

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その24）

－知財高裁審決取消事件（ゲーム情報供給装置の拒絶査定不服審判事件）－

ソフトウェア委員会 地代 信幸

1. 判例の要約

- (1) 事件番号：平 21(行ケ)第 10321 号
- (2) 判決言渡日（判決）：平 22.5.27
- (3) 出願番号：特願 2001-210286 号
- (4) 審判：不服 2003-14784 号
- (5) 発明の名称：ゲーム情報供給装置，ゲーム情報供給方法，記録媒体及びプログラム

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、平成 13 年 7 月 11 日に特許出願（特開 2003-019360 号）をしたところ、平成 15 年 6 月 13 日付の拒絶査定を受けたので、同年 7 月 31 日、拒絶査定不服審判を請求し、同年 8 月 26 日に手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は平成 20 年 3 月 28 日、29 条 2 項違反のみを理由に棄却審決をした。原告は審決取消請求訴訟（第 1 次）を提起した。知財高裁は平成 21 年 1 月 29 日、審決を取り消す旨の判決（平成 20 年(行ケ)第 10176 号）をし、確定した。

原告は再開した拒絶査定不服審判において、平成 21 年 5 月 8 日に意見書のみを提出した。特許庁は平成 21 年 9 月 2 日、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をした。本事案は 2 回目の拒絶審決に対して提起された審決取消請求事件(第 2 次)である。

3. 判決

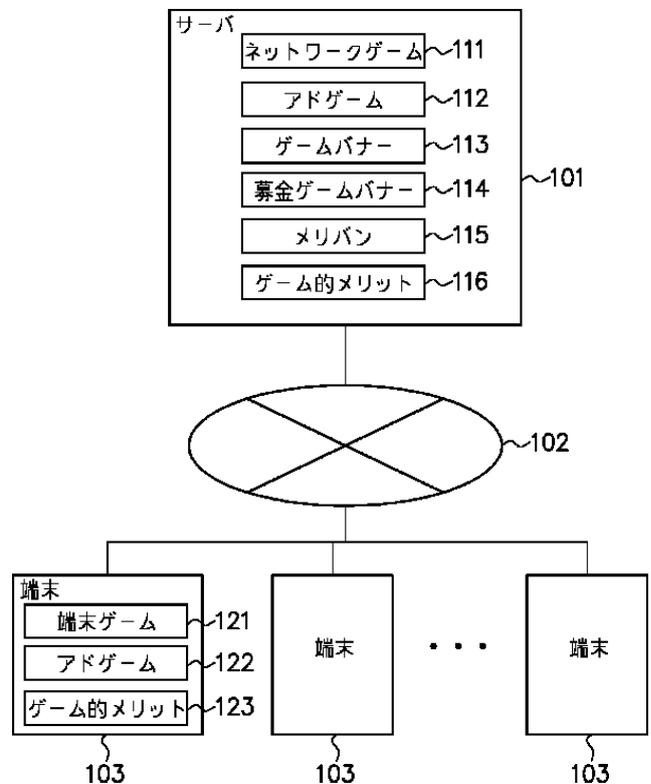
原告の請求は認められ、前記審決は取消し（審判差戻）となった。

4. 明細書に記載された発明

明細書には、本システムの物理的構成として、図 36 とともに、端末とサーバからなることが記載されている。端末とサーバの構成は図 38 に示され、一般的な CPU, ROM, RAM, ネットワークインターフェース、

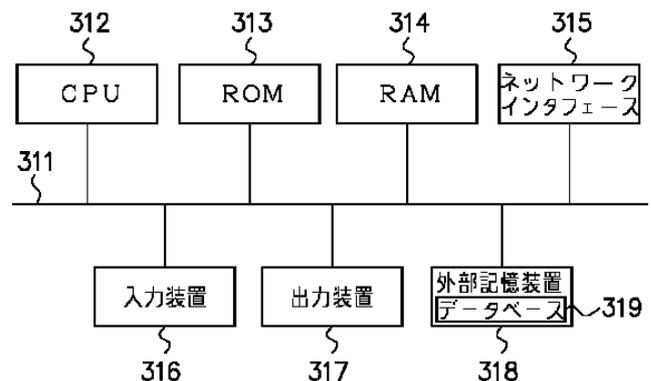
入力装置、出力装置、外部記憶装置が記載されていて、端末とサーバは区別されていない。CPU はデータの処理、演算を行い、構成要素を制御する。サーバ及び

