

切り餅事件控訴審中間判決

判決年月日 平成23年9月7日

事件名 平成23年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求控訴事件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf>

担当部 知的財産高等裁判所第3部

#### 【コメント】

- ・ 本判決は中間判決（民事訴訟法245条「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。」）であり、1審判決とは異なり均等論の成立を認めた知財高判平成21年6月29日（ゴルフクラブ事件）に次ぐものです。この後は、損害論の審理だけがなされます。
- ・ 本件では、技術的範囲論、特に構成要件Bの文言解釈が問題となりました。原判決（非侵害）と本判決（侵害）とで結論を異にしましたが、これは、特許請求の範囲の構文及び明細書の詳細な説明に記載の作用効果に対する理解の差に起因するものと考えられます。特に、被告製品には餅の上面に切り込み部が（付加的に）設けられていたことに関して、本判決は、原判決とは異なり、このような（付加的な）構成を排除していない、それに伴う効果は主たる効果から当然に伴う結果に過ぎない、と判断した点が注目されます。
- ・ また、本判決は、「原告（控訴人）の意見は審査官から新規事項の追加に当たるとの判断が示されて撤回されたこと」を理由として挙げて、出願経過の参酌によって構成要件Bを限定解釈することを認めませんでした。

出願経過を参酌しクレームを限定解釈することは、多くの裁判例・学説が採用するところですが、どのような事例において出願経過が技術的範囲の制限原理として作用するのかについては、種々議論のあるところであり（技術的範囲に属さないことを明示的に認めた場合に限られるか、特許権者の陳述等が審査官に採用された場合に限られるか、無効審判請求の主張を参酌できるか等）、この点で本判決は参考になると考えられます。

#### 【事例】

##### 1 原告・控訴人の請求

本件は、発明の名称を「餅」とする特許第4111382号の特許権者である原告が、被告製品を製造等する被告の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、被告製品の製造の差止め及び損害賠償（14億8500万円+遅延損害金）の支払等を求めた事案である。

##### 2 争点

本件発明の構成要件B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」ることを要求している。

これに対し、被告製品では、「側周表面12」に「切り込み部13」が設けられている

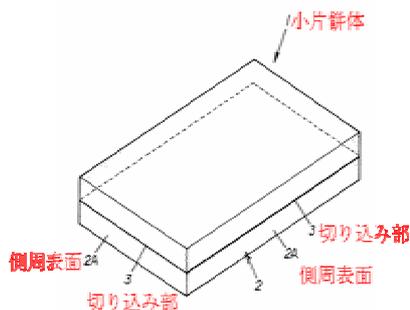
ほか，「上面 17 及び下面 16」にも「切り込み部 18」がそれぞれほぼ中央部に十字状に設けられており，かかる構成が構成要件 B を充足するのか，より具体的には，構成要件 B は，載置底面又は平坦上面に切り込む部等を設ける構成を除外するものか否かが争点となった。

なお，その他に構成要件 D 充足性，新規性・進歩性欠如，明確性要件違反，サポート要件違反，実施可能要件違反の有無も争点となった。

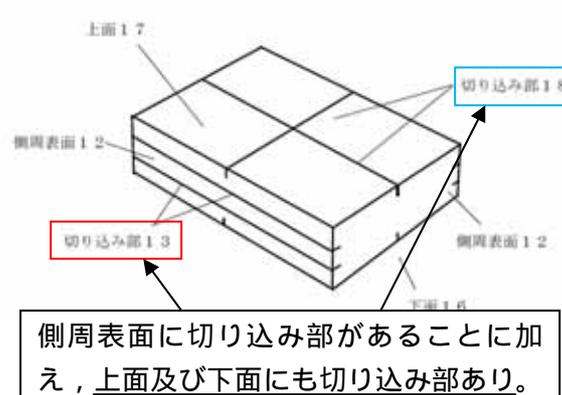
3 原判決（東京地方裁判所平成 22 年 11 月 30 日・平成 21 年（ワ）第 7718 号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203173939.pdf>）

