

「餅」特許権侵害損害賠償等請求事件：東京地裁平成 24(ワ)12351・平成 27 年 4 月 10 日（民 40 部）判決＜請求認容＞

【キーワード】

構成要件の充足性，特許無効理由，先使用の抗弁，信義則と権利の濫用，既判力の遮断効，原告の損害額（不法行為・民 709 条）と被告の不当利得額（民 703 条），弁護士等の報酬

【主 文】

- 1 被告は，原告に対し，7 億 8 2 7 7 万 8 3 3 2 円及びこれに対する平成 2 4 年 5 月 2 9 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用はこれを 5 分し，その 3 を原告の，その余を被告の負担とする。
- 4 この判決は，第 1 項に限り，仮に執行することができる。

【請求の趣旨】

- 1 被告は，原告に対し，1 9 億 1 5 9 5 万円及びこれに対する平成 2 4 年 5 月 2 9 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 仮執行宣言

【事案の概要】

1 事案の要旨

本件は，発明の名称を「餅」とする特許権（特許第 4 1 1 1 3 8 2 号）を有する原告が，被告に対し，被告が製造・販売する製品（別紙被告製品図面（斜視図）のとおり構成を有する切餅，及び，当該切餅が鏡餅の形状をした容器の中に内包されている製品。以下，これらを総称して「被告製品」という。なお，別紙代表製品目録記載 1 ないし 2 0 の切り餅又は鏡餅を含むが，これらに限られない。）は上記特許に係る発明の技術的範囲に属し，これらを製造，販売，輸出する被告の行為は原告の特許権を侵害すると主張して，不法行為（民法 7 0 9 条）に基づく損害賠償請求として 1 8 億 8 5 9 5 万円及び不当利得返還請求として 3 0 0 0 万円の合計 1 9 億 1 5 9 5 万円並びにこれに対する平成 2 4 年 5 月 2 9 日（訴状送達の日翌日）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。

2 前提事実（証拠等を掲げたもののほかは，当事者間に争いが無い。なお，書証の枝番号については，特に記載しない限り省略する場合がある。以下，同様である。）

(1) 当事者

原告（越後製菓株式会社）は、菓子類、餅類、麺類、総菜類その他食品の製造及び卸販売等を業とする株式会社である。

被告（佐藤食品工業株式会社）は、餅の製造及び販売等を業とする株式会社である。

(2) 原告の有する特許権

原告は、次の特許権を有している（請求項の数2。以下「本件特許権」といい、これに係る特許を「本件特許」と、その請求項1の発明を「本件発明」という。）。

特許番号	特許第4111382号
発明の名称	「餅」
出願日	平成14年10月31日
審決日	平成20年3月24日
登録日	平成20年4月18日

その特許請求の範囲、明細書及び図面の内容は、別紙特許公報（甲2）記載のとおりである（以下、上記明細書及び図面を「本件明細書等」という。）。

〔甲1，2，弁論の全趣旨〕

(3) 本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、各構成要件を記号に従い「構成要件A」などという。）。

- 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。

(4) 被告の行為及び被告製品の構成

被告は、少なくとも、平成20年5月1日から同23年まで、別紙被告製品図面（斜視図）記載のような形状及び切り込みが入った別紙代表製品目録記載1ないし20の切り餅又は鏡餅（以下「被告製品」という。）を製造、販売していた。ただし、被告は、被告が製造・販売した被告製品は、別紙被告製品説明書のとおりであると主張している。

(5) 被告製品の構成要件充足性

被告製品が本件発明の構成要件A，C，Eを充足することについては当事者

間に争いがない。

(6) 本件に至る経緯

ア 本件特許の出願経過等

(ア) 本件特許の出願から拒絶査定に至るまでの経緯

原告は、平成14年10月31日、本件特許に係る特許出願（特願2002-318601号。請求項の数8。以下「本件特許出願」といい、その願書に添付した明細書を、函面を含め「出願当初明細書」という。）をした。

〔乙1の1～1の4〕

平成16年5月27日に本件特許出願につき公開（特開2004-147598号）がされた。〔甲2〕

これにつき原告は、平成17年5月27日付けで拒絶理由通知を受けた。

〔乙2〕

原告は、同年8月1日付けで、出願当初明細書記載の特許請求の範囲等の補正（請求項の数5）をする手続補正書を提出するとともに、同日付け意見書及び意見書記載の参考資料として手続補足書を提出した。〔乙4の1～4の3〕

手続補足書では、側周表面の全周のみに切込みを入れた製品と切込みなしの従来品との対比実験を行い、「本発明の切り込みを側周表面全周に設けた実施製品」として「越後生一番きりもち」及び「越後生一番まるもち」の写真に掲載した参考資料を提出した。〔乙4の3〕

その後、原告は、同年9月21日付けで更に拒絶理由通知を受けた。〔乙5〕。

原告は、同年11月25日付けで、特許請求の範囲等の補正（請求項の数6）をする手続補正書を提出するとともに、同日付け意見書及び手続補足書を提出した。〔乙6の1～6の3〕

これに対し、特許庁審査官は、平成18年1月24日付けで拒絶査定をした。そこにおいて、審査官から、不服審判請求をする場合には、切餅に関する発明について、被告による平成14年9月6日付けの特許出願（以下「被告第1特許出願」という。その公開公報は特願2002-261947号〔特開2004-97063号（乙133）〕）の願書に最初に添付された明細書及び函面（以下「先願明細書等」といい、そこに記載された請求項1の発明を「先願発明」という。）に記載された発明と同一とならないよう留意すべきこと、切り餅などの輪郭形状が方形の小片餅体ほどの面を載置底面とすることもできる旨が付言されている。〔乙7〕

(イ) 拒絶査定不服審判請求から設定登録に至るまでの経緯

原告は、平成18年2月27日付けで上記拒絶査定に対する不服審判請求（不服2006-3586号事件。乙10）を行い、同年3月29日付けで、特許請求の範囲等の補正（請求項の数5）をする手続補正書及び審判請求書の請求の理由を変更する手続補正書を提出し、更に同月31日付け手続

補足書を提出した。この際に、本件発明の構成要件Dに当たる部分が追加された。〔乙8の1～8の3〕

原告は、特許庁審判官から審尋の通知を受けた。〔乙11〕

これに対し、原告は、平成19年1月4日付け回答書を提出した。〔乙12〕

しかし、原告は、平成20年2月19日付けで、本件特許出願と同日になされた特願2005-22022号（特許第3817255号。本件特許出願からの分割出願。）と同一であり特許法39条2項により特許を受けることができないとする内容の拒絶理由通知を受けた。〔乙13〕

原告は、同月29日付けで、特許請求の範囲等の補正（請求項の数2）をする手続補正書を提出するとともに、同日付け意見書を提出した。〔乙14の1、2〕。

特許庁審判官は、平成20年3月24日付けで、「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」との審決をした。〔乙15〕

原告は、同年4月18日、本件特許権の設定登録（請求項の数2）を受けた。

イ 原被告間の紛争に至る経緯

被告は、原告から本件特許権の侵害に関する通知を受けたところ、原告からの平成20年10月6日付け通知に対して、被告は、代理人A弁理士（以下「A弁理士」といい、その所属事務所を「A弁理士事務所」という。）作成の平成20年10月27日付け「回答書」（甲40）を原告に送付した。その回答書には、「当社は、貴社特許権に係る特許出願日前に、載置底面と平坦上面の両方に切り込み部を設けた切り餅を販売しております。貴社ならば、この事実を知らないはずはなく、このため、貴社は出願時に、特許請求の範囲から載置底面と平坦上面に切り込み部等を設けた切り餅を意識的に除外したものと思料いたします。したがいまして、その他の事項を考慮することなく、当社製品の製造・販売行為は貴社特許権を侵害するものではないものと思料いたします。」との記載がある。

ウ 本件特許権についての先行する侵害訴訟事件、原告による催告の経緯等

(ア) 本件に先行する特許権侵害訴訟の一審判決に至るまでの経緯

原告（当事者表示、書証番号は特に断らない限り本件による。以下、同様である。）は、被告に対し、平成21年3月11日付けで、別紙代表製品目録記載1ないし5の製品（以下「先行事件製品」という。）が、本件発明の技術的範囲に属すると主張して、特許権侵害に基づき、その製造の差止め等を求める訴えを当庁に提起した（平成21年（ワ）第7718号特許権侵害差止等請求事件、以下「先行事件」という。乙163〔訴状〕）。

そこにおいて、被告は、本件発明は、被告により遅くとも平成14年10月21日に発売された「こんがりうまカット」において、上下面に十字のスリットがあるほか表面の長辺にも1本のスリット（以下る。）が入れられた

餅が販売されたことにより公然実施された発明ないし公然知られた発明であり、新規性を欠如する旨を主張した。具体的には、被告は平成14年10月16日から同月18日までの間に、その「こんがりうまカット」を合計8249ケース製造し、同月19日、株式会社イトーヨーカ堂（以下「イトーヨーカ堂」といい、同社が経営する店舗を「イトーヨーカドー」という。）に納品し、同社はその経営する店舗であるイトーヨーカドーにおいて、同月21日から販売したとした。被告は、被告の主張に沿う証拠として公証人川島貴志郎が、被告の保管する餅を確認したとする平成21年6月30日付け事実実験公正証書（甲30の1〔先行事件乙1〕、乙33〔後記乙33公正証書〕）、被告社員のB（以下「B」という。）が公証人川島貴志郎の面前で宣誓した平成21年7月27日付け陳述書（甲30の2の1〔先行事件乙2の1〕）、平成14年10月25日に上記「こんがりうまカット」がイトーヨーカドー横浜別所店（甲30の4の1ないし3〔先行事件乙4の1ないし4の3〕）及び東村山店（甲30の4の4〔先行事件乙4の4〕）で販売されたことにかかる各写真のほか、株式会社山由製作所（以下「山由製作所」という。）が被告に対しサイドスリットカッターにつき平成14年7月22日に見積もりをし、同年9月30日に納品したことに係る見積書、納品書、請求書（甲30の17ないし19〔先行事件乙17ないし19〕）、山由製作所が平成14年9月20日付けで作成したサイドスリットカッターの図面（甲30の20〔先行事件乙20〕）等を書証として提出した。〔甲29の1ないし4〕

これに対し原告は、平成21年10月15日付け及び平成22年1月22日付けで、イトーヨーカ堂の食品事業部のバイヤーであったC（以下「C」という。）の各陳述書（甲27、28〔先行事件甲32、33〕）を提出した。同人の各陳述書には、平成14年の秋口にイトーヨーカドーの店舗で販売された「こんがりうまカット」については、イトーヨーカ堂での取扱が再開されたきっかけとなる商品であったことから極めて鮮明に覚えているところ、その上下面にのみには切り込みがあるが、側面には切り込みはなかったこと等が記載されていた。〔甲27、28〕

そして、この点に関する証拠調べとして、平成22年5月13日に、C及びBの各証人尋問が行われた（その結果は、甲17〔C尋問調書〕、18〔B尋問調書〕）。また、上記C、Bの各証人尋問終了後の平成22年5月27日には、平成14年10月21日からイトーヨーカドーで販売された「こんがりうまカット」には上下面のほかにサイド面にスリット加工（切り込み）があったが、サイド面のスリット加工は効果の割に衛生面や製造ロス面でリスクが大きく、微生物汚染事故を起こしかねないことを考慮して同年11月22日分からサイド面のスリットをなくし上下面のみとしたことに係る平成14年11月27日にD（以下「D」という。）が作成した報告書（甲30の27〔先行事件乙27〕）等の書証も提出した。〔甲29の6〕

東京地裁は、平成22年11月30日、先行事件製品は本件発明の技術的範囲に属しないと、原告の請求をいずれも棄却する判決をした。〔乙16〕

(イ) 控訴審における中間判決までの経緯

これに対し原告が控訴した（知財高裁平成23年（ネ）第10002号特許権侵害差止等請求控訴事件）ところ、知財高裁は、平成23年9月7日、先行事件製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許に係る発明につき、①明確性要件（特許法36条6項2号）、②サポート要件（特許法36条6項1号）違反、③構成要件B、Cについての実施可能要件（特許法36条4項1号）違反、④構成要件Dについての実施可能要件（特許法36条4項1号）違反、⑤被告が平成14年10月21日が入っていたことによる新規性欠如、⑥同じくその「こんがりうまカット」の発明に基づく進歩性欠如を理由として特許無効審判により無効とされるべきものとは認められないとの中間判決をした。そこにおいて、上記公然実施の点については、本件特許出願前の平成14年10月21日に発売された「こんがりうまカット」に、上下面のみならず側面にも切り込みが施されていたとは認められず、被告主張の無効理由はないとした。

(ウ) 原告による損害賠償金支払の催告

上記中間判決後、原告は、被告に対し、平成23年10月28日付け内容証明郵便において、先行事件製品に限られず本件発明の技術的範囲に属する被告の製造販売にかかる製品について、本件特許権の侵害に基づく損害賠償金の支払を求める催告をし、同催告は同月31日に被告に到達した。〔甲6の1、2〕

(エ) 控訴審における終局判決の経緯等

知財高裁は、平成24年3月22日、原判決を取り消し、①先行事件製品の製造、譲渡、輸出及び譲渡の申出の差止め、②先行事件製品及びその半製品並びにこれらを製造する装置である「整餅後に冷却整形して製造した切り餅の立直側面に切り餅と接触する刃物を用いて切り込み部を設ける機械装置」の廃棄、③特許法102条2項に基づき、被告が平成20年5月1日から平成23年10月31日までの先行事件製品の販売により得た利益の額に相当する7億2977万9264円と、弁護士費用及び弁理士費用7298万円の合計8億0275万9264円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原告の請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をし、上記①ないし③につき仮執行宣言を付した。この判決は、その後確定した。

エ 本件特許について、被告らが提起した無効審判請求等の経緯

(ア) 被告による無効審判請求（無効2009-800168号。以下「第一次無効審判請求」という。）の経緯等

被告は、本件特許に係る発明につき、①明確性要件（特許法36条6項2

号) , ②サポート要件 (特許法 36 条 6 項 1 号) 違反, ③構成要件 B, C についての実施可能要件 (特許法 36 条 4 項 1 号) 違反, ④構成要件 D についての実施可能要件 (特許法 36 条 4 項 1 号) 違反, ⑤被告が平成 14 年 10 月 21 日以降販売した切餅である「こんがりうまカット」による新規性欠如, ⑥同じくその「こんがりうまカット」の発明に基づく進歩性欠如を理由として, 無効審判請求 (無効 2009-800168 号) をした。

これに対しては, 平成 22 年 6 月 8 日に請求不成立の審決 (甲 15 添付, 乙 21) がされ, 被告は知財高裁に審決取消訴訟を提起した (平成 22 年 (行ケ) 第 10225 号)。知財高裁は, 平成 23 年 9 月 7 日, ①構成要件 D の記載は, 角形の切餅に関し, 焼き上げるに際して, 均等膨化したもの, 及び, 不均一に膨化したものの両者を含むものとして特定しているものと理解することができ不明確な点はない, ②構成要件 D は上記①記載のとおり特定しているものと理解することができ, 均等膨化のためには, 切り込み部を長く形成することや均等に形成することが有利であることは, 技術常識といえるから, 発明の詳細な説明に記載されていない発明について特許請求の範囲に記載したものとはいえない, ③本件明細書等の記載によれば, 本件発明の解決課題及び課題解決方法は, 立直側面に切り込み等を設けることにより, 焼き上げるに際して, 上側が下側に対して持ち上がり, 膨化による外部への噴き出しを抑制できる点にあるものと認められる。そして, 本件明細書等の記載に照らすと, 本件発明における最中やサンドウィッチのような状態とは, やや片持ち状態を含むものであり, 部分的に切り込みを入れる状態でも持ち上がり現象は生じ, 上記作用・効果は十分に発揮されるとともに, 量産性に優れた切り込み形成が可能となることが開示されている, 上記①のとおり, 本件発明には不均一に膨化したものも含んだものとして特定されており, 完全な均等膨化を実施するための記載を要するものとは解されず, 片持ちの程度を抑えるように切り込み等を調整することも, 当業者であれば容易といえ, 構成要件 B, C に関し当業者において, 本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分な記載がされている, ④上記のとおり構成要件 D に関し完全な均等膨化を実施するための記載を要するものとは解されず, 当業者において本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分な記載がされている, ⑤平成 14 年 10 月 21 日に発売された「こんがりうまカット」に上下面のみならず側面にも切り込みが施されていたと認めるに足る証拠はなく, 乙 33 公正証書で事実実験の対象とされた餅は, 上記「こんがりうまカット」と同一のものと認めるに足る証拠はないから, これが公然実施された発明であることを前提とした新規性欠如, 進歩性欠如の無効理由は存せず, 審決に誤りはない等として, 請求棄却の判決 (甲 15) がされた。

これにつき, 被告は上告及び上告受理申立て (最高裁平成 23 年 (行ツ) 第 376 号, 同 (行ヒ) 第 416 号) をしたが, 最高裁は, 平成 24 年 3 月 23 日, 上告棄却及び上告不受理の決定 (甲 16) をし, 上記知財高裁の判

決が確定した。

(イ) 訴外人らによる無効審判請求の経緯等

訴外たいまつ食品株式会社（以下「たいまつ食品」という。）、訴外マルシン食品株式会社、訴外株式会社丸一オザワは、本件特許に係る発明につき、①未完成であるから発明に該当しない（特許法29条1項柱書違反）、②仮にそうでないとしても、実施可能要件（特許法36条4項1号）、明確性要件（特許法36条6項2号）にそれぞれ違反することを理由として、無効審判請求（無効2012-800039号。甲45）をした。

(ウ) 被告による再度の無効審判請求（無効2012-800072号）の経緯等

被告は、平成24年5月2日、本件特許に係る発明につき、①明確性要件（特許法36条6項2号）、②実施可能要件（特許法36条4項1号）違反ないし発明未完成（特許法29条1項柱書の産業上利用することができる発明に該当しない）、③特開平10-165121号公報（乙30。以下「乙30公報」という。）、特開平8-140579号公報（乙31。以下「乙31公報」という。）に記載された発明、並びに、公証人久保内卓亜により平成24年5月2日に作成された「切り餅『こんがりうまカット』の表面加工スリットの状況等確認に関する事実実験公正証書」と題する事実実験公正証書（乙32。以下「乙32公正証書」という。）及び個包装単体餅1個に示された発明ないし公知技術から容易に発明をすることができ進歩性を欠如すること、を理由として無効審判請求（無効2012-800072号。乙150）をした。

