

特許請求の範囲における発明の特定と
特許発明の技術的範囲の確定

辰 巳 直 彦

目 次

1. はじめに
2. 近代における特許法制度の位置づけ
 - (1) 近代基礎法としての「民法」
 - (2) 自由競争と「特許法」
 - (3) 商品の出所源の保護と「商標法」
 - (4) 個性の発現の保護と「著作権法」
 - (5) 公正な競争秩序実現と「不正競争防止法」
 - (6) 「私権の制度的体系」としての知的財産法
3. 特許権と特許出願手続及び出願書面
——「私権」としての特許権に鑑みた民法学的説明の試み——
 - 3.1 絶対的排他的独占権としての特許権
 - 3.2 特許権と先願主義
 - 3.3 特許権と特許出願手続
 - 3.4 特許権と出願書面
 - (1) 特許請求の範囲と発明の特定
 - (2) 明細書と発明の開示
 - (3) 特許請求の範囲と明細書
4. 特許発明の技術的範囲の確定——クレーム解釈
 - 4.1 一般論
 - 4.2 特許発明の技術的範囲の確定の作業とは
 - 4.3 機能的クレーム
 - 4.4 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
 - 4.5 「発明の要旨認定」との関係
 - 4.6 「均等論」との関係
5. 「切餅事件」を参考として
 - 5.1 はじめに
 - 5.2 事 案
 - 5.3 当事者の主張及び判例経緯
 - (ア) 構成要件Bについての当事者の主張
 - (イ) 構成要件Dについての当事者の主張
 - (ウ) 一審判決——請求棄却
 - 5.4 判 旨
 - (ア) 控訴審中間判決
 - (イ) 控訴審終局判決
 - 5.5 検 討
 - (ア) 一 般
 - (イ) 構成要件B
 - (1) 文 理
 - (2) 発明の目的課題、技術的特徴及び作用効果
 - (3) 出 願 経 緯
 - (ウ) 構成要件D
 - 5.6 ダブルパテント？
 - (ア) 問 題
 - (イ) 非侵害説と侵害説
 - (ウ) 損害賠償請求
6. おわりに

1. はじめに

「特許発明の技術的範囲の確定」、いわゆる「クレーム解釈」は、筆者にとっては「発明の要旨認定」、「均等論」、さらには「特許無効」との関係で、特許法を研究し始めた30年程前から長年にわたって頭を離れたことのないテーマであった。そして、かなり早くから独自に、その基準と均等論との関係について思い巡らすことがあった。当時、「発明の要旨認定」に対して特許発明の「権利範囲」＝「特許発明の技術的範囲の確定」に関して、裁判所は、特許請求の範囲に記載のない要件を明細書から読み込んで付加したり、又は公知技術が含まれるときには、それを除外して限定的に解釈することが多々あったが、理論的にその不自然さが気になったところである。そして筆者としては「発明の要旨認定」とともに「特許発明の技術的範囲の確定」とは、前者については職権によるのに対して後者は弁論主義による制約があるのは別として、原則として「特許請求の範囲」の記載に基づき同一基準に従い解釈・確定されるべきものとの漠然としたモデルを思い描いていた。

ただ、上記のような取り扱いがなされるのは特許侵害訴訟では特許無効の判断をなし得ないと解されていることに由来するものと考え、むしろ「私権」としての特許権、さらには「積極的司法」という観点から、特許侵害訴訟の場で「特許無効の抗弁」の主張が許されるべきで、そうすれば、こうした齟齬が解消し得ると考えた。また、特許無効の抗弁が特許侵害訴訟において定着しなければ、その先の「クレーム解釈」には進めないものとの感を抱いていた。ただ、幸いにも特許侵害訴訟における特許無効については、20年程前に学会で発表する機会に恵まれ¹⁾、それ以来、多々の批判も受け、また論争ともなったが、その基調は学説とともに、最高裁キルビー特許判決によって判例にも受容され²⁾、

1) 拙稿「特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲と裁判所の権限」日本工業所有権法学会年報17号（1993年）17頁以下。

2) 最判平成12年4月12日民集54巻4号1368号。筆者の判例研究としては、拙稿「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用」民商124巻1号8頁参照。

また、それに続く平成16年（2004年）改正法においても明文化されて受け入れられた³⁾。ただ、この点についての周延的な論点については未解決なままであり、未だ筆者が当初思い描いていたものが完全には制度化されているとはいえないので、今後とも検討を続けたいと考えている⁴⁾。

- 3) 特許法104条の3。ただ、その結果、特許無効の判断が、特許侵害訴訟裁判所と特許庁での特許無効審判において二重に係属するダブルトラックの問題が生じ、特に裁判所が特許の有効を前提に被告を侵害として敗訴判決を下し、それが確定した後に同一当事者間で特許無効審判の無効審決の結果、特許が遡及的に存在しなかったものとみなされる（特125条4項）ときに、先の確定判決は民事訴訟法338条1項8号の再審事由があるとされ、それに従って再審により、先の確定判決を取り消した知財高判平成20年7月14日（判例集未掲載〔生海苔異物除去装置再審事件〕）も見られた。しかし、平成23年改正により、104条の4の規定が新設され、このような場合、確定判決後の無効審決の確定を再審の訴えにおいて主張できないとし、この問題は解決された。

ところで、特許権者からライセンス契約により実施権の許諾を受けたライセンシーがライセンスに係る製品を生産販売して実施料を支払ったが、その後に特許権が特許無効審判の無効審決確定により、遡及的に存在しなかったとみなされる場合に、それまでに支払った実施料は不当利得として返還請求できるかという問題もあった。この問題につきライセンス契約が錯誤無効と考えて、不当利得返還請求できるとする立場もあり得るが、私見としては、これとは反対に不当利得返還請求はできないと考えている。これは、上述のように、特許権侵害による敗訴判決が確定して、命じられた損害賠償を支払った被告が、その後に特許権が特許無効審判の無効審決確定により遡及的に存在しなかったとみなされる場合に、支払った損害賠償額を不当利得として返還請求できるかという問題との関係では、平成23年特許法改正により、ダブルトラックと一回的な紛争解決という視点から、敗訴判決確定後の無効審決の確定を再審の訴えにおいて主張できないとする特許法104条の4の明文の規定からすると、敗訴判決は覆らない結果、敗訴判決の結果として支払った損害賠償額を不当利得として返還請求できないことになる。そうであるとすればライセンス契約による実施料の支払いの後、無効審決確定により特許権が遡及的に存在しなかったとみなされる場合においても、支払った実施料については支払い当時、特許権が実際存在していたことは間違いないし、ライセンス契約は有効であるとともに、それに基づく実施料の支払いは法律上の原因があったものとして、不当利得として返還請求できないと考えるべきだと思われる。この結果は、フランスでは1968年特許法改正後、明文の規定はないものの確立した学説であった。ただ、日本において依然として問題となるのは、特許が有効であるとの前提で仲裁裁定が下った後に、特許の無効審決があった場合、無効審決が仲裁裁定に影響を及ぼすか否かについては検討の余地がある。

- 4) なお、特許無効の制度的な将来的展望としては、論稿末の「6. おわりに」を参

他方、「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」については、特許法の研究を始めた当初から抱いていた考えは長く単に暖めるだけであつた。筆者が特許法研究を始める直前の学生時代には、「法律学は科学か」という議論とともに⁵⁾、「法解釈論争」というものが盛んであり、現在を基準時とした「客観的解釈論」が通説であつたが、それでも法律制定時を基準時とした「立法者意思説」の主張も見られるところであつた。そうした背景のもとで、「クレーム解釈」に関しては、法解釈と同次元のものと解することはできないものの、発明は発明者の内心においての知的精神的創作であることから、当業者たる発明者の発明についての「認識」を、出願時を基準に、当業者の立場から「客観的」に確定することこそが「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」であると筆者としては考えていたが、なかなか公にする自信を持つことができなかった。しかし、平成23年（2011年）、拙稿「特許発明の技術的範囲の確定における用語の意義」と題する論文を寄稿する機会を得たので⁶⁾、筆者の従来からの見解を、思い切って発表することにした。そこでは、「特許発明の技術的範囲の確定」そのものにおいては、発明者の認識における特許発明の特徴的な解決原理及びそれによる作用効果を踏まえた「特許発明の技術的特徴＝特許発明の実質的価値」を把握して特許請求の範囲の用語の意義を解釈することであるという、かつて考えていた基準を提示することができた。また、「特許発明の技術的範囲の確定」と「発明の要旨認定」とは同一基準でなされるべきこと、また、「均等論」をそうした基準により確定された「特許発明の技術的範囲」への被告対象製品の属否判断のための理論と捉えていた。それが妥当な見解かどうかは、未だもって何ともいえないが、本稿においても、その延長において自説を展開することを試みたいと考えた次第である。

↘照されたい。

5) もちろん、この議論の切っ掛けは川島武宜『科学としての法律学』弘文堂（1955年）に遡る。

6) 三山俊司先生・松村信夫先生還暦記念『最新知的財産判例集——未評釈判例を中心として——』青林書院（2011年）185頁。

ただ、「特許発明の技術範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」やその周辺論点に当たっては、実は、筆者の近代法のもとにおける「特許法観」と大いに関係する所がある。そのために本稿においては、以下、まず2.では筆者の抱く知的財産法における近代特許法の位置づけを、その他の諸法との関係と共に明らかにし、それを前提として3.では、これまであまり試みられたことのない「私権」としての特許権という観点から、それを形成するための手続としての特許出願手続や出願書面の意義を検討し、さらには4.では「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」の基準を整理し、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」及び「均等論」との関係について検討した後、続く5.では具体的な事例として「切餅事件判例」を題材に「クレーム解釈」と、その事案に関わるその他の論点とを論じ、終わりに6.では最後の締めくくりとして、筆者の問題意識の原点である「特許発明の技術的範囲の確定」と、「特許無効」との関係について今後の展望を簡単に示したい。全体にわたって、筆者自身の「独自の見解」で占められており、「独自の見解」を「縷々主張」していることを懸念しているが⁷⁾、ただ、さまざまな見解の中で、知的財産法の理論的發展の契機となれば幸いと考える次第である。

2. 近代における特許法制度の位置づけ

(1) 近代基礎法としての「民法」 近代私法は、資本主義的な「自由競争」による「商品交換」を前提とする「市場社会」に基礎を置いており、むしろそれを支えるものとしてある。そして、その最も基礎的な法律が「民法」であると考えられる。そして、資本主義的な自由競争による市場における「商品交換」を支えるための「商品」の帰属を保障するものが、「所有権」を中心として規律している民法の「物権法」であり、また、それを前提に自由競争による

7) これは、前掲注6)の拙稿はもとより、本稿の理論的な展開部分は、筆者が2004年から3年程、体調を崩した頃に書き上げた未発表論稿を、判例だけは補充し、ほぼ全部再現したことに由来する。その意味で、その後の学説的動向が欠落している部分のあることをご容赦頂きたいと思う。

「商品交換」を保障するものが、「契約」を中心として規律している民法の「債権法」であって、民法は、その中核において資本主義を基礎において支える「商品交換法」とであると捉えることができる⁸⁾。

(2) 自由競争と「特許法」　その中で、資本主義的な「自由競争」であるが、「自由競争」とは言いつつも市場における資本の担い手にとっては「経済的強制」として働き、絶えずより多くの利潤を獲得して市場から放逐されないように競争せざるを得ない。そこで、近代において注目されたものが、理念的に「新たな技術」＝「新規な発明」と考えられる。この「新たな技術」は、それを起点として、自由競争の支配する市場において、絶えず新たな「競争的地平」——すなわち、より高い技術レベルでの自由競争の支配する市場——を切り開くことを促し、かつ、客観的に確定できる「先行技術」との間において示す「差異」において「競争的価値」を有し、近代の抽象化された「労働力」と結びついて、「競争力のある商品」を作り出すことができ、その時々の保有者に、相対的により多くの「利潤獲得可能性」を保障するものと言える。そこで、市場における資本の担い手は、市場での「経済的強制」のもとで、「新たな技術」の取得確保を図り、より多くの利潤獲得ができるようにしなければならないが、しかし、「新たな技術」の「公共財」たる無体物の特性——そのままでは、一人が利用しても、他の利用が排除されるわけではない性質——から、誰でも、この「新たな技術」を利用することができるとすれば、「新たな技術」における「先行技術」との「差異」が有する「競争的価値」はたちまち消滅してしまいかねない。そのため「新たな技術」が「先行技術」との「差異」において有する価値に見合った競争手段としての意義が薄れ、資本の担い手に相対的により多くの利潤の獲得可能性を保障するという機能がやが

8) 川村泰啓「商品交換法の体系　Ⅰ——私的所有と契約保護のメカニズム」勁草書房(1972年)参照。もっとも、民法典はそれに尽きるものではなく、近代の「資本主義的社会」とともに、その枠内で出現した「市民社会」の日常の市民の生活関係をも一般に規律する基礎的な法律という側面を有することは否定できない。しかし、あくまでも、その中核においては資本主義的な競争市場における「商品交換」を制度として支える法律であることは間違いがないと考える。

て働かなくおそれがあり、これでは資本主義的な競争的地平の閉塞へと繋がり、果てには資本の存続さえ危うくなりかねない。そこで、「新たな技術」のこうした機能を十全に確保し、市場における競争的地平の絶えざる展開——すなわち、より高い技術レベルでの自由競争の支配する市場の拡大——を確保し、資本の担い手にとってより多くの利潤の獲得可能性を法的に保障するために、「新たな技術」に「排他的独占権」を与えて保護する「特許法」の必要性及びその根拠が、自由競争による市場経済を前提とする資本主義制度そのものの根源において見出されると言える。しかも、市場での競争手段たるためには、その権利は保有者のみが「新たな技術」を実施でき、かつ、他の実施を排除できる「排他的独占権」でなければならない。理論的には、「報酬（対価的）請求権」という構成もあり得ようが⁹⁾、近代の資本主義的な競争市場を前提とするかぎり、それを原則とするわけにはいかないのである。すなわち競業者が法的に排除され、また、競業者が排除されることによる競争的不利益からする経済的強制の下で、さらなる「新たな技術」の開発取得へと向けた起動的要因を社会構造的に確保するためには、その時々「新たな技術」につき、その保有者に「排他的独占権」による保護が資本主義の構造的根源において必要とされるのである。しかも、それが社会的に機能するためには権利の取得され又は取得されようとしている発明につき、社会への「公開」ということが、第三者の法

9) 中山信弘「特許法」弘文堂（2010年）287頁では、「特許権は所有権と異なり、産業政策的要素の強い権利であるといえる。特許権の物権的構成は必然的なものではなく、特許制度が産業的に意味を有するようになった19世紀の時代の産物であり、物権的概念を借用したのは便宜にすぎず、理論的には種々の制度が考えられる。たとえば差止請求権がなく、単に報酬請求権のみが認められる特許権があったとしても、それは決して背理ではない。それについては妥当か否か、という政策的問題とされるだけである」とされている。確かに、特許権が排他的権利でなく、単に報酬請求権と構成することは理論的な背理ではない。しかし、資本主義的な競争市場を前提とする限り、それを原則とするわけにはいかないと考えられる。また、この一節においては、産業政策的観点から、特許権を報酬請求権とすることが妥当か否かということが問題となるだけとするが、私見としては、必ずしも、そのようには思わない。近代、そして現在においても、特許権を所有権に倣って物権的に構成する社会構造的必然性があったように考える。

的地位の安定の要請とともに必要とされると言える¹⁰⁾。そして、特許法等の創作法において、資本の担い手が知的財産についての独占的権利を保有確保する手段——契約自由、職務発明、さらには職務著作等々——が社会・法制度上保障されている限りにおいて、唯一、精神的知的活動により創作をなし得る自然人たる創作者に原始的に権利を割り当て、その者にも資本の担い手から利潤の配当に与ることができるように保障することも自然の成行きといえよう。

こうして「民法」の財産法と同じく、「特許法」も私人の財産である発明について保護を与えることによって資本主義を支える基盤たる法的枠組みであると理解できる。このとき「新たな技術」の「先行技術」との間において示す「差異」が、発明についての「新規性」や「進歩性」の保護要件と関連すると捉えることもできる¹¹⁾。また、とりあえずは「新たな技術」に対して特許権たる排他的独占的権利による保護を与えるとしても、周辺技術の向上により、こ

10) また、今、「新たな技術」に係る製品が工業化され、大量生産されて社会に普及する上においても、排他的独占権としての特許権が不可欠である。ペニシリンの例を挙げて説明すると、ペニシリンは1929年にイギリスのアレクサンダー・フレミングによって発明された世界初の抗生物質であるが、フレミングは、これを広く普及させようとの思いから特許を取得しなかった。しかし、フレミングの思いに反して、予測外にその普及には遅々たるものがあつた。その原因は、人々の多大な需要があり、また、その発明は万人の自由実施が可能であつたが、新たな発明について特許権という独占権の裏付けがないために、新たな市場化を図る上において互いに競争関係にある医薬品会社は、いずれも投資に見合う売り上げによる利益獲得の見通しを立てることができず、ペニシリンの工業化と大量生産を躊躇したことにあると言われている。こういう場合、結局は、自らの投資が無駄にならないように互いに競争関係にある会社の様子を見計らいつつ、対応せざるを得ないのである。そこで、社会にとって有用な新たな発明に係る製品を広く工業化して大量生産により普及させる上においても、さらには、本文で述べたように、そのために投資した企業に利潤の獲得可能性を保障し、かつ、その発明を起点とした市場競争の中で、より上位の技術レベルの新たな発明を目指した知的創造を絶えず促しつつ、それに伴って社会における下位から上位の技術レベルに至る競争的地平を絶えず確保するためには、その時々「新たな技術」＝「新規な発明」に対して特許権という排他的独占権による保護が不可欠なのである。

11) こうした考えの一端については、角田政芳／辰巳直彦「知的財産法 アルマ〔第6版〕」有斐閣（2012年）31頁以下（辰巳）参照。

の「差異」が次第に喪失することに鑑み、将来における累積的技術発展を阻害しないように排他的独占権については存続期間を限定して保護することにしていくと理解できる。このように、発明の特許保護についての根拠として、歴史的当初においては「精神的所有権説」が、そして現在に至っては「産業政策説」が支配的であり、後者の中には「発明奨励説」、「公開代償説」さらには「過当競争防止説」等が唱えられており¹²⁾、また近年では、発明奨励説の現代的バージョンとして「インセンティブ論」も有力であるが¹³⁾、私見としては近代の自由競争の支配する資本主義的経済市場を根源において支える最も根幹たる法律として、民法の上部において構築された不可欠な制度として特許法が位置づけられると考える。

(3) 商品の出所源の保護と「商標法」 また、「商標法」は、「商品」等の「出所源」たる商標を権利保護する制度と言われるが、これも逆からみれば、資本主義的な市場における自由競争から由来する「利潤の帰属点」を保障するという不可欠な要請から制度化されていると理解できる。しかも特許製品等による独占的な利潤獲得可能性さえもが、商標が適切に機能しなければ保障されないという意味では特許法と共に、自由競争のもとにおける市場経済にとっては基礎的な法律であるといえよう。

(4) 個性の発現の保護と「著作権法」 さらに「著作権法」における著作権による著作物保護については、これも産業と無関係に形成・発展してきたも

12) こうした説の簡単な解説として吉藤幸朔（熊谷健一補訂）「特許法概説〔第13版〕」有斐閣（1998年）8頁以下参照。この点、判例は「公開代償説」に立脚しているように思われる。典型的な例として旧法に関する事件であるが、最高裁昭和55年12月18日民集34巻7号917頁〔半サイズ映画フィルム分割出願事件〕によれば、特許制度の趣旨は、産業政策上の見地から、自己の工業上の発明を特許出願の方法で公開することにより社会における工業技術の豊富化に寄与した発明者に対し、公開の代償として、第三者との間の利害の適正な調和を図りつつ発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするところにあるとする。しかし、何故、社会における工業技術の豊富化が必要とされるのか、また、何故、公開が必要とされるのかということは何も説明していないように思われる。

