

対戦型カードゲームの発明における 進歩性の判断手法に関する知財高裁判決

——ゲームのルールに関わる発明特定事項の意義——

知的財産高等裁判所 令和2年6月4日判決
令和元年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件

山 本 晃 司*

抄 録 ゲーム分野の発明では、ゲームのルールや取決めを手段や手順の表現を用いて特定したかのような発明特定事項が請求項に含まれることがあり、発明の課題や作用効果もプレイヤーの感性を問題とするものとなりがちである。この種の発明特定事項を進歩性の判断に関してどのように取扱うべきかにつき、本判決は発明を構成する技術事項の一つとして引用発明と対比し、その想到容易性を証拠に基づき具体的に検討すべきであるとして、他の技術分野における発明の進歩性判断の手法と何ら異なるものではないことを示した。

目 次

- はじめに
- 事案の概要
 - 1 手続の経緯
 - 2 本願発明
 - 3 引用発明
 - 4 争 点
 - 5 裁判所の判断
- 検 討
 - 1 本願発明の性質について
 - 2 審査基準等における取扱い
 - 3 裁判例
 - 4 本判決へのあてはめ
 - 5 主要国における取扱いとの異同
- おわりに

1. はじめに

コンピュータを利用する電子ゲームの分野の発明は、コンピュータソフトウェア関連発明(以

下、CS関連発明という。)の一種として取扱われる。CS関連発明の発明該当性、新規性・進歩性といった特許要件の判断については、過去の様々な議論を経て実務での取扱いが確立されつつある。しかし、ゲームのルールを特定する事項を含んだ発明に関する特許要件の充足性が具体的に争われた例は、いわゆるパチンコ等の遊技機の発明を除いては少ない¹⁾。本判決は、ゲームのルールそのものを特定したようにも見える発明の進歩性の判断手法について具体的に示した事例であり、その意義を検討してみたい。

2. 事案の概要

2. 1 手続の経緯

原告は、名称を「サーバ装置、その制御方法、

* 弁理士 Koji YAMAMOTO

プログラム、及びゲームシステム」とする発明について、平成30年8月3日付けで出願した(特願2018-146350号、以下、その出願を本願という。)。本願は、特願2013-042162号を原出願とする第5世代の分割出願であった。原告は、本願に対して平成30年11月19日付けで拒絶査定を受けたため、平成31年2月22日付けで拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は不服2019-2409号としてその請求を審理し、同年4月18日付けで請求は成り立たない旨を審決した。原告はその審決の取消しを求めて同年6月12日付けで本件訴えを提起した。

2. 2 本願発明

本願発明はカード対戦型のゲームに関するものであって、拒絶査定時の特許請求の範囲に請求項1として記載された発明(以下、本願発明という。)は以下のとおりであった。なお、各段落の符号A、B、C…は判決で付されたものである。以下ではそれらの符号を用いて各段落を構成要件A等と表記することがある。

「A 他のコンピュータと通信可能に接続されるコンピュータを、

B それぞれに対して、キャラクタの選択に用いられるポイントおよび複数のパラメータが、キャラクタ毎に個別に設定された複数のキャラクタカードを互いに隣接配置した状態で第1フィールドに表示する第1制御手段と、

C 前記第1フィールドに表示された複数のキャラクタカードのうち、前記ポイントが時間の経過に伴って加算されるポイント総量以下であるキャラクタカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示する第2制御手段と、

D 選択されたキャラクタカードを前記第1フィールドから除去して、対応するキャラクタを前記第1フィールドとは異なる第2フィールドに配置する第3制御手段と、

E プレイヤーの操作によって選択されたキャラクタカードに設定されたポイントを前記ポイント総量から減算された新たなポイント総量として表示する第4制御手段と、として機能させ、

F 前記第2フィールドへのキャラクタカードの配置に伴い、前記第1フィールドとは異なる第3フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが、前記第1フィールドに補充されるように表示され、

G 前記選択されたキャラクタカードに対応するキャラクタは、設定された前記複数のパラメータに基づいて、前記第2フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃し、

H 前記新たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され、前記新たなポイント総量以下のポイントが設定された前記第1フィールド内のキャラクタカードをプレイヤーの操作によって引き続き選択可能である、

I 対戦ゲーム制御プログラム。」

本願発明の明細書には、本願発明の一実施形態として、図1(判決別紙の図Aであって、本願の図4に加筆されたものである。)のゲーム画面を用いるカードゲームが開示されていた。その概要は以下のとおりである。

