

(別紙)

本件特許権A関係の請求に関する事実及び理由

1 前提事実

(1) 原告の有した特許権（争いが無い）

5 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

10 本件特許Aの出願願書に添付された明細書及び図面（以下「本件特許A明細書」という。）の記載は、別紙「本件特許A明細書」（甲A2と同じもの）のとおりである。なお、本件特許Aの出願願書に最初に添付された明細書及び図面は、別紙「本件特許A明細書」の下線部を除き、同別紙と同一である（乙A14の3及び4）

(2) 構成要件の分説

ア 特許請求の範囲

15 本件各発明Aを構成要件にそれぞれ分説すると、本件発明A-1については別紙「構成要件目録A-1」、本件発明A-2については別紙「構成要件目録A-2」各記載のとおりである（争いが無い）。

イ 訂正請求

20 原告は、本件特許Aについての特許無効審判事件（無効2015-800110号、以下「本件特許無効審判事件」という。）において、平成27年7月10日付けで訂正請求（甲A15）及び同年10月16日付けで2回目の訂正請求をした（甲A28）後、平成28年7月28日付けで3回目の訂正請求をした（甲A42、ただし、同年8月29日付け手続補正書〔甲A41〕及び同年12月5日付け手続補正書〔甲A44〕により補正されている。以下、この3回目の訂正を「本件訂正」
25 というとともに、本件訂正後の本件各発明Aを「本件訂正各発明A」、本件発明A-1を「本件訂正発明A-1」、本件発明A-2を「本件訂正発明A-2」とそれ

ぞれいう。)。本件訂正各発明Aを構成要件にそれぞれ分説すると、本件訂正発明A-1については別紙「構成要件目録訂正A-1」、本件訂正発明A-2については別紙「構成要件目録訂正A-2」各記載（訂正箇所の下線を付すとともに訂正事項の番号を付した。なお、訂正事項の番号には便宜上欠番がある。）のとおりである（争いが無い）。

ウ 審決

特許庁は、本件特許無効審判事件について、上記イの訂正を認めた上で、本件特許Aの請求項1及び2に係る各発明（本件訂正発明A-1、本件訂正発明A-2）についての請求は成り立たないなどとする審決をした（甲A48）。上記審決は、本件口頭弁論終結時においては確定していない（弁論の全趣旨）。

(3) 被告の行為（以下の限度では争いのない事実である。）

被告は、別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下「イ-1号製品」などといい、これらを併せて「イ号製品」と総称する。）を業として販売していたことがある。

2 争点

(1) 技術的範囲の属否等

ア 文言侵害の成否

イ 均等侵害の成否

ウ 間接侵害及び一般不法行為の成否

(2) 無効理由の存否

(3) 訂正の対抗主張の成否

(4) 損害額

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)ア（文言侵害の成否）について

（原告の主張）

ア イ号製品の構成

イ号製品を用いたゲームの作動方法（以下、イ号製品の番号に対応して「イー1号方法」などといい、これらを併せて「イ号方法」と総称する。）の構成は、別紙「イ号方法説明書（原告）1ないし40」の各右欄記載のとおりであり、イ号方法は、本件発明A-1の構成要件及び本件発明A-2の構成要件をそれぞれ全て充足する。

イ 構成要件充足性に関する被告の主張に対する反論

(7) 構成要件D, D-1, D-2

本件発明A-1の特許請求の範囲には、所定のキーを読み込んでいるか否かを「判定するステップ」について特定をする構成要件は存在せず、かかる判定を第2の記憶媒体がゲーム装置に装填された「直後のステップ」で行うという構成要件も存在しない。本件発明A-1は、「ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる」という客観的条件の有無により、「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プログラムおよび/またはデータの双方によって」（構成要件D-1）又は「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」（構成要件D-2）のいずれかの態様でゲーム装置を作動させることを構成要件とする発明である。

したがって、イ号方法における第2の記憶媒体が、ゲーム装置に装填された直後のステップで「第1の記憶媒体（本編ディスク）に包含された特定のゲームプログラムおよび/またはデータ」（所定のキー）を読み込んでいるか否かを判定していないとしても、イ号方法は、構成要件D, D-1, D-2を充足する。

(イ) 構成要件I, I-2

本件発明A-2の特許請求の範囲には、①第2の記憶媒体がゲーム装置に装填された「直後のステップ」でインストラクション表示を生じさせるという構成要件、②インストラクション表示が表示される前にはゲーム装置を作動させないという構成要件、③ゲーム装置を作動させる前に所定のキーを読み込んでいるか否かを「判定するステップ」について特定する構成要件は、いずれも存在しない。本件発明A-2は、第2の記憶媒体によりゲーム装置を作動させる場合において、同ゲーム中

で他の記憶媒体を装填させるインストラクション表示を行い、当該表示がなされたとき、同インストラクションに従って、所定のキーを包含する第1の記憶媒体が装填されるか、あるいは、同第1の記憶媒体が装填されないか又は同第1の記憶媒体以外の記憶媒体が装填されるかのいずれかの客観的条件により、「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プログラムおよび／またはデータの双方
5 によって」（構成要件I-1）又は「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」（構成要件I-2）のいずれかでゲーム装置を作動させることを構成要件とする発明である。

したがって、イ号方法における標準ゲームプログラムによるゲーム装置の作動が、
10 第2の記憶媒体（アpendディスク）がゲーム装置に装填された後、インストラクション表示が表示される前であり、かつ「第1の記憶媒体に包含された特定のゲームプログラムおよび／またはデータ」（所定のキー）が読み込まれる前であったとしても、イ号方法は、構成要件I、I-2を充足する。

(ウ) 構成要件B、G等

15 イ-1ないし5号、イ-6ないし8号、イ-10ないし15、23①号方法の実際の動作やゲームシステムの作動に用いられるPlay Station 2のRAMの容量に照らせば、上記各イ号方法における場面の拡張等を達成するプログラムおよび／またはデータの大部分はイ号製品（アpendディスク）に記録されており、かかるプログラムおよび／またはデータにより、構成要件C、Hの「ゲームキャラ
20 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」していると推測するのが合理的である。

また、上記各イ号方法において、第1の記憶媒体から読み込まれるデータが、場面の拡張等に寄与しているとしても、それが同時に特典開放を行うか否かのキーとなるものであれば、「所定のキー」に該当する。
25

したがって、上記各イ号方法は、B、B-1、B-2、D、D-1、D-2、G、

G-1, G-2, H, I, I-1, I-2を充足する。

(被告の主張)

ア イ号製品の特定

イ号方法の構成は、別紙「イ号方法説明書(被告) 1ないし9」各記載のとおり
5 であり、イ号方法は、本件発明A-1の構成要件及び本件発明A-2の構成要件を
それぞれ充足しない。

イ 構成要件充足性

(7) 構成要件D, D-1, D-2

仮にイ号方法における「アpendディスク」が「第2の記憶媒体」に該当すると
10 しても、イ号方法では、アpendディスクがゲーム機に装填されるときに「所定の
キー」を読み込むか否かを判定するという手順は取られず、「所定のキー」を読み
込んでいるか否かに関わりなく、アpendディスクプログラムによってゲーム機が
作動される。しかし、構成要件D, D-1, D-2は、「標準ゲームプログラム」
のみを作動させる前提として、または「標準ゲームプログラム」に加えて「拡張ゲ
15 ームプログラム」をも作動させる前提として、記憶媒体が装填されたときに「所定
のキー」が読み込まれているか否かを判定するステップがあることを要求としてい
る。したがって、イ号方法は、構成要件D, D-1, D-2を充足しない。

(i) 構成要件I, I-2

イ号方法では、アpendディスクがゲーム機に装填されると、「所定のキー」を
20 読み込むか否かに関わりなく、アpendディスクプログラムによってゲーム機が作
動される。しかし、構成要件I, I-2は、「標準ゲームプログラム」を作動させ
る前に「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定することを前提としている。

また、イ号方法では、アpendディスクがゲーム機に装填されるときに、アペン
ドディスクプログラムによってゲーム機を作動させるが、その時点で本編ディスク
25 プログラムを装填するようメッセージを表示させることはなく、「MIXJOY」
を選択した場合に初めて、本編ディスクを装填するメッセージを表示させる。しか

し、構成要件 I 及び I-2 は、「第 2 の記憶媒体」がゲーム装置に装填された直後のステップで「インストラクションを表示」させるもので、「インストラクション」が表示される前にはゲーム装置を作動させないということを前提としている。

