

「餅」特許権侵害差止等請求事件：東京地裁平成 21(ワ)7718・平成 22 年 11 月 30 日（民 46 部）判決 請求棄却〔特許ニュース 12912〕

### 【キーワード】

拒絶と補正，明細書と特許請求の範囲の記載，特許無効事由

### 【事案の概要】

#### 1 事案の要旨

本件は，発明の名称を「餅」とする特許第 4 1 1 1 3 8 2 号の特許（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である原告が，被告において別紙物件目録 1 ないし 5 記載の各食品（以下「被告製品」という。）を製造，販売及び輸出する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，特許法 1 0 0 条 1 項及び 2 項に基づき，被告製品の製造，譲渡等の差止め並びに被告製品，その半製品及び被告製品の製造装置の廃棄を求めるとともに，本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として 1 4 億 8 5 0 0 万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

#### 2 争いのない事実等

##### (1) 当事者

ア 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。

イ 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) 特許庁における手続の経緯（出願経過）

ア 原告は，平成 1 4 年 1 0 月 3 1 日，本件特許に係る特許出願（特願 2 0 0 2 - 3 1 8 6 0 1 号。以下「本件特許出願」という。）をした。

これについて原告は，平成 1 7 年 5 月 2 7 日付けで拒絶理由通知を受けたので，同年 8 月 1 日付けで，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「本件明細書」といい，また，同願書に最初に添付した明細書を「出願当初明細書」という場合がある。）記載の特許請求の範囲等の補正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（甲 7，8 の 1 ないし 3）。

その後，原告は，同年 9 月 2 1 日付けで更に拒絶理由通知を受けたので，同年 1 1 月 2 5 日付けで，本件明細書の特許請求の範囲等の補正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（甲 9，1 0 の 1 ないし 3）。

しかし，特許庁は，平成 1 8 年 1 月 2 4 日付けで拒絶査定をした（甲 1

1)。

イ そこで、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を行い、同年3月29日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正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日付け手続補正書を提出した(甲12の1ないし3, 14)。

その後、原告は、平成20年2月19日付けで拒絶理由通知を受けたので、同月29日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正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(甲17, 18の1及び2)。

特許庁は、上記不服審判請求(不服2006-3586号事件)について、同年3月24日、「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(甲19)。

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。

### (3) 原告の特許発明の内容

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

「【請求項1】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。」

イ 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「構成要件A」、「構成要件B」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
- E ことを特徴とする餅。」

(4) 被告の行為

ア 被告は、平成20年4月18日以前から、業として、被告製品（別紙物件目録1ないし5記載の各食品）を製造、販売及び輸出している（甲3の1ないし5、弁論の全趣旨）。

被告製品のうち、別紙物件目録2ないし5記載の各食品においては、鏡餅の形状をした容器の中に、同目録1記載の「切餅」と同一の「切餅」が内包されている（甲3の1ないし5、弁論の全趣旨）。

イ 被告製品（ただし、「切餅」。特に断らない限り、以下同じ。）は、別紙被告製品図面（斜視図）のとおり構成を有しており、これを説明すると、次のとおりである（甲4、5。以下、被告製品の各構成を「構成a」、「構成b1」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。」

ウ 被告製品は、本件発明の構成要件A、C及びEをいずれも充足する。

3 争点

本件の争点は、被告製品が本件発明の構成要件B及びDを充足し、その技術的範囲に属するか否か（争点1）、本件発明に被告主張の無効理由があり、原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか否か（争点2）、被告が賠償すべき原告の損害額（争点3）である。

## 【判 断】

### 1 争点1(技術的範囲の属否)について

#### (1) 構成要件Bの充足性について

本件発明の特許請求の範囲(請求項1)は、前記第2の2(3)アのとおりであり、これを構成要件に分説すると、「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」(構成要件A)、「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、」(構成要件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、」(構成要件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」(構成要件D)、「ことを特徴とする餅。」(構成要件E)となる。

そして、被告製品(別紙物件目録1ないし5記載の各食品。ただし、「切餅」)は、前記第2の2(4)イの構成aないしdを有しており、また、被告製品が本件発明の構成要件A、C及びEを充足することは争いが無い。

そこで、まず、被告製品が構成要件Bを充足するかどうかについて判断することとする。

この点について原告は、被告製品の構成b2によれば、別紙被告製品図面(斜視図)のとおり、被告製品には、上面17及び下面16に挟まれた側周表面12の対向する二長辺部に切り込み部13が設けられており、切り込み部13は、本件発明の構成要件B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・・・複数の切り込み部を設け」るに該当するから、構成要件Bを充足すると主張する。これに対し被告は、構成要件B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、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けずに、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」のみに切り込み部等を設けることを意味するものであり、被告製品の構成b1によれば、被告製品には、上面17及び下面16に切り込み部18が設けられているから、構成要件Bを充足しない旨主張して争っている。

#### ア 構成要件Bの解釈

(ア) 本件明細書(甲2)の「発明の詳細な説明」には、以下のような記載がある。

- a 「【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ふことが多い。」(段落【0002】)、「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】)
- b 「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】)
- c 「本発明は、このような現状から餅を焼いた時の膨化による噴き出しはやむを得ないものとされていた固定観念を打破し、切り込みの設定によって焼き途中で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】)
- d 「【課題を解決するための手段】添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。」(段落【0009】)、「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1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1の上側表面部2の立直側面である側周表面2Aに、この立直側面2A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3又は溝部を設け、この切り込み部3又は溝部は、この立直側面2A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 2 A の対向二側面に形成した切り込み部 3 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に係るものである。」(段落【0010】)、「また、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 1 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 2 の立直側面である側周表面 2 A に、この立直側面 2 A 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 3 又は溝部を設けたことを特徴とする請求項 1 記載の餅に係るものである。」(段落【0011】)

