

判決文抜粋

1 地裁

(1) 構成要件Bの充足性について

…まず、被告製品が構成要件Bを充足するかどうかについて判断することとする。この点について原告は、被告製品の構成b 2によれば、別紙被告製品図面(斜視図)のとおり、被告製品には、上面1 7及び下面1 6に挟まれた側周表面1 2の対向する二長辺部に切り込み部1 3が設けられており、切り込み部1 3は、本件発明の構成要件B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・・・複数の切り込み部を設け」るに該当するから、構成要件Bを充足すると主張する。

これに対し被告は、構成要件B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、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けずに、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」のみに切り込み部等を設けることを意味するものであり、被告製品の構成b 1によれば、被告製品には、上面1 7及び下面1 6に切り込み部1 8が設けられているから、構成要件Bを充足しない旨主張して争っている。

ア 構成要件Bの解釈

(ア) 本件明細書(甲2)の「発明の詳細な説明」には、以下のような記載がある。

a 「【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い。」(段落【0002】)、「このような膨化現象は焼き網を汚すだけでなく、焼いた餅を引き上げずらく、また食べにくい。更にこの膨化のため餅全体を均一に焼くことができないなど様々な問題を有する。」(段落【0004】)、「しかし、このような膨化は水分の多い餅では防ぐことはできず、十分に焼き上げようとするれば必ず加熱途中で突然起こるものであり、この膨化による噴き出し部位も特定できず、これを制御することはできなかつた。」(段落【0005】)

b 「一方、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が、同じ考えの下切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程の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り込み部位が人肌での傷跡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餅や丸餅への実用化はためらわれる。」(段落【0007】)

c 「本発明は、このような現状から餅を焼いた時の膨化による噴き出しはやむを得ないものとされていた固定観念を打破し、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、焼いた後の焼き餅の美感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、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感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易く、また食欲をそそり、また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、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供することを目的としている。」（段落【0008】）

d 「【課題を解決するための手段】添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。」（段落【0009】），「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1である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体1の上側表面部2の立直側面である側周表面2Aに、この立直側面2A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3又は溝部を設け、この切り込み部3又は溝部は、この立直側面2A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2Aの対向二側面に形成した切り込み部3又は溝部として、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ことを特徴とする餅に係るものである。」（段落【0010】），「また、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1である切餅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2の立直側面である側周表面2Aに、この立直側面2A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の切り込み部3又は溝部を設けたことを特徴とする請求項1記載の餅に係るものである。」（段落【0011】）

e 「【発明の実施の形態】好適と考える本発明の実施の形態・・・を、図面に基づいてその作用効果を示して簡単に説明する。」（段落【0012】），「小片餅体1の上側表面部2には、長さを有するあるいは長さが短くても複数配置された切り込み部3又や溝部（以下、単に切り込み3という）が予め形成されているため、小片餅体1を焼く場合には単に焼き網に小片餅体1を載せて加熱するだけで、膨化による噴き出しが生じない。」（段落【0013】），「即ち、従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨化した餅が噴き出し（膨れ出し）、焼き網に付着してしまうが、切り込み3を設けていることで、先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ、

しかもこの切り込み3を長さを有するものとしたり、短くても数箇所設けることで、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できることとなる。」（段落【0014】）

f 「しかも本発明は、この切り込み3を単に餅の平坦上面（平坦頂面）に直線状に数本形成したり、X状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面2Aに周方向に沿って形成するため、この切り込み3の設定によって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に、焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわない。しかも焼き上がった餅が単にこの切り込み3によって美感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易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となり、それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができることとなる。」（段落【0015】）、
「即ち、例えば、側周表面2Aに切り込み3を周方向に沿って形成することで、この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切り込み3が位置するため忌避すべき焼き形状とならない場合が多い。」（段落【0016】）、
「また、この側周表面2Aに形成することで、膨化によってこの切り込み3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画期的な作用・効果を生じる。」（段落【0017】）、
「即ち、この持ち上がりにより、図2に示すように最中やサンドウィッチのような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、あるいは焼きはまぐりができあがりつつあるようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状に自動的に膨化変形し、自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となる。またほぼ均一に焼き上げることが可能となる。」（段落【0018】）

