



## 「切り餅」事件(2) (知財高裁判決)

弁護士 人見友美

### 1. 事案の概要

切り餅の側周表面の周方向の切込み（スリット）によって膨化による吹き出しを抑制する効果がある（焼いた後の焼き餅の美観を損なわない）ことを利用した発明について、特許権の侵害が争われた事案。原判決は特許権の侵害を否定したが、知財高裁は特許権侵害を認め、製造、販売停止、約8億円の賠償、製造装置の廃棄を命じ、仮執行も認めた。

### 2. 当事者（切り餅業界のシェア1、2位の争い）

X（控訴人、第一審原告） 越後製菓  
Y（被控訴人、第一審被告） 佐藤食品工業<sup>1</sup>

### 3. 事実経過等（別紙のとおり）

### 4. 本件特許権（越後製菓）

- (1) 特許番号 第4111382号
- (2) 発明の名称 餅
- (3) 出願日 平成14年10月31日
- (4) 登録日 平成20年4月18日
- (5) 請求項の記載

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1（以下、請求項1に係る発明を「本件発明」という。）の記載（設定登録時のもの）は、次のとおりである。

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、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、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ことを特徴とする餅。

### 5. 構成要件

- 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、

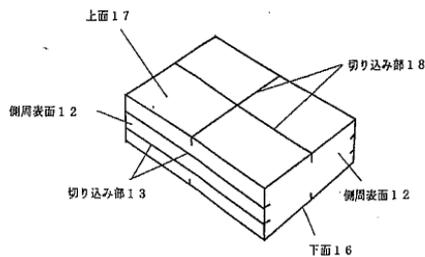
<sup>1</sup> もち業界の全国シェアは佐藤食品工業が約35%、越後製菓が約20%で業界1、2位。佐藤食品工業の年間売上高の約3分の1を対象商品が占めている（2012/3/22 中国新聞）

この立直側面に沿う方向を周方向とし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

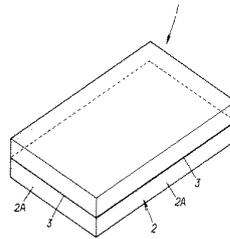
- C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前期立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として
- D 焼き上げるに際して前期切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への吹き出しを抑制するように構成した
- E ことを特徴とする餅

#### 6. 被告製品の構成

- a 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が直方形の小片餅体である切餅の
- b1 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
- b2 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



(佐藤食品工業)



(越後製菓)

#### 7. 争点

- ① 構成要件Bの充足性（「載置底面又は平坦上面ではなく」の解釈）  
「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」だけでなく、上面及び下面にも切り込みが設けられている被告製品は、本件特許の技術的範囲に属するの否か。本件特許の技術的範囲は、「側周表面」だけに切込みを入れた切り餅に限定されるの否か。
- ② Yは、本件特許出願前に「側周表面」に切込みを設けた切り餅を販売したことを理由に、本件特許はその出願前に公用又は公知となっていたものとして無効となるか。
- ③ 損害額
- ④ 時期に遅れた攻撃防御

#### 8. 裁判所の判断（中間判決、判決）

##### (1) 争点①について

(原審)「載置底面又は平坦上面ではなく」とは、切り餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味する。

⇒ 被告製品の切り餅は本件発明の技術的範囲に属さない。

(控訴審) ①「載置底面又は平坦上面ではなく」とは、「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込み部又は溝部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はない。

② 被告製品の切り餅は、切込部が対抗二側面である側周方面の長辺部に形成されており、焼きあげるに際して切込部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドイッチのように上下の焼板上部の間に膨張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吹き出しを抑制する構造となっている。

⇒ 被告製品の切り餅は本件発明の技術的範囲に属する。

(2) 争点②について

有効

(理由)

①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認められるのは、Yが2002年10月21日以降、イトーヨーカ堂各店舗において発売したこんがりうまカット、すなわち切餅の載置底面又は平坦上面に十文字の切り込みが施された発明であって、本件発明の構成要件Aにおいて、本件発明と一致するが、切餅の側周表面に、周方向に一周連続させて角環状とした若しくは対向二側面に切り込み等を設け、焼き上げるに際して上記切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンド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を抑制するように構成したことを特徴とする餅との点、すなわち、構成要件BないしEにおいて、本件発明と相違する。したがって、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、上記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(こんがりうまカット)に基づき容易に想到できたとはいえない。

