

「ゲームプログラム、ゲーム処理方法および情報処理装置」事件（拒絶審決取消訴訟事件）	
事件の表示	令和2年（行ケ）第10147号 判決日：令和3年6月29日 担当部：知的財産高等裁判所第2部
判決	拒絶審決維持
参照条文	特許法17条の2第3項
キーワード	新規事項追加

1. 事案の概要

本件は、本件特許出願（特願2017-92933号）に対する拒絶審決を不服とした審決取消訴訟である。争点は、新規事項追加（特許法17条の2第3項）である。

2. 本件発明の要旨

2.1 審査段階

出願時における請求項1に係る発明（本願発明1）は以下のとおりである（請求項3以下は省略）。なお、本願は第4世代の分割出願である。

【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、
 前記アイテムをユーザに対応付けて記憶装置に記憶させるアイテム付与機能と、
 前記アイテム付与機能によって対応付けられた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場合、前記アイテムを、当該アイテムの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、前記アイテムを強化するための特定のアイテムに変換するアイテム変換機能と、
 を実現させ、

前記特定のアイテムの個数を減じることに応じて、前記アイテムの強化が行われるゲームプログラム。

【請求項2】

前記特定のアイテムは、前記ユーザに対応付けて個数とともに前記記憶装置に記憶される、ことを特徴とする請求項1に記載のゲームプログラム。

本願発明が解決しようとする課題及び効果は、「新アイテム入手時のユーザの利便性を向上させる。」ことである（本件公開公報【0010】、【0019】）。

図1

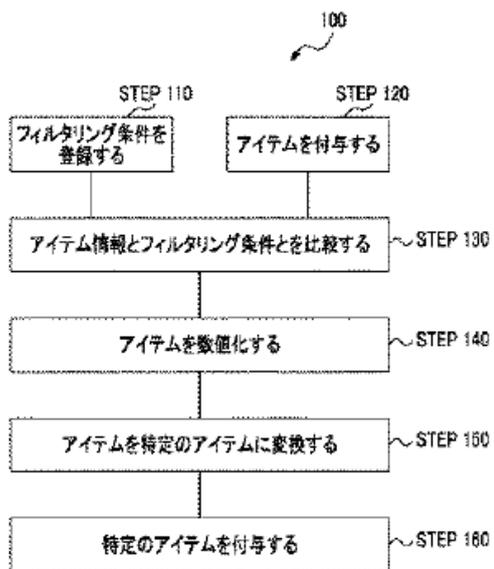
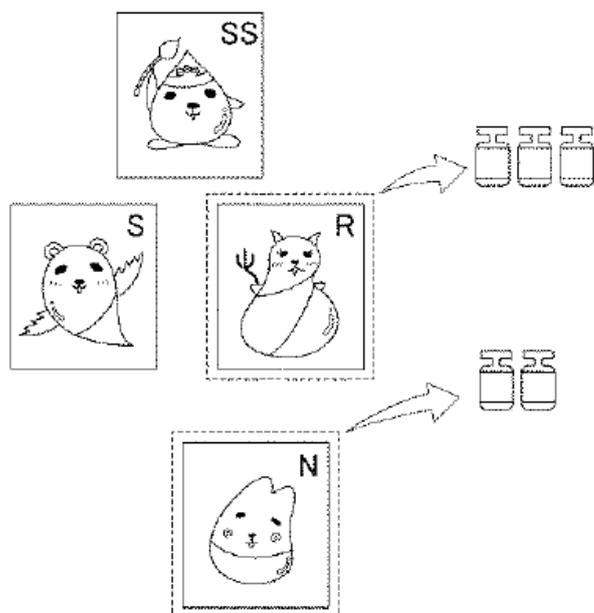


図3



【0023】本実施形態において、アイテムとは、ゲーム内でユーザが使用するカードを意味するが、後述するアイテム情報を有するものであれば、これに限られるものではない。

【0024】アイテム情報とは、上記アイテムが有する情報の全てを含み、例えば、レベル、攻撃力、レアリティ等の情報のことを言う。なお、レアリティとは、ゲーム内におけるアイテムの希少度を示す尺度である。

【0034】例えば、アイテム情報が、N, R, S, SSの順に希少度が高くなるレアリティであるとする、フィルタリング条件は、「レアリティがR以下」等と設定することができる。

