

事件名：切り餅事件（控訴審）

法分野：特許法

知財高裁平成23年9月7日判決（平成23(ネ)10002 特許権侵害差止等請求控訴事件）

（最高裁 HP: <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf>）**【事案の概要】**

控訴人（原審原告。以下「原告」という。）は、特許第4111382号特許（以下、「本件特許」とい）を有する。

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。

A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の

B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さをもつ一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、

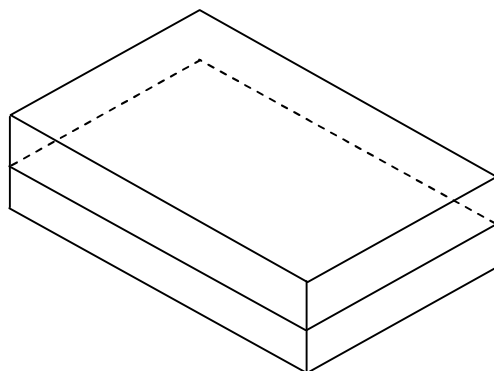
C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、

D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した

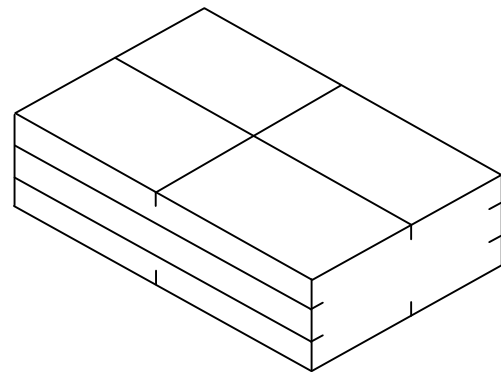
E ことを特徴とする餅。

被控訴人（原審被告。以下「被告」という。）は、別紙目録1記載の切餅（以下「被告製品」ないし「被告製品」（切餅）という。）及別紙目録2～4記載の鏡餅の形状をした容器の中に、「被告製品」（切餅）と同一形状の切餅を内包している製品（「被告製品」）を製造、販売及び輸出している。原告は、被告が被告製品を製造、販売及び輸出する行為が、本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項、2項に基づき、被告製品（別紙物件目録1ないし5）の製造、譲渡等の差止め、被告製品及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに、本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円の支払を求めた。これに対し、被告は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さず、また、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して、これを争った。

原判決は、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、切り込み部等を設ける部位を特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けないことも意味するものと解するのが相当であるとして、「載置底面又は平坦上面」にも切り込み部を有する被告製品は、本件発明の構成要件Bを充足しないとして、原告の請求をいずれも棄却した。これに対し、原告は、原判決の取消しを求めて、本件控訴を提起した。

（参考図面）

(原告製品)



(被告製品)

【争点】

1. 被告製品が本件発明の構成要件B及びDを充足し、その技術的範囲に属するか否か
2. 本件発明に被告主張の無効理由があり、原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか否か

【争点に対する判断】

<主文>

「被控訴人が製造、販売する別紙物件目録1ないし5記載の各食品は、控訴人が有する別紙特許目録記載の特許の

特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属する。同特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

<争点1について>

構成要件B

「当裁判所は、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部(以下「切り込み部等」ということがある。)を設けることを除外するための記載ではないと判断する。この点、被告は、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分とは、切り離して意味を理解すべきであって、「載置底面又は平坦上面」には、「一若しくは複数の切れ込み部又は溝部」を設けない、という意味に理解すべきであると主張する。しかし、「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた、通常の文言の解釈、本件明細書の発明の詳細な説明の記載、及び出願経過等を総合するならば、被告の上記主張は、採用することができない。」

「本件発明の特許請求の範囲(請求項1)には、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」(構成要件B)と記載されている。上記特許請求の範囲の記載によれば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が、読点が付されることなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。」

本件発明の「発明の詳細な説明欄の記載によれば、本件発明の作用効果として、加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制、切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止(美感の維持)、均一な焼き上がり、食べ易く、美味しい焼き上がり、が挙げられている。そして、本件発明は、切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し、焼き上がり時に、上側が持ち上がることにより、上記ないし の作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して、発明の詳細な説明欄において、側周表面に切り込み部等を設け、更に、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、通常は、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが、そのような態様で載置しない場合もあり得ることから、載置状態との関係を示すため、「側周表面」を、より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。」

「本件発明は、...切餅の側周表面の周方向の切り込みによって、膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり、焼いた後の焼き餅の美観も損なわず実用化できるという効果は、これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが、排除されると解することは相当でない。」

「また、当初明細書(甲6の2)の段落【0021】には、作用効果に寄与する切り込みの形成方法が記載され、同明細書の段落【0043】【0045】には、周方向の切り込み等は、側周表面に設けるよりは作用効果が十分ではないが、平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨記載され、図6(別紙図5)が示されていたことに照らすと、周方向の切り込み等による上側の持ち上がりが生ずる限りは、本件発明の作用効果が生ずるものと理解することができ、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けないとの限定がされているとはいえない。さらに、本件明細書段落【0007】の記載は、米菓で採られた噴き出し抑制手段の適用における問題点を記載したものであり、本件発明において、周方向の切り込み等による、上側の持ち上がりによる噴き出し抑制手段を採用するに当たり、載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて、本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない。したがって、被告の上記主張は、採用することができない。」