e 「【発明の実施の形態】好適と考える本発明の実施の形態・・・を、図面に基づいてその作用効果を示して簡単に説明する。」(段落【0012】)、「小片餅体 1 の上側表面部 2 には、長さを有するあるいは長さが短くても複数配置された切り込み部 3 又や溝部(以下、単に切り込み 3 という)が予め形成されているため、小片餅体 1 を焼く場合には単に焼き網に小片餅体 1 を載せて加熱するだけで、膨化による噴き出しが生じない。」(段落【0013】)、「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。」(段落【0014】)

f 「しかも本発明は、この切り込み 3 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、X 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 2 A に周方向に沿って形成するため、この切り込み 3 の設定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ない。しかも焼き上がった餅が単にこの切り込み 3 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となる。」(段落【0015】)、「即ち、例えば、側周表面 2 A に切り込み 3 を周方向に沿って形成することで、この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3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い。」(段落【0016】)、「また、この側周表面2Aに形成することで、膨化によってこの切り込み3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【0017】)、「即ち、この持ち上がりにより、図2に示すように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、あるいは焼きはまぐりができあがりつつあるようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状に自動的に膨化変形し、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。またほぼ均一に焼き上げることが可能となる。」(段落【0018】)

g 「【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】)

h 「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、X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こととなる画期的な餅となる。」(段落【0033】)

i 「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】)

j 「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】)

k 【図1】として、「第一実施例(切餅に適用した一実施例)を示す斜視図」、【図2】として、「第一実施例(切餅に適用した一実施例)を示す焼き上がり状態の斜視図」、【図3】として、「第二実施例(切餅に適用した別実施例)を示す斜視図」が示されている。

(イ) 前記(ア)の各記載を総合すれば、本件明細書には、従来、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、焼き網を汚すなどの問題があったこと(前記(ア)a)、この加熱時の膨化による噴き出しを制御するため、従来の米菓で行われていたように、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ことも考えられたが、その場合には、切り込みによって膨化部位が特定され、突発噴き出しを抑制することはできるものの、焼き上がった後の当該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ってしまう、生のつき立て餅をパックした切餅への実用化がためらわれるという課題があったこと(前記(ア)b)、「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」るようにすること、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(前記(ア)c)、上記の課題



を解決するための手段として、切り込みを、「単に餅の平坦上面（平坦頂面）に直線状に数本形成したり、X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、上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したこと（前記(ア) d, f）、「本発明」は、上記のような構成を採用したことにより、「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」るなどの作用効果を奏すること（前記(ア) g, h）、上記の「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」る作用効果は、具体的には、「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あ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」作用効果を意味すること（前記(ア) i, j）が記載されていることが認められる。

(ウ) そして、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び前記(イ)の本件明細書の記載事項を総合すれば、本件発明は、「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」るようにすることなどを目的とし、切餅の切り込み部等（切り込み部又は溝部）の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面（平坦頂面）ではなく、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、「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あるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があるというべきであるから、本件発明の構成要件B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、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるもの、すなわち、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「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ものと解するのが相当である。

イ 原告の主張に対する判断

これに対し原告は、構成要件Bの文言、本件明細書記載の作用効果及び本件特許の出願経過のいずれをみても、構成要件Bについては、切餅の「側周表面」に切り込み部等を設ける必要があるが、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けても設けなくてもよいことを規定したものと解釈すべきであり、本件発明は、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成の切餅を除外するものではない旨主張するので、以下において順次検討する。

(ア) 請求項1の文言解釈に関する主張について

a 原告は、構成要件Bにおいては、「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」の文言が読点を挟まずに連続して記載されるとともに、この記載の後に読点が付されていること、切餅は直方体であるために、単に「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」と述べても、別紙参考図面の図1ないし3の3パターンが考えられ、直方体の6面のどの部分が側周表面であるのかを特定することができないこと、仮に切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けた構成を除外するのであれば、「切餅の載置底面又は平坦上面には切り込み部を設けず、切餅の側周表面に切り込み部を設ける」又は「切餅の側周表面のみに切り込み部を設ける」などと記載されるべきであるのにそのような記載にはなっていないことを根拠に挙げ、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、「側周表面」であることを明確に特定するために「側周表面」を修飾する記載であって、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外する趣旨の記載ではない旨主張する。

(a) 原告主張の前記 について

原告が指摘するとおり、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言と「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」との文言は、句読点を挟むことなく連続したひとまとまりの記載となっている。

しかし、仮に切り込み部等を設ける切餅の部位が「載置底面又は平坦上面」とは異なる「側周表面」であることを特定することのみを表現するのであれば、「載置底面又は平坦上面ではない・・・側周表面」などの表現をするのが適切であることに照らすならば、原告が主張する構成要件Bの記載形式のみから、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が「側周表面」を修飾する記載にすぎないと断ずることはできないというべきである。

(b) 原告主張の前記 について

原告が主張する別紙参考図面の図1ないし3の3パターンにおいて、いずれの「側周表面」であるかを特定するためには、「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」であること(構成要件A)が前提として示されていれば十分であり、これに加えて「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載が必要であるということとはできない。

すなわち、本件発明は、構成要件Aにおいて「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」であることが前提とされる以上、そのような切餅を焼き網に載置した場合の状態として通常想定されるのは、別紙参考図面の図1のように直方体の最も面積の広い面を下にした状態であって、図2及び3のような不自然な状態でないことは明らかである。

そうである以上、構成要件Aに続く記載として、「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」との文言があれば、切り込み部等が設けられる部位である「側周表面」の特定としては十分であって、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が必要であるということとはできない。

むしろ、構成要件Bにおいて、「側周表面」の特定のために特に必要とされない「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言があえて付加されていることからすれば、当該文言は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるという積極的な意味のある記載であると解釈するのが合理的である。

(c) 原告主張の前記 について

原告は、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外するのであれば、前記のように記載されるはずである旨主張するが、そのように断定することはできない。

b 以上のとおり、原告が主張する前記 ないし の点は、いずれも構成要件Bに関する原告の解釈を根拠づけるものではない。

(イ) 本件明細書記載の作用効果に関する主張について

a 原告は、本件発明の作用効果に関する本件明細書の記載を参酌しても、構成要件Bにおいて、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成の餅を除外していると解釈することはできない旨主張し、その具体的根拠として、本件明細書の段落【0032】、【0033】等の記載事項を挙げるほか、本件明細書には、載置底面に切り込み部を設けるか否かについては何ら言及がないから、構成要件Bの「載置底面・・・ではなく」の意味を「載置底面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することは