【0037】例えば、フィルタリング条件が、「レアリティがR以下」と設定されているとき、レアリティがNまたはRのカードは、上記フィルタリング条件を満たす。そして、このフィルタリング条件を満たしたカードは、このレアリティに基づいて、数値で表現されることができる。この数値は、レアリティが高い程大きいものとすることができる。

【0049】特定のアイテムとは、少なくとも、アイテム付与部220によって付与される上述したアイテム（以下、「他アイテム」と言う。）とは異なる種類のアイテムを言う。例えば、他アイテムが戦闘ゲーム内において、戦闘に使用される事を目的としたカードとすると、特定のアイテムは、経験値に変換可能なアイテムや、当該戦闘に使用される事を目的としたカードとの合成を目的としたアイテム等の、他アイテムを強化するためのアイテムとすることができる。

【0053】図3は、付与されたアイテムが特定のアイテムに変換されるイメージを示す図であり、付与された4枚のカードのうち、ユーザによって設定されたレアリティの低いカードが、その価値に応じて特定のアイテムに変換される例を示したものである。

第1回拒絶理由通知書で39条2項（同日出願）、36条6項2号（明確性）、第2回拒絶理由通知書で29条2項（進歩性）が通知された。拒絶査定（進歩性のみ）時の請求項1は以下の通りである（下線部は出願時からの変更箇所）。

【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、
前記アイテムをユーザに対応付けて記憶装置に記憶させるアイテム付与機能と、
前記アイテム付与機能によって対応付けられた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場合、前記アイテムを、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、

前記アイテムを強化するための特定のアイテムに変換するアイテム変換機能と、
を実現させ、

前記特定のアイテムの個数を減じることに応じて、前記アイテムのレベルを更新することにより当該アイテムの強化が行われるゲームプログラム。

2.2 審判段階

審判段階の第1回拒絶理由通知書で36条6項1号(サポート要件)、36条6項2号(明確性)、29条1項及び2項(新規性、進歩性)が通知された。これに対して、請求項1が以下のように補正された(下線部は変更箇所)。

【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、

前記アイテムボックスは、対応付けが可能なアイテムの数に上限が設けられ、

前記アイテムボックスに対応付けられた前記特定のアイテムは、前記ユーザによって指示されたタイミングで、かつ、前記ユーザによって指定された個数だけ使用可能であるゲームプログラム。

意見書における出願人の主張：『一方、本願の「特定のアイテム」は、(引用文献1の)「遊戯ポイント」のような単なる「数値」ではなく、対応付けが可能なアイテムの数に上限が設けられたアイテムボックスに保管される(対応付けて記憶される)「物」という概念を有するものです。……。かかる構成によれば、「一度に複数の特定のアイテムを使用して他アイテムを強化させる操作を行うことで、当該強化対象となる他アイテムの経験値を一度で大きく変化させる等、ユーザの選択肢を広げる事ができる。」(段落[0052]に記載)という効果を奏します。これに対し、引用文献1において「遊戯ポイント」はカ

ードとカードを合成する際に必要なポイントである旨の記載がありますが、少なくともその消費量については何ら開示がありません。』

審判段階の第2回拒絶理由通知書で17条の2第3項（新規事項追加）、29条2項（進歩性）が通知された。これに対して、出願人は請求項1を以下のように補正した。

【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。

意見書における出願人の主張：『しかしながら、引用文献2における「経験値設定物」は、経験値に応じて生成される（引用文献2の段落 [0033]、[0072] 等に記載）ものであり、仮に引用文献1に適用したとしても本願発明1の「価値の等しい種類のアイテム」には相当しません。』

3. 拒絶審決の理由の要点

本願発明は、令和2年4月1日付け手続補正書により、請求項1に、新たに「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」との発明特定事項（以下「新たな発明特定事項」という）が追加された。

そして、上記新たな発明特定事項の「アイテムボックスに対応付けて」とは、アイテムボックスに収納すると解されるから、上記手続補正書による補正により、補正後の請求項1には、‘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して保持する機能’を包含するものとなった。一方、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲（以下、「当初明細書等」という。）には、特定アイテムに関して、以下の記載がある。

「【0051】 このような構成とすることにより、新アイテム入手時のユーザの利便性を向上させることができる。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。

【0052】 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、特定アイテムを貯蓄する事が可能となり、ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができるようになる。結果、一度に複数の特定のアイテムを使用して他アイテムを強化させる操作を行うことで、当該強化対象となる他アイテムの経験値を一度で大きく変化させる等、ユーザの選択肢を広げる事ができる。」

