

続. 技術論から見た切り餅事件

会員 丸山 敏之



要 約

明細書に記載されている特許出願時の従来技術，訴訟によって認定された特許出願前の公知知られた事実は，本件発明の新規性に関して特許法第 29 条 1 項が規定する公知例として引用され得る。切り餅の底面及び上平面に施された切込み部と，切り餅の周側面に施された切込み部は，餅を焼いたときそれぞれ異なった機序で中身の突発的な噴き出しを防止するから，両方式の切込み部を有する被告製品は，相互作用する 2 つの噴き出し防止手段の複合方式である。損害賠償に対する本件発明の寄与率を算定するに際しては，公知手段の存在と上記相互作用を配慮せねばならないところ，知財判決にはその点で不足があった。

【討論対象となることを希望する論点】

論点 1 明細書に記載されている従来技術は，出願人の自白とみなすことができるか。その従来技術が特許出願時に公知技術であったことを裏付ける文献がなくても，出願審査において，その記載を特許法第 29 条 1 項の公知例として引用し，無効審判請求する時の引用例となり得るか。

目次	
1. はじめに	
2. 本件特許発明と公知例	
2. 1 審査，審判で引用された公知事項	
2. 2 明細書中の開示事項	
2. 3 判決の認定事項	
3. 噴き出し防止の機序	
3. 1 本件発明の場合（特許手段）	
3. 2 上下面にスリットを施した場合（公知手段）	
3. 3 被告製品の場合（複合手段）	
4. 本件発明の寄与率	
4. 1 寄与率の算定	
4. 2 本件発明の価値	
5. 明細書の記載は判断の前提にするべきか	
5. 1 明細書の記載	
5. 2 伝統的判断手法	
5. 3 明細書の記載への疑問	
6. 所感	
7. 図面	
.....	
1. はじめに	
本稿は，特許第 4111382 号（発明の名称「餅」）を巡る特許権侵害事件 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ を技術面から考察し，本誌「パテント」2021 Vol.74 No.5 に掲載された「技術論から見た切り餅事件」（以下「前稿」という）を補足し，本件特許発明に対する公知例を考察するものである。	
本件特許に関しては前稿の図 2 に示した通り 1 次，2 次の民事訴訟と 4 件の無効審判が請求されて，本件特許発明の新規性が争われた。	
本件特許の明細書中に開示された従来技術に関する記述及び訴訟判決中で認定された特許出願日前の被告販売品は，餅の噴き出し防止技術の開示であるから，本件特許発明に対する公知例として扱われなければならないところ，その技術的意義は当事者によって主張されておらず，判決でも損害額決定に際して寄与率に反映されていない。	
また訴訟対象とされた被告製品（イ号）（前稿の図 1 をご参照）が有していた餅の噴き出し防止手段は，餅の上下面に施された十字状スリットからなる従来の噴出防止手段（以下「公知手段」という）と，餅の周側面に施された周方向のスリットからなる噴き出し防止手段（以下「特許手段」という）との複合構造であるにも拘らず，判決は寄与率の算定に際して 2 つの防止手段が相互作用することを考慮しなかった点で不足がある。	

2. 本件特許発明に対する公知例

2. 1 審査、審判で引用された公知事項

特許庁審査官が出願の審査に際して引用した公知例、及び本件特許に対する4件の無効審判で引用された公知例は、前稿の図3に示した11件の公知文献と公知販売例がある。これらは訴訟の場でも審議されたから、本件特許発明の新規性に関する調査は一応尽くされていた。

しかし公知例とは特許文献、技術文献ばかりでなく、明細書中の記載によって開示された従来技術、訴訟の場で審議され判決で認定された公然実施事実も公知例であり、これらは特許法第29条1項1, 2号の対象である。

