

技術思想の相違から阻害要因を認めて1審判決を 変更した事例の研究

知財高判令和元年9月11日裁判所HP「システム作動方法事件」について

知的財産権法研究会
弁護士 大住 洋

第1 はじめに

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

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

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

第2 本件発明A1及び本件公知発明1の内容等

1 訂正前の本件発明A1

(1) 本件特許権A

特 許 番 号 第3350773号
発明の名称 システム作動方法
出 願 日 平成6年12月9日
登 録 日 平成14年9月20日

(2) 産業上の利用分野

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

(3) 課 題

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

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

(4) 課題を解決するための手段

本件訂正前発明A1によれば、ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体²を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、上記記憶媒体は、少なくとも、所定のゲームプログラムおよび/またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し、ゲームキャラクターの増加および/またはゲームキャラクターのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり、上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータ

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

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