

# 切り餅特許事件に見る発明の怖さ

会員 保科 敏夫

## 要 約

切り餅特許事件における対象物は、日本人のだれもが知る角餅である。しかも、その発明の内容も一目瞭然である。それにもかかわらず、原審の東京地裁と控訴審の知財高裁とにおいて、切り餅の特許発明についてそれぞれの判断を違えた。この切り餅特許事件には、特許発明を規定する原告の特許第 4111382 号のほか、イ号製品に関連する被告の特許第 3620045 号が存在する。ここでは、それらの両特許に着目しつつ、原審と控訴審との判断の違いの基本的な原因を追及する。追及の間に実感する、発明の怖さを紹介したい。

## 【討論対象となることを希望する論点】

第 1 には、イ号製品は切り餅特許発明の技術的範囲に属するか否か？

別に言うと、判決（原審、控訴審）の是非について

第 2 には、属否判断をゆがめる原因とその解決手段

第 3 には、属否判断をゆがめる原因を解決する上での弁理士の役割

※ 普段の実務や、裁判例の検討を通して、弁理士、審査官、裁判官の実務力の低下、特に、発明の把握力の低下を個人的に感じています。投稿の狙いは、それら実務家および自らに警鐘をならし、特許制度の再興を誘うことにあります。

## 目次

1. はじめに
2. 特許発明の技術的範囲を定める基本
3. 切り餅の特許発明
  3. 1 特許請求の範囲に記載された内容、及びその中に見出す 3 つの疑問
  3. 2 3 つの疑問に対して明細書の記載及び図面を考慮した検討
  3. 3 切り餅特許発明の本質的な特徴
4. イ号製品
  4. 1 裁判記録に見るイ号製品
  4. 2 関連する特許から理解するイ号製品
  4. 3 イ号製品の特徴
5. 切り餅の特許発明とイ号製品との比較
6. 原審及び控訴審における判断について
7. おわりに

## 1. はじめに

ア 切り餅の特許発明は、四角に切った餅の側面に切り込み（スリット）を設けることにより、餅を焼いた

ときの変形を制御する技術である。切り餅特許事件では、その特許（特許第 4111382 号）をもつ X 社が同業の Y 社に対し、特許権侵害を訴え損害賠償等を求めた。

イ 被告 Y 社の製品には、餅の側面に切り込みがあることに加えて、餅の上面及び下面にも別の切り込みがある。原告 X 社の特許発明は、餅の側面の切り込みについて言及しているが、餅の上下面に対する切り込みについての確かな言及はない。

ウ そこで、裁判では、請求項（クレーム）の記載中、切り込みに関する記載事項の解釈が主要な争点となった。具体的には、記載事項の一つの構成要件 B、つまり、「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、」の解釈が問題となった。

エ 結果的に、原審<sup>(1)</sup>は、構成要件 B について、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、「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と解するのが相当、であるとする。その判断は、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び本件明細書の記載事項を総合した結果である。

オ それに対し、控訴審<sup>(2)</sup>は、構成要件Bについて、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「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り込み部又は溝部を設けることを除外するための記載ではない、と判断する。そして、その判断の根拠として、特許請求の範囲の記載の仕方と、明細書の記載を挙げている。すなわち、特許請求の範囲の記載によれば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に読点が付されことなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然であり、また、発明の詳細な説明欄において、側周表面に切り込み部等を設け、更に、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はなく、しかもまた、載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて、本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない、としている。

カ これら原審と控訴審における各判断は、全く反対の判断であるが、両者ともに、請求項ならびに明細書の記載を根拠としており、一見すると、それぞれが論理的に整合しているように理解される<sup>(3)</sup>。

キ しかし、切り餅の特許発明、ならびに、被告製品に関連する特定の特許発明の各本質を理解する場合には、人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状と同様、明らかな論理のキズが浮かび上がってくる。