これに対しては、平成25年3月6日付けで請求不成立を不成立とする審決（甲57）がされ、これに対し被告が審決取消訴訟（知財高裁平成25年（行ケ）第10106号）を提起した。

知財高裁は、平成25年12月24日に、①構成要件B、Dはいずれも明確である、②本件明細書の発明の詳細な説明には本件発明には当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている、③本件発明の技術内容は、当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているといえるから、本件発明が未完成であるとはいえず、本件発明の構成要件Dは、切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できていれば足り、本件発明が「産業上利用することができる」ものであることは明らかである、④本件発明が乙30公報、乙31公報、及び、仮に乙32公正証書に記載の餅が公知であったとしても、これらに基づき当業者が容易に発明をすることができたとはできないと判断した審決に誤りはない等として、請求を棄却する判決（甲74）がされた。

これに対して被告が上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は、平成2

6年5月13日、上告棄却及び上告不受理決定（甲75）をした。

(エ) 被告による更なる無効審判請求（無効2012-800213号）の経緯等

被告は、平成24年12月27日、本件特許に係る発明につき、①本件特許出願と同日付けで原告により出願された特許（特許第4636616号。請求項の数2。乙166〔特許公報〕。なお、この特許について、原告は、平成25年5月31日に訂正審判請求〔甲55〕をしたところ、平成25年7月2日付け訂正審決により、請求項1を削除し、明細書の段落【0010】を削除する訂正が認められた〔甲67〕。以下、この訂正審決の確定の前後を特に区別せず、「別件特許」という。）と同一であり、特許を受けることができない（特許法39条2項）、②本件発明は、その特許出願の日前の他の特許出願であって、その特許出願後に出願公開された被告第1特許出願にかかる先願明細書等に記載された先願発明と同一であるから、特許法29条の2（拡大先願）により特許を受けることができない、との理由により無効審判請求（無効2012-800213号。乙165〔手続補正書、乙167〕）をした。

これに対しては、平成25年9月11日付けで請求を不成立とする審決（甲68）がされ、被告は審決取消訴訟（知財高裁平成25年（行ケ）第10282号）を提起した。

知財高裁は、平成26年4月9日、別件特許と本件発明とでは相違点があり、同一とはいえず、先願発明と同一ともいえないとした審決の判断に誤りはないとして、請求棄却の判決（甲76）をした。

これに対して被告が上告及び上告受理申立てをした。

3 争点

- (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか
 - ア 構成要件Bの充足性
 - イ 構成要件Dの充足性
- (2) 作用効果の不奏功の抗弁の成否
- (3) 本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものか
 - ア 無効理由1（明確性要件違反）
 - イ 無効理由2（実施可能要件違反又は発明の未完成）
 - ウ 無効理由3（進歩性欠如）
 - エ 無効理由4（分割要件違反、特許法39条2項）
 - オ 無効理由5（拡大先願、特許法29条の2）
 - カ 無効理由6（サポート要件違反）
 - キ 無効理由7（新規性欠如）
- (4) 先使用の抗弁（特許法79条）の成否
- (5) 原告による権利行使が信義則に違反し権利濫用となるか
- (6) 先行事件判決の既判力による遮断の有無

(7) 原告の損害ないし被告の不当利得額

【判 断】

1 争点(1)ア（構成要件Bの充足性）について

(1)ア 本件明細書等には、以下の記載がある。

・「**【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】**

餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い。」（段落【0002】）

・「そのためこの膨化による噴き出しを恐れるために十分に餅を焼き上げることができなかつたり、付きっきりで頻繁に餅をひっくり返しながらか焼かなければならなかつた。・・・オーブントースターや電子レンジなどで焼くことが多い今日では、・・・結局この突然の噴き出しによって焼き網を汚してしまつていた。」（段落【0003】）

・「このような膨化現象は焼き網を汚すだけでなく、焼いた餅を引き上げずらく、また食べにくい。更にこの膨化のため餅全体を均一に焼くことができないなど様々な問題を有する。」（段落【0004】）

・「しかし、このような膨化は水分の多い餅では防ぐことはできず、十分に焼き上げようとするれば必ず加熱途中で突然起こるものであり、この膨化による噴き出し部位も特定できず、これを制御することはできなかつた。」（段落【0005】）

・「一方、米菓では餅表面に数条の切り込み（スジ溝）を入れ、膨化による噴き出しを制御しているが、同じ考えの下切餅や丸餅の表面に数条の切り込みや交差させた切り込みを入れると、この切り込みのため膨化部位が特定されると共に、切り込みが長さを有するため噴き出し力も弱くなり焼き網へ落ちて付着する程の突発噴き出しを抑制することはできるけれども、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り、実に忌避すべき状態となつてしまい、生のつき立て餅をパックした切餅や丸餅への実用化はためられる。」（段落【0007】）

・「本発明は、・・・切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供することを目的としている。」（段落【0008】）

・「**【発明の効果】**

本発明は上述のように構成したから、切り込みの設定によって焼き途中で

の膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅となる。」（段落【0032】）

- ・「しかも本発明は、この切り込みを単なる餅の平坦上面に直線状に数本形成したり、吉井雅栄状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成すれば一層この切り込みによって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に、焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわず、しかも確実に焼き上がった餅は自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となり、それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができること（判決注：「できこと」は誤記）となる画期的な餅となる。」（段落【0033】）
- ・「また、切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置に切り込みが位置するため忌避すべき焼き形状とならない場合が多く、膨化によってこの切り込みの上側が下側に対して持ち上がり、この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態とならないという画期的な作用・効果を生じる。」（段落【0034】）
- ・「特に本発明においては、方形（直方形）の切餅の場合で、立直側面たる側周表面に切り込みをこの立直側面に沿って形成することで、たとえ側周面の周面全てに連続して角環状に切り込みを形成しなくても、少なくとも対向側面に所定長さ以上連続して切り込みを形成することで、この切り込みに対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、しかも完全に側面に切り込みは位置し、オープン天火の火力が弱いことなどもあり、忌避すべき形状とはならず、また前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態、あるいは焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状となり、自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となる。」（段落【0035】）

イ 前記第2, 2(3)及び上記アの記載によれば、本件発明は、「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」（構成要件A）においては、従来、餅を焼いた際の加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことにより、焼き網を汚すほか餅も引き上げづらく、しかも食べにくく、餅全体も均一に焼

くことができないこと、一度に多く焼くこともできず、焼き上がり状態も忌避すべき状態となることなどの課題が存したところ、その解決のため、構成要件BないしDの構成をとることにより、切り込みの設定によって焼き途中での突発的な膨化による噴き出しを制御（抑制）し、美感も損なわず均一に焼き上げることができ、食べ易く、食欲をそそり、現に美味しく食することができる餅を提供するとの作用効果を達することを目的としたものであると認められる。

(2) 構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」の意義

ア このうち「載置底面又は平坦上面」については、本件発明は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に関するものである（構成要件A）から、切餅を焼き網に載置する際には、切餅の最も面積の広い面を焼き網に載置すること、すなわちこれを載置底面とすることは通常のことといえる。本件明細書等の段落【0015】の記載、及び図1ないし図3においても、切餅の最も面積の広い面を載置底面とすることを前提としているものと認められる。そうすると、本件明細書等によれば、本件発明における切餅の「載置底面」とは、切餅の最も面積の広い面を意味するものと解される。

次に「ではなく」との記載についてみると、「ではなく」とは連用形であって、用言に係る語であるから、構成要件Bのうちの、切り込み部又は溝部を「設け」とある部分に係るものと認められる。

イ 上記アによれば、構成要件Bは、切餅の最も面積の広い面である載置底面又は平坦上面ではなく、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ることを意味するものであると解される。

一方、本件発明は、本件明細書等の段落【0014】、【0015】の以下の記載に示されるように、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくし、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制するために設けた切り込み3（段落【0014】）を、「単に餅の平坦上面（平坦頂面）に直線状に数本形成したり、吉井雅栄状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成」すること（段落【0015】）に技術的意義を有するものであるから、本件発明における、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、切り込み部又は溝部を設けるべき部位が、本件明細書等の上記(1)アの段落【0007】の記載に示されるような、切り込みのない従来の切餅に対して、従来から米菓で採用されていた、表面に切り込みを入れるという技術を適用したものにおける切り込みの部位、すなわち「載置底面又は平坦上面」ではない部位であることを強調する記載と解することができる。そうすると、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ことにはなら

ないというべきである。

そして、本件明細書等の発明の詳細な説明の記載によれば、前記(1)イ記載の、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の防止（美感の維持）、③均一な焼き上がり、④食べやすく、美味しい焼き上がりを達成すると本件発明の作用効果は、切餅の立直側面である側周表面に切り込み部を形成することにより、焼き上がり時に、上側が持ち上がることにより生ずるものと理解することができる。そして、本件明細書等には、側周表面に加えて、載置底面又は平坦上面にも切り込み部等を形成すると、上記所期の効果が損なわれる旨の記載もない。

したがって、構成要件Bにおいて、「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」に加えて、「載置底面又は平坦上面」にも切り込み部を設けることは排除されるものではないと解される。

ウ 以上を前提とすると、被告製品は、「載置底面又は平坦上面」に相当する「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ているが、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、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たものであるから、「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」に切り込み部が設けられているといえるから、本件発明の構成要件Bを充足する。

(3) 被告の主張に対する判断

被告は、構成要件Bにつき、本件発明の課題の一つである美観について、焼き上がり時に忌避すべき状態となることを解決するため、「載置底面又は平坦上面」に切り込みを設けることは必然的に排除されると主張する。

しかし、切り込み部位の忌避すべき焼き上がりを防止すると本件発明の作用効果は、側周表面に切り込み部を形成することにより、焼き上がり時に上側が持ち上がることにより生ずるものと解することができ、側周表面に加えて、載置底面又は平坦上面にも切り込み部等を形成すると所期の効果が損なわれるとの記載もないことについて、上記(1)で検討したとおりである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

2 争点(1)イ（構成要件Dの充足性）について

(1) 構成要件Dの意義

ア 本件明細書等には、「従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨化した餅が噴き出し（膨れ出し）、焼き網に付着してしまうが、切り込み3を設けていることで、先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ、しかもこの切り込み3を長さを有するものとしたり、短くても数箇

所設けることで、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できることとなる。」とし（段落【0014】）、「立直側面たる側周表面2Aに切り込み3をこの立直側面に沿って形成することで、図2に示すように、この切り込み3に対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）」となること（段落【0027】）、「この切り込みに対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、しかも完全に側面に切り込みは位置し、オープン天火の火力が弱いことなどもあり、忌避すべき形状とはならず、また前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態」となること（段落【0035】）がそれぞれ記載されている。

また、餅を焼くと、餅の内部が軟化するとともに、餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により、餅の内部空間の圧力が高くなり、膨化することは、技術常識である。

そうすると、構成要件Dは、側周表面に所定の切り込み部を設けた切餅をオーブントースター等で焼くと、切餅の内部が軟化するとともに、切餅の内部に含まれた水分が蒸発して水蒸気となる等により、切餅の内部空間の圧力が高くなって膨化するが、その圧力によって切り込み部等が存在する部分が変形して伸びることにより、切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がり、その持ち上がりにより、最中やサンドウィッチのような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自動的に膨化変形するところ、切餅の側周表面に所定の切り込み部を設けたことで、膨化による噴出力を小さくすることができるため、上記切り込み部等を設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できる。そして、上記のように膨化変形することで、膨化による噴出力が大きくなるのを抑えられるため、切り込み部等を設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることを規定したものと解することができる。

イ なお、構成要件Dは、本件特許の出願過程における拒絶査定時に、先願明細書等（被告第1特許出願〔特願2002-261947号（特開2004-97063号）〕の願書に最初に添付された明細書及び図面）と同一となる可能性について付記されたことに対応して追加された構成であるところ、前記第2、2(6)ア(ア)記載の拒絶査定で指摘された、方形の小片切り餅の載置態様として一般的には想定しにくい態様をも含めてではなく、最も面積の広い面を下にするという通常の載置態様で餅を焼き上げる際に、切り込み部の上側が下側に対して持ち上がることを明確にするための記載と解される。

そうすると、構成要件Dは、切餅の最も面積の広い面を焼き網に載置するという通常の載置態様で焼き上げる際に、周方向に設けられた、長さを有す

る一若しくは複数の切り込み部又は溝部によって発揮される作用効果を記載したものであると解され、個々の餅について、そのような作用効果が発揮されるものに特定する旨の記載とはいえないから、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ることにより、これらが設けられていないものと比較して、傾向として焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されていることが示されていれば足りるものと解される。

(2) 被告製品の充足性

甲5報告書によれば、被告製品は、焼き上げるに際して、切り込み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ものと認めることができる。また、甲7報告書の6頁表1によれば、焼く前と比較して焼き上げ後の厚みが増加したこと、すなわち焼き上げるに際して切り込み部の上側が下側に対して持ち上がったことが示されており、また焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されることも表3において統計的に示されているといえる。

以上によれば、被告製品は構成要件Dを充足するというべきである。

(3) 被告の主張に対する判断

被告は、構成要件Dにつき、最中やサンドウィッチのような挟むものと挟まれるものがあるように見えるサンドウィッチ構造をとるものをいうべきであり、単に上側に持ち上がり噴き出しが抑制されるように構成するものであれば足りるとは解されない旨主張する。

しかし、上記検討のとおり、構成要件Dは、切り込み部等を設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることを規定したものと解することができるから、被告の上記主張は採用することができない。

3 争点(2) (作用効果の不奏功) について

被告は、被告製品が本件発明の構成要件B、Dを充足するとした場合でも、本件発明の作用効果を奏しないから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。

しかし、前記第2、2(5)及び上記1、2のとおり、被告製品は本件発明の構成要件を全て充足し、かつ本件発明の作用効果を奏するものと認められる。したがって、被告の上記主張は理由がない。

4 争点(3)ア (無効理由1 [明確性要件違反]) について

(1) 被告は、本件特許には明確性要件違反の無効理由があると主張するので、以下、検討する。

(2)ア 被告は、構成要件Bと構成要件Dの関係が不明確であり、そのため発明の外延が不明であると主張する。

しかし、構成要件Bと構成要件Dとの関係は、それぞれの特許請求の範囲の記載によれば、構成要件Bの切り込み部又は溝部が、構成要件Dに特定される作用効果が奏されるようなものであることを記載したものであることは

明らかであり、構成要件Bと構成要件Dとの関係が不明確であるとも、そのために発明の外延が不明であるともいえないというべきである。したがって、被告の上記主張は採用することができない。

イ 被告は、構成要件B中の「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載が、載置底面又は平坦上面にスリットを設けることを排除するものでないとするれば、本件発明の作用効果である美感を奏し得ないので、その技術的意義が不明であると主張する。

しかし、前記のとおり、「載置底面又は平坦上面ではなく」の技術的意義は、発明の詳細な説明及び本件特許の出願時の技術常識を考慮すれば、切り込み部又は溝部を設けるべき位置が、「載置底面又は平坦上面ではなく」周方向であることを強調する意味であると理解できるのであるから、発明を特定するための事項の技術的意義が理解できず、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかであるとはいえない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

ウ 被告は、構成要件Dは、「噴き出しを抑制する」という機能を果たすための機能をクレームした機能的クレームであり、本件明細書等の記載及び本件特許の出願時における技術常識を考慮しても、当該機能及び特性の意味内容が理解できないと主張する。

しかし、本件明細書等には、「従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨化した餅が噴き出し（膨れ出し）、焼き網に付着してしまいが、切り込み3を設けていることで、先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ、しかもこの切り込み3を長さを有するものとしたり、短くても数箇所設けることで、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できることとなる。」（段落【0014】）、「立直側面たる側周表面2Aに切り込み3をこの立直側面に沿って形成することで、図2に示すように、この切り込み3に対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）」となること（段落【0027】）、「この切り込みに対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、しかも完全に側面に切り込みは位置し、オープン天火の火力が弱いことなどもあり、忌避すべき形状とはならず、また前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態」となること（段落【0035】）がそれぞれ記載されている。

そして、「膨化による外部への噴き出しを抑制」するとの点については、側面に切り込みを設けた本件発明の餅は、主として上下方向から加熱するのが通常であるオーブントースター等で焼き上げた際に、直接放射熱が当たる

上面及び底面に比べて、放射熱が直接当たりにくく火力が弱い側面に切り込みが設けられているところ、加熱に伴い餅内部の水が水蒸気となり、かつ空気が膨張して餅を膨らませ、内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると、上下面よりも火力が弱い側面に設けられた切り込みが割れの契機となってそこから割れ、上側が下側に対して持ち上がり、内部に空洞が生じ、結果的に外部への噴出力が減少して、焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されることは、本件明細書等の段落【0034】及び【0035】の記載及び自然法則からしてごく自然に考えられることである。

したがって、構成要件Dの「膨化による外部への噴き出しを抑制」との記載は不明確とはいえない。

加えて、構成要件Dは、方形の切り餅の最も広い面を下にするという通常想定される載置態様で餅を焼き上げる際に、切り込み部の上側が下側に対して持ち上がることを明確にするための記載であり、この点について不明確な点はないというべきである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

エ 被告は、膨化の原因として、(a) デンプン中に含まれる気泡が膨張して、その圧力で餅を膨張させることと、(B) デンプン中に含まれる水分が蒸発して生ずる水蒸気が、餅表面の固化した皮膜を持ち上げ、いわゆるゴム風船が膨らんだようになることの2種類があるが、本件発明の構成要件D、及び、本件明細書等には、上記(B)の視点が欠けており、構成要件Dは外見上そのように見えるにすぎず、膨化した部分に中身はないので、「膨化した中身がサンドされている状態」という文言の意味が不明確であると主張する。

しかし、本件明細書等に上記(B)の観点が明示されていないとしても、膨化した餅に、空洞があるのはいわば常識であり、また、「外見上そのように見える」部分が、全て空洞なわけではなく、下部には、再糊化したデンプン、すなわち(a)の観点で膨化した中身も存在することも技術常識といえるので、「膨化した中身がサンドされている状態」となっていると見え、「膨化した中身がサンドされている状態」が不明確であるとはいえない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

