

平成25年12月24日判決言渡

平成25年(行ケ)第10106号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年12月10日

判 決

原 告 佐藤食品工業株式会社

訴訟代理人弁護士 宍 戸 充
矢 嶋 雅 子
岩 瀬 ひ と み
紋 谷 崇 俊
高 木 楓 子
早 川 皓 太 郎
弁理士 花 田 吉 秋

被 告 越後製菓株式会社

訴訟代理人弁護士 高 橋 元 弘
末 吉 亙
弁理士 中 島 淳
清 武 史 郎
坂 手 英 博
小 田 富 士 雄
吉 井 雅 栄

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 原告の求めた判決

特許庁が無効 2012-800072 号事件について平成 25 年 3 月 6 日にした審決を取り消す。

第 2 事案の概要

本件は、特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は、①発明認定の誤り、②明確性要件違反、③実施可能要件違反、④発明未完成、⑤進歩性の欠如である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は、発明の名称を「餅」とする特許第 4111382 号（以下「本件特許」という。出願日：平成 14 年 10 月 31 日，登録日：平成 20 年 4 月 18 日）の特許権者である（甲 100 の 1，101）。

原告は、平成 24 年 5 月 2 日，本件特許について無効審判を請求した（無効 2012-800072 号）。

特許庁は、平成 25 年 3 月 6 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年 3 月 14 日，原告に送達された。

(2) なお，原告は，平成 21 年 7 月 31 日，本件特許に関して無効審判を請求した（無効 2009-800168 号。以下「先の無効審判請求」という。）。

特許庁は，先の無効審判請求について，平成 22 年 6 月 8 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（甲 100 の 14）。

原告は，同審決に対し，同年 7 月 16 日，審決取消訴訟を提起したが，知的財産高等裁判所は，平成 23 年 9 月 7 日，原告の請求を棄却する旨の判決（甲 100 の 15）を言い渡し，同判決は確定した（甲 100 の 16）。

2 本件発明の要旨

本件発明の要旨は、本件明細書（甲100の1，101）の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである（A～Fの分説記号は裁判所が付した。）。

【請求項1】

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。

【請求項2】

F 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

G 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

H ことを特徴とする請求項1記載の餅。

（以下、請求項ごとに「本件発明1」などといい、請求項1，2を併せて「本件発明」という。）

3 審判で主張された無効理由

審判で主張された無効理由は、以下のとおりである。

(1) 無効理由 1 (明確性要件違反)

ア 「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」の不明確性

本件明細書の記載によれば、本件発明の「膨化」は、水蒸気により膨らむということ考慮に入れておらず、餅自体が膨張し、中身(糊状の餅)が最中やサンドウィッチのように挟まっていることを意味している。

餅を焼き上げる際の実態は、中身が空洞であり、上記のような「膨化した中身がサンドされている状態」になっていないから、実態とかけ離れた構成であり、技術的意味が不明確である。

イ 「膨化による外部への噴き出しを抑制」の不明確性

本件発明は「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」にすることで膨化を内部に押さえ込むことができ、外部へ噴き出さないようにすることができるものであると理解できるが、実態は、サイドスリットの有無にかかわらず、餅内部に空洞ができ、加熱を続ければ、皮膜の破裂により水蒸気と糊状の餅が噴き出すことは必定であり、「膨化による外部への噴き出しを抑制」は技術的意味を有さず不明確である。

ウ 「として」の不明確性(構成B, Cと、構成D間の因果関係)

甲1の実験結果から、4側面1本サイドスリットは、サイドスリットなしより劣り、サイドスリットの有無は「膨化による外部への噴き出しを抑制」に影響を及ぼさない。

構成Dは実態とかけ離れたものを発明特定事項としており、構成B, Cのサイドスリットの形成により構成Dとなるといえない。

したがって、構成B, Cと構成D間の因果関係はないから、不明確である。

エ 本件発明の構成Dについて(広義説と狭義説)

本件特許請求の範囲の記載及び本件の出願の経緯からみて、構成Dは、本件発明

の特徴的部分であるが、この解釈として、広義説と狭義説が対立しており、このように狭義説と広義説の2説あること自体が、構成Dが不明確であることを示している。そして、本件特許請求の範囲の記載及び本件の出願の経緯からみて、構成Dの解釈は、狭義説、つまり餅自体が膨張し、切り込み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し、膨化による外部への噴き出しを抑制するとするのが妥当である。

なお、広義説、つまり、餅が膨張し、内部が気泡と水蒸気により空洞になり、その空洞が膨化による噴出力を小さくすることができるので、たれ落ちるほどの噴き出しを抑制できると解釈した場合については、明細書の記載に基づかず、サイドスリットなしの餅と差別化できず、噴き出しを抑制できないという問題点があり、以下のように不明確である。

(ア) 「膨化した中身がサンドされている状態」について、「膨化」は、本件明細書に「十分に焼き上げようとするとき必ず加熱途中で突然おこる」と記載されているように、十分に焼き上げようとするとき突発的に起きることであるから、餅の膨張の経過は、(1)膨張の状態、(2)噴き出しの状態の二つに分けることができ、(1)は中身が空洞、(2)は中身が噴き出した餅であり、「中身がサンドされている状態」は、両者で全く異なり、いずれの状態をいつているのか不明確である。

(イ) 「膨化による噴き出しを抑制」について、加熱を止めたためや水分が少なかったために噴き出しが生じない場合も含むものであり、これらの場合、サイドスリットは噴き出し抑制と無関係であるから、不明確である。

(ウ) 「膨化」について、加熱を止めたためや水分が少なかったために膨化が起きない場合も含み、サイドスリットがあつて通常の餅と同様に膨張すればすべて本件発明に当たることになり、不明確である。

オ 「載置底面又は平坦上面」、「立直側面である側周表面」の不明確性
「載置底面」は、消費者が焼き網に載せる際に選択する面であり、相対的な概念

であるから、「載置底面」、「平坦上面」、「立直側面である側周表面」のいずれも特定できず、いずれの面を意味するか不明であり、サイドスリットを設ける面が特定不可能であるから、不明確である。

(2) 無効理由 2 の 1 (実施可能要件違反)

ア 本件明細書に具体的な実施の形態の記載がないこと

本件明細書には、サイドスリットを入れて焼くと、直ちに所定の作用効果を奏する旨の記載になっているが、どのような経緯で中身がサンドされた状態になるのか記載がない。

実験の結果から、膨張した中身は空洞で、中身がサンドされている状態に見えるにすぎないため、本件発明は実施不可能である。

イ 本件明細書記載の効果を奏しないこと

実験の結果から、本件明細書記載の効果と実態との間に齟齬があり、本件明細書の記載は実態が反映されておらず、技術的課題を何ら解決していないから、実施可能要件を満たさない。

ウ 構成Dについて、広義説では、サイドスリットを入れることにより、スリットのない餅の場合と変わらず、サイドスリットを入れた餅によって本件発明を実施しようとしても、本件発明を実施することができない。

狭義説では、構成Dの餅をつくることはできないため、実施可能要件を欠く。

(3) 無効理由 2 の 2 (発明未完成)

サイドスリットと構成Dとは無関係であり、実態とかけ離れたものを発明特定事項としており、客観性がなく、技術的思想の創作ではなく、非発明であるか、発明として完成しているとはいえず、特許法 29 条 1 項柱書の「産業上利用することができる発明」に該当しない。

(4) 無効理由 3 (進歩性)

ア 本件発明の進歩性について

本件発明は、特開平 10-165121 号公報 (甲 6) に記載された発明 (引用

発明1)及び特開平8-140579号公報(甲7)に記載された発明(引用発明2),並びに,平成24年5月2日付け事実実験公正証書(甲8)及び個包装単体餅1個(審判手続で甲10として提出したもの。以下「審判甲10」という。)に示された公知技術(引用発明3)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。

イ 引用発明3の公知性について

甲14ないし65は,審判甲10を含む切餅「こんがりうまカット」について,原告が平成14年1月に開発を開始してから,開発部での試作を経て平成14年10月に量産及び販売を開始し,そのサンプルとして審判甲10を保管するまでの経緯を証明する資料であり,これらの証拠から,審判甲10を含む切餅「こんがりうまカット」は,本件出願前に公然知られた発明である。

4 審決の理由の要点

(1) 審決は,以下のとおり判断し,原告主張の無効事由をいずれも認めなかった。

ア 無効理由1(発明の明確性)について

構成Dの「膨化」は,内部に空洞が生じている状態であるから,請求人の構成Dは「狭義説」であるべきであるとする主張,及びこれに基づいた主張は採用できない。

本件明細書及び図面の記載からみて,構成Dは,焼き上げた際に,内部に空洞ができ外部への噴出力が減少して,つまり,餅は最中やサンドウィッチ(やや片持ち状態に持ち上がる場合が多い)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し,焼き網に付着するほどの餅の噴出しを抑制できるものであることが理解でき不明確とはいえない。

構成B及びCと,構成Dとの間には一定の因果関係があるといえ,不明確とはいえない。

「載置底面又は平坦上面」,「立直側面である側周表面」が不明確とはいえない。請求人は,切り込みを設ける面が特定不可能である旨主張するが,本件発明の餅を

製造する際に、通常、消費者が焼き網に載せる、面積の広い面を載置底面として側周表面を決定し、そこに切り込みを入れることができるから、請求人の主張は採用できない。

イ 無効理由 2 の 1（実施可能要件）について

本件発明の、切り込みを設けることで、切り込みの上側が下側に対して持ち上がって、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膨化変形することで、膨化による外部への噴出しを抑制するという構成は、発明の詳細な説明に当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

