Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-06-17

判例研究 カプコン対コーエーテクモ事件控訴審 ゲームのビジネスモデルに関する特許について間接侵害を認めた事例[知的財産高等裁判所令和元.9.11]

前田, 健

(Citation)
Law & technology,93:66-76

(Issue Date)
2021-10

(Resource Type)
journal article

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100482511

判例研究

カプコン対コーエーテクモ事件控訴審

ゲームのビジネスモデルに関する特許について間接侵害を認めた事例

知的財産高等裁判所令和元年9月11日（平成30年(ネ)第10006号）特許権侵害行為差止等請求事件〈裁判所HP〉

神戸大学教授　前田　健

1　事　実

(1)　事案の概要

原告・控訴人兼附帯被控訴人X（株式会社カプコン）は、ゲーム機器・ソフトウエア等の開発・販売等を業とする株式会社であり、発明の名称を「システム作動方法」とする特許（本件特許A）および発明の名称を「遊戯装置、およびその制御方法」とする特許（本件特許B）の特許権者である。被告・被控訴人兼附帯控訴人Y（株式会社コーエーテクモゲームス）は、コンピューターソフトウェア・ゲーム用娯楽機器の制作・販売等を業とする株式会社である。

本件は、Yが業として判決別紙目録記載の各ゲームソフト（イ号製品）を製造、販売または販売の申し出をしたことが、本件特許Aの請求項1および2に係る発明についての本件特許Aの間接侵害（特許法101条4号）に該当するなどとして損害賠償請求を求めた事案である。本件の論点は多岐にわたるが、本稿では本件特許権Aの間接侵害に係る部分を検討の対象とし、本件特許権Bの侵害に係る部分は、間接侵害に係る判断を評釈の中で言及するほかは割愛する。

イ号製品は全部で40本のゲームソフトであり、多くがYの発売する「戦国無双」または「真・三国無双」というシリーズに関するものである。イ号製品は、「戦国無双3猛将伝」や「真・三国無双7猛将伝」などとするタイトルのゲームソフトであり、「戦国無双3」や「真・三国無双7」（「本編」）に対する続編という関係にある。イ号製品に係るゲームが収録された媒体を「アペンドディスク」、本編が収録された媒体は「本編ディスク」という。イ号製品は単体でも遊べるが、本編と組み合わせるとさらに拡張された内容のゲームを遊べるという「MIXJOY」機能を有していることに特徴がある。本件では、本編ディスクおよびアペンドディスクをゲーム機本体に装填してゲームを作動させる方法が本件発明1または2の特許発明の技術的範囲に属し、したがって、その方法にのみ用いる物であるイ号製品の製造等が間接侵害にあたるか否かが問題となっている。

(2)　本件特許A

本件特許Aの請求項1に係る発明（以下、「本件発明A1」）は、ゲームシステムの作動方法についての発明である。以下、請求項の記載[1]に沿って、本件発明A1の内容を簡単に説明しよ

1）A　ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、
B　上記記憶媒体は、少なくとも、

う[2]。本件発明A1は、「ゲームプログラムを記憶する記憶媒体とともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」を「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」についての発明である。ここでいう「記憶媒体」の例としては、PlayStationなどのゲーム機本体に装填されるゲーム内容が収録されたCD-ROMやDVD-ROMであって、セーブデータを記録することができないものがあげられる。そして、記憶媒体は、「第1の記憶媒体」および「第2の記憶媒体」の二つあり、前者がゲーム本編を記録した「本編ディスク」、後者がその続編が記録されたアペンドディスクである。「第1の記憶媒体」の「所定のキー」を読み込んでから、「第2の記憶媒体」を装填しゲームを起動すると、「標準ゲームプログラム」に加えて「所定の拡張ゲームプログラム」も楽しむことができるが、「所定のキー」の読込みがないと、「第2の記憶媒体」を装填しても「標準ゲームプログラム」のみしか遊べないというのが、本件発明A1の内容である。イ号製品に即していうと、「無双」の「猛将伝」のみでは標準的な内容のゲームしか遊べないが、本編をいったん読み込ませてから「猛将伝」を起動すると拡張的な内容のゲームも遊べる点が、本件発明A1の構成要件を充足すると主張されているということになる。

判決の認定する明細書の記載によれば、本件発明は次のような課題を解決するためのものである[3]。従来ゲームソフトは半導体ROMカセットで供給されてきたが、最近（本件特許の出願日は1994年）ではCD-ROMが供給媒体となり、大容量のゲームの開発が可能となってきている。しかし、膨大な内容のゲームソフトを開発して供給することが技術的に可能だとしても、ゲームソフトの開発コストが高騰し、ユーザが1回に支払える価格で供給することが困難となるという問題がある。このような事情を背景に、本件発明は、シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより、豊富な内容のゲームを楽しめるようにすることを課題とするものである。本件発明の構成により、ユーザは1回あたりの購入金額を抑えて最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手することが可能となり、メーカは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できるという効果を奏する。