13) 田村善之「知的財産法〔第5版〕」有斐閣（2010年）。また、同「ライブ講義 知的財産法」弘文堂（2012年）13頁以下参照。

のではなく、歴史的に、特に書籍出版を支えるものとして出現してきたことは、既に多くの研究者において論証済みである。そこで、著作物についても、やはり「個性」を媒介とした多様性の中における「差異」が、需用者の趣向に応えるものとして経済的価値があり、それが資本の担い手にとって市場での競争手段として機能し得るものとして権利保護が図られていると考えられる。「意匠法」もそのような一面があるといえよう。ただ、「著作権法」は、個々の作者の「個性」に着目した「差異」に経済的価値を認めるものであるだけに、客観的に確定できる先行技術との「差異」は問題とならず、そのために、むしろ「個性」に関わる「人格的利益」について無視できない所がある。そこで、著作権法では、著作者人格権という人格権が認められ、著作物についての著作者の人格的利益の保護が図られていると考えられる。

(5) 公正な競争秩序実現と「不正競争防止法」 これらに対する不正競争防止法の位置づけであるが、市場における競争は、資本主義社会においても、特に「公正」であることが、市場との結びつきにおける創造力の基盤を確保し、かつ、事業者からの給付を受ける消費者の利益にも不可欠である。このとき事業者が自ら独自の努力による「成果」により競争すること、すなわち「成果主義」に基づく「成果競争」であるべきであるというのが「公正」な競争の理念であり、これを歪曲する市場での行為が「不正」な競争といえる。すなわち、一般に ① 他の事業者の成果を冒用し、または成果発揮を阻害する行為、② 各事業者が自らの成果につき需要者が的確に判断できるように真実で正確な情報を提供すべきなのに、それに違反して虚偽または誤認を招くような情報を提供する真実主義違反行為、③ 需要者が事業者から提供された情報に基づき成果の提供を受けるかを自由意思により決定することを阻害する行為、さらには、④ 事業者間に成果発揮において対等な競争条件が法令等により定められているところ、それに違反する行為等が、広く「不正競争」に該当し得る。そして、こうした「不正競争」を市場の関与者のイニシャティブにおいて禁圧し、「公正」な競争を最低限確保するための法律が「不正競争防止法」であるといえる。ただ、こうした視点から見ると、特許法等の知的財産法は、個々の知的成果を

保護することにより成果競争を実現し、これを妨げる競争行為を成果競争を歪曲するものとして権利者に禁止することを認めるものであることから、個別の知的財産法による知的財産の保護は、より一般的な不正競争の禁圧による公正な競争秩序の実現とは共通の基盤がある。むしろ、より一般的に「不正な競争を許さない」とする社会の規範的意識の確立があつてこそ、その社会において個々の知的財産法による知的財産の保護は意味があり、より実効性を有するものといえる。こうした観点は非常に大事だと考える¹⁴⁾。

(6) 「私権の制度的体系」としての知的財産法 以上のように、知的財産法は、資本主義的な自由競争を前提とする市場において、私人のイニシャティブにより公正な競争を基礎として確保しつつ、その上でいずれも個別の資本主義の根幹に関わり得ると考えられる知的財産についてスポット的に各々保護されるべき客体を捉え、それらについて私人に権利を付与し、かつ、その権利について私人の自由意思に基づく行使により、資本主義経済制度を支えるべく構築されている「私権の制度的体系」とであると捉えることができる。ただ、その中でも、特許法による私人の財産としての発明の保護は、まさに資本主義的な市場において、絶えざる新たな競争的地平の展開と、資本の担い手に利潤獲得可能性を保障し、かくして資本主義制度内において、自由競争とその中での資本そのものの存続を保障する根幹たる法律であると考えることができよう¹⁵⁾。

3. 特許権と特許出願手続及び出願書面

——「私権」としての特許権に鑑みた民法学的説明の試み——

3.1 絶対的排他的独占権としての特許権

特許権が排他的独占権であっても、それが一の発明につき唯一絶対的なものとして成立するものとして構成されているかは自明とはいえないものの、余りにも当然のこととして、その理由が説明されることは皆無である。

14) 前掲注12)角田／辰巳・278頁以下(辰巳)参照。

15) 以上、拙稿「冒認特許権と移転登録請求—私権としての特許を受ける権利と特許権に鑑みて—」甲南法学51巻3号95頁以下を参照。

しかし、① 先にも述べたように特許法は「新たな技術」＝「新規な発明」に着目して権利保護を図ることは、自由競争を前提とする市場経済のもとでの資本主義制度を支える根幹として必要とされるところ、「新たな技術」である限り、それが生み出された時点においては、ほぼ例外なく「唯一なもの」であるはずである。そこで、その有する「競争的価値」を財産的な価値のあるものとして排他的独占的な権利保護を図ることにおいて、唯一絶対的な権利の成立を認めて保護するという思考に至ることは当然であろう。民法の物権法上の所有権をはじめとする絶対的排他権たる物権の客体は、有体物としての「物」であるが（民法85条）、それは独立し、かつ、特定したものであることが原則であり、そうである限りにおいては「唯一のもの」であることが前提となっているのと同様である。しかし、こと「新たな技術」に関しては客観的にいかなる技術が、社会において真に「新たな技術」であるかは、そのままでは不明であり、確定することはできない。そこで、後述のように「新たな技術」の権利保護のために、社会的に一定の出願をはじめとする手続を経ることが必要とされるのであれば、その手続において現れた一定の基準を満たす技術を「新たな技術」として唯一なるものを確定し、それに唯一絶対的な排他的独占権を付与する制度が構築されるのも当然の成り行きであろう。しかしそうなれば発明時と出願時との間にタイムラグがあるために、客観的に同一技術が複数人によって発明され、出願される事態も考えなければならない。ただ、② この場合でも、複数人によって発明され、相前後して出願された同一発明について同一の排他的独占権を付与していたのでは、一の権利の保護期間満了後に、同一技術についての他の権利が存続することも考えられ、他方、技術の本質としての「累積的發展性」を考慮すると、このような事態は技術発展と自由競争のためには望ましくはなく、権利関係も複雑なものとなる弊害が生じる。さらには、③ 複数人によって発明された同一発明について同一の排他的独占権を付与すると、特許法が、まさに資本主義制度そのものの根幹を支えるべく、その時々「新たな技術」に着目し、それを起点として、絶えざる新たな競争的地平の展開を促すとともに、資本の担い手に利潤獲得可能性を保障するという起動的要因が、

付与された複数権利の数だけ減殺されることになる。こうした理由のために特許権は同一発明について、物権法の所有権の成立の前提としての「一物一権主義」のごとく、絶対的な排他的独占権として構成されており、また、その必要性があると考えられる。「一発明一特許」の原則とは、こうしたことに由来する。

3.2 特許権と先願主義

そこで、「新たな技術」に対して、唯一、絶対的な排他的独占権を付与するに当たって、同一発明に対して複数の出願があった場合には、「発明時」を基準として「新たな技術」かどうかを判断し、最先の発明に対して排他的独占権を付与するという考え方が、まず生じると言える。これはいわゆる「先発明主義」(first inventor system)であり、非常に素朴ではあるが、アメリカ合衆国が建国以来、平成23年(2011年)包括改正法の成立に至るまで保持していた考え方であるが¹⁶⁾、「新たな技術」についての発明保護という観点からは、それなりの論理性と一貫性を有する考え方である。もっとも、発明時の前後が問題になると、實際上、なかなかその客観的確定が困難であり、かつ、権利の不安定を招くという批判が妥当し得よう。

次に権利取得のために一定の手続が必要となるならば、その手続の端緒たる「出願日」を基準に「新たな技術」かどうかを判断することにし、同一発明について複数の出願がなされている場合には、最先の出願に係るものに権利付与するという考え方が出てくる。これが、いわゆる「先願主義」(first to file system)というものであり、現在では国際的に受け入れられた考え方である。私見によれば、この「先願主義」は同一発明について特許権付与を求めて複数の出願がある場合に、市場における自由競争を反映させ、最も早く出願されたものを有利に取り扱うものとして、それなりの合理性を有すると考える¹⁷⁾。し

16) アメリカ合衆国では、平成23年(2011年)包括改正法の大きな目玉のひとつとして、ようやく従来の「先発明主義」から「先願主義」への移行という点を挙げることができであろう。

17) 拙稿・前掲注15)118頁参照。

かも、「新たな技術」を発明して権利保護を求める場合には、できるだけ早く出願することを動機付ける結果、最先の出願に係る発明が、最も早くなされたものであるという蓋然性を保証するものと言え、決して「先発明主義」と相反するものではなく、取りあえず真にそうであるかどうかは確定が困難であるが故に問題にすることを断念しているに過ぎないといえる。他方、「出願日」という客観的に明白な事実を基準にするので確定に無理はなく、真に先発明であるかの確定を断念するに勝るメリットがあると言えよう¹⁸⁾。

- 18) 特許法では、さまざまな期間を算定することにおいて「日」を単位としているので——優先権の期間算定、特許権の存続期間の算定等々——、「先願主義」も出願日の前後によって適用され、同日に同一の発明や考案が出願された場合には「同日出願」とされ、「先願主義」は働かない。しかし、「同日出願」については「立法の穴」が、存在するように思われる。すなわち、特許法と実用新案法は、どちらも技術的思想を保護する法律である。特許法自体においては同一発明について「一発明一特許」の原則から、特許権が二重に成立しないように手当がなされている（「ダブル・パテント」の排除）。その条文の典型が先願主義に関する特許法39条1項である。しかし、特許出願と実用新案登録出願との間においても、同一の技術的思想について、一方では特許権、他方では実用新案権と重複して排他的独占権の付与を求めることがあり得るために、相互に先願主義が働くように条文上の手当がなされている（特39条3項、実7条3項）。そのために同一の発明または考案が同日に出願された場合には、「先願主義」が働かず「同日出願」となる。しかし、この場合も権利が二重に成立することは排除されなければならない（特39条2項、4項および実7条2項）。そこで、採用されているのが「同日出願」についても、協議の上で定めた一の者のみが権利を取得できるという立法上の原則である。

ところで、① 今、Xが発明Aを含む特許出願をし、Yも同日に考案Aを含む実用新案登録出願をしたとする。発明Aと考案Aは同一の技術的思想であるので、その部分については重複し、同日出願となる。このとき特許法上は、X・Y両出願人に対して特許庁長官が協議命令を出し（特39条6項）、X・Yはそれに従い、一定期間内に協議して、X又はYのうち、いずれが権利を取得すべきかを協議により定めることになる。もし、特許出願人であるXがAの部分を含め特許を受けるべきものと協議の結果定められ、特許庁長官に届け出たとする。このとき、Xの特許出願について特許査定が下され、Xのみが発明Aを含めて特許権を取得することができる。これは当然である。これに対して、Yは考案Aの部分を含む実用新案登録出願については登録を受けることはできない（特39条4項）。

ところが、Yは実用新案登録を受けることはできないものの、理論上は、YがAの部分について出願を放棄したり、取り下げたり、またはAの部分について実用新案登録請求の範囲から除外するために請求項の減縮もしくは削除の補正（実2条ノ

ゝの2参照)をしない限り、実用新案法は無審査主義であるので、Xとの協議の結果、Yが実用新案登録を受けることはできないかどうかは審査されずに、Yの出願についても考案Aの部分を含めて実用新案登録がなされ得、Yが実用新案権を取得することができるように考えられる。そうすると同一の技術的思想Aの部分については二重に権利が成立することになる。この場合、法的前提としては、おそらくはYのこの実用新案権は無効理由を有することになり、実用新案登録無効審判が請求されて、無効審決が確定することにより事後的に権利が遡及的に否定されて解決されるものと考えられているのであろう。しかし、この場合、実用新案法37条が無効理由を定めているが、そのいずれの無効理由に該当するのであろうか。実用新案法37条1項2号に規定する実用新案法7条7項違反かとも思われるが、実用新案法7条7項は、特許法39条4項により特許出願人との協議が成立しないか又は協議ができない場合の規定である。この事例のように協議が成立し、Xが特許を受けるものと定められた場合には、特許法39条4項の規定によりYが登録を受けることはできないことは特許法の当該条文上明確である。しかし、実用新案登録についての無効理由を規定する実用新案法37条1項では、この部分を無効理由としては正面からカバーしていない。

さらに、② 同日にXが発明Aを特許出願をし、Yが考案Aを実用新案登録出願をした場合に、通常、Yの実用新案登録出願の方が無審査なので、出願日から2、3か月位で、先にYの出願について登録がなされて実用新案権が成立する。そして、その後、Xの特許出願について審査請求がなされて実体審査に入り、やっと当該特許審査の過程で双方が同日出願であったことが判明するということが起こり得る。このことは特許庁でも考えているようであり、特許庁の審査基準では、このような場合にXには拒絶理由が通知され、同時にYにはその事実が通知されることとなっている。互いに協議して、Aの部分について、最終的にどちらの権利とするかを、当事者が協議して定める機会を与えるためであると推測される。そこで、もし協議の結果、Xの権利とすることになったとすると、Yは訂正により、Aの部分について請求の範囲を減縮して除外するか、または請求の範囲の削除をすることになる(実14条の2参照)。そうするとXの拒絶理由は解消することになり、Xは特許権設定登録の上で特許権を取得することはできる。反対の協議内容に達した場合は、Xが補正により同じことをして対応し(特17条の2参照)、そうすればYの実用新案権は維持されることになる。ただ、もし、YがXとの協議を拒絶するか又は協議できない場合はどうなるのであろうか。Aの部分について先に登録を受けたYの早い者勝ちとなるとすると、X及びYの出願が同日出願であってみれば、拒絶理由通知を受けたXにとっては、かなり不公平な結果となる。やはりこの場合も、公平の観点から、一貫して当事者間の協議により定めるという考えを徹底するならば、Yの実用新案権は無効理由を有するものとし、もし権利を維持したいのなら、Yは特許庁からの通知を受けた場合には、Xと協議せざるを得ないようにすることが妥当であるように思われる。しかし、上記のような場合にYの実用新案権に、実用新案ノ

3.3 特許権と特許出願手続

特許権は「財産権」としての「私権」であり、また、「絶対的な排他的独占権」として構成されているが、無体な技術的思想としての発明に対して絶対的な排他的独占権という強力な権利を付与するに当たっては、できるだけ経済活動を阻害せず、かつ、第三者の法的安定性を確保するという公共の福祉に適合すべく（民法1条1項、憲法29条2項参照）、「私権」として成り立たせるために特許出願手続を用意している。そのためにその出願手続を経る前には、特許権は絶対性・排他的独占性を剥ぎ取られた形で存在し、それが「特許を受ける権利」ということができる¹⁹⁾。したがって私見によれば、「特許を受ける権利」

→法37条1項のいずれかの無効理由があるともいえない。

そこで、立法論としては、まず②のような事態に対処し、事後的な協議を実効たらしめるために、Yの登録された実用新案権は無効理由を有するとすべきと思われる。そのためには実用新案法7条3項において、現行法では「実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に登録をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。」となっているのに続けてさらに一項を設け、「実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一で、両出願が同一の日にされた場合において、特許法第三十九条第四項により実用新案登録出願人（当該実用新案登録出願人が出願に係る考案について既に実用新案登録を受けている場合には、登録実用新案権者を含むものとし、特許法第三十九条第四項を準用する。）が、その考案について登録を受けるべきものとの協議が成立し、その旨の同条第七項の届出が特許庁長官になされたときにのみ、前項と同様とする。」とし、この規定に違反する場合も無効理由とすべきであろう。また、①のような事態に対処するために、実用新案法7条7項は、現在、「特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。」となっているが、これを「特許法第三十九条第四項により特許出願人が特許を受けるべきものとの協議が成立し、その旨の同条第七項の届出が特許庁長官になされたとき、又は同条第四項による協議が成立せず若しくは協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。」というような手当が必要ではないかと考えられるが、検討を要する。

19) 「特許を受ける権利」の性質につき、「公権説」、「私権説」及び「両性説」（結合説又は混合説）の対立があるが、私見としては純粋な私権であり、財産権であると捉えるべきであると考えている。この点、拙稿・前掲注15)99頁以下参照。

は発明に対する純粋な「財産権」としての「私権」であり、それが特許出願手続を経ることによって「絶対性・排他的独占性」を付与されて「特許権」に転嫁するものであると考えている。したがって、「特許を受ける権利」と「特許権」は連続性を有すると言えるし²⁰⁾、逆に、特許出願手続は、「私権」としての特許権を、公共の利益との調和において「絶対的な排他的独占性」を有する「私権」たるべく成り立たせるための手続であると捉えることができる。その意味で、私見においては、特許出願手続をはじめとする特許権の発生・変更・消滅に係る特許手続は、国の行政機関である特許庁における行政処分による手続とされているが、それは「単なる形式」であって、「公権力の発動」という実体はなく、行政法理論から演繹的に処分の実体法的効果を導くべきではなく、民事私法的な視点からの考察も必要であると考えている——例えば、特許権を付与する特許査定に伴う「公定力」ひとつを取ってもそうである——。ただ、国民の財産を保護すべき国の責務として、行政機関であり専門機関としての特許庁が、我が国においては最も国民から信託を受け得る機関であることは確かであり、そのために特許法は特許庁における行政手続に「仮託」し、「私権」としての特許権を、公共の利益との調和において「私権」たるべく図っていると言えよう²¹⁾。

そして、もちろんのこと、「特許権」の客体は「発明」であるが、発明者により創作され、認識・把握された発明で、それが如何なる範囲で権利が求められているかを確定し、特許要件を審査することにおいて、こうした特許庁における特許出願手続過程は無視することはできない。しかも、そうした作業に当たっては、出願人によって提出の求められている出願書面が、最も重視されなければならないことは言うまでもない。

そうした前提の上で、特許法は、発明者により創作され、認識・把握された無体で観念的にのみ把握できる技術的思想としての発明に対し、絶対的な排他的独占権としての特許権を付与する場合には、やはり特許権が公共の福祉に適

20) 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁〔生ゴミ処理装置事件〕。

21) 角田／辰巳・前掲注11)32頁。

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

合すべく経済活動を阻害しないよう、かつ、第三者の法的安定性を図るために権利の信頼性・安定性を確保するために「審査主義」を採用し（特47条参照）、新規性・進歩性等の特許要件を審査した上で権利を設定付与することにし、かつ、そのように付与された権利を特許掲載公報により公示することになっている（特66条3項）。また、それ以前でも、出願され特許権が取得されようとしている発明につき、後に特許権が成立した場合には、その間に第三者が同一発明を独立して完成させた発明であってもその実施が排除されてしまうので、第三者のなす重複研究・重複投資が全く無駄となってしまう、酷な結果となってしまう。そこで、そうしたことがないように特許権を取得すべく既にある発明について出願がなされている場合に、当該出願に係る発明について特許権が将来成立したときを予期して、予めこうした第三者が同一発明に向けてなす重複投資・重複研究を回避することのできる可能性を付与し、ひいては社会的経済的損失ができるだけ発生しないように公共の利益との調和の観点から出願されて特許権が取得されようとしている発明については、出来るだけ早期に特許公開公報により公開する制度、すなわち「出願公開制度」が採用されている（特68条）²²⁾。

しかし、特許権が取得された発明を公示・公開し又は特許権が取得されようとして出願されている発明につき早期に公開することは、このように一般第三者の法的地位の安定性を保障するという要請はもとより、上述2.において述べたごとく、自由競争の支配する資本主義的な競争市場において、その時々 of 当該「新たな技術」を起点として、さらなる新たな「競争的地平」を切り開くこと、特に競争業者に対して、さらなる「新たな技術」の開発取得に向けての起動的要因を絶えず社会構造的に確保するという根源的根拠があるものとも捉えられるべきものと考えらる。

3.4 特許権と出願書面

(1) 特許請求の範囲と発明の特定 以上のような配慮のもとで特許法は、

22) 拙稿・前掲注15)119頁参照。

公共の福祉に適合し、公共の利益との調和において絶対的で排他的独占権である「私権」としての「特許権」が「新たな技術」＝「新規な発明」に成立されるよう図るために特許出願手続を設け、最終的に特許権が成立した場合にも公示することになっているが、その不可欠な前提として絶対的な排他的独占権の客体たる発明が「特定」されていることが必要である。民法の物権法のもとで所有権をはじめとする物権が成立する有体物でさえもが、独立したひとつの特定した「物」であることが必要とされており、その「特定性」は排他的権利の成立のための欠くべからざる要件である。ただ、民法上の有体物としての「物」は、一般には、空間的に一定の範囲に限定され又は仕切られて存在しているために、そのことによって権利の客体たる「物」の「特定性」は確保されていると言える。これに対して、発明に対して特許権という絶対的な排他的独占権を付与する場合、発明は技術的思想として無体で観念的にのみ把握できるものであるため、捉え方によっては、いかようにも広範かつ抽象的にも把握し得る可能性があるだけに、絶対的な排他的独占権を付与する前提として、その「特定性」が確保されることは、第三者の法的安定性を図る上においては物権法上の「物」にも増して不可欠である。