(3) 以上の検討によれば、本件特許に明確性要件違反の無効理由はない。よって、被告の主張には理由がない。

5 争点(3)イ(無効理由2〔実施可能要件違反又は発明の未完成〕)について

(1) 被告は、本件特許には実施可能要件違反又は発明の未完成の無効理由があると主張するので、それぞれ検討する。

(2) 被告は、焼き上がった餅庫内の上側は水蒸気の溜まった空洞であり、下側に再糊化したデンプンが溜まった状態になっているが、この空洞の外見が、あたかも膨化した中身がサンドされている状態に見えるにすぎず、本件特許に

は実施可能要件違反の無効理由がある旨主張する。

しかし、焼き上がった餅庫内の上側は水蒸気の溜まった空洞であり、下側に再糊化したデンプンが溜まった状態になっているとする点については、下側に再糊化したデンプンが、すなわち膨化した中身であって、これが上限の焼板状部の間にサンドされた状態となっているといえ、本件明細書等には、切り込み部や溝部を設けることにより、切り込み部または溝部の上側が下側に対して持ち上がることによって、「膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できることとなる。」（段落【0014】）と外部への噴き出しが抑制されることが説明されている。そうすると、たとえ、水蒸気が切り込み部等を通じて放出されることが明示されていなくとも、そのようなことが生じることは技術常識に照らし明らかであるから、本件明細書等の発明の詳細な説明には、本件発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

(3) また、被告は、甲7報告書につき、構成要件Dについて、確率としてしか作用効果が現れないこと、反復可能性がないこと、甲7報告書における差は有意差であるとはいえないこと等を主張し、それに沿う証拠として乙175報告書を提出する。しかし、外部への噴き出しが生じたものがあって、これを完全に抑制できることが仮にできないからといって、本件発明の作用効果がないということはできないし、反復可能性がないとすることもできないというべきである。この点については、前記のとおり、本件発明の作用効果につき、切り込みを設けた場合に、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、最中やサンドウイ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が抑制されていれば足りるものと解される場所である。

そうすると、本件発明は産業上利用可能なものであり、発明未完成であるともいえない。

したがって、被告の上記主張はいずれも採用することができない。

6 争点(3)ウ（無効理由3〔進歩性欠如〕）について

(1) 被告は、本件発明は、乙30公報、乙31公報、乙32公正証書及び個包装単体餅1個に示された発明ないし公知技術から容易に発明をすることができたから本件特許は進歩性を欠如する無効理由が存すると主張するので、以下検討する。

(2) 乙30公報には、以下の記載がある。

ア 特許請求の範囲

「切り餅（1）の切り込み部（2）に切り込みを入れ、残存部（4）を設けた事を特徴とする手欠き切り餅。」（【請求項1】）

イ 発明の詳細な説明

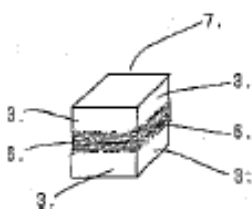
・「【発明の属する技術分野】本発明は、切り餅を食べる用途に応じて、刃物

を用いず手で簡単に小割する事が出来る様に、あらかじめ刃物で切り込みを入れた切り餅に関する物である。」（段落【0001】）

- ・「【発明が解決しようとする課題】切り餅を老人、幼児、病人が食べる際に喉へ詰まらせて窒息する危険性、用途に応じて更に小さく切る際に包丁等の刃物で怪我をする危険性が高かった。本発明はこれらの欠点を解決する為に発明された物である。」（段落【0003】）
- ・「【課題を解決する為の手段】本発明は、切り餅（1）の切り込み部（2）に切り込みを入れ、残存部（4）を設けた。以上の構成からなる手欠き切り餅である。」（段落【0004】）
- ・「【発明の実施の形態】本発明は切り餅（1）に残存部（4）を設けて、切り込み部（2）に切り込みを入れた事によって、接続断面が減少して、残存部（4）が残存面（5）の形状となり、手で簡単に小割する事が出来る上に、切り餅（1）の大きさでも良い。最小形態は、小割餅サイコロ（7）で小割餅スティック（8）の形状にも出来、食べる用途に応じて小割する事が出来る。」（段落【0005】）
- ・「【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。図1は本発明の手欠き切り餅の全体を表す斜視図である。図2は本発明の両面切り込みの状態を表す断面図である。図3は本発明の片面切り込みの状態を表す断面図である。図4は本発明の小割餅サイコロの状態を表す斜視図である。図5は本発明の小割餅スティックの状態を表す斜視図である。」（段落【0006】）
- ・「図4は、図1の切り餅（1）を手で欠いた、最小単位の大さの小割餅サイコロ（7）で、図2の残存面（5）がかけた状態を示すのが、切り欠き面（6）である。」（段落【0010】）
- ・「図5は、図1の切り餅（1）を手で欠いて、縦方向に連なっている状態の小割餅スティック（8）で、連続した残存部（5）が欠けた状態を示すのが、切り欠き面（6）である。」（段落【0011】）
- ・「そして、切り餅（1）の切り込み部（2）に設けた切り込み面（3）と切り込み面（3）の隙間は、切り餅（1）を焼いたり、煮たりすると、餅の特性で柔らかくなり、溶着して一体化する。」（段落【0013】）
- ・「【発明の効果】本発明は、上記の様な構成を有する物であり、切り餅を食べる多くの人々の様々な食べ方に応じて、刃物を用いる事なく、安全に、しかも簡単に所定の大きさに手で欠いて小割餅とする事が出来る。」（段落【0015】）

ウ 図面（【図4】）

【図4】



(3) 乙31公報には、以下の記載がある。

ア 特許請求の範囲

「膨らみ防止手段を設けた背中部分と膨らんだ腹部分とからなる魚を模したおかき。」（【請求項1】）

イ 発明の詳細な説明

- ・「【従来の技術】従来、魚を模したおかきは餅米を主原料としてつきあげた素地を型押しにより魚の形に抜いておかき素材を形成し、このおかき素材を焼きあげて魚を模したおかきを製造するようにしている。」（段落【0002】）
- ・「【発明が解決しようとする課題】上記のようにして製造された魚を模したおかきでは1種類のおかき素材で形成されているために、味や硬さが1種類の平凡な味になってしまうという問題があった。」（段落【0003】）
- ・「また、焼きあげられた形状も全体が略均一に膨らんで意匠的にも変化の少ない単純な形状にしか成らないと言う問題もあった。本発明は上記問題点に鑑み提案されたもので、凹凸に富み魚の形態に似せて意匠的にも美しく、尚且つ歯応えの良いおかき及びその製造方法を提供できるようにすることを目的（判決注；「こと目的」は誤記）とするものである。」（段落【0004】）
- ・「【作用】本発明に係る魚を模したおかきは、先ず、膨らみ防止手段を設けた背中部分形成用素地を拵えるのであるが、この膨らみ防止手段は例えば海苔や昆布等の賞味物を混入した餅を捏ね上げたり、後述する型抜き時に切れ目を入れたりして行うのである。」（段落【0007】）
- ・「次に、膨らみ防止手段を設けない餅とを引き揃えて一体にし、これを魚の形、例えばフグの型の抜き型を膨らみ防止手段を設けた背中部分形成用素地に背中が来るようにして抜き、おかき素材を形成する。」（段落【0008】）
- ・「こうして形成されたおかき素材を焼き上げると、膨らみ防止手段を設けてある背中部分は賞味物のために膨れが少なく、また切れ目を入れたものでは水蒸気等が切れ目から放出されるために膨らみが少なく、一方、膨らみ防止手段を設けてない腹部分形成用素地はふっくらと膨らみ、その形状はフグのように腹の部分が大きく膨れた状態に焼き上がる。」（段落【0009】）
- ・「・・・膨らみ防止手段3としてこうした賞味物に代えて、またはこれとともに、フグの型抜きをする際に図2中符号11で示すように複数の切れ目をつけて膨らみ防止手段3を形成することもできるのである。即ち、切れ目を付けた場合には膨らもうとする空気をこの切れ目11から外方に放出することにより当該部分が膨らむのを防止することができるのである。・・・」（段落【0014】）

(4) 上記(2)の記載によれば、乙30公報には、「刃物を用いる事なく、安全に、しかも簡単に所定の大きさに手で欠いて小割餅とする事」を可能とするた

め（段落【0003】，【0015】），「切り餅（1）の切り込み部（2）に切り込みを入れ，残存部（4）を設けた事の特徴とする手欠き切り餅。」としたこと（請求項1，段落【0004】，【0005】）が記載されている。

被告は，乙30公報には多数の技術事項が開示されているところ，その中で，図4には，食べる用途に応じて小割した「小割餅サイコロ（7）」が示されているところ，本件発明の餅は「輪郭形状が方形の小片餅体」であって，「輪郭形状が方形」である立体は当然に「正六面体」のものを含むため，乙30公報に示された「小割餅サイコロ（7）」は，本件発明における「輪郭形状が方形の小片餅体」に相当するとし，乙30公報の図4に示される餅の側面である「切り欠き面」は，その余の平坦な面とは異なった状態となっており，引用発明1は，本件発明の「切り込み部又は溝部」と「溝」という概念を含んでいる点で共通すること，さらに，原告の主張を前提とすると構成要件Dは必須であるとはいえなくなるなどから，被告主張の相違点③については実質的に同一であるとする。その上で本件発明と引用発明1とを対比すると，本件発明においては，「焼き網に載置して」焼き上げるのに対し，乙30公報にはその明示がない点（相違点①），及び，本件発明においては「切り込み部又は溝部」を設けるものであるのに対し，乙30公報には，餅を手で切り欠いた結果，切り欠き面が生じたことが示されるにとどまる点（相違点②）で相違し，その余の点で一致する旨を主張する。

しかし，その相違点②について，乙30公報に示される切り欠き面は，餅の噴き出し防止等の何らかの目的のためにあえて設けたものではなく，「刃物を用いず手で簡単に小割する事が出来る様に，あらかじめ刃物で切り込みを入れた」切り餅を食べる用途に応じて小割したことにより結果的に生じたものであるから，たとえ切り欠き面に溝状の形状が存在するとしても，乙30公報においては，膨化による噴き出しを防止しようという課題すら認識されていないものである。

また，上記(3)の記載によれば，乙31公報（引用発明2）には，「凹凸に富み魚の形態に似せて意匠的にも美しく，尚且つ歯ごたえの良いおかき」（段落【0003】，【0004】）を製造するために，膨らみ防止手段として，切れ目を設けて，膨らもうとする空気をこの切れ目から外方に放出することにより膨らむのを防止することが示されている（請求項1，段落【0014】）ものの，餅の膨化による中身の噴き出し防止については記載も示唆もされていない。

加えて，引用発明3として被告が主張する餅の公知性については，下記11で検討するとおり，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ドーにおいて販売された「こんがりうまカット」の餅であるとの事実を認めることはできない。

そうすると，膨化による噴き出し防止についての課題についてすら認識されていない引用発明1において，引用発明2に示される技術を組み合わせる動機

付けは存せず、しかも引用発明2には、切れ目、すなわち切り込みを入れることについては記載されているものの、その目的が相違し、引用発明3については公知であるものとは認められないから、本件発明が引用発明1ないし3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。被告の主張には理由がない。

7 争点(3)エ（無効理由4〔分割要件違反、特許法39条2項〕）について

被告は、本件発明は、その特許出願の日と同日付けで出願された分割出願（特願2006-90684号）の特許に係る発明と同一であり、特許法39条2項の規定により特許を受けることができないと主張する。

しかし、本件発明は、「切り込み部又は溝部が、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」するもの（構成要件C）であるのに対し、分割発明1は、「立直側面に沿う周方向に直線状であって、四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方に各々形成」するもの（分割特許明細書〔乙166〕、特許請求の範囲、請求項1の記載）であり、また、分割発明2においては、「立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と平行な直線状であって、四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱい形成」するもの（同特許請求の範囲、請求項2の記載）である。すなわち、本件発明においては、切り込み部又は溝部を、側周表面のうち、長辺と短辺のいずれに設けるかについての特定はないのに対し、分割発明1及び2においては、長辺に設けることが特定されているのであるから、この点において本件発明と同一であるということとはできない。

したがって、無効理由4に関する被告の上記主張は理由がない。

8 争点(3)オ（無効理由5〔拡大先願、特許法29条の2〕）について

(1) 被告は、被告第1特許出願にかかる先願明細書等に記載の発明と、本件発明は実質的に同一であると主張するので、以下検討する。

(2) 先願明細書等の記載内容

この点、先願明細書等には、以下の記載がある。

ア 特許請求の範囲

「無菌包装された切餅であって、前記切餅の厚みの40～60%を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする切餅。」（【請求項1】）

イ 発明の詳細な説明

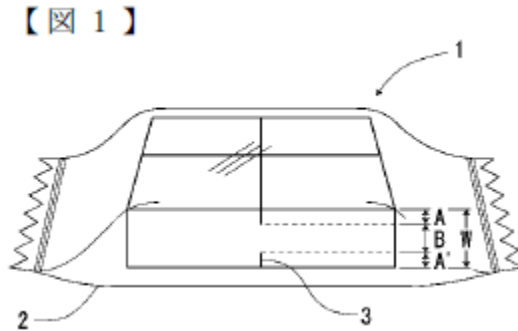
- ・「・・・無菌包装された切餅であって、前記切餅の厚みの40～60%を残すように前記切餅の上下面から切込みを入れたので、1個ずつ新鮮な状態で消費することができるとともに、流通時に割れる虞のない、切込みの入った切餅を提供する・・・」（段落【0009】）
- ・「・・・図1において、1は切餅であって、1個ずつ個別に、気密性を有する樹脂フィルム2によって無菌包装されている・・・」（段落【001

1】)

- ・「また、この切餅1には、上下両面から切込み3が縦方向と横方向にそれぞれ1本ずつ、切餅1を四等分するように設けられている。・・・」(段落【0013】)
- ・「・・・作用について説明する。まず、樹脂フィルム2から、切餅1を取出す。なお、切餅1は樹脂フィルム2によって無菌包装されているので、取出されるまではほぼ製造時の新鮮な状態に保たれている。調理前に分割する場合は、刃物を使用することなく、簡便に切餅1を小分けにすることができる。この分割の様子を図2に示すが、分割する切込み3を選択することによって、図2(A)のように細長く2つに分割したり、図2(B)のように短く2つに分割したり、図2(C)のように4つに分割することができる。なお、切込み3の上面から見た形状は、本実施例では縦横方向に1本ずつの十字型としたが、これに限らず、斜めであっても、丸や曲線、キャラクターの形状であってもよく、また、本数も何本であってもよい。」(段落【0016】)
- ・「本実施例の切餅は、焼き調理時に極めて優れた効果を奏する。はじめに、比較のために、従来の切餅の焼き調理時の様子を図4に基づき説明する。従来の切餅をオーブントースター等を用いて焼き調理すると、内部の蒸気の抜け場がなく、凝集して不特定の場所から一気に膨らみ、局部的に盛り上がり、図4(A)に示すように立方体の形が崩れてしまう。そして、局部的に盛り上がった部分だけが先に焦げてしまい、一部だけが極端に焦げた状態になってしまう。」(段落【0017】)
- ・「これに対し、本実施例の切餅1では、切込み3から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので、図3(A)に示すように、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れる。そして、切餅1の上面をほぼ水平に保ったまま膨れるので、全面にわたって均等に焦げ目が付く。このように、本実施例の切餅1は、焼き調理した場合、形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができる。」(段落【0018】)
- ・「上記の構成によれば、1個ずつ新鮮な状態で消費することができるとともに、流通時に割れる虞のない、切込みの入った切餅を提供することができる。また、焼き調理した場合、切込み3から断続的に内部の蒸気が抜けやすいので、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れる。そして、切餅1の上面をほぼ水平に保ったまま膨れるので、全面にわたって均等に焦げ目が付く。したがって、形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができる。さらに、焼いた後であっても切込み3から簡単に分割でき、子供や女性にとっても食べやすい焼餅に調理することができる。」(段落【0022】)
- ・「・・・無菌包装された切餅であって、切餅の厚みの40～60%を残すように切餅の上下面から切込みを入れたものであるので、1個ずつ新鮮な状態

で消費することができるとともに、流通時に割れる虞のない、切込みの入った切餅を提供することができる。また、焼き調理した場合、形状、焦げ目などの外観が非常に優れた状態に仕上げることができ、焼いた後であっても切込みから簡単に分割でき、子供や女性にとっても食べやすい焼餅に調理することができる。」（段落【0034】）

ウ 図面（【図1】）



(3) 本件発明と先願発明との対比

上記(2)によれば、先願明細書等には、オーブントースター等を用いて焼き調理する切餅であって、前記切餅の上下両面に、上下両面から縦方向と横方向に切込みを設け、焼き調理した場合、切込みから断続的に内部の蒸気が抜けやすく、ほぼ立方体の形に保持されたまま膨れ、立方体の形が崩れてしまうことを抑制したものが記載されているといえる。

一方、本件発明は、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ることにより、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ものである。先願明細書等には、この点については記載も示唆もされていないのであるから、本件発明は、先願明細書等に記載された発明であるとはいえない。

(4) 以上のとおり、無効理由5に関する被告の主張は理由がない。

9 争点(3)カ（無効理由6【サポート要件違反】）について

(1) 被告は、本件発明の構成要件Dは、技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用、その技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という一連の記載が皆無であり、そもそも、数値的な記載さえもないから、サポート要件を欠くと主張する。

しかし、以下のとおり、本件発明は、特許請求の範囲に記載された発明について、出願時の技術常識に照らせば課題が解決できることを当業者が認識できるように、発明の詳細な説明に記載されているといえるから、サポート要件を充足するものと認めるのが相当である。

