

「テレホンカード」実用新案権侵害損害賠償請求事件：東京地裁平成25(ワ)13223・平成25年10月18日(民40部)判決<訴え却下>

【キーワード】

テレホンカード，存続期間の満了，前訴の蒸し返し 信義則違反（民法1条2項）

【事案の概要】

本件は，被告の製造・販売したテレホンカードが，原告Xが共有持分を有していた実用新案権（実用新案登録第2150603号）の考案の技術的範囲に属するとして，被告（日本電信電話株式会社）に対し，平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売にかかる仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として，100万円及びこれに対する平成25年6月13日（訴状送達の日）の翌日から支払済みまで民法所定の年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。

1 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いが無い。）

(1) 原告の実用新案権

原告は，次の実用新案権（以下，「本件実用新案権」といい，その考案を「本件考案」という。）について，平成12年3月17日に登録を受けた3名の共有者のうちの1人（原告のほかは，A〔以下「A」という。〕及びB〔以下，「B」という。〕）として表示されている者である。〔甲1，2〕

実用新案登録番号 第2150603号

出願日 昭和59年9月5日

出願番号 実願平6-5675

分割の表示 実願昭59-134611の分割

出願人 A

考案者 A

出願公告年月日 平成8年2月21日

審決年月日 平成12年1月26日

登録年月日 平成12年3月17日

本権の登録の抹消 平成11年9月5日（原因・存続期間満了）

考案の名称 テレホンカード

実用新案登録請求の範囲の記載

「【請求項1】 電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードにおいて，このカード本体の一部に，電話に差し込む方向を指示するための押形部からなる指示部を設けてなり，該指示部は，カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいると共にカード本体の直交する2つの中心軸線の夫々から一側にずれてカード本体に配置されており，且つ，該指示部は目の不自由な者がカード本体を電話機に差し込む際，目の不自由な者

の指がふれる位置に配置されていることを特徴とするテレホンカード。」

(2) 本件実用新案権の登録査定に至る経緯

本件実用新案権については、平成9年12月25日に拒絶査定がされ、これについての拒絶査定不服審判の請求（審判平10-2419号）を経て、平成12年1月26日付けで拒絶査定を取り消し本件考案を実用新案登録すべきものとする審決がなされたところ、その審決においては、「該指示部は、カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいる」との構成が不明瞭であるとする拒絶理由につき、平成10年3月12日付けで補正された明細書及び図面において、上記に対応する記載として、図1に示されたテレホンカードの側面からみて上下面から厚み中心部に向かう方向に押形部を形成したもののみとされたことにより、その構成として特定することができるものとして不明瞭とはいえない旨の判断が前提として示されている。〔甲4〕

(3) 原告による本件訴訟以前の訴えの提起とその帰趨

ア 東京地裁平成11年(ワ)第24280号不当利得請求事件等

原告は、Aと共に、被告に対し、被告が製造販売している切欠部を備えるカード式公衆電話機専用のテレホンカードにつき、本件考案及び本件実用新案権の原出願にかかる考案（実用新案登録第2058104号、考案の名称「テレホンカード」。）の技術的範囲に属するとして、昭和59年9月5日以降、10年分の不当利得の返還として、570億円の一部である125億円の支払を求める訴訟を東京地裁に提起し（東京地裁平成11年(ワ)第24280号不当利得返還事件。以下「前々訴」という。）、その訴状は平成11年11月17日、被告に送達された。〔乙2、2頁〕原告らは、同訴訟の対象となる被告のテレホンカードは、「カード式公衆電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードで、縦の辺が横の辺に比して短い長方形であって、表裏ともに一様に平坦で、その一短辺には、その中央から一側に偏った位置に、一つあるいは二つの半月状の切欠部が形成されており、この切欠部に手、指で触れることにより、カードの表裏及び差込方向の確認をすることができるもので、この内、使用度数が五〇度数のものは切欠部が二個あり、使用度数が一〇五度数のものは切欠部が一個ある」と主張した。