[図 36]

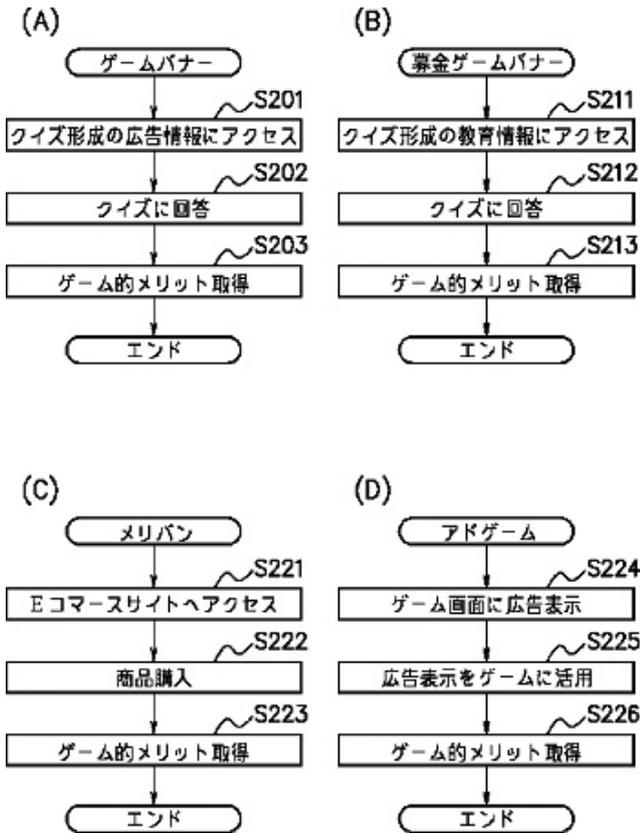


[図 38]

ハードウェア



[図 37]



端末はCPUの処理や制御により、処理、画面表示を行う、……等の記載がある。

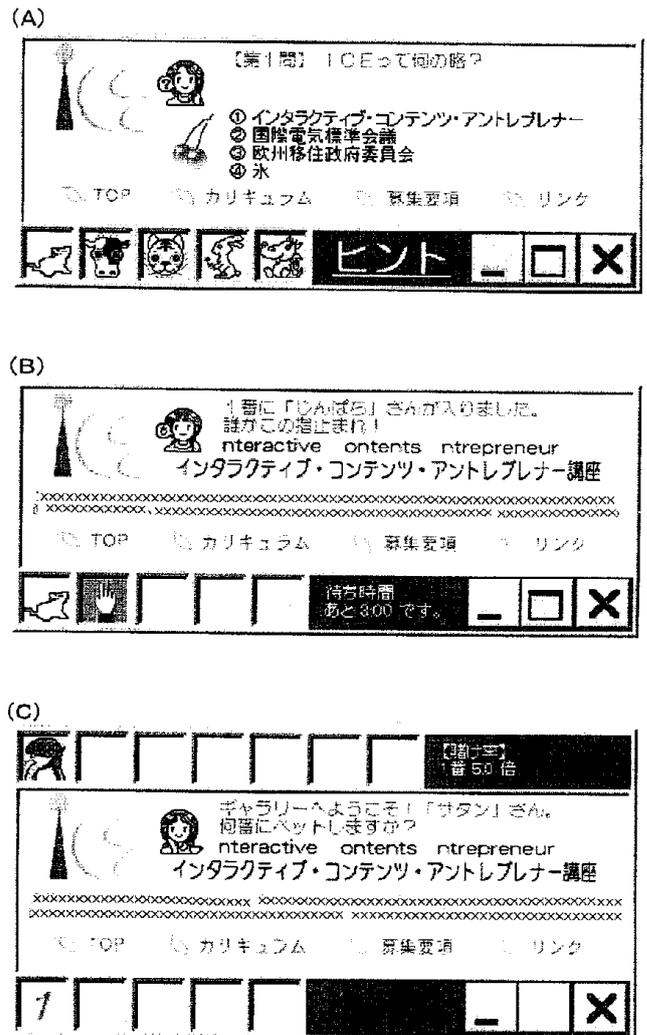
本システムにおける処理のフロー図は図37(A)～(D)のみである。

一方、図6のようなwebページに掲載するゲームバナーや、図14のような実際のゲーム画面のデモ版の表示画面等のスクリーンショットを多数記載しており、具体的なゲームの動作を画面の記述に沿って説明している。また、スクリーンショットやゲームバナーにはクイズの内容、その回答、宣伝文句、決済内容、通話開始からの経過時間などの多数のテキストが含まれている。