ク この小論では、切り餅の本件特許発明と、被告製品が基礎とする別の特許発明との各本質的な特徴あるいは特性を追究した上で、両者を比較対照するという判断手法に基づいて、前記した切り餅特許事件を再考する。この小論が起爆剤となり、特許に関係する人々の一人でも多くの方が、より信頼度の高い特許制度を求めるために自らの立場や業務を考え直すことになればうれしい。

## 2. 特許発明の技術的範囲を定める基本

ア 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（特許法第68条）。そして、特許発明の技術的範囲、つまり技術的な広がりやを定める基本条文として、次に示す特許法第70条がある。まずは、この基本条文を通して、特許発明の技術的範囲を定める上での基本を確認したい。

第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

イ 一項は、特許発明の技術的範囲が特許請求の範囲の記載に基づいて定まることを明示している。したがって、特許の専門家は、特許請求の範囲の記載をするに際し、いかに発明を特定する事項を的確に表現するかについて最も大きなエネルギーを使う。そして、特許発明を解釈する者は、特許請求の範囲の記載事項を中心にして、その特許発明の技術的範囲を解釈する。

ウ 二項は、平成6年の一部改正により追加された規定である。特許発明の技術的範囲は、原則、特許請求の範囲の記載に基づいて定まるが、記載された「用語」の意義について明細書の記載及び図面を考慮することができる。この二項において、特許請求の範囲に記載されるべき「発明を特定するために必要と認められる事項」という表現が用いられずに、「用語」という表現が用いられる理由について、長年にわたって特許請求の範囲及び明細書等を作成する小生は理解することができない。「用語」とは、「事項」を表現するための言葉であるから、二項には、まずは「事項」（つまり、内容をもつこと）という表現がなされるべきではないか、といつも疑問に思う。そのような疑問はあるものの、明細書及び図面も、特許発明の技術的範囲を定める上で大切な資料となりうる。なお、三項は、平成2年の一部改正により追加された規定であり、諸外国と同様、要約書が技術情報としての意義をもつだけであると明示する。

エ 二項において、本来的に、「用語」ではなく「事項」が第1に明示されるべきであることは、特許発明の技

術的範囲を定める上で重要な意義がある。技術的思想である発明は、「事項」で表現することができる可能性はあるが、「用語」によっては表現しきれないからである。この点、切り餅に関する今後の具体的な説明の中でも言及する。今後の言及により、特許発明の技術的範囲を定めるに対し、最も大事なものは特許発明そのものであり、次に大事なものは、特許発明を特定するための各「事項」であり、「用語」は「事項」の意義を明らかにするための言葉の一つにすぎないことが理解されるであろう。

### 3. 切り餅の特許発明

#### 3. 1 特許請求の範囲に記載された内容、及びその中に見出す3つの疑問

ア 特許第4111382号の切り餅の特許発明におけるメインの請求項1の記載は、次の構成要件A～Eに分けて述べることができる。

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。

イ この請求項1の記載に基づいて、切り餅の特許発明を理解することを試みる。A～Eの構成要件のうち、構成要件AとEとは、何ら新しい事項を示すものではない。それらAとEは、特許発明の切り餅（切餅）が「方形」（つまり、四角）の切り餅であり、「焼き網に載置して焼き上げて食する」焼き餅であるという一般的な事項を示す。

ウ 餅として、西日本で一般的な丸餅（輪郭形状が丸形の餅）と、東日本で一般的な角餅（輪郭形状が四角あるいは方形の餅）とが知られている。それら二種類

の餅の中で、ここで問題とする特許発明は、構成要件AとEとによって、角餅、それも焼き餅を対象にする<sup>(4)</sup>。

エ ここで、構成要件AとEとに関連し、第1の疑問が出る。「焼き餅」を表現するために、なにゆえに「焼き網に載置して焼き上げて食する」という表現をとったか、という疑問である。「網」といえば、目のある道具であるし、餅を焼く手法として、「網」はごく一般的であるが、そのほか、たとえば鉄板などの「目」のないトレイを用いることもあるからである。この「焼き網」に対する疑問をQ1とし、さらに生じる他の疑問Qとともに、明細書等の記載を考慮しながら後で詳しく検討したい。なお、このQ1は、「用語」の問題ではなく、「事項」の問題である。

