

特許権	判決年月日	令和元年9月11日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	平成30年(ネ)第10006号 平成30年(ネ)第10022号		

○ 発明の名称を「システム作動方法」とする特許A及び同「遊戯装置、およびその制御方法」とする特許Bに係る特許権侵害訴訟事件について、特許Aに公知発明又は公然実施発明を主引用例とする進歩性欠如の無効理由があるとして、被控訴人の無効の抗弁を認め、控訴人の請求を一部棄却した原判決を変更し、特許Aにつき無効の抗弁を認めなかった事例

○ 特許法102条3項により、侵害品の正味販売価格に対し、実施に対し受けるべき料率を乗じて、損害を算定した事例

(事件類型) 特許権侵害行為差止等 (結論) 原判決一部変更

(関連条文) 特許法29条2項, 102条3項, 民法709条

(関連する権利番号等) 特許第3350773号 第3295771号

判 決 要 旨

- 1 本件は、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する発明に係る特許権A、ゲーム機におけるゲームの進行状態に応じて遊戯者に振動を体感的に伝達するように構成された遊戯装置及びその制御方法に関する発明に係る特許権Bを有していた控訴人が、被控訴人が製造、販売するゲームソフト(イ号製品及びロ号製品)は上記各特許権に係る発明の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上記各特許権の侵害行為に該当するなどとして、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

原判決(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第6163号・平成29年12月14日判決)は、①特許権Aに係る発明Aは、特許出願前に日本国内で販売されていたゲーム装置、ゲームソフトなどを用いて実現されるゲームシステムにより公然知られた発明又は公然実施をされた発明(公知発明1)と同一であり、特許Aは特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、特許権Aの侵害に基づく損害賠償請求は理由がない、②ロ号製品を製造、販売することは、特許権Bの間接侵害に該当し、また、特許Bは特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから、特許権Bの侵害に基づく損害賠償請求は、517万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、上記金員に係る請求のみを認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。

これを不服として、控訴人は控訴し、被控訴人は附帯控訴した。

- 2 本判決は、控訴人の控訴に基づき原判決を変更し、被控訴人に対し、特許権A

及び特許権 B 侵害の不法行為による損害賠償金の支払を命じ、被控訴人の附帯控訴を棄却した。本件の争点は多岐にわたるが、特許 A に係る無効の抗弁及び控訴人の損害額に関する理由の要旨は、以下のとおりである。

(1) 特許 A に係る無効の抗弁について

公知発明 1 は、前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上、後作のゲームにおいても、前作のゲームのキャラクタでプレイしたり、前作のゲームのプレイ実績により、後作のゲームのプレイを有利にしたりすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対して、続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起し、これにより後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものであるから、プレイ実績などを示す情報を前作の記憶媒体にセーブできることを前提とする。そうすると、公知発明 1 において、発明 A のような構成（セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除くこと）を採用することは、動機付けを欠き、むしろ阻害要因があるので、発明 A は、公知発明 1 に基づき容易に発明をすることができたものではない。

したがって、特許 A は、特許無効審判により無効となるべきものとはいえない。

(2) 控訴人の損害額について

控訴人は、特許法 102 条 3 項により算定される損害額を主張する。

ア 特許権 A の侵害に関し

①本件において、特許 A の実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ、特許 A の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、アンケート結果では 2.5% であること、②侵害品に係るゲームソフトにおいては、ゲームのキャラクタや内容、販売方法の工夫等が、その売り上げに大きく貢献していることは否定できないとはいえ、発明 A に係る技術も、売上げの向上に相応の貢献をしていると認められること、③発明 A の代替となる技術は存在しないこと、④控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情を考慮すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、3.0% を下らないものと認めるのが相当である。

イ 特許権 B の侵害に関し

前記(1)①と同様の事情のほか、②発明 B に係る技術は、侵害品であるゲームソフトにとってそれなりに意味を有するものであり、かつ代替性もないものであるとはいえ、ロ号製品の売上げ及び利益への貢献度は、同製品の設定、ビジュアル、演出、キャラクターなど訴求力の高いものと比較すると低く、イ号製品における発明 A の重要性和比べても、その価値は低いものであること、③控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情

を考慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し受けるべき料率は1．5％を下らないものと認めるのが相当である。