g 「【発明の効果】本発明は上述のように構成したから、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、焼いた後の焼き餅の美感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、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感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易く、また食欲をそそり、また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、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅となる。」（段落【0032】）

h 「しかも本発明は、この切り込みを単なる餅の平坦上面に直線状に数本

形成したり，X状や+状に交差形成したり，あるいは格子状に多数形成したりするのではなく，周方向に形成，例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり，あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成すれば一層この切り込みによって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に，焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわず，しかも確実に焼き上がった餅は自動的に従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しく食することができる焼き上がり形状となり，それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができることとなる画期的な餅となる。」（段落【0033】）

i 「また，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切り込みが位置す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画期的な作用・効果を生じる。」（段落【0034】）

j 「特に本発明においては，方形（直方形）の切餅の場合で，立直側面たる側周表面に切り込みをこの立直側面に沿って形成することで，たとえ側周面の周面全てに連続して角環状に切り込みを形成しなくても，少なくとも対向側面に所定長さ以上連続して切り込みを形成することで，この切り込みに対して上側が膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく持ち上がり，しかも完全に側面に切り込みは位置し，オープン天火の火力が弱いことなどもあり，忌避すべき形状とはならず，また前述のように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態，あるいは焼きはまぐりができあ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，自動的に従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しく食することができる焼き上がり形状となる。」（段落【0035】）

k 【図1】として，「第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す斜視図」，【図2】として，「第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す焼き上がり状態の斜視図」，【図3】として，「第二実施例（切餅に適用した別実施例）を示す斜視図」が示されている。

（イ）前記（ア）の各記載を総合すれば，本件明細書には，①従来，餅を焼いて食べる場合，加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち，焼き網を汚すなどの問題があったこと（前記（ア）a），②この加熱時の膨化による噴き出しを制御するため，従来の米菓で行われていたように，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ことも考えられたが，その場合には，切り込みによって膨化部位が特定され，突発噴

き出しを抑制することはできるものの、焼き上がった後の当該切り込み部位が人肌での傷跡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餅への実用化がためられるという課題があったこと（前記（ア）b）、③「本発明」は、「切り込みの設定によって焼き途中で膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るようにすること、しかも「切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感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易く、また食欲をそそり、また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、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供すること」を目的とし（前記（ア）c）、上記②の課題を解決するための手段として、切り込みを、「単に餅の平坦上面（平坦頂面）に直線状に数本形成したり、X状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したこと（前記（ア）d、f）、④「本発明」は、上記③のような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膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るなどの作用効果を奏すること（前記（ア）g、h）、⑤上記④の「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」る作用効果は、具体的には、「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」作用効果を意味すること（前記（ア）i、j）が記載されていることが認められる。

（ウ）そして、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び前記（イ）の本件明細書の記載事項を総合すれば、本件発明は、「切り込みの設定によって焼き途中で膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るようにすることなどを目的とし、切餅の切り込み部等（切り込み部又は溝部）の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面（平坦頂面）ではなく、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、焼き途中で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」などの作用効果を奏することに技術的意義があるというべきであるから、本件発明の構成要件B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、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるもの、すなわち、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である。

イ 原告の主張に対する判断

これに対し原告は、構成要件Bの文言、本件明細書記載の作用効果及び本件特許の出願経過のいずれをみても、構成要件Bについては、切餅の「側周表面」に切り込み部等を設ける必要があるが、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けても設けなくてもよいことを規定したものと解釈すべきであり、本件発明は、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成の切餅を除外するものではない旨主張するので、以下において順次検討する。

(ア) 請求項1の文言解釈に関する主張について

a 原告は、①構成要件Bにおいては、「小片餅体である切餅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」の文言が読点を挟まずに連続して記載されるとともに、この記載の後に読点が付されていること、②切餅は直方体であるために、単に「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」と述べても、別紙参考図面の図1ないし3の3パターンが考えられ、直方体の6面のどの部分が側周表面であるのかを特定することができないこと、③仮に切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けた構成を除外するのであれば、「切餅の載置底面又は平坦上面には切り込み部を設けずに、切餅の側周表面に切り込み部を設ける」又は「切餅の側周表面のみに切り込み部を設ける」などと記載されるべきであるのにそのような記載にはなっていないことを根拠に挙げ、構成要件Bの「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切餅の部位が、「側周表面」であることを明確に特定するために「側周表面」を修飾する記載であって、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外する趣旨の記載ではない旨主張する。