ウ 無効理由 2 の 2（発明未完成）について

切り込みと構成Dとの間には、一定の因果関係が有り、構成Dは餅を焼いた際の状態に即したものであるから、自然法則を利用した技術思想の創作である発明といえ、本件発明を「非発明」であるか、発明として完成していないとすることはできない。

エ 無効理由 3（進歩性）について

本件発明は、引用発明 1 及び 2 に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。

引用発明 3 は、請求人が提出した証拠に基づいて、本件出願前に公然知られた又は公然実施されたものとするすることができない。

仮に、引用発明 3 の公知性が認められることがあったとしても、本件発明は、引用発明 1 及び 3 に基づき、或いは引用発明 1 ないし 3 に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。

(2) 審決が上記エの判断において認定した引用発明 1，引用発明 2 及び引用発明 3 並びに本件発明 1 と引用発明 1 との一致点及び相違点は、以下のとおりである。

ア 引用発明 1

「焼き上げて食する輪郭形状が方形の切餅を切り込みに沿って欠いた小片餅体であり、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長さを有する一の切り欠き面が一周連続して形成された小割餅体」及び

「焼き上げて食する輪郭形状が方形の切餅を切り込みに沿って欠いた小片餅体であり、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面の対向二側面に切り欠き面をが形成された小割餅体」（判決注：「をが」は「が」の誤りと認める。）

イ 引用発明 2

「餅米を主原料とする魚を模したおかきにおいて、餅を魚の形に型抜きをする際に、魚の背中部分に複数の切れ目を付け膨らみ防止手段としたおかき」

ウ 引用発明 3

「直方体の切餅であって、その最も広い面であり上側及び下側に位置する上面及び下面に、十文字の切り込みが施され、上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに、長辺部の全長にわたり切り込みが施された切餅」

エ 本件発明 1 と引用発明 1 との一致点及び相違点

(ア) 一致点

本件発明 1 の「一若しくは複数の切り込み部又は溝部」と、引用発明 1 の「切り欠き面」とが、焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体の載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する部分であって、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又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部分を有する餅である点

(イ) 相違点 1

小片餅体が、本件発明 1 は「切餅」であるのに対して、引用発明 1 は、切餅を切り込みに沿って欠いた小割餅体である点。

(ウ) 相違点 2

焼き上げる方法が、本件発明 1 では、「焼き網に載置して」行うのに対して、引

用発明 1 では、焼き網を用いることを規定していない点。

(エ) 相違点 3

側周面に、本件発明 1 では、「切り込み又は溝部」が設けられているのに対して、引用発明 1 では、「切り欠き面」を有する点。

(オ) 相違点 4

本件発明 1 が、「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」ものであるのに対して、引用発明 1 は、このような構成を規定しない点。

第 3 原告主張の審決取消事由

1 取消理由 1 (本件特許における発明概念の理解の誤り)

(1) 「本件明細書の記載」に係る認定判断の遺脱

審決は、「本件明細書の記載」として、【従来技術及び発明が解決しようとする課題】に係る【0006】及び【0007】が存在することを記載していない。

【0007】は、従来技術の技術課題に関する記載であり、【0007】にいう「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」という従来技術は、審査段階で先願発明とされているものであり(甲102)、かつ、公知技術ないし周知技術でもある。審決のように、先願発明、公知技術ないし周知技術を無視すれば、本件発明の発明概念の認定に誤りを生ずる。

(2) 課題の認定の誤り

審決は、本件発明の課題を「噴き出し」の抑制と認定した。しかし、本件明細書の【0007】においては、膨化による「噴き出し」に係る課題は、既に従来技術(「切り込み(スジ溝)」)により解決可能である(「噴き出しを抑制することはできる」)ことが示されるとともに、「美感」に係る課題が別途提起され、これを

受けて、【0008】では、本件発明においては、従来技術で解決可能であった、「噴き出し」に係る課題だけではなく、「美感」に係る課題が解決可能であることが開示されている。審決は、【0006】及び【0007】に係る認定判断の遺脱によって、課題の認定を誤り、その結果、「美感」に係る課題を解決したとの本件明細書本来の記載を、異なる技術的意義に読み替えて発明概念を認定しており、その発明概念の認定に誤りがある。

(3) 本件発明の構成Dに係る技術的事項の認定の誤り

審決は、構成Dに関し、「審査・審判手続で構成Dが付加された経緯について」で、「構成Dの付加により、側面が載置底面にならないことを明りょうにしたこと、所定位置、つまり載置底面とならない側面の切り込みによって、側面を載置底面とした場合には生じない焼き上がりを特定したと解するのが相当である。以上により、構成Dは、これにより先願との差別化を積極的に図るための特異な構成ではなく、審査官が指摘した切餅の側面を載置底面とするという、通常でない焼き方をすることを排除しようとして付加した構成であるといえる。」と認定判断した。

しかし、審決は、構成Bに関して、「通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せることから、『載置底面』は、この面積の広い面とするのが相当である。そして、『平坦上面』が、『載置底面』の対向面であることは明らかである。また、『立直側面である側周表面』は、図1の2Aで示される、『載置底面』及び『平坦上面』以外の面であると言えるから、『載置底面又は平坦上面』、『立直側面である側周表面』が不明確とはいえない。」と認定判断しており、これを前提とすれば、「側面を載置底面とする」ことはあり得ないから、構成Dにおいて「側面が載置底面にならないことを明りょうにし」、切り込みを設けるべき「所定位置」を「特定」する必要はないはずである。このような構成Bにおける判断との矛盾が生じていることから、審決の構成Dに係る技術的事項の認定は誤りである。

また、本件特許の出願時には、先願発明（特願2002-261947号（特開2004-97063号）の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された

発明)が存在しており、そのため、構成Bのみでは設定登録が認められなかった(甲109)。かかる拒絶査定を受けて、構成Dが「特許請求の範囲の減縮補正」として追加された(甲109)。とすれば、構成Dは「先願との差別化」を図るものではなく、審決の解釈によれば、「サンドウィッチ構造」とは、切り込みのない切餅が焼かれ膨らんだ状態と何ら変わりがなく、拒絶理由が解消しない。審決の技術的事項の認定は誤りである。

2 取消理由2(明確性要件についての判断の誤り)

(1) 構成Dは不明確であること

明確性の要件の存在意義に鑑みれば、構成Dは、本件明細書に記載された従来技術である切り込みのない餅や上下面に切り込みのある餅(先願発明)を焼いた場合と区別されたものが、明確に記載されていなければならない。

ところが、本件明細書には、上記のとおり、構成Dに対応する記載はあるが、構成Dがどのような技術的意義を有するものであるかという技術的裏付けについては、記載がない。発明の詳細な説明の【発明の実施の形態】欄及び【実施例】欄には、ほぼ特許請求の範囲と同様の記載があるのみであって、どのようにして、切り込み部等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…の焼板状部」と「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のかに関する記載がない。また、従来技術との関係で、本件発明と従来技術と焼き上がりの形状の違いをどのように区別できるのかについての記載もない。にもかかわらず、審決は、本件明細書のうち、構成Dと同様の文言を用いている記載を引き写した上、構成Dを「理解でき」と判断しており、誤りがある。

「膨化」という記載について、本件明細書には「膨化」を明確にし得る記載がない。サイドスリットを入れない餅であってもオーブントースターで普通に焼けば餅が膨らみ、内部に空洞を生じるころ、サイドスリットを入れることでどう違うのか、構成Dにおける「膨化」とは具体的にどのような膨らみ方(変化の過程)を想定しているのか、明らかではなく、「膨化」という記載の意味は不明確である。

「膨化した中身がサンドされている状態」という記載について、「一実施例として、図2が示されて」いるとしても、【図2】以外で、いかなる焼き上がり状態が本件発明に含まれるのかを明らかにしなければ、本件発明の「外延」は全く明確にならないから、「膨化した中身がサンドされている状態」の意義は不明確である。

「膨化による噴き出しを抑制」という記載について、本件明細書には、どのようなメカニズムで「膨化による噴き出しを抑制」するのかをうかがわせる記載はなく、「膨化による噴き出しを抑制」された状態がどのような状態かを画するための記載もなく、その外延は明らかでない。このような記載は明確性を欠く。

審決は、甲2に記載された一般的な切餅の膨張原理を、あたかも、側面に切り込みを設けた本件発明の餅に特有の原理ないし自然法則であるかのように読み替えている。

側面に切り込みを入れることで、「持ち上がり」が生じ、そこから水蒸気が出ることによって噴き出し抑制が図られたとしても、そもそも、かかる「持ち上がり」が生じたり水蒸気が出たりすることと、側面から噴き出しが起こることとは別の機序によるものであるから、両者の間には因果関係はない。

構成Dは機能的クレームであるところ、本件明細書においては、どのように変化すると「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」したといえ、どの程度の噴き出しであれば「外部への噴き出しを抑制」したといえるのか等について、数値も計測方法も明らかでないため、構成Dは、判別困難であり、明確性を欠いている。

(2) 構成Bは不明確であること

ア 審決の判断論理の誤り

審決は、「通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せる」ことを前提に、「載置底面又は平坦上面」は明確であり、したがって「立直側面である側周表面」も明確であると論じる。

しかし、「通常」という言葉を用いるのであれば、「通常」でない場合、つまり、

面積の広い面を焼き網に載せない（面積の広い面が「載置底面」とはならない）場合が存在するはずなのに、面積の広い面が「載置底面」であることは明確である、とするのは論理の飛躍であって失当である。

