



「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」事件  
(知財高判令和5年3月27日 令和4年(行ケ)第10092号<sup>1</sup>)

## 概要

- (1) 審決取消訴訟にて、拒絶査定不服審判の審決での補正却下の適否が争点となった。
- (2) 新規事項導入を理由に補正を却下した審決が、取り消されるべきものと判断された。
- (3) 補正が新規事項を導入するとの判断の妥当性検討のための参考事例。

## 対象請求項〔特願2017-171341<sup>2</sup>の第2次補正(2022年5月18日付け)の請求項1〕

(下線は、手続補正書の原文にも付されている)

### 【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ー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ーを抽出し、当該対戦相手候補であるユーザーの中から前記ユーザーによって決定された他のユーザーとの対戦を開始することを特徴とするプログラム。

## 経緯

出願人(原告)は、特願2017-171341(本件出願)の拒絶査定不服審判において、請求項1に「強さの下限値及び上限値」と記載する、令和3年11月5日付けの補正(第1次補正)を行った。特許庁は、令和4年4月5日付けの拒絶理由通知で、第1次補正が、不明確であり、新規事項を追加すると指摘をした。この指摘の前提として、特許庁は、「強さ」には、攻撃力及び防御力のみならず、体力、俊敏さ、必殺技等も包含されることが技術常識であると言及した。その上で、特許庁は、必殺技などの数値化できないものに関する「下限値」「上限値」との表現が不明確であり、また、明細書には「強さ」として攻撃力及び防御力の合計値しか記載がない一方、単なる「強さ」との記載は、当該合計値以外のものも含むため、新規事項を導入すると指摘した。

出願人は、上記拒絶理由通知に対し、令和4年5月18日付けの補正(第2次補正)で、請求項1の「強さ」の前に「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である」との表現を追加した。

特許庁は、拒絶査定不服審判の審決で、上記表現の追加が新規事項を導入するとして、第2次補正を却下した。

本件では、上記表現の追加が新規事項を導入するという特許庁の判断の適否が争われた。

<sup>1</sup> [https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/detail?id=5951](https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5951)

<sup>2</sup> <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2017-171341/10/ja>

## 両者の主張の概要

原告（出願人）	被告（特許庁長官）
<ul style="list-style-type: none"><li>・当初明細書等に記載された発明の課題は、「対戦ゲームにおいて、不適切な強さの対戦相手との対戦が行われることを防ぐ」ことであると認定すべきである。</li><li>・技術常識に鑑みれば、「強さ」は、攻撃力及び防御力の合計値のみならず、体力等をも含む。</li><li>・上記の発明の課題および技術常識によれば、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」に限られる理由はない。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・「強さ」にどのようなパラメータが包含されるか具体的に特定できない。</li><li>・「強さ」は、明細書の記載（攻撃力及び防御力の合計値）に限定されることは明らかである。</li></ul>

## 裁判所の判断

裁判所は、明細書の記載から、発明の技術的意義を、『ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように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勝敗がすぐについてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定のばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興味を増大させることにある。』と認定した。そして、裁判所は、『「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、当事者間に争いが無い』とした上で、『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。』と判断した。

## まとめ

判決文の上記記載から、判決での判断のポイントは2つあると思料される。

1つ目は、発明の技術的意義が、出願人が主張した課題に対応するように、すなわち、「強さ」がどのように算出されるかではなく、「強さ」を対戦相手の抽出にどのように利用するか（ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の強さの段階にある対戦相手を抽出すること）であると認定されたことである。本件出願の明細書には、対戦相手がユーザの「強さ」の段階を基準として抽出されることの効果が、「強さ」に応じた範囲内で対戦相手が抽出されることと、「強さ」の段階と同じ段階だけでなく異なる段階の対戦相手が抽出され得ることと、に分けて、丁寧に説明されている（たとえば、【0061】）。明細書で効果が丁寧に説明されていたことが、技術的意義が出願人の意図した課題に対応するよう認定されたことに繋がったように思われ、明細書における効果を丁寧に書いておくことの重要性が再確認できる事例と言えよう。

2つ目は、「強さ」に攻撃力及び防御力以外の上記項目が含まれるとの技術常識に当事者間に争いが無いとされたことと思料される。本件において、特許庁は、自らが出した技術常識の議論によって、「強さ」を攻撃力及び防御力の合計値に限定しなくてもよいとする判決をサポートしてしまったようにも見える。この点は、他者の特許を無効にする際の無効理由の選択に慎重さを要するという教訓になり得ると思料される。

**キーワード** 特許、補正、新規事項の追加、ソフトウェア

[担当] 深見特許事務所 梅崎 真紀子

## [注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。