

「餅」特許無効審決取消請求事件：知財高裁平成 25(行ケ)10061・平成 25 年 11 月 12 日（2 部）判決＜請求棄却＞

【キーワード】

発明未完成，発明の実施可能要件違反，発明の明確性要件違反，一事不再理の原則（特許法 167 条）

【事案の概要】

本件は，特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は， 発明未完成，実施可能要件違反， 明確性要件違反である。

1 特許庁における手続の経緯

被告（越後製菓株式会社）は，発明の名称を「餅」とする特許第 4 1 1 1 3 8 2 号（以下「本件特許」という。出願日：平成 1 4 年 1 0 月 3 1 日，登録日：平成 2 0 年 4 月 1 8 日）の特許権者である（甲 2 3）。

原告ら（たいまつ食品株式会社・マルシン食品株式会社・株式会社丸一オザワ）は，平成 2 4 年 3 月 3 0 日，本件特許について無効審判を請求した（無効 2 0 1 2 - 8 0 0 0 3 9 号）。

特許庁は，平成 2 5 年 1 月 2 9 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年 2 月 7 日，原告らに送達された。

2 本件発明の要旨

本件発明の要旨は，特許第 4 1 1 1 3 8 2 号公報（甲 2 3）の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである（A～F の分説記号は裁判所が付した。）。

【請求項 1】

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，

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，

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ことを特徴とする

D 餅。

【請求項 2】

E 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一周連続さ

せて角環状の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする

F 請求項 1 記載の餅。

(以下、請求項ごとに「本件発明 1」などといい、請求項 1、2 を併せて「本件発明」という。)

3 審判で主張された無効理由

審判で主張された無効理由は、以下のとおりである。

(1) 無効理由 1 (発明未完成)

本件発明は、構成 A 及び B である「切り込み部又は溝部」(スリット)を設けることで、スリットの「上側が下側に対して持ち上がって、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」という構成(構成 C)の技術内容が、当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないため、発明として未完成のものである。

(2) 無効理由 2 の 1 (実施可能要件違反)

甲 2 及び 3 の実験結果及び報告書から、スリットの存在が必ずしも膨化に伴う噴き出しの抑制に結び付かないといわざるを得ず、餅の焼き方や材質などについての付帯条件が必要であるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には、付帯条件の記載がなく、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ない。

「膨化した中身」を餅としての実体を有する澱粉質のものと解釈した場合、「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」ための具体的な技術が、本件明細書の発明の詳細な説明には、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ない。

(3) 無効理由 2 の 2 (明確性要件違反)

本件発明の「膨化した中身」及び「焼板状部」は、具体的に何を意味するか不明であり、本件発明は明確でない。

4 審判の理由の要点

審判は、以下のとおり判断した。

(1) 無効理由 1 (発明未完成) について

本件発明は、スリットを設けることで、スリットの「上側が下側に対して持ち上がって、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」という構成の技術内容が、当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができ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、未完成発明であるとはいえず、本件特許は、特許法 29 条 1 項柱書の「発明」に該当するから、特許法 123 条 1 項 2 号に該当し無効である、とすることはできない。

(2) 無効理由2の1(実施可能要件違反)について

本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明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といえるから、本件特許は、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしており、特許法123条1項4号に該当し無効である、とすることはできない。

(3) 無効理由2の2(明確性要件違反)について

本件発明は明確であり、本件特許は、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしているから、特許法123条1項4号に該当し無効である、とすることはできない。

【判 断】

1 取消事由1(発明未完成)について

(1) 本件明細書の記載

ア 本件明細書(甲23)には、餅の膨化による外部への噴き出し、及び餅の膨化変形に関して、概ね、以下のとおり記載されている。

従来、オーブントースターや電子レンジなどで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噴き出して下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多く(【0002】、【0003】)、また、膨化による噴き出し部位も特定できず、膨化による噴き出しを制御することができなかった(【0005】)。

本件発明においては、切餅に切り込み部又は溝部(切り込み)を設けることにより、噴き出し位置を特定することができ、また、切り込みを長さを有するものとする事により、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の噴き出しを抑制できる(【0014】)。