オ 角餅である焼き餅を対象とする切り餅の特許発明は、どのような特徴から特許が認められたのだろう。技術的思想である発明は、解決すべき課題と、その課題を解決するための手段とをもつ。

カ 構成要件Dに、この特許発明の解決すべき課題を見出すことができる。その課題は、「膨化による外部への噴き出しを抑制する（こと）」にあり、さらに具体的には、「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（させること）」である。すなわち、切り餅特許発明の課題は、広くは「噴き出しの抑制」であるが、具体的に絞られた課題は、方形の小片餅体の上側と下側との間に膨化変形する部分が生まれるようにするということである。

キ 残りの構成要件B及びCが、課題を解決するための手段を提示している。両構成要件のうち、一方の構成要件Bは手段の基本的な構成を述べ、他方の構成要件Cが基本的な構成を具体的に絞っている。構成要件Bがいう基本的な構成は、「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（ること）」である。端的に言えば、小片餅体のサイド面に特定の切り込み部又は溝部を設けることである。

ク この構成要件Bに関して第2の疑問が出る。「（切り込み部又は溝部を設ける）この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」の前に、なにゆえ

に「載置底面又は平坦上面ではなく」という表現あるいは事項が入っているのか、という疑問 Q2 である。

ケ 又、構成要件 B で特定する切り込み部又は溝部は、立直側面（サイド面）に沿う方向である周方向に長さを持ち、数が一若しくは複数である。ここで、「一若しくは複数」が、立直側面（サイド面）上、周方向に連続する一本若しくは途中が分離した不連続の複数本であるのか、周方向に対して直交する方向に多段あるいは複数ある場合をも含むのか、という第 3 の疑問 Q3 が生まれる。なお、この疑問 Q3 も又、「切り込み部または溝部が一若しくは複数である」という「事項」の問題であり、「用語」の問題ではない。

コ その点、構成要件 B をさらに絞る構成要件 C の記載からすると、「一若しくは複数」という事項は、「周方向に一周連続させて角環状とした（切り込み部又は溝部）」が「一」の場合であり、「側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部」が「複数」の場合である、と解釈される。その解釈は、また、構成要件 D における「上下の焼板状部」という記載からも一般的には支持される。すなわち、請求項の記載を素直に文理解釈する限り、切り餅の特許発明は、餅の立直側面（サイド面）に、「一若しくは複数の切り込み部又は溝部を多段あるいは複数段に設けることを何ら想定していない」、と解釈される。この解釈は、（特許庁を含め）原審、控訴審のいずれでも何ら争点として挙がらなかった<sup>(6)</sup>。小生は、そのことに驚きを感じると同時に、特許制度の信頼に対する危機感を抱かざるを得ない。

### 3. 2 3つの疑問に対して明細書の記載及び図面を考慮した検討

#### (1) 「焼き網に載置して焼き上げて食する」という表現についての検討

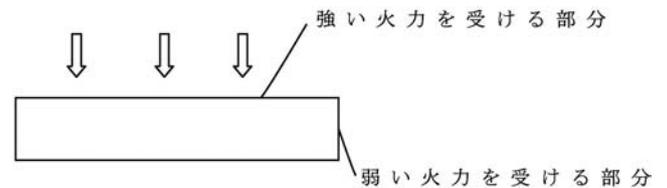
ア この表現に関連する明細書の中の記載として、「焼き網に付着」(【0002】)、「オープン天火による火力が弱い位置に切り込み」(【0016】、【0034】)、「例えばオープントースターで焼いたり、電子レンジで加熱したりして食する餅 (【0022】)」、がある。

イ 「焼き」という点からすると、「オープントースター」は用具としてふさわしいが、「電子レンジ」は一般的には不適である。なぜなら、電子レンジは、食品に含まれる水分にマイクロ波をぶつけることにより加

