

ビデオゲーム技術と IP 法：特許における問題

筆者：ジェームス・カールソン (James Carlson)

米国特許の式例は広範囲にわたるにもかかわらず、一部の特許実務家は、ビデオゲーム発明が、特許を受けられる技術的発明の範囲外と感じています。けれども、ゲーム技術は、伝統的なゲーミング特許と違って、電子回路、高度な画像処理、複合機械装置、接触検知、拡張現実及び仮想現実、人工知能並びに多数のソフトウェア手法などの多くの「ハードな」技術と大いに統合されています。ビデオゲーム特許はこれらの技術的優位性を有している一方、他の技術分野では通常遭遇しない独特な課題に依然として直面するビデオゲーム特許出願人が大勢にいます。本記事では、ビデオゲーム特許及び特許出願においてよく見られる問題、とりわけ、様々なビデオゲームの収益モデル (revenue model) に関連する (1) 特許適格性、(2) 先行技術の克服及び (3) 侵害問題を取り上げて簡潔に説明します。

本記事シリーズは、ビデオゲーム企業が直面する多種多様な知財問題に焦点を当てます。少数の狭い法律問題を強調することよりも、本記事では、ビデオゲーム産業に関する知的財産のより包括的な視点を提供することを目的とします。弁護士として、我々はしばしば、他と関わりを持たないで沢山の法律問題に集中し取り組みます。例えば、特定の技術が米国法に基づき、特許適格性を有するかと問いかけたりします。しかしながら、クライアントは、法律問題を大局の一部として考えている場合が多いです。また、弁護士は多面的な法的複雑さに面白さを感じるどころ、ビデオゲーム開発者は、製品又はサービスを提供できるかについて単純明快な答えを求めています。企業がそのような製品又はサービスを提供する場合、企業は全体としてその企業にとっての法律上の面倒な問題、つまり、当該製品又はサービスに関する利用可能な法的保護及び潜在的なリスクについても知りたがります。それを考慮し、本シリーズの初回の記事では、ビデオゲーム技術に関連する特許保護及び権利行使について説明します。

電子技術に関連しながら、ビデオゲーム企業は、特許領域の比較的新参者です。とはいえ、米国のゲーム企業には、製品提供の特許権利化において長い伝統があります。例えば、様々なモノポリー (MONOPOLY) ゲーム型ボードゲームに対して、1904年1月5日に第1号の特許が発行された以来、複数の特許が付与されています¹。米国特許商標庁 (USPTO) は、様々なカードゲーム (例えば、「マジック：ザ・ギャザリング」 (Magic: the Gathering) カードゲーム)²、子供の人形 (例えば、本物の人間のような「バービー人形」 (BARBIE))³、おもちゃの積み木 (例えば、オリジナルのレゴ (LEGO) 特許)⁴の関連特許及び他に数え切れないゲーム特許を許可してきました。ビデオゲーム特許に関して、最初のビデオゲームは間違いなく、1947年の「陰極線管娯楽装置」 (cathode-ray tube amusement device)⁵です。飛行機の画像などのターゲットが撃たれると、陰極線ビームによる「見える爆発」を生成する装置です。この大躍進に続き、Magnavox がライセンスを受けた、1972年のテレビゲーム装置⁶、ジョイスティックコントローラ⁷及びゲーム機⁸などの他のビデオゲーム特許が許可されました。

米国特許の式例は広範囲にわたるにもかかわらず、一部の特許実務家は、ビデオゲーム発明が、特許を受けられる技術的発明の範囲外と感じています。けれども、ゲーム技術は、伝統的なゲーミング特許と違って、電子回路、高度な画像処理、複合機械装置、接触検知、拡張現実及び仮想現実、人工知能並びに多数のソ

¹ U.S. Pat. No. 748,626; U.S. Pat. No. 1,509,312; U.S. Pat. No. 2,026,082; U.S. Pat. No. 2,174,058; and U.S. Pat. No. 4,012,045.

² U.S. Pat. No. 5,662,332.

³ U.S. Pat. No. 3,009,284.

⁴ U.S. Pat. No. 3,005,282.

⁵ U.S. Pat. No. 2,455,992.

⁶ U.S. Pat. No. 3,659,284.

⁷ U.S. Pat. No. 4,469,330.

⁸ U.S. Pat. No. 4,799,635.

ソフトウェア手法などの多くの「ハードな」技術と大いに統合されています。ビデオゲーム特許はこれらの技術的優位性を有している一方、他の技術分野では通常遭遇しない独特な課題に依然として直面するビデオゲーム特許出願人が大勢にいます。それゆえに、ビデオゲーム特許及び特許出願においていくつかのよくある問題、とりわけ、様々なビデオゲームの収益モデル (revenue model) に関連する (1) 特許適格性、(2) 先行技術の克服及び (3) 侵害問題が見られます。

まずは特許適格性について、米国最高裁判所の *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* 事件に対する判決 (573 U.S. 208 (2014)、以下、「Alice 判決」を言う) によって、ビデオゲーム発明の保護に対してユニークな法的なハードルが立てられました。Alice 判決に応じて、裁判所は、「ゲームの一連のルール」は、特許適格性の精査をトリガーする抽象的な概念であるとの判定を下しました⁹。そのように、「ゲームのルール」を参照するあらゆる特許クレームは、特許出願人が回避すべきこの危険なエリア内に含まれてしまいます。賢い特許出願人は、どのようなゲームの特徴がゲームのルールのように権利取得にとって危険であるかを理解することによって、USPTO との厳しい審査バトルを回避することができます。また、特許付与後、特許権の権利行使も、そのビデオゲーム特許が、無効とされた特許よりも連邦巡回裁判所の精査を通過した特許のほうに近いかを惹起します¹⁰。これを考慮すると、ビデオゲーム発明に関して、特許適格性は、綱渡りのような法的バランスを取った行動と言い表すのが一番合っているかもしれません。綱渡りの片側において、特許出願人は、審査官及び裁判所が認めるビデオゲーム技術 (例えば、ゲームのハードウェア、機械学習など) における特定の特徴を強調します。もう片側においては、特許出願人は、発明者がよく好むが特許適格性を無くしやすい特定の特徴から離れなければなりません。

