

## 技術思想の相違から阻害要因を認めて1審判決を 変更した事例の研究

知財高判令和元年9月11日裁判所HP「システム作動方法事件」について

知的財産権法研究会  
弁護士 大住 洋

### 第1 はじめに

本件は、株式会社カプコン（原告）と株式会社コーエーテクモゲームス（被告）という大手ゲームメーカー同士の係争であり、被告によるイ号及びロ号ゲームソフトの製造販売が、原告が有する発明の名称を「システム作動方法」とする特許（特許第3350773号。以下「本件特許A」といい、本件特許Aに係る特許権を「本件特許権A」という。）及び発明の名称を「遊戯装置、およびその制御方法」とする特許（特許第3295771号。以下「本件特許B」といい、本件特許Bに係る特許権を「本件特許権B」という。）の2件の特許権の間接侵害にあたる等として、原告が、被告に対し9億8323万1115円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。

1審判決（大阪地判平成29年12月14日裁判所HP〔平成26年（ワ）第6163号〕。以下「原判決」という。）は、本件特許権Bについて間接侵害の成立を認め、517万円の損害賠償及び遅延損害金の限度で原告の請求を認容する一方、本件特許権Aについては、後記訂正後の本件特許Aの請求項1に記載の発明（以下、請求項の番号に応じて「本件発明A1」等といい、本件発明A1及びA2をまとめて「本件発明A」ということがある。訂正前の発明については、「本件訂正前発明A1」等という。）は、後記本件公知発明1に基づき当業者が容易に想到できたものである等として、被告による無効の抗弁を認めて、原告の請求を棄却した。これに対し、控訴審判決（知財高判令和元年9月11日裁判所HP〔平成30年（ネ）第10006号及び同10022号〕。以下「本判決」という。）は、本件公知発明1から本件発明A1を想到するには「阻害要因」がある等として、被告主張の無効の抗弁を排斥し、イ号製品の一部による本件特許権Aに対する間接侵害の成立を認め、本件特許権Bについての損害賠償と併せ、合計1億4384万3710円及び遅延損害金の支払を被告に命じた。

本件における争点は多岐にわたるが、そのうち、本稿では、第1審と控訴審で判断が分かれた本件特許権Aについての無効の抗弁の成否を中心に、考察を加えたい。

## 第2 本件発明A1及び本件公知発明1の内容等

### 1 訂正前の本件発明A1

#### (1) 本件特許権A

特許番号 第3350773号  
発明の名称 システム作動方法  
出願日 平成6年12月9日  
登録日 平成14年9月20日

#### (2) 産業上の利用分野

本件発明Aは、たとえば家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作動方法に関し、より詳しくは、CD-ROMなどの高密度記憶媒体をソフトウェア供給媒体として使用する場合に好適なシステム作動方法に関する（明細書段落【0001】）。

#### (3) 課題

家庭用ゲームソフトについても、半導体ROMカセットから、CD-ROM等の高容量記憶媒体が用いられるようになり、半導体ROMカセットを使用する場合と比較して、100倍以上の内容のゲームソフトを記憶しておくことができるようになったが、そのような膨大な内容のゲームソフトを開発するにはコストがかかり、比較的低年齢層を対象とするユーザが1回に支払うことができる価格で供給することが困難となる。

本件発明Aは、このような事情の下で考案されたものであり、シリーズ化された一連のゲームソフトを順次買い揃えていくことで、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにする<sup>1</sup>ことをその内容とする（段落【0002】ないし【0007】）。

#### (4) 課題を解決するための手段

本件訂正前発明A1によれば、ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体<sup>2</sup>を所定の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/またはデータに対し、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ように形成されたものであり、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