熱するものであり、通常、「焼き」とは無縁であるからである。ただし、「電子レンジ」の中には、一般的な電子レンジの機能に加えて、オープンやグリルの機能をもつオープンレンジもある。オープンレンジには、マイクロ波加熱に加えて、ヒーター加熱の機能がある。したがって、明細書には明示がないが、「電子レンジ」とは加熱機能（つまり、「焼き」が可能な機能）をもつものと、いわゆる当業者は理解することになるのだろう。

ウ 「焼き網に載置」という表現は、「切り餅の載置底面又は平坦上面」という他の表現と関係する。「オープン天火による火力が弱い位置に切り込み」という大事な表現を考慮すると、方形の小片餅体である切り餅（切餅）、つまり、そのような形状の「焼き」対象の餅には、図 1 に示すように、オープン天火による強い火力を受ける部分（載置底面や平坦上面）と、弱い火力を受ける部分（立直側面である側周表面、つまりはサイド面）とがあることを知る。

(図 1)



エ 以上のことから、「焼き網に載置して焼き上げて食する」とは、目のある「焼き網」を用いて焼き上げることが意図している表現ではなく、「載置して焼き上げる（とき）」方形の餅には、強い火力を受ける部分と、弱い火力を受ける部分とがあることを暗に表現していると、理解することが妥当である。ここに、発明を的確に表現することの難しさと、表現が正しく理解されるかという怖さを感じる。

#### (2) 「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、）」という表現についての検討

ア この「AではなくBに」という表現は、Bを強調する表現である。請求項に記載する表現として、一般には、「Aではなく」という表現を入れることなく、単に「Bに」という表現で足りると考えられる。なにゆえに「Aではなく」という表現が加えられたのか、又、それが何を意味するのか、が不確かである。

イ 「載置底面又は平坦上面ではなく」に関連する明

細書の中の記載として、「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、・・・・・・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われる。」（【0007】）という課題に関する記載を見出す。又、この課題に関連して、「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、・・・・・・画期的な餅を提供することを目的」（【0008】）という目的に関する記載、更に、「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、（ここに、読点「，」があることについては、後で言及する。）周方向に形成、・・・・・・画期的な餅となる。」（【0033】）という効果に関する記載を見出す。

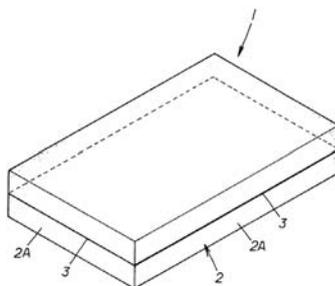
ウ これらの課題、目的、効果に関する一連の記載を考慮するとき、いわゆる当業者は、切り餅の特許発明では、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」特定の切り込み部又は溝部を設けることはあっても、米菓の従来例のように、「載置底面又は平坦上面」には設けることがない、と理解するであろう。その理解が正しいことは、明細書の中に、「立直側面である側周表面」に設けることに加えて、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部又は溝部を設けるという記載が何もないことから明らかである。

エ 以上から、「載置底面又は平坦上面ではなく」という表現は、明細書の記載を考慮する限り、切り餅の特許発明では、特定の切り込み部又は溝部を、米菓の従来例のように「載置底面又は平坦上面」に設けることはなく「立直側面である側周表面に」のみ設けることを意味する、と解することが妥当である。

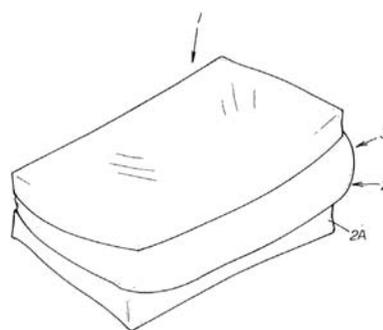
(3) 「周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部」という表現についての検討

ア 切り餅の特許発明の実施形態について、添付の図面の記載は次の三図がすべてである。

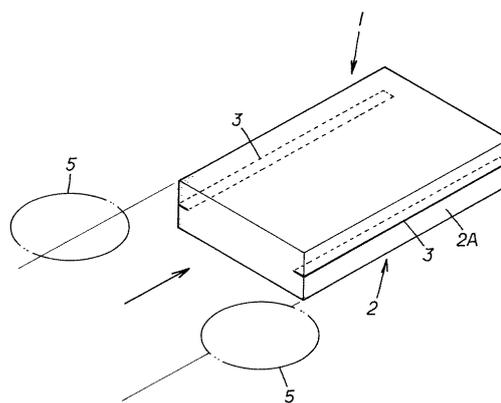
(図2)