(3) 経　緯

原審（大阪地判平29・12・14（平成26年(ワ)第6163号）〈裁判所HP〉（本誌79号106頁参照））は、本件発明A1は進歩性を欠くことを理由に本件特許Aに係るXの請求を棄却した。本判決は、イ号製品を「イ－1号製品等」と「イ－9号製品等」に分類し、前者を用いたゲームシステムの作動方法（イ－1号方法等）は本件発明A1の構成要件を充足しないが、後者を用いたゲームシステムの作動方法（イ－9号方法等）は、これを充足すると判断した。その理由は、本件発明A1の「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」

B－1　所定のゲームプログラムおよび／またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、

B－2　所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、

C　上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて、ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり、

D　上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、

D－1　上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、

D－2　上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、

E　ゲームシステム作動方法。（下線は訂正箇所）

2）請求項2に係る発明も、本件での争点に関する限りは、本件発明A1と本質的に共通するので、本稿では説明を割愛する。

3）本判決判決文106頁～107頁。

は、「第2の記憶媒体」にそのすべてが記録されるものであって、「第1の記憶媒体」と「第2の記憶媒体」に分かれて記憶されるものは含まれないと解されるからである。イ－1号製品等では、拡張内容が「本編」と「続編」に分かれて記憶されているため、この構成要件を充足しないと判断された。そのうえで本判決は、以下のように述べて、イ－9号製品等について間接侵害を認め、Xの請求を一部認容した。

2 判 旨

(1) イ号製品の特許法101条4号充足性

「前記……のとおり、イ－9号方法等は、本件発明A1の技術的範囲に属するものである。

そして、イ－9号製品等は、別紙9「イ号方法の構成」記載のとおり、ゲーム装置であるWii（イ－9号製品）、PlayStation 2（イ－16ないし22、23②、24ないし30及び35ないし40号製品）及びPlayStation 3（イ－31ないし34号製品）に装填してゲームシステムを作動させるためのゲームソフトであり、上記ゲーム装置に装填されて使用される用途以外に、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途はないから、イ－9号方法等の使用にのみ用いる物であると認められる」。

(2) Yの、イ－9号製品等は「のみ」品にはあたらないという主張について

Yは、「①本件発明A1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をゲーム装置に装填可能に準備することを意味するものであるところ、本編ディスクを保有せずにイ－9号製品等のみを保有しているユーザは、MIXJOYを選択することはないから、本件発明A1の方法を実施することがなく、かつ、イ－9号製品等には、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、イ－9号製品等は、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途を有するものであって、本件発明A1の方法の使用にのみ用いる物ではない」旨主張する。

「構成要件D、D－1及びD－2の記載によれば、ユーザが第2の記憶媒体のみを保有し、第1の記憶媒体を保有しない場合でも、ユーザにおいて『上記第2の記憶媒体』を『上記ゲーム装置に装填』すること、その際に、『上記所定のキーを読み込んでいない場合』に当たるとして、『上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させる』ことは可能であることを理解できる。

一方、本件発明A1の特許請求の範囲（請求項1）には、『第1の記憶媒体と、…第2の記憶媒体とが準備されて』いることについて、『準備』をする主体は実施行為者（ゲームをプレイするユーザ）であり、『準備』とは各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備すること、すなわち、『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』に、実施行為者において第1の記憶媒体を保有することであると解釈すべき根拠となる記載はない」。

「本件明細書Aの発明の詳細な説明には、『本願発明』の技術的意義が記載されているところ、かかる技術的意義を達成するために、『第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており』の意味を、実施行為者（ゲームをプレイするユーザ）において各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備することに特定する必然性は見いだし難い。このように特定しなくとも、ゲームソフトメーカ等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況にあれば、上記技術的意義は達成可能であると考えられる」。

「以上の本件発明A1の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び本件明細書Aの記載によれば、本件発明A1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、ゲームソフトメーカ等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況を意味するものであって、ユーザにおいて各記憶媒体を現に保有することを意味するものではないと解される。そして、同様の理由により、『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』に、実施行為者において第1の記憶媒体を保有することが必要であるとは解されない。

したがって、イ－9号製品等を保有するユーザが、本編ディスクを保有していないとの事実は、イ－9号製品等が本件発明A1の方法の使用にのみ用いる物であるとの判断を左右するものではない」。

(3) Yの、イ－9号製品等は、再間接侵害品にすぎないとの主張について

Yは、「②本件発明A1を実施する物は、『本編ディスク及びアペンド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、イ－9号製品等は、イ－9号方法等を実施する装置の生産に用いられる物に過ぎないから、『その方法の使用に…用いる物』に該当しない旨主張する」。

「本件発明A1は、『記憶媒体…を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法』(構成要件A）であって、『上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される』（構成要件D）ことを発明特定事項とするものであるから、『上記第2の記憶媒体』に相当するイ－9号製品等は、『その方法の使用に…用いる物』に該当するといえる。また、特許法101条4号の『その方法の使用にのみ用いる物』は、当該『物』のみにより当該特許発明を実施するものである旨の限定は付されていないから、他の物と組み合わせることにより当該特許発明を実施する物も「物」に含まれると解される」。