「載置底面」、「平坦上面」及び「立直側面である側周表面」という語は、いずれも、切餅を載置した状態で、当該載置状態を前提として、それぞれ、切餅の底面、上面、側周面を指す語であり、載置状態を変えた場合には、「載置底面」、「平坦上面」、「立直側面である側周表面」は変わってくるのであり、相対的な概念である。本件発明が対象とする「方形」、「角形」の切餅には、立方体やスティック状の餅も含まれるとすれば、審決のいうように「通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せる」とは言い切れず、「側周表面」は、餅を焼く者によって載置されて初めて決定することになる。つまり、本件発明においては、載置される前に「側周表面」が特定されていないのであるから、構成Bの「側周表面」は不明確である。

審決は、構成Dについて「載置底面」が特定されない前提で論じており、構成Bについてのみ「載置底面」等が特定されていると解するのは矛盾する。構成Bは不明確といわざるを得ない。

特許請求の範囲自体の解釈によれば、構成Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」とは、「載置底面又は平坦上面」を除外すると解するのが通常であろうと思われるが、【0007】には「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」という従来技術においては、「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」ができるが、「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」となるという技術課題があった旨記載されており、これを読む限り、「載置底面又は平坦上面ではなく」とは、「載置底面又は平坦上面」を除外すると解するしかないことになるが、審決は、本件明細書から【0007】を無視しているのであるから、「載置底面又は平坦上面」及び「立

直側面である側周表面」が明確であるとの認定、ひいては「載置底面又は平坦上面ではなく」の認定ができないことになるはずである。審決は、この点でも構成Bの明確性に関する判断を誤ったものである。

以上のとおり、「載置底面」は消費者が焼き網の上に切餅をどのように載置するかによって決するのであって、未だ載置していない時点では「載置底面」は特定されておらず、「載置底面」の語句は不明確である。審決の理由付けには誤りがある。

イ 分割発明に特許が与えられている以上、特許法39条2項に照らせば、構成Bは不明確であること

出願人であった被告は、本件特許に係る出願の一部を、平成18年3月29日に新たな特許出願（特願2006-90684）とし、分割された発明（分割発明）について特許の設定登録（特許第4636616号。甲133）を受けた。本件発明と分割発明の主たる相違点は、本件発明が「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の」との構成であるのに対して、分割発明は「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であって、この焼き網に載置する際に、最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の」との構成である点である。

本件発明は、構成Bの「側周表面」について分割発明のような限定はなく、餅を焼く者によって載置されて初めて決定されるもので、載置される前には特定されていないとすれば、「側周表面」は不明確であると解するほかなく、逆に、本件発明も、分割発明と同様に、構成Bの「側周表面」について限定されているとすれば、特許法39条2項違反に該当すると解され、二律背反の関係に当たり、分割発明に特許が与えられている以上、特許法39条2項に照らせば、構成Bは不明確である。

(3) 構成B及びCと、構成Dとの因果関係の不明確性

「餅の焼き調理実験についての見解」（甲2）によれば、「サイドスリットのある餅」は、「サイドスリットのない餅」と同様、風船状態に膨らんだ上、側面から

水蒸気が噴き出して餅内部の圧力が解放されるという構成Dの焼き上がり状態に至るということになる。とすれば、構成Dの焼き上がり状態は、構成B及びCの「サイドスリット」に起因するものではなく、両者に因果関係は認められない。前記のとおり、構成Bも構成Dも不明確であるから、不明確な構成Bと、不明確な構成Dとの因果関係も不明確である。

3 取消理由3（実施可能要件についての判断の誤り）

(1) 「本件明細書及び図面の記載事項の検討」の誤り

①審決は、従来技術に関する【0007】を無視しているため、「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」になってしまうとの本来の課題を無視して、その課題を「膨化による噴き出し部位は特定できず制御することはできなかったこと」にすり替えている。しかも、【0007】に記載の従来技術は、先願発明、公知技術ないし周知技術でもあって、本件明細書によれば、本件発明はこの従来技術を前提として構築されているのであり、同段落を無視することは、最高裁判例（最判昭和37年12月7日〔炭車トロ脱線防止装置事件〕，最判昭和49年6月28日〔一眼レフカメラ事件〕）に違反し、出願の「当時において公知であつた部分」までも権利範囲に加えてしまうもので、本件発明の発明概念を見誤るものである。

②審決は、本件発明を「市販する餅・・・に適用する」と述べるが、本件明細書は構成Dの焼き上がりの形状について「単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明瞭」であるから、実施可能要件違反の典型的な場合に該当する。

③審決は、本件発明の効果を縷々述べるが、構成Dに関しては「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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となることであるといえる。」と述べるだけで、特許請求の範囲の記載の一部を同様の記載のままで繰り返しているにすぎない。このように、審決では、作用効果の内容が具体的に明確になっておらず、本件発明は

実施できるとはいえない。

④審決は、「焼き上げられた形状や餅内部の状態は、上記のとおり焼き上げた際に自然に得られる」と認定しており、側面に切り込みがあれば自動的に（あるいは必然的に）構成Dとなるとする。そして、噴き出し抑制のメカニズムとして「側面にスリットを設けた本件発明の餅・・・スリットが、割れの契機となって、そこから割れ、上側が下側に対して持ち上がり、内部に空洞が生じ、結果的に外部への噴出力が減少して、焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制される」という。しかし、餅における膨張の原理から考えて、側面に切り込みを入れることによる「持ち上がり」によって噴き出し抑制を図ることができないにもかかわらず、抑制できると判断した認定は誤りである。

明確性要件と実施可能要件は、特許法36条の記載要件として一応独立しているが、明確性要件は発明の範囲が明確であることを要求し、一方、実施可能要件は範囲の明確となった発明を当業者が実施することができることを要求するものである。したがって、発明の範囲（外延）が不明確である場合、発明の技術的事項が不明確であるから、そのような発明について当業者も実施することができない。

(2) 「請求人及び被請求人の実験結果の検討」の誤り

ア 構成Dのサンドイッチ構成の無視と、確率的認定の誤り

審決は、実験結果（甲1及び甲100の2）に基づいて実施可能要件を判断するに当たり、「市販の餅の品質及び家庭における保存状態や、焼き上げる際に用いる機器の種類にバラツキが大きいことが避けがたいことを考慮すると、焼き上げた際の効果にある程度のバラツキが生じることを許容するのが相当といえ、以上の実験結果は、スリット餅は、上下方向に膨化し、横方向への膨化が少なく噴き出しが抑制されることを示しているといえるから、上記（1）に記載した、本件明細書から理解できる本件発明の構成と目的とする作用効果との関係に、一定の具体性と客観性があることを裏付けているといえる。」と判断した。

しかし、構成Dには「最中やサンド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」等の記載があるにもかかわらず、審決が、かかる「サンドウイッチ構成」等に何らの言及も当てはめもしないまま、単に上下方向、横方向への膨化の多少のみをもって実施可能要件を判断したのは誤りである。

また、構成Dは「噴き出しを抑制するように構成した」ものであり、個々の実施品ごとに構成要件の充足が検討されるべきであるにもかかわらず、審決は、個々の実施品には「バラツキ」が生じることを前提に、確率的に「噴き出し抑制」を認定しているが、これでは「発明」とはいえず、また、確率的に実施されない場合もあり得るのであれば、実施ができていないか否かの判断ができない。したがって、かかる認定をもって実施可能性を肯定することは誤りである。

イ 「請求人の実験結果（甲1）」に係る認定判断の誤り

審決は、甲1について、①「2機種6台のオーブントースター（いずれもマイコン制御でない）で焼いた際の焼きあがり状態の判定基準について『× 側面から飛び出しが大きく、形が大きく崩れている』については、焼き網への垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できていないため、本件発明の目的及び効果に沿わないため妥当といえる。一方、『×× 餅が上下方向に大きく開く』については、軟化した餅が噴出しているわけではなく、『○』及び『△』とともに、本件発明の目的及び効果に沿うものといえる。」、②「上記観点で、結果をみると、『×』の割合は、サイドスリットなし62%、四側面スリット55%、長側面スリット42%となり、サイドスリットのあるものが、側面からの大きな飛び出しが起こる割合が低くなっている。」と認定した。

しかし、上記「××」の写真を見ると、【図2】とは全く異なる形状であるばかりか、明らかに「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…変形」という文言の意味内容の範囲を超えた形状といわざるを得ない。

また、上記「××」の餅は、平たい直方体である本来の餅の姿から懸け離れた歪

んだ形状であり，通常の餅と比べ，異様に上下に噴き出しており「噴き出し抑制」されているとはいえない。

甲1においては，審決によれば「『×』の割合は，サイドスリットなし62%，四側面スリット55%，長側面スリット42%」であり，この程度の相違はその絶対値に鑑みても誤差の範囲でしかない。なぜなら，サイドスリットの有無を問わず，5割程度において「噴き出し抑制」が実現されていないからである。また，「×」の判定は，客観的基準によって決められたものではないので，こちらも判断する者によって，上記割合も変わってくる。要するに，甲1の実験結果を見ても，サイドスリットの有無により，その焼き上がり状態に実質的な相違があるとはいえない。甲1は，サイドスリットを入れた餅によって本件明細書に従った実施をしようとしても，本件発明に固有の作用効果が実現できることを証明する証拠とはなり得ない。したがって，本件発明が実施可能ということはできない。