(図3)



(図4)



イ これらの図に関連して、明細書の中には、「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又は溝部（以下、単に切り込み3という）が予め形成されている」（【0013】）、又、「しかもこの切り込み3を長さを有するものとしたり、短くても数カ所設けることで、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができる」（【0014】）、更に又、「本発明の方形（長方形）の切餅の

場合、立直側面たる側周表面 2A に切り込み 3 をこの立直側面に沿って形成することで、たとえ側周表面 2A の四面全てに連続して角環状に切り込み 3 をめぐらし形成しなくても、少なくとも対向側面に所定長さ以上連続して切り込み 3 を形成することで」(【0019】) という各記載を見出す。

ウ これらの図面及び明細書の記載は、切り込み 3 について、側周表面の周方向に沿う一カ所の高さ位置(中央位置)にあるものを示すだけである。切り込み 3 が側周表面を高さ方向に二分することにより、「この切り込み 3 に対して上側が持ち上がり、前述のように最中やサンドウイ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、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になり、」(【0020】) という作用効果を生じることが理解することができる。

エ 更には、側周表面の切り込み 3 について、「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。」(【0017】) という記載に特に注目されたい。この記載から、切り餅の特許発明は、焼き上がり状態において、切り込み 3 が傷としての跡を残さないという効果を得るものである、と理解される。

### 3. 3 切り餅特許発明の本質的な特徴

ア 特許請求の範囲及び明細書等の記載を考慮した以上の検討から、切り餅の特許発明は、次の F1 及び F2 の二つの技術的考え方が本質的な特徴となり、本質的部分を構成している、と理解することができる。

F1 方形の切り餅には、形状的に、「焼き」の強い火力を受ける部分(載置底面や平坦上面)と、弱い火力を受ける部分(立直側面である側周表面)とがある。切り餅の特許発明がもつ第 1 の本質的な特徴は、弱い火力を受ける部分に、膨化による噴出し口を設けるという考え方である。

F2 又、第 2 の本質的な特徴は、噴出し口となる切り込み部又は溝部として、切り餅を上下に二分する形態とし、膨化変形に伴って上側が下側に対して持ち上がり、切り込み部又は溝部が広がることにより、(人肌での傷跡のような焼き上がりとはならず)焼き上がりの美感を高めるといった考え方である。

イ このような理解は、現実に存在する特許請求の範囲の記載を中心にして得られることに留意されたい。発明者が創作した切り餅の発明は、特許請求の範囲や明細書等の中で、いろいろな技術的内容に変化する。現に存在する内容は、ここに示した F1 及び F2 の二つの考え方を含むが、そのほかの切り餅の発明として特許が生まれる可能性もあったのである。例えば、F1 と F2 に加えて、F3 という別の考え方をも含む発明となったかも知れないし、あるいは、F1、F2 の一方の考え方だけを中心とした発明となったかも知れない。

ウ そのような変化にも又、創作的な価値が伴うことはいうまでもない。創作的な変化を伴う、特許請求の範囲や明細書等の作成業務を行う者(特には、知財専門家である弁理士)は、変化に宿す創作性を大事にすべきである<sup>(6)</sup>。そして、特許請求の範囲や明細書等を読み解釈する者は、作成の裏に潜む思考を評価すべきであるし、作成する者に応じて変化する発明の怖さを認識すべきである。