⁹ See *In re Smith*, 815 F.3d 816, 819 (Fed. Cir. 2016); *In re Marco Guldenaar Holding BV*, 911 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2018) (finding a method of playing a dice game to be ineligible for patenting).

¹⁰ See *Amdocs, Ltd. v. Opennet Telecom, Inc.*, 841 F.3d 1288, 1300 (Fed. Cir. 2016) (finding patent eligibility when “somewhat facially-similar claims” are directed to a similar improvement found patent eligible).

先行技術問題について、ビデオゲーム発明の関連特許出願は多くの場合、YouTube ビデオ、ゲームマニュアル及びビデオゲームのスクリーンショットなどの、他の art unit（審査部の単位）ではめったに見られない引用文献によって拒絶されています。新規性及び非自明性に関する米国特許法の規定は、全ての技術において共通する一方、特許法は様々な事実によって異なって実行されています。この点を説明すると、先行技術による拒絶において、特許文献は常に有効な印刷刊行物として扱われています。それに対し、YouTube ビデオのような非特許文献は、有効な先行技術としての要件を満たしていないと判断されるのが比較的一般的です。例えば、ある裁判所は、Diablo II のユーザーマニュアルが有効な先行技術文献であるとの判定を下しました¹¹。一方で、別の裁判所は、ウェブサイトにアップロードされた技術レポートが、当業者にとって「公的にアクセス可能」ではないことから先行技術ではないとの判定を下しました¹²。非伝統的な先行技術が立ちはだかる場合、それらの非伝統的な文献に対して、実施可能性、公的利用性及び実際の公開日の証明の欠如、並びに、それらの非伝統的な文献が実際に対象限定を教示しているかなど、様々な法的な攻撃が存在し得ます。特にスクリーンショットについて、ソフトウェア開発者が、単にある他人がビデオゲームをやっているのを見ただけでは、過度な実験（undue experimentation）をせずに、類似するゲーム特徴を符号化することはできません。

更に、重要なのは、特許プロセスの最終目標は、単に特許を取得することではなく、製品又はサービスを保護することです。これを考慮すると、消尽論（patent exhaustion doctrine）及び分割侵害（divided infringement）などのいくつかの特許の法理が実際の特許保護を得ることに関連します。最高裁判所の記述によれば、「特許権者が販売を決定すると、自身が販売を行うかライセンスを介するかに関わらず、その販売は自身の特許権を消尽させます」¹³。21世紀ゲーミングにおい

¹¹ See *Game and Technology Co., Ltd. v. Activision Blizzard Inc.*, 926 F. 3d 1370, 1374-1375 (Fed. Cir. 2019).

¹² See *Acceleration Bay, LLC v. Activision Blizzard Inc.*, 908 F. 3d 765, 774 (Fed. Cir. 2018).

¹³ *Impression Products v. Lexmark Intern.*, 581 U.S. ___, 137 S. Ct. 1523, 1535 (2017)

て、ビデオゲームはもはや、小さい部屋の中で少人数でテレビを囲んでやるようなものではありません。オンラインゲームが、ビデオゲームの仕方に新たな機会の多様性を創出しています。しかし、それと同時に、特許権に関連する法律問題も引き起こしてしまっています。従って、価値のある特許クレームをドラフトする際には、ビデオゲーム発明は、インターネットアクセスなしに家庭内で利用するものであるか、スマートフォンのアプリ内で利用するものか、及び／又は、マッシュアップ・マルチプレイヤー・オンライン・ロールプレイングゲーム

(MMORPG) (大規模多人数同時参加型オンライン RPG) で利用するものであるかを把握しておくことが必要です。そのため、有効な特許保護はしばしば、侵害者が別のビデオゲームの開発者であるか、又は特定のゲームに関連するゲーミングサービスを提供する第三者販売店であるかを把握することから始まります。同様に、特許クレームは、ビデオゲーム企業の顧客、すなわち、実際のビデオゲームプレイヤーを訴えるあらゆる可能性を回避するように書くのが最良とも言えます。

最後に、ビデオゲーム発明は、他の「ハードな」技術における発明と同様な特許保護を受けます。ビデオゲームに対する有効な特許保護を受けるために、主な課題はたびたび、多種多様な技術及びビデオゲーム企業が用いる様々な収益モデルにおいて見られます。これらの課題を解決するために、経験が最良の教師とも言えるでしょう。USPTOでの法務経験が役に立つかもしれません。しかしながら、ビデオゲームがどうして革新的かつ高度に技術的であるかを理解することが更に貴重なことです。いくつかの場合において、弁護士はしばしば、数十年間多くの弁護士がやって来なかったことをやる必要があります。つまり、ビデオゲームを楽しむのです。ビデオゲーム技術の価値が認められると、ビデオゲームは、単なるゲームとしてではなく、他の高度に複雑な技術分野のもののように見えてきます。