3 研 究

(1) 問題の所在

本判決は、ゲームシステムの作動方法の発明について、ゲームソフトの拡張内容を収録したディスク（アペンドディスク）が「その方法の使用にのみ用いる物」に該当し、したがって、特許法101条4号の間接侵害が成立すると判断した事例である。本判決のこの判断については、次の二つの検討すべき問題がある。

第1に、イ号製品たるアペンドディスクには、本編ディスクと組み合わせてゲーム内容を拡張するという利用態様に加えて、単体で遊ぶという利用態様もあることから、「その方法の使用にのみ用いる」とはいえないのではないかが問題となる。これについては、本判決の採用した専用品該当性の判断基準およびクレーム解釈の当否について分析する必要があり、また背景として、方法の発明と物の発明とで間接侵害の成立範囲が異なる点（その実例として本件特許権Bにかかる間接侵害）についても検討する必要がある。

第2に、イ号製品たるアペンドディスクは、いったんゲーム機本体に装填され、その後発明に係る方法の使用に供されるものであるから、いわゆる「間接の間接侵害」（再間接侵害）に該当するのではないかが問題となる。結論として間接侵害の成立を認めた本判決が、この論点についていかなる立場を示したと位置づけられるか検討の必要がある。

(2) イ号製品の専用品該当性

(ア) 従来の学説・裁判例

はじめに、第1の論点であるイ号製品が専用品に該当するとの判断から検討する。本判決の採用した判断基準の妥当性を検討するため、まずは、専用品型の間接侵害規定の趣旨[4]と従来の裁判例・学説を簡単におさらいしておきたい。

特許法101条1号および4号は、1959年（昭和34年）の現行特許法制定時から存在する規定である。立法資料によれば、当初は、物品についての客観的要件と主観的要件によることが計画されていたが[5]、最終的には、客観的要件で専用品に限ることで主観的要件は不要とされ、現在の形に

4） 立法経緯については、橋雄介「特許権の間接侵害の理論(1)」知財政策学研究51号119頁以下、特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正　産業財産法の解説』21頁～22頁（以下、「平成14年改正解説」という）を参照。

5） 工業所有権制度改正審議会答申（昭和31年12月24日）の段階では「特許発明に係る物の組成部分若しくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置は特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置をその特許権を侵害

落ち着いている。客観的要件として専用品であることのみを求める現在の形となった理由は、主観的要件は不都合があるので削除したいが、そうすると中性品（非侵害用途もあるもの）に対する権利行使は正当化できなくなるので、専用品のみを対象とすることのようである[6)]。現行の専用品型の間接侵害規定は、明確性を重視し、立証が困難であることから主観的要件を排し、その一方で、他の用途のない物品に限れば、主観的要件なしに侵害回避義務を課しても不当ではないという考え方に基づくものといえる。

以上のような立法経緯からすると、特許法101条1号ないし4号の「にのみ」用いる物の要件の解釈については、文字どおり、特許発明の実施以外の用途をもたない物を指すと解すべきと思われる。従来の裁判例でも、専用品該当性は、一貫して「特許発明の実施以外に、経済的、商業的または実用的な他の用途のないもの」といえるかにより判断されてきた[7)]。もっとも、裁判例を詳細に分析すると、文字どおり特許発明の実施以外の用途が存在しない場合に専用品と認められる「非侵害用途が存在しない」基準と、特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が経済的・商業的・実用的な使用形態として認められる場合に限って非専用品となるという「いつかは侵害用途に供される蓋然性が極めて高い」基準とに分類することができる[8)]。多くの裁判例は前者の基準をとるが、後者の基準をとるものとして製パン器事件（大阪地判平12・10・24判タ1081号241頁）と食品の包み込み成形方法事件（知財高判平23・6・23判時2131号109頁）がある[9)]。

後者の基準をとる裁判例では、特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、「当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない」限り、侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないから、なお専用品にあたると判断されている。これは、他の用途が存在する中性品であっても、いつかは侵害用途に供される高度の蓋然性があるのであれば、間接侵害の対象とするという考え方である。このような解釈は、特許法101条1号または4号の立法趣旨および文言に反しており、また中性品に拡大した場合に、専用品型間接侵害規定は、非専用品型の規定とは異なり、中性品についての間接侵害成立を適切な範囲に限定する要件を明示的にはもたないなどとして、学説では批判も強い[10)]。

(イ) 本判決の立場

する目的を以て、又は主としてその特許権の侵害に用いられることを知りながら製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権を侵害したものとみなす」という提案がされていた。