(2) 本件発明は、前記5(2)の実施可能要件につき検討したとおり、本件明細書等において、切り込み部や溝部を設けることにより、切り込み部または溝部の上側が下側に対して持ち上がることによって、「膨化による噴出力(噴出圧)を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し(膨れ出)たりすることを確実に抑制できることとなる。」と外部への噴き出しが抑制されることが説明されている。また、構成要件AないしCを充足する切餅において、切り込み部の上側が下側に対して持ち上がれば、「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」ことも明らかである。すなわち、本件明細書等には、「従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨化した餅が噴き出し(膨れ出し)、焼き網に付着してしまうが、切り込み3を設けていることで、先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ、しかもこの切り込み3を長さを有するものとしたり、短くても数箇所設けることで、膨化による噴出力(噴出圧)を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し(膨れ出)たりすることを確実に抑制できることとなる。」こと(段落【0014】)、
「立直側面たる側周表面2Aに切り込み3をこの立直側面に沿って形成することで、図2に示すように、この切り込み3に対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態(やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い)」となること(段落【0027】)、
「この切り込みに対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり、しかも完全に側面に切り込みは位置し、オープン天火の火力が弱いことなどもあり、忌避すべき形状とはならず、また前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態」となること(段落【0035】)がそれぞれ記載されている。そして、「膨化による外部への噴き出しを抑制」する点については、側面に切り込みを設けた本件発明の餅は、主として上下方向から加熱するのが通常であるオープントースター等で焼き上げた際に、直接放射熱が当たる上面及び底面に比べて、放射熱が直接当たりにくく火力が弱い側面にスリットが設けられており、加熱に伴い餅内部の水が水蒸気となりかつ空気が膨張して、餅を膨らませ、内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると、上下面よりも火力が弱い側面に設けられた切り込みが、割れの契機となって、そこから割れ、上側が下側に対して持ち上がり、内部に空洞が生じ、結果的に外部への噴出力が減少して、焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されることは、本件明細書等の記載及び自然法則からごく自然に考えられることである。

(3) そうすると、本件発明は、原告による訴え提起後になされた実験のデータがたとえ存在しなくとも、サポート要件を充足するといえる。

したがって、無効理由6に関する被告の主張は理由がない。

10 争点(3)キ(無効理由7〔新規性欠如〕)について

被告は、焼き上げる方法として「焼き網に載置」することは自明であって実質的に記載があると同視することができることから、乙30公報に記載された発明(引用発明1)の周方向に長さを有する切り欠き面は、本件発明の「切り込み部又は溝部」と実質的に同一である、すなわち、乙30公報の図4の態様である「刃物を用いず手で簡単に小割する事が出来る様に、あらかじめ刃物で切り込みを入れた」切り餅について、食べる用途に応じて小割して、「小割餅サイコロ」とした際に、側面に生じた切り欠き面について、当該切り欠き面は本件発明における「切り込み部又は溝部」として、乙30公報に基づく新規性欠如の無効理由を主張する。

しかし、切り欠き面が、その余の平坦な面とは異なった状態であり、溝状の形状を有し得るとしても、本件発明における「切り込み部又は溝部」は、膨化による餅の噴き出しを防止するべく設けられたものであって、その長さ、幅、深さ、数等は、「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」ことができるものであることは、特許請求の範囲の記載において特定されているとおりである。

そうすると、乙30公報に記載された発明において、単に切り欠きにより溝状の形状が生じる場合があり得るからといって、この点が相違点でないとすることはできない。

以上のとおり、無効理由7に関する被告の主張は理由がない。

11 争点(4)(先使用の抗弁の成否)について

(1) 被告は、本件発明の内容を知らないで、本件特許出願前の遅くとも平成14年8月8日ないし同月26日の時点で本件特許出願に係る発明を完成させ、原告による本件出願の際、現に日本国内において発明の実施である事業を行い、少なくとも発明の実施である事業の準備をしていたと主張する。

しかし、本件全証拠を精査しても、原告の上記主張を認めることはできない。以下、詳述する。

(2) 前記第2, 2の前提事実並びに証拠(甲1~81〔なお、甲30の3, 甲30の22ないし30の26は欠番〕, 乙1~221, 証人K, 証人G篤博〔以下「G」という。〕, 証人D。なお、後記措信できない部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。

ア 平成14年9月6日にされた被告第1特許出願以前における被告の「こんがりうまカット」の開発の経緯

(ア) 平成14年1月、被告は、イトーヨーカ堂の運営する量販店イトーヨーカードーにおいて、被告商品の味に問題があるとのH社長の指示や、イトーヨーカードー自体の「減収増益」との方針のもとにイトーヨーカードーで販売

されている被告製のプライベートブランド商品（PB商品）である「なめらか切り餅」の販売を拡充する目的等から、被告のNB商品について、イトーヨーカドーの店舗における取扱いが停止されることとなった。

そこで、被告は、そうした状況を打開して再びNB商品をイトーヨーカドーの店舗で取り扱ってもらうべく社内で計画を立てることとした。そして、同年2月28日付けで「イトーヨーカドーへの餅新商品提案－開発中間報告－」と題するプレゼン資料（乙39）を作成した。このプレゼン資料によれば、PB商品の売上減を阻止しつつNB商品の導入を求めるため、まず餅としての食感を高める工夫のほか、焼き調理性に優れ、食べやすさを高めた切り餅とするため、餅に切り込みを入れることが提案されている。〔乙39〕

同年3月1日B作成にかかる被告本社における開発打合せ、社長プレゼンについての出張報告書（乙118）によれば、同年2月28日に被告の当時の代表者のほか開発部からL部長（以下「L」という場合がある。）、K、G、営業からM副本部長、N課長、Dらも出席して行われた社長プレゼンにおいて、「①新切り餅開発に伴うプレゼン実施。a：餅としての食感を高めた切り餅 B：焼き調理性に優れた切り餅 c：食べやすさを高めた切り餅以上の3点を提案切り餅のポイントとして開発実施の決定。またこの開発を実施するにあたり、設備投資金額1500万円（カッター等の設備機器）の許可を社長より得る。・・・①の部分については、特許を申請し他メーカーにまねられない方向にて進める。」、「以上の開発決定に伴い、今後のスケジュールを開発部と打ち合わせ。a：特許（実用新案）の申請終了 開発部にて3月末までに対応。B：3月25日 開発部・広域量販課と打ち合わせ 営業面・開発面からIYへのプレゼン内容の打ち合わせ。商品デザイン・ネーミングの打合せ c：4月初旬に第1回目のIYへ新開発切り餅のプレゼンを実施。※4月1日開発商品サンプルの完成。d：7月1日よりの発売を目指す。」との方針が決定された旨が記載されている。〔乙118〕

そして、同年3月22日には、A弁理士事務所から被告に対して、後記被告第1特許出願（特願2002-261947）の出願明細書の原案（乙135）がファックス送信された。その特許願の出願予定日には、「平成14年3月 日」と記載され、日付けが空欄となっている。その原案においては、既に被告第1特許出願にかかる特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面等のほとんどの内容が記載されている。〔乙135、136〕

(イ) 平成14年（2002年）5月17日、被告は、同日付け「『サトウの切り餅』新規開発のご案内－新しいスタイルの餅－」との資料を用いて、イトーヨーカ堂に対し商品提案を行った。そこにおいて、被告は、イトーヨーカ堂食品事業部のCに対し、イトーヨーカドーにおいて被告のNB商品として取り扱ってもらうことを予定する新たな切り餅は、真ん中からふっくらと焼くことが可能で、バランスよく左右が一口サイズに分割することが可能なものであることを説明し、その後のスケジュールとしては、同月中旬

にサンプルを含めた提示を行い、同年7ないし8月に発売を開始することを予定するが、イトーヨーカ堂に対しては、先行案内、販売とする旨を提示した。〔乙120, 121〕

上記イトーヨーカ堂への提案に際し用いられた、平成14年(2002年)5月17日付け「『サトウの切り餅』新規開発のご案内ー新しいスタイルの餅ー」とのプレゼン資料(乙120)は、被告が電子データで保管していた。〔弁論の全趣旨(被告証拠説明書(1))〕

平成14年6月3日、イトーヨーカ堂本部において、被告は、Cのほかイトーヨーカ堂のI加工食品部シニアらに対して試食プレゼンを実施した。そして、今後の予定として、同年7月中旬にイトーヨーカ堂のH社長から被告のNB商品の再取扱の承認をもらい、その承認を得た後に、被告の生産部において、フィルムを発注することとされた。〔乙121(平成14年6月14日付けB作成の「稟議書」)〕

(ウ) 平成14年7月17日に、イトーヨーカ堂において、被告の新たなNB商品の試食プレゼンが行われ、C、Iのほか、イトーヨーカ堂のO取締役食品事業部長が参加した。そこにおいて、OからCに対し、イトーヨーカドーオリジナル商品である「なめらか餅」だけでは売上げを取れないのかとの質問があったが、Cはトップブランドである被告抜きには売上の維持は難しいと説明するなどした。そして、イトーヨーカ堂食品事業部としては、被告の新たなNB商品を採用する方向であるとされ、同月29日に実サンプル品をイトーヨーカ堂に提出してH社長の了解を得る方向で、被告とイトーヨーカ堂食品事業部との間で合意がされた。〔乙122(平成14年7月18日付けB作成の「稟議書」)〕

上記の、平成14年7月17日にイトーヨーカ堂に対し行われた提案において用いられた、「『サトウの切り餅』新規開発のご案内ー新しいスタイルの餅ー」とのプレゼン資料(乙194添付資料1)は、被告のパソコンに保存されていたところ、そこには、切り餅の平坦上面に十字スリットが見て取れる写真はあるが、サイドスリットに関する記載等は一切なく、同年7月中旬に本サンプルの提示、9月1日発売開始との旨が記載されている。〔乙194(D陳述書)3頁〕

また、上記イトーヨーカ堂へのプレゼンと同日である平成14年7月17日に、被告開発部のJは、同年3月22日にA弁理士事務所から被告に対して送信された被告第1特許出願(特願2002-261947)の出願明細書の原案(乙135)に対し、発明者の記載を空欄のままとし、明細書につき、被告開発部所属のPらによる、図1に関しては「※1:切餅1の図中で個包装もちが描かれているが、切餅のみの絵だけでもよいのでは?→生切餅への展開を考えると『1個ずつ無菌包装』という言葉は避けた方がよいのでは?→数個まとめて包装する形態もある為」とし、また「焼いた際の形状について『偏って膨れることがない』と断言している部分があるが、100%

ではない（試験ではギリギリ許せるものもいれて97.5%~98%, キレイなもので92.5~90%）ので、柔らかい表現の方がよいのでしょうか？」などと付箋の付された点、及び、図3（A）の内容については、それまでの切込み部分の口が開かずに膨らんだ形のものから、「焼き上がりの形」として上下面の切込み部分の口が開いた図を記載したものへとそれぞれ訂正を求め、それ以外には訂正がないとして、ファックスを返信した。〔甲30の32, 乙136〕

同年7月18日にQ（以下「Q」という。）が作成した「開発部打合せ・会議記録シート」には、「・餅サンプル形状 スリット入り切り餅 十字スリット+サイドスリットを入れたものをプレゼンする予定であるが、7/23社長の判断によりサイドスリットを入れたもの、入れないものどちらをプレゼンするかを決定。また、それを受けて今後のスリット餅の形状を決定する。」との記載があり、Lらの検印が押されている。〔乙45〕

同月19日に、Gは、山由製作所に、サイドスリットカッターの試作機を発注した。〔乙79, 80〕

平成14年7月22日付け山由製作所作成の「御見積書」には、被告開発御中、G様宛てとして、以下の記載がある。〔乙80, 188（山由製作所代表取締役会長Rの陳述書）添付資料1〕

「納入先 貴社新発田工場 納期 打ち合わせの上 御支払条件 従来通り」

「サイドスリットカッター	数量	単位	金額
購入品（モーター, 丸刃, 歯車（MC）, 他	1	式	65,000
材料 SUS304	1	式	19,000
加工費	1	式	146,000
合計			230,000

同月23日に、被告において、サイドスリット装置設置に関する稟議が行われた。その内容は、後記する同月30日決済の稟議書記載のとおりである。〔乙81〕

また、同月23日に、A弁理士から、J宛てに被告第1特許出願についての出願願書の訂正案がファックスで送付された。そこでは、発明者欄が空欄となっているところ、発明者を連絡してほしいこと、指示通りに明細書に3箇所の訂正をし、図面1枚を明確化したことについて、確認と了承を求めている。〔乙137〕

(エ) 被告は、同月29日に、イトーヨーカ堂に対し、予定する新たなNB商品の最終提案を行うための商品提案書等を提出した。この点につき、同年8月5日にBが作成した「イトーヨーカドーにおける新NB切り餅販売に伴うスケジュールの件」と題する報告書には、「イトーヨーカドーにおきまして、現在下記方向にて『新NB切り餅（こんがりうまカット）』の最終提案を実施しております。最終提案→既に報告させて頂きました通り、O取締役

食品事業部長以下，食品事業部内の了承は得ている状況にあります。この中で7月29日IY側へは，当社提案書・商品試作サンプル・デザイン内容等を提出しております。当社提出内容と，別紙IY社内文書をIYH社長に提出し最終確認を頂く方向となっております。」と記載されているが，そこにはサイドスリットに関する記載はない。この文書（報告書）には，Nのほか，「社長」とする押印もある。〔乙123〕

この平成14年7月29日にイトーヨーカ堂に提供した試食サンプルも，H社長の確認用に提供されるものであった。〔弁論の全趣旨（被告準備書面(2)140頁）〕

Dは，この平成14年7月29日にイトーヨーカ堂に提供した商品サンプル，商品の説明資料は，いずれも現存しないとしている。〔乙194（D陳述書）3頁〕

平成14年7月30日決済とされるサイドスリット装置設置に関する稟議書によれば，「スリット餅の上下十字スリットだけでは，焼き方法やオープン等の機種の違いによって側面からの破裂が生じてしまう傾向があり，スリット本来の機能性を発揮できない事が懸念されます。そこで，餅側面にスリットを入れ側面破裂を防止し，更に機能性を高めたいと考えます。しかしながら，現行の切断ラインではサイドスリットを入れることが出来ませんので包装機前の自動供給機に，安全性を重視した丸刃によるサイドスリット装置を設置したいと思えます。」とされている。同稟議書には別紙として，同月23日付けQ作成の「スリット入り切り餅 スリットによる焼け方の違い」等の文書が添付されている。〔乙81〕

(オ) 平成14年8月8日付け「研究室 Q」作成の「スリット餅 スリット深さについて」と題する書面には，十字スリットの深さについて，1mmでは十字スリットの効果が得られず，形がくずれやすいこと，2mmでも形はくずれやすく，3，4mmがよいと考えられるとし，サイドスリットの深さについては，これを1mm，2mm，3mm，4mmと変えて切餅を焼き上げる実験を行った結果，深さについては2mmが適当であるとしている。

〔乙48〕

同月19日付け「研究室 Q」作成の「スリット餅 スリット深さについて（追試験）」と題する書面では，サイドスリット等のばらつきについて検討している。〔乙50〕

同月26日付け「研究室 Q」作成の「スリット餅 スリット深さについて（追試験2）」と題する書面では，ダレとの関係について検討し，同日付け「スリット餅 スリット深さに関する傾向のまとめ」と題する書面においては，十字スリット4mm，サイドスリット2mmが最適条件である，としている。〔乙51，52〕

Kは，その陳述書（乙38）において，同月終わりに，Jから被告第1特許出願に関する出願書類を見せられたが，上下面にスリットを入れると

されサイドスリットを入れることが書かれていないことから、Jに対してサイドスリットについて書かなくてもよいのか確認したところ、Jはサイドスリットがあってもなくても被告第1特許出願には関係がない旨答えた、としている。〔乙38, 7頁〕

そして、同年9月2日に、サイドスリットを2mmとして工場ラインで試作したところ、「餅の水分が高いため、スリットがくっついてしまう（特にサイドスリット）」ことから、丸刃の厚みをやや厚くするか、丸刃が深く入るようにする対処が必要であるとされている。〔乙53〕

(カ) A弁理士は、平成14年9月5日、同年7月23日にJにファックスした被告第1特許出願に係る明細書等の案について連絡がないことから、返信を求める内容のファックスをした。〔乙137〕

同年9月6日に、Jは、A弁理士から同年7月23日にファックスされた明細書等の案につき、内容的な訂正はないので至急特許庁に提出することを求め、空欄となっていた発明者欄については、発明者をDとして出願するよう求めるファックスをした。〔乙138〕

(キ) 平成14年9月6日、A弁理士は、被告の代理人として、被告第1特許出願（特願2002-261947号）をした。

被告第1特許出願には、以下の記載がある。〔乙133, 135ないし138〕

・特許請求の範囲の記載（【請求項1】については、前記8(2)ア記載のとおり）

「無菌包装された丸餅であって、前記丸餅の厚みの40～60%を残すように前記丸餅の上下面から切込みを入れたことを特徴とする丸餅。」

（【請求項2】）

・図面（前記8(2)ウのとおり）

その後、被告第1特許出願については、特許査定に至らなかった。〔弁論の全趣旨〕

イ 平成14年9月6日の被告第1特許出願後、同年10月21日にイトーヨーカドーで「こんがりうまカット」が発売されるに至るまでの経緯

(ア) 平成14年9月6日に上記のとおり被告第1特許出願がされたところ、同月30日に、被告にサイドスリットカッターが納品された。〔乙76, 87～89, 93～98〕

サイドスリットカッターにおいては、設計上、サイドスリットの深さを2.5mmにして製作がされた。〔乙189（山由製作所Kの陳述書）, 3頁〕

同年10月4日付けB作成にかかる「情報連絡書」（乙124）によれば、イトーヨーカドーに納品する新たなNB商品につき、同年10月16日ないし18日に被告における製造を予定し、同月16日出荷分から納品可能であり、同月21日ないし同年11月3日に798円の売価で新商品発売セ