できず、そうである以上、同一の文言を用いた「平坦上面ではなく」との記載についても、「平坦上面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできない旨主張する。

(a) 本件明細書の段落【0032】の記載に基づく主張について

原告は、段落【0032】の記載によれば、切餅の薄肉部である側面の「切り込みの設定によって」、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切餅が簡単にできることに本件発明の作用効果があるのであって、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、このような作用効果とは無関係である旨主張する。

しかしながら、前記ア(イ)及び(ウ)で述べたとおり、段落【0032】を含む本件明細書の記載によれば、本件発明においては、切餅の切り込み部等(切り込み部又は溝部)の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面(平坦頂面)ではなく、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、「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」ることなどの作用効果を奏するものであり、この「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」る作用効果は、具体的には、「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あ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」作用効果を意味するのであるから(前記ア(イ)及び(ウ))、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係することであって、これと無関係であるなどといえないことは明らかである。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

また、原告は、段落【0032】における「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」との記載は、本件発明が、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けた餅をも包含することを前提としている旨主張する。

しかしながら、本件明細書の段落【0032】ないし【0035】の記載(前記ア(ア)ないしj)を総合すれば、段落【0032】における「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

よって美感を損なわないだけでなく」との記載は、餅の突発噴き出しを抑制するための切り込み部位を、「平坦上面又は載置底面」に設けるのではなく「側周表面」に設けるという「切り込みの設定」によって「焼き途中で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」との効果奏することを説明した上で、さらに、切り込みの設定によっては、「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」（段落【0033】）、上記の効果に加えて、「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】）という効果をも奏することを述べているものと理解することができる。

したがって、段落【0032】における「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」との記載から、本件発明が載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けた餅をも包含することを前提としているとの原告の上記主張は、失当である。

(b) 段落【0033】の記載に基づく主張について

原告は、本件明細書の段落【0033】における「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、X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」との記載は、本件発明が載置底面又は平坦上面に切り込み部を入れたものを含むことを示している旨主張する。

しかしながら、本件明細書の段落【0007】、【0008】、【0015】、【0032】ないし【0035】の記載(前記ア(ア)b, c, f ないしj)を総合すれば、原告主張の段落【0033】における上記記載部分は、本件発明においては、「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ってしまう、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」という問題点があった、餅の「平坦上面」に種々の切り込みを形成するという構成ではなく、「側周表面」に切り込みを形成する構成とした旨を述べているものであることが明らかである。

したがって、本件明細書の段落【0033】における上記記載部分は本件発明が載置底面又は平坦上面に切り込み部を入れたものを含むことを示しているとの原告の上記主張は、理由がない。

(c) 段落【0034】等の記載に基づく主張について

原告は、焼き上がった後の切り込み部が「忌避すべき焼き形状とならない」ことについて述べる本件明細書の記載（段落【0034】等）は、単に「側周表面」に設けられた切り込み部が忌避すべき焼き形状とならないことを指摘したものにすぎず、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けるか否かについて何ら言及するものではない旨主張する。

しかしながら、前記ア(イ)で述べたとおり、本件明細書には、加熱時の膨化による噴き出しを制御するための切り込み部を餅の表面（切餅では平坦上面）に設けた場合には、「人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、焼き上がり形状が忌避すべき状態となってしまう、切餅への実用化がためられる」という従来の課題を踏まえ、当該切り込み部を、平坦上面の場合に比べて見えにくい上に、オープンによる火力が弱い位置である「側周表面」に設けたことによって、「焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することが記載されていることに照らすならば、原告の上記主張は、理由がない。

(d) 「載置底面」に関する記載に基づく主張について

原告は、本件明細書には、「載置底面」に切り込み部を設けるか否かについての言及がないことを根拠として、構成要件Bの「載置底面・・・ではなく」の意味を「載置底面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできず、そうである以上、同一の文言を用いた「平坦上面ではなく」との記載についても、「平坦上面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできない旨主張する。

そこで検討するに、前記(c)のとおり、本件明細書には、加熱時の膨化による噴き出しを制御するための切り込み部を餅の表面（切餅では平坦上面）に設けた場合には、「人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、焼き上がり形状が忌避すべき状態となってしまう、切餅への実用化がためられる」という従来の課題を踏まえ、本件発明においては、当該切り込み部を「平坦上面」に設けるのではなく、「側周表面」に設ける構成としたことが記載されているが、一方で、本件明細書には、「載置底面」については、「平坦上面」に関する上記のような記載が明示的にされている箇所は見当たらない。

しかしながら、本件発明の対象が「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)に限定されていること、このような切餅において、これを焼き網に載置した場合の状態として想定されるのは、別紙参考図面の図1のように直方体の最も面積の広い面を載置底面とした状態であるところ、その場合に、対向する二つの最も面積の広い面のうちのいずれを載置底面とするかは、あらかじめ定められていることではなく、切餅を焼き網に載置して焼く者がその都度無作為に選択するのが通常であることからすると、切餅における載置底面と平坦上面との位置関係は、自由に入れ替わることが本来的に予定されているというべきである。

そうすると、本件明細書中に、このような切餅において、切り込み部位が忌避すべき焼き上がり状態とはならないようにするために「平坦上面」に切り込み部を設けないことが記載されていることからすれば、本件明細書に接した当業者においては、「平坦上面」のみならず、これと自由に入れ替わることが予定された「載置底面」についても、同様に切り込み部を設けないことを要するものと理解するものと認められる。