「また、被告は、切り込み部位が小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に設けられるという構成であることを表現するのであれば、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設ける」と記載すれば足り、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はない、と主張する。しかし、被告のこの点の主張も採用できない。すなわち、前記のとおり、角形等の小片餅体である切餅において、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるといえるが、これにより一義的に全ての面が特定できるとは解されない...。したがって、小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面を特定するため、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加することに、意味があるといえる。したがって、被告の上記主張は、採用することができない。」

「被告は、原告は本件特許の出願過程において、切餅の載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられることを述べた経緯がある旨主張する。しかし、被告の上記主張は、以下の出願過程の具体的経

緯に照らして、採用することができない。上記本件特許の出願の経緯に照らすならば、原告は、平成17年5月27日付けで拒絶理由通知を受けたことから、同年8月1日付けで手続補正書(甲8の2)を提出して、切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明へと補正することを試みたが、同補正は、審査官から認められず、同年9月21日付けで拒絶理由通知(甲9)を受けたため、結局、同年5月の補正を撤回し、また、従前の意見内容も改めて、平成17年11月25日付けの手続補正書(甲10の2)を提出した経緯が認められる。以上のとおりであり、本件特許に係る出願過程において、原告は、拒絶理由を解消しようとして、一度は、手続補正書を提出し、同補正に係る発明の内容に即して、切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが、審査官から、新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため、再度補正書を提出して、前記の意見も撤回するに至った。したがって、本件発明の構成要件Bの文言を解釈するに当たって、出願過程において、撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して、原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ、本件特許の出願過程全体をみれば、原告は、撤回した補正に関連した意見陳述を除いて、切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していたのであって、そのような経緯に照らすならば、被告の上記主張は、採用することができない。」

「以上のとおり、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」を特定するための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する意味を有すると理解することは相当でない。」

「被告製品と本件発明1を対比すると、被告製品における「上面17及び下面16に挟まれた側周表面12の長辺部」は、本件発明の構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」に、以下同様に、「同長辺部の上下方向をほぼ3等分する間隔で長辺部の全長にわたりほぼ並行に」は、「この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する」に、「2つの切り込み部13」は、「一若しくは複数の切り込み部又は溝部」に該当する。したがって、被告製品は、本件発明の構成要件Bを充足する。」

構成要件D

該当性を肯定

<争点2について>

「当裁判所は、東京法務局所属A公証人」が、平成21年6月30日に作成した、事実実験公正証書」において事実実験の対象とされた切餅(以下「本件餅」という。)は、本件特許出願前に販売された『こんがりうまカット』と同一のものではなく、本件発明は、本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明とはいえず、また、容易に想到できたともいえないと判断する。」

「当時被告広域流通部広域量販課係長(現・被告営業本部名古屋支店営業課勤務)であった証人F」の「証言等は、以下のとおりの理由から、到底採用することはできない。すなわち、平成14年当時、イトーヨーカ堂食品事業部加工食品担当バイヤーであった証人Bは、上記2回にわたる側面にも切り込みを入れることについての「口頭での了解について強く否定していること、食品業界大手である被告が、外袋及び個包装に示された商品の図柄と商品の形状とが齟齬する点について、全く配慮を欠いたまま、市場に置いているのは不自然であること、側面に切り込みを入れるか否かという、切餅としての重要な特徴的構成を突然変更したにもかかわらず、いずれもBとの間の口頭でのやりとりのみで処理することも、不自然であること、一度、販売を開始した商品について、安全面、衛生面で問題が発生する可能性があるという事情によって、その特徴的な構成を変更したにもかかわらず、その経緯を示す記録が何ら残されておらず、公表もしていないのは不自然であること、特徴的な構成である側面の切り込みを短期間で変更せざるを得ない、他の合理的な理由及び説明は何らされていないことなどの諸事情を総合すると、上記F証言等の内容は、到底採用することはできない。」

「以上のとおりの経緯に照らすと、本件餅が平成14年10月18日に製造され、同月21日以降、イトーヨーカ堂において販売された「こんがりうまカット」であるとの事実を認めることはできない。」

【コメント】

一般消費者にも広く知られている製品に関する特許権侵害訴訟として、世間の耳目を集めた事案である。実務上は、侵害論について、第1審と知財高裁の判断が分かれた事例として、また、無効論（新規性・進歩性）について、事実実験の対象とされた製品と被告が公然実施品であると主張した製品の同一性が否定された例として参考になる。侵害論の認定としては、判断の微妙な事例である。あくまでも推測であるが、控訴審においては、無効論における被告側証人の証言の信用性に関する心証が、侵害論の判断にも影響した可能性があるのではないか。

なお、同日に、本件特許権の無効審判の審決取消訴訟（平成22年（行ケ）第10225号 審決取消請求事件）についても判決が出されているが、本訴の無効論と同様の理由により審決取消訴訟の原告（本訴事件の被告）の請求が棄却されている。