したがって、イ号方法は、構成要件 I, I-2 を充足しない。

5 (ウ) 構成要件 B, G 等

イー 1 ないし 5 号, イー 6 ないし 8 号, イー 10 ないし 15, 23 ①号方法においては、本編ディスクプログラムの全てがアpendディスクに記録されているわけではなく、本編ディスクに記録された本編ディスクプログラクの一部をゲーム機に読み込み、アpendディスクに記録された本編ディスクプログラクの一部と組み合わせることで、本編ディスクプログラムが完成し、ゲーム機が作動する。しかし、
10 構成要件 B-2 及び G-2 の「拡張ゲームプログラム」は、構成要件 C 及び H に記載のとおり、「第 2 の記憶媒体」に包含されるもので、「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」プログラムである。したがって、上記各イ号方法には、「拡張ゲームプログラム」もそれを包含した「第 2
15 の記憶媒体」も存在せず、構成要件 B-2, C 及び G-2, H を充足しない。

また、本件発明 A-1 及び A-2 は、「所定のキー」と「拡張ゲームプログラム」を別個の概念として規定しているから、「拡張ゲームプログラム」として機能するキー情報が「拡張ゲームプログラム」に該当する場合には、当該キー情報は「所定のキー」にはなり得ない。したがって、仮に上記各イ号方法において、本編ディスク及びアpendディスクに記録された本編ディスクプログラムが全体として「拡張ゲームプログラム」に該当するとすれば、「所定のキー」(B-1, D-1, D-2, G-1, I-1, I-2) が存在せず、それを包含する「第 1 の記憶媒体」(構成要件 B-1, G-1) も存在しない。

25 (2) 争点(1)イ(均等侵害の成否)について

(原告の主張)

ア 仮に、本件発明A-1の構成要件D, D-1, D-2が、第2の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップで「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定することを必要とする構成要件であり、イ号方法がこの要件を文言上充足しないとしても、本件発明A-1は、ゲーム装置を標準ゲームプログラムおよび
5 /またはデータと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作動させるか、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作動させるかを、ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる場合/読み込んでいない場合という場合分けによって決定する点に特徴があるから、どのような順序でプログラムおよび/またはデータを読み込むか、所定のキーをいかなるタイミングで読み込むか、
10 所定のキーを読み込んでいるか否かをいかなるタイミングで判定するかは本件発明A-1の本質的部分ではなく、イ号方法においても同一の作用効果を達成することができ、イ号方法実施時点において構成要件D, D-1, D-2の構成をイ号方法の構成に置換することは容易であるから、イ号方法は、本件発明A-1と均等であって、その技術的範囲に属する。

15 イ 仮に本件発明A-2の構成要件I, I-2が、①第2の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップでインストラクション表示をさせるという構成要件であり、②インストラクション表示が表示される前には標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させないという構成要件であり、かつ、③標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させる前に「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定するステップを含む構成要件であり、イ号方法がこの要件を文言上充足しないとしても、本件発明A-2は、ゲーム装置を標準ゲームプログラムおよび/または
20 はデータと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作動させるか、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作動させるかを、インストラクションにしたがって装填された記憶媒体が、所定のキーを包含する第1
25 の記憶媒体である場合/第1の記憶媒体でない場合という場合分けによって決定する点に特徴があるから、インストラクション表示の手順やタイミング、インストラ

クシヨソ表示前のゲーム装置の作動、所定のキー読み込みのタイミング、所定のキーを読み込んでいるか否かの判定タイミングは、本件発明A-2の本質的部分ではなく、イ号方法においても同一の作用効果を達成することができ、イ号方法実施時点において構成要件I、I-2の構成をイ号方法の構成に置換することは容易であるから、イ号方法は、本件発明A-2と均等であって、その技術的範囲に属する。

(被告の主張)

本件発明A-1及びA-2では、構成要件D、D-1、D-2及びI、I-2が定める所定のキーを読み込むタイミング及び標準ゲームプログラムの作動タイミングによって、「第1のCD-ROMと第2のCD-ROMとを所有するユーザは、この第2のCD-ROMをゲーム機に装填したとき、この第2のCD-ROMに記憶されている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が可能となる。」(【0020】)との作用効果を奏するのであるから、これらの構成要件は本件発明A-1及び本件発明A-2にとって本質的部分である。

また、本件特許Aの出願時においてゲームソフト「魔洞戦紀 ディープダンジョン」(以下「魔洞戦紀」といい、このソフトが記録されたディスクを「魔洞戦紀DDI」又は単に「DDI」という。)及び「勇士の紋章 ディープダンジョンII」(以下「勇士の紋章」といい、このソフトが記録されたディスクを「勇士の紋章DDII」又は単に「DDII」という。)等からなるゲームシステムにより公知技術となっていたから、当該ゲームシステムと同様の構成を有するイ号方法は、本件特許Aの出願当時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考できたものである。

したがって、イ号方法は、本件発明A-1及び本件発明A-2と均等ではない。

(3) 争点(1)ウ(間接侵害及び一般不法行為の成否)について

(原告の主張)

ア イ号製品は、これを購入したユーザが同製品をゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させるにあたり、必然的に本件発明A-1及びA-2に係る方

法（イ号方法）の使用にのみ用いられることになるから、被告がイ号製品を製造、販売又は販売の申出をすることは、特許法101条4号所定の間接侵害行為に該当する。

イ 間接侵害の成否に関する被告の主張に対する反論

5 (ア) 被告は、イ号製品のみを有するユーザは本件発明A-1及びA-2の方法を実施することがないと主張するが、本件発明A-1及び本件発明A-2の「準備されており」（構成要件B、B-1、B-2及びG、G-1、G-2）とは、ユーザが第1の記憶媒体と第2の記憶媒体とを現に保有することではなく、第1の記憶媒体と第2の記憶媒体がユーザにより購入可能な形で提供されている状態を意味し、本件発明A-1及び本件発明A-2を実施する前提としてユーザが第1の記憶媒体を保有していることは不要である。また、イ号方法において、「インストラクション」は、MIXJOYのコマンドを実行するか否かにかかわらず表示されるから、第1の記憶媒体（本編ディスク）を保有しない第2の記憶媒体（アペンドディスク）の保有ユーザも、本件発明A-2を実施することになる。したがって、
10 ①イ号製品でゲームをプレイする際に同製品とシリーズものの関係にあるゲームソフトを読み込む場合（構成要件D-1、I-1に相当する場合）、②イ号製品単独でゲームをプレイする場合（構成要件D-2、I-2に相当する場合）のいずれにおいても、本件発明A-1及び本件発明A-2に係るゲームシステム作動方法が実施されることになるから、イ号製品しか有していないユーザがイ号製品単独でゲームをプレイする際でも、本件発明A-1及び本件発明A-2に係る方法を実施することになる。
15
20

(イ) 被告は、イ号製品はイ号方法を実施する装置の生産に用いられる物にすぎないと主張するが、単独で特許方法を実施できる物だけでなく、他の物と組み合わせることにより特許方法を実施できる物も「その方法の使用に用いる物」に
25 該当すると解するべきである。

(ウ) したがって、被告の主張は失当であり、被告は間接侵害者として特

許権侵害による責任を負う。

ウ 一般不法行為の成否

本件発明A-1及び本件発明A-2の技術的範囲に属するイ号方法を使用する行為は本件発明A-1及び本件発明A-2の実施行為に該当するところ、かかるイ号
5 方法の使用を直接的に行っている主体は、イ号製品によるゲームをプレイするユーザであると仮定すると、被告によるイ号製品の製造、販売等は、ユーザによる本件発明A-1及び本件発明A-2の実施行為を惹起する行為であり、ユーザが「業として」特許発明を実施しないために直接侵害が成立しないとしても、かかる被告の行為自体が不法行為を構成するというべきである。

10 (被告の主張)

ア 間接侵害の成否

(ア) 構成要件B, B-1, B-2及びG, G-1, G-2の「第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており」とは、実施行為者において各記憶媒体がゲーム装置に装填可能に準備することを意味する。次に、イ号製品（アペン
15 ドディスク）が装填されたゲーム機において「所定のキー」を読み込んでいるか否かによってゲーム装置を作動させるゲームプログラムを選択するのは「MIXJOY」を選択した場合であるところ、本編ディスクを保有していない場合は「MIXJOY」を選択することはないから、イ号製品（アpendディスク）のみを保有している場合には、少なくとも構成要件D, D-1, D-2を充足するような方法を実施する
20 ことはない。

また、イ号製品（アpendディスク）が装填されたゲーム機において「インストラクションの表示」がなされるのも「MIXJOY」を選択した場合であるところ、本編ディスクを保有していない場合は「MIXJOY」を選択することはないから、イ号製品（アpendディスク）のみを保有している場合には、少なくとも構成要件
25 I, I-1, I-2を充足するような方法を実施することもない。