6） 橘・前掲〈注4〉129頁～140頁、151頁～153頁、平成14年改正解説22頁。

7） 東京地判昭50・11・10（昭和47年(ワ)第3375号）〈裁判所HP〉〔オレフィン重合触媒の製法事件〕、大阪地判昭54・2・16判時940号77頁〔装飾化粧板の壁面接着施工法事件〕、東京地判昭56・2・25判時1007号72頁〔一眼レフカメラ事件〕、静岡地浜松支判昭58・5・16（昭和54年(モ)第221号）判例集未登載、東京地判昭63・2・29判時1267号134頁〔ソフト・コンタクト・レンズの洗浄方法①事件〕、東京地判昭63・10・28（昭和58年(ワ)第10323号）無体集22巻1号268頁〔ソフト・コンタクト・レンズの洗浄方法②事件〕、東京高判平8・5・23判時1570号103頁〔位置合わせ載置方法事件〕、東京地判平12・3・23（平成11年(ワ)第5323号）〈裁判所HP〉〔電解生成殺菌水事件〕、京都地判平12・7・18（平成8年(ワ)第2766号）〈裁判所HP〉〔モータの駆動方法事件〕、大阪地判平14・4・25（平成11年(ワ)第5104号）〈裁判所HP〉〔実装基盤検査位置生成装置事件〕、東京地判平24・11・2判時2185号115頁〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置①事件〕、東京地判平28・5・25（平成27年(ワ)第8517号）〈裁判所HP〉〔畦塗り機事件〕、東京地判平28・12・14（平成27年(ワ)第25149号）〈裁判所HP〉〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置③事件〕など。

8） 橘雄介「判批」知財政策学研究47号345頁では、後者の基準を「特許発明を実施する高度の蓋然性基準」と呼ぶ。朱子音「原判決判批」知財政策学研究54号226頁は、前者を「物の発明に関する旧判断基準」、後者を「いつかは使う基準」と呼ぶ。

9） 朱・前掲〈注8〉233頁は、東京高判平16・2・27判時1870号84頁〔生体高分子事件〕も後者の基準をとったと評価できる旨指摘する。同判決はSYBYLというソフトウエアを記録した媒体であるロ号物件につき「SYBYLについては……FlexX以外のソフトウエアを備えているとしても……FlexXを使用しない用途が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な用途であることを認める……ことができない」として専用品に該当すると判断した。

10） 窪田英一郎「間接侵害について」牧野利秋＝飯村敏明ほか編『知的財産法の理論と実務第1巻　特許法Ⅰ』202頁、三村量一「判

本件におけるイ号製品は、単独でもゲーム機に装填して遊ぶことができ、実際にイ号製品のみを購入するユーザも少なからずいると思われるから、本編ディスクと組み合わせて装填する以外の「経済的、商業的または実用的な他の用途」が存在する。また、イ号製品単独で遊び続けながら、本編ディスクと組み合わせるMIXJOY機能を全く使用しないという使用形態は、アペンドディスクを単独で購入し本編を購入しないユーザも多くいると思われることから、十分にその物の経済的、商業的または実用的な使用形態として認められると思われる。これらのことからすると、本判決は、従来のいずれの基準よりも、緩やかに専用品該当性を肯定しているのではないかとの疑問が生じる。

しかし、本判決が従来にみられなかった判断基準を採用したとの見方が成立するには、イ号製品を本編ディスクと組み合わせてMIXJOY機能を利用する利用形態は本件発明Ａ１の技術的範囲に属する方法であるが、イ号製品を単独で遊ぶ利用形態はそうではないというクレーム解釈を前提としなければならない。ところが、本判決はそのような前提をそもそもとらず、イ号製品を単独で遊ぶ方法も、本件発明Ａ１の技術的範囲に属すると判断している。

本件発明Ａ１の構成要件Ｄは、「ゲーム装置が……所定のキーを読み込んでいる場合」と「所定のキーを読み込んでいない場合」との二つの場合を記載し、前者の場合のみ「拡張ゲームプログラム」等が作動すると記している。この解釈としては、「所定のキー」が拡張の条件となっていることを明示する趣旨であり、第１の記憶媒体と第２の記憶媒体の両方を装填させる方法のみが構成要件を充足するのだという理解もあり得ると思われる。しかし、本判決は、構成要件Ｄはユーザが第２の記憶媒体のみを保有し、第１の記憶媒体を保有しなくてもかまわないことを示しているものと理解し、所定のキーを読み込まずに（すなわち、第１の記憶媒体を保有せずに、それを読み込ませることなく）第２の記憶媒体のほうだけで起動させる場合でも、構成要件を充足するとの解釈が可能な旨を指摘する。確かに本判決のいうとおり、文理上は、そのような解釈も不可能ではない。

本判決がさらに指摘するのは、構成要件Ｂ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」の解釈である。これは、文理上は、ユーザが両記憶媒体を現に保有し、それらが装填可能に準備されている必要があると解する余地がある一方で、メーカ等により両記憶媒体が提供され、ユーザがこれを入手することが可能な状況があれば足りるとも解する余地もある文言である。本判決は、後者の解釈を採用し、その根拠として本件発明の技術的意義をあげる。すなわち、メーカにより本編ディスクとアペンドディスクが提供されてユーザにおいてこれを入手可能な状態にあれば、ユーザは１回あたりの購入金額を抑えて最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手することが可能となり、メーカは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できるという技術的意義は達成されるのであるから、本件発明Ａ１を実施する際に、第１の記憶媒体を保有していることは必要であるとは解されないというのである。