1) 第1のフィールドとしてのパレットFp(図の「Fq」は誤記であろう。)に配置された複数枚のキャラクタカードA31、B32等からいずれかのカードを選んで第2のフィールドとしてのイベントエリアFeに配置すると、選ばれたカードに対応するプレイヤーキャラクタCa等が出現し、そのキャラクタCaが敵キャラクタを攻撃する。

2) 各キャラクタカードには、俊敏さRP(A)、アクションポイントAP(A)、体力、生命力(ヒットポイント)、攻撃力、技の強さ等のパラメータが設定されている。

3) キャラクタカードの選択には、ポイント総量(APゲージ61のポイント量)による制限が

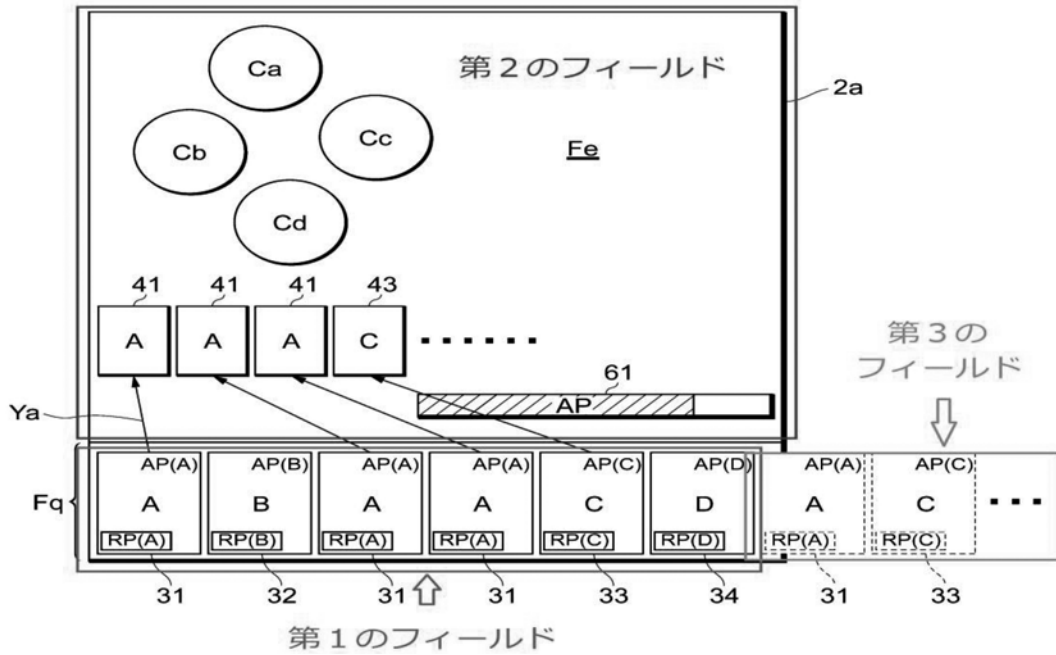


図1 本願発明の一実施形態

課せられている。キャラクターカードのアクションポイントがポイント総量を超えない範囲で一枚以上のキャラクターカードを選択してイベントエリアFeに配置することができる。

4) キャラクターカードをイベントエリアに配置すると、ポイント総量からキャラクターカードのアクションポイントの値が減算される。ポイント総量は、一例として、時間の経過とともに加算される。

5) キャラクターカードをイベントエリアに配置すると、そのキャラクターカードはパレットから除去され、それと引き換えに新たなキャラクターカードがパレットに補充される（図では第3のフィールドからの移動として表現されている）。ポイント総量が残存する限り、プレイヤーは新たに補充されたキャラクターカードもイベントエリアに配置することができる。

6) 所定の条件が整うと対戦が発生し、イベントエリアのキャラクターカードに対応するキャラクターが敵キャラクターを攻撃する。攻撃側のキャラクターの攻撃の程度に応じて、攻撃を受ける側

のキャラクターのヒットポイントが減少する。その減少量は、キャラクターの俊敏さ、攻撃力、技の強さといったパラメータの値に応じて定まる。プレイヤーのポイント総量又は対戦相手のヒットポイント総量が0になると対戦が終了し、必要に応じてゲームも終了する。

以上の内容からみて、本願発明は、第1フィールドのキャラクターカードを、ポイント総量を超えない範囲で選択して第2フィールドに配置し（構成要件C及びD）、第2フィールドのキャラクターカードに対応するキャラクターが、キャラクターカードの複数のパラメータに基づいて敵キャラクターを攻撃することによって対戦を制御し（構成要件G）、ポイント総量に関しては、第2フィールドへのキャラクターカードの配置に伴い、キャラクターカードのポイントに応じて減算させる一方で（構成要件E）、時間の経過に伴って加算させ（構成要件H）、第1フィールドのキャラクターカードに関しては、第2フィールドへの配置に伴ってこれを除去し（構成要件D）、