他方、イ号製品（アpendディスク）には、現に、アpendディスクしか有して

おらず、アpendディスクのみによってゲームを楽しむユーザが一定数存在するように、それ単独でも十分楽しめる内容のゲームプログラムが備わっているから、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途がある。

したがって、イ号製品は、本件発明A-1及びA-2の方法の使用「にのみ」用
5 いる物ではない。

(イ) 本件発明A-1及び本件発明A-2に係る方法を実施する物は、
「本編ディスク及びアpendディスクを装填したプレイステーションからなるゲームシステム」であり、個々のディスク及びゲーム機は、それ自体で本件発明A-1及び本件発明A-2に係る方法を実施する物ではなく、その物自体を利用して本件
10 各発明Aにかかる方法を実施することが可能である物ではない。イ号製品は、イ号方法を実施する装置の生産に用いられる物にすぎないから、「その方法の使用に…用いる物」に該当しない。

(ウ) したがって、被告は間接侵害者として特許権侵害による責任を負わない。

15 イ 一般不法行為の成否

ユーザの行為自体は業として方法の発明を実施するものではないから、特許権侵害が成立し得ないのであって、この行為を教唆ないし幫助したからといってその行為が違法となることはあり得ない。

(4) 争点(2) (無効理由の存否) について

20 (被告の主張)

本件特許Aの出願日前から、ゲーム装置「ファミリーコンピュータ」(以下「FC」ということがある。)及び「ファミリーコンピュータディスクシステム」(以下「ディスクシステム」ということがある。), ゲームソフト「魔洞戦紀」及び「勇士の紋章」並びにテレビ(以下、これらを組み合わせたものを「本件ゲームシステム」という。)が発売されていた。

本件ゲームシステムの構成は、別紙「公知発明1の構成(被告主張)」記載のと

おりであり（なお、下線部は別紙「公知発明 1 の構成（原告主張）」と相違する部分である。）、本件発明 A-1 の構成と同一であるから、本件発明 A-1 は、その出願日前に公然知られた発明又は公然実施された発明であって、新規性を欠く。

また、本件ゲームシステムの構成は、別紙「公知発明 2 の構成（被告主張）」記載のとおりでもあり（なお、下線部は別紙「公知発明 2 の構成（原告主張）」と相違する部分である。）、本件発明 A-2 の構成と同一であるから、本件発明 A-2 は、その出願日前に公然知られた発明又は公然実施された発明であって、新規性を欠く。

（原告の主張）

10 本件発明 A-1 及び本件発明 A-2 がいずれも新規性を欠くという被告の主張は争う。本件ゲームシステムの構成は、別紙「公知発明 1 の構成（原告主張）」及び同「公知発明 2 の構成（原告主張）」（なお、下線部は別紙「公知発明 1 の構成（被告主張）」及び別紙「公知発明 2 の構成（被告主張）」と相違する部分である。）各記載のとおりである。

15 (5) 争点(3)（訂正の対抗主張の成否）について

（原告の主張）

ア 訂正要件の充足

本件訂正に係る訂正事項のうち、①訂正事項 1, 2, 9 及び 14 は「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、②訂正事項 3, 7, 8, 11 ないし 13 は
20 「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、③訂正事項 10 は「特許請求の範囲の減縮」又は「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、いずれも訂正要件を充足している。

被告は、訂正事項 2 及び 10 が新規事項の追加に当たると主張するが、訂正事項 2 は、「記憶媒体」から「セーブデータを記憶可能な記憶媒体」を除いて「記憶媒体」を限定する訂正であって、新規事項の追加に当たらない。また、訂正事項 10
25 は、「記憶媒体」から「半導体 ROM カセットを除くとともに、セーブデータを記

憶可能な記憶媒体」を除いて「記憶媒体」を限定する訂正であって、新規事項の追加に当たらない。

イ 無効理由の解消

(7) 本件訂正発明A-1

5 a 従前の無効理由の解消

本件訂正発明A-1の構成と公知発明1の構成（別紙「公知発明1の構成（原告主張）」）とを対比すると、以下の相違点が存在するから、本件発明A-1が新規性を欠くとしても、本件訂正により当該無効理由は解消された。

(a) 相違点1-1

10 本件訂正発明A-1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、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。

(b) 相違点1-3

15 本件訂正発明A-1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、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ーのレベルが21であることを示す情報である点。

(c) 相違点1-4

20 本件訂正発明A-1の「第2の記憶媒体」は、「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」ものであるのに対し、公知発明1の「勇士の紋章DDII」は、「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DDI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（魔洞戦紀DDIに記憶されたセーブデータ）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。」

25

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ように標準ゲームプログラムおよび／またはデータを置き換える置換ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する」ものであって、「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含しない点。

5 (d) 相違点 1 - 5

本件訂正発明 A-1 は「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」であるのに対し、公知発明 1 は、「置換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置き換え、またはキャラクターのためのアイテムについての動作機能の置き換えを達成するように形成されたものであって、ゲームキャラクターの増加、ゲームキャラクターのもつ機能の豊富化、場面の拡張又は音響の豊富化のいずれも達成するようには形成されていないもの」である「置換ゲームプログラムおよび／またはデータ」であり、「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」ではない点。

(e) 相違点 1 - 6

本件訂正発明 A-1 では、「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る」のに対し、公知発明 1 では、「ファミリーコンピュータが、魔洞戦紀 D D I から、キャラクターのレベルが 2 1、すなわち 1 6 以上（魔洞戦紀 D D I に記憶されたセーブデータ）であることを示す情報を読み込んでいる場合には、置換ゲームプログラムおよび／またはデータによって置き換えられた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コンゲームシステムを作動させる」のであって、「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るものではない点。

b 相違点に係る構成の容易想到性の欠如（被告の主張に対する反論）

被告は、本件訂正発明A-1は、公知発明1と後記の先行技術発明A、CもしくはDは又は周知技術Bから容易に想到し得たと主張する。しかし、公知発明1には、
5 シリーズ化された一連のゲームソフトの前作を有していることで今作を単体でプレイしたのでは達成することのできないゲーム内容を楽しむことができるという作用、機能が存在しないから、先行技術発明A、C及びDと作用、機能が共通しない。また、被告が主張する周知技術Bは、本件訂正発明A-1に関連した技術分野における周知技術ではないから、周知技術Bの存在をもって、公知発明1に「拡張ゲーム
10 プログラムおよび／またはデータ」を設けることが設計的事項であるということとはできない。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」とする構成である公知発明1に、書き換えができないROMカセットをゲームソフト供給媒体とする構成の先行技術発明A、C及びDを適用することには阻害要因がある。

15 したがって、相違点に係る構成は、当業者が容易に想到できたものではない。

(イ) 本件訂正発明A-2

a 従前の無効理由の解消

本件訂正発明A-2の構成と公知発明2の構成（本件ゲームシステムの構成を本件発明A-2の構成に即する形で整理した構成）とを対比すると、以下の相違点が存在するから、本件発明A-2が新規性を欠くとしても、本件訂正により当該無効理由は解消された。
20

(a) 相違点2-1

本件訂正発明A-2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、公知発明2では、セーブデータなどが記憶可能な
25 ディスクである点。

(b) 相違点2-2

本件訂正発明A-2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、公知発明2では、魔洞戦紀DD Iに包含される「所定のキー」が、魔洞戦紀DD Iに記憶されたセーブデータであって、魔洞戦紀DD Iにセーブされたキャラクターのレベルが21
5 であることを示す情報である点。

(c) 相違点2-3

本件訂正発明A-2の「第2の記憶媒体」は、「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」ものであるのに対し、公知発明2の「勇士の紋章DD II」は、「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（魔洞戦紀DD Iに記憶されたセーブデータ）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
10 えるという動作機能を実行するように標準ゲームプログラムおよび/またはデータを置き換える置換ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する」ものであ
15 って、「拡張ゲームプログラムおよび/またはデータ」を包含しない点。

(d) 相違点2-4

本件訂正発明A-2は、「上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、
20 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」であるのに対し、公知発明2では、「置換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
25 ベルの置き換え、またはキャラクターのためのアイテムについての動作機能の置き換
えを達成するように形成されたものであって、ゲームキャラクターの増加、ゲームキ

キャラクタのもつ機能の豊富化、場面の拡張又は音響の豊富化のいずれも達成するようには形成されていないもの」である「置換ゲームプログラムおよび／またはデータ」であり、「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」ではない点。

(e) 相違点 2 - 5

5 本件訂正発明 A - 2 は、「上記第 2 の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され、かつ、上記所定のキーが読み込まれていないときのみ、この第 2 の記憶媒体中の上記制御プログラムは、上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ」るのに対し、公知発明 2 では、「勇士の紋章 DD II がディスクシステムに挿入されるとき、勇士の紋章 DD II 中のメニュー制御プログラムは、
10 どうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目をテレビの画面に表示し、さらにテレビの画面の「まどうせんきのゆうけんし」が選択されたときに、「まどうせんきの A メンをいれてください」とのインストラクションを表示させ」るのであって、所定のキーが読み込まれていないときのみインストラクションを表示させるものではない点。