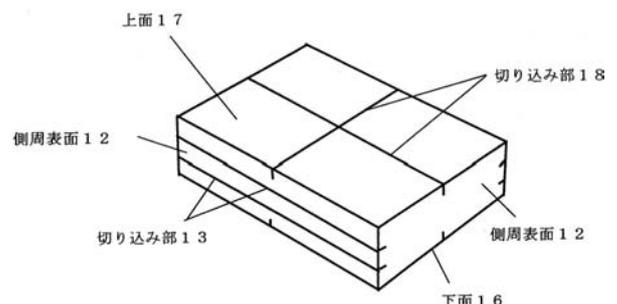
## 4. イ号製品

### 4. 1 裁判記録に見るイ号製品

ア 原審及び控訴審の裁判記録に見るイ号製品を、図 5 に示す。図 5 から分かるように、イ号製品は、切り餅の上面 17 及び下面 16 に設けた十字形の切り込み部 18 と、切り餅の長い方の側周表面に設けた二段の切り込み部 13 とを備える。イ号製品が、上下面の十字形の切り込み部 18 と、側周表面の二段にわたる切り込み部 13 とを含むことが分かる。

イ イ号製品の切り餅における上下の切り込み部 18 は、餅の幅方向あるいは長さ方向の全体にわたり、又、二段にわたる切り込み部 13 も側周表面上、長さ方向の全体にわたっている。

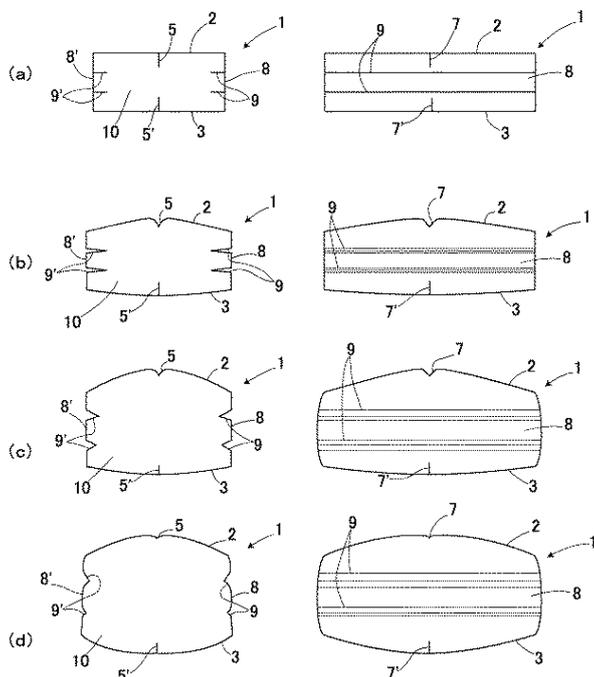
(図 5)



#### 4. 2 関連する特許から理解するイ号製品

ア イ号製品には、被告の特許第 3620045 号が密に関連する。前記した図 5 は、その被告特許の図 1 の内容に相当し、次に示す図 6 (被告特許の図 2 に対応) が、その切り餅を焼いた際の外観の変化を示す図 (正面図及び側面図) である。被告特許の明細書の記載を引用すると、図 6 において、「始め (a) の形状であった切り餅 1 は、加熱されるにしたがって (b) の形状を経て、(c)、そして (d) のように膨らむ。切り餅 1 が膨らむ際に、上面 2 の切り込み 5、7 と側面の切り込み 9、9' が開き、切り餅 1 の表面積が拡大するとともに体積も増加する。また、切り込み 5、7、9、9' は、切り餅 1 の内部で発生した水蒸気を外部に逃がす効果もある。この表面積の拡大の効果と、内部で発生した水蒸気を逃がす効果によって、切り餅 1 が加熱されることによって膨らむ際に略直方体の形を保ったまま切り餅 1 の体積を増加させることが可能となる。」(段落番号 0019)

(図 6)



イ ここで、被告特許の明細書の記載が、加熱による切り餅の膨化度について、横 (短辺) や縦 (長辺) の方向よりも高さ (厚さ) 方向が突出して大きいことを明らかにしていることに注目したい (段落番号 0032)。側面の 2 本の切り込み 9、9' の深さは 6mm、つまり、切り込み 9、9' を伸ばした (開いた) 値は  $6 \times 4 =$