②本件特許の特許請求の範囲は、明確性を欠くと言えない。

(3) 争点③について

利益率 30%

寄与度 15%

(理由) Yは、被告製品について、①2003年9月ころから「サトウの切り餅パリッとスリット」との名称で販売し、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、②2007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、③2010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る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。

9. その他

・佐藤食品工業 8億76百万円を訴訟損失引当金繰入額として特別損失に計上

以上

(別紙)

	越後製菓 (X)	佐藤食品工業 (Y)
2002.10	特許出願 (側面切込み)	
2002.10.21		イトーヨーカ堂にて 「こんがりうまカット」販売開始
2003	「ふっくら名人」販売開始	
2003.7		特許出願
2003.9		「パリッとスリット」販売開始
2004.11		特許登録
2005		切込み効果が一般に広く浸透
2008.4	特許登録	
2009.3	訴訟提起 製造・販売差止、14億8000万円の損害賠償請求	
2010.11.30	佐藤食品工業 勝訴 (東京地裁)	
2010.12.13	越後製菓が控訴 「佐藤の切り餅 パリッとスリット」など5商品の製造差し止めや、14 億8500万円の損害賠償請求	
2011.3.14	第1回口頭弁論 (東日本大震災のため期日延期)	
2011.5.9 第1回口頭弁論	裁判所は、当事者双方に対して、侵害論について他に主張、立証はないことを確認し、その旨陳述させ、中間判決に至る可能性がある旨明言した上で口頭弁論を終結	
2011.9.7	特許侵害を認める 知財高裁の中間判決 (飯村敏明裁判長) ・対象製品は本件発明の技術的範囲に属する。 ・控訴人の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。	
2011.9.16 第2回口頭弁論	裁判所は、①弁論準備手続を設けた趣旨として、損害額の主張及び反論を整理することのみならず、和解的紛争解決の試みをすること伝え、②迅速な手続進行を図るため、損害額についての主張、立証を早期に完了するよう指示をし、③弁論準備期日を、概ね2週間程度の間隔で指定し、期日間 (各弁論準備期日の1週間ほど後) に、当事者双方に対し和解条件を聴取する方針を伝え、④自己方の和解条件の提示及び相手方の和解条件を検討するための態勢を整えるよう要請。	
2011.10.4	Xは、酒類食品統計月報、社団法人発明協会研究センター発行の「実施料率」(第5版)、食品新聞記事)を提出し、また、損害賠償請求金額を14億8500万円から59億4000万円に変更する予定である旨の「訴え変更の申立書 (参考資料)」と題する書面を裁判所とYに送付。	
2011.10.5 第1回弁論準備手続期日	裁判所は、当事者らに対し、損害額(「訴え変更の申立書 [参考資料]」を含む。)について主張・立証及び認否・反論を尽くすよう指示。 Y代理人 (S) は、被告製品における切餅の側面横方向に入れた切り込みは利点がないことなどを理由に挙げて、被告製品の製造を即刻中止する旨を示唆し、その代わりに、ごく低額の和解金額を支払うことにより解決する旨回答した。裁判所は、次回弁論準備期日までの間(1週間後)に、双方代理人から、双方が検討した和解条件を聴取することとして、Yに対して、一層の譲歩案を提示するよう促した。	
2011.10.21 第2回弁論準備	被告からは、原告の損害額についての主張に対する認否反論の準備書面は提出されなかった。	