15 (f) 相違点 2 - 6

本件訂正発明 A - 2 は、「装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第 1 の記憶媒体である場合には、上記第 2 の記憶媒体中の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」るのに対し、公知発明 2 では、「挿入
20 された他のディスクが、キャラクタのレベルが 21、すなわち 16 以上（魔洞戦紀 DD I に記憶されたセーブデータ）であることを示す情報を包含する上記魔洞戦紀 DD I である場合には、置換ゲームプログラムおよび／またはデータによって置き換えられた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コンゲームシステムを作動させ」るのであって、「標準ゲームプログラムおよび／または
25 データ」と「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るのではない点。

b 相違点に係る構成の容易想到性の欠如（被告の主張に対する反論）

(a) 相違点 2-1 及び 2-2

相違点 2-1 及び 2-2 に係る構成は、当業者が容易に想到し得たものではない。

(b) 相違点 2-3, 2-4 及び 2-6

5 相違点 2-3, 2-4 及び 2-6 に係る構成は、本件訂正発明 A-1 と公知発明 1 の相違点に係る構成と同様、当業者が容易に想到し得たものではない。

(c) 相違点 2-5

相違点 2-5 に係る構成は、被告が主張するような設計的事項などではないから、当業者が容易に想到し得たものではない。

10 ウ 構成要件の充足

本件訂正発明 A-1 及び A-2 に対応するイ号方法の構成は、別紙「訂正イ号方法説明書（原告）1 ないし 9」の各右欄のとおりであり（なお、左欄には本件訂正の平成 28 年 1 月 5 日付け手続補正前の構成要件が記載されている。）、本件訂正発明 A-1 の構成要件及び本件発明 A-2 の構成要件をそれぞれ全て充足してお

15 り、本件訂正各発明 A の技術的範囲に属する。

（被告の主張）

ア 訂正要件の非充足

本件訂正に関して、少なくとも訂正事項 2 及び 10 は訂正要件を充足しない。すなわち、明細書等の記載によれば、「所定のキー」は、購入した記憶媒体に記憶さ

20 れ、ゲーム機に所定のキーが読み込まれていない場合には標準のゲーム内容を作動させる一方、所定のキーが読み込まれている場合には標準のゲーム内容及び拡張したゲーム内容を作動させるように動作させるためのものである。明細書等には、このような動作において、何らかの「セーブデータ」を用いることについては何も記載されておらず、また、所定のキーが「セーブデータである」ことや、所定のキー

25 が「セーブデータではない」ことについても、何も記載されていない。そのため、記憶媒体が、セーブデータを記憶可能な記憶媒体でもないことも何らの記載もない。

そうすると、「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。）」との訂正事項2，「記憶媒体（ただし、半導体ROMカセットを除くとともに、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」との訂正事項10は、いずれも明細書等に記載された事項ではなく、また、明細書等に記載された事項から自明な事項
5 でもない。

イ 本件訂正各発明Aの無効理由

(7) 本件訂正発明A-1

a 相違点

公知発明1の構成は、別紙「公知発明1の構成（被告主張）」のとおりであるところ、原告が主張する相違点1-1及び1-3があることは認める。他方、公知発明1は「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を有しているから、原告が主張する相違点1-4ないし1-6があることは否認する。
10

b 相違点に係る構成の容易想到性

(a) 相違点1-1

読み出し専用の記憶媒体を用いた記憶媒体は、ゲームプログラムを記憶するCD-ROMとして、本件特許Aの出願前に周知であったから、上記周知技術を適用して、「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。）」とすることは、当業者が容易に想到できたものである。
15

(b) 相違点1-3

相違点に係る構成（「所定のキー」についてセーブデータを含まないものとする構成）は、本件特許Aの出願前に公然実施されていた以下の先行技術等が開示されている。
20

・先行技術発明A：ゲーム装置「MSX」、ゲームソフト「沙羅曼蛇」及びゲームソフト「グラディウス2」を用いたゲームシステムの作動方法により本件特許Aの出願日以前に公用となっていた、少なくとも、「グラディウス2」ROMに格納されているセーブデータではない所定の情報（「グラディウス2」ROMがRO
25

Mスロット2に装填されているということを示すデータ)に基づいて、「沙羅曼蛇」標準ゲームプログラムに加えて、「OPERATION X -WRATH OF VENOM-」という場面の拡張および新たなバックグラウンドの音響の豊富化を達成するための「沙羅曼蛇」拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させる発明。

5 ・先行技術発明C：ゲーム装置「MSX2+」，ゲームソフト「プロ野球ファミリースタジアムペナントレース」（以下「ファミスタ」という。）及び「プロ野球ファミリースタジアムホームランコンテスト」（以下「ホームランコンテスト」という。）を用いたゲームシステム作動方法により本件特許Aの出願日以前に公用となっていた，少なくとも，「ホームランコンテスト」FDに格納されているセーブデータではない所定の情報（「ホームランコンテスト」FDがフロッピーディスクドライブに装填されているということを示すデータ）に基づいて，ファミスタ標準ゲームプログラムに加えて，ピンチヒッターとして1球団につき追加で2名の選手（ゲームキャラクタ）の増加を達成するためのファミスタ拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させる発明。

15 ・先行技術発明D：ゲーム装置「MSX2」，ゲームソフト「ぎゅわんぶらあ自己中心派」（以下「ぎゅわんぶら」という。），及び「ぎゅわんぶらあ自己中心派2 自称！強豪雀士編」（以下「ぎゅわんぶら2」という。）を用いたゲームシステムの作動方法により本件特許Aの出願日以前に公用となっていた，少なくとも，「ぎゅわんぶらあ」ROMに格納されているセーブデータではない所定の情報
20 （「ぎゅわんぶらあ」ROMがROMスロット2に装填されているということを示すデータ）に基づいて，「ぎゅわんぶらあ2」標準ゲームプログラムに加えて，麻雀の対戦相手〔ゲームキャラクタ〕の増加，及び，「タコ討伐戦モード」という場面の拡張を達成するための「ぎゅわんぶらあ2」拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させる発明。

25 また，複数の媒体を買いそろえていき，これらの複数の媒体を用いてゲームプログラムを作動させることにより，ゲームシナリオの豊富化による場面の拡張及びキ

キャラクタの増加，並びに音響等の豊富化等を達成することは，ゲームソフト「ソーサリアン」，「大戦略Ⅱ」と「データコレクション」，「太平洋の嵐DX」と「バンディッツ」，「信長の野望・武将風雲録」により，本件特許Aの出願前に周知であった（周知技術B）。

5 しかるところ，公知発明1と先行技術発明A，C及びD並びに周知技術Bは，いずれも，ビデオゲームという技術分野が同一であり，複数の媒体を買いそろえていき，これらの複数の媒体を用いて標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみならず拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを作動させる点でその技術思想が同一である。

10 また，公知発明1における「所定のキー」に相当する「キャラクタ（じゅんく）のレベルが16以上であることを示す情報」とは，①DDIが装填されたことを示すデータおよび②キャラクタ（じゅんく）のレベルが16以上であるセーブデータであるところ，②の条件はゲームの難易度を適切なレベルに設定したり，娯楽性を高めたりするためのゲームのストーリー設計において当業者が任意に設定できる条件
15 である反面，①の条件のみを「所定のキー」としてもシリーズもののディスクを買いそろえてゆくことによって，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させるという，公知発明1の作用効果は失われないから，当業者であれば，①の条件のみによって所定のキーを構成することは当然適宜設計できる事項である。

20 加えて，1回の購入金額が適正なシリーズもののソフトを買いそろ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り，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という公知発明1の効果も失われない。