図2 引用発明におけるゲーム画面の一例

それに伴って第3フィールドから追加のキャラクターカードを補充する（構成要件F），といった手順をコンピュータに実行させるもの（構成要件A，I），として理解することができる。

2.3 引用発明

引用発明は、オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービーと題する動画²⁾によって開示されたものであって、対戦型のカードゲームに関する。そのゲーム画面の一例である図2（判決別紙の図Bに相当する。）に沿って説明すれば、引用発明は概ね以下の内容を含む。なお、図2中の（1），（2）等の符号はゲーム画面中の領域を区別するものであって、本判決ではそれらの符号を用いて「第11領域」等と表記されている。本稿でもその表記に従う。

1) ゲーム画面の手前側にはプレイヤーの領域が、奥側には対戦相手（敵）の領域が表示される。各領域は、カードが配置される第1～第10領域と、手札としてのカードが表示される第11領域とを含む。第11領域は不鮮明であるが、図2の下部中央の領域である。

2) 第10領域にはカードの束である「デッキ」が裏向きで置かれる。ゲーム開始時にデッキから所定枚数のカードが引かれて第11領域に表向きで表示される。

3) カードには、「ヒーローカード」、「クリーチャーカード」、「シャードカード」といった種類が存在する。「ヒーローカード」は対戦開始時にデッキから引かれて第1領域に配置される。「クリーチャーカード」は、プレイヤーの選択に応じて第11領域から第3又は第4領域に配置される。「シャードカード」はプレイヤーの選択に応じて第11領域から第7領域に配置される。

4) 「ヒーローカード」にはヒットポイントが、「クリーチャーカード」には、レベル、アタックポイント（AP）及びヒットポイント（HP）がパラメータとして設定されている。

5) 対戦では、第3領域の「クリーチャーカード」が敵側の第4領域の「クリーチャーカード」又は第1領域の「ヒーローカード」を攻撃し、第4領域の「クリーチャーカード」が敵からの攻撃を防御する。攻撃を受けたカードのヒットポイントから攻撃したカードのアタックポイン

トが減算される。ヒットポイントが0まで減少したカードは第8領域へと送られ、その後の対戦には利用できない。「ヒーローカード」のヒットポイントが0まで減少すると負けである。

6) 第11領域から第3又は第4領域への「クリーチャーカード」の配置には、「マナ」と呼ばれるパラメータによる制限がある。「マナ」の値は第6領域の右上に表示される(図2では一例として「0」が表示されている)。「マナ」の初期値は0であるが、第11領域の「シャードカード」を第7領域に配置してその値を増加させることができる。第3又は第4領域に「クリーチャーカード」を配置すると、そのカードのレベルに応じて「マナ」が減算される。「マナ」は次のターンの開始時といった所定の条件が満たされる場合にも加算される。

7) 第11領域から第7領域に「シャードカード」を配置すると、それと引き換えに第10領域のデッキから新たなカードが引かれて第11領域に補充される。第3又は第4領域に「クリーチャーカード」を配置しても第11領域にカードが補充されることはない。

2.4 争点

審決は、本願発明と引用発明とを対比して6つの相違点を認定した上で、いずれの相違点も容易に想到し得たと判断した。争点は多々あるが、本稿では審決取消理由との関係で以下に絞って説明する。

(1) 相違点Bの看過(一致点認定の誤り)

審決が、引用発明は構成要件Gを備える点で本願発明と一致すると認定した点につき、引用発明は単一のパラメータのみに基づいて敵キャラクターを攻撃するものであって、複数のパラメータに基づいて攻撃するものではないこと(相違点B)を看過したか否かが争われた。

(2) 相違点6についての判断の誤り

審決は、構成要件Fでは「第2フィールドへのキャラクターカードの配置」に伴って「第3フィールド」から「追加のキャラクターカードが、前記第1フィールドに補充されるように表示され」るところ、引用発明においては「第11領域から、第7領域へのカードの配置」に伴ってカードが補充される点を相違点6と認定し、「カードの移動に関し、どのフィールドもしくはどの領域への移動を補充の対象とするかは、ゲーム上の取決めにすぎない」等として相違点6は容易に想到できると判断した。その判断の誤りの有無が争われた。