東京地裁は、平成12年7月26日、用語の通常の意味に加え、本件実用新案権の分割出願過程、異議申立てや拒絶査定不服審判における手続過程等（以下「出願過程等」という場合がある。）を詳細に認定した上で、本件考案における「カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼん」だ「該指示部」の意義について、「テレホンカードを側面からみて上下面から厚み方向（表裏方向）に凹凸状にくぼんだ形状を有する指示部」に限定され、「カードを平面方向からみて中心方向にくぼんだ形状を形成した切欠部」あるいは「カード本体に貫通して形成した穴部」を含まないとし〔乙1、36～37頁〕、被告のテレホンカードは、表裏ともに一様に平坦で、その一短辺には、その中央から一側に偏った位置に、一つあるいは二つの半月状に形

成される「切欠部」を備えており、その「切欠部」は、カード本体から辺の一部が切り離されたことにより、カードを平面的にみて中心方向にくぼみが形成される形状を有しているから、本件考案の技術的範囲に属しない旨判示して〔乙1, 42頁〕、原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決をした。

その出願過程等の考慮においては、本件実用新案権を分割出願する前の原出願（実願昭59-134611）については、その出願当初明細書から切欠部のある例（図1）等の記載を削除する訂正がされた後に出願公告（実公平5-25007。乙2, 21頁）がされ、その後本件実用新案権にかかる考案についての分割出願がされたこと、本件考案にかかる分割出願についての拒絶査定不服審判手続（前記審判平10-2419号）における前記(2)記載の審決の内容のほか、平成11年10月14日になされた拒絶理由通知に対し、原告らが、平成11年10月28日に提出した手続補正書につき、本件考案にかかる「押形部」は、「材料に押し型によって圧力を加えて成形した形状部」を意味し「カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいる指示部」に切欠形状を含むものとする補正は実用新案登録請求の範囲を拡張するものであるから許されないとして、平成12年1月26日に補正が却下されたことなどが考慮されている。〔乙1, 36頁〕

なお、その審理の過程で、原告らは、埼玉県工業技術センター所長が平成12年6月12日に作成した試験成績書（乙5の1。以下「本件試験成績書」という。）を書証として提出した。その当時の原告ら提出の証拠説明書（乙5の2）によれば、その立証趣旨は、被告の製造・販売するテレホンカードのくぼみ（被告のいう切欠）部分の形状及びその測定結果の事実とされ、本件試験成績書（乙5の1）には、「依頼品名」として「テレホンカード」、「依頼事項」として「長さの測定」、測定結果について、くぼみ部分に相当するaの長さ（深さ）の測定値として0.58mmとの記載がある。〔乙5の1・2〕

上記東京地裁判決に対し、原告らは控訴し（東京高等裁判所平成12年（ネ）第4209号不当利得請求控訴事件）、この訴訟に原告らのためBが補助参加したが、東京高等裁判所は、平成13年2月27日に口頭弁論を終結し、同年4月17日、上記争点に関して一審と同旨の理由により控訴を棄却する旨の判決をした。この判決は、平成13年10月16日、最高裁判所による上告棄却、上告不受理決定により確定した（平成13年（オ）第1182号、同（受）1161号）。〔乙2, 3〕

イ 東京地裁平成14年（ワ）第13321号不当利得返還請求事件

原告は、被告に対し、被告が製造・販売している、「目の不自由な者でも電話機へ差し込む方向が確認できる凹み部（切欠部）を設けたテレホンカード」につき、本件実用新案権の考案の技術的範囲に属するとし、実用新案権の仮保護の権利に基づく請求として、出願公告日である平成8年2月21日から存続期間満了日である平成11年9月5日までに発生した不当利得金6

6億円余りの一部の返還として、1億2500万円の支払を求める訴訟を東京地裁に提起した（東京地裁平成14年(ワ)第13321号不当利得返還請求事件。以下「前訴」という。）。