備手続期日	<p>裁判所は、原告被告双方の代表取締役に出頭を求め、和解条件について、意見聴取等を実施。</p> <p>Xは、書面による和解案と共に、①中間判決が示された以上、Yは、中間判決の判断内容を尊重して、すみやかに被告製品の出荷を停止すべきであること、②それにもかかわらず、Yは、出荷を停止することなく、例年と比較して低価格で、小売店に販売していることから、Xに対して、更なる損害が発生していること、③餅の販売は、年末に集中するので、それまでに、紛争を解決するよう望むこと、④そして、短期に商品の出荷を停止することの代わりに、和解金額を減額する被告の提案に対しては、同意できないこと等の意見を記載した書面を当裁判所に交付した。</p> <p>当初の進行計画では、2週間後の2011年11月第1週ころとする予定であったが、Y弁護士(S)が、事務所移転により、対応できない事情がある旨述べたため、やむを得ず、同年11月24日に指定せざるを得なかった。</p>
2011.11.9	<p>Y弁護士(S)から事務所引越作業の過程で発症した傷害により入院したため、弁論準備手続期日を翌年1月に変更するよう求める期日変更申請がなされた。</p> <p>Xからは、①被告製品は、年末年始にかけて売上のピークを迎える製品であり、早期解決が望まれること、②中間判決後、2回の弁論準備手続を経て、被告が損害論に関する主張、和解に関する検討を十分に行える期間が経過していること、③原審においても、Y弁護士(S)が病気療養のため入院したが、その際には、訴訟復代理人を選任して対応を図ったなどの理由を挙げて、次回弁論準備手続を同年12月中に行うことを強く求めるとの意見がだされ、裁判所は、期日を変更せずに進行することとした。</p> <p>裁判所は、Y弁護士(S)から、電話により、和解的紛争解決に関する被告の和解条件についての確認をしたところ、低額の和解金額しか提示できない旨の回答があり、裁判所は、原告、被告間の和解条件の開きが大きいこと、Y弁護士との連絡に困難が伴うこと、紛争解決が遅延することによる原告に与える不利益等が著しいこと等の事情を考慮して、和解的紛争解決の試みを打ち切った。</p>
2011.11.10	<p>裁判所は、XYに対し、損害額の主張・立証及び認否・反論を可能な限り迅速に提出するよう促し、Xに対し、同月17日までに損害額を確定するよう指示。</p>
2011.11.16	<p>訴え変更(請求額 14億8500万円 ⇒ 59億4000万円) ☆「訴え変更の申立書(参考資料)」と同一内容</p>
2011.11.18	<p>Y 新たに5名の代理人を選任</p>
2011.11.24 第3回弁論準備手続期日	<p>Yの新代理人は、事実関係の調査が未了であるとして、弁論準備手続の続行を求めたが、中間判決後、損害額に関する認否、反論を尽くす十分な準備期間が与えられていたことから、裁判所は、弁論準備手続を終了。</p> <p>裁判所は、損害額の審理を充実させ、促進するため、被告に対しては、原告の損害額の主張、立証に対する認否・反論の機会を与え、原告に対しては、被告の損害額の認否・反論に対する原告の再反論の機会を与える目的で、最終弁論期日までの間に、念のため、進行の協議(2011年12月22日及び翌年1月23日)を行うこととした。</p>
2011.12.19	<p>Y代理人(S)が解任。その他の従前の全代理人も辞任</p>
2011.12.22 進行協議	<p>Yは事実関係を再調査中であり、同月26日までに追加の主張、立証資料を提出する旨述べた。</p>
2012.1.23 進行協議	<p>Y 準備書面(先使用の抗弁、権利濫用の抗弁、公知技術(自由技術)の抗弁及び損害論(故意、過失の不存在、損害の不発生、原告主張の損害額に対する反論)に関する主張を含む)、新たに乙45から178の証拠提出 証人尋問(たいまつ食品株式会社代表取締役を含む)の申出</p>

<p>2012.1.31 第3回弁論期 日</p>	<p>裁判所は、Yの上記準備書面のうち、先使用の抗弁、権利濫用の抗弁、公知技術（自由技術）の抗弁に係る部分については、Yに陳述をさせず、また、乙45ないし150、証人尋問及び検証の申出はいずれも却下。 これに対応するXの準備書面の該当部分を陳述させず、甲49ないし53をいずれも却下。 その上で、裁判所は弁論を終結。</p>
<p>2012.3</p>	<p><b>越後製菓 勝訴判決</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製造、販売停止、約8億円の賠償命令</li> <li>・仮執行も認め、製造装置の廃棄命令</li> </ul>