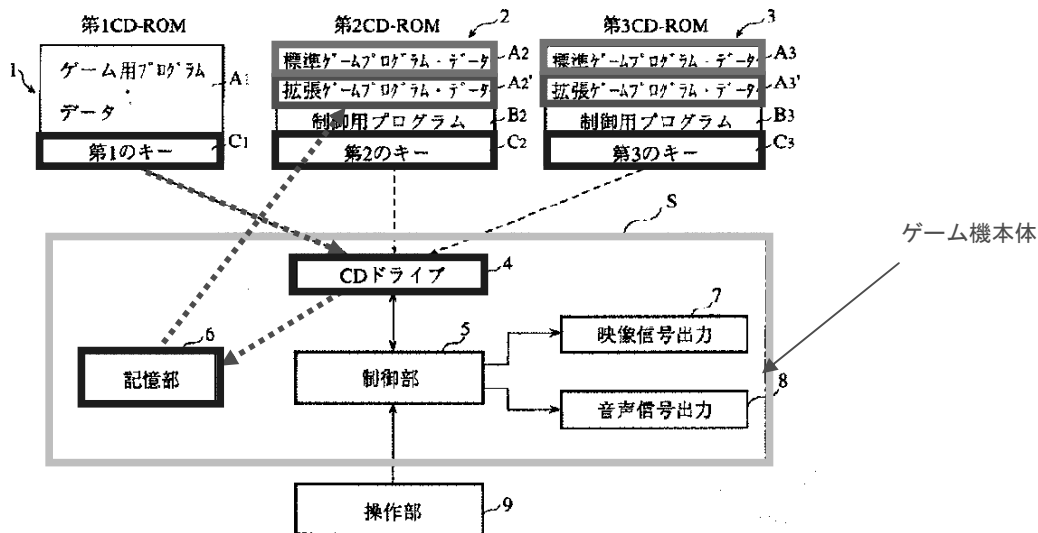
1 特許公報や判決文の引用箇所中に付した下線及び強調は、別段の注記がない限り、説明の便宜のため筆者が付したものである。

2 「記憶媒体」について、「ROMカセット」、「CD-ROM」等の「ROM」は、「Read Only Memory」の略であり、読込専用で、書き込みができない記憶媒体である。他方、「RWM」は「Read Write Memory」の略であり、読み書き可能な記憶媒体である。一般に、「RAM」（Random Access Memory）も同義で使われており、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気（MO）ディスクなどはRWMである。

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が提供される（段落【0012】）。

【図1】

※ 第2の記憶媒体（CD-ROM）をゲーム機に装填した時点で、「第1のキー」がゲーム機に読み込まれていれば、第2の記憶媒体（CD-ROM）の拡張ゲームプログラム・データが解放される。



(5) 作用効果

その結果、ユーザにとっては、一回の購入金額が適正なシリーズもののCD-ROMを買い揃えてゆくことによって、最終的にきわめて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになる。また、メーカーにとっては、開発コストが相当かかる膨大な内容のゲームソフトを、ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供することができるようになる（段落【0022】）。

(6) 特許請求の範囲

本件訂正前発明A1を構成要件に分説すると以下のとおりである。

【本件訂正前発明A1】

- A ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定の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、
- B 上記記憶媒体は、少なくとも、
  - B-1 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、
  - B-2 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、
- C 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/またはデータに対し、ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタ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ように形成されたものであり、

- D 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、
- D-1 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、
- D-2 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、
- E ゲームシステム作動方法。

なお、本件発明A2は、本件発明A1に加えて、第2の記憶媒体をゲーム機に装填した際に、第2の記憶媒体中の制御プログラムにより、第1の記憶媒体を装填するようインストラクションを表示する構成が付加されたものである。

## 2 無効審判の経過

これに対して、被告から、本件公知発明1による新規性欠如を理由とする無効の抗弁が主張されるとともに、特許無効審判請求がなされ、特許庁は、本件発明A1は、本件公知発明1により公然知られた発明と同一であるとして、新規性欠如を理由に審決予告をした。