こうした要請から、特許法は「特許請求の範囲」という出願書面を要求し、出願人が特許権付与を求める絶対的排他的独占権たる特許権の客体として相応しいだけの発明の「特定」を図ることを求めている。特許法36条5項において、「……特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」とされているのは、そのような要請から来るものである²³⁾。そしてこの特許請求の範囲の請求項において「特定」された発明が、特許要件の審査の対象となり、特許権が成立する場合においては、その「特定」された発明が特許権の客体としての「特許発明」となる。もちろん、「私権」としての特許権であるので、発明について如何なるものとして把握・認識し、それについて如何なる範囲で権利を求め、そのために如何なる発明特定事項を

23) 拙稿・前掲注15)117頁参照。

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

記載して、その特定化を図るのかは、発明者（又はその承継人である出願人）の自己決定と自己責任の問題である。しかし他方、特許法36条6項2号では、特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明が明確であること」という「明確性要件」を要求し、発明の特定が明確になされることを確保している。そして審査における明確性判断の留意事項及び特許法36条6項2号違反の類型については、一応、審査基準第Ⅰ部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」2.2.2.2以下に規定するところであるが、いずれにしても発明特定事項の用語やその技術的意義に解釈の余地があるということだけでは不明確なものとは言えず、文理に矛盾なく解釈によって確定出来る場合には明確性要件に違反することにはならないであろう。逆に明確性要件に反するときには、たとえ特許権が付与されても、特定において不明確な発明については特許権付与は相応しくなく、第三者の法的安定性を損なうものとして、無効理由とすることになっているのは、このような理由からである（特123条1項4号）²⁴⁾。

(2) 明細書と発明の開示 次「特許請求の範囲」と並んで重要な出願書面のひとつとして「明細書」がある。この「明細書」の記載事項のひとつに「発明の詳細な説明」があるが、特許法36条4項1号によれば「発明の詳細な説明」は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（「当業者」一筆者注）が、その実施をできる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならない。これを発明の「開示」（disclosure）と言っており、その記載方法としては、発明者がなした発明が属する技術分野を挙げ、従来の技術との関連において発明が目的とする課題を提示し、その上で発明が解決しようとする解決原理と、その具体的手段を幾つかの実施例を挙げつつ説明し、その発明の有する作用効果により従来技術の課題解決が図られることを示すことが通常である。この特許法36条4項1号の記載要件のことを「実施可能要件」と言い、判例は特許権付与の根拠としての「公開代償説」に立って、その記載要件の根拠と充足性の判断の基準とするのが一般である。例えば、近時では、知

24) また、それ以前に審査の段階において特許法49条4号の拒絶理由に該当する。

財高判平成24年4月11日²⁵⁾において、裁判所が「特許制度は、発明を公開する代償として、一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから、明細書には、当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法36条4項が上記のとおり規定する趣旨は、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、発明者に対して特許法の規定する独占的な権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される」と判示するのが典型であろう。しかし、事実として「公開」されていれば、発明の「公開」はされているのであり、問題はなぜ十分な内容の「開示」が必要とされるのかということである。同様に判示するものとして知財高判平成23年9月15日²⁶⁾があり、その他、知財高判平成23年10月4日²⁷⁾や知財高判平成24年3月14日²⁸⁾等々、多数の審決取消訴訟の判例において見られる。しかし、私見としては明細書における発明の「開示」(disclosure, Offenbarung)は、発明の「公開」(publication, Offenlegung)とは直接的な関係はないと考える。むしろ、明細書における「開示」のための記載として、特許法が「実施可能要件」を規定するのは、「特許請求の範囲」の記載において出願人が特許権を求めている発明が無体で観念的にのみ把握できるものであり、しかも、発明というものは技術的思想で高度なものである(特2条1項参照)、そこに記載され、特許権が求められているものが「単なる絵空事」ではなく、また、特許権が絶対的な排他的独占権であり第三者の実施が排除されるものだけに、それに相応しい程度に当業者が当該発明を実施できることを明確かつ十分に示し、特許権の求められている発明の实在性・実証性を確保することが必要であるからであると考え。民法の物権法のもとで所有権やその他の物権の成立する有体物たる「物」は、それが存在していること自体に

25) 判例集未登載〔医薬事件〕。

26) 判例集未登載〔飛灰中の重金属の固定化方法事件〕。

27) 判例集未登録〔麦芽発酵飲料事件〕。

28) 判時2158号106頁〔軸受装置事件〕。

において、実在性・実証性が確保されていると言えるが、こと発明者の知的精神的創作として生み出された発明については、当業者が納得する程度に実施可能なものであることを示して、その実在的、実証的論拠を与えることがやはり不可欠なのである。そうした論拠が与えられていない特許権には無効理由があるとされているのは、そのためである（特123条1項4号参照²⁹⁾。「実施可能要件」というのは、そのような要件として捉えられなければならないと考える。

(3) 特許請求の範囲と明細書　そして、「特許請求の範囲」と明細書中の「発明の詳細な説明」との関係については、特許法36条6項1号により、前者において記載されている「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件が求められている。これは、結局、「特許請求の範囲」において、出願人により特許権が求められて記載され特定されている発明が、明細書中の「発明の詳細な説明」において、その実在的、実証的論拠を示された範囲を超えてはならないことを要求した要件であって、「サポート要件」と言われているが、実在的、実証的論拠が与えられた範囲を超えた発明に特許権を付与し得ないことは当然であり、この記載要件違反があるにもかかわらず特許権が付与された場合には、特許無効理由としているのは（特123条1項4号参照³⁰⁾、そのためであると考えられる³¹⁾。

29) また、審査の段階で特許法49条4号の拒絶理由に該当する。

30) もちろん審査の段階で特許法49条4号の拒絶理由にも該当する。

31) 本文で引用した知財高判平成24年4月11日（判例集未登載〔医薬事件〕（前掲注25)）は、「サポート要件」について、「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法36条6項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生する」

こうして、特許法36条4項1号の「実施可能要件」と特許法36条6項1号の「サポート要件」とは、ほぼ表裏一体の関係があるといえるが、「実施可能要件」が、特許請求の範囲に記載された発明につき、明細書中の発明の詳細な説明において、その実在的、実証的論拠の内包たるその内容及び程度を問題にするのに対して、「サポート要件」というのは、明細書中の発明の詳細な説明において示された実在的、実証的論拠の内容や程度はともかく、その外延に着目して、特許請求の範囲に記載された発明がそれを超えていないかどうかを問題にするものであり、かつ、そうした観点から問題にすれば足りるという点において相違するものと言える。また、そうであるからこそ別異の要件として規定されていると考えられる³²⁾。

このように特許請求の範囲における発明の特定と「明確性要件」、さらには明細書中の発明の詳細な記載との関係における「実施可能要件」及び「サポート要件」は、特許請求の範囲に記載された発明が特許権を付与するに相応しいことを担保するための「実体的」意義があるように理解されなければならない。

これに対して、著作権法は、特許法上の「発明」と違って、具体的に「特定」でき、かつ、作者の内心に存在するのでなく、表現手段により外在化されることにより「実在性・実証性」が担保されている「表現」を権利の客体とし、しかも、著作権法は歴史的には書籍出版を支えるものとして「著作物」の

ゝことになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである」として、やはり「公開代償説」の立場から説明し、「そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべき」とする。

32) 知財高判平成22年1月28日判例集未登載〔性欲治療障害におけるプリパンセリン使用事件〕参照。ただ、パラメータ発明については、数式の範囲内と効果との関係の技術的な意味が当業者に理解できる程度に具体例を記載することを要とする知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁〔パラメータ発明事件〕をも参照。

「表現」の経済的価値に着目したコピーライト (copyright) の体系として出発し、その中で財産権としての著作権は、作者の内心から表現手段をもって外在化された著作物たる「表現」に依拠して複製し又は複製を防止する権利であれば十分であるために、権利の構成上、権利の公示制度が不可欠なものではない。そのために特許法とは異なって出願等を必要とすることなく、理論的に「無方式主義」による権利発生を認めることができるのとは異なると言えよう(著17条)。また、それが故に、著作権は「相対的」な「排他的独占権」として構成されているものと考えられる。

4. 特許発明の技術的範囲の確定——クレーム解釈

4.1 一般論

「特許発明の技術的範囲」とは、特許発明について権利の成立している範囲のこと、すなわち「権利範囲」のことであり、これは裏返して言えば、権利が成立して発明が保護されている「保護範囲」のことを言う。この「特許発明の技術的範囲」は、特許の付与された特許発明については出願書面に記載されて特定はされているが、文言により記載されているために、文言の解釈を介して特許発明の技術的範囲の確定がなされる必要がある。そのために「文言解釈」と言われることもある。これは、通説及び実務上採用されている「構成要件説」に従って、① 特許請求の範囲の記載に基づき特許発明を特定している構成要件に分説し、② それぞれの構成要件の用語について、その意味を確定するというツーステップでなされる。そして、この「特許発明の技術的範囲」の確定は、それを前提に業として実施されている被告の対象製品又は方法等（以下、「被告対象製品」という）がそれに属する否かによって侵害・非侵害が判断されるが故に、特許侵害訴訟の侵害論という側面において重要な役割を果たす概念であると言える。

すなわち、被告対象製品の侵害か否かの判断においては、通常、特許発明の構成要件の分説に合わせて、被告対象製品の構成をも分説し、① 被告製品等の各構成が特許発明の構成要件を充足する場合には、被告対象製品は「特許発

明の技術的範囲」に属して「文言侵害」とされる。これに対して、② 被告対象製品の構成中に特許発明の構成要件を充足しないものがあつた場合には、原則として非侵害となるが、特許権者により「均等論」の適用が主張され、その要件が立証されれば、被告対象製品が具現する技術的思想は特許発明の技術的思想と「均等＝等価」とであるとされて、被告対象製品はやはり「特許発明の技術的範囲」に属するものとして侵害とされ、これを「均等侵害」と言う。このように「特許発明の技術的範囲」は、被告対象製品が「文言侵害」又は「均等侵害」を構成するか否かが問題となる場合の前提をなす概念であり、その意味で特許侵害訴訟においては重要な機能を有する概念であり、また、その確定も重要な意義を有すると言える。

4.2 特許発明の技術的範囲の確定の作業とは

(a) ところで、「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」とはいかなる作業であるかについては、わが国においては確たる定説があるようには思われない³³⁾。この点、私見としては、「発明」が発明者による知的精神活動による「技術的思想の創作」である限りにおいて、「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」は、「発明者がいかに自らの発明を認識し、それが如何なるものかを出願書面の文言等を通じて把握し、確定する作業である」と考えている。すなわち発明者は、発明をなすに当たって、特に従来技術における「課題」を見出し、一定の「着想」のもとに、その課題を解決するための作用効果を実現し得る特徴的な「解決原理」と、そのための「具体的手段の構成」を考え出すことによって発明を完成させる。しかし、その発明について特許権を取得するためには出願の上で出願書面において、発明者が自

33) 中山・前掲注9)390頁以下参照。ただ、最近の参考となるまとまった書物としては、日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」判例タイムス社(2005年)や、論稿としては、高林 龍「統合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題—中山信弘先生還暦記念論文集—』弘文堂(2005年)175頁、また、中山信宏／小泉直樹編「新版 注解特許法」青林書院(2011年)1053頁以下(岩坪哲)がある。

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

ら着想し、それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想は文言によって表現されなければならない。逆に言えば、特許権を取得するための出願書面の文言を通じて、かつ、その文理の範囲内において、当業者としての発明者が自らが着想し、それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想が如何なるものかを出願時を基準として当業者の立場から客観的に確定することこそが「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」であると考える。もちろん、かつては出願書面でも、「特許請求の範囲」の記載に基づいてか、それとも「明細書」の記載に基づいて確定すべきものかは、争いがあったところであり、それが「周辺限定主義」と「中心限定主義」との争いにも結びついていった。しかし、現在においては「特許請求の範囲」の記載に基づいて確定されるべきことについては異論はなく、また、わが国の特許法70条1項においても明文の規定がある。そのために、「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」とは、特許請求の請求の記載に基づき、その文理の範囲内において当業者たる発明者が自ら着想し、それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想が如何なるものかを、出願時を基準として当業者の観点から客観的に確定することであると考えられる。

(b) この点、さらに特許法70条2項においては、特許発明の技術的範囲を確定するに際しては、① 特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈すべきものとする¹とされているが、これも特許請求の範囲において特許権が求められている発明であって、明細書中の発明の詳細な説明及びそれを補充する図面において開示され、かつ、そこに裏付け担保されているものが発明者の認識において如何なるものかを客観的に導き出すために、明細書中の発明の詳細な説明及び図面がもっとも直接的な資料であるからこそ、当然の規定であると考えられる。その際には、従来の技術課題、その解決のために発明を成り立たせている特徴的な解決原理とともに、発明の作用効果を、実施例を参照しながら踏まえつつ、発明者の認識した発明の技術的特徴を把握して、具体的手段の構成を表現している特許請求の範囲の用語の意義を解釈することが重要であると考えられる。したがって、特許発明

の技術的範囲を実施例に限定して解釈すべきものではない。とは言え、発明者の認識した発明の技術的特徴を、特許請求の範囲の用語の文理を超えて意義を解釈確定することは認められるべきではない。さらには、課題を解決するための作用効果を奏するための特徴的な要件が特許請求の範囲において欠けている場合に、それを不可欠な要件として特許発明の技術的範囲に読み込んで、被告対象製品はそれを欠いているので非侵害とするような判決もかつて見受けられた。例えば、東京地判昭和48年7月27日³⁴⁾は、実用新案に関する事案であるが、裁判所は、「考案の詳細な説明」において本件考案の主要な解決すべき課題が明示され、続けて「然るに本案においては水かき2の上部にある透孔10より水や砂を空室1内に容れることにより、使用者に適した重さとすることができ」として合成樹脂製水かきの空室に通じる透孔を設けることによって前記課題を解決できることが記載されているので、本件実用新案登録請求の範囲の項には字句として透孔を伴ったとの表現はなくとも、同項の空室とは明細書及び図面の全体に徴し、透孔を伴った外部と通じた空室であると解するのが相当であると認定し、被告製品はその構成を備えていないので非侵害とした。その他、同類の事案は多々あるが、こうした特許発明の技術的範囲の確定方法は適切ではなく、むしろ不可欠な要件が欠けたものをも含む広い特許請求の範囲にあっては、実施可能要件又はサポート要件に違反し、無効理由を有するとして対処すべきものであろう。

さらに明細書の記載及び図面のみならず、② 発明者は、その発明の分野における通常の知識を有する者（当業者）であるために特許請求の範囲の用語や、さらには明細書中の発明の詳細な説明に用いられた用語さえ、特に定義されていない限り、それが通常有する意味のものとして使用されているはずであるから、そのようなものとして、これらを解釈することが、発明者の発明についての認識に沿うものと言える。そのために国語辞典、専門分野の用語事典、技術文献等が、実際にも証拠として提出されることが多いし、これらが解釈資料とされることも、その意味で理解することができる。ただ、一般的な辞書を参照

34) 判例集未登載〔オール事件〕。

する場合、そうした辞書は広く一般的な用語の意味を説明していることが多いので、事案で問題となっている技術分野に適切な意味把握をすることは忘れてはならないであろう。

加えて、③ 発明者は、その発明の分野における当業者であるために、発明の分野における公知技術や周知技術も知っていると考えられるので、これらがやはり特許請求の範囲の記載や、それに係る発明を開示し裏付ける限りにおいて明細書中の発明の詳細な説明における用語の意義を、発明者の認識に則して客観的に解釈するための重要な資料と言えよう。

のみならず、④ 特許請求の範囲の確定に当たっては、意識的限定又は意識的除外されたものは特許発明の技術的範囲には含まれないとされ、もちろんそうした事項は軽々しく認定されるべきものではないが³⁵⁾、しかし、特に特許出願手続での拒絶理由に対して意見書等で特許請求の範囲の用語の意義につき限定的な意見を示したのに対して、侵害訴訟になって特許権者が広い解釈を主張することを排斥することを禁反言の原則から根拠づけることはされるものの、実は、こうした解釈基準が採られるのも特許出願手続における意見書の提出に見られる見解が、発明者（又はそれを受けた出願人）の認識において特許権を求めている発明が如何なるものとして捉えられるべきかが重要であるからと考えられる。

(c) しかし、上記のように、発明について特許権を取得するための出願書面たる特許請求の範囲の記載の文言を通じて、発明者が自ら着想し、それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想が如何なるものかを客観的に当事者の立場から確定することこそが「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」であり、その範囲で特許権が成立していると考えるにしても、私見としては、特許権保護はそれに限定されとする「認識限度論」を決して

35) 中山・前掲注9)395頁。この点、やはり意識的限定又は意識的除外されたかが明確ではないときには、そのような認定をすべきではなく、明確に限定され又除外されたと認められる場合に限って、そのような事項は限定され又は除外されたとすべきであろう。この点、吉藤（熊谷補訂）・前掲注12)496頁。

採るものではない³⁶⁾。というのは、特許権が取得されようとする発明が出願書面において文言として表現され、それが公開される限りにおいて、第三者たる当業者にとっては、当該発明の技術的特徴である課題の解決原理を実現するための具体的手段についての個別具体的表現を超えて、発明としての実質的価値を、出願書面の記載や公知技術等から自明で容易なものとして導き出し得ることがあるからである。他方、発明者は発明のための具体的手段を構成するに当たって、世の中に存在する全ての公知技術を考慮して理論的に解決原理を実現し得る全ての具体的構成を考え出し、その上で出願に当たっても、それら全てをカバーし、かつ、将来において理論的に考えられ得る侵害態様を全て念頭に置いて明細書を作成し、かつ、それに基づいて権利付与を求めて発明を特定して特許請求の範囲をドラフティングすることはおよそ不可能といえる。そこで、発明の十全な保護を第三者の法的安定性を害しない範囲において図る理論として「均等論」なる理論が認められる必要性が、ここに存在すると言える。ただ、「均等論」は、クレームの「拡大解釈」と言われることもあるが、私見によれば均等論は「特許発明の技術的範囲の確定」というよりも、特許発明の構成要件と異なる構成を有する被告対象製品を、その製造時等を基準として一定要件のもとで均等＝等価なものと法的に評価して「特許発明の技術的範囲」に属すると判断する「帰属の理論」ないしは「当て嵌めの理論」であって、厳密な意味においては「クレーム解釈」あるいは「特許発明の技術的範囲の確定」とは

36) かつては、「認識限度論」を採る判例が多数見られたが、これらが均等論を否定する趣旨まで含むものかどうかは不明である。ただ、「認識限度論」の出発点は、ある意味では本稿の立場と同じくするものであり、その点は再評価されるべき点があると考え。しかし、中山・前掲注9)395頁が述べるように「認識限度論」を徹底させると均等論の適用の余地を狭め、また、否定することにもつながりかねないので慎重であらねばならないであろう。この点について、吉藤（熊谷補訂）・前掲注12)499頁は、特許発明の技術的範囲を定めるに当たって「認識限度に関する基準」を挙げて「認識限度論」に触れているが、これは均等論を否定する根拠とすることはできないとしている。この点は、私見と同じであるが、そうであるとする「認識限度」という理論は、あくまでも文言解釈としての特許発明の技術的範囲の確定のための基準とすべきであり、誤解をさけるために「認識限度論」という名称は改められるべきであろう。

言えない。私見においては、「特許発明の技術的範囲」と「均等論」との相互関係を、このように捉えている³⁷⁾。

4.3 機能的クレーム

特許請求の範囲における発明の特定と、特許発明の技術的範囲の確定において問題となるものとして「機能的クレーム」というものがある。これは、「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム」(means plus function claim)と言われるものであり、発明の具体的な特定事項について、その構成を示すことに代えて機能によって特定するものであり、平成6年(1991年)特許法改正により、それ以前には特許法36条5項2号が、特許請求の範囲の記載について、