このようなクレーム解釈によれば、ユーザの本編ディスクの保有の有無にかかわらず、アペンドディスク（イ号製品）をゲーム機に装填することは、常に、本件発明Ａ１の使用にあたることになる。そして、イ号製品は、ゲーム機に装填する以外の用途がないのであるから、「非侵害用途が存在しない」基準によっても間接侵害が成立することになる。以上、要するに、本判決は、専用品該当性の判断基準としては、最もオーソドックスな「非侵害用途が存在しない」基準を用いたと分析でき

例の動き」高林龍ほか編『年報知的財産法2011』31頁、渡辺光「特許法101条４号『専用品型間接侵害』の適用範囲と『のみ』要件の解釈」知財管理62巻２号218頁、前田健「判批」判時2157号192頁（判例評論644号46頁）、橘・前掲〈注８〉327頁。肯定的なものとして、小栗久典「のみ要件」特許判例百選〔第５版〕25頁。

るのである[11]。

(ウ) 本件発明のようなクレーム・ドラフティングは許容されるか

以上の分析によれば、本判決の専用品該当性の判断基準には何ら問題はなく、仮に何か違和感が残るのだとすれば、その原因は、クレーム解釈に求められることになる。本判決のようなクレーム解釈が正当だとすると、一般に、特許権者は、複数の利用態様を包含する形で方法の発明のクレーム・ドラフティングをすれば、専用品型間接侵害の成立範囲を拡張させられるともいえそうである。

仮に複数の利用態様を包含する形で自由にクレーム・ドラフティングができるとすると、試薬Aと試薬Bを組み合わせると目的の効果Xを発揮するという方法の発明において、「試薬AとBを組み合わせると効果Xを生じ、試薬Aのみを使用する場合は効果を生じない方法」という形でクレームすることが可能ということになってしまう。この例の場合、試薬Aのみを使用する方法も技術的範囲に属し、試薬Aはそれが公知技術だとしても「専用品」だということになってしまう。直感的には、このような特許が許されるはずがないと考えられ、実際特許要件を満たさないものと考えられる。すなわち、このような形でクレームを書いても、課題を解決できない利用態様がクレームに包含されているものとしてサポート要件違反となるか、公知の方法が含まれるものとして新規性要件違反になると考えられる。

本件発明A1において本件のようなクレーム解釈が許容されたのは、あくまで本件発明がビジネスモデル関連発明であったことに由来するものであり、それ以外の発明において、一般的に発明の技術的意義を達成しない利用態様を含めることが許容されるわけではない[12]。本件発明は、ユーザにゲームの分割購入を可能にし、メーカにゲームを分割して開発する選択肢を与えることを目的とするものであり、換言すると、ゲームの開発・販売に関する新たなビジネスモデルを提供することを目的とする技術的思想である。このような技術的思想であるからこそ、「本編」「続編」の両方が販売されているという状況さえ用意されれば、目的が達成され、購入者の手元で実際に両者が用意されているかどうかが直接関係しないのである。このような特殊事情があるから、複数の利用態様を包含する形で方法の発明のクレーム・ドラフティングをしても、特許要件をクリアできるのだと考えられる。

なお、このような技術的意義の理解を推し進めていくと、そもそもユーザがディスクを装填するという動作すら課題の解決には直結しておらず、発明の本質とクレームの間にそもそも齟齬があるように思われる。このような事態は、もっぱらビジネス上の課題を解決する発明を、コンピュータ技術の形をとって表現したことに起因するといえよう。本件発明は、もっぱらビジネスモデルに係るものであり、人為的な取り決めにすぎないから「発明」該当性を欠くという判断も十分あり得たように思われる[13]。私見では、少なくとも、原審判決がそう判断したように、ビジネスモデルとしての意義を除いた純粋に技術的な部分から評価すると、本件発明は進歩性を欠いていたと考える[14]。

(3) 複数の利用態様を有する物品が「専用品」に該当してしまうのは問題か

本件において特許権者は、方法の発明について複数の利用態様を包含する形でクレーム・ドラフティングをすることで、専用品型間接侵害の成立

11) 朱子音「本件判批」知財政策学研究57号215頁は、本判決は専用品の判断基準の論点に立ち入ることなく、クレーム解釈により「にのみ」要件の充足を肯定した判決であると位置づけられると指摘する。

12) 朱・前掲〈注11〉215頁は、クレーム・ドラフティングの工夫により「にのみ」型間接侵害で記載される領域が拡張される懸念を指摘するが、本文で指摘したとおり、特許発明の技術的意義を達成する以外の利用態様を含めるようにクレーム・ドラフティングをしても、そのような発明は特許要件を欠くので、その懸念は回避できるように思われる。なお、朱・前掲〈注11〉219頁は、本件のクレーム解釈はあくまで本件発明の特徴に支えられた特殊なものである旨を指摘するが、本稿もこの指摘には賛同する。

13) 朱・前掲〈注11〉221頁も、本件発明は特許適格性を否定すべき旨を指摘する。

14) 前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」パテント74巻（別冊 No.26）で同旨の指摘。