本件公知発明1は、ファミリーコンピュータとディスクシステム<sup>3</sup>を用いて行うゲームシステムであり、シリーズもののゲームにおいて、前作のゲームに一定のプレイ実績がセーブデータとして保存され、それがゲーム機に読み込まれていることを条件に、続編のゲームにおいて拡張されたゲームプログラムが解放されるというものである。本件公知発明1を本件発明A1の構成要件に沿って分説すると以下のとおりである。

### 【本件公知発明1】

- a ファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され、ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて、セーブデータなどを記憶可能で、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ファミコンゲームシステムの動作中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して、ファミコンゲームシステムを作動させる方法であって、
- b 上記ディスクは、RWM（読み書き可能メモリ）であって、
- b-1 魔洞戦紀のゲームプログラムおよび/またはデータと、魔洞戦紀にセーブされたキャラクターのレベルが21であることを示す情報とを包含する魔洞戦紀DD I<sup>4</sup>と、

3 なお、証拠としても提出されている、任天堂HPにおけるディスクシステムの解説には、①同システムの登場によってデータのセーブが可能となり、当時はとても大きな革命であったこと、データセーブが可能となったことで、自分の遊んだ記録が保存でき、続けてゲームをしようという気持ちを喚起し、友達同士などでスコアを比較したりというコミュニケーションを取るうえでも重要な役割を果たしていたこと、②ディスクシステム最大の特徴は「書き換え」ができる点にあり、ひとつの記憶媒体（ディスク）があれば、新作が出るたびにディスクを買い換えなくても、データを書き換えることで別のゲームを楽しむことができること等が記載されている。

4 「魔洞戦記DD（ディーブダンジョン）I」、「勇士の紋章DD（ディーブダンジョン）II」は、シリーズもののゲームソフトであり、いずれも、地下又は地上に住む敵と戦うゲームである。

後作の「勇士の紋章DD II」のディスクは、前作の「魔洞戦記DD I」のディスクをディスクシステムに挿入し、その際、「魔洞戦記DD I」にセーブされたキャラクターのレベルが16以上である場合に、「勇士の紋章DD II」の拡張されたゲームプログラムが解放される仕組みとなっている。

- b-2 標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて、魔洞戦紀DD I から転送されたキャラクターの魔洞戦紀におけるレベルが16以上であるときには、そのキャラクターの勇士の紋章におけるレベルが最初から2となり、神殿で祈ると「ゆうけんしのしそん じゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され、アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が1つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する勇士の紋章DD II とが準備されており、
- c 拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対して、キャラクターのレベルの増加、またはキャラクターのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであり、
- d 勇士の紋章DD II がディスクシステムに挿入される時、
  - d-1 ファミリーコンピュータが、魔洞戦紀DDIから、キャラクターのレベルが21、すなわち16以上であることを示す情報を読み込んでいる場合には、標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラムおよび/またはデータと拡張ゲーム機能部分を実行する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ファミリーコンピュータを作動させ、
  - d-2 ファミリーコンピュータが、魔洞戦紀DD I から、キャラクターのレベルが16以上であることを示す情報を読み込んでいない場合には、標準ゲーム機能部分を実行する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ファミリーコンピュータを作動させる、
- e ファミコンゲームシステム作動方法。

### 3 原告による訂正と訂正後の本件発明A 1の内容

上記「2」の審決予告を受けて、原告は、本件訂正前発明A 1を次のとおり訂正し、特許庁は、当該訂正を認めて、訂正後の本件発明A 1について、被告による無効審判請求は成り立たないとの請求不成立審決をした<sup>5</sup>。

訂正後の本件発明A 1を構成要件に分説すると次のとおりであり（下線部が訂正箇所）、要するに、この訂正は、前作のゲームのプレイ実績（セーブデータ）に応じて、続編のゲームで拡張されたゲームプログラムが解放されるという本件公知発明1の存在を踏まえ、本件訂正前発明A 1の「記憶媒体」について、セーブデータを記憶できない記憶媒体（ROM）に限定する（それに伴い、「所定のキー」もセーブデータを含まないものに限定する。）というものである。

