

技術論から見た切り餅事件

会員 丸山 敏之



要 約

単純形状の切り餅を対象とした本件特許について、審決及び地裁判決は特許請求の範囲の文言から、特許発明は切り餅の上下面に切込みを設けないことが構成要件と解し、被告製品はこの構成要件に該当しないとした。しかし筆者は審決、地裁判決は、特許発明には餅の焼き形状を制御する特有の課題があることへの配慮を欠いており、文言解釈に終始した誤りがあったと考える。知財判決は特許発明の上記課題に注目して原審の文言解釈を修正し、禁反言主張に対して妥当な判断を加え、均等論主張は検討する必要なしとした。筆者はこれを妥当な判断であったと賛同する。

【討論対象となることを希望する論点】

論点 1 請求項 1 の構成要件の記載中に仮に読点が入っていて「載置底面又は平坦上面でなく、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……」であった場合、知財高裁の判断は異なったであろうか。

論点 2 明細書中に記載された従来例は、それに対応する文献が特定されなくても、公知例と同等に扱って、特許法第 29 条第 1 項の根拠とすることが出来るか。

目次

1. はじめに
2. 本件特許発明及び審決・知財判決への疑問
 - (1) 発明原理への疑問
 - (2) 発明課題に配慮しない疑問
 - (3) 発明課題を特定しないことへの疑問
3. 従来技術
 - (1) 公知例
 - (2) 公知例調査
4. 知財高裁判決
 - (1) 技術課題への判断
 - (2) 禁反言への判断
 - (3) 均等論への判断
5. 所感

1. はじめに

切り餅事件は特許第 4111382 号を巡り平成 20 年から 27 年にかけて争われた差止め及び損害賠償請求事件。特許発明は方形の切り餅側面に切り込みを施した単純な形状である（図 1）。しかしこの形状を巡って、当事者間で判定、3 件の無効審判、1 次、2 次訴訟が

争われた（図 2）。筆者はこの係争には無関係であるが、特許庁審決、地裁判決が知財高裁で逆転された理論に興味を持ち、判決、審決、インターネットに残る多数の解説を通じて事件の概要を知った。検討対象を技術面に絞り、なぜ被告製品は特許発明の技術的範囲に属すると判断されたのか検討した。検討すればするほど疑問が生じるので、それら疑問をまとめて投稿します。事件は 2 次訴訟まで続いたが、技術論に関する限り 2 次訴訟の地裁判決は知財高裁判決と同旨であるから、以下は 1 次訴訟の東京地裁判決と知財高裁中間判決に基づいて検討する。

2. 本件特許発明及び審決・地裁判決への疑問

(1) 発明原理への疑問

本件特許発明は、方形の切り餅の側面に切り込み部を形成した単純形状である（図 1）。加熱すると、切り込み部の上側が持ち上がって、膨化した中身は噴き出しを抑制できる効果がある。