しかし、東京地裁は、平成14年8月28日、上記前訴は、前記前々訴と訴訟の対象を同一とし、請求期間のみを別異にした残部請求と解されるところ、前々訴において、本件実用新案権に基づく不当利得返還請求権について、当該債権が全く現存しないと判断されたものであるから、前々訴と異なる期間に発生した不当利得金の支払を求めて訴えを提起することは、実質的には前々訴で認められなかった本件実用新案権に基づく不当利得返還請求及び主張を蒸し返すものに他ならないとして、訴えを却下する判決をし、この判決は確定した。〔乙4〕

(4) 原告らによる異なる分割出願の経緯

原告は、本件実用新案権に基づく出願を原出願として、上記前々訴が東京地方裁判所に係属中の平成11年12月20日に分割出願を行い（実願平11-9646号）、平成22年2月24日に登録査定がされ、同年4月2日に登録がされた（実用新案登録番号 第2607899号。以下、「別件考案」という。）。その内容は、以下のとおりである。〔甲5, 7〕

実用新案登録番号 第2607899号
出願日 平成11年12月20日
出願番号 実願平11-9646
分割の表示 実願平6-5675の分割
原出願日 昭和59年9月5日
公開日 平成12年6月30日
実用新案権者 A, 原告, B
考案者 A
登録年月日 平成22年4月2日
考案の名称 テレホンカード
実用新案登録請求の範囲の記載

「1. 電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードにおいて、このカード本体の一部に、電話機に差し込む方向を指示するための押形部から成る指示部を設けて成り、前記指示部は縦軸または横軸の一方が長く形成される形状の平面を呈し、前記カード本体の外周縁から前記カード本体の内方向にくぼんでいくと共に、前記カード本体の直交する2つの中心軸線の夫々から一側にずれ且つ前記カード本体面内で前記平面の長く形成される縦軸または横軸が中心軸線の一にほぼ平行若しくは直交して前記カード本体に配置されており、且つ、前記指示部は目の不自由な者が前記カード本体を電話機に差し込む際、目の不自由な者の指が触れ、前記カード本体の前記電話機に差し込む方向及び表裏を確認し得る位置に配置されていることを特徴とするテレホンカード。」

2 争点

- (1) 本件訴えの提起は、前々訴、前訴の蒸し返しとして、信義則に反し許されないか（本案前の主張）
- (2) 被告による本件実用新案権の侵害の有無及び原告の損害額

【判 断】

1 一個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。数量的一部請求を全部棄却する旨の判決は、債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、当該債権が全く現存しないとの判断を示すものであって、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならないから、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した判決が確定した後に、原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものとして、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないというべきである。

そして、この理は、訴訟物を異にするものの、債権の発生原因として主張する事実関係がほぼ同一であって、前訴等及び本訴の訴訟経過に照らし、実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たる訴えにも及び、その訴えも同様に信義則に反して許されないものというべきである（上記平成10年最判参照）。

これを本件についてみると、前々訴は、被告が製造・販売しているテレホンカードの構成につき、「カード式公衆電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードで、縦の辺が横の辺に比して短い長方形であって、表裏ともに一様に平坦で、その一短辺には、その中央から一側に偏った位置に、一つあるいは二つの半月状の切欠部が形成されており、この切欠部に手、指で触れることにより、カードの表裏及び差込方向の確認をすることができるもので、この内、使用度数が五〇度数のものは切欠部が二個あり、使用度数が一〇五度数のものは切欠部が一個ある」としていたところ、これは本件訴えにおける被告製品の構成を含むものである。そして、前々訴は、その被告製品が本件考案の技術的範囲に属することを前提として、昭和59年9月5日以降、10年分の被告製品の販売にかかる不当利得の返還を求めたものであり、本件訴えは、被告製品が本件考案の技術的範囲に属することを前提として、平成8年2月21日から平成11年9月5日までの仮保護に基づく損害賠償請求であるとするところ、訴訟物を異にするものとしても、被告製品が本件考案の技術的範囲に属することにより、原告の有する本件実用新案権が侵害されたことについては、主張立証すべき事実関係はほぼ同一であって、被告製品は本件考案の技術的範