37) なお、私見においては『4.6「均等論」との関係』で後述するように、判例における均等の第1～第5要件について、第1要件の「非本質的部分性」は、第2要件の「置換可能性」の作用効果の同一性を判断する上においての特許発明に特徴的な解決原理の同一性の問題として解消し、第4及び第5要件は理論的には一般的な被告の抗弁等に解消することによって不必要なものと考えている。従って、私見においては均等の要件は、判例上の第2要件の「置換可能性」としての特許発明に特徴的な解決原理の同一性からする作用効果の同一性と、第3要件の「置換容易性」としての被告対象製品の製造時等における当業者にとっての置き換えの自明容易性という2つの要件で十分と考える。

また、吉藤(熊谷補訂)・前掲注12)515頁以下において「均等論」につき、それが「例外」か、それとも「原則」と解するかによって、「例外的均等論」と「原則的均等論」の見解の相違があるとされる。しかし、均等論とは、① 特許請求の範囲の記載の文言解釈により、特許が成立しているとされる「特許発明の技術的範囲」を確定し、② それへの被告対象製品の属否の判断において、被告対象製品が特許発明の構成要件をそのまま充足しない場合であっても、特許発明の実質的価値に応じた保護のために、一定の要件のもとで、それらの要件の主張立証が特許権者からなされたときに、被告対象製品は文言解釈により確定された「特許発明の技術的範囲」に属するとする理論であり、特にそれが「原則」か「例外」かは意味のない議論であるように思われる。確かに、このプロセスを逆に見れば、均等論の適用がある場合には、現象的には被告対象製品の構成を含むように「特許発明の技術的範囲」を拡大解釈しているとも言え、それは特許法70条の規定に照らすと、例外的にのみ認められるべきもののよう考えられるが、より実態に則して鑑みれば、均等論は、特許法70条により確定された「特許発明の技術的範囲」への被告対象製品の法的価値評価に基づく「当て嵌め」の一理論であると考ええる。

特許出願人が「特許を受けようとする発明の構成に欠くことできない事項のみを記載した項（以下「請求項という。」）に区分してあること」としていたものが、現行法のように35条5項では「発明を特定するために必要と認める事項をすべて記載しなければならない」という規定となり、審査基準も、以来、機能的な記載による特定を認めていることから問題になる。

この点、平成6年改正は、ソフトウェア関連発明のプログラム部分等については機能的に特定することの方がより適正であり、また、当業者の技術的常識からすると構成が理解できることがあるとされて、そのような記載が許されるに至った経緯がある。しかし、その他、特に機械や装置等の発明については、その構成によって特定できるにもかかわらず、機能によって特定した場合には、包括的に当該機能を果たす技術的思想の異なり得る構成の全てのものが特許発明の技術的範囲に含まれることになり、明確性要件ないしは実施可能要件又はサポート要件を充足していない場合であっても、そのままでは過度に広範囲の特許発明の技術的範囲を認定する結果となってしまう³⁸⁾。

「機能的クレーム」について従来の判例は、この種の請求項については、明細書の示されている実施例や、それから当業者が自明なものとして実施できる構成からなる具体的技術的思想に「限定解釈」して「特許発明の技術的範囲」を確定するのが通常であった³⁹⁾。ただ、特許請求の範囲の機能的な記載は、一般的にもよく見受けられるものであり、例えば「緩衝部材」という用語が使われているとすると、それは他の複数の構成部分との間の「『緩衝』を図るための部材」という意義を有するものとして、その機能に着目した特定と言えようが、そのような場合であっても、当業者が、明細書の開示、特に実施例の構成に基礎付けられた実施可能な範囲内の具体的な技術的思想を明確に把握することができるときには、その構成を導き出すことは特許請求の範囲の記載に基づいた「特許発明の技術的範囲の確定」のための通常の解釈の範囲内に留まるも

38) 渋谷達紀「知的財産法講義 I [第2版]」有斐閣（2006年）202頁参照。

39) 例えば、東京地判昭和52年7月22日判タ361号328頁〔貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置事件〕や東京地判平成10年12月22日判時1674号152頁〔磁気媒体リーダー〕等参照。

のと言える。他方、機能的な記載により、包括的に当該機能を果たす幾多の構成が特許発明の技術的範囲に含まれ、明確性要件ないしは実施可能要件又はサポート要件を充足しないと認められる場合には、「限定解釈」は、むしろ無効理由を回避するための手法と言えよう⁴⁰⁾。これは特許侵害訴訟で、裁判所が無効理由を判断できなかった当時であれば致し方ないにしても、現在においては特許侵害訴訟において当事者は特許法104条の3の規定により、特許無効理由に基づく権利行使制限の抗弁を主張でき、裁判所も無効理由を判断できるので、正面から特許無効を前提に判決を下して対処することが直裁と言える。いずれにしても民事訴訟である特許侵害訴訟においては弁論主義が働くので、当事者が特許無効理由を挙げて104条の3の権利行使制限の抗弁を主張しない場合には、裁判所の対応としては無効理由を回避するための「限定解釈」の余地が、依然、あり得るものと言えよう⁴¹⁾。

4.4 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

(a) さらに、特許請求の範囲における発明の特定と、特許発明の技術的範囲の確定において問題となるものとして「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(product by process claim) というものがある。一般に、特許請求の範囲においては「物の発明」として記載されており、物の発明であれば、本来はその構成によって特定されるべきところ、その物の製造方法が記載されている場合を言う。これも平成6年の審査基準から許されている記載方法である。ただ、そのときに特許発明の技術的範囲として学説・判例は分かれるところであり、①その製造方法によって製造された物に限られるとする「製法限定説」⁴²⁾と、②

40) ただし、両者の線引きはときには微妙であるが、一般論として、第三者の法的安定性の確保のために特許請求の範囲における発明の特定の要請と、他方では当該発明についての実在的・実証的論拠についての明細書中での開示の要請との相関関係の中で、出願当時の当業者の技術的常識に照らして決定されるものと言えよう。

41) 中山／小泉編・前掲注33)「新・注解 特許法」1115頁(岩坪)参照。

42) 例えば判例としては、東京地判平成14年9月26日判時1784号133頁〔金属製装身具ネックレス一審事件〕がある。

物の発明である限りは、製造方法を度外視し、物としての同一性が認められる場合には特許発明の技術的範囲に属するとする「物質同一説」がある⁴³⁾。

私見としては、「物の発明」として、その構成によって特定できるにもかかわらず、その製造方法をも挙げて特許請求の範囲を記載している以上、発明者（又はその地位を継承した出願人）の認識において、物の製造方法は物の構成の特定とともに、それ自体も格別の技術的意義があるものと考えられるとともに、特許請求の範囲での発明の特定は第三者の法的安定性の確保のためであることからすると、特許発明の技術的範囲の確定としては「製法限定説」が正当であると言える⁴⁴⁾。

(b) ただ一般論として、上記のごとくとしてはともかく、かつてのドイツはもとより、我が国においても昭和50年（1975年）特許法改正以前には物質が不特許事由とされていたところ、公知の原料に公知の製造方法を適用した場合でも予測できなかった技術的效果を持つ化学物質が得られた場合には、その技術的效果を反映する製造方法を「化学的類似方法」として特許を与えて保護するという便法的な手段が実務としても認められていた⁴⁵⁾。これに対して昭和50年改正により不特許事由から削除されて物質特許が認められるに伴い、こうした便法は必要ではなくなったものの、依然、化学物質等については、その構成又は特性によって特定できない場合があるとして、製造方法によって物質を特定するという「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」が限定的に認められるに至った経緯があり⁴⁶⁾、この点をどのように考えるかは検討を要するもので

43) 例えば判例としては、東京地判平成11年9月30日判時1700号143頁〔酸性糖タンパク質事件〕や東京高判平成14年9月26日判時1806号135頁〔金属製装身具ネックレス控訴審事件〕がある。ただし、折衷説的な判例として、東京地判平成10年9月11日判時1671号137頁〔ポリエチレン延伸フィラメント事件〕は、被告製品が記載の製造方法によって製造されたと証明された場合又は記載の製造方法によって特定された物の構成が証明され、かつ、被告製品がこれと同一の構成であると証明された場合には侵害となるとする。

44) もっとも、私見としては、後述のように記載された製造方法については均等論の適用はあり得ると考える。

45) 「化学的類似方法」については、吉藤（熊谷補訂）・前掲注12)176頁参照。

46) 特許庁「物質特許制度及び多項制に関する運用基準（昭和50年10月）」は、特ノ

あった。そうしたところ、知財高(大)判平成24年1月27日⁴⁷⁾は、「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合、原則として当該発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであるが、①「物の発明」で、「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法1条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、法36条6項2号にも反しないと解されるべき」であると述べて、そのような場合を「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」とし、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなるとした。これに対して、② 発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないときは、このようなクレームは「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」とし、このようなクレームについての特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されるとし、立

＼許請求の記載について、「(1) 化学物質は特定されて記載されていなければならない。化学物質を特定するにあたっては、化合物又は化学構造式によって表示することを原則とする。化合物又は化学構造式によって特定することができないときは、物理的又は化学的性質によって特定できる場合に限り、これらの性質によって特定することができる。また、化合物、化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは、更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として製造方法を示してもよい。ただし、製造方法のみによる特定は認めない」としていた。

47) 判時2144号51頁〔プラバスタチンナトリウム控訴審事件〕。解説としては、生田哲郎／佐野辰巳「〈知的財産権判例ニュース〉プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する大合議判決」発明109巻4号37頁。なお、同一特許権に対する異なった被告に対する同一の事件として、知財高判平成24年8月9日判例集未登載〔プラバスタチンナトリウム第2控訴審事件〕参照。また、本判決の結論を私見としても支持するものであるが、高林 龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」／前掲注33)166頁以下においても、同旨の立場が表明されている。

証責任の配分についても、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に該当すると主張する者において「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証を負担すべきであると判示した。そして、本件の場合、特許請求の範囲請求項1の記載における「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は、不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバが公知の物質であるプラバスタチンナトリウムに含まれる量を数値限定したものであるから、その構成によって、客観的かつ明確に記載されていると解され、特許請求の範囲に記載の製造方法によらない限り、物を特定することが不可能又は困難な事情は存在しないと認められるとともに、当該物の特定のために、その製造方法までを記載する必要がなかったことについては控訴人（原告）も認めるところであるところとして、本件においては不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるとの前提のもとで、被控訴人（被告）の製造する物質の同一性にもかかわらず、製造方法の差異を認定して非侵害とし、同一の判決をした一審東京地判平成22年3月31日⁴⁸⁾を支持した。

この判例において真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許される場合としては、既に先例として東京高判平成14年6月11日⁴⁹⁾が「本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられ

48) 判例集未登載〔プラバスタチンナトリウム一審事件〕。解説としては、生田哲郎／佐野辰巳「〈知的財産権判例ニュース〉いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲が、クレーム記載の製造方法に限定されると判断された事例」発明107巻12号43頁。

49) 判時1805号124頁〔光ディスク用ポリカーボネート成形材料異議申立特許取消決定事件〕。

る。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外的に合理性が認められる」としたのを踏襲したものにはすぎないものと考えられる⁵⁰⁾。

(c) 結局、化学物質等につき、物を特定することが不可能又は困難な事情が存在するときに、一方では発明の保護と、他方では第三者の法的安定性の確保との調整をどのように図るかということに尽きる。ただ、民法の分野においても、取引の必要性から取引慣行から認められた公示の前提として対象たる物の特定方法が認められているところでもあり——例えば、集合物担保のような場合——、その意味で、特許法においても、化学物質等につき、物を特定することが不可能又は困難な事情が存在するときには、当業者の一般の認識において、また、当該発明の発明者の認識においてもプロダクト・バイ・プロセス・クレームによるとすることが認められるものと解して、そのような場合には知財高裁判決の言う「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」として、製造方法はあくまでも物を特定するための手段であり、物自体が発明の対象たるものとして「特許発明の技術的範囲の確定」が認められてよいであろう。

ただ、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」か否かを、知財高裁判決は立証責任の問題とするが、出願に当たっての明細書の記載において特許請求の範囲に記載の製造方法によらない限りは、物を特定することが不可能又は困難な事情の存在についての一定程度の実証的論拠を挙げるべきもののようにも考えられ、検討を要する。この点、上記東京高判平成14年6月11日は、「本件訂正発明のポリカーボネート樹脂が、ポリマーの密度や結晶性や立体的な配置などの各種の複雑な性状等によりその特性が特定されるものであることを述べた記載も、このことを示唆する記載もなく、まして、このことを前提に、

50) ただ、この東京高裁判決は、本件事案はその例外的な場合に当たらず、訂正発明について訂正の許否について独立特許要件を判断するに際し、要旨認定との関係では物自体についての新規性、進歩性を判断すればよく、製法については新規性、進歩性の判断をする必要はないとし、訂正発明の物の発明については進歩性が欠けるとの異議申立決定の判断を支持した。ただ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定については、後述『4.5「発明の要旨認定」との関係』参照のこと。

本件訂正発明は、『ポリカーボネート樹脂中に含有される重合溶媒であるジクロロメタンが1 ppm 以下である光ディスク用ポリカーボネート成型材料』すべてであるわけではなく、その中の一部である本件製法要件により製造されたものに限られることを述べた記載、あるいは、これを示唆する記載はない」として、特許請求の範囲に記載された製造方法によらなければ特定できないことを、明細書に記載・示唆することを要求しているものとも読め、参考になろう。

(d) なお、最近の興味ある事案として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関するものではないが、一の請求項に「9, 9-ビス (4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) の製造方法」という「物を生産する方法の発明」(本件特許発明1) が記載され、続く請求項には「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160～166℃である9, 9-ビス (4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル) フルオレンの結晶多形体」という「物の発明」(本件特許発明2) が記載されて特許となっているとき、原告特許権者が双方の請求項を請求原因として、同一物を生産している被告を特許権の侵害であるとして、差止め・廃棄及び損害賠償を請求したのに対して大阪地判平成24年1月26日⁵¹⁾ は、本件特許発明2については被告が同一の物を生産していることを認定した上で、先使用権の成立を認めた。このときに、その物を生産する方法の発明についての本件特許発明1との関係で、特許法104条の推定規定が働き、被告は同一の生産方法で当該物を生産しているとして、本件特許発明1の侵害となるかが争点となったが、裁判所は、「仮に、被告製品について特許法104条に基づく推定が及ぶとすると1で検討したところによれば、被告は、本件特許発明1に係る本件特許権についても、先使用による通常実施権(特許法79条)を有することになるというべきである」とし、また、「逆に、この推定が及ばないとすると、本件では、他に、被告製品が本件特許発明1の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから、被告製品が本件特許発明1の方法により生産した物であるとは

51) 判例集未登載〔フルオレン誘導体の結晶多形体及び製造法一審事件〕。

52) 控訴審判決として、知財高判平成24年7月18日判例集未登載〔フルオレン誘導ノ

認めることができない」とした⁵²⁾。注目すべき判例であるが、物の発明について先使用権が成立する場合であっても、その物を生産する方法の発明については特許法104条の生産方法の推定規定は働くが、当該推定される生産方式についても先使用権が成立するとする前者の構成が理論的であるように考える⁵³⁾。この点、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき、特に不真正のものであっても出願時に非公知な物であれば、104条の生産方法の推定規定の適用又は類推適用はあり得るものと考えるが、製造された物について先使用権が成立する場合には、推定を受ける製造方法についても先使用権が成立するものと解することができるであろう。

(e) また、私見としては、特に不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては製法限定説に立脚したとしても、製造方法についても均等論の適用があり得ると考える。この点は、あまり議論されたことがないが、私見によれば、特に製造方法によって生産された物質について、その物質につき新規性及び進歩性等の特許要件が認められるが故に特許が付与された場合には、製造方法を特許請求の範囲に記載したが故に「特許発明の技術的範囲」としては、当該製造方法によって製造された物に限定されるべきものと言え、また、均等の要件については特許権者が主張立証責任を負うとしても、均等と評価され得る製造方法によって生産された同一物についても、「特許発明の技術的範囲」に属すると法的に評価され得る余地はあり得るように考える。そうすると、私見においては実質的には「物質同一性」に近いものとなるが、しかしながら特許発明の技術的特徴に着目した保護として、むしろこのように取り扱うことが妥当であると考ええる。

↘体の結晶多形体及び製造法控訴審事件〕は、この一審判決を支持している。

53) ただし、物の発明について先使用権が成立する場合であっても、その物を生産する方法の発明については特許法104条の生産方法の推定規定が「及ぶ」との表現は妥当ではなく、要件を充足する限り、普通にそのまま推定が「働く」と表現する方が妥当であるように考える。

4.5 「発明の要旨認定」との関係

(a) ところで「特許発明の技術的範囲」の確定と類似する作業として「発明の要旨認定」なるものがある。これは特許審査に際しては、特許請求の範囲（その中でも各請求項）の記載に基づいて特許要件を判断する対象たるべき発明を確定するものである。この要旨認定は、やはり① 特許請求の記載に基づいて発明特定事項を確定し、その上で、② 各特定事項の用語の意義を明らかにするという二ステップからなる。これについてリパーゼ事件の最判平成3年3月8日⁵⁴⁾は、「要旨認定は、……特許請求の範囲の記載に基づいてされるべき」であり、ただ、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌できるに過ぎない」とする。

このリパーゼ事件判決は、特許請求の範囲の記載から、「リパーゼ」に係る発明と特定できるときに、明細書の発明の詳細な説明では「Ra リパーゼ」の開示しかなく、また、「Ra リパーゼ」ならともかく、「リパーゼ」に係る発明については進歩性欠如という拒絶理由があると見られるときに（特29条2項，特49条2号参照），原審判決が、明細書の発明の詳細な説明に基づいて「リパーゼ」を「Ra リパーゼ」と限定解釈して拒絶理由はないものと判示した点が問題となったものである。確かに、要旨認定において特許請求の範囲の記載から明確に発明特定事項を確定でき、それを前提にすると拒絶理由がある場合に、明細書の発明の詳細な説明を基に限定解釈して拒絶理由はないものとすることは誤りである。それが認められるならば、本来、特許権が認められるべきでない発明に特許権の成立を認めてしまうことになる。ただ、リパーゼ事件最高裁判決の一般的命題については問題がある。要旨認定の中心的作業としては、まず、特許請求の記載に基づいて発明特定事項を確定することにあるとすると、例外的にしる、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解する

54) 民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕。

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

ことができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合であっても、これらのために拒絶理由があると考えられるときに（特36条4項および同条6項，特49条4号参照），最高裁判決の言うように明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して確定できるとすると，やはり拒絶理由を救済するような認定を許すことになる。逆に，要旨認定の第一ステップにおいて確定された発明特定事項の用語の意義の解釈については，常に，明細書の発明の詳細な説明の記載は当然であるが，必要に応じて公知技術や，さらには特許審査の過程での意見書中の見解も参酌できると解してよく，この点は，特許権が成立した後の「特許発明の技術的範囲」の確定に当たっての用語の意義の解釈と，基本的には同様であると考ええる。結局，「発明の要旨認定」も，発明について特許権を取得するための出願書面たる特許請求の範囲の記載の文言の範囲内で，発明者が自ら着想し，それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想たるものが如何なるものかを当業者の観点から客観的に特許審査の前提として特定することであり，その意味では「特許発明の技術的範囲の確定」の作業と同様であると考えている⁵⁵⁾。

(b) この点，上記知財高(大)判平成24年1月27日⁵⁶⁾は，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許無効審判の「発明の要旨認定」についても「特許発明の技術的範囲の確定」と同一の基準によると判示して，特許法104条の3の権利行使制限に当たっての無効理由の判断も行っているが，これは，当然，出願審査の際の「発明の要旨認定」についても同様のことが言え，全てを統一的に取り扱うことを示唆するものとして注目に値する⁵⁷⁾。ただ，「発明の要旨

55) 角田／辰巳前掲注11)78頁（辰巳）。また，知財高判平成21年1月27日判例集未登載〔熱粘着式造粒方法事件〕参照。

56) 前掲注47)／〔プラバスタチンナトリウム控訴審事件〕。

57) この点，前掲注49)／〔光ディスク用ポリカーボネート成形材料異議申立特許取消決定事件〕と相違する。この知財高(大)判平成24年1月27日〔プラバスタチンナトリウム控訴審事件〕の示すプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定の基準によれば，「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」について理論的に特許が認められる場合としては，① 製造方法に特許性は認められないが，そのノ