2.5 裁判所の判断

裁判所は上記争点について、概ね以下のとおり判断して審決を取消した。

(1) 相違点Bの看過について

裁判所は、選択された「カードのCREATURE」による対戦相手の「カードのヒーロー」に対する攻撃は、もっぱら、「APの値」に基づいて行われ、クリーチャーに設定された他のパラメータである「レベル」や「HPの値」は、攻撃に用いられていないと指摘して、本願発明の「設定された複数のパラメータに基づいて」第2フィールドにおいて敵キャラクターを攻撃することに相当する事項は、審決の認定した引用発明には備わっておらず、この点は相違点Bを構成する、と認定した。そして、「相違点Bに係る構成が容易想到であるというためには、キャラクターが複数のパラメータに基づいて攻撃を行う構成を開示又は示唆する公知文献等を引用するか、又は当該構成が周知技術であることを示す等して、これを引用発明に適用して相違点Bに係る構成を得ることの容易想到性を検討すべき」と指摘し、「かかる検討を行っていない点において審決には誤りがあり、この誤りは審決

の影響（原文ママ）に影響を及ぼしている。」と結論付けた。

(2) 相違点6の判断について

裁判所は、まず相違点6についての審決の論理構成を以下のとおり認定した。

①「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって、どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない。

② よって、第7領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を、第3領域（敵ヒーローへの攻撃を行うための領域）への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。

③ よって、引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの変更にはすぎず、当業者が容易に想到し得た。

これに対して、裁判所は、審決が、引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していないこと、引用発明では第10領域から第11領域へのカードの補充の契機となるのが「シャードカード」の第11領域から第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動であること、「シャードカード」は、専ら「マナ」を増やすために用いられるカードであって、敵との直接の攻防のために第3領域や第4領域に移動させるものではないこと、攻防に直接用いられるのは「クリーチャーカード」であること、を認定した。続いて、裁判所は、「引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる相違点6の

存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。」とした。

被告は、「手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成（乙7、乙8）³⁾とするかこれを補充しない構成（乙9、乙10）とするかは、ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎない」として、引用発明の第3領域にカードを配置した場合でも第11領域のカードが補充されるようにすることには技術困難性がなく、「提供しようとするゲーム性に応じたゲーム上の取決めにすぎない」旨を主張したが、裁判所は、「相違点6は、ゲームの性格に関わる重要な相違点であって、単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはできない」としてその主張を斥けた。

3. 検 討

次に、ゲーム分野における発明の特質やこれに関する審査実務の取扱い等も踏まえつつ本判決の意義を考察したい。

3.1 本願発明の性質について

ゲーム産業の拡大に伴ってゲーム分野の発明も多様化しているところ、本願発明は、特にゲームのルール（取決め）を実現するためのコンピュータの処理を特徴とした発明の一種と捉えることができる。この種の発明は、ゲームの内容に直接的に関わることから、作用効果がプレイヤーの感性に訴えかけるものとなり⁴⁾、発明の課題（又は目的）も「ゲームの興趣を高める」といったごとく、純粹な意味での技術的課題とは捉え難いものとなりがちである。そのため、課題の解決手段としての技術思想を請求項で素

直に表現しようとするれば、ゲームのルールを構成する事項を手段や手順の用語を用いて列挙したかのごとき体裁を採らざるを得ないことがある。こうした事情は、本願発明のような種類の発明の取扱いを一種独特なものに感じさせ、他の技術分野との対比でしばし違和感を与える。

3. 2 審査基準等における取扱い

コンピュータを利用するゲームの発明は、CS関連発明についての「特許・実用新案審査基準」（以下、審査基準という。）及び「特許・実用新案審査ハンドブック」（以下、審査ハンドブックという。）の附属書Bに従って審査されることとなる⁵⁾。以下にその要点を確認しておく。なお、本願発明については発明該当性が争われていないが、その考え方はゲーム分野の発明を検討する上で必要な事項と解されるから、ここでも触れておく。

審査基準では、「第三部第2章2. 2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」において、「ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、…ゲーム用コンピュータソフトウェア…というように、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたもの」をCS関連発明の一類型として挙げ⁶⁾、この類型については、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合に発明に該当するとしている。また、審査ハンドブック附属書Bの第1章「コンピュータソフトウェア関連発明」では、CS関連発明の発明該当性と進歩性に関して以下のように説明されている。

(1) 発明該当性

「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情

報処理装置又はその動作方法が構築される」場合（「協働要件」と呼ばれることがある。）に発明に該当するとされ、続けて、「請求項の一部の発明特定事項にとらわれず、請求項に係る発明が全体として、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか否かを判断する」旨が留意事項として挙げられている。