困に属しないことを理由として原告が敗訴した前々訴の訴訟経過に加え，前訴及び本件訴えの訴訟経緯にも照らすと，本件訴えは，被告製品が本件考案の技術的範囲に属しないとして原告が全面的に敗訴した前々訴の請求及び主張の蒸し返しに当たることが明らかである。

そうすると，本件訴えは，信義則に反し許されず，これを許容する特段の事情がない限り，不適法として却下すべきこととなる。

2 原告の主張について

(1) この点に関して原告は，前々訴とは訴訟物が異なり，既判力の影響を受けないから，一部請求後の残部請求には当たらない旨主張する。

しかし，上記平成10年最判が判示するとおり，訴訟物が異なる場合であっても，債権の発生原因として主張する事実関係がほぼ同一であって，前訴等及び本訴の訴訟経過に照らし，実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たる訴えについては信義則に反し許されないと解されるどころ，本件はこれに該当することについては上記検討のとおりである。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

(2) また，原告は，本件訴えは，前々訴において請求の根拠として明示された範囲である被告が売上げた5700億円に基づくものではなく，6000億円の売上に基づき，差額の300億円に関する損害賠償を請求するものであるから，先行訴訟で請求されなかった残部ではなく，残部請求に当たらないから許容される旨主張する。

しかし，前々訴と本件訴えにおいて主張立証すべき事実関係はほぼ同一で，その訴訟経過にも照らすと，本件訴えが前々訴の請求及び主張の蒸し返しに当たり許されないことについては上記で検討したとおりである。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

3 上記のとおり，金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは，特段の事情がない限り，信義則に反して許されないと解されるどころ（平成10年最判参照），原告はこの特段の事情がある旨主張するので，以下この点について検討する。

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者による残部請求の訴えであっても，これが信義則に反しないとする特段の事情とは，損害賠償請求訴訟において，予想しがたい後遺症等による損害が後に生じた場合や，原告が損害の一部についてのみ立証したため棄却判決を受けた場合等，一部請求訴訟における審理の範囲が必ずしも債権全部に及ばなかったような事情がある場合をいうものと解される。

そこで，以下，原告がこの特段の事情に当たるとして主張する具体的事実について検討する。

(1) まず，原告は，本件訴えについて，前々訴が最高裁平成13年10月16日決定により確定した後の平成22年2月24日に，本件実用新案権にかかる出願から分割出願された別件考案が登録査定されたことにより，本件考案の

指示部の意義についても「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成される場合」が含まれることが明らかになったから、特段の事情がある旨主張する。

別件考案は、前々訴が東京地方裁判所に係属した直後の平成11年12月20日に、当時、本件実用新案権にかかる考案についての出願について、出願公告後の異議申立てを経て拒絶査定がされ、その不服審判請求の審理中であった本件考案について、そこから分割出願され、平成22年2月24日に登録査定がされたものである。

しかし、本件実用新案権にかかる出願からの分割出願について、前々訴の確定後に登録査定に至ったとしても、その事実は、本件実用新案権の侵害の有無についての前々訴の審理の範囲が一部に限られたことを何ら裏付けるものではないから、原告主張の事由はおよそ特段の事情とはなり得ないというべきである。

加えて、前々訴は、本件考案につき、本件実用新案権が分割出願された原出願からの分割過程等を詳細に考慮しており、前々訴における審理の範囲が請求権の範囲全部に及ばなかったような事情があるとは到底認められない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(2) また、原告は、前々訴においては、「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成されている場合」が考慮されていないため、被告製品のくぼみ（指示部）がどのような形状であるかは、主要な争点となっておらず、この点について、実質的な判断は下されていないから特段の事情がある旨主張する。

しかし、上記第2, 1(3)記載のとおり、原告は被告の製造販売していたテレホンカードにつき切欠き部が0.58mmである旨の証拠等を提出するなど、被告製品のくぼみの形状について、十分な主張立証の機会を与えられていたものであり、上記のような主張は前々訴における主張の蒸し返しにほかならないというべきであるから、原告主張の事由は何ら特段の事情に当たるものではない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