認定」に対して、「特許発明の技術的範囲の確定」については、弁論主義の観点から特許権に無効理由があるときに、それが主張される場合はよいとして、そうでない場合には裁判所は、侵害を回避するために、明細書の記載や公知技術を参酌して特許請求の範囲の記載を限定解釈して柔軟な取扱いをすることは現によく取られる手法であり、また、かつては公知技術除外論も見受けられる程であったが⁵⁸⁾、こうした取扱いは厳密な意味での「特許発明の技術的範囲の確定」と言えないにしても、広義では「特許発明の技術的範囲」の確定と捉えるとすると、この点において「発明の要旨認定」とは異なる点があるとは言えよう⁵⁹⁾。

4.6 「均等論」との関係

(a) 均等論は、ボールスプライン軸受事件の最判平成10月2月24日⁶⁰⁾によって、わが国においても判例上も理論的に認められるに至ったものであり、特許請求の範囲に記載された構成中に被告対象製品と異なる部分があっても、① 右部分が特許発明の本質的部分でなく（非本質的部分性：第1要件）、② 右部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって（置換可能性：第2要件）、③

ㄨ製造方法により製造された物質自体に特許性が認められる場合、② 製造方法により製造された物質自体には特許性が認められないが、製造方法に特許性が認められる場合、そして、③ 製造方法により製造された物質自体と共に、製造方法についても特許性が認められる場合があるように思われる。②は、本来的には「物を生産する方法の発明」と言えるものであって、そのように特許請求の範囲に記載される方がより適切であった場合と言えるであろう。また、③は特許請求の範囲において、物の発明自体を一の請求項として挙げ、かつ、その物を生産する方法の発明を別の請求項に記載して特許を取得することがより適切と言える場合であろうが、共に一つの請求項に記載してしまったが故に、特許発明の技術的範囲は当該製造方法によって製造された物のみに限定されることになる。

58) 最判昭和39年8月4日民集18巻7号1319頁〔石油バーナー事件〕。この判決は依然として最高裁によって否定されてはいないので、未だ判例として通用するものと言えよう。

59) 角田／辰巳・前掲注11)78頁（辰巳）。

60) 民集52巻1号113頁〔ボールスプライン軸受上告事件〕。

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

右のように置き換えることに、当業者が、被告対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（置換容易性：第3要件）、④ 被告対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく（第4要件）、かつ、⑤ 被告対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは（第5要件）、右被告対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するとするものである。

もっとも、その後の判例・学説においては、当事者の主張立証責任との配分との関係において、均等の第1から第3までの要件を積極的要件として特許権者が主張立証責任を負い、また、第4及び第5要件については消極的要件として被告の側の抗弁として、被告が主張立証責任を負うものと解されている⁶¹⁾。したがって、最高裁判決の表現とは逆に、④については被告対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものであったこと、また、⑤については被告対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があることが被告の主張立証すべき抗弁の要件事実となる。

ところで、この最高裁判決の均等の要件に対して、従来、学説においては、第2要件の「置換可能性」及び第3要件の「置換容易性」という2つを均等の要件として挙げることが有力説であった。もっとも、「置換容易性」についての判断基準時として、「出願時」とする説が多数であったものの、「製造時」とする説も有力に唱えられており、私見としては最高裁判決と同様に「製造時説」を支持するものであった。ただ前者の点との関係において、ここで、ボールスプライン軸受最高裁判決の均等の要件について多少の批判を加えておきたいと考える。

(b) まず、均等の第1要件としての「非本質的部分性」であるが、その意味

61) 東京地判平成10年10月7日判時1657号122頁〔負荷装置システム事件〕参照。また、中山・前掲注9)409頁。

するところにおいて、① 置換された部分が本質的でないとする「非本質的部分説」と、② 特許発明の解決原理において同一であるとの意味に解する「解決原理同一説」があるように思われる。判例においては、特許発明の技術的特徴をなす解決原理及びその考慮は第1要件においてなされており⁶²⁾、判例は「解決原理同一説」に立脚しているようにも解される。しかし、前者の「非本質的部分説」にしても、置換されたその部分に焦点を当てるものであるにしても、それが「本質的であるか否か」の判断は、特許発明の技術的特徴である解決原理が当該部分について被告対象製品のごとく置換されていることによって同一性が維持されているのか、それとももはや同一とは言えないかを基準として判断せざるを得ない。また、後者の「解決原理同一説」にしても、特許発明の構成要素と被告対象製品との「相違する部分がある」ことを前提に、そうであっても特許発明の技術的特徴をなす解決原理の同一性が維持されているか否かを判断せざるを得ないものと言え、その意味では、結局、両説には差異はないものと考えられる。

他方、いずれにしても、特許発明の技術的特徴をなす解決原理及びその考慮は、判例においては、均等の第1要件たる本質的部分か否かの要件の判断でなされているとしても、特許発明の技術的特徴をなす解決原理は、特許発明の目的課題を解決するものとして、それらと不可分であるし、また、特許発明が採用した解決原理に基づく特許発明の目的課題の解決は、その解決原理による作用効果によるものとして、やはり特許発明の作用効果と切り離して問題とすることはできない。そうであるとする、特許発明の技術的特徴をなす解決原理の考慮は、むしろ第2要件の「置換可能性」の特許発明の目的及び作用効果の判断の一貫として取り込んで判断することの方が理にかなっていると言え、私見としては、最高裁判例とは異なって、第1要件を第2要件に取り込んで解消し、その中で「特許発明の技術的思想の実質的価値における同一性」を判断す

62) 例えば、東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕や、東京高判平成12年10月26日判時1738号97頁〔生海苔異物分離除去装置事件〕参照。

ることが妥当であると考ええる。

(c) これについて、教科書的な設例を挙げて説明したいと思う⁶³⁾。そこで、現在、包丁で切ると、切った食材が包丁に付着して剥がすのが煩わしいので、「包丁で切った食材ができるかぎり付着しないようにするにはどうしたらいいのか」という課題が提示されたとして、この課題を解決する目的で、Xが、鋼の包丁の刃体に孔を空ければよいということを思い至り、そこでXは、この発明を「A：鋼の、B：刃体に、C：孔を空けた、D：包丁」というように発明を特許請求の範囲の請求項に特定し記載して出願し、特許権を取得したとする。そして、「A：鋼」という要件について、出願後、それに代わるものとして「セラミック」が開発され普及し、もしYが「A'：セラミックの、B：刃体に、C：孔を空けた、D：包丁」を製造したとして、XはYに対して、Y製品はXの特許発明と均等であるとして特許権侵害が問題となったとする。この場合において、最高裁判例によると「C：孔を空けた」という構成要件が本質的であり、構成要件として「A：鋼」であるか、それとも「A'：セラミック」であるかは非本質的であって均等の第一要件を満たすと言える。また、そのように置き換えても特許発明の目的を達成することができ、かつ、作用効果が同一であるので、均等の第2要件をも満たすと言える。しかし、このような2段階の判断方法によるのではなく、第2要件の「置換可能性」において、これらを一元的に判断することが妥当であると考ええる。すなわち「A：鋼」を「A'：セラミック」に置き換えたとしても、刃体と切った食材との間に空気の層を介在させることによって、刃体に食材が付着しないという発明の目的課題、特許発明の技術的特徴的部分である解決原理及びその解決原理からする作用効果の同一性から見て、問題なく第2要件の中に第1要件の判断要素を取り入れて、その充足を肯定できる。ただ、確かに「セラミック」を素材とする包丁は、「鋼」の包丁に比べて軽量であるし、錆びないという作用効果を有するけれども、この作用効果の差異は、発明の目的課題に照らして見た場合の作用

63) 渋谷・前掲注37)219頁以下から引用して論じる。また、高林 龍「標準 特許法(第3版)」有斐閣(2010年)141頁にも同様の例が挙げられている。

効果には関係しないので、「置換可能性」の要件の充足の有無についての判断においては問題にしくともよいと考えられる。こうして、私見としては、最高裁判決における均等の第1要件たる本質的部分か否かの要件、すなわち特許発明の技術的特徴をなす解決原理及びその作用効果の考慮は、むしろ第2要件の「置換可能性」判断の一貫として取り込み解消すべきであると考え

る。

また、Yが「A：鋼の、B：刃体に、C'：両面に対応する窪みを設けた、D：包丁」を製造して販売した場合、XはYに対して、Y製品はXの特許発明と均等であるとして特許権侵害を主張できるかという問題がある。もともと特許発明の構成要件C、すなわち刃体に「C：孔を空けた」という要件は本質的な「要件」である。素直に考えると、この場合は、この要件が置き換えられているので、最高裁判決による均等の第1要件としての「非本質的部分性」という要件を充足しないと考えられる。これに対して、最高裁判決は非本質的な「部分」と言っており、非本質的な「要件」とは言っていないので、特許発明の構成要件Cにおいて記載されている刃体に「孔を空けた」という記載を、刃体の「両面に対応する窪みを設けて貫通させた」というように読み替え、「両面に対応する窪みを設ける」ことは本質的「部分」であり、この点、Xの特許発明もY製品も変わるところはないが、これに対してY製品とXの特許発明の異なる部分である「窪みを貫通させる」か「窪みを貫通させない」かは非本質的「部分」であるため、均等の第1要件としての「非本質的部分性」という要件を満たし、しかも「窪みを貫通させる」か「窪みを貫通させない」かによって、特許発明の目的の達成と作用効果に差異はないので第2要件としての「置換可能性」をも満たし、さらにその他の均等の要件を満たせば、最高裁判決に挙げる要件に沿って均等と判断できるという意見もある⁶⁴⁾。

しかし特許請求の範囲に記載された刃体に「孔を空けた」という要件を、刃体に「両面に対応する窪みを設けて貫通させた」というように読み替えて判断

64) 渋谷・前掲注37)220頁。そこでは、最高裁判決が、発明の「構成要件」という用語に代えて、「部分」という概念が用いられていることを評価する。

するという、この意見に賛成することはできない。こうした発想は、この設例の場合に均等を認める方向で解釈するという結論的な価値判断が先にあって、それに従って恣意的に本質的部分と、非本質的部分とを区別して読替えをしているように思われる。したがって、私見としては、むしろ最高裁判決とは逆に、本質的部分又は要件に係る置換があるか否かを問わず均等か否かが判断されるべきものとする。そして、刃体に「C：孔を空けた」という構成要件は本質的的要件かもしれないが、第2要件の「置換可能性」の判断において、これを「C'：両面に対応する窪みを設けた」ものに置き換えたとしても、特許発明の課題を達成することができ、それは「C：孔を空けた」か「C'：両面に対応する窪みを設けた」かによって切った食材の間に空気の層を介在させることによって、刃帯への付着を回避するという技術的特徴である解決原理が同一であることにより、作用効果が同一であることから、均等の第2要件たる「置換可能性」という要件を満たすと言える。そして、その他の均等の要件に問題なければ、Xの特許発明とY製品は均等であると判断すべきであるとする。こうして、均等の第2要件としての「置換可能性」における「作用効果の同一性」は、特許発明がその目的課題を達成するために採用している技術的特徴のある「解決原理」からする「作用効果が同一性」を意味するものとするべきであり、したがって、結果としては「同一の作用効果」であっても、設例の場合においては、刃体に孔を空けて空気の層を介在させるという特許発明の技術特徴的な「解決原理」からして、切った食材が刃体に付着しないという「作用」とその「効果」が問題にされるべきなのであり、それらは刃体に「孔を空ける」か、それとも「両面に対応する窪み」を設けるかによって差異はないが、もし刃体に特殊なコーティングを施すことによって切った食材が刃体に付着しないようにした包丁であるとすれば、それは技術特徴的な「解決原理」を異にするので、第2要件の「置換可能性」は充足されないと判断されるべきものとする。そして、このような判断方法によることで、先の見解のように無理なこじつけをしなくてよいように思われる。こうした意味においても、私見としては最高裁判決の均等の第1要件としての「非本質的部分性」という要件は不

必要なものと考えられ、再検討を要すると考える⁶⁵⁾。

(d) さらに均等の第3要件としての「置換容易性」については、これは置換が当業者に該当し得る個別の誰にとっても自明である程度の容易さ（自明容易性）をいうものと解すべきであり、したがって進歩性がないと判断される場合を全て含むということを意味しないと考える（特29条2項参照）。したがって、上記、「A：鋼」を「A'：セラミック」に置換した設例の場合においては、「鋼」に代わり得るものとして「セラミック」が開発普及したということであるので、Yのセラミックの包丁の製造時に、当業者にとってその置換が自明容易な程度のものであれば「置換容易性」が認められると言えよう。このようにして、「置換可能性」の要件が満たされて、被告対象製品について特許発明の技術的思想の実質的価値の同一性が認められる場合に、「置換容易性」という要件は、特許請求の範囲に記載され、当業者たる発明者が認識した発明の構成要件について被告対象製品において置換があったとしても、その置換された態様が第三者たる当業者が容易に予測可能なものとして、その法的安定性を確保するための要件と位置づけられよう。

加えて、最高裁判決が挙げる均等の要件としての第4要件及び第5要件については、先述のように、現在では消極的要件とされ、これらはYの抗弁と捉えられているが、ただ、そうであるならば、私見としては、それぞれ一般的な理論としての「自由技術の抗弁」、さらには「意識的除外論」等の一般的な抗弁等に解消して理解する方が適当であり、これらを敢えて消極的要件として捉え

65) ボールスプライン軸受事件の最高裁判決が挙げる均等の第1要件の中で、「本質的部分」という用語の解釈論的な意義は、2007年の学会シンポジウムでも議論された。その成果として、「発明の本質的部分の保護の適否」日本工業所有権法学会年報32号45頁以下を参照のこと。私見としては、特許発明の本質的部分を抽出することの重要性は認めつつ、しかし、それを均等論適用の一つの独立した要件として挙げることに問題があると考ええる。従来、学説上、均等論は①「置換可能性」及び②「置換容易性」という2つの要件で認められるとされていたが、私見としては「置換可能性」について本文のように解することで第1要件は不要ではないかと考えている。また、第4及び第5要件は一般的な抗弁の中に解消することで、均等論の適用要件としては、ボールスプライン軸受最高裁判決以前の学説に戻るべきであると考ええる。

る必要もないと考える。

また、私見としては、「不完全利用」も特許発明の技術的特徴からして比較的重要でない要件を省いた点において、特許発明のその対応する部分を「0」に置き換えたものとして「置換可能性」及び「置換容易性」を判断すればよいと考える。また、「迂回発明」も、特許発明の技術的特徴からして迂回要素を特許発明に付加した点を、特許発明の構成要件とは異なる部分として捉えた上で、それでも特許発明の目的を達成することができ、それを達成する上において、その技術的特徴をなす解決原理との同一性があり、それによる作用効果も同一であると認められ、かつ、迂回要素の付加が当業者にとって容易に考えられるときには、均等が認められると考える。

(e) ところで、均等論につき、出願書面たる明細書記載過誤を救う理論ではないので、出願時の技術への特許発明の要件が置き換えられた場合には適用すべきではなく、出願後に出現した技術によって置き換えがある場合に限り適用すべきとの見解がある⁶⁶⁾。したがって、この立場に立てば、上記の「C：孔を空けた」を「C'：両面に対応する窪みを設けた」に置換した包丁の設例においては、出願人が特許発明の構成CにC'を含めて特許請求の範囲の記載をし得たのに、Cだけしか記載しなかった場合に均等論の適用は排除されることになる。しかし、均等論は、出願書面としての特許請求の範囲につき、論理的に可能なあらゆる態様をすべて考え尽くして、ことごとく漏れなく記載し尽くすことは、そもそも不可能であること、さらには発明を実質的価値に即して保護する必要性があるとの要請から出現してきた理論である。したがって、出願書面に全てを書き尽くさなかったことをもって、一律に特許権者の不利益として扱うことは躊躇される。したがって、特許出願手続において、出願人が特許請求の範囲の記載から均等的実施態様を意識的に除外したと評価され得るような事情のある場合は、それを除外して均等の適用を認めない取り扱いはやいとして、そうでない場合には、特許出願当時の技術による置換についても均等は認められるべきように思われる。

66) 高林・前掲注63)144頁以下。

ただ、上記の出願時に存在していた技術への置換につき均等論の適用を否定する立場からは、「特許請求の範囲の文言解釈を超えた特別の保護を及ぼさずとも、文言解釈を柔軟性を持たせること」で十分保護が可能であるとする⁶⁷⁾。しかし、文言解釈に柔軟性を持たせるとしても、それをどのような基準で行うかが確立されなければ、恣意的な解釈により均等論以上に第三者の法的安定性を損なう可能性があるし、いずれにしろ構成要件の用語の意義に照らし、被告対象製品に相違する部分がある場合に、被告対象製品が柔軟な解釈により技術的範囲に属するとの判断をする場合には、実質的に均等論を適用するのとは異なることはないように考えられる。なぜならば、それは、結局は特許発明の実質的価値に応じた保護のための方法論に相違があるに過ぎないからであり、私見としては均等論といえども「特別」の保護を及ぼす理論ではないと考えている⁶⁸⁾。そうであるならば、特許発明において構成要件と被告対象製品との異なる点に着目し、その上で均等論を適用して解決することの方が、ときには「柔軟な文理解釈」の名に隠れて、場合によっては先の「C：孔を空けた」という用語の意義の中に、「C'：両面に対応する窪みを設けた」をも含めて解釈するというような「無理なこじつけによる解釈」をするようなことも回避でき、判決としては、より説得力があり、かつ、理論的にも透明性を確保できるように考える。

ただ、いずれにしても、私見によれば、均等論は「特許発明の技術的範囲の確定」というよりも、特許発明の構成要件と異なる構成を有する被告対象製品を、一定要件のもとで均等なものとして文言解釈により確定された「特許発明の技術的範囲」へ属すると法的に評価するものであって、厳密な意味での「特許発明の技術的範囲」の確定とは言えず、むしろ被告対象製品の製造時等を基準とした、その「特許発明の技術的範囲」の「当て嵌めの理論」といえ、その意味で、均等論を「特許発明の技術的範囲」の拡大解釈と捉えることも厳密には、正しいとは言えないと考えている。

67) 高林・前掲注63)146頁以下。

68) 前掲注37)後段参照。

5. 「切餅事件」を参考として

5.1 はじめに

これまで述べてきたように、特許権を取得するための出願書面としての特許請求の範囲に記載の文言を通じ、かつ、その文理の範囲内において、当業者としての発明者が自ら着想し、それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想が如何なるものかを出願時を基準として当業者の立場から客観的に確定することこそが「特許発明の技術的範囲の確定」あるいは「クレーム解釈」であるとした。その際には、明細書中の発明の詳細な説明において記載された従来の技術課題、その解決のために発明を成り立たせている特徴的な解決原理とともに、それによる発明の作用効果を実施例を参照し踏まえつつ、発明者の認識した発明の技術的特徴を把握して、具体的手段の構成を表現している特許請求の範囲の用語の意義を解釈することが重要であると述べた。

これに対して均等論は「特許発明の技術的範囲の確定」というよりも、特許発明の構成要件と異なる構成を有する被告対象製品を、その製造時等を基準として一定要件のもとで「均等」（＝等価）なものと法的に評価して「特許発明の技術的範囲」に属すると判断する「帰属の理論」ないしは「当て嵌めの理論」であって、厳密な意味においては「クレーム解釈」あるいは「特許発明の技術的範囲の確定」ではない。そして、特許請求の範囲の記載を基に解釈確定された特許発明の構成要件において、被告対象製品と異なる部分が存在するとしても、被告対象製品においても、特許発明の目的課題と、それを達成するために採用された特徴的な解決原理の同一性及び当該解決原理からする作用効果も同一であることから、特許発明の技術的特徴からする実質的価値において同一であると判断され（「置換可能性」の要件）、かつ、その置換された態様を当業者が特許請求の範囲の記載から自明容易に予測可能なものとして把握できる限りにおいて（「置換容易性」の要件）、第三者の法的安定性を損なわないことと共に特許発明の十全な保護の観点から、被告対象製品を上記確定された「特許発明の技術的範囲」に属するものと法的に評価して判断する理論が「均等

