

判決年月日	平成24年3月22日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事 件 番 号	平成23年（ネ）10002号		
○発明の名称を「餅」とする特許権の侵害差止等請求訴訟の控訴審において、被告製品（切餅）が特許発明の技術的範囲に属し、特許が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との中間判決後に、終局判決で侵害差止等請求が認容された事例			

（関連条文）特許法70条，100条，102条2項，104条の3

1 控訴人（第1審原告）は、被控訴人（第1審被告）が被告製品を製造、販売及び輸出する行為が、発明の名称を「餅」とする本件特許権の侵害に当たると主張して、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び損害賠償の支払を求めたのに対し、第1審は、被告製品（切餅）は、本件特許発明の構成要件のうち「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」との要件を充足しないから、本件特許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、控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し、控訴人は、原判決の取消しを求めて、本件控訴を提起した。

控訴審の中間判決は、本件特許発明の構成要件のうち「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」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く、被告製品（切餅）は、切り込み部が対向二側面である側周表面の長辺部に形成されており、「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ことで膨化による外部への噴き出しを抑制する」構成となっているものと認められ、本件特許発明の技術的範囲に属すると判断した。さらに、控訴審の中間判決は、本件特許の出願前に、被控訴人により側周面に切込みを入れた切餅が販売された事実を認めることはできず、本件特許発明は、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、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に基づき容易に想到できたともいえないと判断した。その上で、控訴審裁判所は、損害賠償請求に係る損害額の算定及び差止請求の範囲等について、さらに審理を続けるために中間判決をした。

2 中間判決後の争点は、本件特許権侵害に係る損害の有無及びその額である。

控訴審裁判所は、控訴人の被控訴人に対する、被控訴人切餅の製造、譲渡、輸出及び譲渡の申出の差止請求、被控訴人切餅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を認容した上で、特許法102条2項を基礎として、被控訴人の売上高、利益率、本件特許の寄与度等を考慮し、侵害行為によって控訴人が被った損害額（弁護士費用等を含む。）の合計を8億0275万9264円と認定した。

また、控訴審裁判所は、被控訴人が中間判決後においてした、「先使用の抗弁」、「権利濫

用の抗弁」，「公知技術（自由技術）の抗弁」に係る主張及び証拠（書証，証人尋問，検証）の申出について，中間判決における判断のほか，①被控訴人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，第1審の第1回弁論準備手続において被控訴人が上記主張をした後，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，控訴人及び被控訴人間において主要な争点となっていたこと，②被控訴人において，控訴審の第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，被控訴人は，第1審の第7回弁論準備手続及び控訴審の第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被控訴人は，本件特許出願前に被控訴人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，控訴審における弁論準備手続が終結され，最終口頭弁論期日が指定された後に，前訴訟代理人弁護士を突如解任したこと，④新たな訴訟代理人において，被控訴人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は同一の主張である，上記防御方法の申出をするに至ったこと，⑤被控訴人ないし前訴訟代理人弁護士らにおいて，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，いずれも，被控訴人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に該当し，これにより訴訟の完結を遅延させることとなると判断し，これらの防御方法の提出を却下した。