4 結語

以上のとおり、本件訴えは信義則に反し許されないから、不適法として却下すべきものである。

よって、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件の「テレホンカード」に係る実用新案権侵害事件は、原告が被告電電公社を相手に古くから繰返されている事件であるところ、当該実用新案権は平成11年9月5日に存続期間満了によりすでに消滅している事案である。

2. この事件は、被告が製造販売する「テレカ」をめぐる原告Xが以前から損害賠償請求訴訟を提起していた事案であり、代理人がついていても、前々訴に

おける主張を蒸し返しているだけで、特段の事情があつての訴訟ではないから、信義則に反して許されないことを理由に、不適法却下の判決となつたのである。

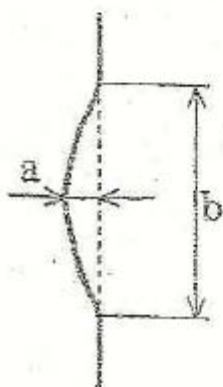
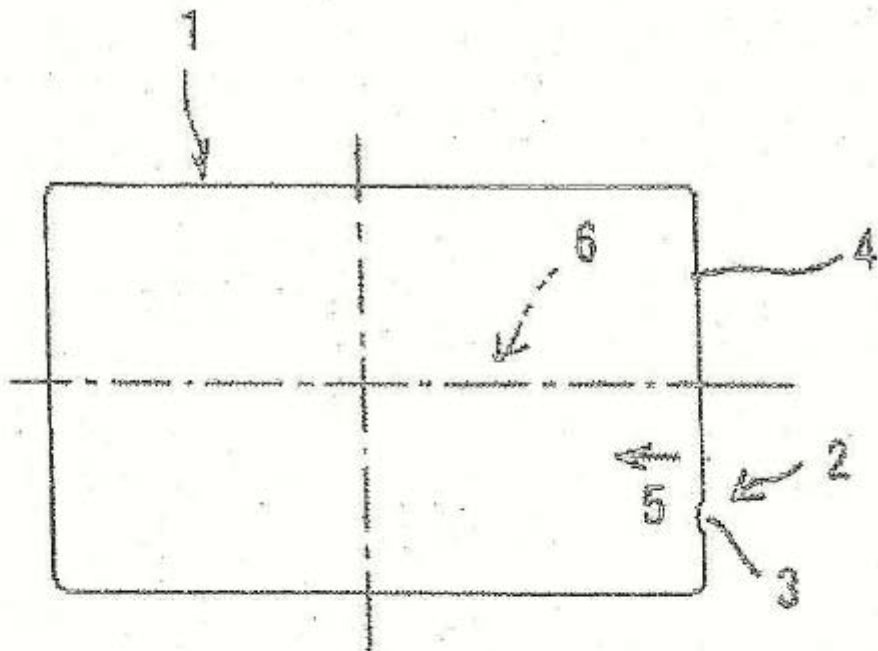
3 . 筆者がここでこの事件を取り上げたのは、このような珍しい事案もあることを紹介して起きたかったからである。

〔牛木 理一〕

(別紙)

被告製品説明書

- 1 名称 テレホンカード
- 2 別紙図面(以下「図面」という。)の簡単な説明
図面は平面図である。
- 3 図面の符号の説明
 - 1 はカード本体
 - 2 は指示部
 - 3 は押形により形成されたへこみ部
 - 4 はカード本体の外周縁
 - 5 はカード本体の内方向を示す矢印
 - 6 は直交する2つの中心線
- 4 被告製品の構造の説明
図面に示すように、電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードであって、
カード本体1の一部に、電話に差し込む方向を指示するための押形により形成される切り込みにより形成されるくぼみである指示部2を有しており、
指示部2は、カード本体の外周縁4からカード本体1の内方向5にくぼんでいるとともに指示部2は、カード本体の直交する2つの中心軸線6の夫々から一側にずれてカード本体1に配置されており、
指示部2は目の不自由な者がカード本体1を電話機に差し込む際に目の不自由な者の指がふれる位置に配置されている
ことを特徴とするテレホンカードである。



測定箇所	測定値 (mm)
a	0.58
b	6.6