24mm となる。図 6 に関連する切り餅の加熱に伴う形状変化の説明に加えて、この数値を考慮すると、被告特許の切り餅では、内部の餅が表面に飛び出ないようにしつつ、ほぼ直方体の形になるような、きれいに整った外観に切り餅を焼くことを主な課題としていると理解することができる。

ウ その点、段落番号 0034 の記載は、上下面の十字の切り込み (スリット) 及び側面の 2 本の切り込みが、焼き餅の形状をきれいに整った外観にする上で有用である、という。

エ ただ、明細書の作成を業務とする小生にとって、被告特許の明細書の記載に一つの疑問がある。なにゆえに、焼きの試験を行う対象として、切り餅の側面にのみ切り込み (スリット) を入れた例を挙げなかったのか、という疑問である。実際の明細書では、スリットなし、十字スリットのみ、十字スリットに加えて長側面のみ 2 本のスリット、十字スリットに加えて側面全周にわたる 2 本のスリット、の四種類の試験対象が挙げられているだけであり、そこに、側面にのみ切り込み (スリット) を入れた例を見つけることができない。切り込み (スリット) の影響を知る実験を行うのであれば、十字スリット、側面のスリットをそれぞれ単独で含む場合と、両者を含まない場合と、十字スリット及び側面のスリットを組合せた場合とを試験対象とするのが通例と考えるところである。

#### 4. 3 イ号製品の特徴

ア 被告特許の明細書の記載の中にも一部疑問の点があるが、イ号製品に密に関連する、その明細書の記載及び図面を参照することによって、イ号製品が、次の特徴をもつことを理解することができる。

f1 方形の切り餅の上下面だけでなく、側周表面にも切り込みを設けることにより、焼いた際に直方体の形を保持した、きれいに整った外観を得るという特徴

f2 又、切り餅を焼いた際、切り込みは膨化に伴って広がるが、上下面の切り込みに加えて、側周面の 2 本の切り込みがあることにより、膨化した餅 (中身) が餅表面に現れるような過剰な膨化を抑制するという特徴

イ これらの特徴をもつイ号製品は、餅の上下面の焦げの中に、十字形の切り込みの跡が残り、しかも又、焦げの少ない側周面には、2 本の切り込みのそれぞれ

の跡が残る、焼き上がりを示すことになる。

## 5. 切り餅の特許発明とイ号製品との比較

ア 以上、切り餅の特許発明の公報、及びイ号製品に関係する別の特許公報の各記載内容を検討した結果、両者の類似点や相違点が明らかになった。

イ 第1に、切り餅の特許発明とイ号製品とは、焼き上がり状態が互いに異なる。一方の特許発明は、「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」であり、膨化した餅（中身）が切り込みの跡を消し去る状態である。それに対し、他方のイ号製品は、略直方体の形を保持した、「きれいに整った外観」を呈するが、餅の上下面の焦げの中に、十字形の切り込みの跡が残り、しかも又、焦げの少ない側周面には、2本の切り込みのそれぞれの跡が残る、焼き上がり状態である。

ウ そのような焼き上がり状態の違いは、両者の切り餅自体の構成の相違から生じている。すなわち、特許発明の切り餅は、上下面に切り込みがなく、しかも又、側周表面の切り込みが、切り餅を上下に分ける1本のみであるのに対し、イ号製品の切り餅は、上下面の切り込みがあるのに加えて、側面に2本（つまり、二段にわたる）の切り込みを備える。

エ 更にいうならば、切り餅の特許発明とイ号製品とは、側面あるいは側周表面に切り込みがあるという意味では共通しているが、求める焼き上がり状態が互いに異なることに関連し、切り餅の上下面の切り込みの有無の点と、側面（側周表面）の切り込みが一段であるか、二段であるかの点とにおいて、構成上の相違がある。

## 6. 原審及び控訴審における判断について

ア 原審及び控訴審において、特許発明の技術的範囲について争点となったことといえば、構成要件B、つまり、「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、」の解釈である。

イ その争点について、原審は、「載置底面又は平坦上面」には切り込みを設けず、「側周表面」に切り込みを設けると解し、他方、控訴審は、「載置底面又は平坦上面ではなく」の記載部分の直後に読点「、」がないこと