#### 【本件発明A 1】

- A 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、
- B 上記記憶媒体は、少なくとも、
  - B-1 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、
  - B-2 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、

---

5 なお、特許庁の請求不成立審決に対しては、被告から審決取消訴訟が提起されたが、知財高裁第1部において請求棄却判決がなされ（知財高判平成30年3月29日裁判所HP〔平成29年（行ケ）第10097号〕）、最高裁でも平成31年3月7日付けで上告不受理決定がなされて確定している（本判決6頁）。

- C 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、ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタ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、
- D 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、
- D-1 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、
- D-2 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、
- E ゲームシステム作動方法。

#### 4 本件発明A1と本件公知発明1の相違点

本判決及び原判決が認定している本件発明A1と本件公知発明1の相違点は次のとおりである<sup>6</sup>。

##### (相違点1-1)

一の記憶媒体、二の記憶媒体が、本件発明A1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、本件公知発明1は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。

##### (相違点1-2)

本件発明A1の「第1の記憶媒体」は、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除くから、「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し、本件公知発明1では、魔洞戦紀DDIに包含される「所定のキー」が、魔洞戦紀DDIに記憶されたセーブデータであって、魔洞戦紀DDIにセーブされたキャラクタのレベルが21であることを示す情報である点。

### 第3 本件発明A1の進歩性に係る原判決及び本判決の判断

#### 1 原判決

- (1) まず、上記のとおり、本件発明A1については、「記憶媒体」から「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」旨のいわゆる「除くクレーム」による訂正がなされているところ、その適法性について、知財高判平成20年5月30日判時2009号47頁「ソルジャーレジスト事件」を引用した上、次のように判断している。すなわち、本件特許Aの明細書には、「所定のキー」に関して、「ゲーム内容に直接関係しない情報であってよいが、ゲーム結果等のゲームデータやプログラムの一部を含むことを妨げない」（段落【0032】）との記載や、「記憶媒体」に関してセーブデータを記憶できないCD-ROMを使用しても、セーブデータを記憶できる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（段落【0042】）との記載があることから、「本件特許Aの当初明細書においては、『所定のキー』を記録する『記憶媒体』には、セーブデータを記憶可能なものも記憶可能でないものも含まれていたと認められ、

---

6 なお、原判決では、相違点「1-2」が相違点「1-3」とされているが、相違点の認定について、原判決と本判決で実質的な相違はない。

訂正事項2は、『記憶媒体』をそのうちの『セーブデータを記憶可能な』ものを除くものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、「そのような限定をすることに特段の作用効果や技術的意義があるとは認められない」として、訂正を適法と認めた。

- (2) 次に、原判決は、①ゲームソフトの記憶媒体として、ROMカセットではなく大容量のCD-ROMを使用する技術、②連作もののゲームソフトにおいて、前編のゲームソフト（ROMカセット）と続編のゲームソフト（ROMカセット）の双方をゲーム機（MSX）に装填することで、前編のゲームソフトに記憶されたキー・データ（セーブデータは含まない）により続編のゲームソフトの拡張ゲーム機能が解放され、続編のゲームソフトの拡張されたゲーム内容を楽しむことができる技術及び③ゲームソフトにCD-ROMを用いるとともに、ゲーム機本体のバックアップRAMにデータを保存することで、ゲームソフトにCD-ROMを用いた場合でも、セーブ機能を実現する技術を周知技術と認定した。

その上で、原判決は、本件公知発明1に上記周知技術①を適用し、その記憶媒体につき、セーブデータを記憶可能なRWMからセーブデータを記憶できないCD-ROMに変更することは容易に想到できるとした。