(2) 進歩性

審査ガイドブックによれば、CS関連発明であっても、進歩性は他の分野と同様に審査基準に従って判断されるべきとしつつ、その発明の認定については、「他の発明と同様に、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならないから、人為的な取決め等とシステム化手法に分けて認定することは適切ではなく、発明を全体としてとらえることが適切」とされている。

3. 3 裁判例

次に、ゲーム分野の発明に関連する裁判例を、審査基準等との関係も含めて確認しておきたい。

(1) 発明該当性について

・事例1 知財高判平21年6月16日 平成20年（行ケ）第10279号「遊技機」

スロットマシンの発明について争われた事例である。問題となった発明は、内部当選の確率を高めた高確率再遊技期間（いわゆる「確変」と称される期間である。）を終了させる制御に関する。課題は、従来の高確率再遊技期間が一定であり、終了条件も一つであったことに起因して遊技が単調化し、遊技者が期待感を維持し難いといったものであった。課題の解決手段の要点は、高確率再遊技期間中の内部抽選にて所定の入賞役に当選すると、複数の高確率再遊技選択状態から一つの高確率再遊技選択状態を決

定し、その決定した高確率再遊技選択状態に基づいて高確率再遊技期間の終了か否かを決定するといった点にある。請求項には、図柄の変動表示等に係るスロットマシンの前提構成を特定する事項を除き、高確率再遊技期間をどのように発生させてどのように終了させるか、という遊技上の取決めに係る事項が「手段」の表現を用いて特定されていた。

判決では、「本件訂正発明1～5は、前記のようにスロットマシン等の遊技機に関する発明であって、そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明であると解することができる。」として発明該当性が肯定されている。

(2) 進歩性について

ゲーム分野の発明の進歩性が争われた先例として以下を挙げる。いずれも進歩性を否定した審決を取消した例である。なお、事例2, 3はパチンコ機等の遊技機を対象とし、かつハードウェアと少なからず関連する技術事項が判断対象とされている点で、電子ゲームのルールそれ自体とも解され得る技術事項の判断とは若干事案が異なるが、この点については後述する。

・事例2 知財高判平20年8月6日 平成20年(行ケ)第10024号「パチンコ機」

複数のリール上で特定のシンボルが揃ったときに大当たりとして出玉の大量獲得の機会を発生させるパチンコ機の事例である。問題となった発明も引用発明も、一部のリールによるシンボルの表示位置それ自体を、他のリールのシンボルのスクロール方向に沿って変化させること

により、シンボルが揃っていない外れ状態からシンボルが揃った大当たり状態へと演出を変化させる点で共通する。一方、演出時におけるシンボルのスクロールの停止、及びシンボルの表示位置の変更といった具体的な手順には明らかな相違があった。

判決では、「被告の上記主張は、甲2公報と乙1公報に開示された大当たりとなるまでの過程を、大当たり図柄がはずれの位置から当たりの位置へ移動するという内容に抽象化して共通点を把握した上で、これを引用例発明に適用するというものであるが、前記のとおり、本願補正発明の構成は大当たりとなるまでに独特の過程を経る点に特徴があり、本願補正発明の技術的意義はこの点に見出されるのであるから、その具体的な過程自体の容易想到性を検討することなく、単に上位概念化された過程を引用例発明に適用したとしても、それのみで本願補正発明の構成が容易想到といえるものではない。」ことが示された。演出上の取決めを実現するための具体的な手順に関して相違点の検討不足が指摘された事例といえる。

・事例3 知財高判平21年1月29日 平成20年(行ケ)第10176号「ゲーム情報供給装置」

ゲームにおける広告表示に関する発明ではあるが、その要点は、ゲームのプレイヤーの端末装置に対してクイズ形式の広告情報を送信し、端末装置から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としてのエサ、アイテム、ポイント等のゲーム情報を端末装置に送信するというものである。引用発明は、ユーザがパソコン等の端末装置からゲーム、クイズ等に回答すると、ゲームで利用可能な電子チップが発行されてゲームサーバに保存され、かつ電子チップ数等の情報がユーザの端末装置に送信されるというものであった。