原判決は，本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載事項を根拠として，構成要件 B につき「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」とし，上面 17 及び下面 16 に切り込み部を有する被告製品は，構成要件 B を充足しない旨判示して，原告の請求を棄却した。原告控訴。

【本件発明】



【被告製品】



【判決内容】

1 本判決の概要

本判決は，「 「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた，通常の文言の解釈，本件明細書の発明の詳細な説明の記載，及び 出願経過等を総合するならば，被告の上記主張は，採用することができない。」として，構成要件 B の充足性を肯定した。

また，その他の争点についても控訴人の主張を認め，結論として，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属し，また，本件発明に無効理由はない旨判示した。

2 判示部分の引用

以下，上記 から に関する部分について一部引用する（下線は，担当者が付した。）。

(1) 特許請求の範囲の記載全体の構文について

「上記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，「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」との記載部分が，読点が付される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る。」

(2) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載について

「発明の詳細な説明欄の記載によれば，本件発明の作用効果として，加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），均一な焼き上がり，食べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記 ないし の作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して，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の説明がされた部分はない。」

「本件発明は，上記のとおり，切餅の側周表面の周方向の切り込みによって，膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は，これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために，美観を損なう場合が生じ得るからといって，そのことから直ちに，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を設けることが，排除されると解することは相当でない。」

「・・・当初明細書（甲6の2）の段落【0021】には，作用効果に寄与する切り込みの形成方法が記載され，同明細書の段落【0043】，【0045】には，周方向の切り込み等は，側周表面に設けるよりは作用効果が十分ではないが，平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨記載され，図6（別紙図5）が示されていたことに照らすと，周方向の切り込み等による上側の持ち上がりが生ずる限りは，本件発明の作用効果が生ずるものと理解することができる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けないとの限定がされているとはいえない。・・・」

(3) 出願経過について

「被告は，原告は本件特許の出願過程において，切餅の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述べた経緯がある旨主張する。

しかし，・・・本件特許に係る出願過程において，原告は，拒絶理由を解消しようとして，一度は，手続補正書を提出し，同補正に係る発明の内容に即して，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発明である旨の意見を述べたが，審査官から，新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため，再度補正書を提出して，前記の意見も撤回するに至った。したがって，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発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して，原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ，本件特許の出願過程全体をみれば，原告は，撤回した補正に関連した意見陳述を除いて，切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していたのであって，そのような経緯に照らすならば，被告の上記主張は，採用することができない。」

### 3 原判決との比較

- (1) 特許請求の範囲の記載全体の構文（上記） - 「載置底面又は平坦上面ではなく」と「この小片餅体の…側周表面に」とが，読点なく続いている点をどのように評価するか（1審 原判決）

読点なく続いているという事情のみでは，「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。

（控訴審 本判決）

読点が付されることなく続いているという構文を重視。「載置底面又は平坦上面ではなく」を「側周表面」の修飾語と位置づける。

- (2) 明細書の発明の詳細な説明（上記）について - 本件発明の作用効果をどのように捉え，本件発明のいかなる構成から発生するものと捉えるか

（1審 原判決）

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。

切餅の切り込み部等を平坦上面ではなくて，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することで奏する。

（控訴審 本判決）

「加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），均一な焼き上がり，食べ易く，美味しい焼き上がり」といった作用効果。

本件明細書段落【0007】（人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状となるのが課題）の記載は，米菓での問題点を記載したものにすぎない。

餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより作用効果が生じ，反対に，上面や底面に切り込み部等を形成すると作用効果が生じないとの説明はない。当初明細書には，平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨の記載あり。

- (3) 出願経過について

（1審 原判決）

構成要件Bを限定解釈する方向での出願経過の参酌については特に言及なし。

（控訴審 本判決）

原告の意見は審査官から新規事項の追加に当たるとの判断が示され撤回するに至ったのであるから，出願経過の参酌により構成要件Bを限定解釈しない。

「本件特許の出願過程全体をみれば，原告が切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していた」ことを補強資料として言及。

以上

〔文責：山崎 道雄〕