

切り餅事件を今一度考える

—誌上討論への参加—

会員 保科 敏夫



要約

誌上討論の起因となる著の中にも「(切り餅についての) 本件発明を読むと考えるべき問題がいろいろある。」との言を見出します。切り餅事件は、知財専門家の考える材料の宝庫です。豊富な考える材料中、切り餅事件が発する、発明の捉え方に対する警告を中心に意見を述べます。また、「討論対象となることを希望する論点」としての明細書中の従来技術の記載についても、経験に基づく問題提起をさせていただきます。要するに、この小論の狙いは、特許誌の誌上討論の特徴を生かし、切り餅事件を媒体とし、知財専門家の皆さんが、特許制度の問題点を考える切っ掛けになることです。

目次

- はじめに
- 「切り餅事件」のあらまし
 - 特許発明の切り餅，被告製品のイ号切り餅
 - 原審，控訴審の各判断
 - 図面の記載に見出す，特許発明切り餅とイ号切り餅との違い
 - 裁判で表に出た違いの議論
- 切り餅事件の中に見出す問題，あるいは考えるべき点
- 切り餅発明の発明把握の切り口
- 明細書中の従来技術の記載
- おわりに

丸山先生が希望する論点（明細書中の従来技術の記載）にも触れるように、小生の見解を述べさせていただきます。その見解の中心は、奇妙な切り餅事件の判断が生まれた基本的な原因についてです。その原因が、切り餅発明についての技術思想的な確な把握ができなかったことにある、と小生は確信します。切り餅事件でまず検討すべきことは、発明の把握についてではないでしょうか。明細書中の従来技術の記載という、発表者の論点は、主役である発明の把握のわき役にすぎないと考えます。

1. はじめに

特許誌5月号は、第27回知的財産権誌上研究発表会を特集しています。その号の中に、丸山先生著の「続・技術論から見た切り餅事件」を見出しました。題材の切り餅事件については、小生も、過去の特許誌2017年 Vol.70 No.5「切り餅特許事件に見る発明の怖さ」として投稿しています。その投稿の趣旨は、「知財界の立役者である、弁理士、審査官、裁判官の皆さんに対し、技術的思想としての発明を把握する力の大切さを訴えることにより、特許制度のさらなる発展を図ること」でありました。

「続・技術論から見た切り餅事件」は、特許誌2021年 Vol.74 No.5「技術論から見た切り餅事件」の続編のようです。そこで、討論対象の5月号の論文だけでなく、その正編の論文にも目を通し、発表者の

2. 「切り餅事件」のあらまし

2.1 特許発明の切り餅，被告製品のイ号切り餅
討論をわかりやすくするため、この事件を簡単に記します。「切り餅事件」は、特許第4111382号に基づく、差止め及び損害賠償請求事件です。

