

諸外国移行を念頭においた出願戦略(米国101)

1. 発明のカテゴリー
2. ソフトウェアの特許適格性(日米比較)
3. 米国実務(Alice以降、USPTOガイドライン)
4. 米国のゲーム特許検討(Gree)

1. ソフトウェア(ゲーム)発明のカテゴリー

日本～(単純)方法、物(システム、プログラム)

⇒間接侵害多数認容。折衷説～直接侵害者の「業」不要。

米国～(単純)方法、物(システム、記憶媒体)

⇒米国は直接侵害に「業」不要。寄与侵害が成立し易い。

★日米ともに、方法、プログラム(記憶媒体)が強い。

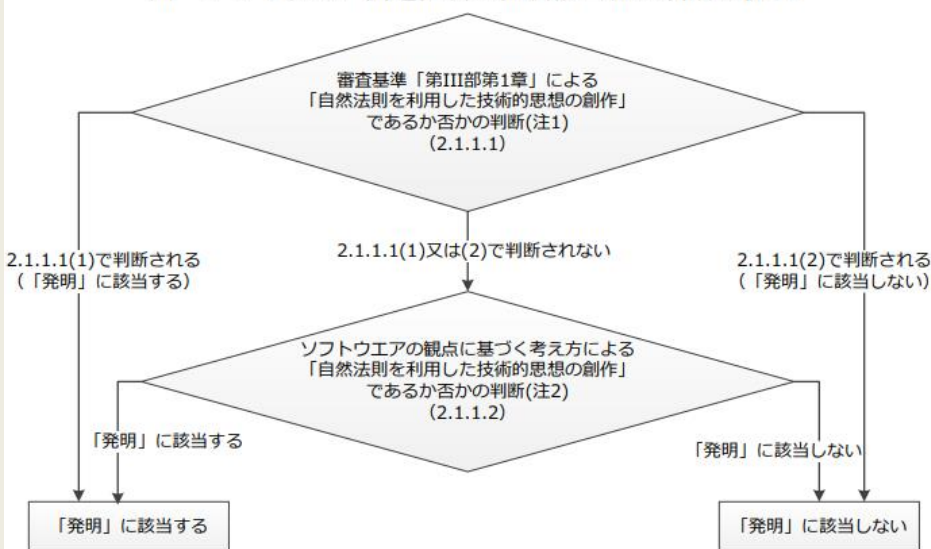
請求項1のカテゴリー	Google	Apple	Facebook	Amazon	Microsoft
方法クレーム	56%	22%	48%	54%	46%
装置クレーム	44%	68%	50%	44%	52%
記憶媒体クレーム	0%	10%	2%	2%	2%

⇒米国では、プログラムでなく、
記憶媒体(non-transitory
computer readable medium)

2. ソフトウェア発明の特許適格性(日米比較)

<日本> JPO審査ハンドブック附属書B、9頁

図 ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の流れ



(注1)

(1)請求項に係る発明が、(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しているか

(i) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの

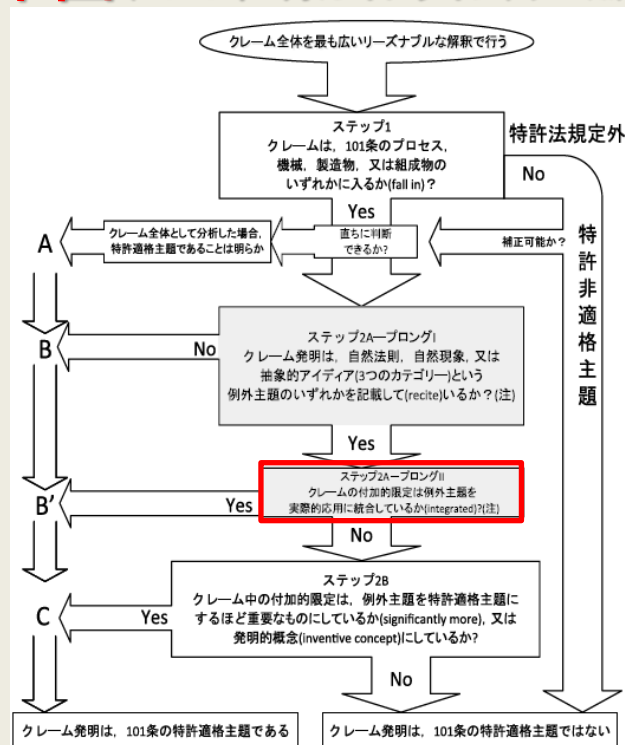
(ii)対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの

(2)請求項に係る発明が、情報の単なる提示、人為的取決め、数学上の公式等の「発明」に該当しないものの類型に該当するか

(注2)

請求項に係る発明において、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

<米国> (2019年1月ガイドライン) > 知財管理Vol.69 No.6



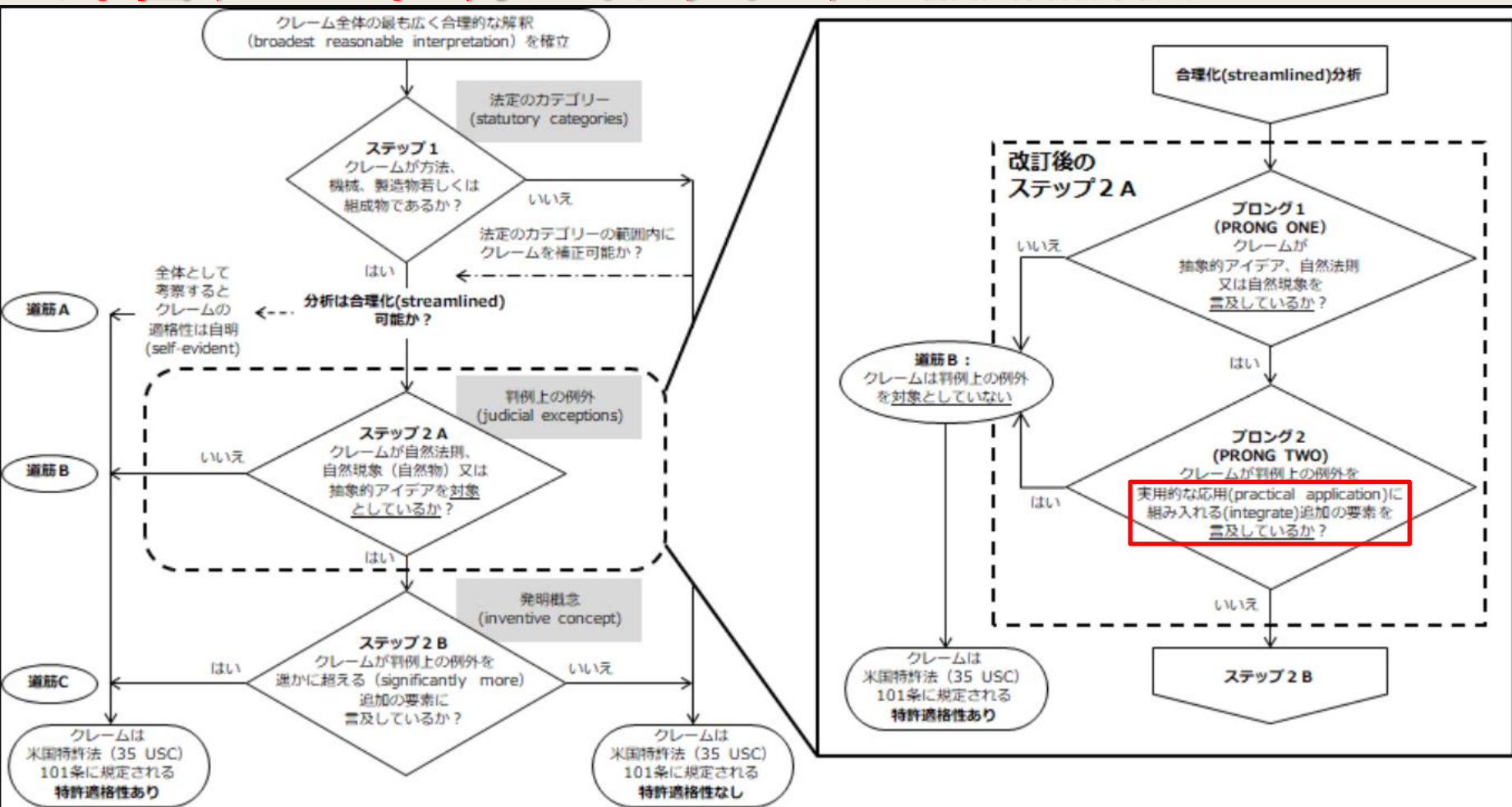
(注) 色のついた部分が2019年PEGの改正点

米国特許商標庁：特許事由適格性を判断しながら、審査を完全に行うため、全てのクレームは他の特許要件である102条（新規性）、103条（自明性）、112条（記載要件）、そして101条（実用性、発明者、ダブルパテント）、更に、判例上の自明性ダブルパテントも考慮して審査しなければならない。