上記の当初明細書等の記載によれば、**当初明細書等には、特定のアイテムをユーザが所持することまでは記載されているものの、ユーザが所持する特定のアイテムが、アイテムボックスに収納されることは記載されておらず、不要なアイテムを特定アイテムに変換して所持することにより、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ことが防がれることは記載されているといえるものの、アイテムボックスに特定アイテムの収納上限が設けられていることまでが記載されているということとはできない。**

すなわち、当初明細書等の「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。」（【0051】参照。）との記載から、読み取れることは、**ユーザは、特定のアイテムをアイテムボックスに収納せずに所持することにより、その結果、不要なアイテムが特定のアイテムに変換されて、アイテムボックスが満杯になることを防ぐことができることのみである。**

また、段落【0052】の記載によれば、当初明細書等には、ユーザが所持できる特定アイテムに上限のないことが記載されている。そうすると、当初明細書等には、‘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して保持する機能’は記載されているものとは認められず、そのような事項を包含する上記手続補正書による補正は、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って、当初明細書等に記載した事項の範囲内であるものとはいえないから、特許法第17条の2第3項の要件を満たさない。

請求項7及び8、並びに請求項1を引用する請求項2乃至6についての令和2年4月1日付けの手続補正書でなされ補正は、同じ理由により、特許法第17条の2第3項の要件を満たさない。したがって、本願の請求項1乃至8に係る発明は、いずれも、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願についてされたものである。』

4. 裁判所の判断

(1)証拠(甲 7,10)によると,当初出願については,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が追加され,それが本件補正でも維持されていたことが認められる。

「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」との記載からすると,新たな発明特定事項は,「特定のアイテム」を「アイテムボックス」という名前のついたものに記憶させる,すなわち,「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」に収納することをいうと解することができる。

したがって,新たな発明特定事項は,『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められる。

(2)当初明細書には,「アイテムボックス」について,段落【0051】にのみ記載がある。そして,「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められる。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められる。

一方,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】 ,)のものであって,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。

そして,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。

そうすると,『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。

(3)ア これに対し,原告は,当初明細書の段落【0051】には,「1つの特定のアイテムを所持できる」ことにより,「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」ことが記載されているから,アイテムの所持とアイテムボックスへの収

納とが関連するものであることは文理上明らかであり、本件審決の認定は、「1つの特定のアイテムを所持できる」とことと「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」ことを別個独立したものとして捉えており、当初明細書の段落【0051】の読み方として誤っていると主張する。

しかし、当初明細書の段落【0051】は、他アイテムによってアイテムボックスが満杯になることを防ぐことを記載しているのみであり、「特定のアイテム」がアイテムボックスに収納されることを記載していると読むことはできない。そして、上記(2)のとおり、当初明細書に接した当業者は、「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である『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」とは理解しないと認められる。

イ 原告は、当初明細書の段落【0031】 【0040】 及び【0050】、の「この特定のアイテムは、上限なくユーザが所持可能とすることができる。」との記載から、「できる」とは、(しよと思えば)できる」の意味であり、当業者は、「ユーザが所持可能な「特定のアイテムの」数に上限がない場合のみならず、「特定のアイテム」の数に上限があってもよい場合も包含するものと理解すると主張する。

しかし、当初明細書において、「しよと思(上限なく所持可能とすることができる)」ことの主体は、ゲームをプレイするユーザである。

そして、ゲームプログラムにおいて、収納して保持することができる「特定のアイテム」の数に上限があると、ゲームをプレイするユーザがしよと思っても、特定のアイテムを「上限なくユーザが所持可能とすること」はできないことになる。

そうすると、「この特定のアイテムは、上限なくユーザが所持可能とすることができる。というのは、」 ゲームプログラムにおいて上限なく所持することができることを意味するものと認められるのであり、ゲームプログラムにおいて上限がある場合を包含するということはできず、前記(2)のとおり、当初明細書に接した当業者は、「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である『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」とは理解しないと認められる。

ウ 原告は、当初明細書の段落【0052】は、段落【0051】の記載に加え、更に「上限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」という構成を付加的に採用してもよいこと、その付加的な構成によって「特定アイテムを貯蓄する事が可能となり、ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができる」という効果があることを述べたにすぎないと主張する。

しかし、当初明細書の段落【0052】は、段落【0031】 【0040】 及び、【0050】と同様に、「特定のアイテム」は、上限なくユーザが所持可能であるとしか読むことはできず、当初明細書において上限なく所持する構成が付加的な構成であると認めることはできない。