2. 2 明細書中の開示事項

本件特許明細書には、餅を焼いた時に中身が噴き出して金網に絡みつくことを防止する対策として、出願前に行なわれていた次の手段が開示されている。これらは本件発明の前提となる技術である。

a. 開示内容1 【0007】「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」

この記載は、米菓つまりおかき、せんべいなどの焼き菓子、パン、ナン、ピッツァなどの粉食品は、生地に筋を入れて噴き出しを制御することを開示している。前稿の図3にまとめた公知例1, 2はおかきの表面にスリットを施した形状であるが、それらは焼いた時の生地が収縮がスリットの存在によって上表面と下表面とで異なることを利用して、全体形状が湾曲するようにしたものである。粉食品の生地は焼いた時の表面に泡ができて部分的に膨らむことはあっても、泡の中身はガスであり餅の様に中身が噴き出て金網に膠着することはなく、技術課題は本件発明とは相違する。したがって米菓の形状が本件発明の技術課題の解決を示唆することはなく、引用された米菓を公知例とするのは不適當である。

b. 開示内容2 【0007】「同じ考えの下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ほどの突発噴き出しを抑制することはできる」

ここに記載されている「表面に切り込みを入れた切り

餅」とは、本件発明の特許出願前に被告が納品しイトーヨーカ堂各店で販売された公知例の切り餅を述べているのか否か、判断としない。しかし何れにせよ、この記載は切り餅表面に切込みを施すことによって、餅を焼いたときの噴き出しは弱まり、突発噴き出しを抑制する効果がある従来の噴き出し防止手段（公知手段）を開示している。明細書にはこの公知手段が、餅を焼いたときに人肌の傷跡の様で見苦しく、商品化をためらうと記載されているが、この点についての筆者見解は後述する。

2. 3 判決の認定事項

1次訴訟において知的財産高等裁判所は中間判決⁽²⁾中で、本件発明の出願前に被告が納品しイトーヨーカ堂各店で販売された被告主張に係る販売品（前稿の図1）の構造を次のように認定した。「本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた発明と認められるのは、被告が平成14年10月21日以降、イトーヨーカ堂各店舗において発売した本件こんがりうまカット、すなわち切り餅の載置底面又は平坦上面に十文字の切り込みが施された発明であって、本件発明の構成要件Aにおいて、本件発明と一致する」（中間判決34頁）。この認定に係る形状は前記した明細書の開示内容2の公知手段と同じ形状であるから、明細書に記載の公知手段は本件発明の出願前から公然実施されていたと結論できる。

3. 噴き出し防止の機序

餅を焼いたときに軟化した中身が餅表面から噴き出る状況は、火山のマグマが水蒸気の圧力に押されて外殻を破り噴き出る様子に似ている。噴き出しを防止するには、ガス圧力の高まりを防ぐことに尽きる。

3. 1 本件発明の場合（特許手段）

餅の側周表面を一周して又は対向する2側周面上へ平行に切込部を施すことによって餅を焼いたとき中身の噴出を防止できる。本件発明がこれに該当する。餅を焼くと周側面の切込部は軟化して広がりガスは漏れ出ると共に、切込部を界にして餅上半体が持ち上がって餅の高さが増える。高さが増えた分だけ内部空間は拡大されてガス圧力は低下し中身の噴出は防止できたと推定する。

3. 2 上下面に切込部を施した場合（公知手段）

餅の底面と上平面に十字状の切込部を施すことによって中身の噴出を防止したものである。明細書段落【0007】の開示内容2と知財判決が認定した販売事例がこれに該当する。餅を焼いたとき餅の上下平面は切込み部の軟化によって膨れ易くなり、軟化した切込み部からガスは漏れ出ると共に、上下平面が膨れて内部空間が増加した分だけガス圧力は低下し中身の噴出は防止できたと推定する。