切り込みを、周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、側周表面に周方向に沿って形成したり、側周表面の少なくとも対向側面に所定長さ以上連続して形成したりすることで、膨化によって、切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。こ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(やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。)に自動的に膨化変形する(【0015】、【0017】~【0019】、【0027】)。

イ オーブントースターは、通常、上下方向から加熱するものであること(甲5、甲6の1~7)、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(甲1)は、いずれも技術常識である。このような技術常識を踏まえると、本件明細書の上記記載は、以下のように理解することができる。

オーブントースターで切餅を焼く場合、上下方向から加熱されるため、切餅の平坦上面及び載置底面は固化が進む(その結果、切餅の上下に焼板状部

が形成される。)。一方、側周表面は遅れて固化すると考えられる。また、切餅の内部が軟化するとともに、切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、切餅の内部空間の圧力が高くなり、膨化する。その圧力が一定程度まで高くなると、その圧力に耐えられなくなった切餅の不特定の部位から、突然、内部の水蒸気等が外部へ噴き出すとともに、その噴出力(噴出圧)が相当程度大きい場合には、内部の軟化した餅も外部へ噴き出して下方へ流れ落ち、焼き網に付着することになる。

本件発明は、切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたものであるが、このような切り込みは、切餅の内部空間を囲む餅の外側部分(固化する部分)の厚みを小さくするものであり、また、側周表面は、平坦上面及び載置底面と比べて固化が遅いことから、切り込みが存在する部分の強度は、その他の部分と比べて低いと考えられる。

このような相対的に強度が低い部分(切り込みが存在する部分)では、一定程度の圧力がかかると、噴き出しが生じやすいといえる。すなわち、切り込みを設けることにより、噴き出し位置を特定することができる。また、その際、切り込みを長さを有するものとすれば、噴き出しの生じる部分の面積を大きくすることが可能であり、それにより、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、内部の水蒸気等が外部へ噴き出したり、あるいは、さらに内部の軟化した餅も外部へ噴き出したりするとしても、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは抑制できる。

また、相対的に強度が低い部分(切り込みが存在する部分)は、一定程度の圧力がかかると、変形して伸びやすいともいえる。切餅の内部空間の圧力は、切り込みが存在する部分に限らず、全方向、例えば上下方向にもかかるから、切り込みが存在する部分が変形して伸びることにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。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(上下の焼板状部が平行に近い対称な状態で持ち上がる場合もあるが、非平行な片持ち状態に持ち上がる場合も多い。)に自動的に膨化変形する。

このような膨化変形によれば、切餅の内部空間の体積は大きくなり、その分だけ圧力が高くなるのを抑えられること、また、それにより、膨化による噴出力(噴出圧)が大きくなるのも抑えられることは明らかであるから、上記のように膨化変形することでも、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は、当業者にとって明らかといえる。

ウ 以上によれば、本件発明における「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」について、以下のとおり認めることができる。

側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブトースターで焼くと、

切餅の内部が軟化するとともに、切餅の内部に含まれる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り、膨化するが、その圧力によって切り込みが存在する部分に変形して伸びることにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。以下同じ。）に自動的に膨化変形する。切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより、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、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るが、上記のように膨化変形することでも、膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのを抑えられるため、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一定程度抑制できる。

(2) 試験結果について

ア 原告実験1における「包装餅焼き試験結果報告書」（甲3）は、「膨化比較試験一覧」及び添付の写真（甲2）に基づく分析報告書である。包装餅焼き試験は、被告製造のスリット（切り込み）のある餅と、原告たいまつ製造のスリットのない餅を、オーブントースターで焼き、餅の状態等を確認したものであり、添付の写真は、その焼いた餅を撮影したものである。

原告実験3における「噴出し確認テスト」（甲8）は、被告製造のスリットのある餅と、原告たいまつ製造のスリットのない餅を、オーブントースターで焼き、餅の噴き出しの有無を確認したものであり、また、原告実験2における「スリット有無による噴出し確認テスト」（甲18）は、原告たいまつ製造のスリットのない餅と、同餅の側面にスリットを入れた餅を、オーブントースターで焼き、餅の噴き出しの有無を確認したものである。各実験においてそれぞれに示される写真は、その焼いた餅を撮影したものである。