25 以上のとおり，公知発明1に，先行技術発明A，CおよびD並びに周知技術Bを組み合わせることで，「所定のキー」をDDIが装填されたことを示すデータのみ

とするなど、セーブデータを含まない情報とすることは当業者であれば容易である。

原告は、公知発明1において「所定のキー」をセーブデータを含まないものとする
ことには阻害事由があると主張する。しかし、①については、ゲームソフトを格
納する記憶媒体が書き込み可能であるか否かを問わないから、セーブデータなどを
5 記憶可能なディスクを書き込みのできないROMに代えることに何ら阻害要因は存
在しない。本件特許Aの出願前において、ゲームに登場するキャラクターをゲームプ
ログラムにプリセットしておき、プレイヤーがキャラクターを適宜選択できるように
すること、CD-ROMなどのプログラムを格納した媒体以外に存在するバックア
ップ用の手段（バックアップRAM又はプレイヤーによるパスワードの記録）によ
10 って、ゲームのプレイ途中の状態を記憶しておき、ゲーム装置を再度起動した際に、
ゲーム装置にこの状態を読み込ませあるいはプレイヤーが入力することで、ゲーム
の継続性を担保するようにすることは、当業者にとって、技術常識であったことに
照らせば、DDIを「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。）」に置き換える際に、キャラクターをDDIにプリセットしてプレイヤーがキ
15 ャラクタを適宜選択できるようにすることは、当業者が当然に考慮する事項であり、
DDIIにゲーム途中におけるゲーム状態のセーブデータが保存できないことによる
ゲームプレイの不都合は生じない。

したがって、相違点1-3に係る構成は、当業者が容易に想到できたものである。

(イ) 本件訂正発明A-2

20 a 相違点

原告が主張する相違点2-1, 2-2及び2-5があることは認める。他方、公
知発明2は「拡張ゲームプログラムおよび/またはデータ」を有しているから、原
告が主張する相違点2-3, 2-4及び2-6があることは否認する。

b 相違点に係る構成の容易想到性

25 (a) 相違点2-1及び2-2

相違点2-1及び2-2に係る構成は、相違点1-1及び1-3に係る構成と同

様、当業者が容易に想到し得たものである。

(b) 相違点 2 - 5

ディスクなどの記憶媒体の装填が、後のソフトウェアの処理に関して意味を持つ場合に、ディスクを装填することを操作者に対して画面等を介して促すことは、当業者が通常的能力を發揮して実現する設計的事項である。また、現在受け付けられる操作及び必要とされる操作については、操作者に対してその操作を促し、現在受け付けられない操作又は必要とされない操作については、操作者に対してその操作を促す表示を行わないようにすることは、当業者が通常的能力を發揮して実現する設計的事項であることなどから、相違点 2 - 5 に係る構成は、当業者が容易に想到し得たものである。

ウ 構成要件の非充足

イ号方法の構成は、本件訂正発明 A - 1 の構成要件及び本件発明 A - 2 の構成要件を充足しておらず、本件訂正各発明 A の技術的範囲に属しない。

(6) 争点(4) (損害額) について

15 (原告の主張)

イ号製品を販売することにより得られた総売上高は、89億1231万1150円を下らないところ、本件特許権 A の相当実施料率は、10パーセントを下らない。したがって、特許法 102 条 3 項に基づいて算定されるイ号製品の販売により原告が被った損害額は、8億9123万1115円を下らない。また、弁護士費用及び弁理士費用相当額としては、本件特許権 B の侵害関係と併せて4500万円を下らない。

(被告の主張)

否認ないし争う。

4 当裁判所の判断

25 (1) 争点(2) (無効理由の存否) について

事案に鑑み、まず争点(2)から判断する。当裁判所は、本件発明 A - 1 の構成は

公知発明 1 の構成と同一であり、本件発明 A - 2 の構成は公知発明 2 の構成と同一であるから、本件各発明 A はいずれも新規性を欠くという無効理由が存在すると判断する。以下、詳述する。

ア 本件各発明 A について

5 本件各発明 A は、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発明である（本件特許 A 明細書の【0001】）。

従来、家庭用ゲーム機分野においては、ゲーム機本体を所有しているユーザを
10 対象として、半導体 ROM カセット等によってゲームソフトが供給され、ユーザは、ゲームソフトを家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽しんでいたところ、ゲーム機本体の機能能力の限界、半導体 ROM カセットの容量の限界等の理由により、ROM カセットは、その容量とユーザが入手可能な価格に見合ったゲーム内容（ゲームプログラム、データ等）を包含するにすぎなかった。しかし、最近になり、家
15 庭用ゲーム機本体も 32 ビットの CPU を搭載した高速型が開発され、ゲームソフト供給媒体としても、その記憶容量が一般的に約 500 MB もあり、半導体 ROM に比較して約 100 倍以上の容量を持つ CD-ROM が採用されつつあるところ、ゲーム進行プログラム、制御プログラム等のプログラム及び映像データ、サウンドデータ等のデータを含んで構成されるゲームソフトを開発し、かつこれを CD-R
20 OM に記憶させて供給することが技術的に可能であったとしても、そのゲームソフトの開発コストが高騰し、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という問題があった。そのため、シリーズ化された一連のゲームソフトを買いそろえていくことにより、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにすることが課題となっていた（同【0002】ないし
25 し【0008】）。

そこで、本件各発明 A は、別紙「構成要件目録 A - 1」及び同「構成要件目録 A

ー 2」各記載のとおり技術的構成を取ることにより、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を買いそろえていくことによって、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一方、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
5 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した（同【0012】，【0013】，【0022】）。そして、好ましい実施形態は、記憶媒体をCD-ROMとする構成であり（同【0014】），第2のCD-ROMに記憶される拡張したゲーム内容は、標準のゲーム内容に対し、ゲームキャラクタの増加，ゲームキャラクタの持つ機能の豊富化，場面の拡張，音響の豊富化等を達成するためのプログラムおよび／またはデータが含まれる（同【0017】）。もともと、記憶媒体として、CD-ROMに代えて、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とされている（同【0042】）。

また、本件発明A-2は、以上に加え、第2の記憶媒体がゲーム装置に装填されるとき、第2の記憶媒体中の制御プログラムに他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示するものである。
15

イ 公知発明について

(ア) 公知発明1及び2の構成

本件特許Aの出願日（平成6年12月9日）前に発売されていたファミリーコンピュータ（昭和58年発売，乙A5の3），ファミリーコンピュータディスクシステム（昭和61年2月21日発売，乙A6の2），ゲームソフト「魔洞戦紀」（DOGから昭和61年12月19日発売，乙A3の2），ゲームソフト「勇士の紋章」（昭和62年5月29日発売，乙A3の4）及びテレビ（平成6年12月9日より前から発売されていたことは公知の事実である。）を用いて実現されるゲームシステム（本件ゲームシステム，乙A2の図1及び図2参照）の内容は、別紙「ディープダンジョン説明書」記載のとおりであると認められる（乙A2ないしA10，A
25 13）。そして、この本件ゲームシステムを本件発明A-1及び本件発明A-2に

即して説明すると、本件発明A-1に対応する発明として別紙「公知発明1の構成（被告主張）」、本件発明A-2に対応する発明として別紙「公知発明2の構成（被告主張）」各記載のとおりであると認められる。

(イ) (ア)の認定の補足説明

5 a 構成a, f

原告は、ディスクシステムの動作中にディスクの入れ替えが可能であることを前提とする構成を主張する。しかし、ディスクシステムの動作中はディスクへの読み書きが行われることがある（乙A4の1・9枚目）ため、ディスクの入れ替えが可能であるとするのは適切ではないから、原告の上記主張は採用できない。

10 b 構成b-2, c, d, d-1, d-2, g-2, h

原告は、標準ゲーム内容を「置き換え」たり「変化」させたりするものは、「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」（以下、「プログラムおよび／またはデータ」については「プログラム等」と略称する。）には該当しないことを前提として、「勇士の紋章」において、キャラクターがレベル2からスタートできるように
15 すること、神殿で祈ることで回復アイテム（「くさのつゆ」及び「しろきのこ」）を取得できるようにすることは、標準ゲームプログラム等の単なる置き換えであってゲーム内容を拡張するものではなく、本件ゲームシステムはキャラクターレベルの増加やキャラクターのためのアイテムの増加を有さず、本件ゲームシステムは拡張ゲームプログラム等を有しないなどと主張する。

20 しかし、「勇士の紋章」の標準のゲーム内容であればレベル1からスタートするキャラクターのレベル（乙A4の2・12枚目、乙A8の1・8頁）をレベル2からスタートできるようにし（乙A4の1・8枚目）、それにより標準のゲーム内容であればGOLD（ゴールド）というゲーム内における金貨で支払わなければ取得できない回復アイテム（乙A4の1・14枚目、乙A4の2・9枚目）を神殿で祈る
25 ことで取得できるようにすること（乙A9・2頁、乙A10・3頁）は、キャラクターの能力にバリエーションを与えるものであるから、キャラクターレベルの増加及び

キャラクタのアイテムの増加であると認められる。また、上記のような動作機能は、「勇士の紋章」の標準のゲーム内容にはない動作機能であり、標準ゲームプログラム等とは異なるゲームプログラム等によって実現するものであるから、上記の動作機能を実現するためのゲームプログラム等は、拡張ゲームプログラム等であると認められる。したがって、原告の上記主張は採用できない。