3. 3 被告製品（イ号）の場合（複合手段）

被告製品（イ号）は前稿の図1に示す通り、餅の底面と上面に十字状の切込部を施すと共に、餅の対向する2側周面上へ平行に切込部を施したものである。この構造は上記した特許手段と公知手段とを兼ね備えた複合手段であるから、餅を焼いたとき、まず底面と上平面の切込部が加熱によって軟化し餅の上下平面は膨れ易くなる。側周面の切込部も軟化して側面の切込部を界に餅の上半体は持ち上がる。このように2つの噴き出し防止手段の相互作用によってガスが漏れ出ると共に、内部空間は増えて中身の噴き出しは防止されると推定する。

特許手段も公知手段も単独であれば、加熱が過剰であると内部ガス圧力は限界を超えたとき餅中身を噴き出してしまいが、複合手段であれば切込み部が多い分だけガスの漏れは多く、更に内部空間の増加は加算されるから、加熱が過剰な場合でもガス圧力の上昇はある程度抑えられて中身の噴出は遅れると推定する。

4. 本件発明の寄与率

4. 1 寄与率の算定

餅を焼いた時に起こる突発的な噴き出しを防止する手段が知られていなかった時期に本件発明が特許出願されておれば、本件発明は画期的な技術とみなされ、損害額の計算に際して発明寄与率は100%に近い大きな数字が算定されたであろう。一方出願の時点で代替品があり、本件発明を使わなくても噴き出しは防止出来る状況であれば、寄与率は10%より低い数字が算定された可能性もある。過去の事例の寄与率を考察した文献⁽⁵⁾には、寄与率が10%から100%に亘る様々な判決例が紹介されている。

本件特許の一次訴訟では知財高裁⁽³⁾は寄与度を15%と算定した（終局判決23頁）。また二次訴訟では東京

地裁⁽⁴⁾は寄与度を10%と算定した（判決168頁）。算定の根拠としては「侵害部分の価値ないし重要度」といった簡単な説明しか示さず、被告製品（イ号）の噴き出し防止効果は公知手段と特許手段の相互作用であることを考慮しておらず、寄与率の算定には納得しがたい。

4. 2 本件発明の価値

餅を焼いた際、上半体が持ち上がってサンドウィッチの様な形態となり噴き出しを防止する特許手段に関して、審査や無効審判で引用された公知文献にはこの特許手段は開示されておらず、本件発明の新規性は高いと言える。新規性の高い本件発明に対して判決が算定した寄与率は、妥当と言えるだろうか。

5. 明細書の記載は判断の前提とするべきか

5. 1 明細書の記載

餅を焼いた時の中身の噴き出しを防止する公知手段に関して、明細書【0007】には「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込み部位が人肌での傷痕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り餅や丸餅への実用化はためらわれる。」と記載されている。

そして公知手段と対比するかのようには特許手段を有する本件発明に関して明細書【0008】には、「本発明は…焼いた後の焼き餅の美観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、焼きあがった餅が単にこの切込によって美観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やすく、又食欲をそそり、又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」と記載されている。

本件発明の審査、拒絶査定に対する不服審判、1次無効審判の審決、1次訴訟の地裁判決は、明細書のこの記載を前提に行われており、上下平面に切込み部を有する切り餅は、焼いた時の切り込み部位が人肌の傷跡の如く忌避すべき状態となるのに対して、公知手段は施さず特許手段だけを有する切り餅は焼いた時に美観を損なわない点が特徴とされた。

5. 2 伝統的判断手法

訴訟対象物が特許発明の技術的範囲に属するかの判断は、従来から専ら訴訟対象物の対応部位の構造が特

許請求の範囲の構成要件の各々に該当するかを逐一对比することによって行われている。この判断手法は対比した時の一致点と相違点を明らかにし、恣意、先入観が入り込むことを排除して客観的な結論が得られる点で優れている。上記の審決と判決は、明細書の記載に基づく演繹的な理論構成によって、餅の底面及び上平面に切込み部すなわち公知手段を有さないことが発明の必須構成であると結論したのである。明細書の記載に忠実に従って、公知手段を有する被告製品（イ号）は本件発明の技術的範囲に属しないと結論したことは伝統的判断手法による必然的な帰結であって、論理は肯定せざるを得ない。