これらの写真によれば、側面にスリットのある餅では、そのほとんどが、スリット部分（赤い線が引かれている部分）で上下に割れていることが認められる。

以上によれば、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより、切り込みの部分で上下に割れる、すなわち、切り込みの上側が下側に対して持ち上がることが認められる。

イ 原告実験1（甲3）には、オーブントースターで焼いた餅の形状について、側面にスリットのある餅では、「サンドウィッチ/もなか」、「適正 片持ちはまぐり」、「許容 片持ちはまぐり」と評価されたものが、全体の7%（4% + 27% + 43%）であることが示されている（「 - 2形状（その2 全体評価結果）」）。

同実験では、「片持ちはまぐり」とは、切餅の側面四方のうち、片方の側面が持ち上がらず、反対の側面から膨化する現象を意味し、その解放角度により、「適正」（0～30度）、「許容」（31～60度）、「異常」（6

1度以上)と判断される。

そうすると、上記結果は、原告らの評価を前提としても、側面にスリットのある餅のうち、少なくとも74%が、本件発明という、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と評価されたことを示すものといえる。

また、各原告実験において示される写真によれば、側面にスリットのある餅では、その多くが、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膨化変形していると認められる。

各実験において、一部の餅には、膨化の程度が大きすぎる等、形状に異常がみられるものもあるが、このような異常は、餅の状態にバラツキがあり、餅によっては、オーブントースターで焼く際の条件(熱源に対する餅の位置、温度、時間等)が一定でなかったために生じたものと考えられる。オーブントースターで餅を焼く際に、様子を見ながら条件を調節することは、通常のことであり(甲6の1「調理時間の目安」,「使い方 タイマー調理機能 つづき」,甲6の2「4 調理のポイント」),それにより、上記のような異常が生じないように餅を焼くことができることは技術上明らかである。一部の餅に、上記のような異常がみられるとしても、オーブントースターで餅を焼けば、通常は、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膨化変形することが最も一般的であると考えられる。

ウ 上記イのように所定の状態に膨化変形することでも、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が当業者にとって明らかであることは、上記(1)イに判示したとおりである。

そして、実際に、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合、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ることは、以下のとおりである。

(ア) 被告実験1における「切餅に付す側面切り込みの有無による効果を比較した試験結果」(甲24)は、被告製造の市販用製品である切餅(切り込みなし)と、同切餅の側面の全周に切り込みを一本入れた切餅を、マイコン制御の「ET-RU25」型オーブントースターで焼き、切餅の膨化量と、切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものであり、そこに示される写真は、その焼いた切餅を撮影したものである。

焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは、上記(1)イのとおり、その噴出力(噴出圧)が相当程度大きいため生じるものであるから、その大きな噴出力(噴出圧)による噴き出しの一つの目安として、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、餅の辺部分(角とみえる部分を結んだ直線)から2cm以上の飛び出しがみられるものについて、その個数を数えると、切り込みを入れた切餅では21個、切り込みのない切餅では51個である(審決の示すとおりである。)。この結果によれば、切り込みを入れた切餅のほうが、切

り込みのない切餅よりも、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されると認められる。

(イ) 被告実験2における「「サトウの切り餅」の側周表面に2本の切り込みを付した比較試験報告書」(乙16)は、市販されている側面切り込みのない「サトウの切り餅」と、同切り餅の長辺側面に平行する切り込みを2本入れた切餅を、非マイコン制御の「NT-T40」型オーブントースターで焼き、切餅の膨化量と、切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものである。また、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、焼き上げ後の切餅の辺部分(角とみえる部分を結んだ直線)から2cm以上の飛び出しがみられるものの個数を数えるとともに、実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数を数えたものである。そこに示される写真は、その焼いた切餅を撮影したものである。

