

ゲーム情報供給装置事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成 21 年（行ケ）第 10321 号 判決言渡：平成 22 年 5 月 27 日 担当部：知財高裁第 3 部
判決	請求容認（審決取消）
参照条文	特第 17 条の 2 第 3 項
キーワード	新規事項の追加

1. 要旨

ソフトウェア特許関連の発明において、補正で追加した発明を構成する機能や手段が、文言上、明細書に記載されていない場合でも、実際にソフトウェアが動作している画面やその説明から、発明を構成する機能や手段が示されていると当業者が理解できる場合には、新規事項の追加に当たらないと判断された。

2. 事案の概要

原告は、発明の名称を「ゲーム情報供給装置」とする発明について、特許出願（特願 2001-210286 号）をしたが、拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判（不服 2003-14784 号事件）を請求し、特許請求の範囲を補正した。

特許庁は、29条2項違反を理由に棄却審決（1次審決）をし、これに対して原告は、審決取消訴訟（平成20年(行ケ)第10321号）を提起した。裁判所は、1次審決を取り消す旨の判決をし、同判決は確定した。

特許庁は、同事件について更に審理し、17条の2第3項違反及び36条6項違反を理由に棄却審決（2次審決）をした。

本事案は、特許庁がした 2 回目の棄却審決に対して提起された審決取消訴訟であり、原告の請求が認められた事案である。

3. 本件発明

請求項 1 - 7 の全てが争点であるが、今回は請求項 5 について紹介する（下線部は重要箇所）。

【請求項 5】

- a. コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、
- b. 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、
- c. 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、
- 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、

e. 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、

f. 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。

<参考>出願当初の請求項5

【請求項5】

情報の確認若しくは通信を行ったか否か又はお金を使ったか否かを判断する判断手段と、前記情報確認若しくは通信を行ったとき又はお金を使ったときにはゲーム的メリットを供給する供給手段とを有するゲーム情報供給装置。

4. 争点

- (1) 本件補正が特第17条の2第3項に違反するかどうか
- (2) 本件補正が特第36条第6項に違反するかどうか

なお、今回は、争点(1)のうちの請求項5について紹介し、争点(1)の他の請求項、及び争点(2)は省略する。

5. 審決の内容

本件補正後の請求項1ないし請求項7及び発明の詳細な説明は、いずれも新規事項が追加されており、特許法17条の2第3項に違反する・・・。

(請求項5について)

請求項5の記載に従えば、「通信による情報量を前記端末装置に記憶」した上で、これを「ゲーム的メリット」の提供に用いなければならないが、当初明細書には【0082】【0083】に、通信に応じて「メリット」を得させることに関する記載が存在するのみであり、「通信による情報量を前記端末装置に記憶」させた上でこれを用いるという具体的事項は示されていない。

・・・加えて、「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、・・・も示されていない。

6. 当事者の主張

(請求項5について)

本審決は、当初明細書には、「通信による情報量を前記端末装置に記憶」させた上で、これを用いるという具体的事項は示されていないと判断した。

しかし、当初明細書の図36と図38には、「通信」を担うネットワークの構成及び端末、「記憶」を担うRAM、ROM及び外部記憶装置が記載されている。記憶装置を備えないコンピュータは、一般的ではないので、前記構成は自明であり、新規事項とはいえない。

・・・本審決は、・・・端末装置の通信による情報量・・・に応じて「・・・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」にすることも示されていないと判断する。

しかし、・・・図14(B)には、「通話時間3:00です。」と表示されており、この表示からは、「自己の内部に記憶する端末装置の通信による情報量」・・・を記憶していることは明らかである。そして、図14(B)には、ゲーム的メリットのうち「ポイント」に相当する「+3」が表示されており、これは「通話時間3:00」分、すなわちこの「通信量」に応じた「+3」ポイントのゲーム的メリットの「表示」を、「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」を想定していることが明らかである。

7. 裁判所の判断

(請求項5に係る判断の誤りについて)

・・・前記記載及び図14によれば、・・・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も自然に認識できる。

そうすると、・・・「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、・・・「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。

・・・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・・・「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

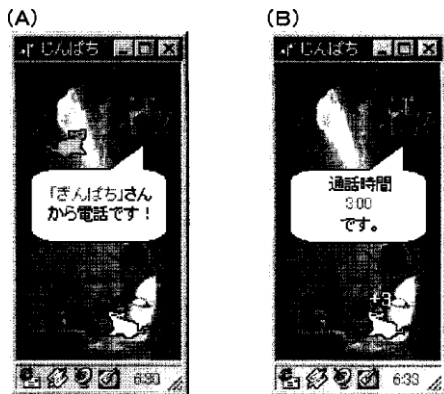
「前記記憶手段により記憶された情報量に応じて前記端末装置内の電子データであるゲーム的メリットを表示可能であること」をも、当初明細書から、理解できるものといえる。

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。

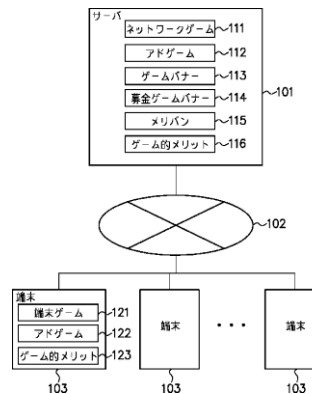
以上

＜参考＞本件図面の一部抜粋

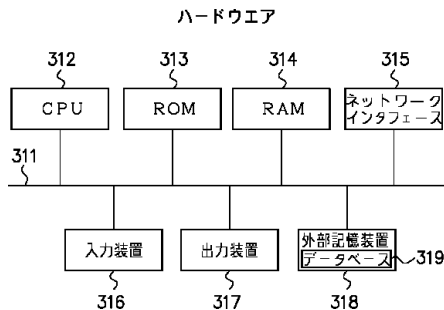
【図 1 4】



【図 3 6】



【図 3 8】



＜参考＞明細書の一部抜粋

【0082】（チア）図14（A）、（B）に示すように、プレイヤー同士が通信（通話）することで、互いのPIを元気づけることが出来る。『じんぱち』を遊ぶプレイヤーが、任意の相手を「チア」の対象に設定する。「チア」に設定した相手から通信が入ると、PIの「スピリット」が向上していく。通信する者同士で、お互い相手を「チア」に設定すると、さらなる「メリット」が得られる。「チア」はプレイヤーに通信を促すための仕掛けである。通信を担う事業者は、プレイヤーに「メリット」を用意することで通信を促すことが出来る。

【0083】なお、「メリット」の大きさは通話時間や受け取るメールの数に比例する。後者の場合は「メリット」の得られるメールの数を1日単位で限定する。同じ相手（同じアドレス）から、同じ日に何百通ものメールを受信したとしても、その数に比例した「メリット」を得ることは出来ない。