したがって、原告の上記主張は、理由がない。

なお、原告は、本件明細書には、丸餅も含めた小片餅体に関する記載がされていること根拠として、「平坦上面」と「載置底面」とは明確に区別されている旨主張する。

しかし、本件明細書中に、丸餅に関する記載があるのは、本件特許出願の出願当初明細書(甲6の2)の特許請求の範囲では、切餅のみならず、丸餅も発明の対象とされていたことによるものであること(後記(ウ)b(a))、その後の本件明細書の特許請求の範囲等の補正の結果、本件特許に係る特許請求の範囲(請求項1)においては、切餅のみが発明の対象とされていることからすると、本件明細書中の丸餅に関する記載をもって、本件発明についての解釈の根拠とすることはできないというべきであるから、原告の上記主張は失当である。

b 以上のとおり、原告が主張する前記a(a)ないし(d)の点は、いずれも構成要件Bに関する原告の解釈を根拠づけるものではない。かえって、本件発明の作用効果に関する本件明細書の記載に照らすならば、構成要件Bが、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けない構成を意味するものであることは明らかである。

(ウ) 出願経過に関する主張について

a 原告は、本件特許の出願経過において、平成17年11月25日付け意見書(甲10の1)、平成18年3月29日付け手続補正書(甲12の1)及び平成19年1月4日付け回答書(甲16)をもって、本件発明で

は切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされており、本件発明は、切餅の載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けても設けなくてもよいことを前提に、特許登録に至っていること、本件特許の出願経過の当初から、本件発明においては、側周表面のみに切り込みを設けるという構成には限定できないことを審査官より指摘され、原告としても限定しないことを前提に、本件特許についての審査がされていること、上記及びのような本件特許の出願経過からみても、本件発明の構成要件Bは、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外するものではないと解釈されるべきである旨主張する。

b 前記第2の2(2)の事実と証拠(甲6の2, 8の1及び2, 9, 10の1及び2, 12の2, 16, 18の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許の出願経過に関し、以下の事実が認められる。

(a) 本件特許出願(平成14年10月31日出願)に係る出願当初明細書(甲6の2)記載の特許請求の範囲は、請求項1ないし8から成り、その請求項1の記載は、次のとおりである。

「【請求項1】角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の載置底面ではなく上側表面部に、周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された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。」

(b) 原告は、平成17年5月27日付けで拒絶理由通知を受けたので、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をする手続補正書(甲8の2)を提出するとともに、同日付け意見書(甲8の1)及び手続補足書を提出した。

平成17年8月1日付け手続補正書(甲8の2)による補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし5から成り、その請求項1の記載は、次のとおりである(下線部は、補正部分である。)

「【請求項1】角形の切餅や丸形の丸餅などの焼き網に載置して焼き上げて食する小片餅体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側周表面のみに、周辺縁あるいは輪郭縁に沿う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、前記周方向に連続して形成若しくは周方向に沿って複数形成した切り込み部又は溝部は、少なくとも前記小片餅体の側周表面の互いに対向する位置には存するように構成して、焼き上げるに際しての膨化による外部への噴出力を抑制するための前記切り込み部又は溝部を、前記小片餅体の載置底面又は平坦上面には形成せず、且つ前記切り込み部又は溝部が前記小片餅体の側周表面の対向位置に何ら形成されていないことの



ないように構成したことを特徴とする餅。」

平成17年8月1日付け意見書(甲8の1)には、「従って、単に餅表面に切り込みを設けただけでは、平坦正面に形成した切り込み部分の焼き上がりが、実に忌避すべきものとなってしまい実用性に乏しいのです。」、「そこで、本発明は、切り込みを天火が直に当たりづらい側周表面のみに設け、しかも切り込みを水平方向に切り入れ、更に周辺縁あるいは輪部縁に沿う周方向に長さを有する切り込みとし、他の平坦上面や載置底面には形成せず・・・前述のように切り込みの焼き上がり具合は決して刃傷のようにはならず、見た目も良いだけでなく、この切り込みの前述のような形成位置設定によって、切り込み下側に対して切り込み上側は膨れるように持ち上がり、まるで最中サンドのように焼き上がり、今日までの餅業界では全く予想もできないきれいにして均一な焼き上がりを実現できたのです。」、「この点に真に本発明の画期的な創作性があるのです。」(以上、2頁9行～20行)などの記載がある。

- (c) 原告は、平成17年9月21日付けで、更に拒絶理由通知(甲9)を受けたので、同年11月25日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書(甲10の2)を提出するとともに、同日付け意見書(甲10の1)及び手続補正書を提出した。

平成17年9月21日付け拒絶理由通知(甲9)には、拒絶の「理由」として、「平成17年8月1日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。」、「記」として、「「小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、」(補正後の請求項1)は願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載されていない。当初明細書等には「小片餅体の・・・上側表面部の側周表面に、」との記載(請求項2)及び「小片餅体1の・・・上側表面部2の側周表面2Aに、」との記載はあるものの(発明の詳細な説明の段落0011)、記載された事項から「のみ」であることが自明な事項であるとも認められない。」(以上、1頁)などの記載がある。

平成17年11月25日付け手続補正書(甲10の2)による補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし6から成り、その請求項1及び4の記載は、次のとおりである(下線部は、補正部分である。)

「【請求項1】 焼き網に載置して焼き上げて食する丸餅などの輪郭形状が円形の小片餅体の載置底面又平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の周辺傾斜面である側周表面に、この輪郭縁に沿う方向を周

方向としてこの周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された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、この輪郭縁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丸環状とした若しくは周方向に沿って複数配置してほぼ丸環状に配置した若しくは対向二箇所に周方向に連続して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の膨化による外部への噴き出しを抑制する構成としたことを特徴とする餅。」

「【請求項4】 焼き網に載置して焼き上げて食する切餅などの輪郭形状が方形の小片餅体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若しくは周方向に配置された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周方向に沿って複数配置してほぼ角環状に配置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の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。」