<日本> ハードウェアと協働。情報処理が具体的に記載されていればOK
⇒ 発明該当性があれば、ゲームのルールでも発明特定事項になる。

<米国> 技術改善 (display, UI, user grouping, セキュリティ、速度等)
⇒ 改善対象が「(取り決めでなく) 技術」であるようにクレームを表現する。

<米国(2019年1月ガイドライン)> 創英国際特許事務所のHP



日本の裁判例～発明該当性○

<p>平成20年(行ケ) 第10151号 <飯村></p>	<p>旅行業向け会計処理システム (コンピュータ) *CS 関連発明について 自然法則利用○</p>	<p>…旅行業向け会計処理装置の発明であり、経理ファイル上に、「売上」と「仕入」とが、「前受金」、「未収金」、「前払金」、「未払金」と共に、一旅行商品単位で同日付けで計上されるようにしたことを特徴とする…。…、コンピュータプログラムによって、上記会計上の具体的な情報処理を実現する発明であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たる…。… 原告は、①請求項1において特定された「手段」は…同日付計上の会計処理を、伝票と手計算で実行する際の手順及び内容と同様のものであり、上記特定は、手計算に代えてコンピュータを使用したことに伴い必然的に生じる特定にとどまること、②本件特許発明の作用効果…は、自然法則の利用とは無関係の会計理論又は会計実務に基づく効果にすぎないことなどから、請求項1に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とはいえない、と主張する。しかし、…①…コンピュータプログラムに従ってコンピュータにより行われるべき情報処理の流れが開示されていること、②請求項1においては、それぞれ的手段について、その手段によって行われる会計上の情報の判定や計上処理が具体的に特定され、コンピュータに対する制御の内容が具体的に示されていること、③その処理手順等は、その性質上、伝票と手計算で実行する際の処理手順等と全く同様ではなく、相違する点があることに照らして、原告の主張は、その前提を欠くものであって、採用の限りでない。 ←</p>	<p>勝有△</p>
<p>平成20年(行ケ) 第10279号 <中野></p>	<p>遊技機(スロットマシン) (コンピュータ) *発明該当性判断は、新規な部分だけを取り出して判断しない</p>	<p>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…。…本件訂正発明1～5は「遊技機」という機器に関する発明であり、上記ゲームのルールを機器に定着させたものであるから…、全体として本件訂正発明1～5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…。… …原告は、特許法39条、29条の2、29条1項及び2項の特許要件を判断するに際し、2つの発明を対比する場合に、周知慣用技術等を除外して検討することを挙げ、それと同様に特許法29条1項柱書の要件についても、「技術的に意義のある部分」について、自然法則利用の有無や技術的思想の創作該当性を判断すべきであると主張する。しかし、…特許法2条1項が「『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、同法29条1項柱書において、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」とした上で、「次に掲げる発明」として、1～3号に公知発明等を挙げている。このような特許法の規定の仕方からすると、特許法は、特許を受けようとする発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであり、かつ産業上利用することができるものであるかをまず検討した上で、これらの要件を満たす発明であっても公知発明等に当たる場合には特許を受けることができないものと定めていると解すべきである。そうすると、特許法29条1項柱書該当性の判断に当たっては、特許法39条、29条の2、29条1項及び2項のように、2つの発明を対比することにより特許要件の有無を判断する場合とは異なり、特許請求の範囲によって特定された発明全体が自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるかどうかを全体的に検討すべきであって、公知発明等に当たらない新規な部分だけを取り出して判断すべきではない…。 ←</p>	<p>勝有★</p>

日本の裁判例～進歩性○、新規事項追加○×

<p>令和1年(行ケ)第10085号<鶴岡></p>	<p>(ゲーム)プログラム 第5世代の分割出願 *「ゲーム上の取決め」でも、同発明では、公知技術等を用いた論理付けが必要であるとされた。 *引用先行技術は1本のYouTube動画のみ</p>	<p>…相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構成は、次のとおりである。 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。 …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、補充の契機となるカードの移動先の点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。</p>	<p>勝有★</p>
<p>平成29年(行ケ)第10174号<鶴岡></p>	<p>遊戯装置(ゲーム) *具体的な「着想」や「意味合い」が異なる ⇒設計事項ではない</p>	<p>…間欠的に生じる振動の「間欠周期を異ならせる」技術は、「心臓の鼓動」が早くなったり遅くなったりすることをイメージしていることが明らかであって、単にキャラクタの置かれている状況に応じて「振動の種類を異ならせる」技術(周波数や振幅を異ならせる等)とは、同じリアリティーを追求するものであるとしても、明らかに着想や意味合いが異なることから、これを複数ある選択肢の一つであるとか、単なる設計的事項の範囲内の相違にすぎないなどということは相当でない。</p>	<p>勝有○</p>
<p>令和4年(行ケ)第10092号<東海林></p>	<p>プログラム *出願時の技術常識であれば、当初明細書に明記されていなかった事項を含む形容詞句を追加しても、新規事項追加にあたらぬ。 (※形容詞句の追加が拡張に当たる可能性がある。)</p>	<p>【請求項1(第2次補正後)】…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の下限値及び上限値により定められた強さの各段階のうち、前記ユーザがいずれの強さの段階であるかを決定する…プログラム。(※下線部が第2次補正で追記した部分) …当初明細書等に記載の発明と第2次補正後の明細書等に記載の発明は、課題を共通にするものであり、また、それらの技術的意義も同じである…。…「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…。…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。</p>	<p>勝有△</p>
<p>令和2年(行ケ)第10147号<森></p>	<p>ゲームプログラム *当初明細書の開示を限定的に解釈した。 →新規事項追加</p>	<p>…当初明細書に接した当業者は、「特定のアイテム」は、「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解される。そうすると、「『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は、当業者によって当初明細書等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の範囲内のものであるとはいえない。</p>	<p>負不△</p>

3. 米国実務 (Alice連邦最高裁判決以降、USPTOガイドライン)

2019年10月改訂ガイダンスの概要

司法例外が実用的応用(practical application)に統合(integrated)されるかの判断手法

2019年1月ガイダンスの下では、クレームに司法例外が記載(recite)されている場合、次なる分析ステップとして、当該クレームに司法例外ではない他の構成要素(additional elements)が含まれているか否かを判断し、他の要素が含まれている際には、それら他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価することとなる。

他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合するかどうかの評価は、クレーム発明が、コンピューターの機能や他の技術を改善するものであるか否か、あるいは、特定の治療・予防に効果を発揮するものであるか否かといった考慮事項(considerations)を用いて行う。

2019年10月改訂ガイダンスでは、「コンピューターの機能や他の技術の改善」、及び「特定の治療・予防への効果の発揮」という考慮事項が意味するところを明確化した。また、クレーム発明が司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価する際には、クレーム発明が「発明概念(inventive concept)」を有するか否かを判断する際に用いることとされている考慮事項(well-understood, routine, conventional activityと評価できるか否か)を用いないことを明確化した。