5. 請求項にかかる発明

【請求項1】コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、クイズ形式の広告情報を記憶する記憶手段と、ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と、前記端末装置から前記広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と、前記回答情報を受信すると、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

[図 6]



置に送信する送信手段とを有し、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。

【請求項5】コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、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、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、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、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、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。

審決で実質上問題となったのは請求項1、5であり、他の請求項については本稿では記載を省略する。

6. 審決の内容

審判請求時の補正において、請求項1乃至7及び詳細説明には新規事項が追加されており、特許法第17条の2第3項に違反する。請求項4、5、7には記載不備があり、特許法第36条6項2号の要件を満たしていない。

本稿では紙面の都合で、上記のうち第17条の2第3項違反について論じる。

（請求項1について）

請求項1の表示手段は、端末装置からのアクセスを受信して、クイズ形式の広告情報を記憶手段から読み出し、端末装置に送信し、それを表示させるものである。

本システムの物理的な構成は端末とサーバからなるが、明細書ではそのハードウェアとしてのCPUやディスプレイなどの構成を区別せずに記載している。

しかし、サーバの出力装置（ディスプレイ）が「情報を読み出して（ネットワークを通じて）前記端末装置に送信し表示させる表示手段」は記載されていない。サーバ側のCPUが読み出し、送信は行っだろうが、端末に表示させる動作まで行う「表示手段」とすることは記載されていない。また、「クイズ形式の広告情報という特定の情報」について読み出し、送信、表示させる動作を行うことも記載されていない。

（請求項5について）

通信による情報量を前記端末に記憶させた上で、これを用いるという具体的手段は示されていない。ゲーム情報供給装置側が端末装置に通信による情報量を記憶させるような制御を実行することは示されていない。記憶手段により記憶された情報量に応じて端末装置内のゲーム的メリットを表示可能も記載されていない。等

7. 原告の主張

（請求項1について）

ハードウェアは汎用性を持たせているので、当業者の通常の知識があれば図36及び38から実施できる程度に明確かつ十分である。また、図38では出力装置

をディスプレイに限定していない。表示手段はCPUと出力装置に対応し、受信手段及び送信手段はネットワークインターフェースに対応し、これが請求項1の「ネットワークを介して～表示させる表示手段」を示している。サーバ側のCPUが広告情報の読み出し等の動作をすることは、明示的に記載されていなくても明細書の記載を総合して導き出せる。当業者にとって自明である。

（請求項5について）

図38には記憶を担う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く、「通信による情報量を端末装置に記憶」させて用いる構成は自明であり新規事項ではない。また、ゲームの表示画面の記載から、情報量に応じたゲーム的メリットを記憶していることは明らかである。

8. 被告の反論

（請求項1について）

要件で限定される機能を有したゲーム供給装置であれば足りるものではなく、当該機能を表示手段の部分に備えることを要件としている。また、ネット機能を備えたディスプレイ（筆者注：ネットワークインターフェースを有する出力装置のことと考えられる）が記載されていても、それを、配信する側のコンピュータ装置の表示手段部分に採用して、請求項1のような機能を担当させることは記載されていない。

（請求項5について）

受信されたゲーム画面には情報量が記載されているものの、そのような状態に至る、一旦外部に送信し、外部の装置が受信してこれを利用するという特定の技術的処理過程を経由することは記載されていない。

9. 裁判所の判断

判決文より要点を抜粋する。なお、筆者により判決文から段落番号を削除しており、下線は筆者による。

（請求項1について）

当初明細書の記載によれば、サーバ及び端末がそのハードウェア構成として中央処理装置（CPU）を有すること、CPU312は、データの処理又は演算を行うと共に、バス311を介して接続された各種構成要素を制御するものであること、サーバ又は端末のCPUの処理や制御により図37（A）～（D）の処理を行うことが示されている。このように、当初明細書において