(a) 原告主張の前記①について

原告が指摘するとおり、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言と「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」との文言は、句読点を挟むことなく連続したひとまとまりの記載となっている。

しかし、仮に切り込み部等を設ける切餅の部位が「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、原告が主張する構成要件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いうべきである。

(b) 原告主張の前記②について

原告が主張する別紙参考図面の図1ないし3の3パターンにおいて、いずれの「側周表面」であるかを特定するためには、「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」であること（構成要件A）が前提として示されていれば十分であり、これに加えて「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載が必要であるということとはできない。

すなわち、本件発明は、構成要件Aにおいて「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」であることが前提とされる以上、そのような切餅を焼き網に載置した場合の状態として通常想定されるのは、別紙参考図面の図1のように直方体の最も面積の広い面を下にした状態であって、図2及び3のような不自然な状態でないことは明らかである。

そうである以上、構成要件Aに続く記載として、「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」との文言があれば、切り込み部等が設けられる部位である「側周表面」の特定としては十分であって、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が必要であるということとはできない。

むしろ、構成要件Bにおいて、「側周表面」の特定のために特に必要とされない「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言があえて付加されていることからすれば、当該文言は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるという積極的な意味のある記載であると解釈するのが合理的である。

(c) 原告主張の前記③について

原告は、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外するのであれば、前記③のように記載されるはずである旨主張するが、そのように断定することはできない。

b 以上のとおり、原告が主張する前記①ないし③の点は、いずれも構成要件Bに関する原告の解釈を根拠づけるものではない。

(イ) 本件明細書記載の作用効果に関する主張について

a 原告は、本件発明の作用効果に関する本件明細書の記載を参酌しても、構成要件Bにおいて、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた

構成の餅を除外していると解釈することはできない旨主張し、その具体的根拠として、本件明細書の段落【0032】、【0033】等の記載事項を挙げるほか、本件明細書には、載置底面に切り込み部を設けるか否かについては何ら言及がないから、構成要件Bの「載置底面・・・ではなく」の意味を「載置底面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできず、そうである以上、同一の文言を用いた「平坦上面ではなく」との記載についても、「平坦上面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできない旨主張する。

(a) 本件明細書の段落【0032】の記載に基づく主張について

① 原告は、段落【0032】の記載によれば、切餅の薄肉部である側面の「切り込みの設定によって」、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切餅が簡単にできることに本件発明の作用効果があるのであって、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、このような作用効果とは無関係である旨主張する。

しかしながら、前記ア（イ）及び（ウ）で述べたとおり、段落【0032】を含む本件明細書の記載によれば、本件発明においては、切餅の切り込み部等（切り込み部又は溝部）の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面（平坦頂面）ではなく、「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、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」ることなどの作用効果を奏するものであり、この「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」る作用効果は、具体的には、「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」作用効果を意味するのであるから（前記ア（イ）④及び⑤）、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係することであって、これと無関係であるなどといえないことは明らかである。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

② また、原告は、段落【0032】における「切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく」との記載は、本件発明が、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けた餅をも包含することを前提としている旨主張する。

しかしながら、本件明細書の段落【0032】ないし【0035】の記載（前記ア（ア）gないしj）を総合すれば、段落【0032】における「切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく」との記載は、餅の突発噴き出しを抑制するための切り込み部位を、「平坦上面又は載置底面」に設けるのではなく「側周表面」に設けるという「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、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」との効果を奏することを説明した上で、さらに、切り込みの設定によっては、「例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成すれば」（段落【0033】）、上記の効果に加えて、「最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部で膨化した中身がサンドされている状態、あるいは焼きはまぐりができあ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、自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となる」（段落【0035】）という効果をも奏することを述べているものと理解することができる。

したがって、段落【0032】における「切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく」との記載から、本件発明が載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けた餅をも包含することを前提としているとの原告の上記主張は、失当である。