ールを行う予定であるが、イトーヨーカ堂のH社長からは未だ了解を得ておらず、O食品事業部長の了承で進めている現状にある旨が記載されている。

〔乙124〕

同年10月11日に、被告において、スリット餅丸刃周辺サニテーションマニュアルが作成された。〔乙56〕

(イ) 同月16日、山由製作所から、53mm刃20枚(10台分)の納品があった。〔乙92, 190(Gの陳述書)〕

なお、被告製品において、切り餅のサイドスリットが2mmになっているものは、直径50mmの刃によるものであり、53mm刃によるものではない。〔Gの尋問調書22頁〕

同日(平成14年10月16日)、被告において、イトーヨーカドーに納品される「こんがりうまカット」の初回製造がされた。〔乙38〕

同月18日、被告で稼働していた派遣会社社員のSが、横スリット丸刃を消毒しようとして指を切るという事故があった。〔乙107, 108〕

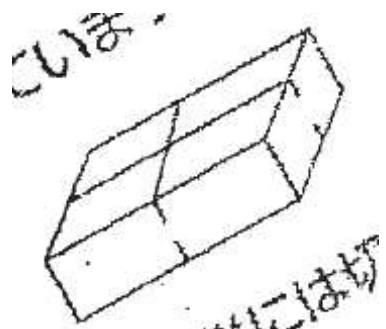
同日(平成14年10月18日)、サイドスリットカッター用浮き上がり防止ガイドである、センターガイドが被告に納品された。〔乙92〕

ウ イトーヨーカドーにおける「こんがりうまカット」の発売後、原告による本件特許の出願に至るまでの経緯

(ア) Kは、平成14年10月21日、イトーヨーカドー新潟木戸店で、被告の切り餅(単価798円)を2袋購入した。〔乙57〕

平成14年10月31日付けB作成にかかる「イトーヨーカ堂(判決注;ママ)『こんがりうまカット1kg』販売速報及びH社長の見解報告」と題する報告書(乙125)によれば、株式会社イトーヨーカドーのH社長がイトーヨーカドー新店(千葉・八千代店)の同月29日のオープン前に店内視察を行い、その際に「こんがりうまカット」を手に持って広報担当に対して商品説明をし、「みなもすぐに買って食べてみるように」との指示をしたこと、CはH社長が間違いなく承認しており問題ないとの見解であったとされている。そして、赤囲みで、「良報!イトーヨーカ堂 H社長 当社『こんがりうまカット1kg』を承認される。10月31日CBYより確認。」と記載されている。〔甲30の6(先行事件乙6), 乙125〕

(イ) 「こんがりうまカット」の個包装フィルムの餅の表示は以下のとおりであり、「この餅には切り込みが入っています。」と表示されている。〔乙33, 198の2〕



(ウ) また、外装フィルムに表示された製品の外観写真は以下のとおりである。〔乙33、198の2〕



エ 原告による本件特許出願後、被告による被告第2特許出願に至るまでの経緯

(ア) 平成14年10月31日 原告は本件特許出願をした。〔乙1〕

原告は、同日、「ふっくら名人」との商標についての出願を行った。〔乙148添付資料1〕

なお、平成14年11月6日付けのK作成の「開発部打合せ・会議記録シート」には、「11月2日研究室にてQ君が調理確認・・・サイドスリットの状態の良い、10月18日製品を送付することとした。」と記載されているが、このシート自体が原本として保存されてはおらず、Kが他の文書と合わせ一通の写しを作成した上で保管してきたとされるものであり、シートの決済印の押印等も確認できない。〔乙59〕

また、Dは、平成14年11月27日付けで、後記ケ記載のサイドスリット中止のメールを作成したとする。〔甲30の27（先行事件乙27）〕

(イ) 被告開発部所属のJは、平成15年2月ないし3月ころ、原告が切り餅の側面に切り込みを入れた製品を発売したのを見たことと、その頃に原告による上記商標出願の事実を知ったことから、原告により特許出願がされている可能性があることを想定した、とする。〔乙147、4頁〕

同年4月18日付けの「情報連絡書」（乙66）によれば、同月16日にヨークベニマル湯本店において側面に切り込みのある原告の新商品が導入されているのを確認したことから、原告の郡山営業所に詳細を確認したとされている。〔乙66〕

また、同月21日付け研究室作成の「仕様比較」では、原告製品である「ふっくら名人」と、被告製品として「こんがりうまカット」を比較し、原告製品を「・コシがなくダレている。」「・スリットが汚い（不正確）」などとしている。〔乙68〕

(ウ) 平成15年5月31日に、被告の営業部門が、原告製の「ふっくら名人」のサンプルを購入し、その切り餅の側面全周に1本の切り込みを入れた形態であることを確認した、とする。〔乙148添付資料1〕

オ 被告による被告第2特許出願後、原告による本件特許出願の公開に至るまでの経緯

(ア) 被告は、平成15年7月17日、被告第2特許出願を行った。〔乙140の1ないし5〕

出願時における被告第2特許出願の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。

「【請求項1】上面、下面、および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切り餅。

【請求項2】前記上面と下面には十字の切り込みを入れ、前記側面には横方向の切り込みを入れたことを特徴とする請求項1記載の切り餅。

【請求項3】前記十字の切り込みは、切り餅の長辺と略平行な切り込みと、切り餅の短辺と略平行な切り込みからなり、前記長辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの30～40%とし、前記短辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの20～30%としたことを特徴とする請求項2記載の切り餅。」

(イ) 平成15年8月19日付けBの作成に係る「イトーヨーカドーこんがり切り餅バージョンアップ商談及びPB魚沼塩沢コシヒカリ試食報告の件」と題する報告書(乙127)には、「イトーヨーカドーCBYに対し、8月11日『こんがりうまカット』のバージョンアップ(スリット内容の変更)商談、現在開発中のPB『魚沼塩沢コシヒカリ』の試食会を実施致しました。当社対応 N部長・D次長・B ①CBYに対し説明。『こんがりうまカット』のバージョンアップを提案。(スリット内容の変更) 年初の当社社長とイトーヨーカドーのIシニアの約束通り、『こんがりうまカット』のバージョンアップの開発を進めてきた結果として『さらにきれいに、ふっくら、こんがり焼け』『さらに簡単に手で割れる』機能を向上出来たことを別紙提案書にて説明。(次回生産8/25よりバージョンアップ内容にて変更し、自然切り換えにて納品)→上記機能向上のため、設備投資を実施。現在のIY価格維持のためにも、9月発売のNB『切り餅パリッとスリット400g』にも同様な機能を施させて頂きたいとの要請説明を行い、了承を得ました。」と記載されている。なお、この報告書には、Nらの押印がされている。〔乙127〕

(ロ) 被告は、平成15年9月1日、NB商品として、上下面に十字のスリットを入れ、側面に2本のサイドスリットを入れた切り餅を「パリッとスリット」として発売した。一方、被告は、イトーヨーカドーに対しては、NB商品として「こんがりうまカット」の納入を続けていた。

この「パリッとスリット」の個包装フィルムには、発売当初から2本のサイドスリットが印字されていた。〔弁論の全趣旨。なお、被告は、平成25年4月10日付け被告準備書面(9)10頁において、外装フィルムについては、平成16年10月25日発売のものからデザイン変更を行ったが、その際にもサイドスリットが入っていない写真を表示したと主張している。〕

(ハ) 被告は、平成15年9月9日に、新製品である「パリッとスリット」

の宣伝のため業界紙に対して説明会を行った。その結果を掲載した記事の内容は以下のとおりである。

a 平成15年9月22日付けフードウィークリー1頁(甲19)

「商品名は『サトウの切り餅パリッとスリット』(400グラム・445円)で、9月から出荷を始めている。・・・今回発売された『サトウの切り餅パリッとスリット』は、これらの消費者ニーズを受けて、餅の上下面に十文字の切れ目と、側面にも2本線の切れ目の加工を施すことで、オーブントースターで焼く時に、こんがり且つふっくら焼き上がり、しかももち本来の食感が増す。・・・9月9日に開かれた専門誌向け発表会で、佐藤社長はこの新製品について『次世代のスタンダードを狙っている。早ければ3年後には、市場ではこのスタイルが一般化するだろう』と大きな期待を語った。また、この切れ込みを入れた切り餅は、昨年イトーヨーカ堂でテスト販売された『こんがりうまカット』として市場では顔見せされているが、今回のパリッとスリットはもちの側面にも2本の切れ込みを入れることで、一層焼きあがりがよくなる加工を施している違いがある。」

b 平成15年9月22日付けフードウィークリー2頁(甲20)

「佐藤食品工業は9月9日、本社に専門誌を集めて販売方針を発表した。・・・また、もちの本格シーズン到来に向けて、期待の新製品を投入する。商品名は、『サトウの切り餅パリッとスリット』(400グラム・445円)。昨年イトーヨーカ堂でテスト販売し、高い評価を得た商品を一般向けにさらに改良して新発売する。もちの上下面に十字の切れ込みと、側面に2本線の切れ込み加工を施すことで、オーブントースターでも焼き上がりが美しい上に、食感もふっくら。そして、最大4分割まで手で割れる。今回はイトーヨーカ堂の販売商品よりも、さらに側面に2本の切れ込みを入れることで付加価値も。」

c 平成15年9月29日付けフードウィークリー9頁(甲21)

「各社の現況 包装もち■佐藤食品工業■・・・今年は注目の新製品を投入する。昨年イトーヨーカ堂でテスト販売し、好評を博した『こんがりうまカット』を一般向けにアレンジし、『パリッとスリット』400グラムとして展開する。こんがりうまカットは、もちの上下面に十字に切れ込みを施すことで、手軽に手で割ることができ、焼き上がりも美しく、食感もいい新しい形の切り餅として注目された。そこで今回はもちの側面にも2本の切れ込みを施すことで、さらに焼き上がりが良くなるパリッとスリットとして全国展開を行う。」

d 平成15年9月29日付けフードウィークリー8頁(甲22)

「一方、厳しい原料事情の中でも、切りもちに新しい動きが出てきた。もちに切れ込みを入れて、焼き上がりや食感をよくする技術を施した製品が、佐藤食品と越後製菓から発売された。こうした発想は、各社ともテスト段階では構想にあったものの、実用化に踏み切ったのは、佐藤食品がイ

トーヨーカ堂向けに発売していた商品が最初。それはもちの上下面に十字の切れ込みを施したもので、今年はそれに側面にも2本の切れ込みを施した製品で全国展開する。」

e 平成15年9月24日付け新潟日報（甲24）

「佐藤食品工業は『パリッとスリット』を九月から発売。・・・上下面に深さ六ミリの切れ込みを十字に入れ、長い方の側面にも深さ四ミリの二本の直線を平行に入れた。・・・同社は昨年秋から上下面だけ切れ込みを入れた商品を試験販売していたが・・・」

f 総合食品9月号（平成15年9月1日発行）（甲25）

「『シングルパック』の防衛に苦心 プライスリーダー役のサトウ食品 昨年、一部量販店限定で発売したカッティング入り切りもちが予想以上に好評だった。発売時期は11月からと限られたが、売り上げは1億円を突破したという。今年是一般市場にも販路を拡大する。『こんがりうまカット』として意匠登録を申請中だ。同製品を先行の量販店は全アイテム、一般向けには400g限定で発売する。もちの表面に浅く切れ目を入れることで、もちが膨らみやすくなり、同時に分けやすくなった。」

g 平成15年9月16日付け商経アドバイス（甲23）

「サトウの切り餅パリッとスリットについて佐藤元常務取締役が次の通り説明した。・・・そうした中で昨年、パリッとスリットをイトーヨーカ堂（商品名＝こんがりうまカット）に提案したところ好調だった。今回のパリッとスリットでは、昨年の上下に十文字のスリットに加え、サイドに2本入れた点が異なる。」

(オ) 一方、イトーヨーカドーに対し、平成15年9月1日以降も納入が続けられた「こんがりうまカット」については、平成15年10月下旬から、個包装フィルムの表示が、それまでの上下面スリットのみから、上下面に加えてサイドスリット2本が印字されたものへと換えられた。〔乙117, 128, 198の1, 2〕

(カ) 被告第1特許出願は、平成16年4月2日に公開された。

被告は、被告第2特許出願につき、同年5月14日に審査請求を行った。〔乙141〕

Jは、同月20日、A弁理士事務所に対し、被告第1特許出願、被告第2特許出願についての今後の査定に至る流れについて説明を求めるとともに、いずれについても早期審査を求めたいとの意向を伝えた。

カ 原告による本件特許出願の公開後、被告第2特許出願の公開に至るまでの経緯

(ア) 平成16年5月27日に、原告による本件特許出願が公開された。

Jは、上記のとおり本件特許について出願公開がされたことを受け、同月28日付けで「パリッとスリットの特許に関して」と題する書面を作成した上で、A弁理士事務所に対し、本件特許出願についての対策を相談すること

とした。Jは、同年6月1日、A弁理士事務所に相談に赴いた。〔乙148添付資料1〕

A弁理士は、同月4日付けで被告宛て「切餅に関する報告書」を提出した。そこにおいては、被告第2特許出願に係る当初明細書図1に記載の餅については、本件特許に係る出願の発明の技術的範囲には属しないが、「今後の審査過程において、本件発明の請求項が補正される可能性があることに注意すべきであると思料する。例えば、下記のように補正された場合は、貴社製品は本件発明の技術的範囲に含まれることになると思料する。(A)角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の(B)載置底面ではなく上側表面部に、(C)周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された(D)一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする餅。」とし、その場合には、特許を無効とするための無効審判請求をして対処するのが望ましいとした上で、「なお、特許を無効にするためには無効理由を証明しなければならない。したがって、今のうちに無効理由が証明できる証拠資料を集めておくべきである。側面に周方向に長さを有する切込みを入れた貴社製品が本件発明の特許出願前にイトーヨーカ堂で販売されている(平成14年10月21日発売)ことから、証拠資料としては、下記のものが有効であると考えられる。

(1)イトーヨーカ堂担当者による陳述書(本件発明の出願前(平成14年10月21日～30日)に側面に周方向に長さを有する切込みを入れた貴社製品を販売した事実、その販売日時、数量等を証明するもの)

(2)本件発明の出願前(平成14年10月30日以前)にイトーヨーカ堂へ貴社製品を納品したことを示す納品書

(3)本件発明の出願前(平成14年10月21日～30日)のイトーヨーカ堂の貴社製品の売上傳票」としている。〔乙148。なお、二重取消線及び下線は原文に付記〕

(4) Jは、平成16年6月8日、A弁理士事務所に対し、被告第2特許出願における早期審査に関する事情説明書につき、A弁理士事務所からの原案に「請求項1に記載されているように、上面、下面、および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切餅を平成15年9月より販売開始している実施関連出願である。」と記載されていたものにつき、その日付けを「平成15年9月1日」と訂正するよう指示した。〔乙149〕

そして、同日、A弁理士は被告の代理人として、特許庁に対し、被告第2特許出願につき早期審査に関する事情説明書を提出した。そこにおいて、上記のとおり、「事情」については、「請求項1に記載されているように、上面、下面、および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切餅を平成15年9月1日より販売開始している実施関連出願である。」とした上で、先行技術文献に開示された内容と対比して、「本願発明では、上面、下面、および側面に切込みを入れた相乗効果により、・・・切込み部が餅表面に出てく

ることにより餅の表面積が拡大し、体積も増加できることとなり不特定の箇所より内部の餅がとび出すようなことがないため、略直方体の形を保つことができ、全面にわたってほぼ均等に焦げ目が付き、きれいに整った外観に焼くことができる・・・という優れた効果を奏するものである。」と記載している。〔乙142〕

被告第2特許出願に対しては、同年7月13日に拒絶理由通知（乙144）がされ、これに対し同年9月10日付けで手続補正（乙145の1）及び同日付け意見書（乙145の2）が提出されて、同年10月15日に特許査定に至った。〔乙146〕

キ 被告第2特許出願の設定登録後の経緯

平成17年2月10日に、被告第2特許出願が公開された。〔乙134〕

同年9月14日付けの食品新聞では、「切り込み加工 佐藤，越後が激突！」，「波乱含みの餅市場 切り込み加工の席卷始まる 3番手以下も対応迫られる」とし、「餅業界が荒れ模様の様相を呈してきた。トップメーカーの佐藤食品工業と越後製菓が切り込み加工を施した画期的な新製品を開発し、普及を広げている。そこに3番手きむら食品や4番手たいまつ食品が参入の機会をうかがっており、切り込み加工がマーケットの中樞を担うための新たな条件になる可能性が高まってきた。」，「現在は提供メーカーが2社に限定されていることから、すぐにそのような混乱が起きると思えない。それでも近い将来起こりうるリスクとして念頭に置いておく必要がある。というのもきむら食品とたいまつ食品も製品化を検討しており、きむら食品においては今期中に発売の可能性もなきにしもあらずだ。」，「メイン商材の利便性向上だけに、消費者が拒否する理由もなく、価格も変わらないことから、近い将来、売場に全く置いていない大手・中堅スーパーはなくなるだろう。今後何らかのトラブルでも発生しない限り、着実に切り込み加工技術は普及拡大していく方向にある。従って餅市場で一定シェアを維持しようと思えば、早急に対応せざるをえない状況が現出しつつある。その際問題となるのはパテントがどうなるかだ。今のところ佐藤食品，越後製菓の申請が認可されておらず、パテントも存在しないが、既に水面下で駆け引きが始まっている。佐藤食品はパテントが取れ次第、県餅組合に管理をゆだねて、その技術を加盟社に公開していく姿勢を見せている。対する越後製菓は同社が意匠登録を持つ橙付鏡餅と同様に個別交渉の構えを見せる。」とされている。

〔甲11〕

平成18年7月6日、原告による本件特許出願からの分割出願が公開された。〔特開2006-174851号。乙166〕

同月31日に、同月12日招集にかかる県餅工の理事会が開かれ、被告が県餅工に対し、被告第2特許出願に係る特許第3620045号について、組合に対し無償の通常実施権許諾契約を設定し、これを組合員に再許諾する内容の契約を提案したところ、満場一致で了承され、特許の実施を組合員に

再許諾する場合の手續及び有効に活用するための規約の制定について継続審議されることとなった。〔乙153〕

被告は、同日、県餅工（代表者は当時の被告代表者）との間で、被告第2特許出願に係る特許第3620045号について、無償の通常実施権許諾契約を締結した。〔乙154〕

株式会社きむら食品（以下「きむら食品」という。）は、県餅工との間で、同年8月23日に、被告第2特許出願にかかる特許第3620045号についての通常実施権再許諾契約を締結した。〔甲43〕

また、同日、きむら食品は、県餅工と、上記通常実施再許諾につき、契約日を遡及して適用することに同意する旨の覚書を締結した。〔乙158〕

なお、この県餅工における被告第2特許出願にかかる特許第3620045号についての通常実施権再許諾契約については、当初から、きむら食品を被許諾希望会社として県餅工理事会に提案されたものであった。〔甲43〕