図1、図2は、特許掲載公報から抜粋した図であり、特許発明の切り餅を示します。

それに対し、図3は、裁判記録から抜粋したイ号切り餅を示します。

2.2 原審，控訴審の各判断

原審：東京地裁平成21年（ワ）第7718号

イ号切り餅は、特許発明の切り餅の技術的範囲に属しない、との判断です。

それに対し、

控訴審：知財高裁平成23年（ネ）第10002号

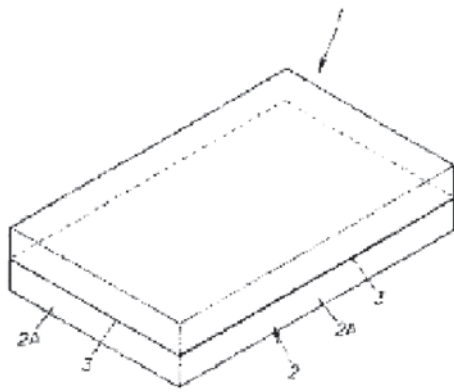


図1 焼き上げる前の切り餅

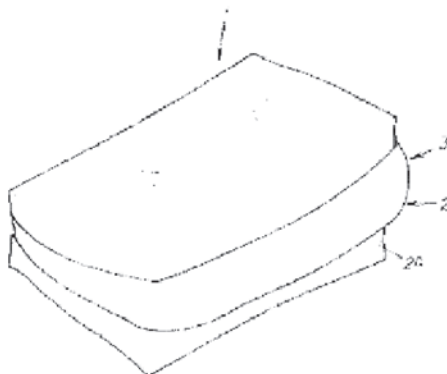


図2 焼き上げた後の切り餅

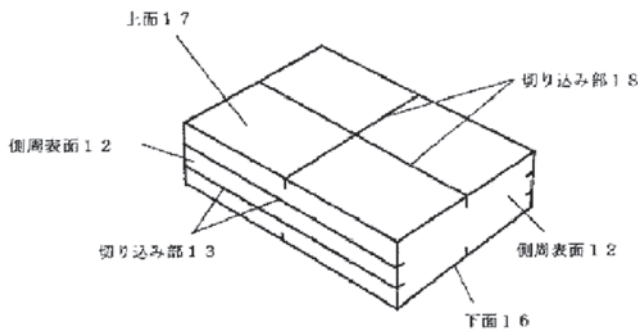


図3 イ号切り餅

イ号切り餅は、特許発明の切り餅の技術的範囲に属する、との判断です。

すなわち、原審と控訴審との判断は、属否の結論が逆であり、まったく相違しています。そうした相違は、切り餅における「載置底面又は平坦上面に切り込み」という表現周りの解釈の違いから生まれています。先に述べた「切り餅特許事件に見る発明の怖さ」は、両判断がともに、発明的確な把握に則った判断からはかけ離れていることを論じています。

2. 3 図面の記載に見出す、特許発明切り餅とイ号切り餅との違い

上の各図をじっくり見ると、特許発明切り餅とイ号切り餅との図面上の違いが明らかです。

第1の違いは、スリット状の切り込みがある位置の点です。特許発明切り餅は、側面にのみ切り込みがあるのに対し、イ号切り餅は、側面だけでなく、上下面にも切り込み（十字型）があります。

第2の違いは、共通する側面の切り込みの形態の違いの点です。切り込みが側面の全周にわたるかわたらないという違いは別として、切り込みの段数に違いを見出します。特許発明切り餅は、側面の高さ方向の中央に一段のみの切り込みがあるのに対し、イ号切り餅は、高さ方向に二段の切り込みがあります。

2. 4 裁判で表に出た違いの議論

裁判で議論されるのは、特許請求の範囲およびそれに関連する明細書の記載内容です。

その視点から見ると、切り込みの位置に関する第1の違いは、構成要件Bの中の「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、」についての解釈が特に関連します。

また、同様の視点から、切り込みの段数に関する第2の違いは、構成要件Bの中の「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、」と、構成要件Cの「この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方法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、」との解釈が特に関連します。そしてまた、その解釈は、構成要件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き板上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」によって、自ずと結論（特許発明切り餅は一段の切り込みであるのに対し、イ号切り餅は、一段ではなく二段である、言い換えると、イ号切り餅は特許発明の技術的範囲には属しない、という結論）が出るようです。

大変残念なことには、切り餅事件の原審、控訴審のいずれの土俵においても、第1の違いについての議論に集中し、第2の違いについては、何も土俵上に上がっておりません。切り餅を直方体の形を全体的に保ちつつ、体積を増加させようとする特許第3620045号の技術をもつ被告が、なぜ第2の違いを論点にしな

かったのかについて小生は理解に苦しみます。

3. 切り餅事件の中に見出す問題、あるいは考えるべき点

切り餅発明の誕生、権利化のための出願、その出願についての審査、審査段階における中間処理、複数の無効審判、原審および控訴審を含む裁判を順次検討するとき、多くの考える材料に出会います。問題あるいは考えるべき点を、思いつくままに次に記します。

- (1) 誕生した「切り餅発明」を、どのような特許を受けるべき発明として捉えるか？
- (2) いわば単純な構成の切り餅について、明細書、特許請求の範囲をいかに記載するか？
- (3) 権利化を図るとき、側面の切り込み形態だけに絞るか、側面の切り込み形態に加えて、上下面に十字型などの切り込みを入れる形態をも含む内容にするか？
- (4) 出願の当初、側面の切り込み形態だけを示した内容に対し、併せて上下面に十字型などの切り込みを入れる形態を加える補正は認められるか？
- (5) 発明の適用対象として、角餅だけでなく丸餅をも含むが、角餅の発明、丸餅の発明をまとめて権利化するか、別に権利化するか？
- (6) 原審、控訴審の判決の是非について？
- (7) 属否判断をゆがめる原因、およびその有効な解決方法？

4. 切り餅発明の発明把握の切り口

切り餅事件は、検討する人にいろいろな思いを抱かせます。そうした中で、小生が最も強く感じることは、発明の把握についてです。

切り餅発明では、餅を焼いたときの中身の噴き出しを制御する技術を示しています。その噴き出しを制御するためには、急激なガス圧力の高まりを防ぐこととなります。その手として、ガスの抜け道となる切り込みを入れることが有効です。

そのような切り込みを入れる個所として、切り餅には、上下面と側面とがあります。そしてまた、ガス圧力の高まりは、加熱の仕方あるいは温度上昇の仕方によって変化することでしょう。