（b）段落【0033】の記載に基づく主張について

原告は、本件明細書の段落【0033】における「本発明は、この切り込みを単なる餅の平坦上面に直線状に数本形成したり、X状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成」するとの記載は、本件発明が載置底面又は平坦上面に切り込み部を入れたものを含むことを示している旨主張する。

しかしながら、本件明細書の段落【0007】、【0008】、【0015】、【0032】ないし【0035】の記載（前記ア（ア）b、c、fないしj）を総合すれば、原告主張の段落【0033】における上記記載部分は、本件発明においては、「焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡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餅や丸餅への実用化はためられる」という問題点があった、餅の「平坦上面」に種々の切り込みを形成するという構成ではなく、「側周表面」に切り込みを形成する構成とした旨を述べているものであることが明らかである。

したがって、本件明細書の段落【0033】における上記記載部分は本

件発明が載置底面又は平坦上面に切り込み部を入れたものを含むことを示しているとの原告の上記主張は、理由がない。

(c) 段落【0034】等の記載に基づく主張について

原告は、焼き上がった後の切り込み部が「忌避すべき焼き形状とならない」ことについて述べる本件明細書の記載（段落【0034】等）は、単に「側周表面」に設けられた切り込み部が忌避すべき焼き形状とならないことを指摘したものにすぎず、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部を設けるか否かについて何ら言及するものではない旨主張する。

しかしながら、前記ア（イ）で述べたとおり、本件明細書には、加熱時の膨化による噴き出しを制御するための切り込み部を餅の表面（切餅では平坦上面）に設けた場合には、「人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、焼き上がり形状が忌避すべき状態となってしまう、切餅への実用化がためられる」という従来の課題を踏まえ、当該切り込み部を、平坦上面の場合に比べて見えにくい上に、オープンによる火力が弱い位置である「側周表面」に設けたことによって、「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」などの作用効果を奏することが記載されていることに照らすならば、原告の上記主張は、理由がない。

(d) 「載置底面」に関する記載に基づく主張について

原告は、本件明細書には、「載置底面」に切り込み部を設けるか否かについての言及がないことを根拠として、構成要件Bの「載置底面・・・ではなく」の意味を「載置底面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできず、そうである以上、同一の文言を用いた「平坦上面ではなく」との記載についても、「平坦上面に切り込み部又は溝部を設けない」と解釈することはできない旨主張する。

そこで検討するに、前記（c）のとおり、本件明細書には、加熱時の膨化による噴き出しを制御するための切り込み部を餅の表面（切餅では平坦上面）に設けた場合には、「人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、焼き上がり形状が忌避すべき状態となってしまう、切餅への実用化がためられる」という従来の課題を踏まえ、本件発明においては、当該切り込み部を「平坦上面」に設けるのではなく、「側周表面」に設ける構成としたことが記載されているが、一方で、本件明細書には、「載置底面」については、「平坦上面」に関する上記のような記載が明示的にされている箇所は見当たらない。

しかしながら、①本件発明の対象が「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」（構成要件A）に限定されていること、②このような切餅において、これを焼き網に載置した場合の状態として想定されるのは、別紙参考図面の図1のように直方体の最も面積の

広い面を載置底面とした状態であるところ、その場合に、対向する二つの最も面積の広い面のうちのいずれを載置底面とするかは、あらかじめ定められていることではなく、切餅を焼き網に載置して焼く者がその都度無作為に選択するのが通常であることからすると、切餅における載置底面と平坦上面との位置関係は、自由に入れ替わることが本来的に予定されているというべきである。

そうすると、本件明細書中に、このような切餅において、切り込み部位が忌避すべき焼き上がり状態とはならないようにするために「平坦上面」に切り込み部を設けないことが記載されていることからすれば、本件明細書に接した当業者においては、「平坦上面」のみならず、これと自由に入れ替わることが予定された「載置底面」についても、同様に切り込み部を設けないことを要するものと理解するものと認められる。