2019年10月改訂ガイドンス～「コンピューターの機能や他の技術の改善」とは？

クレームが全体として法的例外を実用的応用へ統合するか否かを決定する際に評価する重要な事情は、クレームされた発明がコンピュータや他の技術を改善させるか否かである。裁判所は、この事情に関して厳密なテストを提供しなかった。しかし、MPEP2106.04(a)及び2106.05(a)は、どのようにこの分析を実行するかの詳細な説明を提供する。簡単に言うと、第1に、明細書を評価して、当業者がクレームされた発明を理解して改善を提供する程度に十分詳細に明細書による開示が行われているかを決定すべきである。明細書は、必ずしも、厳密に改善を明らかにする必要はないが、改善が当業者にとって明白である程度に発明を記述しなければならない。反対に、明細書は厳密に改善を明らかにしているが、証拠不十分(すなわち、当業者にとって明白となるべき必要な詳細がなく改善についての単なる主張)な場合、審査官は、クレームが技術を改善すると決定するべきではない。第2に、明細書が技術における改善を明らかにする場合、クレームを評価して、クレーム自体が開示された改善を映し出すことを保証していなければならない。言い換えると、クレームは、明細書に記述された改善を提供する発明の部品やステップを含む。クレーム自体は、明細書に記述された改善を厳密に記載する必要はない(例えば、“これにより、チャンネルの帯域幅を増加させる”)。

2019PEGにおける改善分析は、これまでのガイドラインを比較して少し異なる。以前のガイドラインでは、ステップ2Aと2Bの双方で、クレームされた発明が従来技術を改善したか否かを考慮した。これに対して、2019PEGでは、ステップ2Aにおける”改善”分析は、何が良く知られ、ルーチン的で、従来から存在する活動(well-understood, routine, conventional activity)に対する言及なく、コンピュータや他の技術の機能に対する改善を維持するか否かについて、ステップ2Aにおいて決定される。言い換えると、**良く知られ、ルーチン的で、従来から存在する活動を超える改善ではないけれども、クレームされた発明が適切に現在の技術を改善すること**を説明することによって、その発明は法的例外を実用的応用へ統合するかもしれない。

改善に関する事情は、クレームされた発明の技術に拘らず、統合分析に関連する。言い換えると、この事情は、コンピュータで実行される発明、ライフサイエンス分野の発明、若しくは他の技術のどうかにかかわらず平等に適用される。例えば、*Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc*を参照。この判例で、裁判所が判示したことは、肝細胞を保存するクレームされた発明は、自然の発見に基づくものであるけれども、新規で改善された方法で肝細胞を保存することができるため、技術に対する改善があるとして特許適格性がある、とされたものである。とりわけ、裁判所は、発明が技術を改善することを決定する際に、技術の種別を区別することをしなかった。しかし、**法的例外自体(例えば、記載された基本的な経済概念)の改善は、技術の改善ではない**、ということを留意することが重要である。例えば、*Trading Technologies Intl' v. IBG LLC*事件において、裁判所が判示したことは、クレームは、**市場取引を促進させるより多くの情報をもつ市場関係者を単純に提供しており、市場取引に関するビジネスプロセスを改善するが、コンピュータや技術を改善するものではない**、ということである。

USPTOガイドライン(特許適格性×の事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福嶋亨)

Ex.#5 デジタル画像処理

(クレーム要約)
測定済み色刺激とデバイス応答特性関数を用いた、画像の色情報コンテンツからデバイス非依存色空間へのデバイス依存変換を記述するための第1のデータを生成し、空間刺激とデバイス応答特性関数を用いた、デバイス非依存色空間内における画像の空間情報コンテンツのデバイス依存変換を記述するための第2のデータを生成し、これらをデバイスプロフィールに結合する方法。

特許適格性	無し
理由	クレームされた方法は、数学的関係を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES) 同クレームは <u>デバイスプロフィールの何らの使用も特定しておらず</u> 、単に数学的関係を使用して既存の情報を操作し、デバイスプロフィール形式で追加の情報を生成しているに過ぎない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#6 ビンゴ・ゲーム

(クレーム要約)
CPUおよびメモリを有するコンピュータ、そのコンピュータに接続されたプリンタおよび入出力端末、およびそのコンピュータ構成を使ってビンゴゲームの種々の管理機能を実行するプログラムを有するシステム。

特許適格性	無し
理由	クレーム内に記載された <u>ビンゴゲームの管理は人間の活動を組織化する方法であり、抽象的アイデアを対象としている</u> 。(ステップ2A: YES) 同クレームの各要素を個別にまた組み合わせてみても、抽象的アイデアを単に汎用コンピュータで実行しているに過ぎない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#7 取引履行保証を提供する電子商取引

(クレーム要約)
システムの利用者から取引履行保証サービスの要求を受け付けて処理し、その利用者のオンライン商取引の取り決めに基いて前記取引履行保証サービスを行う方法。

特許適格性	無し
理由	クレームは基本的な経済実務を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている(ステップ2A: YES)。 同クレームは抽象的アイデアを単に汎用コンピュータで実行しているに過ぎない。また、商業的取引を特定の状況に限定しても、抽象的アイデアであることに変わりはない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

Ex.#8 インターネットを介した製品の配信

(クレーム要約)
ファリシテータがメディア製品の提供者からメディア製品を受信して、そのメディア製品に関連付けるスポンサーメッセージを選択および検証し、不特定多数のアクセスが制限されたウェブサイトに掲載するステップと、
消費者からそのメディア製品にアクセスがあったときに、支払の代わりにスポンサーメッセージを見ることを申し出て、消費者が同意したときはスポンサーメッセージの表示後にメディア製品へのアクセスを許可するステップと、
スポンサーメッセージの表示済み回数を更新し、メディア製品の提供者がスポンサーから支払を受けるステップと、を有する方法。

特許適格性	無し
理由	クレームは商業上の取り決めやルールであり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES) 同クレームの種々の限定は、 <u>交換物または通貨として広告を使用するにあたって必要となるありきたりなものであり、インターネットの限定も単に抽象的アイデアを特定の技術環境に限定しただけである</u> 。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない(NOT significantly more)。(ステップ2B: NO)

USPTOガイドライン(特許適格性○の事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福嶋亨)

Ex.#1 電子メッセージからの悪意のあるコードの隔離および除去

(クレーム1, 2要約)

データを受信し、メモリ上における他のメモリ領域から隔離された安全な領域にそのデータを記憶し、パターンマッチングによりそのデータ中の悪意あるコードを除去し、除去後のデータをファイル化して他のメモリ領域に転送する方法、およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

特許適格性 有り

理由 クレームは、基本的な経済実務、人間の活動を組織化する方法、アイデアそのもの、または数学的関係/数式といった抽象的アイデアには該当しない。同クレームにおける、コンピュータウイルスなどの悪意のあるコードの除去は、コンピュータ技術と密接に結びついており(コンピュータ自体のセキュリティ機能を改良しており)、法廷によって抽象的であると判定された概念とは明確に異なっている。(ステップ2A:NO)

Ex.#3 デジタル画像処理

(クレーム1, 2, 3要約)

プロセッサを使って反復的な数学的演算を行うことでブルーノイズマスクを生成し、メモリにブルーノイズマスクと受信したグレイスケール画像を記憶し、これらの値を比較してグレイスケール画像を二値画像に変換し、その二値画像をハーフトーン処理済画像に変換する方法、コンピュータ読み取り可能な記録媒体、およびシステム。

特許適格性 有り

理由 ブルーノイズマスクを生成する数学的演算がクレーム内に記載されていることから、このクレームは抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A:YES)
 数学的演算の実行ならびにデータの受信および記憶にプロセッサやメモリなどのコンピュータ構成が使用されていても、それだけでは抽象的アイデアを特許可能に変えることはできない。一方、同クレームには、ブルーノイズマスクを使用してグレイスケール画像をハーフトーン処理する一連のステップも含まれている。これらのステップは、抽象的アイデアであるブルーノイズマスクの生成(数学的演算)を、クレームされたコンピュータ自体の機能改善(メモリ使用量が減り、処理が早くなり、画質も向上する)に変えている。よって、同クレームは単にコンピュータを使って抽象的アイデアを実行しているのではなく、コンピュータ技術(デジタル画像処理)における改良であり、抽象的アイデアの域を明らかに超えている(significantly more)。(ステップ2B:YES)

Ex.#2 電子商取引アウトソーシング・システム/複合ウェブ・ページ生成

(クレーム要約)

ウェブページの見たい目や動作に関する情報をデータベースに登録しておき、そのウェブページ上のアフィリエイト広告がクリックされたときに、その広告情報に上記見たい目や動作を組み合わせた複合ウェブページを生成して表示させるシステム。