は、サーバ及びその端末の構成が共通性を有するものとして記載されており、補正明細書の各請求項の冒頭に記載された「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって」との部分は、サーバと端末を含んだ全体の構成を意味するものと解するのが合理的である。

図37(A)には、クイズ形式の広告情報について、「ゲームバナー→クイズ形成の広告情報にアクセス→クイズに回答→ゲーム的メリット取得→エンド」との全体の流れが図示され、また、「プレイヤーがクイズ形式の広告情報にアクセスする。具体的には、ブラウザを用いて所定のバナー広告が掲載されているホームページにアクセスする。」と記載されている。同記載部分は、端末装置から、ブラウザを用いて、ネットワークを介して、所定のバナー広告が掲載されているホームページにアクセスすることを示していると解される。

図36(113)は、所定のバナー広告（ゲームバナー）が、サーバ内に置かれていることを示していると解される。また、記載から、ゲームバナーは、あらかじめ内容が「設定」されるものであるから、サーバに記憶されているものと理解できる。

そうすると、端末のブラウザが、サーバのホームページにアクセスすることは、サーバ側から見れば、端末装置からのアクセスを受信すると、記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して、端末装置に送信する動作を指すと理解できる。

また、端末又はサーバの「CPU」が、図1（筆者注：本稿には掲載せず。アイコン画像の集合体。）ないし図34の画面の表示を制御することが記載されているから、図6、すなわち「ゲームバナー」の表示処理も行

うと認定できる。

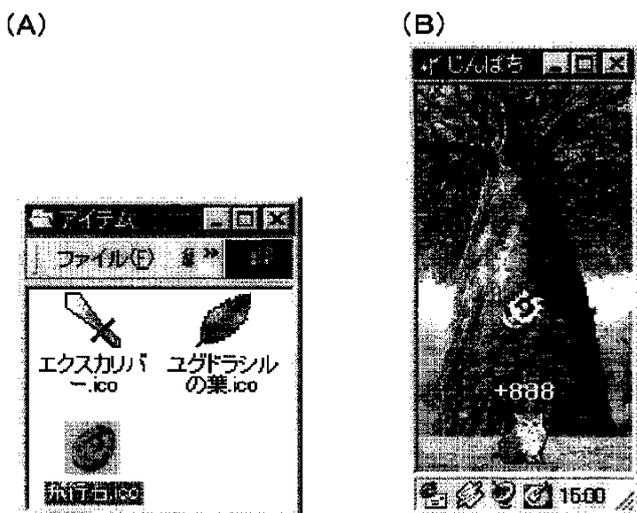
サーバが、ゲームバナーを端末装置に送信することにより、「結果として」端末装置で表示が行われることから、サーバ側のCPUは、端末装置に「送信し表示させる」表示手段であると理解することができる。さらに、「新規の広告・教育情報はオンラインでダウンロードさせる」との記載からも、クイズ形式の広告情報を端末に送信し、端末に表示させることが示されていると理解できる。

そうすると、当初明細書には、「ゲーム情報供給装置」において、サーバが、「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段」を有するとの技術事項が記載されていると解すべきである。

（請求項5について）

図14及びそれについての明細書の説明箇所によれば、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、当該説明箇所において、「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、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自然に認識できる。

【図34】



【図14】



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。

また、サーバ及び端末がその構成を共通にしていること、及び図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、「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。

て、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実際の動作を汲み取り、当業者がそうと理解できるのであれば、発明を構成する機能や手段が記載されていると解釈し、明細書に記載された発明の範囲を広く捉えている。

例えば本人出願を中途受任した案件で明細書の記載が不十分であっても、実際にシステムが動作して機能を発揮している画面写真などの記載が充実していれば、それを記載の根拠として請求項を明確化することを認めなくてはならないという救済の道を判決で示したことになる。大変な手間はかかるものの、裁判で救済の道があるということは、対応に悩む実務家には朗報だといえる。

ただし、図面はあくまでもコンピュータの動作内容を説明するための補助資料で、少なくとも動作の大枠は明細書の記載を根拠としており、図面だけで全てを説明していたと認められたわけではない点は注意が必要である。

(原稿受領 2010. 9. 22)

10. 考察

記載しているか否かを厳密に要求した審決に対し

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わる会誌編集部としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せください。

- あて先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係
TEL：(03)3519-2361 FAX：(03)3519-2706
投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記の上、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。