平成17年11月25日付け意見書(甲10の1)には、

「1. 本願に関し、この度、先に提出した手続補正書が要旨変更であることのご見解が示され、再度意見書徴集せられましたが、出願当初の明細書及び図面の記載から自明な事項として導き出せない限定事項が記載されているとのこの度のご指摘を精査検討し、改めて以下の点を考慮した別紙手続補正書をこの度再提出致しました。」、「2. 即ち、切り込みが側周表面にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とのご指摘を踏まえて、元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明と無関係と致しました。・・・即ち、ご指摘の点を踏まえて要旨変更とならないように、請求項を先ず丸餅と切餅(角餅)に区分し、切り込みはこの丸餅にあっては周辺傾斜面に、切餅にあっては立直側面に設け、しかも、周方向に形成する切り込みは、丸餅にあっては輪郭縁に沿って、切餅にあっては立直側面に沿って形成し、更にこの切り込みは、環状の切り込みとするか、複数の切り込みからなるほぼ環状の切り込みとするか若しくは少なくとも対向二カ所に対向形成するかのいずれかである点を明確にクレームに特定すると共に、この切り込みを形成する小片餅体は、先回の補正と同様に焼き網に載置して焼き上げて食する小片

餅体（丸餅あるいは切餅）であって、この上側表面部の側周表面に前述のように切り込みを設けて焼き上げるに際して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点を明確に特定致しました。」

（以上，1頁），「この点に真に本発明の画期的な創作性があるのです（尚，この最中サンドのように膨れて持ち上がるように焼き上がることが本発明の最も重要な必須の発明ポイントであり，この発明ポイントが重要なのであって，勿論見た目が悪くなくても構わなければ平坦上面にも更に切り込みを追加しても構わないことは言うまでもないことです。）」（3頁）などの記載がある。

- (d) 原告は，平成18年1月24日付けで拒絶査定を受けたので，同年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）を行い，同年3月29日付けで，本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲12の2）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日付け手続補正書を提出した。

上記手続補正書（甲12の2）による補正後の特許請求の範囲は，請求項1ないし5から成り，その請求項1及び4の記載は，次のとおりである（下線部は，補正部分である。）

「【請求項1】 焼き網に載置して焼き上げて食する丸餅などの輪郭形状が円形の小片餅体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周辺傾斜面である側周表面に，この輪郭縁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，この輪郭縁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丸環状とした若しくは対向二箇所に周方向に連続して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の膨化による外部への噴き出しを抑制する構成としたことを特徴とする餅。」

「【請求項4】 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。」

- (e) 原告は、不服2006-3586号事件の審尋に対する平成19年1月4日付け回答書(甲16)を提出した後、平成20年2月19日付けで、拒絶理由通知を受けたので、同月29日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書(甲18の2)を提出するとともに、同日付け意見書(甲18の1)を提出した。

上記手続補正書(甲18の2)による補正は、上記意見書(甲18の1)に「今回の拒絶理由を解消すべく、丸餅の請求項1~3とその実施例をすべて削除し、請求項4,5をそのまま請求項1,2とした」との記載があるように、平成18年3月29日付け手続補正書(甲12の2)による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし5のうち、請求項1ないし3を削除し、「切餅」に関する請求項4,5をそのまま新たな請求項1,2としたものである。

なお、平成19年1月4日付け回答書(甲16)には、「(7)本発明は、上下面にあろうが、側面にあろうが切り込みを形成することで噴き出しを抑制することを第一の目的としていますが、上下面に切り込みがあろうがなかろうが、切餅の薄肉部である立直側面の周方向に切り込みがあることで、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切り餅が簡単にできることに画期的な創作ポイントがあるのです(もちろん上下面には切り込みがない方が望ましいが、上下面にあってもこの側面にあることで前記作用効果が発揮され、これまでにない画期的な切餅となるもので、引例にはこの切餅の薄肉部である側面に切り込みを設ける発想が一切開示されていない以上、本発明とは同一発明ではありません。 )。 」(7頁~8頁)などの記載がある。

- (f) 特許庁は、平成20年3月24日、不服2006-3586号事件について、「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。

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。

- c(a) 原告主張の前記a について

前記bの本件特許の出願経過によれば、原告は、平成17年5月27日付けの拒絶理由通知の拒絶理由を解消するため、同年8月1日付け意見

書（甲 8 の 1 ）において、「本発明は、切り込みを天火が直に当たりずらい側周表面のみに設け、しかも切り込みを水平方向に切り入れ、更に周辺縁あるいは輪部縁に沿う周方向に長さを有する切り込みとし、他の平坦上面や載置底面には形成せず」と述べるとともに、同日付け手続補正書（甲 8 の 2 ）により出願当初明細書記載の請求項 1 を「角形の切餅や丸形の丸餅などの焼き網に載置して焼き上げて食する小片餅体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側周表面のみに、周辺縁あるいは輪郭縁に沿う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、」とするなどの補正をしたこと（前記 b (b) ）、しかし、平成 17 年 9 月 21 日付け拒絶理由通知（甲 9 ）において、上記の手続補正は、「小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、」（補正後の請求項 1 ）は願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載されていない。当初明細書等には「小片餅体の・・・上側表面部の側周表面に、」との記載（請求項 2 ）及び「小片餅体 1 の・・・上側表面部 2 の側周表面 2 A に、」との記載はあるものの（発明の詳細な説明の段落 0011 ）、記載された事項から「のみ」であることが自明な事項であるとも認められない。」との拒絶理由を指摘されたことから、原告は、上記拒絶理由を解消するため、平成 17 年 11 月 25 日付け意見書（甲 10 の 1 ）において「2. 即ち、切り込みが側周表面にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とのご指摘を踏まえて、元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明と無関係と致しました。」などと述べるとともに、同日付け手続補正書（甲 10 の 2 ）によりその旨の請求項 1 の補正を行ったこと（前記 b (c) ）、その後、原告は、「上下面に切り込みがあろうがなかろうが、切餅の薄肉部である立直側面の周方向に切り込みがあることで、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切り餅が簡単にできることに画期的な創作ポイントがある」などと主張するようになったこと（前記 b (e) ）が認められる。