特許適格性 有り

理由 クレームは数学的アルゴリズムではなく、また、経済上・商業上の概念を単にインターネットに適用したものでもない。同クレームは、インターネットの通信規約上の難点(広告がクリックされると、その商品を販売する他のウェブサイトにはユーザーがリダイレクトされてしまい、リンク元ページがユーザーのコントロールを喪失してしまうという点)を克服しており、コンピュータ技術に根ざしている。よって、同クレームは法廷により抽象的であると判定された概念とは明確に異なっている。(ステップ2A:NO)

Ex.#4 グローバル・ポジショニング・システム

(クレーム1, 2要約)

モバイル端末のGPS受信器が複数のGPS衛星からPNコードを受信し、モバイル端末はそのPNコードを平均した値であるGPS衛星との疑似レンジをサーバに送信する。サーバは、同サーバの時刻情報とメモリに記憶されている無線タワーの場所データからGPS受信機の現在位置を推定し、モバイル端末から受信した疑似レンジと上記推定位置からモバイル端末のGPS衛星が信号を送信した絶対時刻を計算し、疑似レンジと絶対時刻からGPS受信器の絶対位置を計算する数学モデルを作成し、その数学モデルによりGPS受信器の絶対位置を計算し、モバイル端末へその絶対位置を送信するシステムおよび方法。

特許適格性 有り

理由 クレームは数学的演算を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A:YES)
 数学的演算の実行ならびにデータの受信および記憶にプロセッサやメモリなどのコンピュータ構成が使用されていても、それだけでは抽象的アイデアを特許可能に変えることはできない。一方、同クレームでは、モバイル端末が、サーバおよびGPS衛星とのインタラクションを通じてその絶対位置を特定し、表示することが可能とされている(クレームされた数学的演算に有意な限定が施されている)。よって、このクレームは単にコンピュータを使って抽象的アイデアを実行しているのではなく、既存の技術(グローバルポジショニング)を改良すべく数学的演算を応用するものであり、抽象的アイデアの域を明らかに超えている(significantly more)。(ステップ2B:YES)



(クレーム毎に判断が分かれた事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福嶋亨)

Ex.#21 (クレーム1) 株価情報の送信方法

(クレーム要約) サーバがコンピュータの構成を使用して、インターネット上のデータソースから株価情報を受信し、その情報の中からサービス利用者が指定した情報だけを、サービス利用者が所望する様式(株価情報アラート)に変換し、予め登録されたスケジュールに基づいてサービス利用者へ送信する。	
特許適格性	無し
理由	クレームは情報を比較、整形して送信している。これは頭の中だけでも行い得る単なるデータの編成や比較であり、アイデアそのものである。 (ステップ2A: YES) 同クレームの限定は単に一般的なコンピュータ機能を実行しているにすぎない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。 (ステップ2B: NO)

Ex.#21 (クレーム2) 株価情報の送信方法

(クレーム要約) サーバがコンピュータの構成を使用して、インターネット上のデータソースから株価情報を受信し、その情報の中からサービス利用者が指定した情報だけを、サービス利用者が所望する様式(株価情報アラート)に変換し、予め登録されたスケジュールに基づいてサービス利用者の無線端末へ無線通信回線を介して送信する。 さらに、サービス利用者のコンピュータには株価閲覧ソフトがインストールされ、上記アラートは株価閲覧ソフトを起動する。サービス利用者の無線端末がコンピュータにローカル接続され、コンピュータがオンライン状態になることにより、URLを介してインターネット上のデータソースにアクセス可能となる。	
特許適格性	有り
理由	クレームは情報を比較、整形して送信している。これは頭の中だけでも行い得る単なるデータの編成や比較であり、アイデアそのものである。(ステップ2A: YES) しかし、同クレームの限定は、全体として、迅速性が求められる情報を通知するときに、サービス利用者のコンピュータがオフラインである場合、アラートを送ることでサービス利用者にその旨を知らせるといふ、インターネット特有の課題を解決する有意な限定であり、同クレームは抽象的アイデアの域を明らかに超えている (significantly more)。 (ステップ2B: YES)

Ex.#24 ゴムのプレス成型型の操作方法およびプログラム記録媒体

(クレーム要約) 炭化水素の触媒的化学変換のプロセスにおけるプロセス変数の警報値を更新する方法であって、現在の警報値(B_0+K ※Kは予め決められたオフセット値)と、プロセス変数の現在値(PVL)とに基づいて以下の方程式により新たな警報値(B_1+K)を算出し、そのプロセス変数の警報値として設定する方法。 $B_1=B_0(1.0-F)+PVL(F) \quad ※0<F<1$	
特許適格性	無し
理由	クレームは数式を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES) 尚、同判断においては、数式自体が新規なものであるか否かは無関係である。同クレームのプリアンブルではその適用分野は炭化水素の触媒変換に限定されているが、数式により警報値を算出するステップにおいては何の限定も施されていない。同クレームでは、プロセス変数の選択方法についての説明、触媒変換で作用する所定の化学工程と数式との融合、および、警報を発する手段や警報値を調節する手段の特定がなされておらず、同クレームは記載された分野における技術の改良に至っていない。同クレームは新規な数式を用いて計算を行っているのみで、 <u>なんら数式の用途に有意な限定を施していない</u> 。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。 (ステップ2B: NO)

Ex.#25 ゴムのプレス成型型の操作方法およびプログラム記録媒体

(クレーム1要約) 汎用コンピュータを用いたゴムのプレス成型型の操作方法であって、成形中の成型型の温度を同コンピュータに継続的に入力し、その温度をアレニウスの式に適用して最適な反応時間を繰り返し算出し、算出した反応時間と実際の成形時間とが一致したときに自動的に成型型を開く方法。 (クレーム2要約) 上記演算と成型型の操作を行うプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。	
特許適格性	有り
理由	各クレームは数学的關係(アレニウスの式)や、演算、出力値の比較を含んでおり、抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES) しかし各クレームには、アレニウスの式をゴムの成形工程に適用するという有意な限定が施されており、また、全体として抽象的アイデアを他分野の技術の改良に応用している。さらに、クレーム1は、 <u>ゴムを異なる状態(未硬化ゴム→ゴム成形品)に変化させている</u> 。よって、これらクレームは抽象的アイデアの域を明らかに超えている (significantly more)。 (ステップ2B: YES)



(クレーム毎に判断が分かれた事例)「米国における特許適格性の判断方法」(国際活動センター/福島亨)

Ex.#23 (クレーム2) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)

GUIに表示されたウィンドウ内でテキスト情報のサイズを変更する、コンピュータに実装された方法であって、
第1グラフィカル要素の領域を定義する第1データと、テキスト情報を含む第2グラフィカル要素の領域を定義する第2データとを生成し、それらの差に比例するテキスト情報のスケール係数を算出する方法。

特許適格性 無し

理由 数学的アルゴリズム以外の構成がない。プリアンプルは限定としては扱われない。よって同クレームは抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。 (ステップ2A: YES) (ステップ2B: NO)

Ex.#23 (クレーム3) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)

GUIに表示されたウィンドウ内でテキスト情報のサイズを変更する、コンピュータに実装された方法であって、
第1グラフィカル要素の領域を定義する第1データと、テキスト情報を含む第2グラフィカル要素の領域を定義する第2データとを生成し、それらの差に比例するテキスト情報のスケール係数を「コンピュータで」算出する方法。

特許適格性 無し

理由 抽象的アイデアを単にコンピュータを用いるように限定しただけでは、コンピュータ技術を改良する有意な限定とはならず、抽象的アイデアの域を脱していない (NOT significantly more)。 (ステップ2A: YES) (ステップ2B: NO)

Ex.#23 (クレーム1) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)

コンピュータに実装され、裏側のウィンドウのテキスト情報をそのウィンドウ上で動的に再配置する方法であって、

GUI上に表示された第1ウィンドウおよび第2ウィンドウの境界線を常時監視し、第1ウィンドウの上に第2ウィンドウが重なり、第1ウィンドウのテキストが第2ウィンドウの下に隠れたときに、そのテキストを第1ウィンドウ上の視認可能な位置に別の表示態様で再配置し、重なりがなくなったときにはそのテキストを自動的に元の位置に戻す方法。