ウ 「被請求人の試験結果（乙2）」に係る認定判断の誤り

審決は，甲100の2の実験結果にも依拠して，実施可能要件を肯定する。

しかし，甲100の2の実験では「マイコン制御」で庫内の温度が一定に保たれるという，本件発明が予定していたとはいえない難しいオーブントースターが用いられて焼き調理が行われており，厚みの測定方法にも問題がある上，投影面積の検討においては，焼き上げ前の餅の面積との比較がなされていないから，当該実験結果は，サイドスリットの効果を検証する上で，信用し得るものではない。

また，甲100の2が示す差異は，わずか2mmにも及ばない極めて小さい差であり，誤差の範囲にすぎない。かようなわずかな差をもって構成Dが実現されるというのであれば，先願発明と区別するために，構成Dが追加されたという審査過程を無視することになりかねない。餅は，サイドスリットがなくても，焼けば膨張するものであり（甲2），かかる従来技術と有意的な差異がないにもかかわらず，過度に広範な特許権を認める結果となりかねず，妥当でない。

甲138の実験結果によれば，側周表面に切り込み部を設けることによって，む

しろ焼き上げ後の厚みが抑制されており、審決の認定とは異なり、サイドスリットを設けることで、「切り込みの上側が下側に対して持ち上が」ってはいないことが分かる。

審決は、「乙2の『実験写真集』の餅について、餅が焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出しているものを、餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から、上面又は底面の写真のいずれかに2cm以上の飛び出がみられるものとして（なお、2cmという基準については、具体的な根拠はないが、写真を見て、噴き出した餅が焼き網へ垂れ落ちるであろうと見えるものと、おおよそ一致する。）、その数を数えた結果は、スリット餅が21個に対して、サイドスリット無餅は51個であり、サイドスリット餅の方が噴き出しが抑制されることを示す結果となった。」と判断した。しかし、このような「2cm」の基準（以下「2cm基準」という。）には、具体的な根拠はない。審決の基準は誤りであり、甲100の2をもって、サイドスリットが「膨化による外部への噴き出しを抑制」していると評価することはできない。

エ 乙1について

乙1の対象の切餅は、上下面に十字の切り込み部があるのであるから、上下面の切り込みの効果も必然的に生じるのであって、その焼き上がりは、本件発明の作用効果を証明するものとはなり得ない。また、乙1の対象の切餅は、側周表面に2本の切り込み部があるところ、本件発明は、単に側面の切り込みのみとされており、実際に、被告は側面一周に1本の切り込みを入れた商品を製造しているのであるから、本件発明の作用効果を確認するに当たって、側周表面に2本の切り込み部がある切餅の実験結果を出すというのは、極めて不自然である。被告が敢えてこのような切り込み部のある切餅を選んで焼き調理実験を行っていること自体、恣意的に条件が調整されたものと疑わざるを得ず、乙1には、証拠価値を認めることができない。

乙1は、本件特許の出願後に行われた後出しデータであるから、本件明細書を補強するものではない。乙1の実験においては、切り込みの深さや設定位置、焼き調

理の手順その他の実験条件の詳細が明らかにされておらず、5個の切餅しか焼き調理実験を行っていない等、乙1の実験結果は信用できない。「載置底面又は平坦上面」へ切り込みを設けることは、本来、構成Bにおいて排除されている以上、本件発明の対象ではないから、このような切餅を対象とする乙1は、本件明細書を補強するものではない。本件発明は、「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」ものであるから、側周表面の2本の切り込みによって「最中やサンドウィッチ」のような状態に変形することは想定されておらず、また、側周表面に2本の切り込み部を入れると、側周表面が3段に分けられ、上側、中間、下側の各焼板状部が存在することになるが、本件明細書の記載に、中間焼板状部の存在は想定されていないから、中間焼板状部が生じている乙1の実験結果は、本件発明の実施を示すものと評価できない。

オ 乙3について

乙3は、オーブトースターの設定を無視した過度の加熱をした結果であって、これをもって、側面の切り込みの効果を主張するというのは不当である。側面に切り込みのない餅が噴き出した直後に加熱を中止しているので、側面に切り込みのある餅を更に焼き続けた場合に最終的に噴き出すか否かは乙3では明らかとされていない。側面に切り込みのある餅についても噴き出す可能性があった以上、側面に切り込みのない餅のみが噴き出したことの証拠とはならない。

乙3は、わずか1つの切餅についての焼き調理実験しか行っていない。甲100の2における実験結果において、側面切り込みを設けない切餅の焼き上げ後の写真に乙2の動画にあるほど明らかに噴き出していないものが多数あることに鑑みれば、この結果は、被告によって意図的に選択されたものである可能性が極めて高い。乙3の証拠価値もまた著しく低い。

被告主張によれば、本件発明のメカニズムは「側面に設けられた切り込み部等が、割れの契機となって、そこから割れ、上側が下側に対して持ち上が」というもの

である。しかし、乙3の4分経過後の動画によれば、側面に切り込みのある餅は、切り込みのない餅との比較において、その切り込み部等の部位において「上側が下側に対して持ち上が」っていない。乙3は被告主張の本件発明のメカニズムの証明にもなっていない。

(3) 【図2】の実施が不可能であること

審決は「上下方向に膨化し、横方向への膨化が少な」いことだけを理由に構成Dの作用効果を認定しているが、構成Dは、単に「上側が下方に対して持ち上がる」ことのみを記載しているのではなく、これにより「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」旨を定めているのであるから、本来、審決は、実際の実験例（甲1や甲100の2）において、【図2】のようなサンドウイッチ構成が実現されているかを検証すべきであった。

しかし、仮にこのような検証を行ったとしても、甲1の写真を見れば、サイドスリットの有無を問わず、いずれも風船現象によりゴム風船が膨らんだようになっており、およそ「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」していないことは明らかである。

そして、甲100の2を見ても、上から見た際の測定データしかなく、【図2】のようなサンドウイッチ構成がサイドスリットにより実現されることをおよそ証明するものではない。

以上、いかなる観点からも、本件発明が実施可能であると認定することはできないにもかかわらず、かかる要件が充足されると判断した審決の認定は誤りである。

4 取消理由4（発明未完成についての判断の誤り）

審決は、「上記『2 無効理由2の1（実施可能要件）について』に記載したとおり、切り込みと構成Dとの間には、一定の因果関係が有り、構成Dは餅を焼いた際の実態に即したものであるから、自然法則を利用した技術思想の創作である発明といえ、本件発明を『非発明』であるか、発明として完成していないとすることは

できない。」と判断した。

しかし、本件明細書には、構成Dについて、技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用、その技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という一連の記載が皆無であり、そもそも、数値的な記載さえもない。技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないから、発明が完成したものとはいえない。

また、本件発明は、本件明細書の記載から従来技術と区別することができないので、仮に、構成Dに係る作用効果について、【図2】のようになることが本件発明の作用効果であるとしても、「その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施してその目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならぬから、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成」のものに当たる。

加えて、発明の構成を満たす物が常に確率的にしか存在しないとすれば、個別かつ具体的な物は、当該発明の実施品か否かが常に不確定であるため、発明の実施の前提を欠いており、もはや「発明」とはいえない。

5 取消理由5（進歩性に関する認定判断の誤り）

(1) 本件発明の要旨認定の誤り

ア 構成Bの「切り込み部」等の要旨認定の誤りについて

審決は、相違点3に係る容易想到性判断の中で、「本件発明は、噴き出しを抑制する効果が奏されるように、切り込みの長さ等を調整することができるものであるが、引用発明1は、欠いた際に自ずと生じる切り欠き面であるから、切り欠き面の性状を人為的に調整することは不可能であり、噴き出しを制御する効果を奏するように調整することもできない。」と判断した。

しかし、本件発明の特許請求の範囲には、噴き出し抑制の効果が奏されるように

「切り込みの長さ等を調整する」との技術的意義を有する記載は存在せず、切り込みの長さ等を調整する必要があるとの技術的意義を読み取ることはできない。

審決は、特許請求の範囲に記載されていない技術的事項を読み込もうとするものであって、本件発明の要旨を変更するものである。

また、審決は、明確性要件の検討において、側面に切り込みが設けられていれば構成Dの形状になって餅の噴き出しが抑制されることはごく自然であると認定し、実施可能要件の検討においては、側面に切り込みが設けられていさえすれば、オーブトースターを切餅を焼くに適した条件の下で用いれば構成Dの形状に焼き上がり、噴き出しが抑制されると認定した。これによれば、側面に切り込みさえ設ければ、構成Dによって噴き出し抑制効果を奏することはごく自然であり、構成Dは構成Bの当然の効果であって技術的意義はないということになる。ところが、進歩性判断においては、切り込みの長さ等を調整することによって「噴き出しを抑制する効果が奏される」という、明確性要件及び実施可能要件の判断における本件発明の発明概念の認定とは相反する発明の要旨認定を行っている。このような矛盾した構成Bの要旨認定は、誤りである。

イ 構成Dの要旨認定の誤りについて

審決は、構成Dを本件発明の要旨と認定した。

しかし、明確性要件及び実施可能要件における審決の認定によれば、側面に切り込みさえ設ければ、構成Dによって噴き出し抑制効果を奏するというものであり、構成Dは構成Bの当然の効果であって、何らの技術的意義もないというものであった。そうすると、記載要件における審決の考え方、すなわち、構成Dに技術的意義はないとの考え方によれば、構成Dは、請求項に記載されたものであるとはいえ、発明の要旨と呼び得るものではないはずである。にもかかわらず、構成Dを発明の要旨として相違点に挙げた審決の進歩性判断における発明の要旨認定には、誤りがある。

