

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～新規事項追加と判断した審決を取り消した裁判例～

令和4年（行ケ）第10092号

原告：グリー株式会社

被告：特許庁長官

2023年7月26日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告は、平成25年（2013年）6月6日にした特許出願（特願2013-544607号）を原出願とし、発明の名称を「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」とする第2世代の分割出願（特願2017-171341号、以下「本願」という）をしたが、補正の却下の決定と拒絶査定とを受けたので、審判請求を行った。

特許庁は、審判における2次補正（審理における2回目の補正、令和4年5月18日付）において、「強さ」を「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」へ変更することは新規事項であるとして、補正却下した上で、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決（以下「本件審決」という。）をしたので、原告は、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

裁判所は、2次補正を新規事項の追加とした判断は誤りであるとして、原告の請求を認容する判決をした。

2. 本願発明

（1）特許請求の範囲の記載

本件2次補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし8からなり、その請求項1の記載は、次のとおりである（下線部は第2次補正による補正箇所である）。

【請求項1】

複数の通信端末に対して一ユーザー対一ユーザーの対戦ゲームを提供するコンピュータに、前記通信端末を操作するユーザー毎に一意に割り当てられる識別情報と、ユーザー情報とを、それぞれのユーザー毎に対応づけて管理するステップと、

前記ユーザー情報に応じて、数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さの下限値及び上限値により定められた強さの各段階のうち、前記ユーザーがいずれの強さの段階であるかを決定するステップと、

前記ユーザーから対戦要求を受けた場合、前記識別情報に対応付けられたユーザー情報に応じた強さの段階に基づき、当該強さの段階から所定範囲内の同じ強さまたは異なる強さの

段階の他のユーザとの対戦を開始するステップと、を実行させ、

前記対戦を開始するステップは、

前記下限値及び上限値により定められた強さの段階毎に設定された対戦相手の強さの段階の上限および下限、ならびに、当該対戦相手の強さの段階の上限および下限内に含まれる弱者の割合および／または強者の割合に基づいて、自動的に対戦相手候補であるユーザを抽出し、当該対戦相手候補であるユーザの中から前記ユーザによって決定された他のユーザとの対戦を開始することを特徴とするプログラム。

本願発明は、対戦ゲームを提供するコンピュータに係るプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法に関するものである。従来の対戦ゲームサーバでは、対戦相手であるユーザをランダムに、又は所定の対戦カード等を有することのみを条件に決定するため、対戦するユーザ同士のデッキの攻撃力及び防御力の合計値が乖離してしまう可能性があり、ゲームに対するユーザの興味を低下させてしまうことがあった。

本願発明の目的は、各ユーザに適した対戦相手を選択でき、ユーザのゲームに対する興味を増大させることのできるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法を提供することである。

本願発明では、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の同じ強さ又は異なる強さの段階の対戦相手が抽出されるので、従来のように全ユーザの中から対戦相手をランダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出てしまうことが少なくなり、勝敗がすぐについてしまうことを低減し、ゲームの利用をより継続することができ、さらに、対戦相手の強さに一定のばらつきを含ませることにより、対戦ゲームの難度が変化するので、ユーザのゲームに対する興味を増大させることができる（段落【0061】）。

以下、図1は強さを定義したテーブルであり、図2は強さ毎にユーザを分類したテーブルである。

強さ	合計値下限値	合計値上限値
1	0	2999
2	3000	5999
3	6000	8999
4	9000	11999
5	12000	14999
6	15000	17999
7	18000	20999
...

図1：本願の図4

強さ	ユーザID	ユーザID	ユーザID	ユーザID	...
1	004	005	010	019	...
2	002	007	011	023	...
3	001	003	008	020	...
4	006	012	018	024	...
5	013	015	016	021	...
6	009	014	017	022	...
7	025	026	027	028	...
...

図 2 : 本願の図 5

(2) 経過

本願の経過は、以下のとおりである。

平成 29 年 9 月 6 日 出願 (第 2 世代の分割出願)
平成 29 年 10 月 6 日 出願審査請求
平成 29 年 11 月 8 日 手続補正書 (特許請求の範囲の全文補正)
平成 30 年 10 月 4 日 拒絶理由通知
平成 30 年 12 月 12 日 期間延長請求
平成 31 年 2 月 4 日 手続補正書、意見書
令和 1 年 7 月 30 日 拒絶理由通知・最後
令和 1 年 9 月 20 日 手続補正書、意見書
令和 2 年 1 月 31 日 補正却下、拒絶査定
令和 2 年 4 月 20 日 審判請求
令和 2 年 4 月 20 日 手続補正書
令和 2 年 7 月 15 日 前置報告
令和 2 年 8 月 19 日 上申書
令和 3 年 9 月 29 日 拒絶理由通知
令和 3 年 11 月 5 日 手続補正書、意見書
令和 4 年 4 月 5 日 拒絶理由通知・最後
令和 4 年 5 月 18 日 手続補正書、意見書
令和 4 年 7 月 20 日 審決 (補正却下を含む)
令和 4 年 8 月 1 日 審決 (送達)
令和 4 年 8 月 20 日 出訴
令和 5 年 1 月 18 日 口頭弁論終結
令和 5 年 3 月 27 日 判決言渡

3. 争点

審判での2次補正において、「強さ」を「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」としたことは、新規事項に当たるか。

4. 裁判所の判断

(1) 争いのない技術常識

「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがなかった。

(2) 被告の主張

被告は、当初明細書等には「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」としか記載されていないにもかかわらず、第2次補正によって「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」から、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」へと、広範な概念へと拡張され、結果として、新たな技術的事項を追加するものになったと、主張した。

(3) 裁判所の判断

裁判所は被告の主張を退け、以下のように判断した。

対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解する（下線は筆者による。以下同様。）のが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加的な事項にすぎないと認められる。そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技術常識に鑑みると、第2次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事

項が追加されたものとは認められず、第2次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認められない。 そうすると、第2次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであると認められ、特許法17条の2第3項の規定に違反するものではないというべきである。

8. 結論

裁判所は、原告の請求を認容し、審決を取り消す判決をした。

9. 考察

補正が新規事項の追加であるか否かは、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断する。また、補正された事項が、当初明細書等に明示的に記載されている事項でなくとも、「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないとして許容される。「当初明細書等の記載から自明な事項」を認定する際には、出願時の技術常識が考慮される。

本件では、当初明細書等において、「強さ」の具体例として、「攻撃力及び防御力の合計値」が明示されていたところ、出願時の技術常識を考慮して、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが認定された。ここまでの解釈は妥当であると思う。しかし、当該解釈を根拠として、「強さ」を「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正することは新規事項ではないという論理が判然としない。

「攻撃力」、「防御力」、「体力」、「俊敏さ」、「所持アイテム数」のいずれも、数値が高い程、ゲームを有利に進めることが可能なパラメータであると思える。それに加えて、強さを表すパラメータとして、値が小さい程、ゲーム有利に進めることが可能なパラメータは存在しないことを、出願時の技術常識として示すべきではないだろうか。それを示さなければ、「強さ」を「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正することは新規事項でない、とは言い切れないのではないか。

補正の根拠として、「当初明細書等の記載から自明な事項」であるとの主張が可能であるとしても、発明の特徴に関わる用語については、限定的な解釈がされないように注意しつつ、丁寧な説明を明細書に記載すべきであると考える。

以上