しかし切り込み部があればなぜ上側が持ち上がり、噴き出しの抑制が出来るのか明細書には原理説明がな

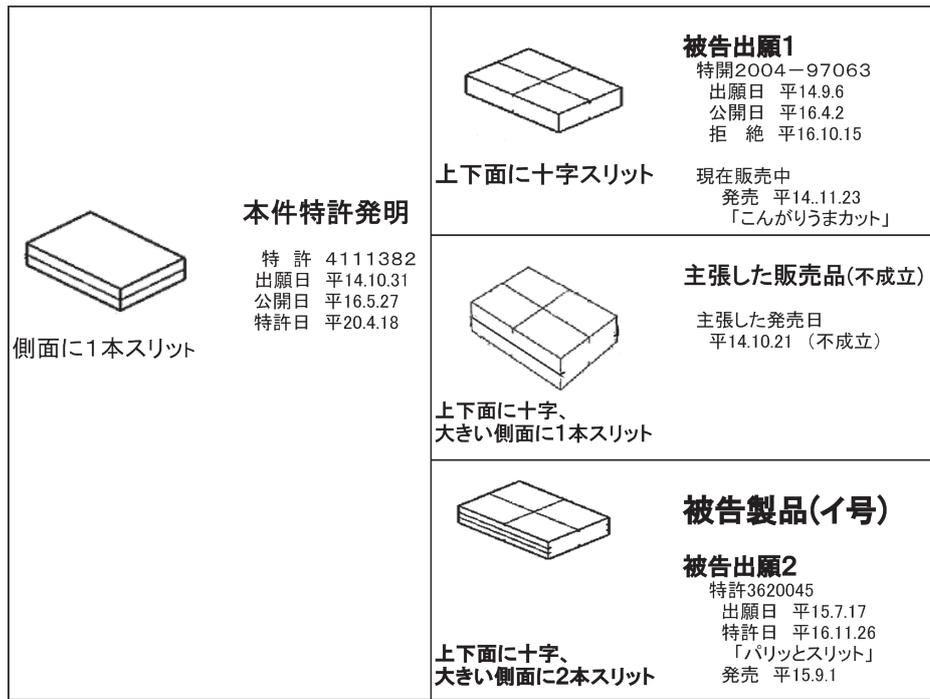


図1 本件特許発明と被告製品

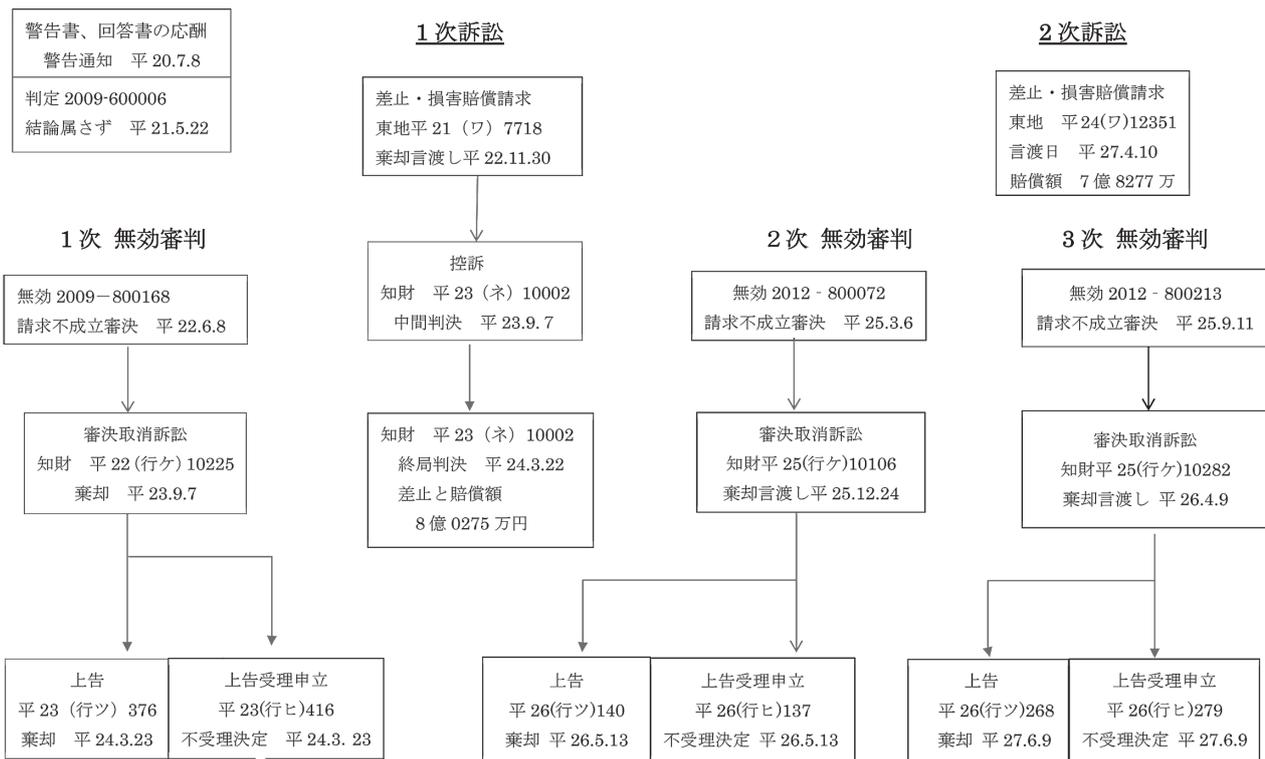


図2 係争の一覧

い。従来餅焼きすると噴き出しを経験するが、噴き出ているのは加熱によって糊化したアルファ澱粉の餅中身であって蒸気ガスではない。本体は空洞の焼殻となって残っている。

加熱が進むと空洞空間が餅の大部分を占め、中身は蒸気ガスに圧されて上下焼板状部の内面に膠着している。それでも中身はサンドウィッチのようであるとい

えるだろうか。

(2) 発明の課題に配慮しない審決・地裁判決の疑問
 発明に接するとき、発明対象が先端技術であろうと、日常ありふれた切り餅であろうと、同じ謙虚さでなければならない。ところが後記するとおり本件特許に対して提出された3件の無効審判では、餅の分割容

易さと餅の装飾を目的とする公知例ばかりが引用され、餅を焼いた時に生じる中身の噴き出しと餅の膨らみ形状を制御する技術についての公知例は皆無である。この点で餅を焼くときに生じる噴き出し位置と膨らみ形状を制御する本件特許発明の課題は新規である。審査基準第Ⅲ部2章2節3.3(2)は、次のように規定している。「請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く」。

ところが1次無効審判の審決、1次訴訟の地裁判決は、餅の平坦上面に切り込み部を設けないことが特許発明の必須構成とし、請求項1の文言、いったん提出しその後修正した手続補正書の禁反言の解釈に終始し、「中身の噴き出し抑制と膨らみ形状を制御する課題」が新規か否かを配慮した形跡は見られないことに疑問を持つ。

明細書の発明の詳細な説明の欄には、8か所に亘って、「画期的な焼き上がり形状」、「きわめて画期的な餅」、「画期的な作用・効果」、の記載があるにもかかわらず、審決、地裁判決はこれらの記載を無視している。もし審決、地裁判決の審理に際して、餅の焼き上がり形状、作用効果がなぜ画期的なのかを確認し、課題が新規であることに配慮されたなら、結論は違っていたかもしれない。

(3) 発明課題を特定しないことへの疑問