株式会社商経アドバイスの発行する同年10月2日付け商経アドバイスにおいて、きむら食品が展開するNB商品である切り餅「一切れパック」シリーズ全品に、上下面に十字の、側面長辺に一筋のスリットを入れることが発表された。〔甲13〕

きむら食品が県餅工に対し支払ったライセンス料は通算で1億円を超えることされる。〔甲43、乙153、154〕

同月16日付けの日本食糧新聞社による「食の情報源」では、「『特売商品はすべてスリット入りに変更。NBではサトウ・パリッとスリットがCM効果もあり売上げ上昇。・・・』（イズミ）、『メーカーの製造ラインがスリット入りに移行し、扱いは増加。・・・』（オークワ）、『越後製菓生一番切り餅はスリットが入って好調』（サミット）、『個包装スリット入りが伸びた』（天満屋ストア）とスリット入りは好調だったようだ。」と記載されている。〔甲12の1〕

平成20年3月24日、本件特許出願につき特許すべきものとの審決がされ、同年4月18日に登録がされた。〔甲1、乙15〕

原告から被告に対し、本件特許権に基づく警告がされたが、そのうちの平成20年10月6日付けの原告からの警告に対しては、被告代理人A弁理士において、前記第2、2(6)イのとおり、同月27日付け「回答書」を送付した。

平成21年2月20日招集（持ち回り決議）の県餅工の理事会は、きむら食品との間の被告第2特許出願に係る特許の通常実施権の実施料を、同年3月1日から切り餅の製造1000kg当たり2000円に減額することにつき、同月23日までに承認をした。〔乙159〕

県餅工ときむら食品は、平成21年2月26日、被告第2特許出願に係る特許の通常実施権の実施料を同年3月1日から切り餅の製造1000kg当たり2000円に減額することに合意する変更契約を締結した。〔乙16〕

0]

また、県餅工は、同年3月6日、越後ながおか農業協同組合に対し、被告第2特許出願に係る特許を切り餅の製造1000kg当たり3000円とする通常実施権を設定した。〔乙161〕

原告は、平成21年3月11日に、先行事件の訴えを提起した。〔乙163〕

ク 被告における廃番品保管箱の管理状況

被告においては、平成15年2月に製品を入れている段ボールに走り書きをするような字で「廃番品保管箱」と記載し、そこに廃番品を保管するようになった。しかし、その保管のルールも定められておらず、またその段ボール箱を見ても、すぐに「廃番品保管箱」と記載してあることも認識し難いものであった。廃番品保管箱は被告の研究室の棚に置かれていたが、その後4階の倉庫に置かれるようになり、さらに新潟工場の跡地にできた倉庫に移動されていた。〔K尋問調書10, 11, 25頁〕

ケ その他の証拠の記載内容等

- ・乙32公正証書（平成24年5月2日付け公証人久保内卓亜作成の「切り餅『こんがりうまカット』の表面加工スリットの状況等確認に関する事実実験公正証書」）において分析されたサイドスリット入り切餅「こんがりうまカット」のサイドスリットの深さは、A1では、3.35mm, 2.4mm, A10では、4.1mm, 3.5mm, A20では、4.7mm, 2.0mmであるとされている。〔乙32, 28頁〕
- ・乙33公正証書には、サイドスリット入り切餅のサイドスリットの深さが、「切り餅の上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する短辺部から見て取れる長辺部の切れ込みの深さは、約2mmないし3mm程度であった。」と記載されている。〔乙33, 6頁〕
- ・2002年（平成14年）10月21日イトーヨーカドー新潟木戸店発行の10時25分にサトウ切り餅を1個798円で2個を販売したことに係る領収証（レシート。乙57）には、Lの押印がされ、「試食サンプル商品購入代金 開発部 K」との記載がある。〔乙57〕
- ・Kは、乙32, 33公正証書で事実実験に供した餅は、平成15年2月頃に残されていた商品を集めた「廃番品保管庫」と名付けた段ボール箱に入れられ、研究室の棚から、後には倉庫で保管されてきたとしている。〔K尋問調書10ないし12頁, 乙187, 5頁〕
- ・Dの平成14年11月27日付け「報告書」には、「削除理由としては、①現段階で縦サイド面スリット刃の殺菌・消毒が十分にできなく無菌性の維持が困難であること、②縦サイド面スリットの方向性や深度のばらつきが大きく、ロス率が高い③縦サイド面スリットの焼き調理性効果が低い」の3点を挙げられ、これらの理由のもとにT社長、U常務、及び開発部で協議した結果、縦サイド面スリットはその効果の割に衛生面やロス面でのリスクがあま

りに大きく、特に微生物汚染事故を起こしかねなく、安全面を第一優先に縦サイド面スリットを削除するに至ったとの説明でありました。・・・しかしながら、開発部からは“きれいに焼ける”という焼き調理性機能について、より確実なものにするために上下面スリットの深度、厚み、及び餅食味等の改良を進めているとの説明もあり、同様に上下面スリットのみで『サトウのこんがりうまカット切り餅』が持つ“きれいに焼ける”機能を今以上に発揮、維持できるようにしてもらいたいとの要請もさせていただきました。」との記載がある。〔甲30の27（先行事件乙27）〕

コ 関連する陳述書の記載内容等

(ア) Iの陳述書

Iは、「平成14年の秋に株式会社イトーヨーカ堂にて販売した切り餅『こんがりうまカット』は包装表示内容どおり、上面及び底面にのみ切込みがあるもの以外の認識はありませんでした。表示内容と違う内容の商品を販売した記憶はありません。」とする平成24年6月28日付け書面を提出している。〔甲31〕

(イ) Vの陳述書

たいまつ食品株式会社の代表者であるVは、平成14年10月ないし11月に被告がイトーヨーカドーで発売した新商品を買って食べてみたが、側面の長辺にも切り込みがあったことははっきり覚えている、「・・・食品に刃物を入れるというのは、刃に損傷が生じたときの商品リスクが高まり、それだけ生産管理が大変となるからです。今でも、当社では1時間に1回は刃物を検査していますが、刃は消耗品であり、いつかは必ず損傷が生じるものですから、念入りに検査することが必要です。金属探知機で刃が混入しないか確認もしていますが、1mm以下のような小さなものでは、刃が混入しても探知できない可能性もあります。ですから、目視で確認する必要がありますが、その作業はかなり大変です。餅に切り込みを入れるとなると、相当多くの刃が必要になりますから、必要となる確認の負担は非常に重たくなりますし、検査をしてもなお、商品そのもののリスクは高まります。餅の側面のうち、長辺だけではなく短辺にまで切り込みを入れるとなれば、さらに工程が増えてしまいます。」とする平成23年12月21日付け陳述書を提出している。〔乙116〕

(ウ) Wの陳述書

きむら食品の代表者であるWは、平成14年10月に原告が本件特許出願をしたことは、その当時から知っていた、その理由は、出願代理人である吉井雅栄弁理士から、イトーヨーカドーで被告の新商品が発売されたことを知った原告が慌てて吉井雅栄弁理士を呼び、これが主流となると大変だ、急いで対抗できるものを考えてと言われ、出願まで大変だったと聞かされたからのである、平成14年11月8日に、株式会社オオヤマフーズマシナリーのY部長に、被告の新商品であるサイドスリット入りの切り餅を見せながら、

どのようにしたらそのような製造装置を作れるのか相談した，原告から，平成24年10月に特許権侵害についての警告を受け，平成25年4月には提訴されるに至った，等が記載された陳述書3通を提出している。〔乙115，205，211〕

(エ) Yの陳述書

かつて株式会社オオヤマフーズマシナリーに営業担当として勤務し現在は営業部の顧問であり，原告及びきむら食品の双方と取引があったとするYは，平成14年11月に，きむら食品のW社長から，側面に切り込みの入った被告の切り餅を見せられて，どのように作るのかという相談を受けたことはないと断言できる，側面に切り込みの入った餅は原告が初めて販売したという認識である，とする平成26年5月9日付け陳述書を提出している。

〔甲71〕

(オ) 吉井雅栄の陳述書

吉井雅栄弁理士は，原告の代理人であるが，Wに対し，弁理士として，出願公開がされていないのに出願内容を他人に話すことはありえないとする陳述書を提出している。〔甲44〕

サ 先行事件におけるC，Bの各証言内容の要旨

(ア) C（甲17〔尋問調書〕）

- ・被告がイトーヨーカ堂に餅を販売するに当たっては，必ずCを通すことになる。〔尋問調書2頁〕
- ・「こんがりうまカット」の切り餅について提案を受けたのは，上下面に十字のスリットの入った餅である。〔尋問調書6頁〕
- ・切り餅のサイドの切り込みについては記憶にないとしている。〔尋問調書6頁〕
- ・切り餅の内容を変更することをCに断りなく被告が行うことは不可能だと思う。〔尋問調書7頁〕
- ・商品のフィルムのサイドに切り込みの入っていない図が書いてある個装の中身の切り餅が実際にはサイドにスリットが入っているものを承認することはあり得ないし，連絡必須事項である。〔尋問調書8頁〕
- ・こんがりうまカットよりも更に優位性のある機能性の高い商品として「パリッとスリット」をNB商品として平成15年7，8月ころ出すときに，側面スリットを入れることによって更に「こんがりうまカット」より進化させることができたという提案があったという記憶である。〔尋問調書15，16頁〕
- ・平成16年7月末にイトーヨーカ堂を退職した。〔尋問調書1頁〕
- ・平成14年8月ないし9月ころ，被告の担当者であるBから，イトーヨーカドーの担当者であるCに対し，「こんがりうまカット」について提案があった。その餅には，上下面に十字のスリットが入っていた。〔尋問調書3，6頁〕

(イ) B (甲18〔尋問調書〕)

- ・平成14年当時の広域流通部広域量販課係長でありイトーヨーカドーの担当であった。〔尋問調書4頁〕
- ・被告においてサイドスリットの技術が確立したのは平成14年10月に入ってからで、15日ころまでの間である。〔尋問調書20頁〕
- ・平成14年7月22日の時点で被告ではサイドスリットを入れるのだという意思統一をした。〔尋問調書22頁〕
- ・サイドにスリットを入れることについては誰から、いつ了解をもらったかについては、被告の方からサイドスリットができるというのが見え隠れした時点で、イトーヨーカ堂のCに対し口頭で報告した。〔尋問調書23頁〕
- ・被告からイトーヨーカ堂へ提案したプレゼンでは、平成14年5月、6月、7月の3回とも、十字スリットのみ提案であった。〔尋問調書24頁〕
- ・H社長の確認がとれないでいるうちに被告の技術が追いついて、10月21日にサイドスリットの入った餅が販売されることになった。〔尋問調書24頁〕
- ・外装と個装のデザインと中の切り餅の仕様が違うものであることについてCに確認したことはない。〔尋問調書25、26頁〕
- ・平成14年11月23日からサイドにスリットがない「こんがりうまカット」をイトーヨーカドー留め型商品として販売したが、衛生面での問題からサイドスリットを止めることとし、その決定はLがした。〔尋問調書26、27頁〕
- ・サイドスリットの中止はCに口頭で確認をとった。〔尋問調書27頁〕

(3) 被告による本件特許出願に係る発明の完成、発明の実施である事業の実施の有無について

ア この点に関して被告は、平成14年6月21日、被告の新発田第二工場の生産ラインにおいて、上下面に十字スリットの入った切餅の試作を行ったが、この量産工程で作成した試作品を調理したところ、切餅の上下面の十字スリットのみでは焼き方法やオープン等の機種の違い等によっては焼けすぎた場合に側面にダレが発生してしまい、焼き上がりの形が崩れてしまう場合があることが判明したため、Dの発案に基づいて、上下面の十字スリットに加えて切餅の長側面に周方向に切り込みを設けた場合の効果について検討を実施したところ、平成14年7月23日までには、上下面の十字スリットと側周表面のスリットを組み合わせた場合、十字スリットによる切餅が直方体状を維持して真ん中からふっくら焼ける効果がより安定して発揮されることを確認したので、さらに研究を進めて、平成14年8月8日には、十字スリットとサイドスリットの作用効果に関する研究結果をまとめ、同月26日には、被告社内において、サイドスリットを入れた際の焼き上がり効果及びスリットの最適条件が報告された結果、被告の発明が完成したこと、上記発明の完成を受けて、そのための製造設備を導入し、被告の新発田第二工場の生

産ラインにおいて、平成14年10月16日から、上下面の十字スリット及び長側面のサイドスリット1本が設けられた発明の実施品である「こんがりうまカット」の生産を開始し、イトーヨーカ堂の了解を得た上、これを同月21日にイトーヨーカドーにおいて発売し、その製造・販売を、本件発明の優先日である同月31日以降も継続していたと主張し、同主張に沿う数々の証拠を提出する。

しかし、これらの被告の主張は、前記(2)で認定した客観的に明らかな事実と矛盾するものであるから、被告の主張に沿う上記証拠はいずれも信用することができず、他に被告の上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。

かえって、前記(2)によって認定される後記イの事実によれば、本件特許出願時まで、被告が切り餅の上下面の十字のスリットに加えて長側面に周方向にサイドスリットを1本設けた餅の発明を完成させていた事実、及びそのような餅を製造・販売するなどして同発明の実施である事業を行っていた事実は、いずれも認めることができないというべきである。

イ すなわち、前記(2)認定の事実によれば、平成13年秋に、イトーヨーカ堂のH社長の指示により、イトーヨーカドー各店における被告のNB商品である切餅「シングルパック」の販売が中止になったこと、Cは、被告の営業担当社員であったBに対して、上記中止の指示を伝えるとともに、平成14年度以降、被告のNB商品の切餅の仕入・販売が可能となるよう、新たな切餅の提案をするよう打診したこと、これを受けて、被告において、新たな切餅の開発に着手したこと、その結果、上下面に十字の切り込みを設ける餅を開発したこと、B作成にかかる同年3月1日付け出張報告書(乙118)において、新たな切り餅の開発については特許を申請し他メーカーにまねられない方向にて進める旨記載されているように、被告においては平成14年中にイトーヨーカドーで販売を開始する新たなNB商品については、特許を取得して他社の模倣を防ぐことが同年2月28日に社の方針とされ、それに沿って同年3月末までに特許出願を行うべく、A弁理士事務所を通じて特許の出願手続の準備が進められていたこと、そして、同年3月22日には、A弁理士事務所から被告に対して、上下面にのみ十字のスリットが設けられた被告第1特許出願の出願明細書の原案(乙135)がファックス送信されていたこと、被告は、同年5月17日付け「『サトウの切り餅』新規開発のご案内ー新しいスタイルの餅ー」とのプレゼン資料(乙120)を作成した上、同年6月3日、イトーヨーカドー本部において、CのほかIらに対して試食プレゼンを実施し、さらに、平成14年7月17日には、イトーヨーカ堂において、C、Iに加えてOに対して試食プレゼンを実施し、切餅の上下面に十字の切り込みを設けた新商品を提案していたこと、上記試食会の際にイトーヨーカドーに対する提案において用いられた「『サトウの切り餅』新規開発のご案内ー新しいスタイルの餅ー」とのプレゼン資料(乙194添付資料1)には、切り餅の平坦上面に十字スリットが見て取れる写真はある

が、サイドスリットに関する記載等は一切なく、しかも、9月1日発売開始との旨が記載されていたこと、同年7月17日に、被告開発部のJは、A弁理士事務所に対し、被告第1特許出願の出願明細書の原案(乙135)に関し、スリットとは全く関係のない若干の修正を求めたものの、それ以外には訂正がないとして、ファックスを返信したこと、それを受けて、同月23日に、A弁理士から、J宛てに被告第1特許出願についての出願願書の訂正案がファックスで送付されたこと、被告は、同月29日に、イトーヨーカ堂に対し、予定する新たなNB商品の最終提案を行うための商品提案書と試食サンプルを提出したが、その際に、側面にサイドスリットが入った切り餅を提案した形跡は一切ないこと、この時点において、イトーヨーカ堂のC及びIらは予定する新たなNB商品の切り餅の側面にサイドスリットが入っているとの認識を持っていなかったこと、A弁理士は、同年9月5日、同年7月23日にJにファックスした被告第1特許出願にかかる明細書等の案について連絡がないことから、返信を求める内容のファックスをしたところ、同年9月6日に、Jからファックスされた明細書等の案につき内容的な訂正はないので至急特許庁に提出することを求められたため、同日、被告の代理人として、被告第1特許出願をしたこと、同年10月21日ころ、イトーヨーカドーにおいて、被告の新たなNB商品として「こんがりうまカット」が発売されたこと、同「こんがりうまカット」の外装フィルムに表示された製品の外観写真にはサイドスリットは見当たらず、また、個包装フィルムの表面には「この餅には切り込みが入っています。」との注意書きとともに、上下面にのみ十字のスリットが入った図面が表示されていたこと、その後9か月ほどが経過した平成15年7月17日、被告は、上下面の十字のスリットに加え、側面に2本のサイドスリットを入れた切り餅の発明である被告第2特許出願を行ったこと、同年8月19日付けで作成されたB作成にかかる「イトーヨーカドーこんがり切り餅バージョンアップ商談及びPB魚沼塩沢コシヒカリ試食報告の件」と題する報告書(乙127)には、同年8月11日に、「『こんがりうまカット』のバージョンアップ(スリット内容の変更)商談、現在開発中のPB『魚沼塩沢コシヒカリ』の試食会」を実施したこと、その際、Cに対し、「こんがりうまカット」のバージョンアップ(スリット内容の変更)を提案して説明したことが記載されていること、被告は、同年9月1日、NB商品として、上下面に十字のスリットを入れ、側面に2本のサイドスリットを入れた切り餅を「パリッとスリット」として発売したこと、この「パリッとスリット」の個包装フィルムには、発売当初から2本のサイドスリットが印字されていたこと、被告は、同年9月9日に、新製品である「パリッとスリット」の宣伝のため業界紙に対して説明会を行ったこと、それを受けて業界紙各社が「パリッとスリット」の記事を掲載したが、それらの記事はいずれも、「こんがりうまカット」は餅の上下面に十字の切れ込みを施したものであったのに対し、「こんがりうまカット」はさらに側