(2) 引用発明1の認定の誤り

原告は、本件無効審判の審判請求書（甲 1 3 9） 3 2 頁ないし 3 3 頁で、特開平 1 0 - 1 6 5 1 2 1 号（甲 6）の【0 0 0 1】，【0 0 0 4】～【0 0 0 6】，【0 0 1 0】，【0 0 1 1】，【0 0 1 3】から、「切り餅(1)」を切り欠いた後の「小割餅サイコロ」すなわち図 4 に係る餅を引用発明 1（物の発明）としていた。

ところが、審決は、「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた小片餅体」として、「小片餅体」（小割餅サイコロ）に「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた」という属性を付与して、原告の主張する引用発明 1 とは異なる引用発明としている。

しかし、この要素の追加は誤りである。本件発明の特許請求の範囲には「切り込み部又は溝部を設け」と記載されているのみであり、手で欠いてはならず刃物を用いなければならないなどといった限定はない。

しかも、本件発明における餅は「輪郭形状が方形の小片餅体」であり、「方形」とは直方体であって、直方体であればあらゆる形状を含むのであるから、当然に「正六面体」のものも含んでおり、「小割餅体」であっても「方形の小片餅体」であることに変わりがない。しかも大小さえも問われていない。

特許無効事由を具体的に特定するのが無効審判請求人の責任である以上、本件発明と対比させるべき引用発明 1 は、無効審判請求人たる原告の選択した引用発明 1 に従うべきであって、審判官が勝手に引用発明 1 を変更してはならない。

(3) 相違点の認定の誤り

ア 相違点 1 について

原告は、図 4 を引用発明 1（物の発明）としているのであるから、引用発明 1 に「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた」という属性を付与して、本件発明 1 が「切餅を切り込みに沿って欠いた」との点において引用発明 1 と相違するという審決の認定は、誤りである。「相違点 1」は相違点ではない。

イ 相違点 3 について

審決は、本件発明 1 の「切り込み又は溝部」が、引用発明 1 の「切り欠き面」と相違するという。

しかし、「切り込み」の一般的な意味は「②物の一部分だけに深く切り目を入れること」（甲121）、また「溝」の一般的な意味は「②敷居や鴨居などに掘った細長いくぼみ」（甲121）、「一般に細長くくぼんだところ」（甲122）である。他方、「切り欠き」の一般的な意味は「①接合のために材料の一部を切り取ってできた穴・溝・段付きなどの部分。」（甲120）、「①部材接合のため切り取った部分。・・・③材料力学において、材料の縁（へり）に局部的にできたへこみ部」（甲122）などとされている。以上によれば、「切り欠き」とは、「溝」、「へこみ部」などを包含する広い概念である。

ところで、甲6記載の図4では、餅の側面全周に「切り欠き面」が存在しており、凹凸の多い帯状の粗面となっている。そして凹部は「溝」、「V字形の刻み目」、「へこみ部」と認められる。

それゆえ、引用発明1の「切り欠き面」が本件発明の「切り込み部又は溝部」に相当することは明らかである。

したがって、「相違点3」は相違点ではない。

ウ 相違点4について

審決は、技術的意義のない構成Dを本件発明の要旨とし、引用発明1との相違点であるとしているが、これは誤りであって、「相違点4」は相違点ではない。

エ 小括

以上によれば、本件発明と引用発明1とは相違点2で相違するのみであるから、相違点1、3及び4を相違点とする審決の認定は誤りである。

(4) 容易想到性判断の誤り

ア 相違点1について

審決は、相違点1について、「引用発明1は、切り餅を欠いた小割餅体であり、これを欠く前の元の切り餅とする動機付けはなく、引用発明1の小割餅体を欠く前の切り餅とすることが、当業者が容易になし得たとはいえない。」と判断した。

しかし、審決は、相違点1の認定において、「小片餅体が、本件発明1は『切餅』

であるのに対して、引用発明 1 は、切餅を切り込みに沿って欠いた小割餅体である点」で相違するとしているのであるから（相違点とする認定自体が誤りであることは既述のとおりである。）、仮にこれを相違点とするならば、引用発明 1 の「小割餅体」から本件発明の「小片餅体である切餅」に想到し得るか否かが論点であって、「欠く前の元の切り餅」の存在は容易想到性判断に何の関係もない。

仮に、審決の認定どおり、相違点 1 が相違点であるとした場合、本件発明における餅は「輪郭形状が方形の小片餅体」であって、方形すなわち直方体であればあらゆる形状を含むのであるから、「小割餅体」であっても「方形の小片餅体」であることに変わりがない。また、引用発明 1 が「切餅を切り込みに沿って欠いた小割餅体」であるとしても同様である。したがって、小割餅体を切餅とすることは単なる設計事項にすぎず、当業者において容易に想到し得ることは明らかである。

イ 相違点 3 について

（ア）審決は、相違点 3 について、「引用発明 1 の『切り欠き面』は、切餅の残存部を、切り込み部に沿って手で欠いた際に、自ずと生じる切り欠き面であるから、これを、例えば切り刃等により、積極的に設ける『切り込み又は溝部』に代える動機付けは、技術常識を考慮してもない。そして、本件発明は、噴き出しを抑制する効果が奏されるように、切り込みの長さ等を調整することができるものであるが、引用発明 1 は、欠いた際に自ずと生じる切り欠き面であるから、切り欠き面の性状を人為的に調整することは不可能であり噴き出しを制御する効果を奏するように調整することもできない。」と認定判断する。

しかし、審決の相違点 3 の認定が誤りであることは前記のとおりである。また、前記のとおり、「本件発明は、噴き出しを抑制する効果が奏されるように、切り込みの長さ等を調整することができるものである」とする審決の認定は、本件発明の要旨認定を誤っており、明確性要件及び実施可能要件の判断における本件発明の発明概念と相違している。

加えて、審決は、引用発明 1 について、「引用発明 1 の『切り欠き面』は、切餅

の残存部を、切り込み部に沿って手で欠いた際に、自ずと生じる切り欠き面である」とする。しかし、「切り欠き面」は「切餅の残存部を、切り込み部に沿って手で欠いた際に」生じるものであって、切り込み部に沿って手で欠くという「積極的」な行為が必要であり、これを「自ずと生じる」とする審決は明らかに誤りである。

(イ) 審決は、引用発明 1 に引用発明 2 (甲 7) を組み合わせて相違点 3 に係る本件発明の構成に想到することは困難であるとして、「引用発明 2 は、上記図 2 にあるように、魚の型抜きと同時に帯状の餅素地 (1) の両側に切れ目 (1 1) を設けたものであり、切れ目は上下面に設けられており、請求人が主張するように、側周表面に設けたものでない。」と述べる。

しかし、甲 7 において「切れ目は上下面に設けられて」いるか否かは関係がない。けだし、相違点 3 では「側周面」に設けられている点で一致しており、問題となるのは、「本件発明 1 では、『切り込み又は溝部』が設けられているのに対して、引用発明 1 では、『切り欠き面』を有する点」であるからである。

また、審決は、甲 7 には「切れ目を設けた部分が膨らむのを防止し、切れ目を設けない部分を膨らませ、魚の形に似せる」との技術が開示されているから引用発明 1 とは目的を異にするというが、甲 7 には、「おかきの焼きあげられた形状は、全体が略均一に膨らんで意匠的にも変化の少ない単純な形状にしかならないところ、切れ目を入れると、膨らもうとする空気をこの切れ目 1 1 から外方に放出することにより当該部分が膨らむのを防止することができる」との技術が記載されている。ここに「切れ目を入れると、膨らもうとする空気をこの切れ目 1 1 から外方に放出する」との記載は、加熱されることによっておかきの内部の水分が膨張することを述べているものであって、米菓の技術分野に広く適用あるいは応用可能な技術事項であるから、米菓の技術分野に属する当業者が、この技術事項を認識して、引用発明 2 を引用発明 1 の「切り欠き面」に適用し、「切り込み又は溝部」に置換することは、極めて容易である。

(ウ) 審決は、引用発明 1 に引用発明 3 を組み合わせて相違点 3 に係る本件

発明の構成に想到し得るかの点について、前提となる引用発明3の公知性を否定することで、原告の主張を排斥している。しかし、甲8, 9, 11, 13～35, 44～49, 51～65, 100の6の1～4, 100の20の1, 100の21, 102, 141～163, 165～205によれば、平成14年10月16日から18日にかけて、サイドスリット入りの「こんがりうまカット」が生産され、これが同月21日から発売されたことを認めることができる。審決の認定は、証拠から認められる間接事実を総合的に考慮してなされたものとはいえ、審理不届ともいえるべきものである。

(エ) 引用発明3は、切餅の側面に切り込みを設ける技術である。ところで、引用発明3の切り込みは、切餅に切り込みを設けて餅の膨張をコントロールしようとするものである。また、前記のとおり、甲7には、「切れ目を入れると、膨らもうとする空気をこの切れ目11から外方に放出することにより当該部分が膨らむのを防止することができる」との技術が開示されているが、これは餅調理に関する一般原理であり、本件出願当時、技術常識ないし周知技術であった。

引用発明1の「切り欠き面」は、手欠きであるため切り口の状態が不安定になりやすいところ、引用発明1に引用発明3の側面切り込みを適用することは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。そして、その動機付けは上記のとおり引用発明2及び3が開示された技術により十分である。