餅に切込みを設けることによって加熱したときの噴出しを抑制する技術は、本件特許発明の出願以前から公知であったことは出願人は自認している。明細書には、「【0007】切り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ともに、切り込みが長さを持つため噴出し力も弱くなり焼き網へ落ちて付着するほどの突発噴出しを抑制することが出来る」と記載されている。これは出願人の自認にかかる先行技術である。また切り餅の上下面に切り込みを設けた点を開示した文献として、図3の公知例11(実開昭63-143182)がある。しかしこの文献には、切り込みを入れることによって餅は分割出来るとの記載があるだけで、餅焼きする際、噴き出しを抑制する点には言及していない。

この自認に係る形状と公知例を先行技術とするならば、明細書の記載「【0014】…噴き出し位置を特定する

ことが出来…膨化による噴出力(噴出圧)を小さくすることが出来る」は従来技術と同じであるから、発明の特有の効果とは言えない。なぜなら自認に係る先行技術の切り餅でも、上下面に切り込みを入れたことによって、噴き出し位置を上下面に特定し、噴出力を抑制出来るからである。被告出願1にかかる現在販売中の切り餅「こんがりうまカット」(図1)は、自認に係る先行技術に該当する形状であるが、これを餅焼きすると上下面の切り込みを界にして餅は両側方に広がり、上下焼板面は膨らむが中身の噴き出しは抑制できる。この点で先行技術の「噴き出しを抑制する」効果は、本件特許発明と同様である。

ところが本件発明のもう一つの効果「【0034】…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…」は、膨らみ形状の制御を述べたものであって、先行技術には開示はない。この効果は明細書「【0035】…上側が膨化によって流れ落ちるほど噴き出すことなく持ち上がり、…中身がサンドされている状態、あるいは焼きはまぐりが出来上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…」と記載されている。これが本件発明の特有の効果であると特定できる。

審決及び地裁判決は、本件特許において切り餅の底面又は上面には切込を設けない点が特許発明の構成要件であると解した。そして被告製品は底面及び上面に切込を設けているから、特許発明の構成要件には該当しないと判断した。ここには本件発明の課題と特有の効果配慮した形跡がない。