ウ 本件各発明Aと公知発明の対比

(ア) 本件発明A-1と公知発明1の対比

上記で認定した公知発明1によれば、①「ファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビ」は、本件発明A-1の「ゲーム装置」に相当し、②「魔洞戦紀DD I」は本件発明A-1の「第1の記憶媒体」に相当し、③「勇士の紋章DD II」は本件発明A-1の「第2の記憶媒体」に相当し、④「勇士の紋章」の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」は、本件発明A-1の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」に相当し、⑤「『魔洞戦紀』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」ないし「『魔洞戦紀』にセーブされたキャラクタのレベルが21，すなわち16以上であることを示す情報」は、本件発明A-1の「所定のキー」に相当し（以下、所定のキーは後者のみで表記する。），⑥「魔洞戦紀DD Iから転送されたキャラクタ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」ことは、本件発明A-1の「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」に相当し、そのためのプログラム等は、「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」に相当するから、本件発明A-1は、公知発明1と同一の構成であると認められる。したがって、本件発明A-1は新規性を欠く。

(イ) 本件発明A-2と公知発明2の対比

上記の本件発明A-1と公知発明1の対比で述べたことと同様のことが妥当する

ほか、公知発明 2 の「勇士の紋章 D D II がディスクシステムに挿入される時…『まどうせんきの A メンをいれてください』とのインストラクションを表示させることは、本件発明 A-2 の「上記第 2 の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時…上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させることに相当する（少なくとも、「まどうせんきの A メンをいれてください」との表示が「上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクション」に当たることは、争いがない。）から、本件発明 A-2 は、公知発明 2 と同一の構成であると認められる。したがって、本件発明 A-2 は新規性を欠く。

(2) 争点(3) (訂正の対抗主張の成否) について

上記(1)のとおり、本件特許 A には無効理由が存在したことから、更に進んで、訂正の対抗主張の成否について検討すると、当裁判所は、本件訂正は適法であるが、本件訂正発明 A-1 及び A-2 はいずれも進歩性を欠くため、本件特許 A には無効理由がなお存在すると判断する。以下、詳述する。

ア 訂正要件の充足性

(7) 訂正事項 2

訂正事項 2 は、「記憶媒体を」を、「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」に限定する、いわゆる除くクレームとする訂正であるところ、被告は、本件特許 A の当初明細書の記載の範囲を超えて訂正したものであると主張する。

この点、訂正は、特許がされた「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」しなければならない（特許法 126 条 5 項、134 条の 2 第 9 項）ところ、当業者によって、明細書又は図面の全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しないものであるときは、当該訂正は、「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。そして、明細書又は図面に記載されていない事項を訂正事項とする訂正も、明細書又は図面の記載によって開示さ

れた技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

そこで、本件特許Aの当初明細書を通覧すると、「所定のキー」に関して、「なお、上記第1、第2および第3キーC1、C2、C3は、狭義には、ゲームのタイトル、バージョンNo.、リリース時期、仕向先等、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。」（【0032】）との記載があり、「記憶媒体」に関して、セーブデータを記憶可能ではない書換え不可能な記憶媒体であるCD-ROMを使用しても、セーブデータを記憶できる書換え可能な記憶媒体であ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という記載がある（【0042】）。そうすると、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、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ると認められる。

この場合、本件特許Aの当初明細書には、「記憶媒体」を「セーブデータを記憶可能な」ものを除いたものとするものの技術的意義については何ら記載がないから、そのことに特段の技術的意義があるのであれば、それにより明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し新たな技術的事項を導入するものであることになる。しかし、「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よりはならず、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から、訂正事項2は、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる。したがって、訂正事項2に関する訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」

するものであるといえるから、被告の上記主張は採用できない。

(イ) 訂正事項 1 及び 9

訂正事項 1 及び 9 は、「記憶媒体」を「所定のゲーム装置の作動中に入れ替え可能な」ものとする訂正である。そして、記憶媒体を「所定のゲーム装置の作動中に
5 入れ替え可能な」ものとするのは、記憶媒体をいわゆるホットプラグ可能なものに限定する趣旨であると解される。本件特許 A の当初明細書では、本件の「記憶媒体」として、CD-ROM、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気(MO)ディスクといったホットプラグ可能な記録媒体が記載されている(【0042】)ものの、ホットプラグ不可能なROMカセット(【0002】)が排除
10 される趣旨の記載はなく、特許請求の範囲の記載上も特段の限定はないことからすると、本件訂正前の「記録媒体」には、ホットプラグの可否を問わないものであったと解される。そうすると、本件訂正事項 1 は、これらの記憶媒体のうちホットプラグ可能な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といえ、また、そのような限定が特段の技術的意義を有するとは認められないから、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であるといえる。
15

(ウ) 訂正事項 10

訂正事項 10 は、「記憶媒体」を、「記憶媒体(ただし、半導体ROMカセットを除くとともに、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に限定する、いわゆる除くクレームとする訂正であり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められるところ、被告は、本件特許 A の当初明細書の記載の範囲を超えて
20 訂正したものであると主張する。

まず、「記憶媒体」を、「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものに限定することが、特段の技術的意義を有しないものであり、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であると認められることは、先に訂正事項 2 について述べたのと同様である。
25

また、「半導体ROMカセットを除く」点については、半導体ROMカセットは

ゲーム装置の作動中に入れ替え可能なものではなく、訂正事項9によって既に除外される中に含まれるものを重ねて明記したにすぎないから、訂正事項9と同様、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であると認められる。

したがって、訂正事項10に関する訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるといえるから、被告の上記主張は採用できない。

(エ) 訂正事項14

訂正事項14は、インストラクションを表示させるのを、第2の記憶媒体がゲーム装置に装填されるときのうち、「所定のキーが読み込まれていないときのみ」に限定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするもので、本件特許Aの当初明細書の図2に記載されている事項であるから、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる。

(オ) その他の訂正事項

本件訂正発明A-1についてみると、訂正事項3、7及び8に係る各訂正は、いずれも明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。以上によれば、本件訂正発明A-1に関する訂正事項は、訂正要件を充足すると認められる。

次に、本件訂正発明A-2についてみると、訂正事項11ないし13に係る各訂正は、いずれも明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。以上によれば、本件訂正発明A-2に関する訂正事項も、訂正要件を充足すると認められる。

(カ) 小括

以上によれば、訂正事項1ないし3、7ないし14はいずれも訂正要件を充足しているから、本件訂正は適法である。

イ 本件各訂正発明の容易想到性

(7) 本件訂正発明A-1

a 公知発明1との相違点

先に認定した公知発明1と本件訂正発明A-1とを対比すると、以下の相違点があることは当事者間に争いがなく、その余の構成は一致していると認められる。原

告は、他に相違点 1 - 4 ないし 1 - 6 の相違点があると主張するが、先に述べた公知発明 1 の認定に照らして採用できない。

(a) 相違点 1 - 1

5 本件訂正発明 A - 1 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、公知発明 1 は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」（RWM-Read/Write Memory）である点。

(b) 相違点 1 - 3

10 本件訂正発明 A - 1 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、公知発明 1 では、魔洞戦紀 DD I に包含される「所定のキー」が、魔洞戦紀 DD I に記憶されたセーブデータであって、魔洞戦紀 DD I にセーブされたキャラクターのレベルが 2 1 であることを示す情報である点。

b 相違点に係る構成の容易想到性

(a) 認定事実

15 i 本件ゲームシステムに係る「ディスクシステム」について

任天堂株式会社のホームページには、本件ゲームシステムに係る「ディスクシステム」について次の記載がある（乙 A 6 の 2）。

20 ・「ファミリーコンピュータ（ファミコン）が誕生したのが 1 9 8 3 年。日本中に一大ムーブメントを巻き起こし、ゲームが新たなエンターテインメントとして定着しつつあった 1 9 8 6 年 2 月 2 1 日、その遊びを拡張するための周辺機器として『ファミリーコンピュータ ディスクシステム』が登場しました。当時 ROM カセットしかなかったソフト媒体に、”クイックディスク”を基にしたディスクを起用。それまでのファミコンの概念に、新風を巻き込んだのでした。」

25 ・「ディスクシステムには大きな特徴が 3 つあります。①ROM カセットを上回る大容量 ②価格を安価に抑えられる ③データのセーブ、保存ができる」

・「これらは、遊びの幅を拓げるうえで、大きな役割を果たしていました。いまでこそセーブ機能は当たり前ですが、当時はとても大きな革命だったのです。自分の遊んだ記録が保存できるということは、続けてゲームをしようという気持ちを喚起し…」

5 ・「ディスクシステム最大の特徴は『書き換え』にあります。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によって別のゲームを楽しむことができます。全国のおもちゃ屋さんなどの店頭には『ディスクライター』が置かれ、500円で別のゲームにデータを書き換えることが可能でした。」