特許適格性 有り

理由 過去に法廷によって抽象的アイデアと判定された基本概念には類似していない。例えば、数学的概念、頭の中や紙とペンを用いて実行できる情報の編成や分類のような思考プロセスはクレームには含まれていない。同クレームはコンピュータ技術に根ざしており、GUI特有の問題を克服しようとするものである。(ステップ2A: NO)

Ex.#23 (クレーム4) 隠されたテキスト情報を再配置するGUI

(クレーム要約)

コンピュータに実装され、裏側のウィンドウのテキスト情報をそのウィンドウ上で動的に再配置する方法であって、
GUI上に表示された第1ウィンドウおよび第2ウィンドウの境界線を常時監視し、第1ウィンドウの上に第2ウィンドウが重なり、第1ウィンドウのテキストが第2ウィンドウの下に隠れたときに、

第1ウィンドウ上で再配置しても完全に視認可能とならない場合、第1ウィンドウと第1ウィンドウの視認可能領域とを測定して、その差に比例するスケール係数を算出し、かかるスケール係数に基づいてテキスト情報のサイズを変更する。そのテキストを第1ウィンドウ上の視認可能な位置に別の表示態様で再配置し、重なりがなくなったときにはそのテキストを自動的に元の位置に戻す方法。

特許適格性 有り

理由 数学的アルゴリズムがクレーム内に記載されていることから、同クレームは抽象的アイデアを対象としている。(ステップ2A: YES)
同クレームの限定は、全体としてコンピュータ自体の基本的な表示機能を改良しており、抽象的アイデアの域を明らかに超えている (significantly more)。 (ステップ2B: YES)

DDR HOLDINGS v. HOTELS.COM <CAFC2014.12.5> ⇒ 特許適格性○

www.shinyoko-pat.jp/_p/acre/15708/documents/DDR判決と101条拒絶に対する対応策.pdf

【USP7818399】 19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising: (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages; (i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners; (ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and (iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other; (b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to: (i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages; (ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated; (iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and (iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

取引機会を提供するウェブページに役立つ外部プロバイダーにおいて有用なシステムにおいて、

(a) 複数の第1のウェブページ用のデータであって、前記複数の第1のウェブページと対応する複数の視覚的に知覚可能な要素を定義するデータ、を蓄積するコンピュータストアであって、

(i) 各前記第1のウェブページは、複数のウェブページの所有者の一人のものであり、

(ii) 各前記第1のウェブページは、複数の商品から選択された1つを購入する機会と関連した少なくとも1つのリンクを起動させて前記第1のウェブページを表示し、

(iii) 前記選択された商品、前記外部プロバイダー、及び前記関連リンクを表示する前記第1のウェブページの所有者は、他の人に対して互いに第三者であり、

(b) 前記コンピュータストアを接続された、前記外部プロバイダーのコンピュータサーバであって、前記コンピュータサーバは、

(i) 前記第1のウェブページの1つによって表示されたリンクのうちの1つに対する起動を指示する信号を、コンピュータ利用の前記ウェブブラウザから受信し、

(ii) 前記リンクが起動された前記第1のウェブページの1つを前記ソースページとして自動的に識別し、

(iii) 前記ソースページの識別に応答して、前記ソースページに対応する蓄積データを自動的に抽出し、

(iv) 抽出データを用いて、(A) 起動された前記リンクと関連した商品オブジェクトに関連した情報と、(B) 前記ソースページに視覚的に対応する前記複数の視覚的に知覚可能な要素と、を表示する第2のウェブページを自動的に生成し、前記ウェブブラウザへ送信する、³ためにプログラム化されている、ことを特徴とするシステム。

...CAFCは、インターネット中心の問題を扱う意味の全てのクレームについて特許適格性があるというわけではない、ということに注意する。例えば、CAFCが最近判決を下したUltramercial事件での意見書において、特許権者は、そのクレームは、“特別な広告方法に向けられ、以前は未知でインターネット上では決して実行されなかった流通コンテンツに向けられている”ことを主張した。しかし、このことだけで、この特許について特許適格性があると結論を下すことはできない。とくに、“ログを更新したり、広告視聴のため顧客からの要求を必要としたり、公的アクセスの制限、そしてインターネットの使用など、付加的なステップの手順”に沿って、“広告視聴の代わりに、メディアコンテンツを提供する”という抽象的アイデアを単に言及するクレームであると、CAFCは認定した。特許のクレームは、抽象的なビジネス実務(わずかに付加的な動作とともに)を実行するために“インターネットを使用”した広く一般的なクレームではないため、Ultramercial事件のクレームとは本質的に大きく異なる。Ultramercial事件とは異なり、ここで争点となるクレームは、望ましい結果 - ハイパーリンクのクリックが通常トリガーとなって発生する従来からある一連のイベントとその手順とを無効にする結果 - を生み出すために、インターネットとどのように相互に影響し合って処理されるかを明示している。クリックした広告と関連するように見える他の事業者のウェブサイトへウェブサイトの訪問者を送り込むことで期待される一般的な方法で、コンピュータネットワークが動作することに代えて、クレームされたシステムは、他の事業者の商品情報と、ホストウェブサイトの“外観と操作感”要素と、を提供する上述したハイブリッドのウェブページを生成し、訪問者をそこへ向かわせることができる。‘399 特許で主張されたクレームに対する限定が順序付けられた結合としてまとめられる場合、クレームは、インターネットの日常的なもしくは従来から存在する使用ではない発明に言及している。争点となるクレームが、2つのウェブページを同じように見せることで売上高を増加させるアイデアに関するあらゆる応用や、NLGによって示された他のあらゆる変形に関するあらゆる応用に対して専占を試みようしているわけではないことは明らかである。むしろ、インターネット上のウェブサイトが直面する課題を解決するため、複数のソースから要素を合体させる“外部プロバイダー”によって、合成ウェブページの生成を自動化するという特別な手法を、クレームは言及している。その結果、‘399特許のクレームは、“[抽象的アイデアを]独占するためにデザインされた記載を超えている”ことを保証する“付加的な特徴”を含んでいる。つまり、クレームされた解決策は、この特にインターネット中心の課題を解決する発明概念 (inventive concept) に相当し、特許適格性のあるクレームを記述している。まとめると、‘399特許のクレームは、抽象的アイデアと変わらないものに“向けられている”と認定された、Alice事件、Ultramercial事件、buySAFE事件、Accenture事件、及びBancorp事件におけるクレームとは異なる。確かに、‘399特許のクレームは、デジタルデータに関する改善された特別な方法と同様に技術的に複雑な発明について言及しているわけではない。ましてや、Alice事件、Ultramercial事件、buySAFE事件、Accenture事件、及びBancorp事件におけるクレームのように、ビジネス情報を処理し、既知のビジネス方法をインターネットのある技術環境に適用したり、或いは、汎用コンピュータ機能や従来からあるネットワーク動作を用いる契約関係を生成したり変更したりすることを目的する平凡なビジネス方法を、争点となるクレームは言及しているわけではない。クレームされたシステムは、ビジネスで用いられるけれども、101条の特許適格性のある発明である。

Enfish v. Microsoft <CAFC2016.5.12> ⇒特許適格性○

【請求項17】RFIDコンピュータメモリ用のデータ・ストレージ及び検索システムにおいて、論理テーブルに従って前記メモリを較正する手段を備え、前記論理テーブルは、複数の論理行であって、各前記論理行は、各前記論理行を特定するためのオブジェクト識別番号(OID)を含み、各前記論理行は、情報のレコードに対応している論理行;複数の論理セルを規定するために前記複数の論理行と交差する複数の論理列であって、各前記論理列は各前記論理列を特定するOIDを含む論理列;及び前記テーブルに格納されたデータにインデックスを付与する手段;を備えるコンピュータメモリ用のデータ・ストレージ及び検索システム。

CAFC判決は、明細書において、自己参照テーブルの機能が従来のデータベース構造とは異なること、クレームされた発明が、柔軟性の向上、高速な検索時間、より少ない必要メモリ量といった従来型データベースを上回る利点をもたらすことを示唆していることを挙げて、クレームが既存の技術の改良に向けられたものであることを支持していると結論付けた。

CAFC判決はAlice判決やVersata判決に類似しているというMicrosoftの主張に対し、CAFCは、汎用コンピュータ上で動作させるというだけでクレームを運命付けることはない述べ、Alice判決やVersata判決では従来型のコンピュータ要素を周知のビジネス実務に単純に適用しているのに対して、本件クレームはコンピュータの機能性改善に向けられていると区別した。



Berkheimer v. HP <CAFC2018.2.8> ⇒ 特許適格性の判断がクレーム毎に分かれた!!