エ 原告は、「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義は、「アイテムボックスが満杯になるのを防ぐ」ことではなく、「不要なアイテムにより

アイテムボックスが満杯になるのを防ぐ」ことである(段落【0051】)から、特定のアイテムのような「不要でないアイテム(必要なアイテム)によりアイテムボックスが満杯になる」ことは許容されていると主張する。

確かに、当初明細書において、比較機能によって比較された結果、アイテム情報がフィルタリング条件を満たしていない場合には、アイテムはそのままユーザに付与されるのである(段落【0029】)から、「必要なアイテム」によって、アイテムボックスが満杯になることは許容されているといえる。

しかし、前記(2)のとおり、当初明細書に接した当業者は、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である「特定のアイテム」は、「付与される様々な種類の不要なアイテム」(段落【0051】)とはいえないが、「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から、原告の上記主張は、前記(2)の判断を左右するものではない。

オ 原告は、「特定のアイテムをアイテムボックスに入れて所持したとしても、「ユーザ操作なしで不要なアイテムを持たずに済む」という本願発明 1 の技術的意義は損なわれないから、「特定のアイテム」は、「アイテムボックス」に収納されるものではないとの判断は誤りであると主張する。

確かに、「特定のアイテム」をアイテムボックスに入れて所持したとしても、「ユーザ操作なしで不要なアイテムを持たずに済む」という本願発明 1 の技術的意義は損なわれるものではないが、前記(2)のとおり、当初明細書に接した当業者は、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である「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から、原告の上記主張を採用することはできない。

カ 原告は、ユーザが所持できる「特定のアイテム」の数に上限がないのであれば、「アイテムボックス」に入りきらない「特定のアイテム」が生じた場合には、「アイテムボックス」とは別に管理すればよく、全ての「特定のアイテム」について「アイテムボックス」とは別に管理する必要はないと主張するが、当初明細書において、「アイテムボックス」に入りきらない「特定のアイテム」が生じた場合に、「アイテムボックス」とは別に管理することは何ら記載も示唆もされていないから、原告の上記主張を採用することはできない。

キ その他の原告の主張は、前記(2)の判断を左右するものではないことは、既に判示したところから明らかである。

(4) 以上によると、新たな発明特定事項は、当初明細書に記載されているものではないから、本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲とするものとはいえず、特許法 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない。

そうすると、その余の点を判断するまでもなく、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。

5. コメント

原告は、裁判において、勝算が低いと思われる反論（(3)ア～カ）を繰り返しており、拒絶審決時の新規事項追加との判断が高裁でもそのまま維持されました。

本件では、審判段階の第2回拒絶理由通知書により新規事項追加であると指摘された段階で、進歩性の面を考慮しなければ、これを解消する機会があったように思われます。

例えば、当初請求項1には、「前記アイテムをユーザに対応付けて記憶装置に記憶させるアイテム付与機能」との記載があり、当初請求項2には、「前記特定のアイテムは、前記ユーザに対応付けて個数とともに前記記憶装置に記憶される」との記載があります。この記載に基づいて考えると、「記憶装置内の上限が設けられたアイテムボックスにアイテムが記憶され、記憶装置内のアイテムボックス外の上限のない部分に特定のアイテムが記憶される」といったような限定の仕方も考えられたように思われます。

「特定のアイテム」が上限のあるアイテムボックスに収納されるという明細書に記載の無いことが明らかな発明特定事項になぜ出願人がこだわって、この発明特定事項を削除又は変更しなかったか、疑問です。推測ですが、種類を問わずどのようなアイテムもアイテムボックスに収納され、その中に上限のあるアイテムとないアイテムとが混在しているというのが当業界での一般的な認識で、そこへのこだわりが強かったのかも知れません。

しかし、もしそうだとすれば、それに沿った反論の仕方があったように思えます。例えば、上記のような当業界での一般的な認識があることを踏まえると、「特定のアイテム」もアイテムの一種であるから（【0049】）、他アイテムと同じようにアイテムボックスに収納されると考えるのが当業者にとって自然であること、そして、明細書には「不要なアイテム」＝「特定のアイテム以外のアイテム」によりアイテムボックスが満杯になると記載されているが（【0051】）、「特定のアイテム」によりアイテムボックスが満杯になるとの記載はされていない（つまり、上限なく所持可能）ことなどを主張すれば、違った結果が得られた可能性もあります。

審判官の指摘を率直に受け入れて、明細書の記載に沿った戦略を考えることの重要性を再認識させられました。

以上