- (3) さらに、「書き換え可能なディスクをゲームソフト供給媒体として採用し、セーブデータを『所定のキー』とする構成である本件公知発明1に、書き換えができない記憶媒体をゲームソフト供給媒体とする先行技術発明を適用することには阻害要因がある」という原告の主張については、次のとおり判断した。すなわち、連作もののゲームソフトにおいて、前編のゲームソフト（ROMカセット）と続編のゲームソフト（ROMカセット）の双方をゲーム機（MSX）に装填することで、前編のゲームソフトに記憶されたキー・データ（セーブデータは含まない）により続編のゲームソフトの拡張ゲーム機能が解放され、続編のゲームソフトの拡張されたゲーム内容を楽しむことができる技術（周知技術②）は、セーブ機能がないROMカセットの時代から当業者に周知であり、この周知技術②をCD-ROMに適用することにも十分な動機づけがあったと考えられること、そもそも本件発明A1において、記憶媒体をセーブデータを含まないものに限定することには特段の技術的意義がないものであり、所定のキーをセーブデータを含むものにするか含まないものにするかは当業者が適宜選択可能な設計変更に過ぎないこと、周知技術③によれば、記憶媒体をセーブ機能を有しないものに変更しても、直ちにセーブ機能が失われることにはならないこと等を指摘し、本件公知発明1の記憶媒体をセーブ機能を有しないCD-ROMに変更し、それに伴い、「所定のキー」をセーブデータを含まないものとするに阻害事由があったとはいえない。

## 2 本判決

- (1) これに対して、本判決は、まず、本件公知発明1の技術思想について、「本件公知発明1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したりすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対して、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し、これ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。」と認定した。
- (2) その上で、「本件公知発明1は、少なくとも、前作において、ゲームをプレイ途中でセーブするとともに、ゲームをある程度達成した、すなわち、前作のゲームにおいて、キャラクタのレベルが16以上となるまでプレイしたという実績があることが、後作においてプレイを有利に

するための必須の条件であり、『キャラクタ』、『プレイ実績』を示す情報を前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明1の前提であって、『キャラクタ』、『プレイ実績』の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると、前作のゲームにおける『キャラクタ』、『プレイ実績』の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり、『前作のゲームのキャラクタで、後作のゲームをプレイする』、『前作のキャラクタのレベルが16以上であると、後作において拡張ゲームプログラムを動作させる』という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかである。

したがって、仮に、ゲームプログラム及び/又はデータを記憶する媒体としてCD-ROMを用いることが本件特許Aの出願前において周知技術であり、また、同一タイトルのゲームをCD-ROMやROMカセットに移植することが一般に行われている事項であったとしても、本件公知発明1において、記憶媒体を、ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「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。)」に変更する動機付けはなく、そのような記憶媒体を採用することには、阻害要因がある。」と判断した。

- (3) なお、本判決では、上記判示に続けて、「第1の記憶媒体」及び「第2の記憶媒体」から「セーブデータを記憶可能な記憶媒体」が除かれ、その結果、「所定のキー」からセーブデータが除かれたこと（「除くクレーム」とされたこと）には技術的意義がなく、このような変更は当業者が適宜なし得る設計事項であるとの被控訴人（被告）の主張について、「本件発明A1において、『第1の記憶媒体』及び『第2の記憶媒体』を『セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く』ものとすることは、前作のプレイ実績にかかわらず、後作において拡張ゲームプログラム及び/又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効果を奏するものであって、技術的意義を有するものであることからすると、相違点1-1及び1-2は、実質的な相違点であるといえるし、当業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない。」との判断を付加している。

## 第4 研究

### 1 はじめに

本件では、主たる引用例とされた本件公知発明1は、データのセーブ機能を有することやデータの書き換えができることを特徴とするファミリーコンピュータディスクシステムに係る技術を前提に、前作における一定のプレイ実績がセーブされていることを条件として、後作のゲームにおいて拡張されたゲーム内容が解放される発明である。そのため、このような本件公知発明1の記憶媒体に、セーブデータを記憶できない記憶媒体を用いると、本件公知発明1の特徴が失われることとなるために、本件公知発明1の記憶媒体にデータセーブができない記憶媒体を適用することには阻害要因があるものとして、容易想到性が否定されないかが問題となった。