したがって、原告の上記主張は、理由がない。

なお、**原告は**、本件明細書には、丸餅も含めた小片餅体に関する記載がされていること根拠として、「平坦上面」と「載置底面」とは明確に区別されている旨主張する。

しかし、本件明細書中に、丸餅に関する記載があるのは、本件特許出願の出願当初明細書（甲6の2）の特許請求の範囲では、切餅のみならず、丸餅も発明の対象とされていたことによるものであること（後記（ウ）b（a））、その後の本件明細書の特許請求の範囲等の補正の結果、本件特許に係る特許請求の範囲（請求項1）においては、切餅のみが発明の対象とされていることからすると、本件明細書中の丸餅に関する記載をもって、本件発明についての解釈の根拠とすることはできないというべきであるから、原告の上記主張は失当である。

b 以上のとおり、原告が主張する前記a（a）ないし（d）の点は、いずれも構成要件Bに関する原告の解釈を根拠づけるものではない。かえって、本件発明の作用効果に関する本件明細書の記載に照らすならば、構成要件Bが、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けない構成を意味するものであることは明らかである。

（ウ）出願経過に関する主張について

a 原告は、①本件特許の出願経過において、平成17年11月25日付け意見書（甲10の1）、平成18年3月29日付け手続補正書（甲12の1）及び平成19年1月4日付け回答書（甲16）をもって、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされており、本件発明は、切餅の載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けても設けなくてもよいことを前提に、特許登録に至っていること、②本件特許の出願経過の当初から、本件発明においては、側周表面のみに切り込みを設けるという構成には限定できないことを審査官より指

摘され、原告としても限定しないことを前提に、本件特許についての審査がされていること、上記①及び②のような本件特許の出願経過からみても、本件発明の構成要件Bは、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外するものではないと解釈されるべきである旨主張する。

b 前記第2の2(2)の事実と証拠(甲6の2、8の1及び2、9、10の1及び2、12の2、16、18の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許の出願経過に関し、以下の事実が認められる。

(a) 本件特許出願(平成14年10月31日出願)に係る出願当初明細書(甲6の2)記載の特許請求の範囲は、請求項1ないし8から成り、その請求項1の記載は、次のとおりである。

「【請求項1】角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の載置底面ではなく上側表面部に、周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする餅。」

(b) 原告は、平成17年5月27日付けで拒絶理由通知を受けたので、同年8月1日付けで、出願当初明細書記載の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書(甲8の2)を提出するとともに、同日付け意見書(甲8の1)及び手続補足書を提出した。

①平成17年8月1日付け手続補正書(甲8の2)による補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし5から成り、その請求項1の記載は、次のとおりである(下線部は、補正部分である。)

「【請求項1】角形の切餅や丸形の丸餅などの焼き網に載置して焼き上げて食する小片餅体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側周表面のみに、周辺縁あるいは輪郭縁に沿う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、前記周方向に連続して形成若しくは周方向に沿って複数形成した切り込み部又は溝部は、少なくとも前記小片餅体の側周表面の互いに対向する位置には存するように構成して、焼き上げるに際しての膨化による外部への噴出力を抑制するための前記切り込み部又は溝部を、前記小片餅体の載置底面又は平坦上面には形成せず、且つ前記切り込み部又は溝部が前記小片餅体の側周表面の対向位置に何ら形成されていないことのないように構成したことを特徴とする餅。」

②平成17年8月1日付け意見書(甲8の1)には、「従って、単に餅表面に切り込みを設けただけでは、平坦正面に形成した切り込み部分の焼き上がり、実に忌避すべきものとなってしまい実用性に乏しいのです。」、「そこで、本発明は、切り込みを天火が直に当たりずらい側周表面のみに

設け、しかも切り込みを水平方向に切り入れ、更に周辺縁あるいは輪部縁に沿う周方向に長さを有する切り込みとし、他の平坦上面や載置底面には形成せず・・・前述のように切り込みの焼き上がり具合は決して刃傷のようにはならず、見た目も良いだけではなく、この切り込みの前述のような形成位置設定によって、切り込み下側に対して切り込み上側は膨れるように持ち上がり、まるで最中サンドのように焼き上がり、今日までの餅業界では全く予想もできないきれいにして均一な焼き上がりを実現できたのです。」、「この点に真に本発明の画期的な創作性があるのです。」（以上、2頁9行～20行）などの記載がある。

（c）原告は、平成17年9月21日付けで、更に拒絶理由通知（甲9）を受けたので、同年11月25日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲10の2）を提出するとともに、同日付け意見書（甲10の1）及び手続補足書を提出した。