1. A method of archiving an item comprising in a computer processing system: presenting the item to a parser; parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith; evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive; presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

【請求項1】コンピュータ処理システムに含まれるアイテムをアーカイブする方法であって、前記アイテムをパーサーに提供し、前記アイテムを、検索可能な関連する情報タグを有する、複数のマルチパートオブジェクト構造に構文解析し、先にアーカイブに格納されたオブジェクト構造に従い、前記オブジェクト構造を評価し、少なくとも、前記オブジェクトと、所定基準及びユーザにより規定されたルールとの少なくともいずれか一方との間に所定の不一致が存在する場所に対し、手動による調整のために前記評価したオブジェクト構造を提供する方法。

請求項1は、「コンピュータ機能の向上に繋がる限定が記載されておらず、抽象的なアイデアを特許適格性のあるものとするに足る記載がない。」⇒特許適格性×

4. The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

【請求項4】請求項1に記載の方法であって、調整されたオブジェクト構造を、実質的な冗長性を生じることなくアーカイブに格納する方法。

請求項4～7は、「コンピュータ機能の向上につながる独創的な発明の概念を含んでいる。『周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものか』という点は、重要な事実問題であるから、略式判決による判断は不適切である。」⇒特許適格性(○)

ADASA, Inc. v. Avery Dennison Corp. <CAFC2022.12.16> ⇒ 特許適格性○

【請求項1】 RFIDトランスポンダにおいて、基板と、基板上に形成されたアンテナ構造と、アンテナ構造に電氣的に結合されたRFID集積回路チップと、RFID集積回路チップは固有のオブジェクト番号で符号化され、固有のオブジェクト番号はオブジェクトクラス情報空間および固有のシリアル番号空間を含み、固有のシリアル番号空間は、シリアル番号の割り当てられたブロックからの1つのシリアル番号インスタンスでエンコードされ、割り当てられたブロックには、限られた数の最上位ビットが割り当てられ、固有のシリアル番号空間は、割り当てられたブロックの限られた数の最上位ビットに一意に対応する限られた数の最上位ビットと、1つのシリアル番号インスタンスを構成する下位の残りのビットから構成される。

「(1)同発明は、従来のデータ構造を利用する従来技術のRFIDタグと比較して、コミッショニングプロセスにおける遅延を低減し、接続を確立または再確立する必要なしに、タグがオンデマンドにコミッショニングされることを可能にする。

(2)最上位ビット群データフィールドの意味、およびこれにより得られる改善は、クレームされたRFIDタグに物理的に符号化されているデータと、予め認可されているシリアル番号のブロックとの間の、一意の対応関係の結果として得られている。

(3)これは単なる知的プロセスではなく、ハードウェアに基づくデータ構造であって、データが符号化される技術的プロセスに対する改善に注目しているものである。」

Uniloc USA, Inc. v. LG Elecs. USA <CAFC2020.4.30> ~「追加のデータフィールドにより、通信システム内で保護適格性を認める改善、つまり通信遅延の削減または排除が可能になる。」⇒特許適格性○

4. 米国のゲーム特許検討～(1) Gree/US10076708 <栗原潔氏の記事>

発明の名称”Game control method, game server, and program”～カード対戦ゲームにおける「ガチャ」に関する発明
⇒ガチャのみでは特許化できないが、RCEで「表示されるセルのサイズが同一である」という限定を加えて特許化した。

1. A game control method comprising the steps of:

(a) initializing a virtual game;

(b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, the plurality of cells being displayed in the same size, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells;

(c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and

(d) displaying, during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

以下のステップから成るゲームのコントロール方法

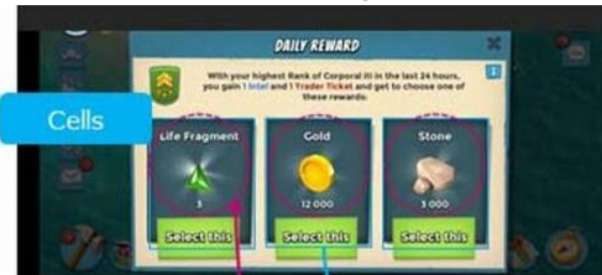
(a) バーチャルゲームを初期化する

(b) バーチャルゲームで複数のセルと、サーバから受信した、各セルに対応するアイテムを表示する
ここで、複数のセルは同一のサイズであり、アイテムはユーザーに関連するアイテムテーブルから得られたものである

アイテムはランダムに選択される / 少なくとも1つのセルにはアイテムのレア度が表示される

(c) セルの選択要求を受取り、サーバに送る

(d) 選択されたセルに対応するアイテムを表示する



1. A game control method comprising the steps of:

- _(a) initializing a virtual game;
- _(b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells;
- _(c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and
- _(d) displaying, during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

2. A computer comprising:

- _a controller configured to initialize a virtual game; and
- _a display configured to display, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells, wherein
- _the controller is configured to (i) receive, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells, and (ii) send, during the virtual game, the selection request to the server, wherein the display displays an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

3. A non-transitory computer readable recording medium having stored thereon instructions to be executed on a computer, the instructions causing the computer to perform the steps of:

- _(a) initializing a virtual game;
- _(b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, **the plurality of cells being displayed in the same size**, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells;
- _(c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and
- _(d) displaying, during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

補正前(特許適格性×)

The following listing of claims will replace all prior versions, and listings, of claims in the application:

1. (Currently Amended) A game control method comprising the steps of:

(a) displaying a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, the plurality of cells being displayed in the same size, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells containing an item type for which the user does not have the highest acquisition count;

(b) receiving a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and

(c) displaying an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

補正後(特許適格性○)

1. (Currently Amended) A game control method comprising the steps of:

(a) initializing a virtual game;

~~(b)~~ (b) displaying, during the virtual game, a plurality of cells and acquirable item information that is received from a server over a communication line, the plurality of cells being displayed in the same size, wherein each of a plurality of items extracted from an item information table pertaining to a user is associated with each of the plurality of cells, the plurality of items being selected randomly only from items in the item information table, and at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells~~containing an item type for which the user does not have the highest acquisition count;~~

~~(c)~~ (c) receiving, during the virtual game, a selection request selecting one of the plurality of cells and sending the selection request to the server; and

~~(d)~~ (d) displaying during the virtual game, an item associated with the selected cell, which is determined by the server based on the selection request.

⇒「initializing a virtual game」をamendmentで加えて、「display」であり、特許適格性(101)クリア。

REMARKS

Claims 1, 6 and 11 are pending in this application. By this Amendment, claims 1, 6 and 11 are amended, and claims 2-4, 7-9 and 12-14 are canceled. No new matter is added.

The courtesies extended to Applicant's representative by Examiner McClellan at the interview held April 17, 2018, are appreciated. The reasons presented at the interview as warranting favorable action are incorporated into the remarks below, which constitute Applicant's record of the interview.

Claims 1-4, 6-9, and 11-14 are rejected under 35 U.S.C. §101 as being patent-ineligible within the *Alice* framework. In response, as discussed during the interview, independent claims 1, 6 and 11 are amended to recite the initial step of initializing a virtual game, and clarify that the steps (b), (c) and (d) are performed during the virtual game. The claims are further amended to recite the feature of "at least one of the cells including a character which indicates a rarity value of an item associated with the at least one of the cells." This feature may be understood with reference to the publication of this application, with paragraph [0089] disclosing that each cell may have a "character" in lieu of the "pattern" in accordance with the "item type" as in paragraph [0087], and paragraph [0040] describing the "item type" as representing the rarity value.

During the interview, it was agreed that these additional features, in combination with the remaining limitations of the independent claims, represent "significantly more" than the abstract idea of inventory management. As discussed, the claims do not read on a simple "scratch-off" lottery-type card that has hints. Also, as discussed in the March 30, 2017 Amendment, the claimed features are directed to a specific improvement in the field of gaming. Thus, in keeping with the case law applying the *Alice* framework, independent claims 1, 6 and 11 are directed to patent-eligible subject matter under 35 U.S.C. §101, as agreed upon during the interview. Withdrawal of the rejection is respectfully requested.