以下のとおり、この阻害要因の有無について、原判決と本判決で判断が分かれ、原判決は、上記の点は阻害要因にはあたらないとして容易想到性を肯定したが、本判決は阻害要因を認め、容易想到性を否定している。

この判断については、前提として、本件における「除くクレーム」による訂正の技術的意義に対する原判決と本判決の評価の違いが大きく影響しているように思われるため、以下では、まず「除くクレーム」による訂正の評価について検討し、その上で、進歩性の判断について考察を加える。



## 2 訂正の評価について

### (1) 前提－「除くクレーム」による訂正の適法性

いわゆる「除くクレーム」による訂正の許否については、原判決でも引用されている知財高判平成20年5月30日判時2009号47頁「ソルダージェスト事件」において、「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面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であり、補正が、このようにして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しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる（訂正の要件についても同様）。」とされており、原判決も、これを前提に訂正の適法性を判断し、適法と認めている。

原判決が認定しているとおり、本件発明A1が、当初から、CD-ROM等のセーブデータを記憶できない記憶媒体を用いて、前作のプレイ実績にかかわらず、後作において拡張ゲームプログラムを楽しむことができるという技術内容を含むものであることは明細書上明らかである。本件訂正は、特許庁の審査基準<sup>7</sup>で例示されている「請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条）が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正（訂正）」にあたるものであり、このような訂正が、「新たな技術的事項を導入しない」ものであるとしたこと自体には、特に異論はないものと思われる（控訴審では、訂正の適法性は争われていない）。

### (2) 訂正の技術的意義の位置づけ

問題は、訂正後の本件発明A1の技術的意義に対する評価である。上記審査基準では、「除くクレーム」による補正（訂正）が認められる場合でも、「除くクレーム」により特許を受けることができる発明は、「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明でない場合は、『除くクレーム』とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。」とされている。

この点、原判決は、本件発明A1において、「第1の記憶媒体」及び「第2の記憶媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることに特段の技術的意義はないとして、それを前提に、訂正後の本件発明A1と本件公知発明1の相違点は当業者が適宜選択可能な設計変更過ぎないとしている。

これに対して、前記のとおり、本判決は、「本件発明A1において、『第1の記憶媒体』及び『第2の記憶媒体』を『セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く』ものとすることは、前作のプレイ実績にかかわらず、後作において拡張ゲームプログラム及び/又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効果を奏するものであって、技術的意義を有するものであることからすると、相違点1-1及び1-2は、実質的な相違点であるといえるし、当業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない」と判断している。

上記の原判決及び本判決の判示内容からも分かるように、本件のように、引用発明との重なりを解消するための「除くクレーム」による訂正の技術的意義は、まさに訂正の結果生み出された本件発明A1と本件公知発明1の相違点の技術的意義にほかならず、その評価は、相違点の容易想到性の判断と実質的に重なる。そのため、訂正に特段の技術的意義がないと評価するのであれば、相違点は当業者が適宜なし得る設計事項に過ぎず、阻害要因はないと考えることになる（設

7 特許庁「特許・実用新案審査基準」第IV部第2章3.3.1(4)

計事項であるにもかかわらず、容易想致性を妨げるほど強い阻害要因がある場合というのはかなり例外的なケースと思われる。)し、訂正に技術的意義があると評価するのであれば、相違点は実質的な相違点であり、相違点を想到する動機づけが認められるか(阻害要因がないか)を厳密に検討することになる。

