

## 注目判決

### 平成23年(ネ)第10002号 特許権侵害差止請求控訴事件

(終局判決；平成24年3月22日判決言渡)

(中間判決；平成23年9月7日判決言渡)

#### 第1 事案の概要

1. 本件は、本件特許権（特許第4111382号、発明の名称「餅」）を有する控訴人（原審原告、以下「原告」）が、被控訴人（原審被告、以下「被告」）に対し、被告製品の製造、譲渡等の差止め、被告製品等の廃棄および損害賠償金の支払いを求めたところ、原判決は、被告製品は、本件発明（本件特許の請求項1に係る発明）の構成要件Bを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却したことから、原告が、原判決の取消しを求めて、本件控訴を提起した事案である。

2. 本件発明を構成要件毎に分説すると、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有する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。

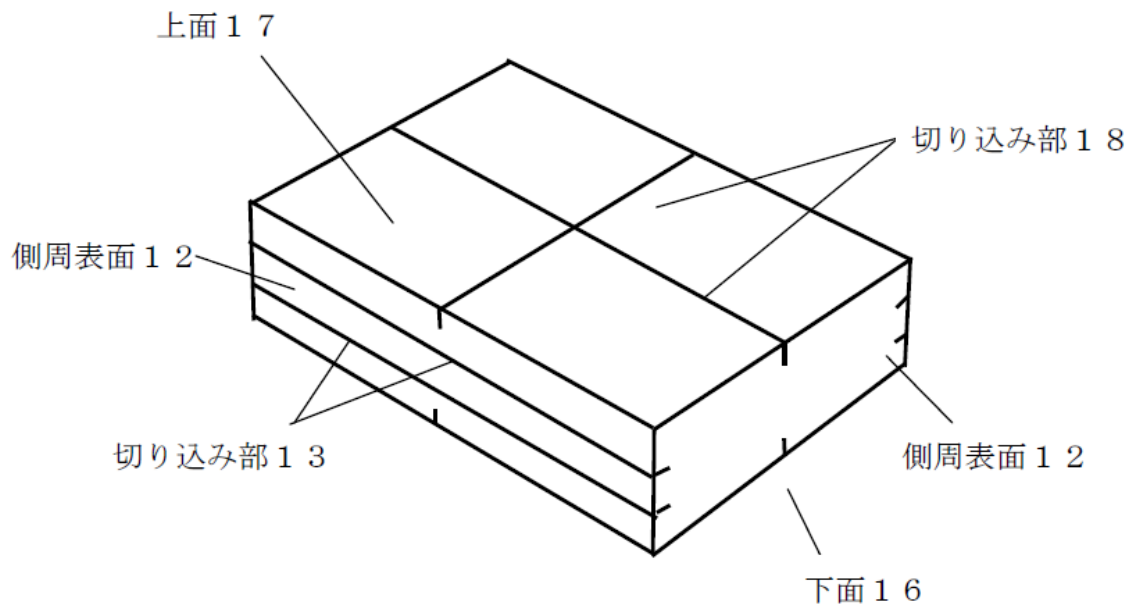
3. 被告製品を説明すると、次のとおりである（次頁の図参照）。

- a 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が直方体の小片餅体である切餅の
- b 1 上面17及び下面16に切り込み部18が上面17及び下面16の長辺部及び短辺部の全長にわたって上面17及び下面16のそれぞれほぼ中央部に十字状に設けられ、
- b 2 かつ、上面17及び下面16に挟まれた側周表面12の長辺部に、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2つの切り込み部13が設けられ、
- c 切り込み部13は、側周表面12の対向する二長辺部に設けられている、
- d 餅。

#### 4. 争点

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等(争点1)、被告が賠償すべき原告の損害額(争点3)である(争点2は省略)。

被告製品図面(斜視図)



## 第2 裁判所の判断

### 1. 争点1について

被告製品の構成、及び被告製品が本件発明の構成要件A、C及びEを充足することについては、当事者間において争いが無い。

(1) 構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」の意義について

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り込み部又は溝部」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、被告の主張は、採用することができない。その理由は、以下のとおりである。

#### ア 特許請求の範囲の記載

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側周表面に」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。

#### イ 発明の詳細な説明

a 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、①加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制、②切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美観の維持）、③均一な焼き上がり、④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、切り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①ないし④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。

b これに対して、被告は、切餅の載置底面又は平坦上面に切り込みが存在する場合には、焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなるため、忌避すべき状態になるから、本件発明における効果②を奏することはないと主張する。

しかし、本件発明は、上記のとおり、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。（後略）

c 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、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。

#### ウ 出願過程について

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、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。