仮に本件特許発明の切り餅に対して、被告製品のごとく十字の切込みを上下面にも設けた場合、上側が持ち上がる本件発明の特有の効果は実現出来ないのだろうか。予想するだけであるが、その場合でも側周面の切込は広がって上側は持ち上がり、同時に上下面に施した十字の切込は両側方に広がって、本件発明の特有の効果は実現されると思われる。明細書には上記した発明の課題と特有の効果が繰り返し記載されているのに、審決、地裁判決はそれらを考慮せず機械的な判断をしたことに疑問を抱く。

3. 従来技術

(1) 公知例

本件特許の出願審査及び、被告提出の無効審判で引

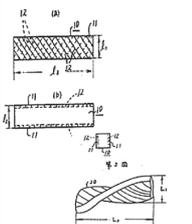
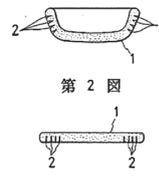
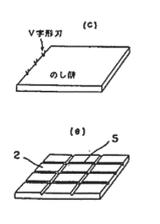
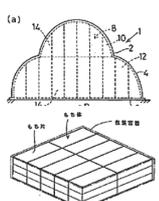
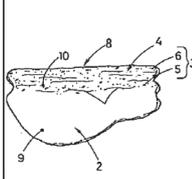
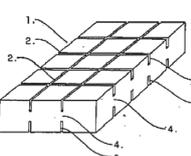
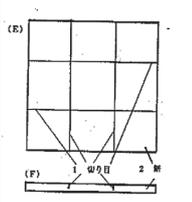
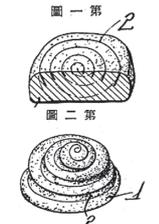
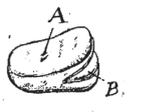
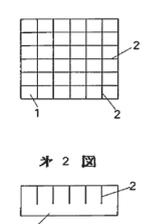
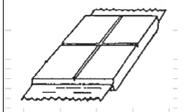
| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <p>公知例 1</p> <p>特開昭50-145558 公開日 昭50.11.21</p>  | <p>公知例 2</p> <p>特開昭62-91146 公開日 昭62.2.25</p>  <p>第2図</p> | <p>公知例 3</p> <p>特開昭63-222666 公開日 昭63.9.16</p>  | <p>公知例4</p> <p>特開平7-250636 公開日 平7.10.3</p>  | <p>公知例5</p> <p>特開平08-140579 公開日 平8.6.4</p>  | <p>公知例6</p> <p>特開平10-165121 公開日 平10.6.23</p>  |
| <p>公知例7</p> <p>特開2003-219822 公開日 平15.8.5</p>  | <p>公知例8</p> <p>実公昭12-16915 公告日 昭12.11.13</p>  | <p>公知例9</p> <p>実公昭13-12408 公告日 昭13.8.23</p>  | <p>公知例10</p> <p>実開昭56-134191 公開日 昭56.10.12</p>  | <p>公知例11</p> <p>実開昭63-143182 公開日 昭63.9.21</p>  | <p>販売済(不成立)</p> <p>佐藤食品が納品シートヨー 力堂で店頭販売された切り 餅 主張に係る納品日 平14.10.21(不成立)</p>  |

図3 審査・審判で引用された公知例

用した公知例全部を図3に示した。これらは特許庁審査官、被告が収集した本件特許発明に最も近い従来技術であるといえる。これらは前述したとおり餅の分割容易さと装飾を目的とするものばかりである。餅焼きした時に切り込みの上側が持ち上がって焼きあがり、膨らみ形状を制御する課題に言及したものは1件もない。よって本件特許発明の上記課題は出願時には新規であったといえる。

(2) 公知例調査

図3の公知例を見て真っ先に気付くのは、これらは特許文献に限られていることだ。従来の餅には加熱すると中身が噴き出て金網に付着する問題があるが、このような問題を有する餅は日本特有の食品であるから、公知例が日本語文献に限られているのは止むを得ない。しかし特許文献のほかに一般技術文献が引用されていないのは寂しい。全国で毎年発行される文献の数からいえば、特許文献は少数派であって、その何倍もの数の文献が学术论文、雑誌などの形式で発行されている。公知文献調査に際しては、特許文献ばかりでなく一般技術文献をカバーしておくことは有益である。