特開昭62-91146号(甲127)、特開昭63-222666号(甲124)、特開2003-219822号(甲125)、実開昭63-143182号(甲126)等や先願発明(甲102。特開2004-97063号)によれば、餅の側面に切り込み部を有する構成は、本件出願当時、技術常識であった。

餅の側面に切り込み部を有する構成、及び「切れ目を入れると、膨らもうとする空気をこの切れ目11から外方に放出する」との技術常識ないし周知技術を考慮すれば、引用発明2及び3と技術常識を考慮することによって相違点3に係る本件発明の構成に想到し得ることは容易なことである。審決は、技術常識の認定を誤り、

容易想到性の判断を誤ったものである。

ウ 相違点4について

審決は、相違点4について、「引用発明1は、『切り欠き面』を有するが、『切り込み部又は溝部』を有さないから、焼き上げた際に、切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がることはない。そして、上記相違点3について検討したように、『切り欠き面』を、『切り込み部又は溝部』とすることが容易想到でない以上、相違点4に係る構成が、引用発明1から容易に想到し得たとすることはできない。」と判断した。

しかし、引用発明1の「切り欠き面」は、本件発明の「切り込み部又は溝部」と相違していないから、「引用発明1は、『切り欠き面』を有するが、『切り込み部又は溝部』を有さない」とする審決は誤りである。

また、審決は、引用発明1の「切り欠き面」では、「焼き上げた際に、切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がることはない。」ことを前提としているが、審決が述べる「膨化による外部への噴き出し抑制」のメカニズムは、切り込みがあってもなくても同様の膨化をするというものであるから、これによれば、引用発明1においても、「焼き上げた際に、切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がる」ことは自然法則からごく自然に考えられるはずである。審決は、実施可能要件の検討との関係で論理矛盾を生じている。

第4 被告の反論

被告は、原告主張の取消事由2ないし5について、以下のとおり反論する（取消事由1については取消事由2ないし5について反論する中で反論する。）。

1 取消理由2（明確性要件についての判断の誤り）に対して

(1) 構成Dの明確性について

ア 「膨化」の明確性について

本件明細書の記載をみると、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、焼き網に付着してしまうことが多い。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った」（【0002】，【0003】）こと、本件発明は「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」（【0008】）ことを目的としたこと、「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。」（【0022】）ことが記載されている。

切餅には気泡及び水分が含まれることは当業者の常識であり、構成Dにおける「膨化」とは、かかる切餅を熱した場合に膨張した気泡及び水蒸気により餅が膨らむことを意味することは明らかであり、切餅の内部に空洞を生じた状態も含まれるのであって、「膨化」は明確であって、審決の認定に誤りはない。

イ 「膨化した中身がサンドされている状態」の明確性について

本件明細書の記載をみると、「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」（【0017】）、「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」すること（【0018】）、「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）」となること（【0027】）が記載されており、「膨化した中身がサンドされている状態」は、側面に切り込みを設けた餅を焼き上げた際に、「膨化」して、内部に空洞等を生じ、外見上見える状態であり、その一実施例として、図2が示されており、「膨化した中身がサンドされている状態」との記載は明確である。

原告は、本件明細書の図2以外でいかなる焼き上がり状態が本件発明に含まれるのか明らかではない旨主張する。

この点、本件明細書【0017】では、「また、この側周表面2Aに形成することで、膨化によってこの切り込み3の上側が下側に対して持ち上がり、この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態とならないという画期的な作用・効果を生じる。」と記載され、これに引き続いて【0018】では、「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。」と記載されており、側周表面に設けられた切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がると、自動的に最中やサンドウィッチのような形状に膨化変形することが記載されている。

すなわち、側周表面に設けられた切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がった状態が、構成Dの「膨化した中身がサンドされている状態」であることは、本件明細書の記載から明確である。

ウ 「膨化による外部への噴き出しを抑制」の明確性について

本件明細書の記載をみると、「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。」（【0014】）、「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）」となること（【0027】），「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」となること（【0035】）が記載されている。

以上のとおり，本件明細書には，本件発明における側周表面に設けられた切り込み部等が，当該位置がオープン天火の火力が弱いことなどから，切り込み部等に対して上側が下側に対して持ち上がることにより，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となり，そして膨化による外部への噴き出しを防止することが記載されている。

したがって，「膨化による外部への噴き出しを抑制」との記載は明確である。

原告は，審決の認定において用いられている「水蒸気」や「加熱に伴い餅内部の水が水蒸気となり空気を膨張して，餅を膨らませ，内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなる」という記載が本件明細書になく，審決の認定において「自然法則」を根拠とすることはできない旨主張する。

しかし，切餅に水分が含まれること，及び，水分が含まれる切餅を熱すればかかる水分が気化することは常識であって，このようなごく当たり前の自然法則を加味して本件発明の記載の明確性を判断することに誤りはない。

原告は，甲2を引用して，側周表面に切り込み部等が設けられていない切餅であっても，側周表面から噴き出しが生じるから，「膨化による外部への噴き出しを抑制」するメカニズムは，側周表面に切り込み部が設けられていない切餅と同様であると主張する。

しかし，側周表面に切り込み部が設けられていない切餅に関する甲2の記載は，側周表面から餅が外部に噴き出す可能性が高いことを示しているにすぎず，本件明細書【0005】に記載のとおり，「このような膨化は水分の多い餅では防ぐこと

はできず、十分に焼き上げようとするれば必ず加熱途中で突然起こるものであり、この膨化による噴き出し部位も特定できず、これを制御することはできなかった。」という従来の切餅の状態を示しているにすぎない。他方で、本件発明は、側周表面に周方向に長さを有する切り込み部等を設けることによって、当該切り込み部が割れの契機となって上側が下側に対して持ち上がり、これによって膨化による外部への噴き出しを抑制しているのであるから、側周表面に切り込み部が設けられていない従来の切餅とは明らかに異なっている。

(2) 構成Bは明確であること

本件特許請求の範囲には、「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅」と記載され、「載置」は、焼き網上に載置することであるから、「載置底面」は、餅の面の内、焼き網に接する面といえる。そして、本件明細書には、「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。」(【0001】)と記載されており、通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せることから、「載置底面」は、この面積の広い面とするのが相当である。そして、「平坦上面」が、「載置底面」の対向面であることは明らかである。また、「立直側面である側周表面」は、図1の2Aで示される、「載置底面」及び「平坦上面」以外の面であるといえるから、「載置底面又は平坦上面」、「立直側面である側周表面」が不明確とはいえない。

原告は、「通常、切り餅を焼く際には、面積の広い面を焼き網に載せる」との審決の認定について、通常ではない載置態様があれば「載置底面」は明確ではない旨主張する。

しかし、通常ではない載置態様が存在し得るからといって構成Bが明確ではないとはいえず、原告の主張は失当である。

原告は、構成Aの「方形」には正六面体も含むとして、載置底面は特定できない旨主張する。

しかし、本件発明は単なる方形の小片餅体ではなく、「輪郭形状が方形の小片餅

体である切餅」(構成A)であり、その形状は、長方形の薄板状であって(甲110の1)、正六面体は含まない。したがって、原告の主張は失当である。

原告は、構成Dが付加された経緯に関する審決の認定に言及し、載置底面は特定されないと主張する。

しかし、通常は載置底面が特定されることから構成Bは明確であるところ、側周表面を載置底面とするような通常ではない焼き方を排除するために構成Dを付加したもので、かかる構成Dを付加した経緯をもって、構成Bが不明確であるということとはできない。

原告は、構成Bが不明確であることの根拠として、分割発明と本件発明1が同一であることを主張する。

しかし、本件発明1と分割発明は、少なくとも、分割発明の切り込み部等は直線状であるのに対して、本件発明1はかかる限定がない点(相違点1)、及び本件発明1の切り込み部等は、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又は前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成しているのに対して、分割発明は、四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方にそれぞれ形成している点(相違点2)で相違している。そして、分割発明は、本件発明1と比較して、切り込み部等の形状や形成位置を特定することによって、本件発明1と同様の作用効果を発揮するとともに、例えば刃板に対して小片餅体を長辺部長さ方向に相対移動するだけで小片餅体の両側の長辺部の立直側面に周方向に十分な長さを有する切り込みを簡単に形成でき、前記作用・効果が十分に発揮されるとともに、量産性に一層優れるという作用効果を奏する(甲133【0031】【0032】参照)。すなわち、分割発明は、相違点に係る構成によって、加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制等に加えて、量産性の確保という解決課題に対して、技術的な観点から寄与していることは明らかであって、本件発明と分割発明とは同一ではない。

(3) 構成B・Cと構成Dの関係について

上記のとおり、側周表面に設けられた切り込み部等が、割れの契機となって、そこから割れ、上側が下側に対して持ち上がり、内部に空洞が生じ、結果的に外部への噴出力が減少して、焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されることは、本件明細書の記載及び自然法則からごく自然に考えられることである。

そして、被告による実験結果（甲100の2等）及び側周表面に切り込み部等を設けた切餅の商業的成功等によって、構成B及びCと、構成Dとの間に因果関係があることが裏付けられる。

したがって、構成B及びCと、構成Dの間には因果関係があり、審決に誤りは無い。

本件発明の目的ないし作用効果は、焼き網に付着するほどの膨化による外部への噴き出しを抑制することであり、構成Dにおいても、「膨化による外部への噴き出しを抑制」するようにしたことが記載されているのであるから、焼き網に付着するほどの膨化による外部への噴き出しの有無によって判定すべきであるところ、原告による実験（甲1）の「焼き上がり状態の判定基準」で「側面からの飛び出しが大きく、形が大きく崩れている」（判定「×」）とされる切餅の焼き上がりを見てみると、実際には焼き網に付着するほどの膨化による外部への噴き出しがないものが、特に側周表面に切り込みを施したものに多く含まれており、本件発明の作用・効果を裏付けている。