論」であるとした。

ただ、いずれにおいても、特許権を取得するための出願書面としての特許請求の範囲に記載の文言を通じて、当業者としての発明者が自ら着想し、それを具体化し完成させた発明として認識した技術的思想について、当業者としての立場からその目的課題、その解決のための特徴的な解決原理と共に、それによって実現しようとしている作用効果に考慮して、特許発明の技術的特徴を把握することは中核的な作業をなすと言えよう。そこで、次に最近争いになった具体的な事例をもとに「特許発明の技術的範囲の確定」について検討してみたいと考える。

5.2 事 案

原告は、平成14年10月31日、本件特許に係る特許出願⁶⁹⁾をし、何度かの拒絶理由の通知の後、補正をした後、平成20年4月18日に特許権の設定登録された発明の名称「餅」とする特許第4111382号の特許権者である。

その請求項1に係る特許発明を分説すると次のようになる。

- 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

69) 特願2002—318601号。本稿末尾に、特許権設定登録がなされたときの最終の出願書面を参照として挙げておく。登録日 平成20年4月18日(2008.4.18)であるが、出願日は平成14年10月31日(2002.10.31)、公開番号 特開2004—147598(P2004-147598A)で、公開日は平成16年5月27日(2004.5.27)、審査請求日は平成15年8月6日(2003.8.6)である。本件原告で特許権者は越後製菓株式会社、被告は佐藤製菓株式会社であり、いずれも新潟県内の切餅等を製造販売する会社で、被告が業界第1位、原告が業界第2位である。

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

E ことを特徴とする餅。

これに対して被告が上面及下面の中央部に十字の切り込みが設けられ、側周表面の全長にわたり、ほぼ並行に2つの切り込み部を設けた切餅を製造、販売又は輸入しているので、原告は被告に対して、原告の特許権を侵害するものとして、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び被告製品、その半製品及び被告製造装置の廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為による損害賠償14億8500万円（控訴審において59億4000万円に拡張）及び遅延損害金の支払いを請求した。

被告製品の構成要件A、C及びEの充足については争いはなく、① B及びDを充足し特許発明の技術的範囲に属するか否か、② 原告の特許権に無効理由があるか否か、及び③ 原告の損害額が争点となった。特に構成要件のBの「載置底面又は平坦上面ではなく」の意義及びD「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」の意義が問題になったので、ここでは、①についての争点を主として取り上げ、関連事項についても必要な範囲で検討することにする。

5.3 当事者の主張及び判例経緯

(ア) 構成要件Bについての当事者の主張

(a) 原告は、構成要件Bについて、……

(i) 文言解釈として、「載置底面又は平坦上面ではなく」は、切り込み部又は溝部（以下、「切り込み部」という）を設ける部位が「側周表面」にあることを明確に特定し、修飾するだけのものであり、切り餅は「直方体」であるから、載置する場合に3パターンあり、単に「この小片餅体の上面

表面部の立体側面までである側周表面」と述べても、どの部分が特定できず、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることを除外するならば、「載置底面又は平坦上面に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」などと記載されるべきであるのに、そう記載されていないのは「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ともいいと解釈されるべきことを主張した。

(ii) また、作用効果からの解釈として、

(1) 側面の切り込み部の設定によって、「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焼き上がる……」のであって、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることは無関係であること、また、……

(2) 明細書段落【0033】では、「本件発明は、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」との記載に続き、切り込みを「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膨化変形すること」との記載の「単なる」とは「ただの。ただそれだけの」という意味であることから、「載置底面又は平坦上面」だけでなく、それに加えて「側周表面」に切り込みを形成することを意味していること、

(3) 明細書には載置底面について切り込みがあるか否かについて何ら言及されていないが、構成要件Bの「載置底面ではなく」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ないから、同様に「平坦上面ではなく」という同一文言の構成についても、「平坦上面に切り込み部を設けない」と解釈することはできないことは明らかであるとした。さらに、……

(iii) 出願経緯からしても、……

(1) 平成17年11月25日付けの意見書、平成18年3月29日付けの手續補正書及び平成19年1月4日付けの回答書では、載置底面又は平坦上面に切り

込み部があってもなくてもよいことを積極的に主張していること、

- (2) 特に平成17年8月1日、出願当初明細書記載の特許請求の範囲の請求項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。」）について、「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」との補正（下線部は補正部分）を試みたのに対し、特許庁は、「小片餅体の上側表面部の側周表面に、」（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……に記載されていない。……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。」などの理由から、上記補正は出願当初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とする同年9月21日付け拒絶理由通知（甲9）を發せられたところ、原告は、同年11月25日付け意見書（甲10の1）において、「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は無関係と致しました」と述べ、このように、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と主張した。

(b) これに対して、被告は構成要件Bにつき、……

- (1) 「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」とは、「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べきで

あり、例えば、段落【0032】の記載によれば、本件発明は、「切り込みの設定によって」、少なくとも、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御できる」という効果（以下「効果①」という。）と「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」という効果（以下「効果②」という。）を共に奏するものとされており、他方、段落【0007】には、「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」、「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」との記載がされていることに照らすならば、切餅の平坦上面（又は載置底面）に切り込みが存在する場合には、本件発明における効果②を奏さないことが明らかであり、したがって、本件発明が、効果①及び効果②を共に奏するためには、切餅の平坦上面又は載置底面に切り込みが存在しないことが必要であることと、

- (2) 単に、「切り込み部又は溝部」が「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」設けられるという構成であることを表現するのであれば、「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る」とすれば足りるはずであり、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はないというべきであること、
- (3) 原告は、本件特許の出願経過において、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いる旨主張するが、しかし、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のであって、その主張が、特許庁の平成17年9月21日付け拒絶理由通知（甲9）に係る手続補正書によって削除したにすぎず、原告が本件発明では切餅の上下面である

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

載置底面又は平坦上面に切り込みがあってもよいことを積極的に主張し、その結果、特許すべき旨の審決がされたとの原告主張の事実は存しないと主張した。

(イ) 構成要件Dについての当事者の主張

(a) 被告は、また、構成要件Dについても、……

- (1) 本件発明の構成要件Dの「焼板状部」とは、「焼くこと。また、焼いたさま」をそれぞれ意味すること（広辞苑第五版）からすると、「焼板状部」とは、「材木を薄く平らく（ママ「平たく」の誤りか（筆者））ひきわたったものを焼いたさま」の状態の部分の意味するものと解されるどころ、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部が設けられた構成では、切餅が焼き上げられるに際して、平坦上面に形成された切り込み部又は交差部位において膨化変形が生じ、平坦上面は切り込み部又は交差部位が盛り上がった状態となるが、これは「材木を薄く平らく（ママ）ひきわたったものを焼いたさま」の状態とはいえないため、被告製品のように、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部が設けられた構成のものは、構成要件Dを充足しないこと、さらに、
- (2) 本件発明は、「焼き餅を容易に均一に焼くことができ」るようにすることをその目的及び作用効果とするものであるところ、本件明細書の段落【0035】、【0018】、【0019】等の記載によれば、構成要件AないしCを充足する切餅をオープン天火で焼き上げると、「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」するものとされるが、上記焼き上がり形状のうち、「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」の場合には、載置底面と平坦上面がほぼ並行の関係にあり、オープン天火の上面熱源から切餅の平坦上面までの距離がほぼ等しいので、切餅の平坦上面をほぼ均一に焼き上げることが可能と

なるのに対して、「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」の場合には、オープン天火の上面熱源から切餅の平坦上面までの距離が切餅の平坦上面の持ち上がりの程度によって異なり、切餅の平坦上面をほぼ均一に焼き上げることができないこととなる。したがって、構成要件Dの「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」とは、焼き餅をほぼ均一に焼き上げることが可能となるように、構成要件AないしCの構成により焼き餅が自動的に膨化変形して形成される「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」と「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」のうち、前者の焼き上がり形状となる構成のみを意味するものと解釈すべきであるところ、被告製品の焼き上がり状態は、切餅が片持ち状態に開いた貝のような形状であることが認められ、「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」ではないから、被告製品は、構成要件Dを充足しないと述べた。

- (b) これに対し、原告は構成要件Dにつき、本件明細書の段落【0002】、【0004】及び【0018】の記載によれば、中の餅を「均一」に焼き上げるとは、加熱時の膨化によって内部の餅が外部に突然膨れ出て下方に流れ落ちるような場合と比較して均一に焼き上げることが述べているだけで、「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」とは、「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とを比較して、前者の状態で焼き上げるべきことを述べたのに過ぎ（ず）」、また、明細書には「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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり」と記載されているので、構成要件Dの「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」にやや片持ち状態に持ち上がる状態も含まれることは明らかであるとして、被告製品は特許発明の技術的範囲に属すると主

張した。

(ウ) 一審判決——請求棄却

東京地判平成22年11月30日⁷⁰⁾は、原告の本件明細書において、① 従来の餅を焼いて食べる場合の加熱時の膨化と、それによる餅の噴き出しによる汚れの問題、② この膨化による噴き出しの制御のため、従来の米菓で、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、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り実用化がためられる課題があったこと、③ 本発明は、切り込みの設定によって膨化による噴き出しを制御し、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、この②の課題解決手段として、切り込みを、「単なる餅の平坦上面（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、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り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、⑤ 上記④の作用効果は、具体的には側周表面による切り込みによって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が記載されていることが認められるとした。

そして、本件発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び本件明細書の記載事項を総合すれば、『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

70) 判例集未登載〔切餅事件一審判決〕。

「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』とし、原告の主張を退けた。

また、出願経緯についての原告の主張についても、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、また、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た等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とし、結局、以上によれば、被告製品は、本件発明の構成要件Bを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとし、原告の請求を棄却した。

これに対して原告が控訴し、控訴審では新たに均等論の適用を追加的に主張した。

5.4 判 旨

（ア）控訴審中間判決

——被告製品は特許発明の技術的範囲に属する。無効理由は認められない。

(1) 知財高判平成23年9月7日⁷¹⁾は、まず、……

『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

71) (判時2144号121頁〔切餅事件控訴審中間判決〕。解説としては、生田哲郎／佐野辰巳・「〈知的財産権判例ニュース〉『切り餅』の特許権侵害差止等請求事件中間判決」発明108巻12号36頁。

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との説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても、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、通常は、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが、そのような態様で載置しない場合もあり得ることから、載置状態との関係を示すため、「側周表面」を、より明確にする趣旨で付加された記載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等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。

これに対し、被告は、本件発明は、切餅について、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いう効果（効果①）と、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（効果②）を共に奏するものであるが（本件明細書段落【0032】）、切餅の平坦上面又は載置底面に切り込みが存在する場合には、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るため、忌避すべき状態になることから（本件明細書段落【0007】）、本件発明における効果②を奏することはないと主張する。

しかし、被告の主張は、採用の限りでない。

すなわち、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。

さらに、本件明細書段落【0007】の記載は、米菓で採られた噴き出し抑制手段の適用における問題点を記載したものであり、本件発明において、周方向の切り込み等による、上側の持ち上がりによる噴き出し抑制手段を採用す

るに当たり、載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて、本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない。したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

また、被告は、切り込み部位が小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に設けられるという構成であることを表現するのであれば、「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る」と記載すれば足り、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はない、と主張する。

しかし、被告のこの点の主張も採用できない。すなわち、前記のとおり、角形等の小片餅体である切餅において、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるといえるが、これにより一義的に全ての面が特定できるとは解されない（……）。したがって、小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面を特定するため、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加することに、意味があるといえる。したがって、被告の上記主張は、採用することができない』とした。

(2) また、知財高裁は出願経緯からしても、……

『以上のとおりであり、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。

以上のとおり、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、「側周表面」を特定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等を設けることを除外する意味を有すると理解することは相当でない』とし、被告製品は構成要件Bを充足するとした。

また、構成要件Dの充足性についても、知財高裁は、『上記(1)のとおり、被告製品は、切り込み部13が対向二側面である側周表面12の長辺部に形成されており（構成b2）、「焼き上げるに際して切り込み部13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」構成となっているものと認められる（甲……）。

さらに、被告は、構成要件Dの「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」とは、焼き餅をほぼ均一に焼き上げることが可能となるように、構成要件AないしCの構成による焼き餅が自動的に膨化変形して形成される、①「最中やサンドウイ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」と、②「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」のうち、上記①の焼き上がり形状となる構成のみを意味するものと解釈されるべきであるが、被告製品の焼き上がり形状は上記②のようなものであるから、被告製品は構成要件Dを充足しない、と主張する。しかし、……構成要件Dは、角形の切餅に関して、焼き上げるに際し、均等膨化したもののほか、不均一に膨化したものも含んだものとして特定しているものと理解することができる。また、被告製品の焼き上がり形状は、必ずしも上記②のようなものであるとはいえず、上記①のようにほぼ均等膨化するものもあると解される（……）。

したがって、原告の上記主張は、採用することができず、被告製品は、本件発明の構成要件Dを充足する』と判示した。

その上で、被告の主張する明確性要件違反、実施可能要件違反、新規性及

び進歩性欠如の無効理由についても認められないとして、被告製品が特許発明の技術的範囲に属すると判断した⁷²⁾。

(イ) 控訴審終局判決

被告に対する被告製品の製造販売等の差止め及び半製品・製造装置の廃棄を認めるとともに、被告により故意過失のないことや、作用効果の差異により実質的には特許権の侵害に当たらないとして損害不発生の主張がなされたのを排斥して、被告製品につき売上高の30%利益率と、側面における切り込みについては15%の寄与率を認定し、特許法102条2項による損害額として7億2977万9264円とし、弁護士費用7298万円との合計額8億円275万9264円及び遅延損害金の支払いを命じた上で、仮執行をも認めている。

5.5 検 討

(ア) 一 般

本件は、原告が側周表面（側面）に溝又は切り込み部（以下、「切り込み」という）のある切餅の発明について特許権を有しているところ、被告が上面及び下面に十字の切り込みのある切餅を製造販売しているので、原告が被告に対して特許権侵害として差止め・損害賠償を請求した事案である。その際に、原告の特許請求の範囲の記載によれば、特許発明の構成要件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」と、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が挿入されて特定されているために、上下面に切り込みのある被告製品の切餅のようなものは除外されているのではないかということが争いとなり、また、構成要件Dの「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

72) 被告を請求人、原告特許権者を被請求人とする特許無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟判決として、知財高判平成23年8月7日（平成22年（行ケ）10225号）判例集未登載〔切餅事件特許維持審決取消訴訟判決——請求棄却〕を参照。

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」という発明の効果を特定した要件の意義についても争点となった。そして構成要件Bの解釈については一審判決と控訴審判決とが分かれた点に大きな特徴があるが、控訴審では一審で判断されなかった構成要件Dの争点についても判断している。なお、本件では原告が本件発明について平成14年10月31日に出願し、平成20年4月18日に特許設定登録（特許4111382号）を受けているが、被告も平成15年7月17日に側面のみならず、上下面にも十字の切り込みがあり、かつ、それらの深さを特定した発明について出願しており、その後、原告よりも早く平成16年2月16日に特許権設定登録（特許3620045号）を受けているという事情がある。そこで、被告の発明についても言及しつつ、上記2点について、まず、検討する⁷³⁾。

(イ) 構成要件B

(1) 文理 原告は構成要件Bについて、「載置底面又は平坦上面ではなく」というのは、「載置底面又は平坦上面」に切り込みを入れるのを除外する趣旨ではなく、切り込みを入れるべき側周表面を特定するためのものであると主張した。通常の言葉の使い方としては、「AではなくB」と言えば、「非AかつB」で、「Aを除外したB」を意味するものと受け取ることの方が自然であろう。しかし、原告の切餅の発明の技術的特徴のある部分を特定することにおいて、切餅のように直方体のものは置き方次第で側周表面が3通りあり得るために、切餅を焼くときの載置底面と、それに対向した平坦上面ではなく、側面を明確に特定するために「載置底面又は平坦上面ではなく」と記載したと解釈できないわけではない。また、そうであるとする、特にそのような記載をしたのは、原告が切餅の発明の技術的特徴を強調するためであったと解される。日常用語としても、例えば上司から部下に対して「本日中に済ませて欲しいのはAではなくB」という業務命令があったとして、部下にとって本日中にBを済

73) もっとも被告製品が被告特許の実施品であるかは不明であるが、そうでなくとも、それに極めて近いものと言えそうであるし、被告製品が被告特許の実施品であるとすると生じ得る派生問題については5.6において後述する。

ますことは必須であり、上司もそれを強調しているものと解されるが、部下が本日中にBとともにAを済ませたとしても業務命令に反することにはならず、本日中にAを済ますことは任意であり、Aが排除されないのと同じである。他方、確かに本件において切餅を焼くときの「立直側面」というような特定で十分であったようにも思えるが、この辺りは記載技術に関係することでもあり、語義に争いが生じるような記載はなるべく避けるべきであるとは言い得ても、それが記載要件違反となる場合は別として、事後的な解釈により確定できるときには、それを批判したとしても致し方ないであろう。しかし、いずれにしても、もし上下面での切り込みが除外されていないと解釈される場合には、それについて特に何も記載のないことは、それらに切り込みがあっても無くてもいいということであるし、また、上下面と側周表面の切り込みの深さについても特に限定はないということは、それらは特に問題とならないということになる。切餅の色について特に何も記載がないことは、色が白でも、赤でも、緑でも設計事項として何でもよいということと同じである。

結局、上下面における切り込みがあってもよいのか、それとも排除されているのかは、発明者の認識において把握された発明の技術的意義・特徴及びその作用効果から見て、① 切餅の上下面に切り込みがある場合には、その作用効果が阻害されるようであれば上下面での切り込みのある構成は除外する趣旨であるし、反対に、② 切餅の上下面に切り込みがあった場合でも、その作用効果が阻害されないようであれば、上下面での切り込みのある構成は排除されていないと解することができよう。その意味で、明細書に記載された従来技術の課題と、それを解決するための発明の技術的意義・特徴と、その作用効果を参酌することが不可欠となってくる。

(2) 発明の目的課題、技術的特徴及び作用効果 特許請求の範囲の記載に基づき特許発明の技術的範囲を確定する場合において、明細書の記載された従来技術の課題や発明の目的と、その技術的意義・特徴たる解決原理、さらにはその作用効果を参酌して用語の意味を確定することは通常よく行われることで

ある。

最近では、外科用チューブに関する発明で、特許請求の範囲の記載の構成要件Cにおいて「管腔からカフの近位端に直接隣接するチューブの外部に開口する吸引孔を有する」という記載の中の「直接隣接する」という用語の意義が争点となった事案において、被告が「直接隣接する」とは「カフの近位端と吸引口に空隙（すき間）が存在しないこと」を意味すると主張したのに対して、東京地判平成23年10月19日⁷⁴⁾は、明細書記載の発明の目的課題、解決手段、効果を参酌し、従来技術においてカフの近位端と吸引口との間に近位カラー部分が介在してカフ上の分泌物が残留し、十分吸引できないという課題があったところ、本件発明はそれを解決するために、カフの近位端と吸引孔との両者間に近位カラー部分が介在しない状態で隣り合っており、吸引孔がカフ上の残留物を十分吸引除去できる程度にカフの近位端と隣接させたことに意義があると解するのが相当とし、その間の距離は適宜の設計事項であると述べ、被告製品は特許発明の構成を全て充足しているとして侵害を認定している。

また、シリコーンゴムにつき熱伝導性を高めるために熱伝導性無機フィラーを分散させたシリコーンゴム組成物の特許発明で、請求項の記載において「シリコーンゴムに、下記一般式（A）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り、熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して40 vol%～80 vol%であることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物」と記載されているものについて、構成要件中の「熱伝導性無機フィラー」が「シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」を意味するものなのか、「シランカップリング剤で表面処理を施していない熱伝導性無機フィラー」をも含むものなのか争いになった事案で、大阪地判平成21年4月7日⁷⁵⁾では、明細書の効果や実施例、さらには出願経緯をも含めて参酌し、「熱伝導性無機フィラー」が「シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」と解する他は