次の図4は、切り餅が受ける火力の強弱を示します。この図は、先に述べた小生の過去の Patent に示したものです。切り餅をオープンで焼くとき、切り餅

の上下面はオープン天火に直面しているのに対し、側面は平行しています。そのため、上下面は強い火力を受けることになるのに対し、側面は弱い火力を受けることになります。別にいうと、切り餅の側面は、自らの形態から、(オープン等の火力を受けるとき)比較的弱い火力を受けることになります。その弱い火力は、ガス圧力の高まりに対し、ゆるやかにガスを抜くことにより、餅の中身の突発的な噴き出しを有効に防止することができます。

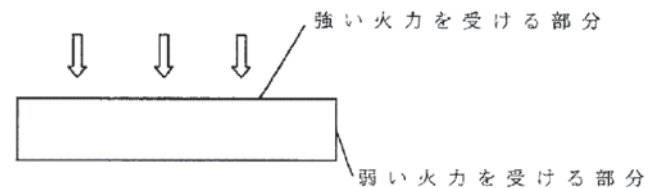


図4 切り餅が受ける火力の強弱

このような側面の切り込みが、弱い火力を受ける点から技術的な意義をもつことから、切り餅発明の本質的な特徴ではないか、と考えます。これこそ発明の把握の切り口になります。実際の切り餅事件では、そのような切り口に一人として気づいていないと思います。逆に、その切り口に気づくことは、切り餅発明の適正な権利化を導くことになるであろうし、切り餅事件が生じたとしても別の展開をすることになるであろう、と考えます。

5. 明細書中の従来技術の記載

発表者の丸山先生は、希望する論点として従来技術の記載を上げています。発表者の論点とは直接的にはかみ合わないかも知れませんが、議論の種として、経験に基づく意見を述べさせていただきます。

- (1) PCT 第5規則は、明細書の記載について、「(i) その発明の関連する技術分野を明示する。」のほか、「(ii) 出願人の知る限りにおいてその発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる背景技術を表示する。また、その背景技術について記述している文献を引用することが望ましい。」と規定します。同趣旨の規定として、日本国特許法第36条第4項二号があり、その日本国規定は先行技術文献情報の開示を義務化しています。
- (2) 背景技術、先行技術という表現の違いはありませんが、発明に先行する技術には、新規性を喪失させる従来技術と、新規性を喪失はしない先行技術とがあります。新規性の喪失の有無において、従

来技術と先行技術とは大きな違いがあります。この点、出願する側にとって、十分な注意が必要であり、また、そのような違いがあることから、出願人は、従来技術か先行技術であるかを明らかにすることが求められます。

この点、背景技術や先行技術は、その技術内容だけでなく、公知技術であるか否かをあやふやに記載するという古い考え方は誤りである、と確信します。すなわち、特許を受けるべき発明の特許性、あるいは特許発明の技術的範囲を明確にするためには、関連する技術の位置づけや技術的内容を予め明確にすることが妥当であり、それが結果的に的確な審査を生み、かつ、より明瞭な技術的範囲を定めることになると考えます。

- (3) そしてまた、背景技術や先行技術は、それら背景技術、先行技術のための説明ではなく、特許を受けようとする発明を説明するものであることを忘れてはいけません、と思います。
- (4) 上の2、3項に関連し、発表者の丸山先生は、切り餅発明の特許明細書の段落番号 0007 の記載を取り上げ、『「表面に切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、判然としない。』と述べられています。

その段落番号 0007 の個所の記載は、「出願人は、従来技術か先行技術であるかを明らかにすること

が求められる。」ということに沿わないだけでなく、その記載は、「特許を受けようとする発明を説明するものであること」を忘れた記載といわざるをえません。

- (5) 明細書の背景技術、先行技術の中に、出願人自らが公知例として記載した技術については、当然ながら、無効審判を請求する際の引用例となりえると思います。背景技術、先行技術は、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示をするものですので、出願人は、その裏付けとなる文献を併せて提示する努力をすることでしょう。また、裏付けとなる文献がない場合でも、背景技術、先行技術の記載の意義から、そこに公知と記載された従来技術は、「出願人の自白とみなすことができる」と考えるのが妥当ではないでしょうか。

6. おわりに

前記3の項に、切り餅事件の中に見出す問題、あるいは考えるべき点をいくつか例示しました。この切り餅事件は、考える材料の宝庫ですので、これを題材とした実務的な研修を複数企画することができると思います。この誌上討論が、実務的な研修、あるいはパテント誌上での座談会などへと進展することを祈ります。

(原稿受領 2022.5.25)