

判決年月日	平成 2 6 年 9 月 1 1 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成26年（ネ）第10022号		
○ 発明の名称を「電話番号情報の自動作成装置」とする特許について、 Y 装置の一部について文言侵害を認め、その余について文言侵害・均等侵害を否定するとともに、特許法 1 0 2 条 2 項に基づく損害賠償請求を一部認容する一方、差止請求を棄却した事例。			

（関連条文）特許法70条，100条，102条2項

（関連する公報番号等）特許第3998284号

本件は、発明の名称を「電話番号情報の自動作成装置」とする特許権を有するXが、Yによる装置（Y装置）の製造及び使用が、Xの有する特許権の侵害に当たる旨主張して、Yに対し、上記装置（ただし、後記訴訟における物件目録記載のものを除く。）の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに、損害賠償の支払を求めた事案である。XY間の前訴におけるY装置の製造等の差止めを命ずる判決が確定しているところ、Xは、本件において、前訴の口頭弁論終結日を含む期間のY装置の製造等についての損害賠償および現在のY装置の製造等の差止めを求めたのに対し、Yは、損害賠償の対象となる期間のY装置の構成について、前訴で主張しなかった複数回の設計変更の事実およびY装置の具体的構成（Y装置1～6まで存在する。Y装置4が前訴口頭弁論終結時における構成である。）を主張し、過去のY装置が本件発明の技術的範囲に属することを争うとともに、現在のY装置も本件発明の技術的範囲に属しないと主張したもので、本件の争点は、①損害賠償の対象となる期間のY装置の構成、②①の装置が本件発明の技術的範囲に属するか、③差止め及び廃棄の可否、④損害額である。

原判決は、①について、Yが、前訴で主張しなかったY装置の具体的構成を本訴で主張することが訴訟上の信義則に反するとはいえないとした上で、Yの主張どおりの構成と認め、②について、「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」（構成要件A）というためには、実在するすべての市外局番及び市内局番に対応する電話番号を網羅した一覧表を作成することを要するが、番号の並び順は問わないこと、DVDに記録した番号テーブルのデータを読み取り、当該データをハードディスクに登録するデータとして処理するものも「番号テーブルの作成」に当たること、携帯電話の上6桁の番号は「市外局番と市内局番」に含まれないことなどを前提として、各設計変更の前後のY装置が本件発明の技術的範囲に属するかを判断し、1回目の設計変更前及び4回目の設計変更後の固定電話の電話番号の調査に係る構成並びに設計変更の前後を通じて携帯電話の電話番号の調査に係る構成は構成要件Aを充足しないが、1～3回目の設計変更後の固定電話の電話番号の調査に係る構成は本件発明の技術的範囲に属するとし、4回目の設計変更後のY装置の均等侵害も否定し、③につき、口頭

弁論終結時の構成であるY装置6につき文言侵害も均等侵害も否定して、差止請求を認めず、④につき特許法102条2項の適用を認めた上で、同項の推定を覆滅する事情があるとし、その割合を75%と判断した。

本判決は、上記①ないし③については原判決の判断を維持した。

他方④については、本判決は、まず、Xは、電話番号の調査を必要とする顧客に対し、X装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴データベースを提供しているが、X装置は電話番号の一部を調査対象から除外するものであるから、それ自体は構成要件Aを構成要素とする本件発明の実施品には当たらないとしても、本件発明の実施品を使用したサービスと競合するサービスの提供をしているものであること、Yは本件発明を実施して顧客にサービスを提供していること、XとYとは市場において同種の事業を行っており、取引先も競合していることなどの事情を勘案すると、Xによるサービスの提供が本件発明を実施して得られたデータに基づかないものであるとしても、本件において、Xには、侵害者による侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があるものと認めるのが相当である、とした。覆滅事情の有無及びその割合については、ア Yは本件特許の登録前から同種サービスを提供しており、Y装置1は本件特許を侵害するものではなかったこと、Yは保有する3件の特許権に係る特許発明を実施しており、その提供するサービスについて、能率と費用の面でより効果的なものとしていること、本件発明と同様の調査データを取得し得る方法として、本件特許の侵害とならない方法によることが困難なものとは認められないこと（例えば、被告装置5の実施態様(b)）などからすると、本件発明の技術的意義はさほど高いものではなく、Y事業による利益に対する本件特許の寄与は、相当限定的な範囲にとどまる、イ 特許権侵害期間におけるYの顧客55社のうち35社（約63%）が本件特許権の特許登録前からの顧客であり、また、固定電話分の売上の約8割がこれらの顧客によるものであるところ、Yによる本件発明の実施の影響が新規顧客のみに限定されるものではないとしても、本件発明の実施に対応して需要者が何らかの具体的な選択をしたことをうかがわせるような証拠もないことに照らすと、上記の顧客の状況については、Y事業の利益に対する本件発明の寄与を更に限定する要素と認めざるを得ない、ウ また、本件においては、市場に同種のサービスを提供する業者の存在が認められるが、定期的に行った電話番号の利用状況の調査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査するサービスに関しては、XとYのほかにサービスを提供する業者は、ほとんど見当たらないことからすると、上記の点は、推定を覆滅する要素として重視することはできない、等の事情を指摘し、覆滅事情の存在を認めた上で、その割合を65%とした。