範囲を広げることに成功した。ただし、それは本件発明のビジネス関連発明という特質に基づくものであり、発明の技術的意義を達成しない利用態様を含む形で方法の発明をクレームすることが一般に許容されるわけではない。ところが、物の発明では、発明の技術的意義を達成しない利用態様を含む物をクレームすることは従来許容されてきた。このことは、方法の発明と物の発明とでバランスを欠くということにならないのであろうか。

(ア) 本件特許権Bについて

上記の問題意識を具体的に明らかにするものとして、本判決の本件特許権Bに係る間接侵害の判断を取り上げたい。

本件特許Bの請求項1に係る発明（本件発明B1）は、物の発明であり、「キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と……体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と……体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と、を備えたことを特徴とする、遊戯装置」の発明である。また、同じく請求項8に係る発明（本件発明B8）は、方法の発明であり、「キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを判定した時に……体感振動情報信号として振動発生手段に送出するようにしたことを特徴とする、遊戯装置の制御方法」の発明である。両発明とも、TVゲームにおいて、操作キャラが特定の状況に至るとコントローラなどが振動するという発明であり、B8方法を実施できるように構成された装置は、本件発明B1の構成要件を充足するという関係にある。

本件では、ロ号製品（ゲームソフト）が本件発明B1およびB8との関係で、専用品に該当するかどうかが争われた。ロ号製品をゲーム機本体に装塡し、ゲームを実行できる状態になった装置（これを「ロ号装置」という）は、本件発明B1の構成要件を充足する。そして、ロ号装置を用いて振動機能を利用すれば、本件発明B8の構成要件を充足する。したがって、ロ号製品は、その発明の生産にのみ用いる物、または、その方法の使用にのみ用いる物となるのではないかが争われたのである。

このとき、ロ号製品は振動機能をOFFにできるし、OFFにしたままプレイする人も多数いるので、ロ号装置は発明の技術的意義を達成しない利用態様を有している。物の発明である本件発明B1の場合は、そのような利用態様があったとしても、ロ号装置の構成要件充足性に影響しないというのがごく一般的な理解である。物の発明のほうは、専用品該当性につき「非侵害用途が存在しない」基準をとったとしても、ロ号製品が専用品であることに異論を差し挟む余地がない。すなわち、ロ号製品をゲーム機に装塡すると必ず本件発明B1の構成要件を充足し、ロ号製品にゲーム機に装塡する以外の用途はないのであるから、ロ号製品にはロ号装置を生産する以外の用途は存在しないのである。本判決も、「ロ号装置が物の発明である本件発明B1の各構成要件の構成を備えている以上、ロ号装置においてユーザが機器の振動機能を実際に使用するか否かは、ロ号製品が『その物の生産にのみ用いる物』に当たるか否かの判断を左右し得る事情ではない」と述べている。

一方、方法の発明である本件発明B8の場合、振動機能を実際に使用することが直接侵害となるから、振動機能をOFFにしても遊べるロ号製品には、特許発明を実施しない利用態様が存することになる。そうすると、「非侵害用途が存在しない」基準では特許法101条4号に基づく間接侵害を認めることができず、これを認めるには、「いつかは侵害用途に供される蓋然性が極めて高い」基準に依拠する必要がある[15]。

以上の考察によれば、本件特許権Bに係る間接侵害は、方法の発明としてクレームするか物の発明としてクレームするかで侵害の成否が分かれ得る事案であったと評価しうる。本判決は、本件発明B1について間接侵害が認められれば本件発明

15) 実際、Xは上記基準に依拠した主張を展開している（判決文77頁～78頁参照）。

Ｂ８については判断の必要がなかったことから、結局、この点については判断をしていない。しかし、物の発明と方法の発明とで間接侵害の成否が分かれ得ることは果たして仕方がないといえるのだろうか。

(イ) 物の発明と方法の発明の不均衡？

上述のとおり、方法の発明の場合は専用品型間接侵害の成立が難しい場合であっても、当該方法を物の発明としてクレーム・ドラフティングすることに成功した場合には、専用品型間接侵害を成立させられる。これは、実態として変わらないのにドラフティング上のテクニックだけで結論が変わるものといえ、均衡を欠いているという見方もありそうである。しかし、物の発明として特許要件をクリアして特許が認められた以上、この不均衡は不当とまではいえないように思われる。

そもそも、物の発明とは、方法の発明の間接侵害を独立して類型化し直接侵害に昇華することで、現実に最も権利行使の対象となる行為を直接侵害とし、権利行使を容易にすることに意義がある[16]。方法の発明としてクレームした場合には間接侵害品となるべき物を、直接侵害品としてクレームすることを可能にするのが物の発明なのである。このときに、「物」の中に発明の技術的意義を達成するに関係ない部分も含めて、「物」の全体をクレームしたとしても、それにより特許要件を欠くことになるとは一般には考えられていない。そして、そのようなクレームが許容された結果として、物の発明のほうが、発明の技術的意義を達成しない利用態様を含む物についても、「専用品」と評価しやすくなるのである。