74) 判時2137号124頁〔外科医療用チューブ事件〕。

75) 判例集未登載〔熱伝導性無機フィラー一審事件〕。

ないとした。しかし、シランカップリング剤で表面処理することと、熱伝導率を高めることは本来別物であるので、シリコーンゴム組成物全量に対して40 vol%～80 vol%との体積分量は、カップリング剤を含まない「熱伝導性無機フィラー」によるとして未処理の「熱伝導性無機フィラー」を含めて算定し、被告製品の一部について侵害とした。また、配合率について原告は均等の主張をしたが、出願経緯から当該配合率以外は意識的に除外したとして認めなかった。これに対して知財高判平成22年3月31日⁷⁶⁾、明細書における発明の技術的意義や作用効果等を詳細に検討して、シリコーンゴム組成物全量に対して40 vol%～80 vol%かどうかは、「カップリング剤による処理を含む熱伝導性無機フィラー」によるとして被告全製品を非侵害とした。

確かにシランカップリング剤で表面処理することと、熱伝導率を高めることは本来別物であるが、発明の作用効果として「熱伝導性無機フィラー」をシリコーンゴムに分散させたのでは、硬く脆くなり、そうならないように熱伝導性無機フィラーに相溶性を付与しつつ、熱伝導率を高めるためシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させたことに発明の技術的意義と作用効果が認められるので、知財高裁判決が妥当であろう。

ところで、本件において原告は、構成要件Bの解釈について、「側面の切り込み部の設定によって、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焼き上がる……」という発明の効果は、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることは無関係であることを主張した。これに対して一審判決は、明細書の記載から、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、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

76) 判時2128号84頁熱伝導性無機フィラー控訴審事件]。

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とした。

そして、③「本発明」は、「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、上記②の課題を解決するための手段として、切り込みを、「単なる餅の平坦上面（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ものであると認定した。

しかも、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」るなどの作用効果を奏すること、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が記載されていることが認められるとし、このような点からすると、本件発明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、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とした。

この一審判決は発明の作用効果を厳格に解し、切り込みの設定を切餅の平坦上面から側周表面の周方向に代置することによってはじめて発明の作用効果を奏することができると解して、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」という用語を、上下面での切り込みを除外する意味であると解したものでいえよう。

しかし、この判決は、明細書の従来技術の課題や発明の作用効果の表現する用語を、まるで発明を特定する要件かのように厳格な意味において捉えようとしているように思われる。まず、従来、餅を焼く場合の膨化と噴き出しの問題はその通りであろう。そのために、米菓等では、切り込みを入れてそれを抑制することがなされていたが、それでは切り込みによって膨化部位が特定され、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いた課題があるということも、発明者の従来技術の課題の認識ではあったであろうが、しかし表現において原告の特許発明の技術的特徴及びその作用効果を従来技術と対比する上で、明細書の記載は多少の誇張をしたもののごとくにも読める。そして明細書において発明によって得よ

うとしているのは、一審判決が強調するかのようであるが、餅が焼き上がった後の餅に人肌での傷跡のような忌避すべき状態が全くつかないような効果であるとは言えないのではないかと思われる。明細書における発明の技術的特徴及びその効果を強調するための多少の表現上の誇張を割り引いて素直に読めば、発明者の発明の目的からする作用効果についての認識は、要は、従来技術に比べれば、焼き上がった餅の切り込み部の膨化がなるべく目立たず、かつ、画一的、かつ、均一にきれいに整った外観に切餅を焼くことができるようにすることで、そのことにより、焼き上がった美観が損なわれず、食欲をそそり、また美味しく食することができる餅を提供することであるように思われる。そして、そのための手段として、切り込みを「単なる餅の平坦上面（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したこと」であると言えるし、また、原告の発明の「技術的特徴」たる解決原理はまさに、その点にあるように思われる。その意味では、載置平面又は平坦上面において切り込みを入れるか否かについては何も言っておらず、むしろ「単なる餅の平坦上面（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て」と、「単なる」という言葉が明細書に記載されているのは、平坦上面（また、当然に載置平面）において切り込みを入れることを除外していないと解することができる。

また、他方、被告の出願した側面とともに上下面に切り込みがある餅の発明についても、その明細書段落【0022】には、「きれいに整った外観に切り餅を焼くことは非常に困難であった」との従来技術の課題として記載されているとともに、明細書段落【0006】には被告が採用した手段により、「本発明の切り餅によれば、上面、下面、および側面に切り込みを入れることで、きれいに整った外観に焼くことができ（る）」という効果が記載されており、被告の明細書に示された焼き上がりの状態の比較写真を見ても、上下面とともに側面に切り込みを入れた場合には、従来に比して画一的、かつ、均一に美観を損なう

ことなく焼き上げることができることも見て取れる。結局、原被告の両発明とも、その得ようとする作用効果は実質的には同一であり、本質的に変わるものではないように思われる。また、理論的に考えても、単に上下面に切り込みを入れる場合に比して、側周方向に切り込みを入れることによって、上下面での切り込みのある部分の膨化は、側周上側の持ち上がりの膨化力により、かなりの程度、吸収され、よりきれいで整った外観の餅を焼き上げることができ、その点が、ある意味では原告の特許発明の「画期的」な点とも言えよう。そして、上下面に切り込みを入れずに側面にだけに切り込みを入れるだけの場合であっても、適宜その深さを設定することで側周上側への持ち上がりのみによって、さらによりきれいで整った外観の餅を焼き上げることができると言えよう。その意味で、発明者（その地位を承継した出願人）が発明の技術的特徴として新規性があり、かつ、進歩性があると把握し認識した点は、まさにこうした点であり、そのために切餅の側周表面に切り込みを入れることに焦点を当てて、特許請求の範囲において発明の特定を図ろうとしたと考えられる。

この点、知財高裁判決は、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、が挙げられているとし、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とした。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との説明がされた部分はないとする。その上で、本件明細書の記載及び図面を考慮しても、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、通常は、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが、そのような態様で載置しない場合もあり得ることから、載置状態との関係を示すため、「側周表面」を、より明確にする趣旨で付

加された記載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等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできないとした。私見としては、この判断の方が発明者の認識における発明の技術的特徴を明細書に照らしてより素直に捉え、特許請求の範囲の用語を解釈しているように考える。

(3) 出願経緯 出願等の特許手続において出願人の示した意見書での見解等も、特許請求の範囲の用語の意味を理解し、発明者（又はその地位を承継した出願人）の発明についての認識が如何なるものかを把握することにおいては重要である。上記大阪地判平成21年4月7日⁷⁷⁾において、出願経緯が用語の意義の解釈において参酌されており、また、熱伝導性無機フィラーの配合量である40 vol%～80 vol%につき、原告が被告製品につき均等適用を主張したのに対して、審査過程での拒絶理由は問題があるものの、その回避のために補正がなされたことを理由に、その範囲以外については意識的除外されたものとして禁反言により排斥している⁷⁸⁾。また、使われている電話番号リストを更新するサービスを顧客に提供する方法の発明について、構成要件において「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある4桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について」という要件につき、東京地判平成23年8月30日⁷⁹⁾も、明細書のほか、訂正審判での経緯を参酌して、全国の使われているすべての電話番号を意味するものと認定し、被告のサービスが総務省が電話番号を割り当てている一部の電話通信事業者を対象にしていらないとして非侵害とするとともに、原告の均等適用の主張についても、意識的に除外したものとして排斥している。また、この事件の控訴審でも、知財高判平成24年1月16日は、この原審判決を支持している⁸⁰⁾。

77) 前掲注75)／〔熱伝導性無機フィラー一審事件〕。

78) この点、意識的除外については、4.2(b)及び4.3参照。

79) 判例集未登載〔電話番号クリーニング一審事件〕。

80) 判例集未登載〔電話番号クリーニング控訴審事件〕。

本件において、① 原告は出願過程で平成17年11月25日付けの意見書、平成18年3月29日付けの補正書及び平成19年1月4日付けの回答書では、載置底面又は平坦上面に切り込み部があってもなくてもよいことを積極的に主張していることや、② 特に平成17年8月1日、出願当初明細書記載の特許請求の範囲の請求項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。」）について、「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」との補正（下線部は補正部分）を試みたのに対し特許庁は、「小片餅体の上側表面部の側周表面に、」（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……に記載されていない。……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。」などの理由から、上記補正は出願当初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とする同年9月21日付け拒絶理由通知（甲9）が発せられたところ、原告は、同年11月25日付け意見書（甲10の1）において、「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は無関係と致しました」と述べ、このように、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と主張した。

これに対して、一審判決は、原告の①の主張に対しては、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と述べ、また、②の主張に対し

ては本件特許出願の審査の過程の中で、前記拒絶理由通知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とした。

このような一審裁判所の判断において、特許発明の技術的範囲の確定に当たり、出願経緯を如何に捉えているかについては判然としないが、かなり消極的な姿勢が見受けられるように思われる。確かに、本件事案における新規事項追加という拒絶理由が正当なものであったかは疑わしく、原告による「のみ」とする補正は、明細書及びその記載からする当業者にとって自明の技術的事項の範囲内であったように思われるので、確かに問題があるように思われる。また、多くの事例において出願経緯や特許手続過程において表明される出願人の意見・見解の参酌は、特許請求の範囲の用語の意義を限定的に解したり又は意識的限定や意識的除外のためになされることが通常であるように思われる。しかし、特許発明の技術的範囲の確定に当たり、発明者（又はその地位を承継した出願人）が出願された発明について如何なる認識を有していたかを理解するに当たって、出願経緯や特許手続過程において表明される出願人の意見書等において示される発明についての見解は、用語の解釈において重要な資料であるように考える。そして出願経緯等において出願人が意見書等において表明する発明についての見解は、用語の外延を拡張して解釈するために用いてはならないであろうが、限定的に解釈する場合だけではなく、明細書を参酌した上で、解釈の補充として特許請求の範囲の用語の意義を把握し、特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては問題なく参酌されてよいように考えられる。そうでなければ、出願過程等での意見書提出等は出願人の反駁の機会を保障する意味がなく、意識的除外等の理論を認める余地さえないことになろう。この点、控訴審判決が、「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」とし、その経緯をも含めて構成要件Bの解釈の補充としているのは適切であると考ええる。

(ウ) 構成要件D

まず、構成要件Dについては、「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」となっているが、こういう作用効果を発明の特定のために特許請求の範囲に記載することが適切かは問題がある。おそらくは、審査過程での拒絶理由に対する対応のために補正として記載されたものであろう。ただ、このような事項は明細書に開示されれば済むことであるのに特許請求の範囲に記載したために、その解釈が問題になったものである。

この要件中の「焼板状部」について、被告は、「材木を薄く平らく（ママ＝筆者）ひきわたったものを焼いたさま」の状態の部分の意味するものと解されるところ、被告製品のように切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部が設けられた構成は、これに当たらないこと、また、本件発明は均一に焼けることを作用効果としているので、「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」はこれには該当せず、被告製品の焼き上がり状態は、切餅が片持ち状態に開いた貝のような形状であることが認められるので、被告製品は構成要件Dを充足しないと主張した。

一審判決は、この点については何も判断をするまでもなく、構成要件Bの充足性を否定して非侵害としているが、控訴審判決は、構成要件Dは、角形の切餅に関して、焼き上げるに際し、均等膨化したもののほか、不均一に膨化したものも含んだものとして特定しているものと理解することができるとし、また、被告製品の焼き上がり形状は、必ずしも「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」とはいえず、構成要件Dを充足するとした。実際、「最中やサンドウィッチのように」と記載されているように、この用語は「比喩」として用いられている。このよう比喩的に記載することは、一般的には明確性要件との関係で問題があると言えるが、本来は記載しなくともよい発明の作用効果を構成要件として挙げていることと、その技術的意義を確定することが可能であれば揚げ足を取るまでもないと思われる。また、明細書段落【0027】においては、「切り込み3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、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間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり」と記載されており、「最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態」には、「やや片持ち状態に持ち上がる形状」を含めて「定義」しているとも言える。日常的にも、「焼きそばサンド」のように棒状のパンの片側に切れ目を入れて、そこに焼きそばを挟んだ片持ち状態に持ち上がる形状のサンドもある。これを勘案して、構成要件Dの技術的意義及び関係用語の意味としては、「焼板状部」の用語も含めて言えば、結局、原告の発明において、側面に切り込みを入れた技術的特徴から結果として得られる効果として、側面の切り込み部位により膨化が生じて側面上部が持ち上がり、当該膨化した部分が上下の餅の層（焼板状部）に挟み込まれる状態となることを意味していると解することができる。また、被告の出願に係る発明についても、明細書の添付の写真からは「最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態」のものを認めることができる。

以上のような検討を踏まえると、原告の特許請求の範囲の記載につき、いくらか不適切と思われる点があるにしても、その発明の技術的特徴に焦点を合わせて発明を特定したものとして捉えて理解した上で、その用語の意味を明細書や出願過程から認定できる発明者（又はその地位を承継した出願人）の認識の範囲内で特許発明の技術的範囲を確定する私見の立場からしても、控訴審判決が妥当であるように考えられる。もっとも、原告の特許発明の技術的特徴は切

餅の側周表面の周方向（横向き）に切り込み部又は溝部を設けるという点に限られ、それ以外の側周表面での切り込みが入れられたもの——例えば、斜めや格子の切り込みが入ったもの——は技術的特徴たる解決原理を異にすると考えられるべきであろう。

5.6 ダブルパテント？

(ア) 問題 ところで、原告は本件発明について平成14年10月31日に出願し、平成20年4月18日に特許設定登録（特許4111382号）を受けているが、原告の特許請求の記載の請求項1を分説すると、冒頭のごとく次のようになる。

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。

他方、被告も平成15年7月17日に切餅の発明について出願しており、その後、原告よりも早く平成16年2月16日に特許権設定登録（特許3620045号）を受け、その特許請求の範囲の請求項を分説すると次のようになる。

A 上面、下面、および側面に切り込みを入れ、

B 前記上面と下面には十字の切り込みを入れ、

C 前記側面には横方向の切り込みを入れるとともに、

D 前記十字の切り込みは、切り餅の長辺と略平行な切り込みと、切り餅の短辺と略平行な切り込みからなり、

E 前記長辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの30～40%とし、

F 前記短辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの20～30%としたこと、

G を特徴とする切り餅。

そして両発明の相違点は、被告の切り餅の発明については側面に切り込みがあると同時に、餅の上面及び下面にも一定の特定された十字の形状の切り込みがあり、かつ、その切り込みの深さを特定していることであって、原告の特許発明よりは限定が加えられていることである。確かに、被告の明細書段落【0003】で「発明の効果」として、「きれいに整った外観に焼くことができ、焼いて調理した後にきれいに分割することのできる切り餅を提供することができる」とし、きれいに整った外観に焼くことができると同時に、焼いて調理した後にきれいに分割することのできる効果が記載されているが、これは上面と下面に十字の切り込みを入れたことによってきれいに整った外観に焼くことができる付随的な効果に過ぎないとみることができる。そして、控訴審判決のように解釈すると、原告の特許請求の範囲に比して被告の特許請求の範囲は狭く、前者に後者が包摂されると見ることもでき、そうであるとすると、なお検討を要するものの、同一発明について原告の先願に対して被告の後願についても「ダブルパテント」が成立していると捉えることもできる⁸¹⁾。そして、もし被告製品が被告特許発明の実施品であるならば、侵害論については、なお検討すべき論点があるように考えるので、一応、そのような前提のもとで次に検討を加えてみることにする。

(イ) 非侵害説と侵害説 ダブルパテントの後願特許権者が自ら特許発明を実施することが、先願特許権者の特許権の侵害となるかについては、古くから学説・判例上争いがあり、現在でも必ずしも決着がついてはいない。この問題

81) 「部分的同一」であって、部分的重複特許排除の原則からして特許法39条により拒絶されるべき場合といえようか。この点については、吉藤（熊谷補訂）・前掲注12)209頁参照。

については、一方では後願特許権者の特許権も専用権であるから先願特許権の侵害とならないとし、そのように考えることが特許法80条において無効審判予告登録前に善意実施の後願特許権者について、無効審決が確定した場合の法定通常実施権（いわゆる「中用権」）を規定している趣旨に合致するという「非侵害説」がある⁸²⁾。また、特許法の建前としては、同一発明が重複して特許されることはありえないことなので、ダブルパテントが無効とされるまでは、その発明は他人の特許発明と同一の発明に当たらないものとして取り扱うほかはないとし、ただ後発特許権者は特許が無効とされた後に中用権による実施を継続することができる場合を除き、その間の実施については故意又は過失があることを条件に、損害賠償責任を問われることになるという考えもある⁸³⁾。しかし、後者の説はいかにもアンバランスにも思われ、もし、そのような考え方を一貫すれば、善意の無効審判予告登録前に善意実施の後願特許権者について無効審決が確定した後でさえ、中用権を有するのであるから、無効とされる前であっても同様の法的地位又は権原を有していて侵害とはならないが、80条3項の相当の対価は支払わねばならないというような説も理論的に考えられなくはない⁸⁴⁾。

他方、後願特許権者の特許権者が自らの特許発明を実施することについては、特許法73条により先願権利者の権利との抵触又は利用関係がある場合でさえも実施することができず、無断で実施する場合には特許権侵害となるので、ましてやダブルパテントの後願特許権者が自らの特許発明を実施する場合でも侵害となるという「侵害説」も有力である⁸⁵⁾。私見としても、現在のところ一応、ダブルパテントについては「先願主義」及び「一発明一特許」の原則に反する

82) 古くからの説で、判例もあるが、近時では、中山／小泉編・前掲注33)「新・注解 特許法」1284頁（森崎＝松山）参照。

83) 渋谷・前掲注38)215頁。

84) 特許権発生前の先使用権者や職務発明について特許を受ける権利を承継しない場合の使用者の法的地位についても、そのように説明されることがある。例えば、吉藤（熊谷補訂）・前掲注12)582頁，中山・前掲注9)61頁参照。なお、以下の「侵害説」を現行法の解釈として採り得ないならば、私見としては、このように解したい。

85) 中山・前掲注9)466頁。

ものであり、ダブルパテントの後願特許権者の特許権は本来は無効とされるべきものであると共に、抵触関係や利用関係がある場合に特許法73条において、その専用権としての実施が制限されていることを鑑みると、ダブルパテントの後願特許権者が自らの特許発明を実施することは先願特許権者の特許権侵害となるものと考ええる。

ただ、こうした考えに立った場合には、80条の中用権をどのように捉えるか問題にはなる。この点、有力説としてはダブルパテントについても種々のものがあり、80条1項1号については場合分けをして検討しなければならず、①ダブルパテントの先願特許権が何らかの瑕疵があり無効とされて、後願特許権が生き残る場合には適用の余地を認めるが、②それ以外の場合にはダブルパテントの後願特許権については実施できず、このときには中用権は発生しないと考えるべきであるとする説がある⁸⁶⁾。

中用権は、審査官の過誤を理由として設けられた制度であるとされるが、審査官の過誤によって一旦特許権を取得した者でも、後に無効とされて不利益を受け得る場面は多々想定し得るところ、この場合に限って「先願主義」及び「一発明一特許」という特許法の大前提に反する結果是正を図ることになっている点は大いに疑問であると考ええる。ただ、上記有力説の①の場合であっても、後願特許権はいずれにしても先願違反（特39条）又は拡大範囲の先願違反（特29条の2）の無効理由があることになり、無効とされた先願特許権の特許権者（又はその通常実施権者）について中用権を認めなくとも無効理由を抗弁として主張することによって、後願特許権者の侵害主張に対して対抗でき、しかもそうすることの方が80条2項で規定されている相当の対価の支払いをしなくてもよい。このように考えると80条1項1号は無用の規定であって、むしろ立法論的には削除されるべきであると考ええる⁸⁷⁾。

86) 中山・前掲注9)466頁、中山信弘編「注解 特許法〔第3版〕」青林書院（2000年）866頁（中山）。

87) 取引の安全の見地から、善意の特許権の譲受人や実施権者を保護する限度において規定は意義があるとも言えそうであるが、抵触・利用関係のある場合にも、そのような者も侵害となることからしても、元来ダブルパテントを取得した特許権者ノ

このような立場からすると、本件の場合において、なお検討を要するものの、同一発明について原告の先願に対して被告の後願についてダブルパテントが成立しているとの前提のもとで、かつ、被告製品が被告特許発明の実施品であったとしても、被告製品については侵害とされるべきで控訴審判決の結論は変わらないと考える。また、被告がダブルパテントについて善意であったとしても中用権は認められないと考えるので、将来の実施についても侵害となろう。