5. 3 明細書記載への疑問

上記の審決、判決は、明細書に記載された事項を前提にして判断している。もし前提である記載事項が正しくなければ判断は違った内容となる可能性がある。今の場合明細書には公知手段の切込み部は餅を焼いた時に人肌の傷跡の如く忌避すべき状態となるとし、これの改善が本件発明の技術課題としているが、実際はどうだろうか。餅を焼くとすぐわかることだが、公知手段を有する餅を焼いた時の上平面は薄くきつね色に色付いて美しく、切込み部位は底面及び上平面と一緒に膨らみ軽く焦げて香ばしいにおいが嗅覚を刺激し食欲をそそる。これのどこが人肌の傷跡のようで忌避すべき状態なのか分からない。視覚、嗅覚は個人差が大きく、好みもさまざまであるから、明細書の作成に際して人肌の傷跡の如く忌避すべき状態という主観的な印象を、何らかの技術的課題として表現できなかったのだろうか。

中身の噴き出し防止のための公知手段と特許手段とは、構造は明らかに違うのだから、本件発明では明細書を記載するに際して美観の違いを主張する必要はなかった。又技術的範囲の判断に際しては、人肌の傷跡

の如く忌避すべき状態を避けることを構成要件にするのではなく、公知手段と特許手段との構造上の違いとして理解するべきであったと思う。

6. 所感

前稿を発表した時は、餅を焼いたときの噴き出しを防止する手段として本件発明は画期的な技術であると理解していたが、被告主張に係る販売品は出願日前の販売に係る公知の噴き出し防止手段を開示することに気づき、本稿を提出するきっかけになった。この視点から本件発明を読むと考えるべき問題がいろいろある。そのようなときにパテント誌に「吹き矢の矢事件」⁽⁶⁾が掲載されて、裁判所の判断を批判する記事に接した。訴訟では当事者は攻防を繰り返しているが、特許法の理念は「特許発明の実施をする権利を専有する」(特許法 69 条)であって、字句で表現されているものを実施する権利ではないのだから、どのような特許事件であっても本件発明の核心は何かを常に認識しておくことは大切である。

7. 図面

前稿の図 1

前稿の図 2

前稿の図 3

(注)

(1) 東地平 21 (ワ) 7718 平 22.11.30 言渡

(2) 知財平 23 (ネ) 10002 平 23.9.7 言渡 (中間判決)

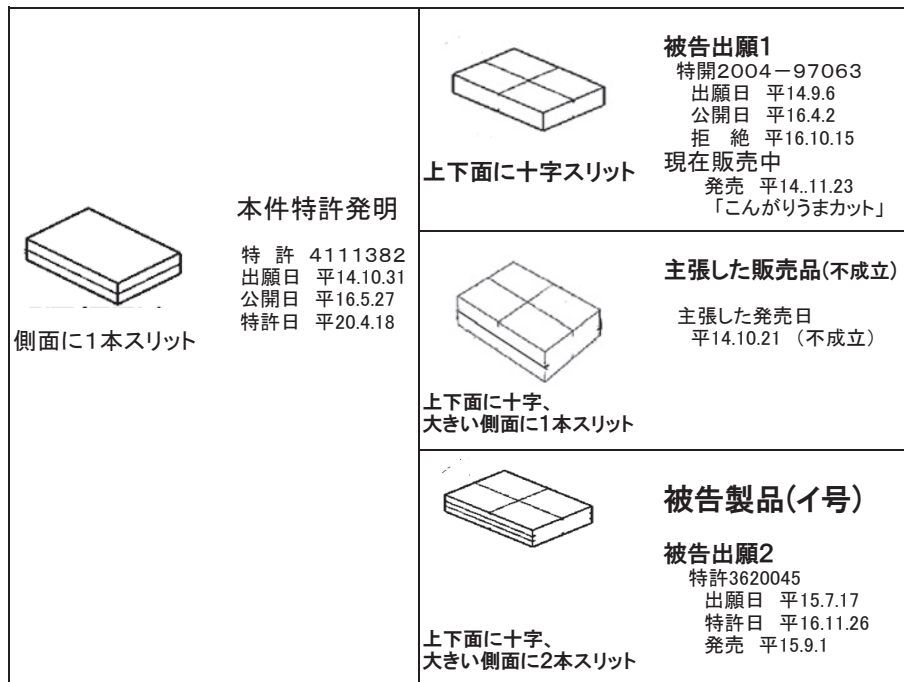
(3) 知財平 23 (ネ) 10002 平 24.3.22 言渡 (終局判決)

