

淡路町知財研究会 6月ゼミ

平成25年(ネ)第10112号

(知財高判H26.10.30)

雪印メグミルク vs 明治 & 明治HD

2015/06/27 担当：田岡 洋

カマンベールチーズとは？

カマンベールチーズは、白カビによってその表面にフェルト状の外皮を形成する、白カビによる熟成チーズであり、ナチュラルチーズのうちの軟質チーズに分類される。

(原審の前提事実 (本判決でも引用))



原告 (控訴人) 製品



被告 (被控訴人) 製品

本件侵害訴訟の前に . . .

出願経過：特願2003-422837

出願：平15.12.19
公開：平17.7.7

出願審査請求：平17.7.22
早期審査事情説明：平17.8.1

拒絶理由通知：平17.8.23
意見書：平17.10.24

特許査定：平17.11.22
登録：平17.12.9

審判経過：無効2007-800027

審判請求：平19.2.15

キャッチボール2往復
（無効審決⇒審決取消訴訟
⇒訂正審判請求
⇒審決取消決定（差戻））

第3次審決：平21.10.7
審決取消判決：平22.9.30
（平成21（行ケ）10353）

第4次審決：平23.2.25
（特許有効，確定）

イ号製品



販売開始：平17.11.21
ポーション（切れてる）タイプ

特許査定：平17.11.22
登録：平17.12.9

無効審判請求：平19.2.15

構成要件（本件発明1）

- A1 成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に食品類香辛料を均一にはさんだ後、
- A2 前記チーズカードを結着するように熟成させて、**結着部分**から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、
- B その後、加熱することにより得られる、
- C 結着部分からのチーズの漏れがない、食品類香辛料を**内包**したカマンベール
チーズ製品。

下線部：訂正箇所

赤字：主な争点

構成要件（本件発明2）

- D1 成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に食品類香辛料を均一にはさみ、
- D2 前記チーズカードを結着するように熟成させることにより、**結着部分**から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、
- E その後、加熱することを特徴とする、
- F 結着部分からのチーズの漏れがない、食品類香辛料を**内包**したカマンベール
チーズ製品の製造方法。

A1とD1、A2とD2、BとE、CとFは、それぞれほぼ同じ。

発明の効果

【発明の効果】

【0005】

本発明によれば、成型したチーズカードの間に様々な食品類をはさんだ後、前記チーズカードを結着するように熟成させて一体化させることにより、食品類を内包した白カビチーズ製品を得ることができる。

本発明の食品類を内包した白カビチーズは、通常の白カビチーズと比べて、外観上全く見分けがつかないものである。本発明の製造方法以外で製造した場合には、加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり、食品類が流出したり漏れたりすることが予想されるが、本発明によれば、そのような流出や漏れのない非常に良好な白カビチーズ製品が得られる。

• • •

(改めて) イ号製品



- 6 ポーションに切断し
- 各個片をアルミ箔により個別に密着包装し
- 加熱殺菌する

結着部分？

内包？

製品は？

争点

原審（平成24(ワ)33474（東京地判平25.11.26））

- (1) 被告製品及びその製造方法の構成
- (2) 被告製品及びその製造方法の本件各発明の技術的範囲への属否
- (3) 被告明治ホールディングスの責任
- (4) 損害額

控訴審（本判決）

- (1) 文言侵害の成否
 - ①構成要件A 1 及びD 1 の充足性
 - ②構成要件A 2 及びD 2 の充足性
 - ③構成要件C 及びF の充足性
- (2) 均等侵害の成否 下線部：本判決で判断
- (3) 被告明治ホールディングスの責任
- (4) 損害額

争点(1)② 「結着部分」？ 当事者の主張



控訴人

外縁部である。

被控訴人

上下のチーズカードの接合面全体を意味する。

争点(1)② 「結着部分」 裁判所の判断

外縁部（外周側面部分）である。 ←原審と反対

- ・ 本件発明の目的・作用効果に照らせば、加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり、食品類が流出したり漏れたりすることのないような構成とすることで必要十分
- ・ かかる構成とするためには、外縁部が結着していれば十分
それ以上に、チーズカードの接合面全体が結着していることは必要ではない

争点(1)③ 「内包」？ 当事者の主張



控訴人

内部に含み持つことをいう
香辛料が内部に含まれていれば「内包」に該当する

被控訴人

白カビが表面を覆って内容物が外部から見えない状態をいう

争点(1)③ 「内包」 裁判所の判断－ 1

完成品であるチーズ製品の外観から香辛料が見えない状態で内部に含み持たれており，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異なることを意味するものと解するのが相当