①平成17年9月21日付け拒絶理由通知（甲9）には、拒絶の「理由」として、「平成17年8月1日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。」、「記」として、「「小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、」（補正後の請求項1）は願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載されていない。当初明細書等には「小片餅体の・・・上側表面部の側周表面に、」との記載（請求項2）及び「小片餅体1の・・・上側表面部2の側周表面2Aに、」との記載はあるものの（発明の詳細な説明の段落0011）、記載された事項から「のみ」であることが自明な事項であるとも認められない。」（以上、1頁）などの記載がある。

②平成17年11月25日付け手続補正書（甲10の2）による補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし6から成り、その請求項1及び4の記載は、次のとおりである（下線部は、補正部分である。）

...

「【請求項4】焼き網に載置して焼き上げて食する切餅などの輪郭形状が方形の小片餅体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、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若しくは周方向に配置された一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、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

は周方向に沿って複数配置してほぼ角環状に配置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、焼き上げるに際しての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ことを特徴とする餅。」

③平成17年11月25日付け意見書（甲10の1）には、

「1. 本願に関し、この度、先に提出した手続補正書が要旨変更であることのご見解が示され、再度意見書徴集せられましたが、出願当初の明細書及び図面の記載から自明な事項として導き出せない限定事項が記載されているとのこの度のご指摘を精査検討し、改めて以下の点を考慮した別紙手続補正書をこの度再提出致しました。」、「2. 即ち、切り込みが側周表面にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とのご指摘を踏まえて、元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明と無関係と致しました。・・・即ち、ご指摘の点を踏まえて要旨変更とならないように、請求項を先ず丸餅と切餅（角餅）に区分し、切り込みはこの丸餅にあつては周辺傾斜面に、切餅にあつては立直側面に設け、しかも、周方向に形成する切り込みは、丸餅にあつては輪部縁に沿って、切餅にあつては立直側面に沿って形成し、更にこの切り込みは、環状の切り込みとするか、複数の切り込みからなるほぼ環状の切り込みとするか若しくは少なくとも対向二カ所に対向形成するかのいずれかである点を明確にクレームに特定すると共に、この切り込みを形成する小片餅体は、先回の補正と同様に焼き網に載置して焼き上げて食する小片餅体（丸餅あるいは切餅）であつて、この上側表面部の側周表面に前述のように切り込みを設けて焼き上げるに際して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点を明確に特定致しました。」…、「この点に真に本発明の画期的な創作性があるのです（尚、この最中サンドのように膨れて持ち上がるように焼き上がることが本発明の最も重要な必須の発明ポイントであり、この発明ポイントが重要なのであつて、勿論見た目が悪くなっても構わなければ平坦上面にも更に切り込みを追加しても構わないことは言うまでもないことです。）」…などの記載がある。

（d）原告は、平成18年1月24日付けで拒絶査定を受けたので、同年2月27日付けで上記拒絶査定に対する不服審判請求（不服2006-3586号事件）を行い、同年3月29日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書（甲12の2）及び審判請求書の請求の理由を変更する手続補正書を提出し、更に同月31日付け手続補正書を提出した。

上記手続補正書（甲12の2）による補正後の特許請求の範囲は、請求項1ないし5から成り、その請求項1及び4の記載は、次のとおりである

(下線部は、補正部分である。)

…

「【請求項4】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、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、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ことを特徴とする餅。」

(e) 原告は、不服2006-3586号事件の審尋に対する平成19月(ママ)1月4日付け回答書(甲16)を提出した後、平成20年2月19日付けで、拒絶理由通知を受けたので、同月29日付けで、本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする**手続補正書(甲18の2)**を提出するとともに、同日付け意見書(甲18の1)を提出した。

上記手続補正書(甲18の2)による補正は、上記意見書(甲18の1)に「今回の拒絶理由を解消すべく、丸餅の請求項1~3とその実施例をすべて削除し、請求項4、5をそのまま請求項1、2とした」との記載があるように、平成18年3月29日付け手続補正書(甲12の2)による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし5のうち、請求項1ないし3を削除し、「切餅」に関する請求項4、5をそのまま新たな請求項1、2としたものである。

