

特許請求の範囲の用語の解釈に関する裁判例

「切り餅」事件

H20. 12. 9 判決 東京地裁 平成 21 年(ワ)第 7718 号

H23. 9. 7 判決 知財高裁 平成 23 年(ネ)第 10002 号

特許権侵害差止等請求事件：請求棄却（一審）請求認容（二審）

概要

「**載置底面又は平坦上面ではなく**」との記載は、切り込み部等を設ける部位が「側周表面」であることを**明確に特定するための記載**であるとして、側周表面に加えて**載置底面又は平坦上面にも切り込み部等が設けられた被告製品**は本件発明の**技術的範囲に属する**と判断された事例。

【特許請求の範囲】

- 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、最中やサンドウィ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。

【争点】

クレーン解釈、特に構成要件Bの文言解釈。具体的には、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、①切り込み部又は溝部（以下「切り込み部等」ということもある。）を設ける部位が「側周表面」であることを明確に特定するための記載か、或いは②載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する（側周表面のみに切り込み部等を設ける）ための記載か、が争われた。

【高裁の判断】

当裁判所は、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、①「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。

1. 特許請求の範囲の記載について

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. 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、①加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制、②切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持）、③均一な焼き上がり、④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①ないし④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、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。

また、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、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. 出願過程について

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。

【検討】

地裁は、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、②側周表面のみに切り込み部等を設けることを意味する、と高裁とは逆の判断をしていた。

1. 特許請求の範囲の記載について

地裁は、仮に「載置底面又は平坦上面」とは異なる「側周表面」であることを特定することのみを表現するのであれば、「載置底面又は平坦上面ではない・・・側周表面」などの表現をするのが適切であることに照らすならば、構成要件Bの記載形式のみから、「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、と判断した。

これに対し、構成要件Bにおいて読点が付されることなく続いている点を高裁は重視した。

2. 発明の詳細な説明の記載について

地裁は、本件発明においては、切り込み等の設定部位を、平坦上面ではなく「側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、「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、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忌避すべき焼き形状とならない場合が多く、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」という作用効果を奏するものであり、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、発明の作用効果と密接に係る、と判断した。

これに対し、高裁は、本件発明は、側周表面の周方向の切り込み等により、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、と判断した。すなわち、側周表面に切り込み部等を設ければ、膨化による噴き出しの抑制という本件発明のメインの作用効果は生じるため、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けるか否かは関係ないと判断したと思われる。

3. 出願過程について

地裁は、構成要件Bを限定解釈したが、出願経過の参酌を積極的には採用しなかった。

これに対し、高裁は、出願経過の参酌により構成要件Bを限定解釈することを認めなかった。一般的には、特許請求の範囲の用語の意義の解釈する際、出願から特許になるまでの間に出願人がクレームを減縮する補正や意見を行ったときは、禁反言の法理から限定解釈される傾向にあり、高裁の判断は禁反言の法理に反するようにも見える。

しかし、「側周表面のみに切り込み部等を設ける」との補正は、審査官から新規事項追加に該当すると判断され、そのため原告はその補正を撤回しており、当初明細書に「側周表面のみに切り込み部等を設ける」という構成は開示されていなかったと審査では判断されている。

地裁のように限定解釈すると、本件発明は、当初明細書に開示されていない、「側周表面のみに切り込み部等を設ける」という構成を含むことになってしまうため、当初明細書の記載からは高裁の解釈のほうが妥当かと思われる。

《実務上の指針》

構成要件Bの記載は、仮に読点が付されていたとしても、上記①又は②のどちらの解釈もあり得るように思われる。本件では読点の有無のみで判断されたわけではないが、特許請求の範囲を記載する際には、読点の付し方も含め、特許請求の範囲の記載の文言が一義的に明確となるように注意すべきである。

また、クレームの文言を解釈する際、出願過程において出願人（特許権者）が述べた意見内容によって必ずしも限定解釈されないと判示された点は注目される。

以上