(ウ) 損害賠償請求 ただ、上記のように考えるとしても、先後関係にある相互権利間において抵触、利用又はダブルパテントの関係が成立しているとの判断が、状況によっては困難なことがあるように思われる。本件においても、ダブルパテントが成立しているとしても、先願の原告特許権との関係で被告により無効審判及び判定が請求されていたようであり、それらの審決や判定においては特許庁は審査段階とは異なって、構成要件Bについて上下面の切り込みが除外されているとの認定が前提となっているようである。そこで本件のような場合、一応、同一発明についてダブルパテントが成立しているとの前提のもとで、かつ、後願特許権者である被告製品が被告特許発明の実施品であったとし、被告製品については侵害とされるべきで差止めは当然認められてよいとしても、特許法103条の過失の推定規定との関係で損害賠償について如何に考えるべきか検討を要する。

特許法103条の特許権侵害の場合に過失の推定規定は、特許権者の権利が登

ゝと変わるところはないように思われる。また、「先願主義」には反するが、「一発明一特許」という原則には反しないために80条1項2号は存続させてよいかもしれないが、しかし、この場合も実質的利益状況は同項1号と変わりはないようにも思われる。このとき、後願特許権を無効にして先願に対して特許を付与するまでは後願特許権者の実施が侵害とはならないことは当然であるが、無効後の善意の後願特許権者であった者の実施を認めてよいものかは検討を要すると考える。もとより特許法79条の「先使用权」さえも「公平説」により説明されるのが通説であるが、私見としては、それが十分な根拠であるかは検討を要すると考えており、35条の職務発明についての使用者等の法定通常実施権や80条及び81条の意匠権の存続期間満了後の法定通常実施権については理解できるとしても、その他の法定通常実施権制度については総合的検討が必要と考える。

録され特許掲載公報に公示され、当業者たる第三者であれば、当然に、当該特許発明の存在及び自己の製品等が当該特許発明の技術的範囲に属することを判断できるとの前提で設けられており、高度の注意義務が設定されているために、この推定の覆滅が認められることは、事実上、ほぼ皆無である。ただし、この前提においては当業者たる第三者は、自ら特許権を有しておらずに製品等を生産して実施する場合が想定されているように考えられる。

これに対して当業者たる第三者が、自らも特許権を有し、その特許発明の実施として製品等を生産して製造販売するような場合であって、事後的に自らが後願で、自らの特許権が先願権利者との権利との関係において抵触、利用又はダブルパテントの関係が成立していると判断されるときにおいて、第三者たる当業者としては、侵害を回避しようとするれば、① 当該権利の存在と自ら製造販売しようとする製品等が当該権利範囲に属するという判断とともに、その前提として、② 後願の自己も専用権を有しているために先願の権利との間に抵触、利用又はダブルパテント関係が成立していることを認識・判断しなければならず、この点において103条の過失の推定規定が設けられている前提と異なるようにも思われる。しかも、状況により、この認識・判断が困難なことがあり得るように思われる。そこで103条の過失の推定規定は、結果として先願の権利と抵触、利用又はダブルパテント関係が成立しているとされて、後願権利者の実施が侵害とされる場合であっても、予め当業者において抵触、利用又はダブルパテント関係が成立しているか否かの判断において合理的に争いとなり得る状況があることを証明出来る場合には、103条の過失の推定規定の適用は排除されるべきであろう。そのときには民法709条の原則に戻って、先願権利者は、その請求する損害賠償が認められるためには、後願権利者が何時に至って必要とされる技術的・法律的検討をすれば、自らの権利が後願で抵触、利用又はダブルパテント関係が成立していることを知り得、したがって過失があるかを主張立証すべきもののよう考えられる。ただ、これは解釈論的提言に過ぎないが、立法的に80条を削除すべき提言との関係で、併せて解釈論として検討されてもよいであろう。

この最後の点について本件では何とも言えないが、同一発明について原告の先願に対して被告の後願についてもダブルパテントが成立しており、かつ、被告製品が被告特許発明の実施品であった場合であったとすれば、被告において、当業者としてもダブルパテント関係が成立しているか否かの判断につき合理的に争いとなり得る状況があったようにも思われる。それを被告で証明できれば、遅くとも控訴審の中間判決が出るまでは被告に過失がなかったものとして、その時点までの損害賠償請求は否定されるべきと考えられる。

もっとも、控訴審においても、これらは争点とはならなかったようであり、その意味ではダブルパテントであるのかは検討を要するものの、そうであったとしても被告製品がその実施品とは言えなかったのかもしれない。ただ、その可能性は否定できないのではないかとと思われる。控訴審では、むしろ侵害論の延長として、被告が先使用权、権利濫用及び自由技術の抗弁を主張しようとしたようであるが、知財高判平成24年3月22日⁸⁸⁾は、中間判決までの審理において被告が原告特許の無効理由として主張した新規性等の欠如と同一の事実に基づくものであって争点の蒸し返しとし、また、民事訴訟法157条の規定による時機に後れた防御方法の提出として却下している。この点、終局判決がビジネスに関連した経済訴訟における迅速な紛争解決を強調していることは印象深い。

そして判決は、製造販売等の差止め及び半製品・製造装置の廃棄を認めるとともに、被告により故意過失のないことや、作用効果の差異により実質的には特許権の侵害に当たらないとして損害不発生主張がなされたのを排斥して、被告製品につき売上高の30%利益率と、側面における切り込みについては15%の寄与率を認定し、102条2項による損害額として7億2977万9264円とし、弁護士費用7298万円との合計額8億275万9264円及び遅延損害金の支払いを命じた上で、仮執行をも認めている。この損害額の算定に関わる論点については、本発表と直接は関係しないので評釈は差し控えるが、しかし、中間判決後、裁判所の和解勧告があったところ、被告が低額の和解金にこだわったために和解

88) 判例集未登載〔切餅控訴審終局判決〕。

的解決には至らなかった経緯もある。そして、結局、当事者が判決による「白黒」を明確にする解決方法を選択したのであれば、一面クールに思えても、被告は業界第一位のシェアがあったことや、中間判決後の年末に向けての商戦に被告が被告製品を販売し続けたということのようでもあり、しかも、その間に訴訟代理人の解任・交代というような事態を来たしていることからすれば、致し方ない賠償額であるようにも思われる。結果的には、業界第二位が第一位を特許により押さえる格好となったということであろう⁸⁹⁾。

6. おわりに

「特許発明の技術的範囲の確定」、いわゆる「クレーム解釈」について持論を展開するとともに、最近の話題となった事案を挙げて検討を加えてみることにした。ただ、筆者のこのテーマに対する出発点は、民事訴訟たる特許侵害訴訟において裁判所が「特許発明の技術的範囲の確定」を適切になし得るためには、「特許無効」について判断することができなければならないということにある。この点、特許の無効理由の取り扱いについて最後に付言しておきたいと考える。そして、平成23年（2011年）、特許無効につきダブルトラックの問題を考慮し、新設された特許法104条の4の判決確定後の無効審決の確定について再審での主張制限等の改正がなされているが、今後の筆者の展望としては、敢えて述べれば、次のような事項が検討されるべきと考える。

すなわち、特許侵害訴訟におけるのと同様に、① 特許無効審判の審理範囲

89) 被告は、控訴審判決を不服とし、最高裁に上告したようである。そして、報道によれば、原告は最高裁の判断を待つことなく、さらに4月27日日付で新たな訴訟を提起し、その第二訴訟は、対象製品を本件訴訟で対象にした製品以外のものに拡大し、今回新たに対象にした製品についての4月27日までの損害賠償を求めているとされている。加えて、本件訴訟についての平成23年11月1日から今年4月27日までの損害賠償も求め、総額約19億円の損害賠償となるとされている。被告としても、本件で採用されなかった主張や証拠を、再度、提出する構えであるとされているが、狭い業界において、こうした紛争の泥沼化は、長期的な観点から双方にとってメリットがあるものか考えものである。ただ被告の上告は、本稿校正中、平成24年9月19日に最高裁により上告を棄却する旨及び本件を上告審として受理しない旨の決定を下し、控訴審判決が確定することとなった。

は特許無効が請求された請求項につき、広く無効理由の存否とされるべきで、追加的な無効理由の主張と、その審理が認められるべきであり、審決取消訴訟においても、それを受けて広く請求項についての審決の判断の適否が審理範囲とされるべきこと⁹⁰⁾、② これとの関係において無効審判の確定前において特許権者による訂正も時期の制限なく認められるべきであり、審決取消訴訟においても、それを受けて広く当該請求項について訂正の許否も審理範囲に含められるべきこと、③ 特許侵害訴訟が係属していて無効理由や訂正が主張されているときには、並行して係属している無効審判等における当該請求項についての特許無効の有無及び訂正の許否については侵害訴訟の審理に吸収して、裁判所が判断すべきものとする、さらには、④ この③の裁判所の訂正の許否及び特許無効についての判断は、確定判決の前提たる判断とは言え、「対世効」が与えられるべきこと——ただし、特許権者が当事者でない場合には訴訟参加の機会が与えられることを前提とする——を提案したいと考えている。特に、④の特許侵害訴訟裁判所の特許無効判断は、現在では当事者間での「相対的効力」しか有しないために、無効と判断されたときでも特許権は依然として「対世的」には存在することになり、特許侵害訴訟において無効の判断を受けた被告は、以後、特許権を考慮することなく事業を継続することができる一方、その他の第三者は同一の発明に実施について、依然として、特許権を形式的にしる尊重せざるを得ないために、市場における競争的地位において無効判断を得た被告と、その他の競争的地位にある第三者とでは不均衡が生ずる。この点、長期的な観点から検討されるべきものとする⁹¹⁾。

90) 審決取消訴訟について審理範囲を広く認め、追加的主張を認めるべきだとするものとして、大淵哲也「特許審決取消訴訟基本構造論」有斐閣（2003年）参照。

91) 実際、特許侵害訴訟における被告の特許無効の抗弁と、それに対する特許権者の訂正の主張については、既に最も時期の早い判例として東京地判平成19年2月27日（判タ1253号241頁〔多関節搬送装置事件〕）。判例評釈として、岩坪哲「国外生産のための基幹部品の輸出」知財管理58巻2号211頁、鈴木将文「未完成品の輸出による特許権侵害、権利行使制限の抗弁に対する再抗弁が問題となった事例」L&T 39号39頁、大野聖二「多関節搬送装置事件——外国に対する未完成製品の輸出による間接侵害の成否、無効の抗弁に対する再抗弁が問題となった事例——」別冊判タノ

今後も「特許発明の技術的範囲の確定」又は「クレーム解釈」は、筆者にとっては避けがたい研究課題となるであろう。また、本稿が学界の将来の理論的發展に対して、僅かながらでも寄与するところがあれば幸いに思う。

25号224頁（平成20年度主要民事判例解説）は、「本件特許については、その無効審判事件において、本件訂正の請求がなされており、特許庁は、その審決において、本件訂正を認め、本件訂正特許1を無効と判断したものの、原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために、未だ本件訂正が確定していない状況にある。……特許法104条の3第1項における『当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき』とは、当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである」とした上で、「したがって、原告は、訂正前の特許請求の範囲の請求項について……無効理由がある場合においては、〔1〕当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、〔2〕当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと、〔3〕当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法29条の新規性、容易想到性、同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる。）、〔4〕被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、主張立証すべきである」と判示し、被告の特許無効理由に基づく104条の3の権利行使制限の抗弁に対して、原告からの再抗弁たる「対抗主張」を認めるに至り、そして特許侵害訴訟裁判所が、被告の主張する無効理由と、それに対する原告特許権者の訂正の主張を同一の審理手続において共に審理するものとしている。

しかも、進んで原告主張の訂正により被告主張の無効理由が解消するとしても、被告が、訂正後の特許について新たな無効理由を主張することができるかという点については、上記判決直後の東京地判平成19年9月21日（判例集未登載〔半導体素子搭載用基板事件〕）において裁判所は、上記判例と同じことを判示した後、「これに対し、相手方は、当該訂正後の特許につき他の無効事由があることを主張立証することができる。特許請求の範囲が訂正された以上、当該訂正後の特許について、新たな引用例等による無効の主張が許されるべきことは当然のことである」と判示し、被告が「再々抗弁」として訂正後の特許について、さらに無効理由を主張することができることを認めた。

私見としては、一回的な紛争解決のためにこうした適時に原被告から主張される特許無効及び訂正の主張を共に含めて裁判所が判断することは「積極的司法」の観点から望ましいことだと考える。そして、このように被告としても無効理由について主張立証する十分な機会があるのに特許権が有効との前提で敗訴判決が確定した以上、その後に特許の無効審決が確定し、特許が遡及効に存在しなくなったとみなされるにしても（特125条）、このことを一回的紛争解決の観点から、民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当することを再審の訴えにおいては主張できない。

↘ものとしたのが平成21年（2011年）特許法改正により新設された104条の4の規定であり、それによりダブルトラックの問題が部分的に解決されたものとする。しかし、さらに進んで、もし裁判所がこのような無効理由や訂正について判断をして判決を下したならば、判決の前提たる判断とは言え、その判断には、立法により「対世効」を付与することも検討されるべきではないかと考えるのである。そしてこうした特許無効のあり方を適正に制度的に整備確立することによって、また本稿の目的である「特許発明の技術的範囲の確定」ないしは「クレーム解釈」のあり方がより透明なものとなり、かつ、有益な議論の前提となるものとする。

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

〈参照〉 原告特許

特許 第4111382号 (P4111382)
発行日 平成20年7月2日 (2008.7.2)
登録日 平成20年4月18日 (2008.4.18)
出願番号 特願2002-318601 (P2002-318601)
出願日 平成14年10月31日 (2002.10.31)
公開番号 特開2004-147598 (P2004-147598A)
公開日 平成16年5月27日 (2004.5.27)
審査請求日 平成15年8月6日 (2003.8.6)
審判番号 不服2006-3586 (P2006-3586/J1)
審判請求日 平成18年2月27日 (2006.2.27)
特許権者 593201958
越後製菓株式会社
新潟県長岡市呉服町1丁目4番地5
代理人 100091373
弁理士 吉井 剛
代理人 100097065
弁理士 吉井 雅栄
発明者 星野 一郎
新潟県長岡市呉服町1丁目4番地5 越後
製菓株式会社内
合議体
審判長 西川 和子
審判官 井上 彌一
審判官 橋本 栄和

【発明の名称】

餅

【特許請求の範囲】

請求項1

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。

請求項2

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一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする請求項1記載の餅。

【発明の属する技術分野】

【0001】

本発明は、例えば個包装されるなどして販売される角形の切餅に関するものである。

従来の技術及び発明が解決しようとする課題

【0002】

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。

【0003】

そのためこの膨化による噴き出しを恐れるために十分に餅を焼き上げることができなかつたり、付きっきりで頻繁に餅をひっくり返しながら焼かなければならなかった。古来のように火鉢で餅を手元に見ながら焼く場合と異なりオーブントースターや電子レンジなどで焼くことが多い今日では、このように頻繁にひっくり返すことは現実なかなかできず、結局この突然の噴き出しによって焼き網を汚してしまっていた。

【0004】

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。

【0005】

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った。

【0006】

そのため、この餅のどこからともなく噴き出る膨化は焼き餅においては仕方ないものとされており、それ故一度に多く食する場合は、煮て食べざるを得なく一度

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

に沢山焼いて食べることは難しいとされていた。

【0007】

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れる。

【0008】

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。

【課題を解決するための手段】

【0009】

添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。

【0010】

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に係るものである。

【0011】

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。

【発明の実施の形態】

【0012】

好適と考える本発明の実施の形態（発明をどのように実施するか）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。

【0013】

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。

【0014】

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。

【0015】

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。

【0016】

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

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

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。

【0017】

また、この側周表面 2 A 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。

【0018】

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。

【0019】

本発明の方形（直方形）の切餅の場合、立直側面たる側周表面 2 A に切り込み 3 をこの立直側面に沿って形成することで、たとえ側周表面 2 A の四面全てに連続して角環状に切り込み 3 をめぐらし形成しなくても、少なくとも対向側面に所定長さ以上連続して切り込み 3 を形成することで、膨化によって流れ落ちる程噴き出すことなく、この切り込み 3 に対して上側が持ち上がり、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。

【0020】

特にこの切り込み 3 を側周表面 2 A に、小片餅体 1 の輪郭縁に沿った周方向に連続してほぼ四角環状に形成すれば、一層前記作用・効果が確実に発揮され、極めて画期的な餅となる。

【0021】

【実施例】

本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。

【0022】

本実施例は、つき立ての餅を急冷して個包装パックし袋詰めして市販する餅（例えばオーブントースターで焼いたり、電子レンジで加熱したりして食する餅）に本発明を適用したもので、切餅に適用した実施例である。

【0023】

切餅における小片餅体 1 は、長方体状で輪郭形状は四角形である。

【0024】

本実施例では、この直形状の小片餅体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連続させてほぼ角環状とした切り込み部3を設けている。

【0025】

即ち、外側四面の側周表面2Aに切り込み3を連続してこれに沿ってめぐらすことで四角環状の切り込み3を形成している。

【0026】

この四面の立直側面（側周表面2A）に切り込み3を形成することで丸餅における実施例より更に前記作用・効果は顕著に発揮される。

【0027】

即ち、立直側面たる側周表面2Aに切り込み3をこの立直側面に沿って形成することで、図2に示すように、この切り込み3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、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間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）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。

【0028】

従って、例えば図3に示すように対向二側面の側周表面2Aに刃板5によって切り込み3を形成することで、（前後に切り込み3を殆ど形成せず環状に切り込み3を形成しないが）四面に全てに連続させて形成して四角環状とする場合に比して十分ではないが持ち上がり現象は生じ、前記作用・効果は十分に発揮される。

【00029】

即ち、刃板5に対して小片餅体1を相対移動するだけで小片餅体1の両側の側周表面2Aに周方向に十分な長さを有する切り込み3を簡単に形成でき、前記作用・効果が十分に発揮されると共に、量産性に一層秀れる。

【0030】

尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計し得るものである。

【0031】

例えば、切り込み3は先鋭なカッターや回転する刃板5などによって形成したが、凹条部を押圧形成し、切り込み3に代えて溝部としても良い。

発明の効果

【0032】

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

特許請求の範囲における発明の特定と特許発明の技術的範囲の確定

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。

【0033】

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こととなる画期的な餅となる。

【0034】

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。

【0035】

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。

【図面の簡単な説明】

【図1】 第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す斜視図である。

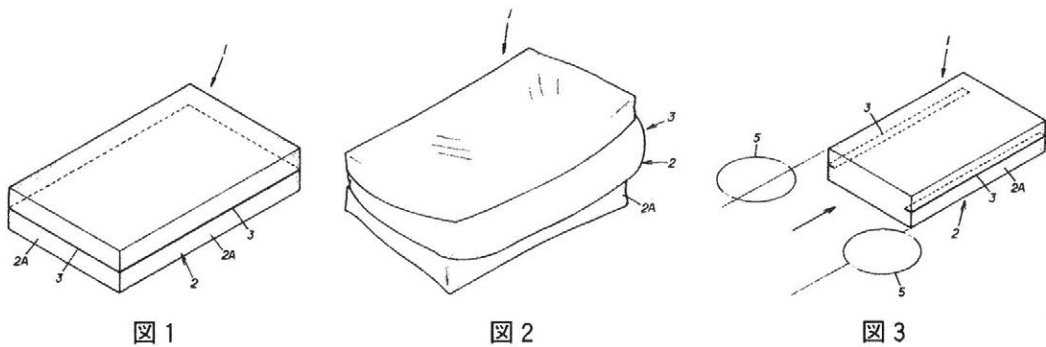
【図2】 第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す焼き上がり状態の斜視図で

ある。

【図3】 第二実施例（切餅に適用した別実施例）を示す斜視図である。

【符号の説明】

- 1 小片餅体
- 2 上側表面部
- 2A 側周表面（立直側面）
- 3 切り込み部（切り込み）



〈本稿の骨子については、一般財団法人比較法研究センター主催により平成24年（2012年）4月6日に開催された知的財産判例研究会にて発表する機会を得た。参加者の方々からは、さまざまのご意見を伺うことができ、ここに感謝の意を表したい。〉

—平成24年（2012年）8月20日脱稿—