

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～新規事項追加であるとして拒絶審決を維持した裁判例～

令和2年（行ケ）第10147号

原告：グリー株式会社

被告：特許庁長官

2021年7月21日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告を出願人とする特願2017-92933号（以下「本願」という。）は、特願2016-148932号（平成25年5月24日出願）を原出願とする、分割出願に係るものである。本願について、原告は平成31年3月29日付けで拒絶査定を受けた。

原告は、令和元年6月24日、拒絶査定不服審判（不服2019-8313号事件、以下「本件審判」という。）を請求したが、令和2年12月2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12月25日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審判において、原告は、一度目の拒絶理由通知に対して、特許請求の範囲を補正した。それに対して、審判合議体は2度目の拒絶理由通知において、新規事項の追加、及び、進歩性欠如の拒絶理由を通知した。それに応答して、原告は手続補正書を提出したが、新規事項と指摘を受けた事項については、何ら補正をしなかった。

審判合議体は、新規事項の追加、及び、進歩性欠如を理由として、本願は拒絶すべき旨の審決をした。

裁判所は、本件審決の新規事項の追加の判断には誤りがないとして、審決を維持する判決をした。

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。

【請求項1】

コンピュータに、
アイテムのアイテム情報に関するフィルタリング条件を設定する条件設定機能と、
前記アイテムがユーザに付与された際に自動的に、
前記アイテムのアイテム情報、および、前記条件設定機能によって設定されたフィルタリング条件を比較する比較機能と、
前記比較機能によって比較された結果、前記アイテム情報が前記フィルタリング条

件を満たしているアイテムを、当該アイテムのアイテム情報に含まれる価値情報毎に異なる設定情報に対応付けて数値化する変換機能と、

前記変換機能によって数値化された前記アイテムの数値に基づいて、前記アイテムを所定個数の価値の等しい種類の特定のアイテムに変換するアイテム変換機能と、

前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能と

を実現させるゲームプログラム。

※太字で示した発明特定事項が、争いとなった事項である。

(2) 本願発明

ア 本願発明の課題

本願発明は、スマートフォンやタブレット等の電子デバイスでプレイするカードゲームに関する。カードゲームにおいて、ユーザは、ゲームの進行に伴って様々な種類のカードを入手することになるが、カードの希少度を示すレアリティが低いカードは容易に入手可能であることから、ユーザは、低レアリティのカードを大量に保有した状態になり易い（段落【0002】～【0004】）。そして、ユーザが保有することができるカードの数には上限がある。

それに対して、ユーザが予め設定した属性情報に基づいて、入手したカードを、強化対象となるカードに自動的に合成して強化する技術があり、この技術によると、ユーザの操作入力に要する手間を大幅に軽減することができるが、強化対象となるカードを強化するタイミングを自由に選択することはできなかつたし、ユーザが保有するカードのすべてを限界まで強化した後は、上記技術による効果が発揮され得ない（段落【0006】、【0007】）。

また、入手したカードを、自動的に経験値に変換する技術においては、本来トレードを通じて他のユーザへ送ることができたはずのアイテムを、トレード不可なアイテムとしてしまい、マーケット機能を実装するゲームにとっては、アイテムの価値の低下を招く（段落【0008】）という問題があった。

イ 本願発明の意義

本願発明の目的は、上記問題を解決し、新アイテム入手時のユーザの利便性を向上させることにある（段落【0010】）。

本願発明では、フィルタリング条件（例えば、レアリティR以下）を満たしているアイテム（例えば、カード）を、当該アイテムのアイテム情報に含まれる価値情報毎に異なる設定情報に対応付けて数値化し、数値化されたアイテムの数値に基づいて、アイテムを所定個数の価値の等しい種類の特定のアイテム（例えば、他のアイテム

を強化するためのアイテム) に変換する (図 1)。

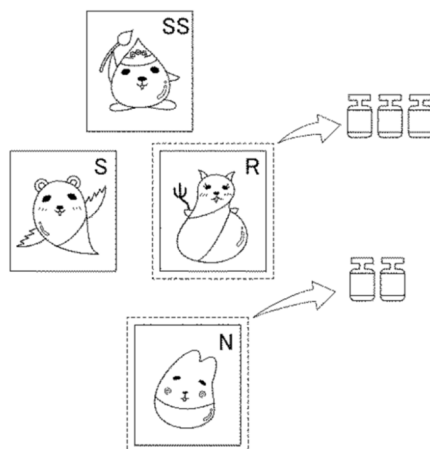


図 1 : 本願の図 3

本願発明において、ユーザは、付与される様々な種類の不要なアイテムを、一つの「特定のアイテム」に変換して所持することができるため、不要なアイテムによりユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる (段落【0051】)。また、上限なくユーザが「特定のアイテム」を所持可能とすることで、「特定のアイテム」を貯蓄することが可能となり、ユーザの好きなタイミングで「特定のアイテム」を使用することができるようになる (段落【0052】)。

