容易想到性の判断誤り（取消事由 2－2）

裁判所は、取消事由 2－2 に理由があるとして審決を取り消した。本稿では取消事由 2－2 を取り上げる。

相違点の認定についての争いはなく、審決で認定された相違点 6 は、構成要件 F に関するものである。相違点 6 は以下のとおりである。

〈相違点 6〉

第 3 フィールドに配置されていた追加のキャラクターカードが、第 1 フィールドに補充されるように表示することに関して、本願発明においては「第 2 フィールドへのキャラクターカードの配置」に伴うものであるのに対して、引用発明においては「第 1 領域から、第 7 領域へのカードの配置」に伴うものである点。

5. 裁判所の判断

- (1) 本願発明の意義について

裁判所は、本願は第 5 世代の分割出願であるため、「特許請求の範囲の記載と明細書の記載との対応関係は、一読して明らかといえないものとなっている。このような状況下で、

本願発明について、審決が判断の前提とし、本件訴訟でも当事者間で特段の争いのない理解は、下記(3)のとおりとなる。」と述べ、明細書の記載を引用した上で、本願発明の意義を以下のように、まとめた。

本願発明は、「プレイヤーには、ある限られた時間内に、キャラクタごとに設定された複数のパラメータを比較考量しながら、戦術的に有効なキャラクタカードを効率的に選択することが求められる。しかも、選択に当たって、パラメータのうちの一つ（実施例ではAP）には、時間の経過とともに増加するポイント総量による縛りがある。そのため、対戦におけるプレイヤーの裁量余地を増大させることができ、かつ、プレイヤーによる興味的な欲求を満たすこともできる【0073】。

そして、これが、上記アの構成及び効果と相まって【0072】、ゲーム全体の面白みや醍醐味を増進させ、プレイヤーのゲーム参加への意欲を相乗的に高める【0073】」

(2) 相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構成

裁判所は、相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構成は、以下のものであると指摘した。

①「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって、どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない（下線筆者。以下同様）。

② よって、第7領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を、第3領域（敵ヒーローへの攻撃を行うための領域）への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。

③ よって、引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの変更にすぎず、当業者が容易に想到し得た。

(3) 論理構成についての判断

裁判所は、審決の上記論理構成は、次のとおり不相当であるとした。

ア 審決は、引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していないが、CARTEによれば、第10領域から第11領域へのカードの補充の契機となるのは、「シャードカード」（深緑の地色に白抜きで円形と三日月形が表示されているカード）の第11領域から第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動である（00分39秒～40秒、00分49秒～50秒等）。

そして、「シャードカード」は、専ら「マナ」（カードのセッティングやスキルの発動に必要な不可欠なエネルギー〈00分42秒〉）を増やすために用いられるカードであり、その移動先はシャードゾーン（第7領域）又はマナゾーン（第6領域）に限られ、敵との直接の攻防のためにアタックゾーン（第3領域）又はディフェンスゾーン（第4領域）に移動させられることはない。これに対し、「クリーチャーカード」は、

敵のクリーチャーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって、第11領域から適宜アタックゾーン（第3領域）又はディフェンスゾーン（第4領域）に移動させられ、 攻防の能力を表す「APの値」及び「HPの値」を有している。

イ このように、引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。

（4）被告の反論と裁判所の判断

被告は、「手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成（乙7、乙8）とするかこれを補充しない構成（乙9、乙10）とするかは、ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎないから、引用発明において、第3領域（アタックゾーン）にカードを配置した場合でも第11領域の手持ちカードが補充されるようにすることは、何ら技術的な困難性があることではなく、まさに、提供しようとするゲーム性に応じたゲーム上の取決めにすぎない」と主張した。

しかし、裁判所は、「相違点6は、ゲームの性格に関わる重要な相違点であって、単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはできないことは、（3）において説示したとおりである」とした。

6. 結論

裁判所は、原告の請求には理由があるとして、審決を取り消す判決をした。

なお、審理の再開後の審判では、明確性要件（第36条第6項第2号）違反の拒絶理由が通知された。それに対する意見書、補正書を原告（出願人・審判請求人）が提出した後、特許すべき旨の審決がされている。

7. 考察

ゲーム上の取決めの相違点は、その相違点がソフトウェアにおける処理の相違点になるとしても、相違点により奏する技術的な効果は顕著なものとは考えにくい。本件審決のように、進歩性がないと判断されるのが、通常であると考えられる。本判決を契機に、審査官や審判官の判断に変化はないと思われる。

本判決では気に留めるべき点は、相違点6は小さな相違ではなく、かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえると、

裁判所が述べている点である。「ゲームの性格が相当程度に異なってくる」とは、具体的にどの程度であるかを、明確にすることは、困難であるが、本判決では、根拠として「補充の契機となるカードの移動先の点において異なる」点と、「移動されるカードの種類や機能においても異なる」点が挙げられている。

本件はゲームの発明であったが、このような考え方がビジネス関連発明においても適用すべきではないかと、筆者は考える。ビジネス関連発明は、ビジネスモデルをコンピュータが行う具体的な情報処理として実現したときに、特許の対象となる。そもそもビジネスモデルは人為的な取決めであるため、ビジネス関連発明は、進歩性の判断において、本件審決と同様な判断をされてしまうリスクを常に抱えている。しかしながら、情報処理としての違いは軽微であっても、基になるビジネスモデルが誰も思いつかなかった新しいものであり、ビジネス上において大きな効果をもたらす場合は、本件のような観点で進歩性を認めても良いのではないだろうか。画期的なビジネスモデルを考え、資源を投入してそれをコンピュータシステム化したのにも関わらず、特許権を得られないとなれば、ビジネスモデルの保護が図れず、発明者の発明の意欲が低下してしまうからである。審査において、相違点は取決めに基づくものであり容易想到であると判断されたとしても、反論として、当該相違点により、本願発明と引用発明とではビジネスの性格が大きく異なるから進歩性を有すると主張することは、有効となり得る。但し、審査官が納得するようなビジネス上の大きな違いを、的確に示す必要があることは言うまでもない。

以上