エ 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。

#### (2) 被告製品との対比

被告製品と本件発明を対比すると、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。

#### (3) 構成要件Dの充足性について

・・・(詳細は省略)・・・被告製品は、本件発明の構成要件Dを充足する。

(4) 以上より、被告製品は本件発明の技術的範囲に属する。

## 2. 争点3について

### (1) 損害額について

#### ア 特許法102条2項に基づいて算定される損害額

##### a 売上高

被告製品の平成20年5月1日から平成23年10月31日までの売上高は、合計16億1731万7021円と認められる。

##### b 利益率

被告の有価証券報告書の損益計算書に掲載された費用のうち、売上原価（そのうち材料費、消耗品費、電力費、修繕費）、発送費、販売手数料費、保管費は、被告が製品の製造、販売のために要した費用として控除すべきである。そうすると、被告が製品を製造、販売した場合の利益率（平成20年度ないし平成22年度）は、少なくとも原告が主張する30%を下回ることはない。したがって、被告が被告製品を製造、販売及び輸出した場合の利益率についても、30%と認めるのが相当である。

##### c 寄与度

被告は、被告製品について、①平成15年9月ころから販売し、切餅の上下面及び側面に切り込みが入り、ふっくら焼けることを積極的に宣伝・広告において強調していること、②平成17年ころから、切り込みを入れた包装餅が消費者にも広く知られるようになり、売上増加の一因となるようになったこと、③平成22年度からは包装餅のほぼ全部を切り込み入りとしたことが認められ、これらを総合すると、切餅の立直側面であり側周表面に切り込み部等を形成し、切り込みによりうまく焼けることが、消費者が被告製品を選択することに結びつき、売上げの増加に相当程度寄与していると解される。

上記のとおり被告製品における侵害部分の価値ないし重要度、顧客吸引力、消費者の選択購入の動機等を考慮すると、被告が被告製品の販売によって得た利益において、本件特許が寄与した割合は15%と認めるのが相当である。

##### d 小括

特許法102条2項に基づいて算定される損害額は、合計7億2977万9264円（ $\asymp 16,217,317,021 \times 30\% \times 15\%$ ）と認められる。

#### イ 特許法102条3項に基づいて算定される損害額

上記した本件発明の内容、被告製品に対する本件発明の寄与度等を考慮すると、本件発明の実施料率は、売上額の3%を超えないものと認められるから、特許法102条3項に基づいて算定される損害額は、同条2項に基づいて算定される損害額を超えることはない。

#### ウ 弁護士費用等

本件での逸失利益額、事案の難易度、審理の内容等本件の一切の事情を考慮し、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用としては、7298万円（平成20年5月1日から平成21年3月11日までの損害について1946万円、同月12日から平成23年10月31日までの損害について5352万円）と認めるのが相当である。

#### エ 損害額のまとめ

以上から、被告は、原告に対し、8億0275万9264円について賠償する義務を負う。

(2) 特許権侵害について被告に故意、過失がないとの主張について

被告製品は本件発明の構成要件を全て充足し、本件発明の技術的範囲に属すること等によれば、被告は、本件特許権の侵害行為について過失があったものと推定される（特許法103条）。

これに対し、被告は、①特許庁による判定及び原審において、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとされたこと、②本件特許に係る無効審判請求事件において、本件特許の構成要件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、・・・切り込み部又は溝部を設け」とは、「載置底面又は平坦上面に切り込みを設けず、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」ることを意味すると認定されていること、③本件特許の分割特許（特許第4636616号）に関する判定において、被告製品が上記特許に係る発明の技術的範囲に属しないとされたことなどを理由に、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当な理由があったと主張する。

しかし、被告の上記主張は失当である。すなわち、特許庁の判定制度は、法的拘束力がなく、上記分割特許は本件特許とは異なることからすれば、上記各判定の結果に基づいて被告製品を製造販売した被告の行為について、過失がなかったとすることはできない。また、原審において、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと判断されたとしても、原審の判断をもって、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当の理由があったとする根拠にはならない。

したがって、被告には、被告製品の製造・販売による本件特許権侵害に関して、少なくとも過失が認められる。

### 3. 中間判決後の被告の新たな防御方法の提出の可否について

(1) 特許権侵害訴訟における審理について

民事訴訟法は、迅速かつ公正な手続を実現するため、攻撃防御方法について適時提出主義を採用し、当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御方法について、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で却下の決定をすることができる旨規定する（民事訴訟法156条、157条1項、301条参照）。民事訴訟法の下での攻撃防御方法の提出の有無及び提出時期等を含む一切の訴訟活動は、当事者の責任とリスクの下で行われる。当事者は、提出の義務を負うものではないが、提出する以上は、迅速かつ公平に手続を進行する義務を負担するものであって、この意味での適時提出義務に違反した場合には、時機に後れた攻撃防御方法として却下される。とりわけ、特許権侵害訴訟のようなビジネス関連訴訟では、訴訟による迅速な紛争解決が求められることから、上記適時提出義務の遵守が強く要請される。