同実験では、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、焼き上げ後の切餅の辺部分(角とみえる部分を結んだ直線)から2cm以上の飛び出しがみられるものの個数が、切り込みを入れた切餅では9個、切り込みのない切餅では18個であること、また、実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数が、切り込みを入れた切餅では12個、切り込みのない切餅では39個であることが示されている。これらの結果によれば、切り込みを入れた切餅のほうが、切り込みのない切餅よりも、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されると認められる。

(3) まとめ

以上のとおりであるから、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより、「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」し、そのような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」ことができるといえる。

したがって、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ことができ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。

よって、本件発明が未完成で、特許法29条1項柱書にいう「発明」に該当しないものということとはできない。

(4) 原告らの主張について

ア 原告らは、審決は、「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」との要件を無視し、単に、切り込みの上側が下側に対して持ち上がり、切餅の内部に空洞ができることを、「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」とことと解釈しているが、このような解釈は、「最中やサンドウィッチのような状態」を単なる「膨化」の

修飾語的な意味にしか捉えておらず，誤りであると主張する。

しかし，本件明細書の記載によれば，上記(1)ウのとおり，切り込みの上側が下側に対して持ち上がることにより，自動的に，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であるから，審決の解釈が誤りであるとはいえず，原告らの主張は採用できない。

イ 原告らは，「片持ち形状」は，本件発明における「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」とは別の概念であることなどを根拠として，本件発明においては，例えば，対向2側面切り込みの場合は，2側面両方の上側が持ち上がらなければならず，2側面のうちの1側面の上側が持ち上がる「片持ち状態」は，本件発明には属しないと主張する。

しかし，本件発明は，特許請求の範囲の記載からみて，全ての上側（例えば，対向2側面切り込みの場合は，2側面両方の上側）が持ち上がることを要件としているとはいえず，「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る」れば足りると解される。しかも，本件明細書には，「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）となり」（【0027】）と記載されており，これらに基づく技術解釈は前記(1)イのとおりであるから，本件発明における「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，「片持ち状態」も含まれることは明らかであり，原告らの主張は採用できない。

ウ 原告らは，「片持ち状態」に焼き上がった餅では，「均一な焼き上がり」，「食べ易く，美味しい焼き上がり」という作用効果目的を達成できないと主張する。

しかし，上記イのとおり，本件発明における「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」には，「片持ち状態」も含まれ，このような状態に自動的に膨化変形した餅は，「従来にない非常に食べ易く，食欲をそそり，美味しく食することができる」焼き上がり形状となり，また，「ほぼ均一に焼き上げる」ことが可能となるものとされる（本件明細書【0018】）。本件発明の奏する上記の作用効果を否定すべき根拠はなく，原告らの主張は採用できない。

エ 原告らは，側面に切り込み部があるなしにかかわらず，餅を焼けば，そのほとんどが「片持ち状態」になることは，本件特許の出願時においても公知の事実であるが，特許請求の範囲の解釈上，公知の事実は除外すべきであるので，「片持ち状態」の膨化変形は，本件発明の対象外であると主張する。

しかし，側周表面に所定の切り込みが設けられていない切餅は，焼いたときに「片持ち状態」になる場合があるとしても，切り込みが設けられていない以上，本件発明に含まれないことは明らかである。膨化変形の状態のみを

取り上げて、本件発明から除外すべき理由はないから、原告らの主張は採用できない。

オ 原告らは、本件明細書の記載からみて、例えば、蝶番部の開口が約60度を超えるようなものは「最中やサンドウィッチのような状態」には含まれないと主張する。

しかし、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅を複数個焼いた場合に、その一部の餅に、原告らが主張するような、形状に異常がみられるものがあるとしても、そのことにより、本件発明の技術内容が、当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないということとはできない。

カ 原告らは、審決は、スリット（切り込み）により餅の中身の噴き出し部位を特定することによって、噴き出しを抑制するという、矛盾した本件明細書の記載をそのまま本件発明の課題と目的として認定し、これを基礎にしてスリットの有無による膨化の問題を判断していると主張する。