間接侵害において、物クレームと方法クレームの間である種の不均衡が許容されているのは、物クレームが特許審査を経て認められたことに説明を求めざるを得ないように思われる。そもそも物クレームがそのような形で許容されるのが正当なのかは理論的には検討すべき課題であると考えるものの[17]、さしあたり前提とせざるを得ないであろう。実態としてはあくまで方法にすぎないのにたとえば「システム」の発明として「物」化しさえすれば簡単に間接侵害の範囲を拡張できるのだとすると[18]、そのようなことの当否は慎重に検討すべきであるが、それは今後の課題としたい。

現状における対処方法としては、たとえば、仮にロ号製品において実際には振動機能が使われている割合が低かったとしたら、ロ号製品に対する差止めは過剰差止めであるとしたり[19]、損害賠償[20]については、振動機能が実際に使われている割合に基づいて損害額を算定することでバランスをとったりすることがあり得るように思われる。

---

16) 前田健「用途発明の意義――用途特許の効力と新規性の判断――」パテント72巻12号（別冊22号）28頁は、用途発明を念頭に、「物」とは、ある課題の解決方法を具現化した存在であり、それを通常の用法によって使用すれば、自然と課題が解決されることになるのであって、「物」とは、課題解決のための「専用品」とも表現できると指摘する。

17) たとえば、装置全体中のある部品に特許発明が関係している場合、物クレームとしては装置全体をクレームすることが可能であるが、これをサブコンビネーションクレームのような形で部品部分しかクレームすることを許さず、全体をクレームした場合にはサポート要件を欠くという運用があり得るであろうか。

18) たとえば、いきなりステーキ事件（知財高判平30・10・17（平成29年（行ケ）第10232号）〈裁判所ＨＰ〉〔ステーキの提供システム事件〕）において「発明」該当性が争われたクレームは「ステーキの提供システム」である。同システムは、請求項中にも「……ステップとを含むステーキの提供方法」を実施するためのシステムであるとされているように、実態としては方法であり、また、そこでいう「システム」とは物といっても、物理的な一つの存在というより観念上の存在にすぎないように思われる。このシステムは「札」「計量器」「印し（シール）」を含むが、たとえばこの発明に用いる「計量器」の譲渡について専用品型間接侵害の成立する範囲がシステムとしてクレームしたほうが広がるかもしれないということである。物の発明だとシステムの「生産にのみ」用いる物ということで当該発明に係るステーキの提供方法に特化した機能が付加された計量器は直ちに専用品に該当する一方で、方法の発明の場合には「使用にのみ」用いる物でなければならないから、現実に納品された店舗で当該ステーキの提供方法が実施されている必要があるというような違いが生じるかもしれない。この例だと微妙な差異なのであえて問題視すべきとまではいえないが、今後さまざまなクレームがドラフティングされていく中で問題が生じてくる可能性を注視すべきように思われる。

19) 特許法101条２号・５号についての論考として、三村量一「非専用品型間接侵害（特許法101条２号、５号）の問題点」知財政策学研究19号100頁、愛知靖之「特許法101条２号・５号の要件論の再検討」パテント67巻11号45頁参照。

20) なお、本判決では、本件特許権Ｂの侵害については、特許法102条３項により損害額を算定している。本判決は、本件発明Ｂ１に係る技術はゲームソフトにとってそれなりに意味を有し代替技術が存在しないとはいえ、その価値は低いものとし、実施料率を

(4) 再間接侵害品の取扱い

(ア) 従来の議論

次に、第2の論点である再間接侵害の取扱いについて検討する。再間接侵害の可否をめぐる論争は、一太郎事件大合議判決（知財高判平17・9・30判時1904号47頁）が再間接侵害否定説を提示したことに始まる[21]。同判決は、特許法101条4「号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない」と述べて、ある物をいったん別の物の生産に用い、その別の物が直接的に発明の実施に用いられる場合には、間接侵害を否定するという考え方を提示している。

一太郎事件大合議判決に対しては、学説は、肯定的に評価するものと、否定的に評価するものとに分かれている[22]。再間接侵害を否定する説は、間接侵害が成立する範囲の無制限な拡張を防ぐ必要があることを指摘する[23]。一方、再間接侵害を肯定する立場からは、間接の間接であることをもって一律に侵害の成立を否定することは特許権者の保護に欠ける場合があること、専用品型・非専用品型の間接侵害の要件を適切に機能させれば侵害範囲が不当には拡張されないこと、再間接侵害を否定する明文の根拠はないこと、再間接侵害の定義が曖昧であることなどが指摘されている[24]。

(イ) 本判決の位置づけ

本判決は、結論として間接侵害を肯定するに際し、本件発明A1の発明特定事項には、第2の記憶媒体をゲーム装置に装填する（構成要件A、構成要件D）というものがあることを指摘したうえで、第2の記憶媒体に相当するイ－9号製品等は、「その方法の使用に……用いる物」に該当すると述べている。これは、第2の記憶媒体を装填するステップがクレームアップされているのであるから、イ－9号製品等は「直接の」間接侵害品であって、再間接侵害品ではないことを指摘するものであると解される。前述の一太郎事件大合議判決では、被疑侵害品をインストールするステップがクレームアップされておらず、その点が再間接侵害品か否かの判断を分けたものと解される[25]。