10 ・「ディスクシステムは当時の価格で15,000円。決して安いとは言えないものでしたが、400万台以上というセールスを記録。ハードの周辺機器として大きな成功を収めることとなります。

その後、ゲームの進化に伴いディスクシステムの容量ですらも限界が見え始めます。しかし、ディスクではこれ以上容量を上げることができない。ではどうしたら？という課題が出てきた時、ROMカセットの存在が再浮上。半導体業界が新たな15 チップを開発し、ディスクを上回る容量を搭載することに成功。そして半導体の価格が急落し、原価を抑えながらも大容量のゲームが実現できることになりました。さらにセーブ機能までが付加され、ディスクの性能を行かしたソフトがなかなか現れなかったこともあり、だんだんと勢いを失っていきます。

20 このころになるとゲームの種類や内容も、飽和状態になりかけていました。開発側は大容量戦略を選択、グラフィックや音楽性の強化に力を注ぐこととなります。容量アップによってゲームとしての幅を拓げようという流れへと、業界全体がシフトしていった時期でもありました。このような時代背景の中、ディスクシステムはその役目を終え、ふたたびROMカセットへとその座を譲り渡し、スーパーファミ25 コンの登場により、その姿を消していくこととなります。」

そして、年表においては、スーパーファミコンが誕生したのが1990（平成2）

年11月21日とされている。

ii MSX規格について

MSX規格のマシンは、昭和60年までに初代規格が発売され、昭和61年までにMSX2が発売された（乙A22の1，乙A29）。MSX規格のマシンでは、ROMカセットを使用し、昭和62年に発売された機種以降は、ROMカセットスロット2口とフロッピーディスクドライブ1口が設けられるのが標準的となり、2枚のゲームソフトを同時に装填することが可能となった（乙A21，乙A29）。

MSX規格用のゲームソフト「沙羅曼蛇」と「グラディウス2」は、コナミ株式会社からいずれも昭和62年に発売された（乙A20の2及び3）。そして、「沙羅曼蛇」と「グラディウス2」の双方のROMカセットを装填してゲーム装置を作動させたときには、「沙羅曼蛇」のROMカセットのみを装填してゲーム装置を作動させたときに比べて、「OPERATION X -WRATH OF VENOM-」という場面が追加される（乙A21の1・2）。

また、MSX規格用のゲームソフト「ファミスタ」は、株式会社ナムコから平成元年11月21日に発売され、同様のゲームソフト「ホームランコンテスト」がそれに先行して発売された（乙A16の1・2）。そして、ゲーム装置に「ファミスタ」のROMカセットを挿入し、「ホームランコンテスト」のフロッピーディスクをゲーム機とつないだフロッピーディスクドライブに装填してゲーム装置を作動させたときには、「ファミスタ」のROMカセットのみを装填してゲーム装置を作動させたときに比べて、ピンチヒッターとして1球団につき追加でプリセットされた2名の選手（ゲームキャラクタ）が増加される（乙A28）。

MSX規格用のゲームソフト「ぎゅわんぶらあ2」は、「ぎゅわんぶらあ」の続編として、株式会社ゲームアーツから平成元年4月21日に発売された（乙A17の1・2）。そして、「ぎゅわんぶらあ2」と「ぎゅわんぶらあ」の双方のROMカセットを装填してゲーム装置を作動させたときには、「ぎゅわんぶらあ2」のROMカセットのみを装填してゲーム装置を作動させたときに比べて、麻雀の対戦相

手として「ぎゅわんぶらあ」でプリセットされたメンバーが追加されるとともに、「タコ討伐戦モード」というゲームが追加される（乙A30）。

これらのゲームソフトにおいては、前編のゲームソフトのROMカセットと一緒に装填した場合のみ、続編のゲームソフトの機能が追加されることから、前編のゲームソフトのROMカセットには、続編のゲームソフトの追加機能が開放されるためのキーとなる何らかのデータが記録されており、そのデータにはセーブデータは含まれていないと推認される。

iii ゲームソフトの媒体とセーブ機能について

セイコーエプソン株式会社が出願し、平成6年4月26日に
10 出願公開された、名称を「テレビゲーム用の外部記憶装置」とする発明の公開特許公報（乙A25）には、「最近のテレビゲームのソフトはCD-ROMを媒体とするケースが増加している。そして、ゲームの途中結果を何らかの記憶装置に保存している。例えば半導体メモリー等がある」、「従来の記憶装置は半導体メモリーであり、CD-ROMとは別にテレビゲーム機本体に内蔵されていた。」という記
15 載がある（【0001】、【0002】）。

また、株式会社セガ・エンタープライゼスが平成5年3月26日に
20 出願し、平成6年10月7日に公開された、名称を「CD-ROMゲーム機」とする発明の公開特許公報（乙A24）には、「最近、ゲーム内容や音楽効果をより多彩にするため、ROMカセットに加えて、さらにCD-ROMをプログラムROMとして使用するCD-ROMゲーム機が登場している。」という記載がある（【0002】）。

また、同社が平成6年11月22日発売した「セガサターン」では、ゲームソフトの媒体としてCD-ROMを用い、ゲーム機本体のバックアップRAMにセーブデータが保存された（乙A34）。

25 (b) 検討

i 前記認定事実によれば、ゲームソフト業界においては、本件特

許Aの出願前からゲームソフトの大容量化が進められており、ゲーム内容や音楽効果をより多彩にするためにゲームソフトの記憶媒体に大容量のCD-ROMを用いることは、本件特許Aの出願前の時点で周知技術であったと認められる。そうすると、ゲームプログラム等の記憶媒体としてCD-ROMを採用すること（相違点1
5 - 1）は、それ自体としては、当業者が容易に想到し得たものであるといえ、その場合には、CD-ROMは読出し専用の記憶媒体であることから、セーブデータを記憶できない記憶媒体であることになる（なお、CD-ROMも、ゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体である。）。

ii もっとも、公知発明1のゲームプログラム等の記憶媒体として、
10 RWM（ディスク）に代えてCD-ROMを採用することの容易想到性については、それにより所定のキーもセーブデータでなくなること（相違点1-3）から、別途の検討が必要であり、原告は、公知発明1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主張する。

確かに、前記認定のとおり、公知発明1に係るディスクシステムは、ゲームのデータ
15 をセーブする機能を有するようになったことや、ディスクに書き込まれたゲームプログラムの書換えができることを大きな特徴としているから、公知発明1の記憶媒体をRWMからCD-ROMに変更したときには、これらの機能が損なわれることが想定される。

しかし、まず、公知発明1や前記のMSX規格の複数のゲームソフトの存在から
20 すると、連作もののゲームソフトにおいて、続編のゲームソフトのみでもその標準ゲーム機能を楽しむことができるが、前編のゲームソフトを有しているユーザであれば、それに記録されたキー・データを用いて続編のゲームソフトの拡張ゲーム機能を楽しむことができるようにするという技術は、本件特許Aの出願前で、ゲームソフトの記憶媒体としてCD-ROMが普及する以前の、セーブ機能がないROM
25 カセットの時代から既に当業者の間で周知であったと認められる（以下「上記の周知技術」という。）。そして、複数の大手ゲームソフト企業からその技術を採用し

たゲームソフトが発売されていたことからすると、その技術がゲームソフトを販売
する上で有用であるとの認識が、当業者の間で共有されていたものと推認される。
そうすると、ゲームソフト業界がソフトの大容量化を進める状況下で、ゲームソフト
の記憶媒体として新たに普及してきたCD-ROMという大容量の記憶媒体につ
いても、既に公知発明1や前記のMSX規格のゲームソフトにおいて採用されていた
5 上記の周知技術を適用していくことについて、当業者には十分な動機付けがあっ
たと認めるのが相当である。

ところで、証拠(乙8の4)によれば、公知発明1では、「まどうせんきのAメ
ンを入れてください」との表示がなされた後、DDIではないベースボールゲーム
10 のディスクを装填すると、エラー表示がされると認められ、このことからすると、
公知発明1における所定のキーである「キャラクタのレベルが21, すなわち16
以上であることを示す情報」とは、①DDIが装填されたことを示すデータ情報及
び②キャラクタ(じゅんく)のレベルが16以上(21)であるセーブデータであ
ると認められる。そして、このうち①のデータだけをもって、「勇士の紋章」にお
15 ける標準ゲームプログラム等と拡張ゲームプログラム等の双方によってゲーム装置
を作動させるための所定のキーとしても、連作もののゲームソフトにおいて、続編
のゲームソフトのみでもその標準ゲーム機能を楽しむことができるが、前編のゲー
ムソフトを有しているユーザであれば、それに記録されたキー・データを用いて続
編のゲームソフトの拡張ゲーム機能を楽しむことができるようにするという上記の
20 周知技術の効果を奏することに変わりはない。また、このように、後編のゲームソ
フトの拡張機能を開放するため前編のゲームソフトに記録されたキー・データを、
セーブデータを含まないものとすることも、前記MSX規格の複数のゲームソフト
において採用されていた周知技術であると認められる。さらに、そもそも本件訂正
発明A-1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し、それに伴
25 い所定のキーもセーブデータを含まないものとすることは、先に訂正要件について
検討したとおり特段の技術的意義を有しないものである。これらからすると、当業

