

進歩性の判断に関する裁判例

－「ゲームシステム作動方法」事件－

H30.3.29 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10097 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

電気分野における、主引用発明と同一部分を除いた「除くクレーム」の発明である本件発明の進歩性の判断において、主引用発明の構成を相違点の構成に変更しようとする動機づけはなく、かえって、相違点の構成を採用することには、主引用発明の技術思想に照らし、阻害要因があるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が維持された事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、

上記記憶媒体は、少なくとも、所定のゲームプログラムおよび／またはデータと、所定のキーとを包含する第 1 の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第 2 の記憶媒体とが準備されており、

上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて、ゲームキャラクターの増加および／またはゲームキャラクターのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり、

上記第 2 の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法。

主な争点

相違点 1 ないし 3 の判断の誤り（取消事由 1）

相違点 1 ないし 3

所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体又は一の記憶媒体若しくは二の記憶媒体に関して、本件発明の記憶媒体は、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対して、公知発明 1 の記憶媒体又は勇士の紋章 D D II はディスクであり、「記憶媒体（ただし、

セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」ではない点。

裁判所の判断

『（2） 相違点 1 ないし 3 の判断について

前記 1（1）の認定事実によれば、本件発明は、ユーザがシリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えるだけで、標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことを可能とすることによって、シリーズ化された後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。

これに対し、前記 1（2）の認定事実によれば、公知発明は、前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上、後作のゲームにおいても、前作のゲームのキャラクターでプレイをしたり、前作のゲームのプレイ実績により、後作のゲームのプレイを有利にすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対し、続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより、後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。

そうすると、公知発明は、少なくとも、前作において実際にプレイしたキャラクターをセーブするとともに、前作のゲームにおいてキャラクターのレベルが 16 以上となるまでプレイしたという実績（以下「プレイ実績」という。）をセーブすることが、その技術思想を実現するための必須条件となる。そのため、前作において実際にプレイしたキャラクター及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用した場合には、後作のゲームにおいても、前作のゲームのキャラクターでプレイをしたり、前作のゲームのプレイ実績により、後作のゲームのプレイを有利にすることができなくなる。このことは、前作のゲームをプレイしたユーザに対し、続編のゲームをプレイしたいという欲求を喚起することにより、後作のゲームの購入を促すという公知発明の技術思想に反することになる。

したがって、当業者は、公知発明 1 のディスクについて、前作において実際にプレイしたゲームのキャラクター及びプレイ実績をセーブできない記憶媒体

すなわち、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更しようとする動機付けはなく、かえって、このような記憶媒体を採用することには、公知発明の技術思想に照らし、阻害要因があるというべきである。』

『（３）原告の主張について

・・・（略）・・・しかしながら、上記（２）のとおり、公知発明は、前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上、後作のゲームにおいても、前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり、前作のゲームのプレイ実績により、後作のゲームのプレイを有利にすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対し、続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより、後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。

そうすると、公知発明は、少なくとも、前作のキャラクタをセーブするとともに、キャラクタのプレイ実績をセーブすることが、その技術思想を実現するための必須条件となるから、キャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用した場合には、公知発明の技術思想に反することになる。

したがって、「キャラクタのレベルが16以上である」という条件2に係る情報を切換キーから除くなどして、記憶媒体についてセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは、公知発明を都合よく分割してその必須条件を省略しようとするものであるから、上記のとおり、公知発明の技術思想に反することは明らかである。

以上によれば、原告の主張は、その余の点を含め、公知発明の技術思想を正解しないものに帰し、採用することができない。』

検討

本件発明における記憶媒体は、セーブデータを記憶可能ではないもの（例えばCD-ROM）であることに對し、主引用発明（公知発明1）における記憶媒体は、セーブデータを記憶可能であるディスクである。本裁判では、主引用発明のディスクを、セーブデータを記憶できない記憶媒体に変更することが可能か否かが争われた。

本件発明の明細書には、記憶媒体として、CD-ROMの他、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気（MO）ディスクを使用してもよいことが記載されている（段落【0042】参照）。即ち、本件発明において、記憶媒体は、セーブデータを記憶可能でないもの（CD-ROM）に限らず、セーブデータを記憶可能なもの（フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気（MO）ディスク）であってもよいことが記載されている。

しかし、無効審判における審決の予告において、主引用発明に対し本件発明の新規性がないと判断されたことから、主引用発明の構成である「セーブデータを記憶可能な記憶媒体」を記憶媒体から除いた

所謂「除くクレーム」に、請求項が訂正された。

そして、本判決では、主引用発明のディスクを、セーブデータを記憶できない記憶媒体に変更すると、主引用発明の技術思想に反することになり、このような記録媒体を採用することには阻害要因があるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が維持された。

実務上の指針

本裁判のように、電気分野においても、主引用発明と同一の部分のみを除く「除くクレーム」に、請求項が訂正されたことにより、本件発明の進歩性が肯定された点は、実務上参考になる。

ただし、発明の進歩性が認められるためには、本裁判のように、除かれた部分が主引用発明において必須の構成であることが条件になることに留意すべきである。

関連判決

本裁判の被告（即ち、特許権者）は、本裁判の原告に対して、本件特許権による侵害訴訟（大阪地裁H26年（ワ）第6163号）を提起している。

侵害訴訟では、本裁判と同様に、公知発明1が主引用発明に挙げられ、先行技術発明Aが副引用発明に挙げられたほか、さらに、他のゲームソフトである先行技術発明C、D、及び周知技術Bが、副引用発明として挙げられていた。

そして、本裁判の被告（即ち、特許権者）が、「主引用発明のRWMを、セーブデータを記憶できない読出し専用の記憶媒体に変更することには、阻害要因がある」という、本裁判で認められた主張を行ったことに對し、以下の①～④の事項が認定されたことにより、阻害要因が否定され、その結果、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものとして、特許権の侵害が認められなかった。

①ゲーム内容や音楽効果をより多彩にするための技術は、CD-ROMが普及する前から周知であり、CD-ROMという大容量の記録媒体にも採用する動機付けが十分にあること、②ゲーム内容などを多彩にする周知技術は、読出し専用の記録媒体のみでも効果が発揮されること、③本件発明にて読出し専用の記録媒体に限定したことに技術的意義がないこと、④MSX規格では、ゲーム内容等を多彩にする周知技術を読出し専用の記録媒体を用いても実現していること

このように、侵害訴訟においては、本裁判で挙げられなかった他の副引用発明を挙げたことにより、本裁判と異なる進歩性の判断がされたのではないかと思われる。

本判決において、阻害要因が認められ、本件発明の進歩性を肯定した審決が維持されたことから、侵害訴訟の一審判決に対し本裁判の被告（即ち、特許権者）が控訴していることも考えられる。今後の動向に注目したい。

以上