

権利者の製品が特許発明の実施品でない場合における 特許法102条2項の適用について

知的財産事例研究会
弁護士 平野 和宏

—知的財産高等裁判所平成26年9月11日判決・平成26年(ネ)第10022号
(原審：東京地方裁判所平成26年1月30日判決・平成21年(ワ)第32515号)—

第1 事案の概要

- 1 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（特許第3998284号）を有する第1審原告が、第1審被告による装置（第1審被告装置）の製造及び使用が、第1審原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して、第1審被告に対し、上記装置（ただし、前訴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。第1審原告・第1審被告間の前訴における第1審被告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、第1審原告は、本件において、前訴の口頭弁論終結日を含む期間の第1審被告装置の製造等についての損害賠償および現在の第1審被告装置の製造等の差止めを求めたのに対し、第1審被告は、損害賠償の対象となる期間の第1審被告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第1審被告装置の具体的構成（第1審被告装置1～6まで存在する。第1審被告装置4が前訴口頭弁論終結時における構成である。）を主張し、過去の第1審被告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、現在の第1審被告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第1審被告装置の構成、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。
- 2 原判決は、①について、第1審被告が、前訴で主張しなかった第1審被告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、第1審被告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