しかし、本件明細書には、「即ち、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。」（【0014】）と記載されている。

この記載によれば、「切り込みを設けることにより、噴き出し位置を特定できる」という場合における「噴き出し」は、その切り込みが所定の長さを有するものであるため、膨化による噴出力（噴出圧）が小さいものであり、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しとは異なるものであることが理解できる。このような「噴き出し」が、餅内部の水蒸気等が噴き出すものや、このような水蒸気等の噴き出しとともに、内部の軟化した餅もわずかに噴き出すものであることは、当業者にとって明らかである（上記(1)イ）。

これに対して、本件発明において「噴き出しを抑制する」という場合における「噴き出し」が、「焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出し」であることは、上記(1)ウ認定のとおりであり、また、本件明細書の上記記載からも明らかである。

以上のとおりであるから、本件明細書の記載には、原告らが主張するような矛盾はない。

キ 原告らは、原告実験1（甲3，12）によれば、噴き出しを防ぐことができない（すなわち、噴き出しが生じる）頻度は、スリット餅で70%、スリット無し餅で84%であり、スリット餅では、70%もの割合で噴き出しを防ぐことができなかつたから、スリットは、噴き出しの抑制に役立たないと主張する。

しかし、同実験は、切り込みを設けた餅として被告製造の餅を用いる一方、切り込みを設けない餅として原告たいまつ製造の餅を用いるものである。製造元が異なれば、通常、その製造された餅の特性も異なるから、このような異なる特性の餅を比較しても、切り込みを設けたことによる作用効果の有無を評価することができないことは明らかである。原告らの主張は、前提において失当である。このことは、原告実験3（甲8）についても同様である（なお、仮に原告らの主張を前提にしても、切り込みを設けた餅のほうが、切り込みを設けない餅よりも、噴き出しが生じる頻度は低くなっているから、切り込みが噴き出しの抑制に役立たないとはいえない。）。

ク 原告らは、原告実験2において、ミセル化の弱い餅（製造直後の餅。甲19）であっても、ミセル化の強い餅（製造2か月後の餅。甲18）であっても、スリットの有無で、噴き出しの発生数（発生率）に差異はないと主張する。

しかし、甲19の実験は、製造直後の餅を用いるものであるが、一般に市販されている切餅は、通常、製造から一定程度の期間が経過したものである（甲15）から、製造直後の餅を用いる甲19の実験の結果により、通常の切餅における切り込みの有無による噴き出しの発生数（発生率）の差異について評価することは、相当でない。しかも、甲18の実験でも、わずかではあるが、切り込みを設けた餅のほうが、切り込みを設けない餅よりも、噴き出しの発生数（発生率）は低くなっているから、差異がないとはいえない。

ケ 原告らは、被告実験1（甲24）に使用されたマイコン制御の「ET-RU25」型オーブントースターは、一般のオーブントースターとは異なる特殊なものであり、切餅の焼成試験には適さないと主張する。

しかし、本件明細書には、オーブントースターで切餅を焼くことが記載されている（【0003】、【0022】）ところ、オーブントースターとして、マイコン制御のものも非マイコン制御のものも、いずれも市販されている通常のものであり（甲6の1～7）、また、マイコン制御の「ET-RU25」型オーブントースター（甲6の1）でも、切餅を焼くことが予定されているから、同オーブントースターが、一般のオーブントースターとは異なる特殊なものであるということとはできない。

コ 原告らは、被告実験1では、切餅を横置きにしているが、オーブントースター説明書（甲6の1）の図面では、餅は縦置きになっており、切餅を縦置きすることが求められていることは明らかであり、他の機種の説明書（甲5、甲6の2～7）にも、縦置きを求める図面が提示されていることが多いから、横置きは一般的とはいえず、また、縦置きと横置きとでは、焼き上がり具合が異なること、同実験では、切餅の置き位置についての説明がないが、置き位置によって切餅の焼成の具合は変わることを根拠として、同実験結果が妥当なものではないと主張する。

