

特許権	判決年月日	令和5年3月27日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和4年(行ケ)第10092号		

○ 補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであると認められ、特許法17条の2第3項の規定に違反するものではないとして、同項に違反するとして補正を却下した審決を取り消した事例。

(事件類型) 審決(拒絶)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法17条の2第3項

(関連する権利番号等) 特願2017-171341号

(審決) 不服2020-5296号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」とする本願発明についての拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。

本願発明の出願人である原告は、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求し、令和3年11月5日付けで特許請求の範囲の一部を変更する手続補正(第1次補正)をし、更に令和4年5月18日付けで、明細書の発明の詳細な説明と特許請求の範囲の一部を変更する手続補正(第2次補正)をした。第2次補正は、第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1、7及び8の、ゲームにおける「強さ」を、「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」と限定することを含むものであった。

2 審決は、第2次補正における前記1の「強さ」に対する限定について、(ア)当初明細書等に記載された本願発明の課題は、「攻撃力及び防御力の合計値が乖離してしまう」ことに起因して、ゲームに対するユーザの興味を著しく低下させてしまうことであり、このような課題からすれば、「強さ」とは、「攻撃力及び防御力の合計値」のみであると認められる、(イ)当初明細書等には、「強さ」が、「攻撃力及び防御力の合計値」であることは記載されているものの、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が「強さ」であることまでは記載されておらず、「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」ことについては記載されていない、(ウ)「ゲーム」分野において、「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のは技術常識といえるが、当初明細書等において、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が、本願発明が解決しようとする課題を解決することは記載されていないし、出願時の技術常識を勘案しても、それは自明といえないなどの理由により、請求項1、7及び8に記載の「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」とは、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであ

って、そのようにする補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でなされたものではないとして、第2次補正は特許法17条の2第3項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものであると判断した。

- 3 本判決は、次のように述べ、審決が、特許法17条の2第3項の規定に違反するとして第2次補正を却下したのは誤りであると判断し、審決を取り消した。

当初明細書等及び第2次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、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。

そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「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。

上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加的な事項にすぎないと認められる。

そうすると、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。そうすると、第2次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであると認められ、特許法17条の2第3項の規定に違反するものではないというべきである。

したがって、本件審決が、第1次補正後の発明の「強さ」について、第2次補正により「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」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものとして、第2次補正は

特許法 17 条の 2 第 3 項の規定に違反すると判断して第 2 次補正を却下した（本件審決第 2）のは誤りであると認められ、本件審決には、原告主張の取消事由が認められる。

以 上