上記認定事実によれば、原告は、本件特許の出願過程において、積極的に「（切餅の上下面である）載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたが、その主張が、平成 17 年 9 月 21 日付け拒絶理由通知（甲 9 ）に係る拒絶理由によって認められなかったため、これを撤回し、主張を改めたものというべきであ

るから、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされたとの原告の主張は、その前提において失当である。

このように、原告が主張する前記 a の点は、本件特許の出願人である原告が、特許庁に提出した意見書等の中で、本件発明の構成要件 B に関して原告主張の解釈に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではなく、このような事情が、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の解釈に直ちに結びつくものとはいえない。

(b) 原告主張の前記 a について

前記(a)の認定事実によれば、原告が主張する前記 a の点は、本件特許出願の審査の過程の中で、前記拒絶理由通知(甲 9)を発した当時の特許庁審査官が、本件発明の構成要件 B に関して原告主張の解釈に沿う内容の判断を示し、これを受けた出願人たる原告も、特許庁に提出した意見書等の中で、同趣旨の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではないから、このような審査過程での一事情をもって、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の解釈を左右し得るとみることは困難というべきである。

d 以上のとおり、原告が主張する前記 a 及び の点は、いずれも構成要件 B に関する原告の解釈を根拠づけるものではない。

(エ) 小括

以上の次第であるから、構成要件 B 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、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「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ものと解釈するのが相当であり、これに反する原告の主張は、いずれも採用することができない。

ウ 被告製品の構成要件 B の充足の有無

(ア) 以上に認定した構成要件 B の解釈を前提に検討するに、被告製品においては、構成 b 2 のとおり、その載置底面及び平坦上面に当たる下面 1 6 及び上面 1 7 のそれぞれほぼ中央部に、十字状に切り込み部 1 8 が設けられているから、切餅の載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けないことを要するものとされる構成要件 B を充足しないというべきである。

(イ) これに対し原告は、構成要件 B について、切餅の載置底面又は平坦上面に「切り込み部又は溝部」を設けた構成を除外するものであるとの解釈を前提としたとしても、本件明細書の段落【0007】の記載によれば、

構成要件Bで載置底面又は平坦上面に設けないことを要するものとされる「切り込み部」とは、その焼き上がり後の状態が「忌避すべき状態」、すなわち、「人肌での傷口（刃傷）のように焼き開いて盛り上がり、均一に焼けないばかりかこの刃傷のような切り口で腫れ上がったような盛り上がりとなるような状態」となるものに限定されるとの解釈に立った上で、被告製品の平坦上面の切り込み部18は、その焼き上がりが上記のような状態となるものではないから、構成要件Bで載置底面又は平坦上面に設けないことを要するものとされる「切り込み部」には当たらない旨主張する。

しかしながら、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載をみても、切餅の「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の立直側面である側周表面」に設けられる「切り込み部又は溝部」について、その焼き上がり後の状態を上記のようなものに限定する文言は存在しない。

また、原告がその主張の根拠とする本件明細書の段落【0007】の記載は、従来考えられた「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」場合の問題点として、「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ってしまう、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」ことを指摘するものにすぎず、このような記載が直ちに本件発明における切り込み部の構成を特定するものであることについて、本件明細書中には記載も示唆もない。

さらに、焼き上がり後の状態が原告が主張する「忌避すべき状態」となるか否かは、結局のところ、餅の焼き方や焼き上がり後の餅を見る者の主観などによって大きく左右される事柄であるから、このような「忌避すべき状態」という不明確な文言をもって、本件発明の構成を特定するための要件とみることは、相当でないというべきである。

以上によれば、被告製品の平坦上面の切り込み部18は、構成要件Bで載置底面又は平坦上面に設けないことを要するものとされる「切り込み部」には当たらないとの原告の主張は、その前提において理由がない。

## (2) まとめ

以上によれば、被告製品は、本件発明の構成要件Bを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。

## 2 結論

以上によれば、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないからいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 実務者の常識的な立場からまず思うことは、本件特許発明に係る「特許請求の範囲」の記載は一読して解りにくいことである。解りにくいとの意味は、新技術の内容を日本語で論理的に表現する文章構成に対してである。例えば特許法36条6項3号は、「請求項ごとの記載が簡潔であること」と規定するから、出願発明に対して特許を請求するための文章表現は簡潔であることが要求され、この要求は遵守されなければならない。

すると、〔請求項1〕は、次のように簡潔に記載できるものである。（ここでは構成要件別に記載する。）

- (1) 焼き網に載置して焼き上げる輪郭形状が方形の小片餅体。
- (2) 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。
- (3) から成る切餅である。

以上のような記載によって、当業者は、本件発明にかかる切餅の構成を容易に理解することができるのである。構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との特別な断り記載は、「甲は乙ではない」と、原告は明確に矛盾律を使って否定しているのだから、これをさらに否定する主張をすることは、論理の矛盾となり、できない。また、Dの「焼き上げるに際して抑制するように」とは、本件切餅の構成による作用及び効果の説明であって、構成の説明ではない。

したがって、前者のあえてなされた断り記載を、原告があえて撤回した理由を主張したことは自己矛盾と認定され、また後者の記載については、被告製品（別紙物件目録1～5）の構成の説明においてなされていないのは、当然といえる。

2. さて、本件判決は、被告製品の構成要件のa, c, dは本件発明の構成要件のA, C, Eを充足していることに争いはないと認定したが、被告製品のb1, b2が本件特許発明のBを充足していることについては争いがあると認定し、この点について検討した。

ところで、この検討は、「特許請求の範囲」の記載が出願中に何回か補正されているから、その真意を確認するまでに、裁判所は苦勞したと思うが、次のように整理し、対比検討して判断している。

まずB対b1, b2について、裁判所は次のように認定し判断したが、原告が特許庁に提出した出願時の明細書及び「特許請求の範囲」から特許査定に至るまでの変遷を全部精査していることは、禁反言の原則もあることから当然である。それほど、本件発明の構成要件Bについては、原告の主張もあって、そ



