

## 切り餅特許訴訟―越後製菓勝訴確定

方形切り餅の側面に切り込みを入れた餅の特許権（特許第4111382号）を佐藤食品工業株式会社により侵害されたとして、越後製菓株式会社が佐藤食品の商品の差し止めと損害賠償を求めた特許訴訟の上告審において、2012年9月19日、最高裁第2小法廷（小貫裁判長）は、佐藤食品の上告を退ける決定を下した。これによって、特許権者である越後製菓株式会社の勝訴が確定した。

本上告審は、一審（東京地裁）にて非侵害の判決が下されたものの、控訴審（知財高裁）では侵害するとの逆転判決が下され、その是非を争ったものである。

侵害の争点は、佐藤食品の商品が特許第4111382号の請求項1記載の特許発明（特許発明1という）の構成要件Bを充足するか否かと（争点1）、同特許が無効にされるべきものであるか否か（争点2）であった。

### 争点1（構成要件Bを充足するか）

特許発明1は、構成要件別に分説すると、次の通りである。

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（構成要件A）

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）

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、（構成要件C）

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（構成要件D）

ことを特徴とする餅。（構成要件E）

上記構成要件A～Eの内、争点対象は、構成要件BおよびDであった。

特に、構成要件B中の「載置底面又は平坦上面ではなく」という部分が、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を入れないことを意味するか（解釈A）、それとも側周表面を単に明確化するための修飾語に過ぎないか（解釈B）が争われた。

一審は、上記解釈Aを採用し、構成要件Bを、切り餅の側周表面に切り込み部又は溝部を設け、載置底面又は平坦上面には切り込み部又は溝部を設けないという構成要件と認定し、被告の商品が特許発明1の技術的範囲に属しないとの判決を下した。

この判決の取消しを求めて争った控訴審は、上記解釈Bを採用し、構成要件Bを、切り餅の側周表面だけに切り込み部又は溝部を設けることに限定されず、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けることを排除しない構成要件と認定し、被告の商品が特許発明1の技術的範囲に属するととの判決を下した。

解釈Bが妥当であることの理由として、知財高裁は、以下の理由1～3を挙げた。

理由1： 「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（平成23年（ネ）第10002号特許権侵害差止等請求控訴事件の中間判決第10頁上2行目～7行目）。

理由2： 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（同中間判決第14頁上15行目～20行目）。

理由3： 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、撤回したて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（同中間判決第21頁上18行目～最終行及び第22頁上1行目～3行目）。

すなわち、文の構成上、本件特許の明細書及び図面の記載、および出願経過の面からも、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」は、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けないという意味ではなく、側周表面を単に修飾している文言に過ぎず、側周表面に加え、載置底面又は平坦上面にも切り込み等を設ける形態を排除しないように解釈される、との結論である。

## 争点2（特許は無効にされるべきものか）

被告は、無効理由として、発明が不明確、発明が発明の詳細な説明によりサポートされていない、発明が当業者により実施できる程度に記載されていない、新規性の欠如および進歩性の欠如という5種類を提示した。

これらの内、最も大きな争点は、被告が本件特許の出願前にクレーム発明を公然と実施していたことにより新規性が無いという被告主張の妥当性であった。

複数の証人・書証もあるが、被疑侵害品は、被告が本件特許の出願前の平成14年10月18日に製造し、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ができないと、知財高裁は判断した。

すなわち、知財高裁は、本件特許の出願前に被告が製造販売していたものは、切餅の側周表面に切り込み部等を設けたものではなく、単に、切餅の上下面に切り込み等を設けたものであるから、切餅の側周表面に切り込み等を設けた本件特許は、新規性および進歩性を有すると判断した。

以上