なお、平成19月(ママ)1月4日付け回答書(甲16)には、「(7)本発明は、上下面であろうが、側面であろうが切り込みを形成することで噴き出しを抑制することを第一の目的としていますが、上下面に切り込みがあろうがなかろうが、切餅の薄肉部である立直側面の周方向に切り込みがあることで、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切り餅が簡単にできることに画期的な創作ポイントがあるのです(もちろん上下面には切り込みがない方が望ましいが、上下面にあってもこの側面にあることで前記作用効果が発揮され、これまでにない画期的な切餅となるもので、引例にはこの切餅の薄肉部である側面に切り込みを設ける発想が一切開示されていない以上、本発明とは同一発明ではありません。)」…などの記載がある。

(f) 特許庁は、平成20年3月24日、不服2006-3586号事件について、「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」との審決をした。

原告は、同年4月18日、本件特許権の設定登録(請求項の数2)を受けた。

c (a) 原告主張の前記a①について

前記bの本件特許の出願経過によれば、①原告は、平成17年5月27日付けの拒絶理由通知の拒絶理由を解消するため、同年8月1日付け意見書(甲8の1)において、「本発明は、切り込みを天火が直に当たりづらい側周表面のみに設け、しかも切り込みを水平方向に切り入れ、更に周辺縁あるいは輪部縁に沿う周方向に長さを有する切り込みとし、他の平坦上面や載置底面には形成せず」と述べるとともに、同日付け手続補正書(甲8の2)により出願当初明細書記載の請求項1を「角形の切餅や丸形の丸餅などの焼き網に載置して焼き上げて食する小片餅体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側周表面のみに、周辺縁あるいは輪部縁に沿う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、」とするなどの補正をしたこと(前記b(b))、②しかし、平成17年9月21日付け拒絶理由通知(甲9)において、上記①の手続補正は、「小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、」(補正後の請求項1)は願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載されていない。当初明細書等には「小片餅体の・・・上側表面部の側周表面に、」との記載(請求項2)及び「小片餅体1の・・・上側表面部2の側周表面2Aに、」との記載はあるものの(発明の詳細な説明の段落0011)、記載された事項から「のみ」であることが自明な事項であるとも認められない。」との拒絶理由を指摘されたことから、原告は、上記拒絶理由を解消するため、平成17年11月25日付け意見書(甲10の1)において「2. 即ち、切り込みが側周表面にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とのご指摘を踏まえて、元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明と無関係と致しました。」などと述べるとともに、同日付け手続補正書(甲10の2)によりその旨の請求項1の補正を行ったこと(前記b(c))、③その後、原告は、「上下面に切り込みがあろうがなかろうが、切餅の薄肉部である立直側面の周方向に切り込みがあることで、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切り餅が簡単にできることに画期的な創作ポイントがある」などと主張するようになったこと(前記b(e))が認められる。

上記認定事実によれば、原告は、本件特許の出願過程において、積極的に「（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ことを主張していたが、その主張が、平成17年9月21日付け拒絶理由通知（甲9）に係る拒絶理由によって認められなかったため、これを撤回し、主張を改めたものというべきであるから、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされたとの原告の主張は、その前提において失当である。

このように、原告が主張する前記 a ①の点は、本件特許の出願人である原告が、特許庁に提出した意見書等の中で、本件発明の構成要件 B に関して原告主張の解釈に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではなく、このような事情が、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の解釈に直ちに結びつくものとはいえない。

（b）原告主張の前記 a ②について

前記（a）の認定事実によれば、原告が主張する前記 a ②の点は、本件特許出願の審査の過程の中で、前記拒絶理由通知（甲9）を発した当時の特許庁審査官が、本件発明の構成要件 B に関して原告主張の解釈に沿う内容の判断を示し、これを受けた出願人たる原告も、特許庁に提出した意見書等の中で、同趣旨の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではないから、このような審査過程での一事情をもって、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の解釈を左右し得るとみることは困難というべきである。

d 以上のとおり、原告が主張する前記 a ①及び②の点は、いずれも構成要件 B に関する原告の解釈を根拠づけるものではない。

（エ）小括

以上の次第であるから、構成要件 B 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、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、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釈するのが相当であり、これに反する原告の主張は、いずれも採用することができない。