4. 知財高裁の判断

(1) 課題への判断

知財判決は明細書の記載を丹念に検討し、餅の側周表面に切込み設けたことによって、加熱したときの噴

き出し抑制と焼き上がり形状を制御する効果があることを確認し、そのうえで発明の詳細な説明欄には、側周表面の切り込み部と、更に、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成した場合、上記作用効果が生じないとの説明がされた部分はないことを指摘した。このような指摘は、審決、地裁判決には見られない。知財判決は、本件発明の本質的部分となる課題を特定し、上下面に切込みを設けたか否かは本質的な構成では無く、被告製品は特許発明の構成要件に該当するしたが、この結論には賛同できる。

(2) 禁反言への判断

原告は特許出願の審査過程で、切込みを餅の側周面に「のみ」設け、上下面には切込みは設けないと主張したが、その後新たな手続補正書、意見書でこの主張を止めて、今の請求項の構成に戻した経緯がある。審決および地裁判決は、一旦提出したがその後撤回したこの主張を根拠にして、上下面に切込みを設けないことが本件発明の構成要件であるとした。しかし発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めねばならないことは特許法第70条が規定している。意見書、先の手続補正書で述べた出願人の主張で、発明の技術的範囲が決まるのではない。禁反言は判断の参考にはなるが、絶対的なものではなく、あくまで特許査定時の特許請求の範囲の記載が判断基礎でなければならない。知財判決は、本件発明の構成要件Bの文

言を解釈するに当たって、出願過程において、撤回した手続補正書に記載された「特許請求の範囲」の記載、原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはないとした。まさに正当な見解である。

(3) 均等論への判断

控訴審において原告、被告は均等論を主張し合った。しかし均等論は本来的に、被告製品が特許請求の範囲の文言に該当しない場合を前提にした議論であって、もし特許請求の範囲の文言へ該当する直接侵害を主張するのであれば、均等論は矛盾しており、不要な主張である。

知財判決は、被告製品が本件発明の構成と均等なものといえるかについては、判断するまでもなく、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると述べ、直接侵害が成立している以上は均等論の検討を一蹴した。妥当な判断である。

5. 所感

(1) 特許法第 68 条は「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する」と規定し、決して「特許請求の範囲に記載の文言を実施する権利」とは記載していない。従って特許事件においては「特許発明」は何か真先に問題となるべきである。筆者にとって特許法第 68 条は、特許発明に接するとき下敷きのような理念になっている。たとえば特許請求の範囲を文言解釈する場合でも、本件の特許発明はなにかを背景にしていなければならない。特許発明の核心から離れ、請求項の文言に

終始した解釈には、判断を誤る危うさがある。

(2) 課題の新規が判明した時点で、当事者は実施許諾の和解が出来なかったのだろうか。被告第 1 出願の製品（現在販売中）（図 1）は、実際にこれを餅焼きしてみると本件特許発明と同様に膨出防止効果がある。被告は被告製品にこだわらず、早い時点で現製品に切り替えできなかったのか疑問を持つ。

(3) 1 次無効審判において、被告が製品をイトーヨーカ堂に納品し、この製品が平成 14 年 10 月 21 日に店頭販売された公知事実が立証できれば、それだけで本件特許を無効にする十分な無効理由であったはずだ。ところが被告は無効審判ではなぜ無効理由の上位に特許法第 36 条各項の違反を羅列し、第 29 条第 1 項第 1 号違反を無効理由の最後にしたのか。これでは無効理由の審理は第 36 条に重点が置かれ、販売に対する審理は最後となり、提出順序に疑問がある。

(4) 大局的な見地から発明の本質を見極めて、係争の治めどころを探る役目は、弁理士に求められている。これを依頼人にアドバイスすることは、結果的には円満な解決に繋がり両当事者の利益となる。特許事件は争うだけが解決手段ではなく、実施料を支払い和解で終わることは大切な解決手段である。

追記 本稿は 2020 年 2 月 17 日関西特許研究会にて口頭発表した内容を補足し文書にまとめたものである。

(原稿受領 2021.2.12)