Claims 1-4, 6-9, and 11-14 are rejected under 35 U.S.C. §112(a). As discussed during the interview, the limitation at issue is removed from the claims, thus mooting the rejection.

In view of the foregoing, it is respectfully submitted that this application is in condition for allowance. Favorable reconsideration and prompt allowance are earnestly solicited.

Should the Examiner believe that anything further would be desirable in order to place this application in even better condition for allowance, the Examiner is invited to contact the undersigned at the telephone number set forth below.

4. 米国のゲーム特許検討～(2) Gree/US10328346 <栗原潔氏の記事>

発明の名称”Storage medium storing game program, game processing method, and information processing apparatus”～カードを使ったオンライン対戦ゲームのUI関連の発明

1. (a) **A non-transitory computer readable recording medium** storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform: (b) a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit; and (c) a control function of receiving information regarding a selection by the first user, (d) the selection being for one or more panels indicating one or more characters, (e) wherein the data storage function further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and

(f) the control function further receives information related to selection of one or more divisions in which the one or more characters indicated in the selected one or more panels are to be **displayed** as one or more moving characters in a game display screen including one or more regions formed by the one or more divisions, and transmits information for displaying the one or more moving characters according to the information of motion associated with each panel stored in the storage unit.

・・・(f) 制御機能が区画 (division) に関する情報を受信する
区画には選択されたパネル (カード) に対応するキャラクターが **表示** される

キャラクターはゲーム画面上で移動する

ゲーム画面上には複数の区画からなる陣地 (region) がある

移動するキャラクターの表示内容はパネルによって決まる

出典: 2:19-cv-00237-JRG-RSP 訴状



1. (a) A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform: (b) a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit; and (c) a control function of receiving information regarding a selection by the first user, (d) the selection being for one or more panels indicating one or more characters, (e) wherein the data storage function further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and (f) the control function further receives information related to selection of one or more divisions in which the one or more characters indicated in the selected one or more panels are to be displayed as one or more moving characters in a game display screen including one or more regions formed by the one or more divisions, and transmits information for displaying the one or more moving characters according to the information of motion associated with each panel stored in the storage unit.

6. A game processing method for a game in which a first user and a second user do battle, and when executed by a computer, the game processing method causes the computer to perform:

- a data storage step of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit; and
- a control step of receiving information regarding a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating one or more characters, wherein
- the data storage step further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and
- the control step further receives information related to selection of one or more divisions in which the one or more characters indicated in the selected one or more panels are to be displayed as one or more moving characters in a game display screen including one or more regions formed by the one or more divisions, and transmits information for displaying the one or more moving characters according to the information of motion associated with each panel stored in the storage unit.

8. A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform:

- ┌ a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;
- ┌ a panel selection function of receiving a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating one or more characters; and
- ┌ a screen display control function of controlling a game display screen on a screen display unit on the basis of information regarding the selection by the first user, wherein
- ┌ the data storage function further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and
- ┌ the screen display control function controls for displaying one or more moving characters in the game display screen including one or more regions formed by one or more divisions according to the information of motion associated with each panel selected by the first user stored in the storage unit.

14. A game processing method for a game in which a first user and a second user do battle, and when executed by a computer, the game processing method causes the computer to perform:

- ┌ a data storage step of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;
- ┌ a panel selection step of receiving a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating one or more characters; and
- ┌ a screen display control step of controlling a game display screen on a screen display unit on the basis of information regarding the selection by the first user, wherein
- ┌ the data storage step further stores each panel associated with information of motion to the storage unit, and
- ┌ the screen display control step controls for displaying one or more moving characters in the game display screen including one or more regions formed by one or more divisions according to the information of motion associated with each panel selected by the first user stored in the storage unit.

補正前(特許適格性×)

1. A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform:

a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;

a control function of receiving information regarding a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating characters to be disposed in one or more divisions of a game display screen including a display region formed by the divisions;

the data storage function further stores the panel associated with information of motion to the storage unit, and

the control function transmits information for displaying the panel as a moving character according to the information of motion associated with the panel when the panel is disposed in a target division.

補正後(特許適格性○)

1. (Currently Amended) A non-transitory computer readable recording medium storing game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, and when the game program code instructions are executed by a computer, the game program code instructions cause the computer to perform:

a data storage function of storing a first panel data that includes a plurality of panels associated with the first user to a storage unit;

a control function of receiving information regarding a selection by the first user, the selection being for one or more panels indicating characters ~~to be disposed in one or more divisions of a game display screen including a display region formed by the divisions;~~

the data storage function further stores the panel associated with information of motion to the storage unit, and

the control function further receives information related to selection of a division in which the character indicated in the selected panels is to be displayed as a moving character in a game display screen including one or more regions formed by the division, and transmits information for displaying the panel as a moving character according to the information of motion associated with the panel ~~when the panel is disposed in a target division stored in the storage unit.~~

Remarks

Claims 1, 7, 8, 14 and 15 have been amended. Support for the amendment can be found, for example, in para. [0068] and Fig. 12 of the Applicant's specification.

Claims 1-15 are rejected under 35 USC §101 as directed to non-statutory subject matter, namely, an abstract idea. Specifically, the rejection states that the claims are directed to "a method for performing a data storage function." The rejection further states that the claims do not amount to significantly more than the abstract idea because "it is unclear who is performing the steps recited in the claims."

The Applicant respectfully submits that the reasoning set forth in the Advisory Action runs afoul of describing the claims "at such a high level of abstraction...untethered from the language of the claims" which "all but ensures that the exceptions to §101 swallow the rule." Indeed, the rejection considers only the single claim element of "a data storage function" and does not consider the other elements either individually or as a combination.

The Federal Circuit decision in *McRo, Inc. v. Namco Bandai Games America, Inc.*, No. 2015-1080 (Fed. Cir. Sept. 13, 2016) reiterated that "courts 'must be careful to avoid oversimplifying the claims' by looking at them generally and failing to account for the specific requirements of the claims." *McRo*, No. 2015-1080 at *21. Particularly, the court held that the claims must be viewed as an "ordered combination" without ignoring the requirements of the individual steps. *Id.* The court has also warned that, at step one, "it is not enough to merely identify a patent-ineligible concept underlying the claim; we must determine whether that patent-ineligible concept is what the claim is 'directed to.'" *Rapid Litigation*, 827 F.3d 1042, 1050 (Fed. Cir. 2016).

Here, the rejected claims are not merely "directed to" a data storage function, but rather to game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, wherein the game program code instructions can cause the computer to receive information regarding a selection by the first user regarding a panel and a character indicated in the selected panels can be displayed as a moving character in a game display screen including one or more regions formed by the divisions. The claim features such as, "displayed as a moving character in a game display screen," makes it clear that the claimed subject matter is "necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks." That is, like the eligible claims in *DDR Holdings*, the claimed display of

moving characters in a selected division of a game display screen does "not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet."

Furthermore, the Applicant respectfully submits that the rejected claims are similar to *DDR Holdings* in other respects. The opinion in *DDR Holdings* distinguished the claims at issue from *Ultramercial* because they did not broadly and generically claim "use of the Internet" to perform an abstract business practice, but rather specified "how interactions with the Internet are manipulated to yield a desired result—a result that overrides the routine and conventional sequence of events ordinarily triggered by the click of a hyperlink."

Like the claims in *DDR Holdings*, the rejected claims specify how the game code instructions override the normal sequence of events. Namely, the claims define game program code instructions for a game in which a first user and a second user do battle, wherein the game program code instructions can cause the computer to receive information regarding a selection by the first user regarding a panel and a character indicated in the selected panels can be displayed as a moving character in a game display screen including one or more regions formed by the divisions. As evidenced by the absence of a prior art rejection, this is not merely a routine or conventional sequence of events for processing game code instructions.

Accordingly, the Applicant respectfully submits that, because the claims are "necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks," they are not directed to an abstract idea under Step 2A of the *Mayo/Alice* analysis. Moreover, where the claims are not directed to a judicial exception under Step 2A of the *Mayo/Alice* analysis, Step 2B of that analysis is not necessary. *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016). For that reason, the Applicant respectfully submits that Claims 1-15 recite eligible subject matter.