裁判所は、「本願発明は、ゲーム的メリット

をネットワークを介して端末装置に送信するものであるのに対し、引用発明は、「電子チップを端末装置に送信するものではない」ことを相違点として看過していると指摘した。被告は、「電子チップ情報をクライアント装置に送信して供給することにより、消費あるいはゲームの進行に従った電子チップ数の演算及び表示をクライアント装置に実施させ、ひいてはユーザが電子チップを消費し、あるいはゲームの進行に従って電子チップ数を変化させることを可能としているから、電子チップ情報の供給は、実質的には、クライアント装置に対して利用可能な形態で電子チップを送信して供給するものである」と主張したが、裁判所は、「引用発明において、ユーザがクライアント装置を使用してその保有する電子チップに関する情報を確認できたり、電子チップを使用できたりしたとしても、そのような機能を実現するための具体的構成は複数存在するのであって、引用発明と本願発明とは同じ機能を実現するための具体的な構成が異なるのであるから、単に実現される機能が同一であるという理由から、両者の具体的な構成を同一視することはできないというべきである。」としてこれを斥けた。

(3) 審査基準等との関係について

以上に鑑みると、ゲーム分野の発明についての発明該当性及び進歩性については概ね以下のように取扱われているといえる。

まず、発明該当性については、コンピュータが行うべき具体的手順の組み合わせによって一定の作用効果を奏する限り、たとえ請求項がゲームのルールに属する発明特定事項を含み、かつ作用効果が人間の感性に働きかけるものであっても、これを法上の発明として捉えることになる。つまり、ゲームのルールや取決めを構成する事項であっても、コンピュータが行うべき具体的手段又は手順としてこれを特定し、そ

れらの手段又は手順の組み合わせによって一定の課題を解決するためのゲーム装置やゲームシステムが実現される限り、発明該当性が肯定されると解される。課題が人間の感性に関わるものであってもその判断には影響しない⁷⁾。そのため、最近の実務では、発明該当性が問題となることはほとんどない。発明該当性については、自然法則の利用を要件とした特許法2条1項の定義を維持しつつ、社会的要請に鑑みてその要件を実質的に緩和し、新規性・進歩性等の特許要件の問題として処理するという歴史的経緯があると指摘されている⁸⁾。そのような経緯の中で、ゲーム産業における技術開発の成果物を広く特許制度による保護のスキームに取り込む試みがなされ、その結果が現状に至っているものであろう。

一方、進歩性に関しては、ゲーム分野の発明でも他の技術分野と特段に異なる判断手法が採られるわけではない。この点で、司法判断も審査基準等も一致する。発明該当性を上記のとおり判断するならば、ゲームの発明に関して請求項に記載された具体的手段や手順は、全体として特定の課題を解決するための一つのまとまった技術思想を構成するものとして捉えるべきであって、請求項記載の発明特定事項は、ゲーム上のルールや取決めに関わるものか否かを問わず、発明を構成する技術事項に他ならない。そして、発明を構成する技術事項が引用発明のそれと異なる場合には、その技術事項が発明の課題や作用効果との関係で果たすべき技術的意義を踏まえつつ、その容易想到性を判断することが技術分野を問わず行われている。したがって、ゲームのルールや取決めに係る事項であるからといってこれを軽視せず、引用発明との具体的対比や技術的意義の検討を経て容易想到性を判断すべきことになる。上述した裁判例は、個別具体的な案件に対する適用例を示し、審査基準等は司法判断に共通する考え方を確認的に

示すものであって、両者に何ら矛盾はない。

3. 4 本判決へのあてはめ

本願発明に対しては、審査・審判の過程で発明該当性が問題とされていない。したがって、本願発明は、構成要件A～Iにより、全体として特定の技術的課題の解決に資する技術思想を構成するものであって、その請求項記載の発明特定事項のそれぞれは発明の技術思想を構成する技術事項として捉えるべきものである。そして、進歩性の判断においては、構成要件A～Iにて特定される技術事項のそれぞれを、各ゲームの取決めに関するものであるかシステム化手法に関するものかを区別することなく引用発明と対比して相違点を認定し、相違点の容易想到性を証拠に基づき検討する必要がある。

このような理解を前提に本判決を見れば、相違点Bの看過については、確かに引用発明において、「アタックポイント」以外の「レベル」や「ヒットポイント」のパラメータは、攻撃を受けたカードの「ヒットポイント」の減算には用いられていない。「レベル」は「マナ」の減算に利用されるに過ぎないし、「ヒットポイント」は、攻撃を受けた側のカードの状態を判定するためのパラメータに過ぎない。攻撃する側のカードの「ヒットポイント」は、相手側のカードに影響を与えるパラメータではない。よって、引用発明が「アタックポイント」と「ヒットポイント」とに基づいて「敵キャラクタを攻撃し」（構成要件G）とまで認定することは判決指摘のとおり無理があろう。ただし、判決は、相違点Bの容易想到性を評価したものではない。本願発明と引用発明とを具体的に対比するプロセスの不備を指摘し、その結果として、相違点Bの技術的意義が証拠に基づいて検討されていないことを取消理由としたものである。