の解釈が定まらなかった。即ち、原告は、査定不服の審判請求時において最終的に補正した本件発明の「特許請求の範囲」の構成要件 B に記載している「（切り餅の）載置底面又は平坦上面ではなく」との文言を必須要件ではなく、「設けても設けなくてもよいことを規定したものと解釈すべきである」と、矛盾律の正当性をあえて主張している。

これに対し、判決は次のように認定し、原告の主張をすべて失当としている。

- (1) 「載置底面又は平坦上面ではなく」とは、「側周表面」ための修飾語ではない。
- (2) 「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」とは、切り込み部が設けられる部位であるから、「側周表面」の特定としては十分であり、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言は不要である。
- (3) 切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けた構成を除外するのであれば、「切餅の載置底面又は平坦上面には切り込み部を設けず、切餅の側周表面に切り込み部を設ける」とか「切餅の側周表面のみに切り込み部を設ける」と記載されるべきであるが、そのように断定することはできない。したがって、構成要件 B に関する原告の主張による解釈は、主張をいずれも正当化する根拠とはならないとして採用されなかった。

3 . 判決は、このような本件発明の構成要件 B の構成内容を前提に、これを被告製品 b 1 , b 2 の構成と対比し、その充足の有無を判断した結果、次のように認定している。

「被告製品においては、構成 b 2 のとおり、その載置底面及び平坦上面に当たる下面 1 6 及び上面 1 7 のそれぞれほぼ中央部に、十字状に切り込み部 1 8 が設けられているから、切餅の載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けないことを要するものとされている構成要件 B を充足しないというべきである。」

これに対し、原告は明細書本文の記載などを引用して議論したが、これらはいずれも自ら特定している「特許請求の範囲」の記載を離れた我田引水論になっていたから、裁判所によってすべて否認された。その結果、「被告製品は、本件発明の構成要件 B を充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。」と判断され、請求棄却の判決となったのである。

4 . 原告は、本件発明についてその出願の審査段階で 2 回拒絶理由通知を受けているが、いずれも公知文献等が引用された拒絶ではなかったようである。

その後、原告は拒絶査定を受けたから、出願中に 3 回拒絶を受けたことになり、また審判請求中でも 1 回拒絶を受けているから、計 4 回の拒絶を受け、そ

の都度手続補正書を提出しているのが、本件特許発明の実態である。

本件訴訟中で明らかにされた事実であるが、被告が主張立証した平成14年10月21日に国内で製造販売していた「サトウの切餅・こんがりうまカット」と称する商品（別紙図面参照）が流通していた事実を原告は承知していたから、平成14年10月31日に出願した本件発明に係る「特許請求の範囲」の第1・第2の請求項では、あえて「一若しくは複数の切り込み部又は溝部」の設けを「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく」、 「上側表面部の立直側面である側周表面に」限定したのではないかと推測される。

したがって、もしそのような公知事実を原告が承知していなかったならば、切餅の表面部に形成する切り込みや凹溝の2つの違う場面については、実施例クレームとして記載することができたはずである。しかし、そのようなクレームをしていないばかりでなく、一方の場面をあえて否定ないし除外する構成として記載しているのだから、この矛盾律の記載は客観的にも尊重されるべきである。

5．ところで、本件発明に対して、被告は特許庁に特許無効審判（無効2009-800168）を請求していたが、平成22年6月8日に請求不成立の審判がなされた。この無効審判の請求理由は5つあり、そのうち(1)1～3の理由は法36条6項，4項に規定する要件を満たしていないこと、(2)4の理由は法29条1項1号・2号の規定に該当すること、(3)5の理由は法29条2項の規定に該当することであったが、いずれも法規定に該当する理由なしと判断された。

特許無効審判請求が権利侵害訴訟に影響を与えることは、特許法104条の3が立法される前から知られているところであるけれども、本件にあっては、特許権の行使に制限を与えるほどの影響はなかったようである。しかし、請求人（被告）が主張した無効理由4の点は、本件発明の構成要件Bの解釈を明確にし、原告が本件訴訟で主張していた我田引水論が否定される根拠となり、被告側に有利となったことは事実である。

なお、被告は特許庁に判定請求（判定2009-600006）をしていたが、「属しない。」との結論の判定が、平成21年5月12日になされている。

6．本件の場合にあつては、侵害裁判所の結審前に特許庁が特許無効の審決を出した理想的なケースといえるけれども、最大の無効理由であった4．についての審判の認定と判断には問題がある。即ち、審判は、被告が製造販売した切り餅が、本件発明の前記構成要件Bを具備していることは認めたものの、甲1発明には「載置底面及び平坦上面に十字状の切れ込みが施され」ているのに対

し、本件発明にはそれがないから、その出願日前に公知公用となった発明であると認定することはできないと判断した。

しかし、これはおかしい。けだし、先行する甲1発明には、すでに「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の切り込み部を設け」、「この切り込み部は、この立直側面に沿う方向を周方向として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である」ことまで開示されてい、この構成要件を本件発明が具備しているものである以上、これに付加的な「載置底面及び平坦上面に十字状の切れ込みが施され」ていなくても、本件発明は甲1発明の構成要件を具備している事実を以って、無効事由ありと認定することは容易にできると思うからである。

この特許無効事由については、侵害訴訟でも被告は主張したようであるが、判決はそこまでは言及せず、本件発明の構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」との特別な文言をとらえて、その有無を以って侵害の有無を判断したものと思われる。

7. 本件は、わが国の製餅業界の一，二を争う両社が一つの特許権をめぐり争っている事件であり、その損害賠償請求額も高額なものであるところ、判決に対しても審決に対しても知財高裁に出訴された。そこで、知財高裁におかれては、事実認定だけは慎重かつ正確に行い、禍根を残さない説得力のある論理をもった判決を期待したいところである。