∴課題・作用効果

目的（裁判所の認定）

白カビチーズの一種であるカマンベールチーズであって，食品類である香辛料をチーズの内部に内包し，見た目が通常のカマンベールチーズ製品と異なるもの及びその製造方法を提供すること

作用効果（裁判所の認定）

本件各発明の香辛料を内包したカマンベールチーズ製品は，通常のカマンベールチーズ製品と比べて，外観上全く見分けがつかないもの

本件各発明は，加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり，食品類が流出したり漏れたりすることのない非常に良好なカマンベールチーズ製品を得ることができるという作用効果を奏するもの

争点(1)③ 「内包」 裁判所の判断－ 2

控訴人が本件発明の目的であると主張する，“チーズカードの表面に生育した白カビによりフェルト状の外皮（マット）が構成されていて、チーズカード同士が結着され、型くずれや食品の漏れがない”という点は、本件発明の目的を達成するための手段であって、目的そのものではない

争点(1)③ 製品とは？ 当事者の主張



控訴人

6ピースの個片の集合体が製品
個片そのものではない

被控訴人

個片そのもの

争点(1)③ 製品とは 裁判所の判断

個片からなるカマンベール製品である

- ・ 技術的範囲に属する物を生産した後、切断したのであれば、特許権の侵害に当たるのは当然
- ・ しかし、被控訴人製品の製造工程において、「内包」の要件を充足する「カマンベールチーズ製品」は一度も製造されない

→ 構成要件CおよびFは非充足

争点(2) 均等か？ 第1要件（非本質的部分）

控訴人

- ・ 本件各発明の本質的部分は、「チーズカードの結着部分（白カビに覆われた外縁部）を剥がれない状態に一体化させること」にある
- ・ 切断面において香辛料が露呈するか否かという点は、当該本質的部分と無関係

被控訴人

- ・ 明細書【0003】，【0005】より、「香辛料を内包する」という点が、本件各発明の本質的部分である

争点(2) 均等か？ 第2要件（置換可能性）

控訴人

- ・ 本件各発明の「香辛料を内包した」を，被告製品等の構成（ポーションカットを行うことにより，切断面において香辛料が露呈した）と置き換えたとしても，「結着部分（外縁部）からのチーズの漏れがない」という同一の作用効果を奏する

被控訴人

- ・ 被控訴人製品等では，6ポーションカット切断面は白カビチーズに覆われておらず香辛料が露見しているから，「通常の白カビチーズと比べて，外観上全く見分けがつかない」という作用効果を奏さない。

争点(2) 均等第2要件 裁判所の判断

- ・ 本件各発明は、構成要件C及びFの「香辛料を内包」との構成により、通常のカマンベールチーズ製品と比べて、外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏する
- ・ 被控訴人製品等は、6ポーションカット切断面が白カビに覆われておらず香辛料が露出しているから、通常のカマンベールチーズ製品と比べて、外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏しない

→ 第2要件を非充足

争点(2) 均等第1要件 裁判所の判断

本件各発明の本質的部分すなわち技術思想の中核的部分は

- ・ 構成要件A 2及びD 2の「チーズカードを結着するように熟成させ」
て、「結着部分から引っ張ってもはがれない状態に一体化させ」、
- ・ 構成要件B及びEの「その後、加熱」することにより、
- ・ 構成要件C及びFの「香辛料を内包」との構成を得、

これによって、通常のカマンベールチーズ製品と比べて、外観上全く見分けがつかず、また、加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり、香辛料が流出したり漏れたりすることがないという作用効果を奏する点にある

争点(2) 均等第1要件 裁判所の判断

被控訴人製品等は、構成要件C及びFの「香辛料を内包」との構成を具備しないから、

- ・ 通常のカマンベールチーズ製品と比べて、外観上全く見分けがつかないとの作用効果を奏するものではないし、
- ・ 「香辛料を内包」との構成によって、加熱時に流動化したチーズが切断面から流れ出たり、香辛料が流出したり漏れたりすることがないという作用効果を奏するものでもない。

→相違点である構成要件C及びFは、本質的部分というべき

作用効果（第2要件）から本質的部分（第1要件）を認定している

議論したい内容

控訴人（特許権者）はどうすればよかったのか？

- ・【発明の効果】には何を書くべきだったのか？
- ・ポーションタイプは出願時に想定できなかったのか？
- ・訂正クレームはイ号製品をカバーしていたのか？

被控訴人は何が勝因だったのか？

- ・ポーションタイプで製造していたのが良かった？

製法に関する出願：特願2005-211348（平17.7.21）等

その他（禁反言？）