

2011年9月25日
出澤総合法律事務所

テーマ：特許発明の技術的範囲の解釈（「サトウの切り餅」事件）

発明の名称を「餅」とする特許（「本件特許」）の特許権者であるX（越後製菓、原告・控訴人）が、Y（佐藤食品工業、被告・被控訴人）の「サトウの切り餅」等の製品（「Y製品」）を製造・販売等する行為が本件特許の侵害に当たると主張し、Y製品の製造等の差止め等を求めた事案において、知財高裁は、「Y製品は本件発明の構成要件をすべて充足し、本件発明の技術的範囲に属する」と判断しました（H23.9.7 中間判決 最高裁 HP）。

特許権は、対象となる特許発明を独占的排他的に使用、収益する権利であり（特許法 68 条）、特許の侵害とは、権限なく、当該発明の構成要件から具体化された技術的範囲に含まれる発明を「業として実施」すること（実施：製造、販売、使用等の行為）をいいます。

そこで、本判決は、Y製品が本件発明の構成要件を充足しているか（すなわち、Y製品が本件発明の技術的範囲に属するものかどうか）等について判断したものです。

なお、中間判決とは、審理中に問題となった当事者間の争いを、終局判決に先立って解決しておくために中間でする判決です。これは裁判所が、損害額の審理に進む前に、責任についての判断を明確にし審理を円滑に進めるために時折利用する手続きです。

（事実関係）

H14.10.31：X、本件特許に係る特許出願（特願 2002-318601 号）。

その後、特許庁は、2 度拒絶理由通知を行い、これに対してXは本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書等をそれぞれ提出。

H18.1.24：特許庁、本件特許に係る特許出願につき、拒絶査定。

H18.2.27：X、上記拒絶査定に対する不服審判請求。また、同 3.29 付けで本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書を提出。

H20.2.19：特許庁、本件特許に係る特許出願につき、拒絶理由通知。

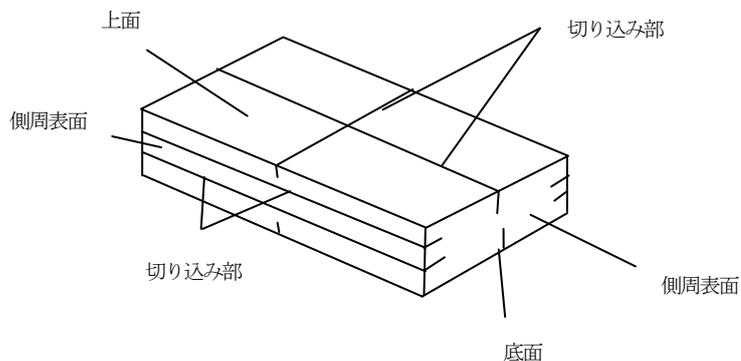
H20.2.29：X、本件明細書の特許請求の範囲等の補正をする手続補正書等を提出。

H20.3.24：特許庁、「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」との審決。

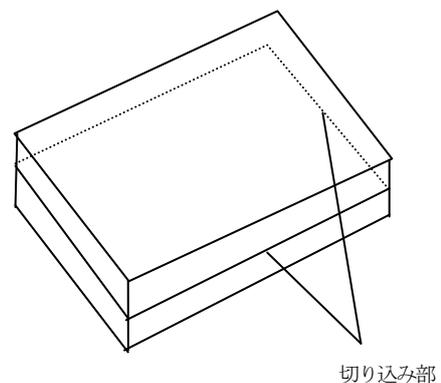
H20.4.18：本件特許権の設定登録。

なお、Yは、H20.4.18 以前から、Y製品を製造等している。

* Y製品図面



* 本件明細書の図 1



(争点)

本件の争点は、本件発明の構成要件の1つである、「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、・・・一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」を、Y製品が充足しているか否かである。なお、上記争点のほか、Yは、本件発明には新規性が認められない等の無効理由の存在を主張したが、裁判所はこれを否定した。

(判断)

Yは、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分とは、切り離して意味を理解すべきであって、「載置底面又は平坦上面」には、「一若しくは複数の切れ込み部又は溝部」を設けない、という意味に理解すべきであると主張する。

しかし、①「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた、通常の文言の解釈、②本件明細書の発明の詳細な説明の記載、及び③出願経過等を総合するならば、(当該構成要件における「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く、Y製品は、本件発明の構成要件を充足する。

(解説)

原審(東京地裁平成22.11.30判決、裁判所HP)は、本件発明の当該構成要件の「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は、「切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味する」ものと解するとし、Y製品は当該構成要件を充足しないとしてXの請求を棄却しました。

これに対し、本判決は、「構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「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く」いと判示し、Xの請求を認容しました。

本判決は、その理由として、①「特許請求の範囲の記載」全体の構文上、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が、読点が付されることなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。」こと、②本件発明の作用効果は、(ア)加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制、(イ)切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止(美感的維持)、(ウ)均一な焼き上がり、(エ)食べ易く、美味しい焼き上がりであるところ、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(ア)ないし(エ)の作用効果が生ずるものと理解することができるのに対し、発明の詳細な説明欄において、側周表面に切り込み部等を設け、更に、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどの説明がされた部分はないことからすれば、「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」こと、③X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の出願経過等を挙げています。

Y製品は、本件発明と同様の作用効果を有しており、本件発明との違いは、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るか(Y製品)否かにすぎません。本判決は、このような実態を重視して、切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に存する切り込みは、本件発明の本質的要素ではないと判断し、Xの請求を認容したものと考えられます。

本判決は、特許発明の技術的範囲(構成要件の文言)の解釈指針を示していますので、今後構成要件の文言を解釈するにあたって参考になるものといえます。

以上