判決のこの判断が示唆するのは、方法の発明の場合、その物が使用されるステップをクレーム中に明確に書き込んでおけば、「間接の間接」という評価を免れ、再間接侵害の論点を回避して侵害を成立させやすくなるということである。しかし、直接クレームアップしているか否かで侵害の成否を分けることがどこまで合理的かということには疑問も残る[26]。そうだとすると、再間接侵害を一般論としては肯定し、特許法101条の他の要件の適切な運用により間接侵害の範囲の拡張を防ぐという立場のほうが合理的であるように思われる。

また、本判決は、イ－9号製品等についての間接侵害を肯定するに際して、「特許法101条4号の『その方法の使用にのみ用いる物』は、当該『物』のみにより当該特許発明を実施するものである旨

1.5%と認定している。そして、ロ号製品の売上高にこの実施料率を乗じたものを損害額と認定している。価値が低いとの認定には、実質的には、本文で指摘した点の考慮が含まれているといえるかもしれない。

21) 朱・前掲〈注11〉222頁。

22) 学説の整理については、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法　中巻〔第2版〕』1741頁～1742頁および朱・前掲〈注11〉234頁～239頁参照。

23) 再間接侵害否定説として、山神清和「ソフトウェア特許と間接侵害――太郎事件控訴審を素材に――」知財管理56巻2号195頁、高林龍「特許権の保護すべき本質的部分」高林龍編『知的財産法性の再構築』60頁、三村量一「非専用品型間接侵害（特許法101条2号・5号）の問題点」知財政策学研究19号99頁、紋谷崇俊「擬制侵害（101条2号及び5号）に係る課題と検討」中山信弘ほか編『知的財産権　法理と提言』373頁。

24) 再間接侵害肯定説として、愛知靖之「判批」本誌31号69頁、茶園成樹「判批」ジュリ1316号21頁、田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否――均等論との整合性――」知財政策学研究15号218頁、中島基至「充足論――間接侵害の場合」高部眞規子編『特許訴訟の実務〔第2版〕』124頁、横山久芳「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」学習院52巻2号268頁。

25) 朱・前掲〈注11〉247頁も同旨の指摘。

26) 朱・前掲〈注11〉247頁。

の限定は付されていないから、他の物と組み合わせることにより当該特許発明を実施する物も『物』に含まれると解される」と述べている。この趣旨は必ずしも明確ではないが、端的にある物をいったん別の物の生産に用い、その別の物が直接的に発明の実施に用いられる場合であっても間接侵害は成立しうる旨を述べているようにも読むことができる。そうであるとすると、本判決は一太郎事件大合議判決とは異なり、再間接侵害肯定説を採用したことになる。一方で、そうだとすると、前段部分のイ号製品は「間接の間接」には該当しないとの認定が必要ないことになるので、本判決が正面から再間接侵害肯定説をとったとの断言もできない。

本判決は、少なくとも安易に「間接の間接」であると評価することで間接侵害を否定することには慎重であり、一太郎事件大合議判決と比較すると、再間接侵害を肯定する立場に少し近づいたということができるだろう。

(5) おわりに

本判決が、専用品に該当すると判断して間接侵害の成立を認めたのは、クレーム解釈において、イ号製品の二つの利用態様の両方が技術的範囲に属するとの立場を採用したからであって、専用品該当性の判断そのものについて特殊な考え方をとったからではない。問題はむしろクレーム解釈の当否であるが、そのような解釈が可能であったのは、本件発明がゲームのビジネスモデルに関する発明であったとの特殊な事情に基づくものであることに注意する必要がある。いずれにしろ、複数の利用態様が存在する物品であっても、このような特殊な背景のある方法の発明の場合や、実態として方法であっても物としてクレームできた場合には、専用品の認定がしやすくなる構造がある。

また、本件では再間接侵害も論点となったが、本判決は、本件は再間接侵害の事案ではないと評価することでこの論点の判断を回避している。しかし、本判決は、再間接侵害を肯定する立場に親和的だという見方も可能であると思われる。

最新刊！ 私的アカウントによる不祥事から公式アカウントによる活用まで、必要な対策を網羅！

SNSをめぐるトラブルと労務管理〔第2版〕

村田浩一・大村剛史・高　亮・渡辺雪彦　著

A5判・298頁・定価　3,520円（本体 3,200円＋税10％）

▶新型コロナウイルス対策での外出自粛の影響により、増加傾向にあるSNS上の誹謗中傷。なくならない従業員等によるSNSに関する不祥事から企業はどう防衛するか、規定類の整備や社内研修等の予防策から、調査・処分・対外発表等の事後対策まで、労務管理の観点から詳説！

▶第2版では、最新事例や裁判例・法改正に対応したほか、SNSによる副業をめぐる問題を新たに解説するとともに、ケーススタディも追加した最新版！

発行 民事法研究会　〒150－0013　東京都渋谷区恵比寿3－7－16
〔営業〕TEL03－5798－7257　FAX03-5798-7258