面にも2本の切れ込みを施した製品であることが強調されていたこと、被告は、被告第2特許出願にかかる平成16年6月8日提出の早期審査に関する事情説明書(乙142)において、特許庁に対して「請求項1に記載されているように、上面、下面、および側面に切り込みを入れたことを特徴とする切餅を平成15年9月1日より発売開始している実施関連特許である。」と説明していること、以上の事実が認められる。

ウ 以上認定の「こんがりうまカット」開発の契機と経緯、その開発に関するイトーヨーカ堂に対する説明の経緯及び内容、イトーヨーカ堂側のCやIの認識の内容、「こんがりうまカット」の外袋及び個包装の表示、被告の第1特許出願及び第2特許出願の内容及び出願時期、「パリッとスリット」の開発時期、その商品発表会における被告側の説明の内容、それを受けた業界各紙の記事の内容からすれば、被告が、「こんがりうまカット」の発売前に、側面にサイドスリットを入れた切り餅の発明を完成させ、これをイトーヨーカ堂の承認を得た上で製造・販売したとの事実を認めることはできず、かえって、被告が切り餅の側面にサイドスリットを入れた商品を完成してこれを製造・販売したのは、「パリッとスリット」に至ってからであると認めるのが相当である。

(4) 被告の主張に対する判断

ア 被告は、平成14年7月29日に、被告(B)がイトーヨーカ堂に対して、「こんがりうまカット」の試作サンプルを提供したところ、その試作サンプルには、長側面に1本のサイドスリットが設けられていたと主張する(被告準備書面(2)139ないし140頁。なお、被告は、平成14年7月29日に被告からイトーヨーカ堂に「商品提案書」を送付しているが、電子ファイルも控えも現存しないと主張している。被告準備書面(11)24頁。)。また、被告は、平成14年7月29日に、イトーヨーカ堂に対して後記のとおりの上下面に十字のスリットがあるが側周表面にはスリットの無い内装(個包装)フィルムを提供しており、サンプルで提供された切り餅と個包装フィルムの相違につきイトーヨーカ堂においても異議がなかった旨主張する(被告準備書面(9)16頁)。

しかし、上記被告の主張を認めるに足りる的確な証拠はなく、かえって上記被告の主張は、前訴におけるBの証言内容(甲18)、すなわち、被告からイトーヨーカ堂へ提案したプレゼンでは、平成14年5月、6月、7月の3回とも、十字スリットのみ提案であったこと、外装及び個包装のデザインと中の切り餅の仕様が違うものであることについてCに確認したことはないこと、H社長の確認がとれないうちに被告の技術が追いついて、平成14年10月21日にサイドスリットの入った餅が販売されることになったとの証言にも反するものである上、被告が、その提案書の電子ファイルも控えも残存していないとの主張(被告準備書面(10)24頁等)については、これらはH社長の最終決済に用いられるものであり極めて重要な書類ないし

物であること、被告は同年2月の社内資料、同年5月の提案資料は保存していたとするにもかかわらず、これらを保存していないのは著しく不自然である。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

イ 被告は、「こんがりうまカット」のサイドスリットを設けることについては、BがCに対し口頭で説明したと主張し、同主張に沿うBの尋問調書（甲18）も存する。

しかし、この点について、Cは、証人尋問調書（甲17、7頁）において、Bからそのような説明を受けた記憶はないこと、商品の仕様について一度了解を得た商品の内容を変更するに当たっては、口頭で了解を得るということはあるが、必ず文書を提出してもらっていたと述べていることからして、被告の上記主張は採用することができない。

ウ 被告は、平成14年10月21日に販売を開始した「こんがりうまカット」にサイドスリットが入れられていたとの主張に沿う証拠として、平成15年5月27日付け、被告の「生産本部開発部」作成の「NBスリット切り餅 機能性向上開発経過報告」と題する資料（乙70）を提出し、そこには、「10月発売商品 長側面に2mmのスリットを施す 11月製品より効果希薄 及び 微生物汚染 リスク高 よりサイドスリット中止」との記載がある。

しかし、乙70の作成者は被告開発部とされているところ、文書が誰に宛てて作成されたのかの記載もないから文書の趣旨も不明であり、平成23年12月22日に被告代理人により印刷されたものが原本であるとするものであるから、必ずしも信用性の高い文書とは認められず、前記認定を左右するものではないというべきである。

エ 被告は、平成14年10月21日にイトーヨーカドーで販売された商品である、乙32公正証書、乙33公正証書で事実実験に供された餅にはサイドスリットが入れられていた旨主張する。

しかし、乙32公正証書、乙33公正証書の餅がイトーヨーカドーで販売されたものであることについて、これを裏付ける書証は前記領収証（レシート。乙57）しかないが、そこには「試食サンプル商品購入代金」とされているところ、上記記載は、流通過程で商品が割れていないかどうかを確認するためにサイドスリットが入れられていた商品を購入したとするKの証言する購入動機（乙38）とも、「記念というわけじゃないんですけども、サトウ食品の歴史という部分も踏まえ保管しておったという部分になります」とのBの証言（甲18、31頁）とも合致しないこと、もし記念ということで長期間保存するのであれば、衛生面に問題があったとして発売を中止した商品ではなく、サイドスリットが入っていない「こんがりうまカット」を保管すれば足りると思われること、乙32公正証書、乙33公正証書の餅が仮に平成15年2月に廃番品保管箱に入れられていたものとしても、

平成16年6月時点におけるA弁理士の指導内容からすれば、その後に研究室の棚から社屋4階倉庫、さらには新潟工場跡地の倉庫へと移される過程において適切な保管がされて然るべきものであるにもかかわらず、乙32公正証書、乙33公正証書の餅が保管されてきたとする廃番品保管箱の管理状況も定かではないこと、しかも、廃番品を保管する箱に入れられていたとするのであれば、「こんがりうまカット」についてはサイドスリットが中止された後も販売が続けられたとするのであるから、サイドスリットのないものを保管する方が合理的であると考えられるにもかかわらず、そのような事実が一切認められないこと、以上からすれば、被告の上記主張は採用することができない。

オ 被告は、平成14年10月21日に販売が開始された「こんがりうまカット」にはサイドスリットが入れられていたとする点については、第三者であるきむら食品、たいまつ食品の代表者らの陳述書によっても明らかであると主張する。

しかし、きむら食品の代表者Wの陳述書記載の事実経過については、これとは相反する事実を記載するY、吉井雅栄の各陳述書が提出されていること、その内容もイトーヨーカ堂の担当者であるCの証言やIの陳述の内容と明確に齟齬することや、たいまつ食品は本件特許の無効審判請求をしていること等に照らすと、上記代表者らの陳述書はにわかに信用することができない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

カ 被告は、「こんがりうまカット」にサイドスリットが入っていたにもかかわらず、個包装の表面の「この餅には切り込みが入っています。」との注意書きと共に表示された図面にはサイドスリットが入っていなかった点につき、側周表面のスリットは上下面の十字スリットの補完にすぎず、この点についてはイトーヨーカ堂の了解も得ており問題はないと主張し、それに沿うDの陳述書（乙117）も存する。

しかし、そもそも、Cは、サイドスリットの入っていない図が記載された個包装の中身の切り餅が実際にはサイドスリットが入っているものであった場合にそれを承認することはあり得ないと明確に証言していること（甲17、8頁）、Dの陳述書（乙117）によれば、個包装に上記注意書きと図面を入れた理由は、「社長から、お客様が個包装を開けて餅を見たときに、餅に切り込みが入っていることを不審に思うといけないので、内装に、餅表面に切り込みが入っていることを知らせる告知表示をするよう検討してほしいとの話があった」からというのであるから、仮にサイドスリットが補完的なスリットであったとしても、それがスリット位置を示す上記図面に記載されていないということになれば、なおさら強い理由で、それに接した消費者は、サイドスリットが入っていることに疑念を抱くというべきであるところ、証拠（甲17〔証人C尋問調書〕、8、9頁）によれば、「こんがりう

まカット」に関して消費者からのそのようなクレームは存在していないと述べていることが認められるから、実際は、個包装の中にサイドスリットが入った餅が入っていたとは考えられないというべきである。

また、この点に関し、Dの陳述書では、「十字スリットこそがセールスポイントであって、サイドスリットは、あくまで補完的な切り込みにすぎないと考えおり」「したがって、お客様に対してわざわざサイドスリットが入っていることまで絵に描いて告知しなくてもよいと考えました」と述べるが、この陳述は、上記の個包装に上記注意書きと図面を入れた理由とは齟齬するといわざるを得ない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

キ 被告は、平成14年11月23日からサイドスリットが入った切り餅を中止したと主張する。

しかし、「10月発売商品 長側面に2mmのスリットを施す 11月製品より 効果希薄 及び 微生物汚染 リスク高 よりサイドスリット中止」との記載がある平成15年5月27日付け「生産本部開発部」作成の「NBスリット切り餅 機能性向上開発経過報告」と題する資料（乙70）に信用性がないことは前記のとおりであり、その他に、被告の上記主張を裏付けの的確な証拠はない。

次に、中止した理由について、Bは、細菌が切餅の側周表面の切り込みの部分に入るといふ衛生面の問題があった旨証言している。

しかし、もし中止の理由が細菌や微生物の汚染などの衛生面にあったとするならば、それこそ大問題であり、本来であれば販売先のイトーヨーカ堂に直ちに報告した上で、消費者に対しても注意を呼びかける等の処置を講じ、既に販売している商品を回収するべきであるところ、当然のことながら、そのような事実は一切存在せず、仮にそのような事実を隠した上で秘密裏に販売を中止したというのであれば、それこそ、食品製造会社としての責任を問われることになりかねないのであるから、そのような重大な内容を含むサイドスリットを中止するという仕様変更について、立ち話程度で口頭でCより了承を得たにとどまるとの上記証拠は到底信用することができない。また、同じく中止の理由について、Kの陳述書（乙38）では、殺菌の際の衛生管理や掃除の際の安全性確保に加え、サイドスリットがあれば全ての餅がきれいに焼けるというところまでは確認できておらず、サイドスリットの効果が生かせない場合も多くみられたこと、切断直後の比較的柔らかい餅にスリットを入れているので、一度入れたスリットがその後消えてしまい、その結果十分にサイドスリットの効果を活かせないこともあったことから、サイドスリットを入れる場合の生産性や衛生面での負担の方が重いとのLの判断で中止になったというものであるが、仮にそれが本当であれば、そのような事実は、平成14年11月23日時点においても、サイドスリットを入れるという発明が完成していなかったことを示すものというほかない。

さらに、被告の主張を前提とするならば、もともとサイドスリットを導入することになったと被告が主張する理由が、上下面の十字スリットのみでは所与の効果が得られないとすることにあつたものであるから、同年11月に中止された以降の製品にあつては、スリットを入れたことの影響が不十分な製品を、それと知りながら流通させていたことになる。そして、この中止に至るまでの間、サイドスリットを中止しても上下スリットのみで所与の効果を達成することのできる改良が模索された旨の検討結果は一切提出されていないのは、極めて不自然というほかない。

以上のとおり、被告の上記主張は採用することができない。

ク もし、被告が主張するとおり、平成14年10月21日以降に販売された「こんがりうまカット」に上下面の十字のスリットのみならずサイドスリットが入っていたとするならば、被告第2特許出願は自ら行った公然実施により無効理由を包含することになるはずであるが、この点につき被告は、被告第2特許出願が、既に公然実施されたサイドスリット入りのものを含む内容で出願されたのは、担当者であるJにおいて、特許法の知識が不足していたことによるものと主張し、それに沿う証拠として、乙147（Jの陳述書）を提出する。

しかし、そもそも公然実施によって特許が新規性を欠如する（特許法29条1項1号）との点は、特許法の基礎的な知識であつて、仮にも食品製造会社において特許出願を担当していた者がその点に思い至らないなどということはおよそ考えられないこと、前記(2)ア(ア)で認定したとおり、平成14年2月の段階で、イトーヨーカ堂の店舗で販売を予定する新商品である「こんがりうまカット」については特許を申請し他メーカーにまねをされないようにするとの方針が被告の当時の代表者、開発部長L、営業部副本部長らが出席した会議において決定がされており、少なくともその後の特許法に関して理解がないことを自認する者が担当者とされることは極めて不自然であること、同会議に出席したKにおいて、平成14年8月にJからの被告第1特許出願についての相談を受けた際に、仮にJに特許法の知識が不足しているのであれば、前記社長方針に従って社内全体で特許による技術防衛を図るのが自然であると思われること、そうすると、Jが陳述書において、「今思えば、自分の理解の浅さを恥じるばかりですが、当時の私は、平成14年10月から11月にかけて当社がサイドスリット入りの餅を販売していたということが、特許申請にあたっては問題となる、ということは思いもよませんでした。」とする部分は到底信用することができないというべきである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

(5) 被告による発明の実施である事業の準備の有無について

ア 特許法79条所定の「事業の準備」の意義

特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知

得した者が、その発明につき、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう（最高裁昭和61年（オ）第454号・同年10月3日第二小法廷判決）と解すべきであるから、「事業の準備」が認定される前提としてその発明が完成していることを要すると解される。

イ この点に関して被告は、仮に平成14年10月21日にイトーヨーカドーにおいて発売した「こんがりうまカット」にサイドスリットが入っていたと認められないとしても、被告は同年8月8日ないし同月26日には発明を完成した上で、遅くとも同年10月11日までは事業の実施の準備をしていたから、先使用权が成立するものと主張する。

この点、確かに、前記(2)認定の事実によると、被告は切り餅の上下面の十字スリットを発明する際に、サイドスリットを入れることをも検討し、山由製作所にサイドスリットカッターを発注し、その後試行錯誤を繰り返していたことが窺われないではない。

しかし、前記のとおり、被告は、平成14年8月8日ないし同月26日に行っていたサイドスリットに関する研究は、あくまで上下面の十字スリットの補完として行っていたとするものであって、その効果についての評価も定まらないままに結局中止するに至ったとするものであり、およそ発明として完成させていたと認められるものではない。

仮に乙32公正証書、乙33公正証書の餅が平成14年10月18日に製造されたものであったとしても、前記認定のとおり、乙32公正証書と乙33公正証書とでは同じ現物を測定したはずのスリットの深さが2mm近くも相違する点は不可解ではあるし、その点を措くとしても、前記認定の乙48に示されるように、1mm刻みでスリットの深さについての実験を行った結果2mmが最適であるとしておきながら、追加の実験もなくサイドスリットの深さを4mmに変更し、その変更後の物だけが残されているとするのは、それまでのサイドスリットの深さについての試行錯誤の経緯や、被告主張の発明完成時期である平成14年8月8日ないし同月26日の時点で被告が最適とした認識内容とも異なるところからして、不自然である。

また、被告は、平成14年10月21日に販売を開始した「こんがりうまカット」は、同月16日に53mmの刃を用いて製造されたものであるところ、これにはサイドスリットが入れられていたと主張する。

しかし、これを前提とすると、被告は、イトーヨーカドーで平成14年10月21日に販売を開始するに当たり、同月16日に納品されたばかりの53mmの刃を用いて同日大量に製造した商品について、その刃を用いた場合の仕上がり等について検討を行わずに、またイトーヨーカドーの担当者らの承認も得ないで、いきなり流通に置いたことになる。これは、前記認定のたいまつ食品代表者のV陳述書記載のカッターの刃に対する一般的な認識とは乖離があるものといわざるを得ない。しかも、サイドスリットを正確に入れ

るため必要とされたセンターガイドが被告に到着したのも、その後の同月18日である。被告の主張によれば、浮き上がりを防止し、正確な位置にサイドスリットを入れるため必要とされたセンターガイドは、「こんがりうまカット」生産開始前の試作時点で発注されたものであることから同年9月20日付けのサイドスリットカッター装置の図面（甲30の20）にも描かれていたものであるとするところ（被告準備書面(15)26頁）、被告はそのセンターガイドの到着も待たず、正確な位置にサイドスリットを入れることができない状態のまま、サイドスリット入りの切餅を製造し、流通に置いたことになる。

さらに、このセンターガイドに関する被告の主張は、Gの陳述書〔乙75, 4頁〕において、「10月11日によく最終形のサイドスリットカッターが納品され、電気配線を済ませてこれを設置し、10月16日からの初回生産にこぎつけることができました。このときは3日間、スリット入り餅を生産したと記憶しています。その後も、サイドスリットカッターについては、手直しが必要となったことから、山由さんに依頼して、10月中に、餅が浮き上がることを防止するためのガイド等を設置したりしております。」としているところとは整合しない内容である。さらに、このGの陳述書の記載も、前記平成14年9月20日付け山由製作所K作成の図面〔甲30の20（先行事件乙20）〕。なお、これは最終組立図であるとして先行事件において証拠提出がされている（先行事件の被告証拠説明書。甲29の4）。〕にセンターガイドが描かれていること、及びKが平成25年4月8日付け陳述書(2)6頁において、「当社に残っている組立図は、平成14年9月20日付けのものですが、実際には、それより前に組立図にあたるものを作り、それから部品図を書いております。組立図は、修正が入るたびに順次上書きして作っておりますので、現在残っているのは、9月20日付けのものですが、これは、あくまで最終的な図面がその日に作成されたということであり、それまでに図面を作成していなかった、ということではありません。」としていることと整合しないが、仮に平成14年9月20日の段階で既にセンターガイドを設けることが決定されていたのであるとすると、その到着を待たずにサイドスリット入りの餅を量産することについては合理的な理由が示されているとはいえない。

そうすると、結局、被告においては、サイドスリットの効果を確立できていなかったといわざるを得ず、本件特許の出願前にその発明を完成させていたものとは認められない。

ウ 仮に、被告が主張するように、被告は同年8月8日ないし同月26日には発明を完成した上で、山由製作所からサイドスリットカッターの納入を受け、サイドスリットが入った「こんがりうまカット」を製造するという事業方針を進めていたとしても、前記認定のとおり、イトーヨーカ堂側にはそのような事業方針は全く知らされておらず、実際、CやIには全くその認識は

なく、また、そのような宣伝がされた形跡もなく、さらには、商品の外袋や個包装にすらそのような表示が全くされていないことからすれば、客観的に事業方針が表明されたとは認められないから、「即時実施の意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていた」ということはできない。(6) 以上によれば、被告の主張する先使用による通常実施権については、これを認めることができない。