2 取消理由3（実施可能要件についての判断の誤り）に対して

(1) 本件明細書には、本件発明の餅は、主として上下方向から加熱するのが通常であるオーブトースターで焼き上げた際に、直接放射熱が当たる載置底面及び平坦上面に比べて、放射熱が直接当たりにくく火力が弱い側周表面に切り込み部等が設けられており、加熱に伴い餅内部の水が水蒸気となりかつ空気が膨張して、餅を膨らませ、内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると、上下面よりも火力が弱い側面に設けられた切り込み部等が、割れの契機となって、そこから割れ、上側が下側に対して持ち上がり、内部に空洞等が生じ、結果的に、最中やサンドウィッチ

のような上下の焼板状部の間で膨化した中身がサンドされている状態となるとともに、外部への噴出力が減少して、焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されることが記載されている。そして、現に、側周表面に切り込み部等を設けた切餅を焼き上げてみると、切り込み部の上側が下側に対して持ち上がることを理解できる（乙1）。

したがって、本件明細書には、当業者が本件発明を実施し得る程度に明確かつ十分に記載されている。

原告は、本件明細書には構成Dの焼き上がり形状について単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明瞭であると主張する。

しかし、本件明細書【0022】には、「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。」と記載されており、その材料は市販の切餅であることが明記されている。そして、本件明細書【0024】には、「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。」と記載され、一実施例として図1も示されており、切り込み部等の設け方についても記載されている。さらに、本件明細書【0027】では「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。」などと記載されていることから、側周表面に周方向に長さを有する切り込み部等を設けることによって、焼き網

に付着してしまうほどの外部への膨化による噴き出しを抑制するという課題を解決することができること等が明確に記載されている。

したがって、原告の主張には理由がない。

(2) 甲1及び甲100の2の実験について

原告は、「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」に変形する場合は、本件明細書図2と同様の形状に限定される旨、また、単に持ち上げれば良いというものではなく、「上下方向」の噴き出しを抑制しなければならない旨述べ、甲1の「××」と判定された切餅はかかる状態に当たらない旨主張する。

しかし、側周表面に設けられた切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がった状態が、構成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」に該当するものであって、その形状が本件明細書の図2に限定されるものではない。

また、本件発明は、上下面よりも火力が弱い側面に設けられた切り込み部等が、割れの契機となって、そこから割れ、上側が下側に対して持ち上がり、内部に空洞等が生じ、結果的に、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となるとともに、外部への噴出力が減少して、焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されるという発明であるところ、上下方向に膨化することは本件発明の作用効果を奏している状態であって、原告の主張するような「『上下方向』の噴き出し」が生じた場合に本件発明の作用効果を奏していないとはいえない。

原告は、甲1の実験結果において、側周表面の切り込み部の有無にかかわらず、5割程度において「噴き出し抑制」が実現されていないとし、また、判断するものによってその割合も変わるから、本件発明の作用効果を実現できることは証明できない旨主張する。

しかし、切餅の焼き上げた状態における判定は、焼き網に付着するほどの膨化に

よる外部への噴き出しの有無によって行うべきであり、その結果甲1の実験結果においては、側周表面に切り込み部を設けた切餅において、当該噴き出しを抑制していることが裏付けられている。

原告は、甲100の2の被告による実験は、オーブントースターの選択、測定方法について問題があると主張する。

しかし、餅を焼く条件について、本件明細書には、切餅を焼く際に、一般にオーブントースターや電子レンジを用いることが多くなり、頻繁に餅をひっくり返すことはできず、突然の噴き出しにより焼き網を汚していたと記載され（【0003】）、「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。」（【0022】）と記載されており、オーブントースター等で焼くことを前提としているといえ、マイコン制御あるいは非マイコン制御のオーブントースターを通常餅を焼く条件の範囲で用いればよいと、本件明細書の記載から理解できる。

また、焼き上げ後の餅の厚みの計測方法についても、原告が主張する「片持ち状に膨らんだ餅」があるからこそ、1箇所ではなく5箇所の厚みを測定するものであって適切である。対象とする切餅は、被告の工場で市販用の製品の製造ラインから無作為に採取した400個の切餅であり、その大きさはほぼ同じであって、焼き上げ後の結果に影響を及ぼすものではない。

原告は、甲100の2が示す差異は誤差にすぎないと主張する。

しかし、焼き上げる前の切餅の厚みは15.20mmや15.19mmであって、切り込みを設けた切餅と設けない切餅とで焼き上げ後の上下方向の膨化量の差が約2mmあるという違いは大きいものである。被告が採用した多くの分野で支配的な統計的手法を用いて、かかる差異に有意差があると判断すべきである。

以上のとおり、いずれの観点においても、本件発明は実施可能要件を充足するものであって、審決に誤りはない。

3 取消理由4（発明未完成についての判断の誤り）に対して

原告の発明未完成の主張の根拠は、発明の明確性及び実施可能要件における根拠と同じであるが、いずれも理由がないことは上記のとおりである。

4 取消理由5（進歩性に関する認定判断の誤り）に対して

(1) 引用発明1の認定及び一致点・相違点について

ア 引用発明1の認定について

原告は、審決の引用発明1の認定のうち「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた小片餅体」との部分の部分が不当であり、無効審判請求人たる原告の選択した引用発明1に従うべきと主張する。

しかし、引用発明の認定に当たっては、引用文献にいかなる記載があるかによって決すべきであり、無効審判請求人の主張をそのまま採用すべきとする原告の主張は誤りである。

イ 相違点について

原告は、相違点1は存在しない旨主張しているが、これが失当であることはアで述べたとおりである。

原告は、引用発明1の「切り欠き面」について、溝部も「切り欠き」に包含されると主張する。しかし、引用文献1【0010】には、当該切り欠き面は「図2の残存面（5）がかけた状態」と記載されており、「溝」には該当しない。

原告は、本件発明1の構成Dには技術的意義はないとして、構成Dに係る構成を相違点とするのは誤りであると主張する。しかし、少なくとも、引用発明1は、側周表面に切り込み部又は溝部を設けたものではなく、そのため、構成Dに係る構成についても相違することは明らかである。

(2) 引用発明1及び2の組合せにより本件発明は容易想到とはいえないこと

ア 相違点1について

原告は、引用発明1の小割餅体を切餅とすることは単なる設計事項である等主張する。

しかし、本件発明における「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」は、「長方形に平たく伸ばした伸し餅であって、食べ良く四角に切った餅」であり、長方形の薄板状であり、正六面体は含まない（甲110の1）。他方、引用発明1の小片餅体は「切り餅」を割ったものであり、正六面体の小割餅体であって、本件発明の「切餅」と相違している。

そうすると、引用発明1から、本件発明における切餅の発明を想到するためには、引用発明1を、これを欠く前の元の切餅と同じ形状のものに適用する動機付けが必要であるが、引用文献1を参酌してもそのような動機は一切存在せず、当業者が容易になし得たとはいえない。

したがって、相違点1に係る容易想到性に関する審決の判断に誤りはない。

イ 相違点3及び4について

本件発明は、「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅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」ており、また、「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」であり、かかる切り込み部等を形成し、焼き上がり時に、切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がることにより、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、③均一な焼き上がり、④食べやすく、美味しい焼き上がり、の作用効果が生ずるものである。

他方で、引用文献1には、切餅を食べる用途に応じて、刃物を用いず手で簡単に小割することができるように、あらかじめ刃物で切り込みを入れた手欠き切餅が記載され、引用発明1は、この切餅を切り込みに沿って欠いた小割餅体である。引用文献1に記載の切餅は「切り餅を食べる用途に応じて、刃物を用いず手で簡単に小割する事が出来る様にするため」に「あらかじめ刃物で切り込みを入れた」「手欠

き切り餅」であって、引用発明1（図4）の小割餅サイコロに形成されている切り欠き面は、手欠きをした結果「図2の残存面（5）がかけた状態」にすぎない。切り欠き面は、本件発明の切り込み部又は溝部とは全く異なるものであることから、かかる切り欠き面を「切り込み部又は溝部」とする動機はない。

その他、引用文献1には、相違点4に係る構成や、加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制等の本件発明の課題についての示唆はない。

したがって、何らかの切り込み部のある切餅等が存在していたとしても、引用発明1の切り欠き部を本件発明の切り込み部等に置換する動機は存在しない。

また、引用発明2は、「魚を模したおかき」に関するものであって、魚の背部分に切れ目をいれ、その部分が膨らむのを防止し、切れ目を設けない部分を膨らませ、魚の形に似せるものであって、当該切れ目を側周表面に設けるものでもない。したがって、引用文献2には、切餅における加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制等の本件発明の課題は記載も示唆もされておらず、引用発明2の課題は、引用発明1の課題と共通するものではなく、また、相違点3及び相違点4に係る構成も記載されていない。

したがって、引用発明2の「魚を模したおかき」に関する魚の背部分に入れる切れ目という技術を、引用発明1に適用する動機はない。

以上のとおり、引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機がないこと等から、引用発明1及び2の組合せにより相違点3及び4に係る構成を想到することは、当業者に容易とはいえない。

審決の相違点3及び4に係る容易想到性の判断も同趣旨の認定をしており、正当であって誤りはない。

原告は、甲124、甲125、甲126等では餅の表面に切り込みがあり、甲127は米菓の側周表面に周方向に切り込みがあるとして、餅の側周表面に切り込み部を有する構成は、本件特許の出願当時技術常識であったと主張する。