(4) 東地平 24 (ワ) 12351 平 27.4.10 言渡

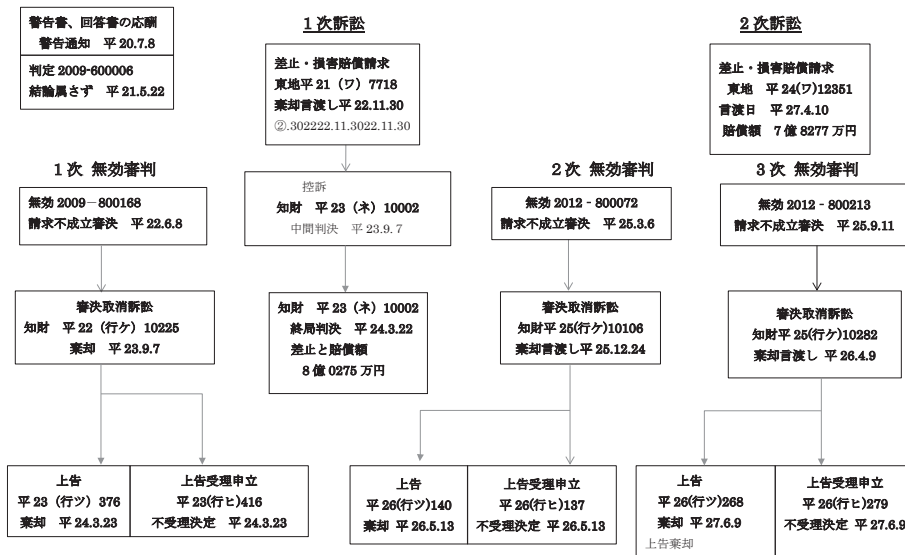
(5) 牧山皓一「特許権の損害賠償における発明の寄与率算定についての一考察」(パテント 2019 Vol.72 No.5 pp63-74)

(6) 保科敏夫「吹き矢の矢特許事件を通して特許における正義を考える」(パテント 2021 Vol.74 No.10 pp64-69)

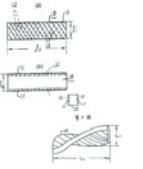
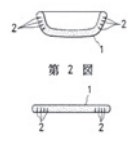
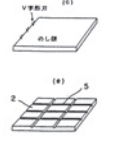
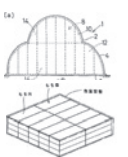
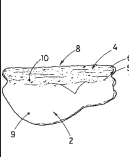
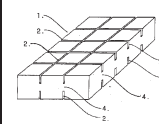
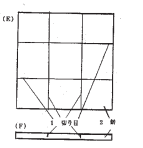
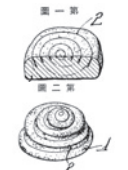

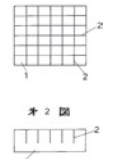

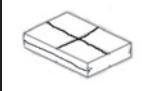
(原稿受領 2022.2.14)



前稿の図1 本件特許発明と被告製品



前稿の図2 係争の一覧 特許第4111382号切餅事件

<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62.25</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>公然実施(不成立)</p> <p>佐藤食品が納品サイト ヨ一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> 

前稿の図3 審査・審判で引用された公知例