者において、上記の周知技術をCD-ROMという記憶媒体に適用するという動機付けに基づき、公知発明1の所定のキーを上記の①のデータのみに変更し、セーブデータを含まないものとするのは、当業者が適宜選択可能な設計変更にすぎないというべきである。

5 もっとも、このような変更をする場合には、公知発明1からセーブ機能が失われることが想定されるとともに、DDⅡにDDⅠのキャラクタが記憶できなくなる。しかし、前記のMSX規格の「ファミスタ」と「ぎゅわんぶらあ2」では、セーブ機能がなくても、前編のゲームソフトにプリセットされたピンチヒッターやキャラクタが追加されることで上記の周知技術を実現していたのであるし、所定のキーを
10 キャラクタが一定以上のレベルを有するものに限るか否かは、ゲームの難易度を適切なレベルに設定する等の観点から当業者が適宜設定できる条件にすぎないから、上記の周知技術をCD-ROMという記憶媒体に適用するという動機付けに基づき、公知発明1をそれらの「ファミスタ」等と同様に、キャラクタをプリセットのものとし、セーブ機能を有しないものとするに阻害事由があるとはいえない。

15 また、セーブ機能を実現する手段については、前記認定のとおり、本件特許Aの出願日より前の段階で既に、半導体メモリー等の何らかの記憶装置やゲーム機本体のバックアップRAMに保存する技術が公知であったのであるから、記憶媒体にCD-ROMを採用するに当たり、CD-ROM以外に存在するバックアップ用の手段にセーブデータを記憶させておくようにすることにより、セーブ機能を備えるよ
20 うにすることは、当業者が適宜考慮し得る設計事項であったというべきである。そうすると、公知発明1の記憶媒体をRWMからCD-ROMに変更をすることが直ちにセーブ機能の喪失を招くわけでもなく、この観点からも、そのような変更をすることに阻害事由があるとはいえない。

また、公知発明1の記憶媒体をRWMからCD-ROMに変更すると、公知発明
25 1に係るディスクシステムが特徴とするゲームプログラムの書換え機能が失われることになる。しかし、前記のMSX規格のゲームソフトにおいては、ゲームプログ

ラムの書換え機能なしに上記の周知技術を実現していたのであるから、上記の周知技術をCD-ROMという記憶媒体に適用するという動機付けに基づき、公知発明1をMSX規格のゲームソフトと同様に書換え機能のないものとするに阻害事由があるとはいえない。

5 以上によれば、相違点1-1及び1-3に係る構成は、いずれも当業者が容易に想到することができたと認められる。

(c) 小括

以上のとおり、本件訂正発明A-1は、容易に発明をすることができたから、進歩性を欠くという無効理由が存在する。

10 (イ) 本件訂正発明A-2

a 公知発明2との相違点

先に認定した公知発明2と本件訂正発明A-2とを対比すると、以下の相違点があることは当事者間に争いがなく、その余の構成は一致していると認められる。原告は、他に相違点2-3、2-4及び2-6の相違点があると主張するが、先に述べた公知発明2の認定に照らして採用できない。

(a) 相違点2-1

本件訂正発明A-2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、公知発明2では、セーブデータなどが記憶可能なディスクである点。

20 (b) 相違点2-2

本件訂正発明A-2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、公知発明2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。

(c) 相違点2-5

本件訂正発明A-2は、「上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され、かつ、上記所定のキーが読み込まれていないときのみ、この第2の記憶媒体中の上記制御プログラムは、上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ」るのに対し、公知発明2では、「勇士の紋章DDⅡがディスクシステムに挿入されるとき、勇士の紋章DDⅡ中のメニュー制御プログラムは、『まどうせんきのゆうけんし』とのメニュー項目をテレビの画面に表示し、さらにテレビの画面の『まどうせんきのゆうけんし』が選択されたときに、『まどうせんきのAメンをいれてください』とのインストラクションを表示させ」るのであって、所定のキーが読み込まれていないときのみインストラクションを表示させるものではない点。

b 相違点に係る構成の容易想到性

(a) 相違点2-1及び2-2に係る容易想到性

上記各相違点に係る構成が、当業者が容易に想到することができたと認められることは、先に本件訂正発明A-1について述べたところと同様である。

(b) 相違点2-5に係る容易想到性

本件訂正発明A-2における「インストラクション」は、第2の記憶媒体がゲーム装置に装填されたときに、ゲーム装置に所定のキーを記録した第1の記憶媒体を「装填させる」ものであり、公知発明2においては、「まどうけんしのAメンをいれてください。」との表示がそれに相当すると認められる。

この点について、原告は、公知発明2における、「まどうけんしのゆうけんし」とのメニュー項目の表示も上記の表示と併せて「インストラクション」に相当すると主張する趣旨と解されるが、同メニュー項目の表示は、勇士の紋章DDⅡを装填したときに、他のメニュー項目と並べて表示され、勇士の紋章DDⅡの標準ゲームを行うか、キャラクターの名前を登録するか、キャラクターの名前を消すか、魔洞戦記のキャラクターを使用するかを選択するよう指示しているにとどまり（乙A8の1の画面1-1b）、魔洞戦記DDⅠの装填を指示するものではない。他方、本件訂正

発明A-2では、「インストラクション」は、「他の記憶媒体を装填させる」ものであり、本件特許A明細書でも、「ユーザに対して第1のCD-ROMの装填を促す」とされ、具体例でも、「〇〇シリーズの☆☆☆のCD-ROMをお持ちの場合は、ゲーム機に装填してください」というものであり（【0019】，【0036】），単に遊ぶゲーム等の選択を促すものではないと解されるから、公知発明2におけるメニュー項目の表示は、「インストラクション」には相当しないというべきである。

そして、公知発明2での「まどうけんしのAメンをいれてください。」との表示は、所定のキーである「魔洞戦記DDIにセーブされたキャラクタのレベルが21，すなわち16以上であることを示す情報」が読み込まれているときのみに表示されるものではないが、この表示をする目的が、ユーザに魔洞戦記DDIを装填させてゲーム装置に所定のキーを読み込ませる点にあることは明らかである。そして、ある行動をするよう指示することは、その行動をする必要がある場合にのみ意味があり、その行動をする必要がない場合にまで指示をすることが無意味であることは経験則上明らかであるから、上記の表示をする場合を、ユーザに魔洞戦記DDIを装填させてゲーム装置に所定のキーを読み込ませる必要がある場合に限ることは、当業者が適宜なし得ることである。したがって、公知発明2を、所定のキー（先に本件訂正発明A-1について述べたところのとおり、「DDIが装填されたことを示すデータ情報」と変更される。）が読み込まれていないときのみインストラクションを表示させるよう変更することは、当業者が適宜なし得る設計事項というべきである。以上より、公知発明2において、他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるのが、所定のキー（セーブデータを除く。）が読み込まれていないときのみとするのは、当業者が容易に想到することができたと認めるのが相当である。

この点、原告は、本件訂正発明A-2では、インストラクションを所定のキーが読み込まれていないときに限定することにより、ユーザは、標準ゲームプログラム

等のみของเกมプレイするか、拡張ゲームプログラム等も併せたゲームのプレイをするかを適宜かつ容易に選択することができ、また、その前提として、ユーザが現在の状況を容易かつ的確に認識することができるのに対し、このような設計思想は公知発明2には開示されていないと主張する。しかし、上記のとおり、ある行動
5 5 をするよう指示することは、その行動をする必要がある場合にのみ意味があることは経験則上明らかであり、そのようにすることは当業者が適宜選択すべき設計事項にすぎないから、原告の主張は採用できない。

したがって、相違点2-5に係る構成は、当業者が容易に想到することができたと認められる。

10 (c) 小括

以上のとおり、本件訂正発明A-2は、容易に発明をすることができたから、進歩性を欠くという無効理由が存在する。

(3) まとめ

以上によれば、本件特許Aは、特許無効審判により無効にされるべきものであり、
15 15 本件訂正によっても無効理由が存するから、その余の点について判断するまでもなく、本件特許権Aの侵害に基づく損害賠償請求については理由がない。

以 上