などを理由にして、「載置底面又は平坦上面に切り込み」を設けることを除外する記載ではないと解した。ウ 裁判における争点は、特許公報の検討に基づいて見出す、前記した二つの相違の一方、つまり、切り餅の上下面の切り込みの有無の点にのみ向いている。側面（側周表面）の切り込みが一段であるか、二段であるかという他方の相違に対しては、全く沈黙している。しかも、「載置底面又は平坦上面ではなく」の記載部分の直後の読点「、」に注目した控訴審における理由は、明細書の【0033】「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はなく、」という対応部分の記載に読点「、」があることを考慮すると、妥当な理由とは思えない。

エ 切り餅事件だけでなく、一般的な傾向として、判決文の中に、明細書の中の記載をそのまま引用する例を多く見受けける。前記した疑問点と同様、どの明細書の中にも、不確かな記載事項があることが一般的である。確かな記載事項であるなら引用内容も明確であるが、不確かな記載事項については、記載事項が不明確であることから、引用した内容自体も明確とはいえない。不確かな記載事項をどのように理解したかについての記載を付随させた形で引用されるべきではないだろうか。

## 7. おわりに

ア 原審と控訴審との判断の相違は、特許請求の範囲及び明細書等の記載中、不確かな記載に対する理解の仕方の違いとして現われ出ている、と考える。

イ その原因は、本来的に、不確かな記載が存在することにあることは明らかである。そして、不確かな記載から解釈が分かれる主因は、明細書等の記載の中に、前記した本質的な特徴F1、F2や特徴f1、f2についての言及がないことであろう。

ウ 人間は、人工知能（AI）とは異なり、不確かな記載を明確な記載にすることを目指すことができるし、不確かな記載があったとしても、明細書及び図面のすべての記載を考慮及び参酌することにより、より妥当な解釈をすることができる、と信じる。

(注)

(1) 東京地裁平成21年（ワ）第7718号の特許権侵害差止等請求事件（平成22年11月30日判決言渡し）

- (2) 知財高裁平成 23 年（ネ）第 10002 号の特許権侵害差止等請求控訴事件（平成 23 年 9 月 7 日判決言渡し，中間判決）
- (3) 亀井文也，青木充：「切り餅事件（知財高裁平成 23 年 9 月 7 日中間判決（判例時報第 2144 号 121 頁）」横浜弁護士会，専門実務研究第 10 号 98 頁は，特許発明の技術的範囲の認定手法と出願経過という視点から切り餅事件にスポットライトを当てている。
- (4) 特許第 4111382 号の出願から，分割により 3 件の特許（第 3817255 号，第 4510772 号，第 4636616 号）が生まれている。それらの特許の中の 2 件は，丸餅を対象としたものである。
- (5) 「一若しくは複数の切り込み部又は溝部」という記載によ

り，原審及び控訴審の当事者及び裁判官のすべてが，切り餅の特許発明が「切り込み部又は溝部を周方向に直交する方向に多段あるいは複数段に設けること」を当然のように含むと理解していたと考えられる。その点は，関連する特許庁の判定 2009-600006 号でも同様である。

- (6) 知財専門家には，特許を受ける発明を把握する段階において，創作的な変化を創り出していくことが期待される。これは，小生の弁理士としての基本的な考え方である。なお，拙著「明細書について先輩から後輩へのアドバイス」パテント Vol.60, No.10, 2007 を参照されたい。

(原稿受領 2017. 1. 23)

1. 知的財産権誌上研究発表会の発表論文に対する質問，意見，反対論文を募集します。いずれも 2017 年 6 月 12 日（月）までに，日本弁理士会事務局広報室宛てに E-mail にてお送りください。
2. 採用された質問，論文は「質疑応答の部」として，2017.9 月号に掲載します。論文の採否については，会誌編集部に一任ください。

日本弁理士会事務局広報室

TEL 03-3519-2361

E-mail patent-bosyuu@jpaa.or.jp