上記観点から、被告提出に係る防御方法（先使用の抗弁、権利濫用の抗弁、公知技術（自由技術）の抗弁に係る主張、及び新たな証拠の提出、証人尋問の申出、検証の申出）の許否に関して検討するに、当裁判所は、原審における審理内容、控訴審（中間判決前）における審理内容、及び控訴審（中間判決後）の審理内容に照らすならば、これらを採用することは、迅速、公平の要請の観点から、妥当を欠くものと判断する。

(2) 時機に後れた防御方法の提出に関する判断

ア 「時機に後れたこと」、「故意又は重大な過失」について

訴訟手続（原審および当審）の経緯によれば、

①被告が本件特許出願前に側面に切り込みが入った切餅を製造、販売していたか否かは、原審の第1回弁論準備手続において被告が上記主張（被告が本件特許出願前に側面に切り込みが入った切餅を製造、販売していた旨の主張）をした後、本訴のみならず、無効審判請求及び審決取消訴訟においても、原告及び被告間において主要な争点となっていたこと、

②被告において、当審の第1回口頭弁論に至るまで、十分にこの点について主張、立証及びその補充をする機会を有しており、被告は、原審の第7回弁論準備手続及び当審の第1回口頭弁論において、侵害論について他に主張、立証はない旨陳述していたこと、

③被告は、本件特許出願前に被告が側面に切り込みが入った切餅を製造、販売していた事実を排斥した中間判決を受けた後、当審における弁論準備期日が終結され、最終口頭弁論期日が指定された後に、A弁護士を解任したこと、

④新たな訴訟代理人において、被告が本件特許出願前に側面に切り込みが入った切餅を製造、販売していたことについての主張と実質的に同一の主張である、先使用の抗弁、権利濫用の抗弁、公知技術（自由技術）の抗弁に係る主張及び新たな証拠の提出、証人尋問及び検証の申出をするに至ったこと、

⑤被告ないしA弁護士らにおいて、上記防御方法の提出に格別の障害があったとは認められないこと

を総合すれば、被告の上記防御方法の提出は、時機に後れた防御方法に当たり、少なくとも重大な過失があったものと認められる。

イ 訴訟の完結を遅延させることについて

上記先使用の抗弁、権利濫用の抗弁、公知技術（自由技術）の抗弁に係る主張は、

①実質的に、被告が本件特許出願前に側面に切り込みが入った切餅を製造、販売していたことに関する審理の蒸し返しにすぎないこと、

②これを裏付けるものとして新たに提出された証拠には、関係者の陳述書、被告側内部で行われたことに関連する資料等が多数含まれ、原告において反論するのに多大の負担を強いること、

③原審における証人調べの結果や被告の従前の主張と矛盾、齟齬する部分が数多く存在すること、

④とりわけ、仮に、被告が、平成14年10月に、側面に切り込みが入った切餅を製造、販売していたことを前提とするならば、被告が平成15年7月に「上面、下面、及び側面に切り込みを入れたことを特徴とする切り餅」について特許出願（特願2003-275876）をしたことと整合性を欠くことになるが、その点については、何ら合理的な説明がなされていないこと

等を総合考慮すると、被告主張に係る事実の真偽を審理、判断するためには、更に原告による反論及び多くの証拠調べをする必要があり、これにより訴訟の完結は大幅に遅延することになる。

### (3) 小括

以上のとおり、被告による中間判決後においてされた、先使用の抗弁、権利濫用の抗弁、公知技術（自由技術）の抗弁に係る主張及び新たな証拠の提出、証人尋問及び検証の申出は、いずれも被告の重大な過失によって時機に後れて提出された防御方法であり、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものであるから、いずれも却下する。

なお、当裁判所は、被告代理人らが、控訴審の口頭弁論終結段階になって選任され、限られた時間的制約の中で、精力的に、記録及び事実関係を精査し、新たな観点からの審理、判断を要請した点を理解しないわけではなく、その努力に敬意を表するものである。しかし、特許権侵害訴訟は、ビジネスに関連した経済訴訟であり、迅速な紛争解決が、とりわけ重視されている訴訟類型であること、当裁判所は、原告と被告（解任前の被告訴訟代理人）から、進行についての意見聴取をし、審理方針を伝えた上で進行したことなど、一切の事情を考慮するならば、最終の口頭弁論期日において、新たな審理を開始することは、妥当でないと判断した。

### 4. 結論

以上によれば、原告の、①被告製品の製造、譲渡等の差止請求、②被告製品及びその半製品並びにこれらを製造する装置の廃棄請求、③不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金請求は、主文第2項ないし第4項掲記の限度において、それぞれ理由があるから、原告の請求を全て棄却した原判決を取消、原告の請求を主文第2項ないし第4項の限度で認容することとし、その余の請求は、当審において追加的に変更された部分を含めて理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

2012年9月25日



特許業務法人 S S I N P A T