12 争点(5) (原告による権利行使が信義則に違反し権利濫用となるか) について

被告は、県餅工の理事会において、県餅工が被告から被告の特許について無償の実施許諾を受けた上で、被告の特許の実施許諾を希望する組合員に対して低廉な実施料で再実施許諾をすることを原告代表者が承認していたこと、原告による本件発明は、平成14年10月にサイドスリット入りの「こんがりうまカット」が被告から発売された後、これに依拠してされたものであること、本件発明は、ごく簡単な技術であり、生活の知恵ともいうべき技術について、単に特許を取得していることをもって巨額の金銭を請求することは信義則に反し、権利の濫用に当たる旨主張する。

しかし、被告が県餅工に対し再許諾を前提として無償の実施許諾契約を締結したことについては、前記11(2)のとおり、被告が県餅工と実施許諾契約を締結する以前から、既に報道されているとおり、原告は本件発明について個別に交渉するとの姿勢を示していたこと、被告が平成14年10月21日にサイドスリットの入った「こんがりうまカット」をイトーヨーカドーにおいて販売した事実は認められず、これに依拠して原告が本件特許出願をしたとの点は前提を欠くこと、本件発明の内容が仮に簡単な技術にかかるものであったとしても、これに基づく発明について権利行使が制限されるいわれはないというべきことからして、被告の主張する信義則違反ないし権利濫用に当たる事実は認めることができない。

したがって、被告の上記主張はいずれも理由がない。

13 争点(6) (先行事件判決の既判力による遮断の有無) について

被告は、先行事件の対象となっている被告製品のうち、先行事件製品(別紙代表製品目録1ないし5記載の被告製品)の平成23年11月1日から平成24年1月31日までの販売等によって被った損害の賠償の請求については、先行事件の判決の既判力によって遮断されていると主張する。

しかし、証拠(甲47, 乙17, 163, 164)によれば、原告は、先行事件において、被告製品のうちの先行事件製品(別紙代表製品目録1ないし5記載の被告製品)につき、平成23年10月31日までの被告による特許権侵害の不法行為につき一部請求としての損害賠償請求をしており、先行事件の判決は、これに基づいてされていることが明らかである。そうすると、原告の本件請求が先行事件の判決の既判力により遮断されることはない。

したがって、被告の上記主張は理由がない。

14 争点(7) (原告の損害ないし被告の不当利得額) について

(1) 被告製品の売上高

平成20年5月1日から同年10月31日までの被告製品の売上高が10億6407万円であること、平成20年11月1日から平成23年度までの被告製品の売上高が230億7589万7734円であり、この売上高をもとに原告の損害額ないし返還すべき不当利得額を算定することにつき当事者間に争いが無い。

(2) 被告製品の限界利益率

被告製品の限界利益率が30%であることにつき当事者間に争いが無い。

(3) 寄与率について

本件特許に係る発明の寄与率について、原告は15%が相当であるとし、被告は1ないし1.5%程度が相当であると主張するので、以下、この点につき検討する。

証拠によれば、以下の事実が認められ、これを覆すに足りる的確な証拠はない。

ア 本件発明は、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においては、従来、餅を焼いた際の加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことにより、焼き網を汚すほか餅も引き上げづらく、しかも食べにくく、餅全体も均一に焼くことができないこと、一度に多く焼くこともできず、焼き上がり状態も忌避すべき状態となるなどの課題が存したところ、その解決のため、本件発明に示された構成をとることにより、切り込みの設定によって焼き途中での突発的な膨化による噴き出しを制御(抑制)し、美感も損なわず均一に焼き上げることができ、食べ易く、食欲をそそり、現に美味しく食することができる餅を提供するとの作用効果を達することを目的としたものである(前記1(1)イ)

イ 被告は、切り餅に施されたスリットにつき、被告製品の外装の裏面に以下のとおり表示して宣伝している。〔甲32の1, 2〕

ウ また、被告は有価証券報告書等に以下のとおり記載する(甲77ないし79)ほか、食品マーケティング便覧には、以下の記載(乙219の1ないし9)がある。

・「当期の業績の概況

包装餅部門においては、包装餅生産全工場でのパリットスリットタイプの生産体制を整え、平成16年9月より400gに加え700g及び1kg規格をラインナップし拡販に努めた結果『サトウの切り餅パリットスリット』が堅調に推移いたしました。平成15年産米の作況不良によるもち米不足及び昨年末の暖冬の影響により、売上高は3.8%減(前年同期比)の129億78百万円となりました。〔甲77：有価証券報告書(事業年度：平成16年5月1日～平成17年4月30日、提出日：平成17年7月22

日)]

・「(1) 当期の業績の概況

包装餅部門につきましては、組み立て不要な『サトウのサツと鏡餅』や、パリッとスリットタイプの切り餅を入れた『サトウの切り餅入り鏡餅』等の消費者の購買動向に対応したラインナップの充実により鏡餅が伸長いたしました。また、『サトウの切り餅パリッとスリット』及び『サトウの丸餅シングルパック』が堅調に推移した結果、包装餅の売上高は0.5%増(前年同期比)の130億45百万円となりました。」〔甲78：有価証券報告書(事業年度：平成17年5月1日～平成18年4月30日、提出日：平成18年7月28日)〕

・「包装餅部門につきましては、消費者の餅に対する利便性及び食感の更なる向上を目的に、包装餅業界で当社が先駆けて開発した『パリッとスリット』を全ての切り餅タイプに導入するとともに、店頭での需要喚起を目的とした低価格帯対抗商品として『純情もち』『徳用杵つきもち』の投入を行いました。全国的な暖冬による鍋物需要等の消費低迷により、最需要期となる年末年始の販売環境が厳しい状況で推移した結果、売上数量は前年同期比1.9%増となりましたが、売上高は同1.7%減の128億19百万円となりました。」〔甲79：有価証券報告書(事業年度：平成18年5月1日～平成19年4月30日、提出日：平成19年7月27日)〕

・「①佐藤食品工業は、・・・2003年から手で4分割できる切り込みを入れた『パリッとスリット』を発売、徐々に『つきたてシングルパック』からのシフトを図って2004年は大きく力を入れている。」

「②越後製菓は、・・・切り餅の『越後生一番』も好調な推移であった。2003年から技術的に難しいとされていた丸餅のサイドに切り込みを入れた『ふっくら名人』を発売し、佐藤食品工業とスリット餅戦争を展開し始めている。」〔乙219の1、2枚目〕

・「2003年・・・は餅に切り込みを入れる技術が開発され、オーブントースターでも焦げ目が付き、器具を汚さない餅が商品化され注目を集め、上位メーカーである佐藤食品工業と越後製菓は切り込み入りの餅への注力度を高めている。」、「2005年は、佐藤食品工業と越後製菓が切り込み入りの切り餅への注力度を高めており、切り餅における主流となりうるかが注目されている。」〔乙219の2、1枚目〕

・「①佐藤食品工業は、2004年に切り込み加工を施した『サトウの切り餅パリッとスリット』を発売し、切り餅は前年並みを維持した・・・。2005年は『サトウの切り餅パリッとスリット』を主力商品として注力度を高め、販路の拡大を図っていく。鏡餅は・・・『サトウの切り餅パリッとスリット』を入れた『サトウの切り餅入り鏡餅』を新たに投入、・・・前年の巻き返しを図っている。」

「②越後製菓は、・・・2005年は、主力の『越後生一番』に切り込み

（“ふっくらカット”）を全面的に採用し、調理特性の優位性を訴求し、シェアアップを図っている。」

「佐藤食品工業と越後製菓が切り込み入りの餅の拡販に力を入れているが、他社は様子見のところが多く、今後の切り込み餅の動向次第では市販用の切り餅で切り込み入りが主流になると見られ、切り込み入りの餅への注目が高まっている。」〔乙219の2，2枚目〕

- ・「③業務用中心のきむら食品は2008年に『うさぎ1切れパック丸もち』を切りもちに続いて、特別栽培米の仕様のスリット入りに切り替え、・・・、価格改定後も好調な販売を維持したためプラスでの着地となった。」

「全体の傾向としては簡便性を訴求した商品が主流で、割りやすく見た目も良く焼きあがるスリット入りの商品が3位までを占めており・・・。」

〔乙219の6，2枚目〕

- ・「個包装での賞味期限表示やスリット入りなど食べやすさ、使いやすさを訴求した商品展開が進んでいる。」〔乙219の7，1枚目〕
- ・「①佐藤食品工業では、『シングルパック』から『サトウの切り餅・パリッとスリット』への切り替えを進めており、2009年には、『パリッとスリット』の機能性訴求によって需要を獲得、切り替えによるプラス効果もあり実績は前年を上回った。2010年には『パリッとスリット』の集中展開を図っている。夏場の猛暑による需要減の影響はあるものの、機能訴求とブランド強化を図りながら前年実績を上回る計画を立てている。」〔乙219の7，2枚目〕

エ 上記アないしウ記載の事実を総合考慮し、特に、本件発明の意義や被告におけるスリットの宣伝内容、スリットを入れたことによる業績向上の程度に加え、本件特許登録の時点が平成20年（2008年）4月18日であり、本件損害賠償請求の対象製品は、既に先行して損害賠償等請求が提起された代表的な製品である先行事件製品を除く被告製品であることをも勘案すると、特許法102条2項の損害を算定するに当たり、本件発明に係る特許の寄与率は10%が相当であると認められる。

オ この点に関して被告は、県餅工の再実施許諾の実施料をもとにした場合の実施料率とすべきであると主張する。

しかし、前記11(2)キのとおり、県餅工の再実施許諾の実施料は、県餅工内部における特殊な事情の元に設定されたものであり、上記実施料率は、餅業界の一般的な実施料率と認められるものではないというべきであり、不法行為に基づく損害賠償額を算定するに当たって考慮すべき実施料率ということとはできない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

(4) 平成20年11月1日から平成23年度までの特許法102条2項に基づく損害額の小計230億7589万7734円×0.3×0.1=6億92

27万6932円（1円未満切捨て）

(5) 弁護士・弁理士費用

本件における相当な弁護士・弁理士費用は、6922万円と認める。

(6) 当事者のその余の主張に対する判断

原告は、特許法102条3項に基づく請求を選択的に求め、より高額な方を認容すべきとするところ、後記(7)のとおりと認められる相当実施料率からすると、特許法102条2項に基づき算定した損害額が高いことは明らかである。

(7) 平成20年5月1日から同年10月31日までの不当利得金返還請求について

不当利得金算定に当たっての実施料率については、上記(3)記載の事情によれば、2%が相当であると認められる。 そうすると、被告の不当利得額は、以下のとおりとなる。

$$10億6407万円 \times 0.02 = 2128万1400円$$

(8) 合計

上記(4)、(5)及び(7)の合計額は、7億8277万8332円となる。

15 結語

以上のとおりであり、原告の請求は主文掲記の限度で理由があるからその範囲で認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する

【論 説】

1. 古い事件はまだ続いていたのかという事実を、4月11日(土)の各紙朝刊を見て知った。その中の地元紙「新潟日報」35頁には、「2次訴訟も越後製菓勝訴。佐藤食品に賠償命令」の見出しの記事で、「切り込みの特許をめぐっては、越後製菓が2009年3月、佐藤食品工業の5商品が、特許権を侵害しているとして提訴。佐藤食品工業に約8億円の支払いなどを命じた判決が確定している。12年4月に提訴した今回の第2次訴訟では、対象を20商品に拡大した。」とある。(同紙の同頁の下方欄には、元最高裁長官「町田顕氏が死去」の見出し記事が出ていた。)

そして、入手した判決文が174頁の長文であることに驚くとともに、今回の第2次訴訟では、被告の「代表製品目録の1～20」の多種類の切餅と鏡餅が、原告の特許第4111382号に係る特許権に対する侵害対象となっていたことが解った。すると、今後も対象製品は追加されるかも知れない、もしも被告がこれ以外にも過去に同一製品を製造販売した事実があったならば。

なお、被告側の弁護団は、第1次訴訟の控訴審以降変わらない。

2. さて、原告弁護団の戦略は、第1次訴訟と第2次訴訟とに分けて、じっくりと攻めていく様子を側から見ていると、それがいずれも勝ちにつながっている

ことがよくわかる。第1次訴訟の最初の東京地裁判決が誤審で被告が勝訴したことが、そもそも悲劇の始まりであったのかも知れない。（➡E-6参照）

これは、原告が本件特許発明の構成要件Bにおいて、構成要件Aの「輪郭形状が方形の小片餅体である切餅」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」と記載する前に、この構成事実を強調した「載置底面又は平坦上面ではなく」という記載をあえて加入している真意の解釈が分かれたところに問題があったといえるのである。

これについて原審は、原告の本件特許発明は「小片餅体の側周表面にのみ切り込み部又は溝部」を設けているものであるのに対し、被告製品では「小片餅体の載置底面及び平坦上面に切り込み部」を設けているものであるから、餅全体から見ると、その作用及び効果も異なるとの観点から、技術的範囲には属さないものと認定し判断したのであろう。

ところが、そもそもこの認定解釈は、通常の技術的範囲の物理的な解釈レベルから逸脱し、被告製品にあっては、①「小片餅体の側周表面に切り込み部又は溝部」を設けたものにプラスして、②「小片餅体の載置底面及び平坦上面に切り込み部」を設けたという利用関係にあるものであることを忘却していたのである。

この利用関係にあることを見抜いたのが、控訴審の知財高判平成23年9月7日であったのである。（➡E-7参照）そして、この控訴審判決は、それに対する上告審が、上告不受理の決定をしたことにより確定したのである。

なお、本件判決に添付されている被告の製品目録1～20については省略の状態にあるので、まだ公開できないが、入手でき次第、開示する。しかし、実質的には、前記〔E-6〕に添付した被告製品図面（斜視図）と変わらないものと思われる。

3. ところで、本件地裁判決に対し被告は控訴するかと思いきや、平成27年4月27日に「当社は控訴せず、本件に関する越後製菓との法廷闘争をすべて終結させることにしました。」との“お知らせ”を公表したのである。

この中で同社は発表しているように、原告との訴訟合戦中に被告はすでに製品の設計変更をした新製品を製造販売しており、本件判決の対象となった被告製品の構成要件から前記①部分を廃止し、②部分のみの切り込み部としているのである。そして、この構成態様によれば、この被告製品は、2分の1又は4分の1の小餅片に切取りができるから、老人や子供の食用について良好な効果を発揮しているものとなっているのであり、本件特許発明とはその目的も作用も効果も異なる別技術の餅なのである。

4. 本件においても、損害賠償は7億8277万円を超える巨額となっているが、このように算定された金額に対して、被告は「本件発明はごく簡単な生活の知恵ともいべき技術に属するものであり、それが運よく特許をとれたことからと

いって巨額な金銭を請求することは信義則に反し、権利の濫用に当たる」ものと主張した。これに対して裁判所は、だからと言ってこれに基づく発明の権利行使が制限されるわけではないのだから、被告の主張する事実は認められないと判断したが、無効理由があるというわけではないから、仕方がないという意味なのであろう。

すると、原告側の弁護士・弁理士費用は6922万円とはどこから計算された金額と理解すればよいのだろうか。あまりにも現実離れした巨額の報酬ではないだろうか。これこそ信義則違反のおそれがあるのではないだろうか。

これに対して、被告の弁護士・弁理士には努力報酬は何もない。この辺の関係をわれわれはどう理解すればよいのだろうか。

また、本件特許発明の寄与率が10%であるとの認定については、必ずしも合理的な根拠があつてのことではないから、裁判所の独自の判断によるものなのである。

同様のことは、不当利得額における実施料率2%についてもいえるだろう。

したがって、これらの費用問題については、専ら裁判所のサジ加減とはせずに、抜本的に考えてもらいたいのである。

5. なお、筆者から敗訴した被告に対して助言したいことが一つある。それは、設計変更して非侵害と解している現在製造販売中の切餅の立体的形状について、「立体商標」として商標登録をすることである。同様のことは、原告の切餅についても言えることである。

立体商標は、自他商品の識別力を有するものであれば、新規性が無くても登録され、何回も更新登録をして長期間にわたり、独占的に使用する権利を有することができるのである。但し、商標法にも先願主義の原則はある。

いずれにせよ、商標法と意匠法とは立法趣旨が異なる制度であるから、各法の目的をよく知れば、人はそれぞれをよく利用することができるのである。

[牛木 理一]

(別紙)

代表製品目録

- 1 商品名 「サトウの切り餅 パリッとスリット」
内容量 400g, 700g, 1kg, 2kg
- 2 商品名 「サトウの鏡餅 サトウのサッと鏡餅 切り餅入り 極小」
- 3 商品名 「サトウの鏡餅 サトウのサッと鏡餅 切り餅入り 小」
- 4 商品名 「サトウの鏡餅 サトウのサッと鏡餅 切り餅入り 中」
- 5 商品名 「サトウの鏡餅 切り餅入り 大」
- 6 商品名 「サトウの切り餅 純情もち」
内容量 400g, 1kg
- 7 商品名 「サトウの切り餅 よかもち」
内容量 400g, 1kg
- 8 商品名 「サトウの切り餅 特別栽培米新潟県産こがねもち」
- 9 商品名 「サトウの切り餅 特別栽培米岩手県産ヒメノモチ」
- 10 商品名 「サトウの切り餅 宮城県産みやこがねもち」
- 11 商品名 「サトウの切り餅 新潟県魚沼産こがねもち」
内容量 300g, 700g
- 12 商品名 「サトウの切り餅 滋賀県産羽二重糯」
- 13 商品名 「サトウの切り餅 めんけもち」
内容量 400g, 1kg
- 14 商品名 「サトウの切り餅 徳用杵つきもち」
内容量 550g, 1.1kg
- 15 商品名 「サトウの鏡餅 サトウのやさしい鏡餅 切り餅入り 20号」
- 16 商品名 「サトウの鏡餅 サトウのやさしい鏡餅 切り餅入り 10号」
- 17 商品名 「サトウの切り餅 あたたか なめらかもち」
内容量 400g, 1kg, 1kg+150g
- 18 商品名 「サトウの切り餅 あたたか こがねもち」
内容量 400g, 800g, 1.8kg
- 19 商品名 「サトウの切り餅 特別栽培米宮城県産みやこがねもち」
- 20 商品名 「サトウの切り餅 特別栽培米こがねもち」

(別紙)

被告製品図面（斜視図）