次に、相違点6の判断について、判決は、本願発明と引用発明との間におけるカードの補充

手順の相違を具体的に指摘して「相違点6は小さな相違ではない」こと、及び、相違点6の存在によって「ゲームの性格が相当に異なってくる」と指摘している。本願発明は、攻撃に用いるカードの選択に関して、ポイント総量による制限が課せられる下で、手札からカードを繰り出すと新たなカードが手札として補充され、ポイント総量の制限範囲内で、新たに補充されたカードをも続けて選択可能とすることにより、プレイヤーが採り得る戦略において引用発明とは異なる選択の余地を与えている。それがゲームの興趣に与える影響は引用発明のそれと異なる。被告がカードの補充に関する周知技術として提示した乙7及び乙8もカードの補充の条件が本願発明とは明らかに異なる。本判決は、こうした事情を踏まえて、本願発明の構成要件Fを、ゲームのルールに過ぎない事項として軽視することなく、発明の課題を解決するための本質的な技術事項として尊重し、引用発明との間における具体的手順の相違、及びその相違が発明の課題や作用効果に照らしてどのような技術的意義を有するか、を証拠に基づいて検討すべきことを求めたものと解される。

上述した事例2,3と対比すれば、ゲーム上の取決めに属する事項であっても、その相違点を具体的に認定して容易想到性を検討すべき必要性を指摘する点で何ら異なるところはない。もっとも、事例2,3では発明の技術事項が遊技機のハードウェアと少なからず関連する一方で、本願発明の構成要件Fはカードの補充をどのように処理すべきかに関わり、純粋にゲームの内容そのものに関わる点で性格を異にする面がある。本願発明のように、純粋にゲーム内容そのものを表現したようにも見える発明にまで事例2,3のような考え方を適用できるか否か、これまでの実務では必ずしも明確ではなかった感がある。これに対して、本判決は、ゲーム内容を特定したかのごとき発明であっても、何ら

特別扱いすることなく、他の技術分野と同様の手法で進歩性を判断すべきことを示したものであって、今後の実務にとって貴重な先例となるであろう。

3. 5 主要国における取扱いとの異同

コンピュータを利用したゲームの発明は、諸外国でもCS関連発明の一種として取扱われることが一般的である。国・地域ごとの考え方は様々な文献で詳しく解説されている⁹⁾。よって、以下では、主要国における筆者の実務経験からの印象を述べる。

(1) 欧州

欧州 (EP) は、CS関連発明の発明該当性について厳格であり、純粋な意味での技術的事項がクレームで特定され、かつ課題及び作用効果も同様に技術的事項を含むことが求められる。したがって、クレームが、ゲーム上の取決めを手段等として列挙したような体裁で、課題がユーザの精神的作用に依拠する場合、発明該当性が否定される。仮に発明該当性が肯定されても、進歩性の判断では技術的事項と非技術的事項とを区分し、後者を考慮しない運用がなされる。よって、本判決のような判断はまず期待できないと考えてよい。

(2) 米国

2019年1月改訂の「発明の特許適格性のガイドランス」によるAliceテストに従って発明該当性がまず判断されるが、その手法自体は、本願発明のような種類の発明を一律に排除するものではない。米国の実務ではゲーム分野の発明の発明該当性を比較的緩く解してきた経緯があり、その傾向は現在も変わらないように思われる。ただし、改訂ガイドランスの解釈・適用にばらつきがあることは否めず、ゲーム分野の発明について否定的な態度が採られる場合もある。

特に、ビジネスモデル的要素を含むものは発明該当性に関して厳しい判断がなされる傾向がある¹⁰⁾。一方、発明該当性が肯定されたならば、新規性・非自明性に関しては、クレーム中の発明特定事項について、ゲームのルールに関わるか否かで差別されることはなく、引用発明との具体的な対比が徹底されている。対比判断の結果が肯定的か否定的かに関して我が国とは評価が異なる場合も少なくないが、具体的検討が徹底される点では、本判決と基調が一致すると捉えてよい。