しかし、甲6の1の説明書には、「使い方 タイマー調理機能」の欄に、

一般的な説明として「調理物を焼き網の中央に均等に載せる」と記載されており、その上で、「使い方 タイマー調理機能 つづき」の欄に、「もちを焼く場合」について、「市販のパックもちの置き方」として、4個の場合について縦置きすることが図示されている一方、甲6の3の説明書には、「使い方」の欄に、「焼き網の中央に置く」と記載されており、その上で、「パックもち4個の場合」について、2列に横置きするものが示されているから、切餅を焼く場合に、必ずしも、縦置きすることが求められているとはいえず、横置きが一般的ではないともいえない。

しかも、いずれの説明書にも、被告実験1のように2個の切餅を置く場合については、記載がない。オーブトースターの焼き網に2個の切餅を置く場合、縦置きとするか、横置きとするかは、切餅の大きさと焼き網の大きさ等を考慮して、焼く者が適宜決定する事項と解される。

したがって、原告ら主張の事項を根拠として、同実験結果が妥当でないということとはできない。

サ 原告らは、切餅は杵つき餅が主流であるところ、杵つき餅はほとんど焼きダレが生じないから、焼きダレが発生するミキサー餅や練り出しで作られた餅に限定しなければ、本件発明は完成していないと主張する。

しかし、杵つき餅でも、一定程度の割合で、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが生じることは、被告実験1及び2の実験結果からも明らかである。原告らの主張は、前提において失当である。

なお、杵つき餅が、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが生じる可能性が低いとしても、側周表面に所定の切り込みを設けることにより、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制することができないわけではない。

したがって、原告らの主張は採用できない。

(5) 小括

以上によれば、原告ら主張の取消事由1には理由がない。

2 取消事由2（実施可能要件違反）について

原告らは、本件発明において、スリットが餅の膨化に伴う噴き出しの抑制に寄与するというためには、その具体的な技術内容が、本件明細書の発明の詳細な説明に、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ないから、取消事由1について縷々述べたところから明らかかなように、当該技術内容は記載されていないと主張する。

しかし、取消事由1について判示したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明について、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ないということとはできないから、原告ら主張の取消事由2には理由がない。

3 取消事由3（明確性要件違反）について

原告らは、本件発明の特許請求の範囲に記載された「膨化した中身」及び「焼板状部」が、具体的に何を意味するのか不明であると主張する。

しかし、取消事由1について判示したとおり、「膨化した中身」が、切餅内部の軟化した餅と、切餅の内部に含まれる水分が蒸発した水蒸気等で形成された、内部空間を有する部分であること、また、「焼板状部」が、オーブトースターで切餅を焼くことで、切餅の平坦上面及び載置底面で固化が進んだ結果、切餅の上下に形成される部分であることは、明らかであるから、原告ら主張の取消事由3には理由がない。

結 論

以上によれば、原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。よって、原告らの請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

本件は、新潟県にある切餅メーカー3社が請求した特許無効審判が不成立の審決となったことから、これまで審決取消請求をしてきた佐藤食品株式会社とは別の利害関係人が共同で特許無効審判を請求した事案である。

しかし、請求人らが審判で主張した無効事由は、発明の未完成（特29条1項柱書）、実施可能要件違反（特36条4項1号）、発明の明確性要件違反（36条6項2号）という、特許法29条1項（新規性）や29条2項（進歩性）の規定を適用する無効理由ではなかったのである。しかし、代理人はなぜこのような問題外と言ってもよいような理由で無効審判を請求したのだろうか。特許法167条に規定する審判請求の一事不再理の原則を誤解していたのではあるまい。

同規定は、特許無効審判の請求は、同一の当事者（審判請求人）によって請求された無効審判の審決が確定した後は、同一事実の同一証拠に基づく審判請求は不可とするが、別異の審判請求人であれば、たとえ他事件で使用された事実や証拠を使用しても不可ではないから、無効2009-800168号・平成22年6月8日審決：知財高判平成23年9月7日（I・2-2参照）で使用された証拠やそれに基づく新規性又は進歩性のなさを新たな理由付けによって主張することはできたはずである。

〔牛木 理一〕