〔牛木 理一〕

## 本件特許発明に係る図面

【図1】 第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す斜視図である。

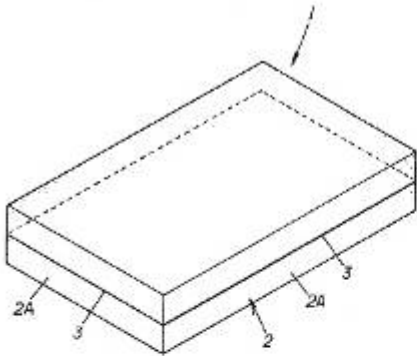
【図2】 第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す焼き上がり状態の斜視図である。

【図3】 第二実施例（切餅に適用した別実施例）を示す斜視図である。

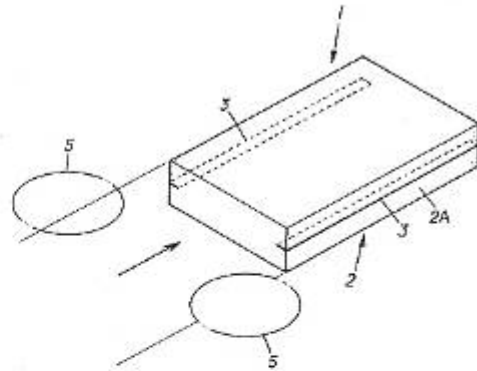
### 【符号の説明】

- 1 小片餅体
- 2 上側表面部
- 2A 側周表面（立直側面）
- 3 切り込み部（切り込み）

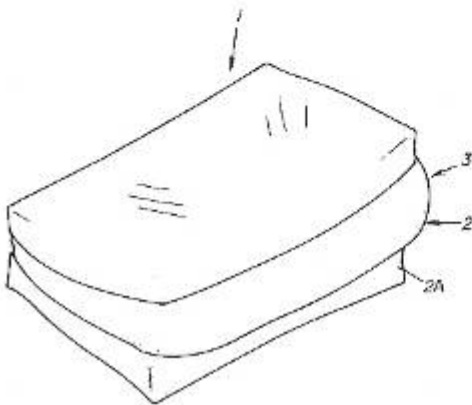
【図1】



【図3】



【図2】



(別紙)

### 物件目録

下記の食品。

- 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」

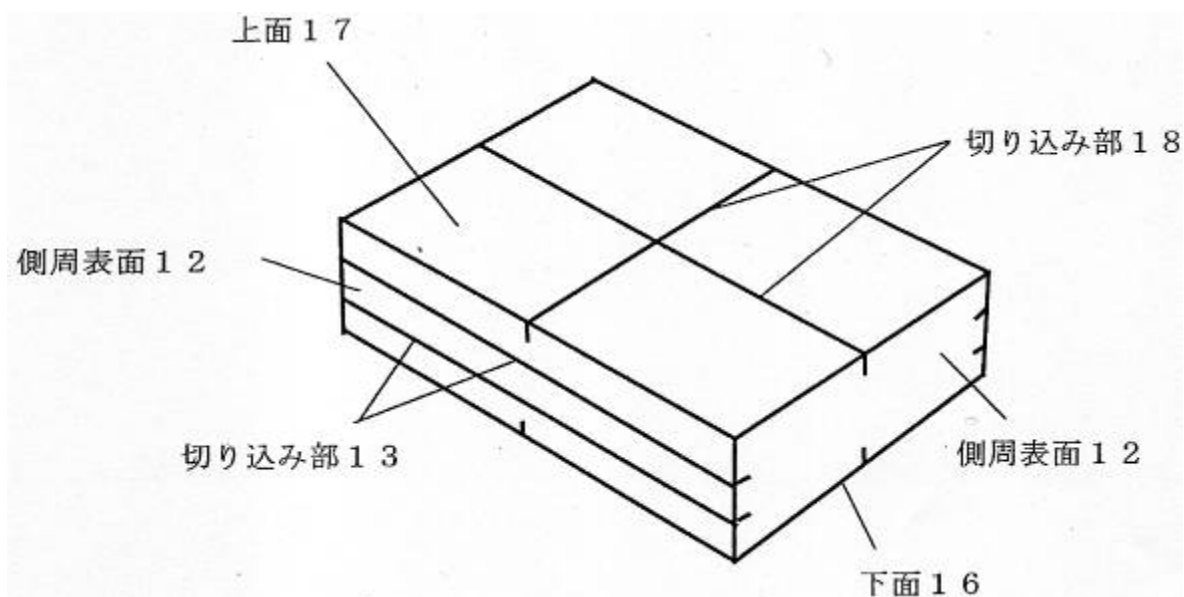
(別紙)

### 製造装置目録

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

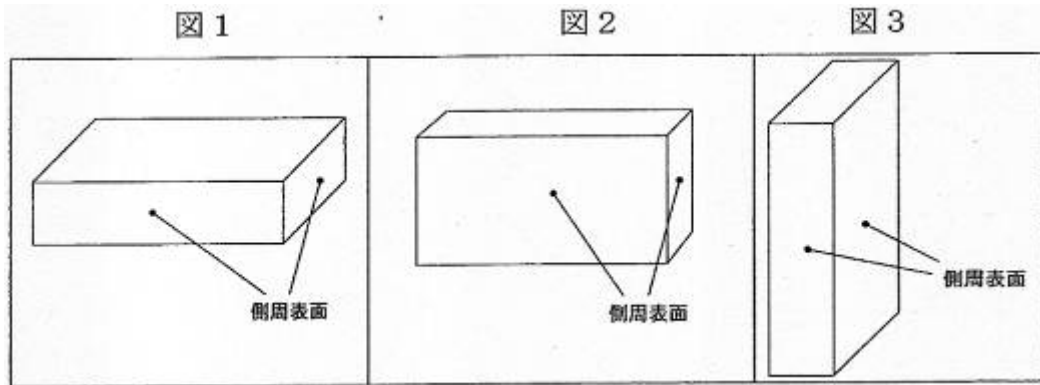
(別紙)

### 被告製品図面(斜視図)



(別紙)

参 考 図 面



(別紙)

「こんがりうまカット」図面 (被告主張のもの)