(3) 中国

発明該当性については、欧州と同様に、課題、発明特定事項及び作用効果のいずれも技術的な事項を含むことが要求されている。このため、かつてはゲーム分野の発明については厳しい判断がなされていた。しかし、近年はゲームの発明の発明該当性を否定する例が顕著に減少している。一方、進歩性に関しては、特にゲームのルールに関する発明特定事項を引用発明と具体的に対比検討することなく、設計事項といった理由で否定される傾向がある。案件によるばらつきも大きいですが、本判決が指摘する程度まで具体的に検討される例は少ないように感じている。もっとも、国内ゲーム産業の拡大と出願件数の増加が顕著な状況に鑑みれば、将来的には、ゲーム内容に立ち入って技術的意義を具体的に検討し、進歩性を肯定する事案が増加する可能性があると思われる。

(4) 韓国

発明該当性、進歩性のいずれの判断も基本的には我が国と同様である。実際にゲームの発明に関して発明該当性が否定された例はほとんど経験していない。一方、進歩性の判断に関しては、ゲームのルールに係る発明特定事項について引用発明との具体的な対比検討に至るまでも

なく設計事項で処理されがちな傾向がある。

その他、国・地域に応じて判断手法には差があるが、欧州と同様に発明該当性の部分で厳しい場合と、米国や我が国のように発明該当性を緩く解しつつ、新規性・進歩性を具体的に検討しようとする場合と、中国・韓国のように中間的な位置を取る場合とに大別できよう。

4. おわりに

本判決は、ゲームのルールに過ぎない事項として具体的検討を経ずして進歩性を否定してはならないことを示した点で、この種の分野に携わる実務家に与える影響は決して小さくないであろう。一方、証拠に基づく具体的な検討が必要であるとしても、発明の技術事項がゲームの内容に与える影響、あるいはゲームのユーザの感性に与える作用効果をどの程度まで考慮して進歩性の有無を判断すべきかの限界点が本判決で明らかとなった訳ではない。今後の実務では、本判決が示すところに従って証拠に基づく具体的な対比検討が促されるであろうと予想するが、その蓄積により、進歩性の判断に関する具体的な目安が形成されることを期待したい。

注 記

- 1) 裁判所ホームページの裁判例検索にて、「ゲーム」×「ルール」+「取決め」+「取り決め」で特許権の事件を検索すると23件がヒットするのみである（検索日2021年2月10日）。しかも、その多くは遊技機関連である。
- 2) YouTube, 2012年3月2日, <https://www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl-g>にて閲覧可能である。
- 3) 乙7は特開2002-52257号公報、乙8は特開2005-34277号公報である。
- 4) 例えば、特許庁、「平成30年度 特許出願技術動向調査報告書 電子ゲーム」, 平成31年2月 (https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/document/index/30_02.pdf) では、調査対象の電子ゲームについて、「プレイヤーとの相互作用に応じて電子的処理手続

きが動的に変化していくことが娯楽的要素を作り出す主要な仕掛けとなっているものであって、その相互作用の出力が、主にビデオやサウンド、触覚などプレイヤーの感性に訴える電子データの変化として提供されるもの」と定義している。

- 5) 本願発明には平成12年改訂の審査基準が適用されるが、現行の審査基準等も基本的な考え方に相違はない。審査基準等の改正経緯については、例えば、来栖和則、「我が国におけるソフトウェア関連発明の保護および実務上の留意点」, パテント, 第62巻第12号, pp.2~17が詳しい。
- 6) CS関連発明には、ハードウェア制御を対象とする二つの類型も含まれるが、本願発明は明らかにそれらの類型とは異なるため、本稿では説明を省略する。
- 7) この点は、CS関連発明であるか否かを問わない。例えば、上羽秀敏、「[ステーキの提供システム]の発明該当性について取消決定を取り消した知財高裁判決」, 知財管理, 第69巻第9号, pp.1272~1285, では、課題や効果が技術的か否かを検討するまでもない旨が指摘されている。
- 8) 杉浦淳, 門良成, 「発明の成立性と特許制度の正当化理由についての一考察」, 2010年5月21日, 特技懇, 257号, pp.92~106, の考察が参考となろう。社団法人 日本国際知的財産保護協会編, 「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」, 平成22年3月, p.17でも、発明該当性の要件を緩和し、新規性・進歩性の問題として発明の保護適格性を処理する傾向が見られることが指摘されている。
- 9) 例えば、一般社団法人 日本国際知的財産保護協会編, 「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」, 平成29年11月 (https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h29_02.pdf) が詳しい。
- 10) 谷口信行, 「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許性判断手法の日米欧比較」, 知財管理, 第67巻第6号, pp.927~933, ではAliceテストの導入以降、ビジネス関連発明の発明該当性が厳しく判断される傾向が生じた旨が指摘されている。
(URL参照日は全て2021年1月25日)

(原稿受領日 2021年2月12日)