原判決は前者の論理で進歩性を否定し、本判決は後者の論理で進歩性を肯定しており、まさにこの点についての評価の違いが、原判決と本判決の結論を分けたものと考えられる。

### (3) 実質的な相違点か否か

そこで進んで、訂正の技術的意義の評価、すなわち本件発明A1と本件公知発明1における実質的な相違点の有無についての原判決と本判決の評価の違いについて検討する。

この点について、原判決は、「『記憶媒体』をセーブデータの記憶が不可能なものに限定しても、第1の記憶媒体を有しているユーザのみが第2の記憶媒体中の拡張ゲーム機能を楽しむことができるという作用効果を奏することに変わりはなく、他方、そのような限定をすることに特段の作用効果や技術的意義があるとは認められない」と判断した。

これに対して、本判決は、本件公知発明1が、「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したりすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対して、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し、これ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」とし、他方で、本件発明A1については、「前作のプレイ実績にかかわらず、後作において拡張ゲームプログラム及び/又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効果を奏するものであって、技術的意義を有する」と判断しており、それぞれの発明の技術思想にまで遡って検討した上で、相違点には技術的意義があると判断したものである。

確かに、本件発明A1と本件公知発明1の具体的な相違点だけを見ると、単に、「記憶媒体」について、セーブデータを記憶可能な「RWM」を含むか、記憶できない「ROM」のみかという違いがあるだけであり、第1の記憶媒体を所有しているユーザーが第2の記憶媒体において拡張したゲーム内容を享受できるという意味での作用効果は異ならず、原判決のような評価も十分あり得るように思われる<sup>8</sup>。しかしながら、後記阻害要因の問題にもつながるが、本件公知発明1に係るファミリーコンピュータディスクシステムは、データをセーブできることや、データを書き換えることができるという点に最大の技術的特徴を有する技術であり、本件公知発明1は、そのようなディスクシステムを前提に、前作のゲームにおいて一定のプレイ実績により後作のゲームを有利にすることで、後作のゲームの購入を促すという技術思想に基づく発明である一方、本件発明A1は、単に前作のゲームを所有しているだけで、前作におけるプレイ実績にかかわらず拡張したゲーム内容を楽しむことができるものであり、両者はその前提とする発想が質的に異なっていると評価する方が適切なように思われる。

そうである以上、上記相違点は実質的な相違点であり、相違点の容易想到性は、後記阻害要因の有無や程度も含めて、厳密に検討する必要があると考えられる。

8 実際、技術思想の評価や進歩性の有無について本判決と同様の判断を示している本件の審決取消訴訟に係る前掲知財高判平成30年3月29日裁判所HP〔平成29年(行ケ)第10097号〕よりも原判決の判断に共感を覚えるとの評価もある(横尾和也「ゲームに関する特許権の侵害について判断された事例」本誌16巻190号(2018)87頁)。

### 3 相違点についての容易想到性の判断

#### (1) 進歩性判断における阻害要因の意義

進歩性の判断、すなわち相違点に係る構成を当業者が容易に想到することができたか否かは、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価して行われる。

この判断にあたり、進歩性が肯定される方向に働く事実として考慮されるのが「阻害要因」であり、特許庁の審査基準では、「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される要素となる。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」とされ、阻害要因が認められる場合の例として、①主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明、②主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明、③主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ない副引用発明、④副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明、が挙げられ、また⑤主引用発明又は副引用発明に係る刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような発明は引用発明としての適格性を欠き、阻害要因になるとされている<sup>9</sup>。

このような阻害要因は、進歩性が争われる中で当事者から様々に主張されるが、実際の訴訟で阻害要因が問題になるのは、容易想到性を肯定できるだけの事情（評価根拠事実）が存在し、それだけであれば容易想到と評価できる場合において、その事実と両立し得る別の事情（評価障害事実）があるため、容易想到性の評価が障害されるはずであるとして、権利者側から阻害要因が主張される場面であるといえる<sup>10</sup>。