(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 29 年	5 月	9 日	出願 (特願 2017-92993 号 ¹)
平成 29 年	5 月	9 日	審査請求, 上申書提出
平成 30 年	3 月 23 日		拒絶理由通知
平成 30 年	6 月 6 日		意見書, 補正書提出
平成 30 年	8 月 22 日		拒絶理由通知
平成 30 年	11 月 5 日		意見書, 補正書提出
平成 31 年	4 月 11 日		拒絶査定 (送達)
令和 元年	6 月 24 日		拒絶査定不服審判請求
令和 2 年	2 月 17 日		拒絶理由通知
令和 2 年	4 月 1 日		意見書, 補正書提出
令和 2 年	6 月 29 日		拒絶理由通知
令和 2 年	8 月 28 日		意見書, 補正書提出
令和 2 年	11 月 4 日		審理終結通知

¹ 特願 2016-14832 号の分割出願

令和 2年12月 2日 審決（送達）

令和 2年12月25日 出訴

令和 3年 6月29日 判決言渡

3. 引用発明

本件訴訟において、進歩性については判断されなかったもので、以下、審決が引用した文献と文献の引用箇所とを示すに留める。

引用文献1. 特許5086491号公報（【0020】、【0021】、【0046】、【0047】、【0048】、【0052】、【0080】、【0081】、【0089】～【0120】参照。）

引用文献2. 特開2000-116937号公報（【特許請求の範囲】、【0021】～【0082】参照。）

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) 新規事項についての判断の誤り（取消事由1）

(2) 進歩性についての判断の誤り（取消事由2）

裁判所は、取消事由1のみについて判断した。

5. 裁判所の判断

(1) 補正により追加された発明特定事項について

審判合議体からの拒絶理由通知に対して、原告は、令和2年4月1日付け補正によって、「前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項を追加した。当該発明特定事項が、審決において新規事項と判断された事項である。当該事項については、令和2年8月28日付け補正（以下「本件補正」という。）においても維持されている。

裁判所は、当該発明特定事項を、『特定のアイテム』を『ユーザに関連付けられたアイテムボックス』に収納することを特定していると認定した。

(2) アイテムボックスについて

裁判所は、「不要なアイテムによりユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる。」（段落【0051】）との記載から、当初明細書に記載された「アイテムボックス」は、アイテムを収納するための構成であって、かつ、アイテムの収納上限が設けられているものと認定した。このことは、「ユーザが保有することができるカードの数には上限がある」（段落【0005】）との記載とも整合すると認定した。

(3) 新規事項であるか否かの判断について

裁判所は、本願の当初明細書には「特定のアイテム」について、アイテム付与部によって付与されるアイテムとは異なる種類のアイテム（段落【0049】）であり、アイテム付与部により実行されるアイテム付与ステップによってユーザに付与された「アイテム」が、アイテム変換ステップにより変換され（段落【0026】、【0035】、【0039】、【0048】）、特定アイテム付与ステップによりユーザに付与される（段落【0040】、【0050】）ものであって、上限なくユーザが所持可能とすることができるものである（段落【0031】、【0040】、【0050】、【0052】）と記載されている、と指摘した上で、収納上限が設けられているアイテムボックスに「特定のアイテム」を収納すると、「特定のアイテム」を上限なくユーザが所持することは不可能であるから、当初明細書に接した当業者は、「特定のアイテム」は、「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解されるとした。

そして、裁判所は、『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は、当業者によって当初明細書等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の範囲内のものではないと、判断した。

6. 結論

裁判所は、本件補正を認めず、本件拒絶査定に違法はないとした本件審決の判断には誤りはないから、原告の請求には理由がないとして、原告の請求を棄却する旨の判決をした。

7. 考察

本件訴訟では、本願発明において「アイテムボックス」が備える機能が争いになった。しかし、本願の明細書において、「アイテムボックス」については、段落【0051】における「具体的には、ユーザは、付与される様々な種類の不要なアイテムを、1つの特定のアイテムに変換して所持することができるため、不要なアイテムによりユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる。」との記載があるのみである。そのため、本願明細書には「アイテムボックス」が備える機能について、明示的な記載は一切なく、「特定のアイテム」が「アイテムボックス」に収納することが開示されているか否かが争点となったのである。

「特定のアイテム」も「アイテム」の一種類であるから、「アイテムボックス」の収納することは明らかであるとの主張は一定の妥当性はある。しかし、本願においては「アイテムボックス」が「不要なアイテム」により満杯になることを防ぐことができるという効果が求められている一方、「特定のアイテム」は「その他アイテム」と異なり、「上限なく

ユーザが所持可能とするができる」ものであるから、「特定のアイテム」は「アイテムボックス」には収納されないと、裁判書は判断した。

ソフトウェア関連発明における明細書では、発明の特徴となる構成に関して、コンピュータが、当該構成に係るどのようなデータをどのように記憶管理し、当該データに対してどのような情報処理を行なうのか、明示的に詳しく記載することが肝要である。

以上