Furthermore, to address the statements in the rejection that Claim 1 is not "does not have a 'machine' for performing the claimed functions," the Applicant notes that, in light of the *Alice* decision, the "machine or transformation test" is not the sole test for the patent-eligibility of processes. Accordingly, whether the claims recite a particular machine is not dispositive.

Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

1. **A game control method** carried out by a game control device for providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users, the game control device communicating with the plurality of communication terminals over a communication network and having a storage unit for storing information for each of the plurality of users, the method comprising the steps of: (a) grouping the plurality of users into one or more groups;

- (b) storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit;
- (c) transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game;
- (d) storing a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event;
- (e) monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event;
- (f) providing at least one of a plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user, wherein the plurality of game pieces are required to obtain a game item;
- (g) storing allocation information indicating which game piece has been provided to which user, in the storage unit;
- (h) determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and
- (i) allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided within a predetermined period of time during which the group event is taking place.

6. **A game control device** for providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users over a communication network, the device comprising:

- a storage unit for storing a correspondence between the plurality of users and one or more groups, a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event, and allocation information indicating which game piece has been provided to which user;
- a processor for grouping the plurality of users into one or more groups, transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game, monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event, and providing at least one of the plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user;
- a determining unit for determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and
- a memory allocation unit for allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided within a predetermined period of time during which the group event is taking place.

7. **A non-transitory computer readable recording medium** for storing a program that **causes a processor of a game control device to execute a process**, the game control device providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users over a communication network, and having a storage unit, the process comprising the steps of: (a) grouping the plurality of users into one or more groups;

- (b) storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit;
- (c) transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game;
- (d) storing a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event;
- (e) monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event;
- (f) providing at least one of a plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user, wherein the plurality of game pieces are required to obtain a game item;
- (g) storing allocation information indicating which game piece has been provided to which user, in the storage unit;
- (h) determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and
- (i) allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided within a predetermined period of time during which the group event is taking place.

最初の補正後(特許適格性○になった)

※出願経過 / Gree/ US9561439

1. (Currently Amended) A game control method carried out by a game control device for providing a game to a plurality of communication terminals respectively used by a plurality of users, the game control device communicating with the plurality of communication terminals over a communication network and having a storage unit for storing information for each of the plurality of users, the method comprising the steps of:

(a) providing one of a plurality of game pieces to one of a first plurality of users in the game, the first plurality of users forming a first group, the plurality of game pieces required to obtain a game item; grouping the plurality of users into one or more groups;

(b) storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit;

(c) transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game;

(d) storing a parameter value for each of the plurality of users, wherein the parameter value for a respective user is increased as the respective user makes progress in the group event;

(e) monitoring progress of the group event and updating the parameter value for each of the first plurality of users in accordance with the progress of the first group in the group event;

(f) providing at least one of a plurality of game pieces to each of the first plurality of users in the group event, based on the parameter value for the corresponding user, wherein the plurality of game pieces are required to obtain a game item;

[[b]] (g) storing allocation information indicating which game piece has been provided to which user, and information on the plurality of game pieces, in the storage unit;

[[c]] (h) determining whether all the required game pieces have been provided to the first plurality of users, based on the allocation information; and

[[d]] (i) allocating in a memory, the game item to the first group or at least one of the first plurality of users, when it is determined that all the required game pieces have been provided.

※他のカテゴリーの発明に係る各請求項も同様のamendmentで特許適格性○

B. Even if claims were directed to an abstract idea, there are plenty of claim elements or combination of elements to ensure that the claims amount to significantly more than the abstract idea itself.

First, the claims include more than "generic computer functionality." Here, the claim steps are not "purely conventional," as stated in the Office action citing the *Alice Corp.* decision. Rather, quite few of the steps in claim 1 for example, are unconventional. For instance, the claimed features of "grouping the plurality of users into one or more groups; storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit; transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game" are unconventional, unique and novel over the prior art (as explained above with respect to 35 U.S.C. 102 rejections).

The Court in *Alice Corp.* made it clear that "an invention is not rendered ineligible simply because it involves an abstract idea ... inventions that integrate the building blocks of human ingenuity into something more by applying the abstract idea in a meaningful way are eligible." (Id. See also, end of page 2 of the PTO "Preliminary Instructions."). Here, the claimed invention includes the above-mentioned ingenious features and applies those original features in a meaningful way by grouping the plurality of users into one or more groups; storing a correspondence between the plurality of users and the one or more groups in the storage unit; transmitting information over the communication network to initiate a group event in which a first plurality of users forming a first group cooperatively participate in the game.

It is noted that, as discussed above, some of the limitations when viewed individually do not amount to significantly more than the abstract idea (such as storing subscriber preferences or transmitting an alert). However, when looking at the additional limitations as an ordered combination, the invention as a whole amounts to significantly more than simply organizing and comparing data. The claimed invention addresses the Internet-centric challenge of alerting a subscriber with time sensitive information when the subscriber's computer is offline. This is addressed by transmitting the alert over a wireless communication channel to activate the stock viewer application, which causes the alert to display and enables the connection of the remote subscriber computer to the data source over the Internet when the remote subscriber computer comes online. These are meaningful limitations that add more than generally linking the use of the abstract idea (the general concept of organizing and comparing data) to the Internet, because they solve an Internet-centric problem with a claimed solution that is necessarily rooted in computer technology, similar to the additional elements in *DDR Holdings*.

These unconventional and patentable steps add significantly more to the idea of team-based game with reward selection and sharing. In other words, there are several inventive concepts **sufficient to transform** the claimed subject matter into a patent-eligible application." (See, Guideline, top of page 53.).

※Final Rejectionで101違反⇒RCEでクレームを刷新後、101拒絶理由無し。⇒PGR不開始 (4) Gree/US10335689

1. A non-transitory computer readable recording medium having stored thereon instructions to be executed on a computer, the instructions causing the computer to perform steps of:

- deploying a plurality of units on a field displayed on a display, the plurality of units being movable in the field;
- varying an attack strength of a first unit among the plurality of units so that the attack strength of the first unit, in response to the first unit and a second unit among the plurality of units satisfying a first positional relationship by a movement of at least one of the first unit and the second unit, is decreased to be lower than the attack strength of the first unit when the first unit and the second unit do not satisfy the first positional relationship, wherein the attack strength is an attack strength for attacking a stronghold on the field and attacking a third unit, the first unit and the third unit not belonging to an identical group; and
- attacking the stronghold by the first unit and the second unit, wherein the first positional relationship is satisfied by the movement causing the second unit to be located within a first range of the first unit.

5. A game control method implemented by a computer, the method comprising the steps of:

- deploying a plurality of units on a field displayed on a display, the plurality of units being movable in the field;
- varying an attack strength of a first unit among the plurality of units so that the attack strength of the first unit, in response to the first unit and a second unit among the plurality of units satisfying a first positional relationship by a movement of at least one of the first unit and the second unit, is decreased to be lower than the attack strength of the first unit when the first unit and the second unit do not satisfy the first positional relationship, wherein the attack strength is an attack strength for attacking a stronghold on the field and attacking a third unit, the first unit and the third unit not belonging to an identical group; and
- attacking the stronghold by the first unit and the second unit, wherein the first positional relationship is satisfied by the movement causing the second unit to be located within a first range of the first unit.

9. A game control system comprising:

- a unit deploy module configured to deploy a plurality of units on a field displayed on a display, the plurality of units being movable in the field; and
- a unit parameter variation module configured to vary an attack strength of a first unit among the plurality of units so that the attack strength of the first unit, in response to the first unit and a second unit among the plurality of units satisfying a first positional relationship by a movement of at least one of the first unit and the second unit, is decreased to be lower than the attack strength of the first unit when the first unit and the second unit do not satisfy the first positional relationship, wherein the attack strength is an attack strength for attacking a stronghold on the field and attacking a third unit, the first unit and the third unit not belonging to an identical group, the first unit and the second unit attack the stronghold, and the first positional relationship is satisfied by the movement causing the second unit to be located within a first range of the first unit.