本件でも、ゲームソフトの記憶媒体としてCD-ROMを使用すること自体は周知技術であり、本件公知発明1の記憶媒体をCD-ROMに置き換えること自体は当業者が容易に想到できると考えられるところ、これと両立する別の事情としての阻害要因が認められ、その結果、容易想到性の評価が障害されるかという形で阻害要因が問題となった<sup>11</sup>。

#### (2) 阻害要因についての原判決及び本判決の判断について

「2」で検討したとおり、原判決は、そもそも本件発明A1と本件公知発明1の相違点に技術

9 特許庁「特許・実用新案審査基準」第三部第2章第2節3.2.2

10 早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務2』（新日本法規出版、2007）415頁、加藤志麻子「進歩性の判断－合理的かつ予見性の高い判断のために－」設楽隆一ほか編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会、2015）409頁から410頁

11 なお、本件では、被告から、連作もののゲームソフトにおいて、前編のゲームソフト（ROMカセット）と続編のゲームソフト（ROMカセット）の双方をゲーム機（MSX）に装填することで、前編のゲームソフトに記憶されたキー・データ（セーブデータは含まない）により続編のゲームソフトの拡張ゲーム機能が解放され、続編のゲームソフトの拡張されたゲーム内容を楽しむことができる技術を主引用発明とする無効の抗弁も主張され、これに対しても、原告から阻害要因の主張がなされたが、この無効主張については、阻害要因の有無につき判断されないまま、動機づけがないとして排斥されている。これは、阻害要因につき検討するまでもなく、容易想到性を肯定できるだけの事情（評価根拠事実）の主張・立証が不十分という趣旨と考えられる。

的意義はなく、当業者が適宜なし得る設計事項に過ぎないとの立場から、本件公知発明1の記憶媒体にCD-ROMを適用することにより想定される、①所定のキーがセーブデータでなくなること、②本件公知発明1からセーブ機能が失われ、DDⅡにDDⅠのキャラクタが記憶できなくなること、③本件公知発明1に係るディスクシステムの特徴であるゲームプログラムの書き換え機能が失われること、はいずれも阻害要因にあたらないと判断した。

これに対し、本判決は、本件公知発明1が、「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したりすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対して、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し、これ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」と本件公知発明1の技術思想を認定した。その上で、このような技術思想を有する本件公知発明1にあっては、「キャラクタ」や「プレイ実績」を前作の記憶媒体にセーブできることが必須の条件であり、本件公知発明1の記憶媒体にCD-ROMを用いるとこれが実現できなくなることを理由に、本件公知発明1の記憶媒体にCD-ROMを適用することには阻害要因があるとして、本件公知発明1から本件発明A1を容易に想到することはできないと判断したものである。

この点については、前記「2(3)」で検討したところと重なるが、本件公知発明1に係るファミリーコンピュータのディスクシステムは、記憶媒体としてROMカセットを使用することでは実現できなかったデータセーブ機能を実現したことやディスクの書き換えを可能にしたことを特徴とするシステムである。本件公知発明1は、そのようなデータセーブ機能を前提に、前作におけるプレイ実績が前作のゲームの記憶媒体にセーブされていることを必須の条件とするゲームシステムである。このようなゲームシステムの記憶媒体に、データのセーブ機能を有しない記憶媒体を適用することは、主引用発明の技術思想に反するものであり、原判決認定の周知技術を前提にしても、やはり大きな阻害要因（前記審査基準の類型では、①主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明、あるいは⑤主引用発明に係る刊行物等の中に、請求項に係る発明を容易に想到することを妨げるほどの記載がある場合）があると言わざるを得ないように思われ、本判決に賛成である。

前記「2」で述べたとおり、原判決と本判決における阻害要因についての判断の違いは、訂正の技術的意義（相違点の技術的意義）についての評価の違いが大きく影響しているものと考えられるが、いずれにしても、当事者の立場からは、相違点の技術的意義について主張するにあたり、その技術的な背景や技術思想にまで立ち返って、実質的な相違点か否かを主張・立証する必要があると考えられる。

以 上