

特許権	判決年月日	令和2年6月17日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和元年(ネ)第10066号		
○ 発明の名称を「情報管理方法、情報管理装置及び情報管理プログラム」とする発明についての特許権侵害訴訟において、当該発明は引用発明と同一のものであり、新規性が認められないとして、原判決が取り消され、1審原告の請求が棄却された事例				

(事件類型) 特許権侵害訴訟等 (結論) 原判決取消・請求棄却

(関連条文) 特許法29条1項

(関連する権利番号等) 特許第5075201号

(原判決) 東京地裁平成28年(ワ)第16912号

### 判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「情報管理方法、情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号に係る本件特許権を有する1審原告が、1審被告は、その特許請求の範囲請求項7に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し、本件特許権を侵害しているとして、1審被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに、民法709条に基づき、損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、1審原告の請求のうち、被告プログラムの譲渡等の差止めと、民法709条に基づく損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したため、1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。

なお、乙14(米国特許出願公開第2005/0251445号明細書)記載の発明(以下「乙14発明」という。)に基づく新規性欠如の無効の抗弁は、原審において、時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下されたが、1審被告は、当審においては、乙14発明を主引例とする新規性欠如の無効の抗弁について、時機に後れた攻撃防御方法であるとの主張はしていない。

#### 2 乙14発明に基づく新規性欠如の無効抗弁について

(1) 本件発明は、インターネットのウェブページを利用した広告方法で、広告提供サイトのウェブページに広告情報とともに広告主ごとに対応付けられた電話番号を掲載し、それを見た利用者が広告主に対して電話を架けた場合に、その通話の成立に基づいて広告料の課金を発生させるというペイ・パー・コール(Pay per Call)方式に係る発明である。本件発明は、利用者がいずれの広告提供サイトを見て電話を架けてきたかなどを把握するために、数多くの広告提供サイトや商材ごとに異なる電話番号を掲載しようとする、電話番号資源が枯渇するという課題を解決するため、電話番号を指標する識別

情報を動的に割り当て、一定時間の経過又は一定回数のアクセスを基準として、その提供を終了することで、識別情報の再利用を可能とし、識別情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図るものであると認められる。

(2) 乙14発明も、本件発明と同じペイ・パー・コール (Pay per Call) 方式に係る発明であり、エンドユーザから要求パートナーの検索エンジンに対して検索要求がなされたことに応じて、次の処理が行われる。

(a) 検索要求を受信した要求パートナーの検索エンジンは、検索要求をシステムに伝え、  
(b) システムは、「ジャスト・イン・タイム方式」で、未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から「固有の電話番号」となる電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがなされた特定の広告主の広告に割り当ててその広告に自動的に挿入し、割り当てられた「固有の電話番号」が挿入された広告を要求パートナーの検索エンジンに送信し、

(c) 要求パートナーの検索エンジンは、検索要求に対する検索結果内に、システムから送信された「固有の電話番号が挿入された広告」を表示する、

(d) システムは、ある特定の広告主の広告がある時間にある特定のウェブサイト（ある検索エンジンのウェブサイト）にある特定の固有の電話番号と共に表示されたことを記録し、

(e) システムは、「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」が経過した場合には、「再利用」のために「電話番号のプール」に戻され、また、「問合せをもらすが架電がない場合」には、この「固有の電話番号」が「表示されてからある一定期間」が経過するまでの「所定期間」の間、「動的に割り当てられた電話番号」が「その広告に関連付けられる。

(3) 本件発明の構成要件⑥（「前記識別用法を前記ウェブページに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させるステップを、前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に、又は前記ウェブサーバへアクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを）」について

ア 「一定期間」の始期について、本件発明では、「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出された」時点であるが、乙14発明では、「ユーザのコンピュータ等に電話番号が表示された時点」である。

しかし、乙14発明の明細書には、「表示」について、ユーザ端末等の画面のみに情報を映すという意味に限定されず、システム（広告会社）が要求パートナーのウェブサイトに対して電話番号を割り当てた広告の情報を提示することをも含むと理解することができる記載がある。また、乙14発明の要求パートナーの検索エンジンは、「検索要求に対する検索結果内に、システムから送信された『固有の電話番号が挿入された広告』を表示する」ものであり、構成要件 (b), (c) のとおり、要求パートナーの検索エンジンのウェブサイト等に情報を提示することは、システムが「固有の電話番号が挿入された広告」を当該

要求パートナーへ送信することにより行われるのであるから、乙14発明において「表示」というときに、システムが、「固有の電話番号が挿入された広告」を、要求パートナーのウェブサイトへ提示させるために送出するという意味をも含むと理解することができる。

以上によると、乙14発明における「表示されてから」とは、要求パートナーの検索エンジンに向けて電話番号が「送出」されたときを含むと認めるのが相当であるから、本件発明と乙14発明にはこの点について相違点がないことになる。

イ 本件発明は、「情報管理サーバは、『一定期間』の進行中、識別情報を広告提供サーバに向けて『送出可能な状態』にある」ものであるが、乙14発明にはその点について明示の記載はない。

しかし、乙14発明は、同じ検索エンジンのウェブサイトの第2の顧客の検索に対して、第1の顧客の検索によって割り当てた電話番号と同じ電話番号を再び割り当てて表示することにより、管理する電話番号の数を減らすことを当然の前提としていると解されるから、エンドユーザから要求パートナーの検索エンジンに対する検索要求に対して、広告に「ジャスト・イン・タイム方式」でプール内にある電話番号を割り当てると当たって、同じ要求パートナー又は同じコンテキストにおいて、広告が表示されてから所定期間内の電話番号は、再度「固有の電話番号」として前記「広告」に割り当てられ、前記「所定期間内の電話番号」が挿入された広告が要求パートナーの検索エンジンに送信されることを示しているとして解される。

そうすると、本件発明における「一定の期間」が終了して「送出不可能な状態」となるまで「送出可能な状態」である点は、乙14発明との一致点となる。

ウ 以上によると、乙14発明は、本件発明の構成要件⑥を備えている。

(4) 乙14発明は、本件発明の他の構成要件を備えているから、本件発明は乙14発明と同一である。したがって、本件発明に係る特許は、特許法123条1項2号（同法29条1項3号違反）により無効とされるべきものであって、1審原告が本件特許権に基づき権利行使をすることは認められない。