しかし、甲127は、板状の餅生地の下面の端部に切り込みを入れて焼くことに

より、切り込みを入れた部分が焼きによって上側にわん曲し、結果カップ状に焼き上がり、そのカップ状内にクリームなどを入れるカップ餅であり、生地を焼くことでわん曲させるための切り込みである。焼く前は下面への切り込みにすぎない。また、甲124は、切餅の上下面に条溝を設け個割りするための発明であり、甲125は、加工餅に切れ目を入れて餅を台にしたピザやお好み焼きを料理した後切り離しやすくするための発明であり、甲126は、カップ麺等に内包された切餅の上下面に条溝が施され、これを小割にしてカップ麺等の具にするという発明であって、いずれにおいても、側周表面に切り込み部等を設けることについて記載ないし示唆されているものではない。

したがって、かかる各発明を考慮したとしても、引用発明1及び2から、本件発明が容易に発明できたとはいえない。

(3) 引用発明1と引用発明3の組合せにより本件発明は容易想到とはいえないこと

ア 原告は、本件訴訟で甲9として提出している事実実験公正証書を、先の無効審判請求において甲1号証として提出するとともに、当該証拠の事実実験の対象となった切餅（以下「本件餅」という。）が、本件特許の出願前に公然実施されたとし、本件発明と本件餅が同一ないし、本件餅に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとして、特許法29条1項又は2項の規定に該当し特許を受けることができないものであり、特許法123条1項2号により無効とすべきであると主張していた。

本件訴訟では、原告は引用発明1と引用発明3との組合せによる進歩性の欠如を主張しており、形式的には先の無効審判請求における無効理由とは異なる無効理由を主張しているようにも見えるが、進歩性の判断について形式的に組合せを変更することによって、同一事実について再度無効審判請求をなし得るとすれば、確定審決の判断について、いわゆる蒸し返しをすることはできないとする特許法167条の趣旨に反する。

引用発明 1 と本件発明 1 とは、方形の小片餅体であるという点のみ共通しているにすぎず、ほかに一致点はない。原告は、引用発明 1 と引用発明 3 の組合せを主張するも、その実質においては切餅である引用発明 3 を、単なる方形の小片餅体に適用するということを主張しているにすぎない。したがって、引用発明 1 と引用発明 3 の組合せに関する主張は、単に引用発明 3 によって進歩性がないことを主張しているにすぎないこととなり、先の無効審判請求と実質的に同一の事実に基づく主張である。かかる主張は、先の無効審判請求と同一の事実に基づくものであって、特許法 167 条に違反するので、無効審判請求を行うことが許されない。

イ 平成 14 年当時の「こんがりうまカット」の側周表面に切り込みがなかったことは、「こんがりうまカット」の外袋の写真・個包装の図面、新聞報道等、原告による特許出願の経緯、信用性の高い証人 A の証人調書（甲 100 の 18）や B の陳述書（乙 15 の 1）により明らかであり、切り込みがあったとする原告の証拠はいずれも信用性がない。

ウ 以上のとおり、本件発明は、引用発明 1 ないし 3 に基づき容易に発明できたとはいえず、審決の認定に誤りはない。

第 5 当裁判所の判断

（原告主張の取消事由 1 は、取消事由 2 及び取消事由 3 を主張する前提と理解されるから、取消事由 2 及び取消事由 3 と共に判断する。）

1 取消事由 2（明確性要件についての判断の誤り）及びその前提としての取消事由 1（本件特許における発明概念の理解の誤り）について

（1）本件特許請求の範囲の記載

本件特許請求の範囲の記載は、「第 2 事案の概要」の「2 本件発明の要旨」に記載したとおりである。

（2）本件明細書の記載

本件明細書には以下の記載がある。

【0001】

【発明の属する技術分野】

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。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い。

【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かきなければならなかつた。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つた。

.....

【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。

.....

【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れない。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2Aに形成することで、膨化によってこの切り込み3の上側が下側に対して持ち上がり、この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態とならないという画期的な作用・効果を生じる。

【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、たとえ側周表面2A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。

.....

【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。

.....

【0032】

【発明の効果】

本発明は上述のように構成したから、切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅となる。

(3) 「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」（構成D）の明確性について

ア 本件明細書の上記記載によれば、餅の膨化による外部への噴き出し、及び餅の膨化変形に関して、以下のことを認めることができる。

従来、オーブントースターや電子レンジなどで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噴き出して下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多く（【0002】，【0003】），また、膨化による噴き出し部位も特定できず、膨化による噴き出しを制御することができなかった（【0005】）。

本件発明においては、切餅に切り込み部又は溝部（以下「切り込み」という。）を設けることにより、噴き出し位置を特定することができ、また、切り込みを長さを有するものとするにより、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の噴き出しを抑制できる（【0014】）。

切り込みを、周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、側周表面に周方向に沿って形成したり、側周表面の少なくとも対向側面に所定長さ以上連続して形成したりすることで、膨化によって切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。この持ち上がりにより、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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する（【0015】，【0017】～【0019】，【0027】）。

イ ①オーブントースターは、通常、上下方向から加熱するものであること、及び②餅を焼くと、餅の内部が軟化するとともに、餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により、餅の内部空間の圧力が高くなり、膨化すること（甲2）は、いずれも技術常識である。このような技術常識を踏まえると、本件明細書の上記記載は、以下のように理解することができる。

オーブントースターで切餅を焼く場合、上下方向から加熱されるため、切餅の平坦上面及び載置底面は固化が進む。その結果、切餅の上下に焼板状部が形成される。一方、側周表面は遅れて固化すると考えられる。また、切餅の内部が軟化するとともに、内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により、切餅の内部空間の圧力が高くなり、膨化する。その圧力が一定程度まで高くなると、その圧力に耐えら

れなくなった切餅の不特定の部位から、突然、内部の水蒸気等が外部へ噴き出すとともに、その噴出力（噴出圧）が相当程度大きい場合には、内部の軟化した餅も外部へ噴き出して下方へ流れ落ち、焼き網等に付着することになる。

本件発明は、切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたものであるが、このような切り込みは、切餅の内部空間を囲む餅の外側部分（固化する部分）の厚みを小さくするものであり、また、側周表面は、平坦上面及び載置底面と比べて固化が遅いことから、切り込みが存在する部分の強度は、その他の部分と比べて低いと考えられる。

このような相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）では、一定程度の圧力がかかると、噴き出しが生じやすいといえる。すなわち、切り込みを設けることにより、噴き出し位置を特定することができる。また、その際、切り込みを長さを有するものとすれば、噴き出しの生じる部分の面積を大きくすることが可能であり、それにより、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、内部の水蒸気等が外部へ噴き出したり、あるいは、更に内部の軟化した餅も外部へ噴き出したりするとしても、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは抑制できる。

また、相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）は、一定程度の圧力がかかると、変形して伸びやすいともいえる。切餅の内部空間の圧力は、切り込みが存在する部分に限らず、全方向、例えば上下方向にもかかるから、切り込みが存在する部分に変形して伸びることにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。その持ち上がりにより、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（上下の焼板状部が平行に近い対称な状態で持ち上がる場合もあるが、非平行な片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する。

このような膨化変形によれば、切餅の内部空間の体積は大きくなり、その分だけ圧力が高くなるのを抑えられること、また、それにより、膨化による噴出力が大きくなるのも抑えられることは明らかであるから、上記のように膨化変形することで

も、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることは、当業者にとって明らかといえる。

ウ 以上によれば、構成Dについて、以下のとおり認めることができる。

側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと、切餅の内部が軟化するとともに、切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により、切餅の内部空間の圧力が高くなり、膨化するが、その圧力によって切り込みが存在する部分に変形して伸びることにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。その持ち上がりにより、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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する。切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより、膨化による噴出力を小さくすることができるため、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できるが、上記のように膨化変形することでも、膨化による噴出力が大きくなるのを抑えられるため、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できる。

エ 以上のとおり、本件明細書の記載及び技術常識を参酌すれば、構成Dの意味するところは明確である。

オ 原告の主張について

（ア）原告は、明確性要件においては、単に記載が理解できる程度では不十分であり、明細書によって発明概念が明確に特定されているか、発明の範囲（外延）が明確であるかが問われており、構成Dは、切り込みのない餅（従来技術）や上下面に切り込みのある餅（先願発明）を焼いた場合と区別されたものが、明確に記載されていなければならないと主張し、本件明細書には、①構成Dがどのような技術的意義を有するものであるかという技術的裏付けについて記載がないこと、②どのようにして、切り込み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の焼板状部と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

膨化変形するののかに関する記載がないこと，③従来技術との関係で，本件発明と従来技術との焼き上がりの形状の違いをどのように区別できるのかについての記載がないことを理由として，構成Dの発明概念ないし技術的意義を明確に把握することができないと主張する。

しかし，本件発明の特許請求の範囲における構成Dが明確性の点で欠けるものではないことは，前記アないしエのとおりである。しかも，明確性要件は，特許請求の範囲の請求項に記載された発明が明確であるか否かが問題とされるものであり，必要に応じてその他の明細書の記載及び技術常識が参酌されることはあるにせよ，明細書の発明の詳細な説明などにおいて発明概念が明確に特定されていることが求められているわけではない。

また，本件発明が明確であるというために，構成Dのみに着目して，切り込みのない餅（従来技術）や上下面に切り込みのある餅（先願発明）を焼いた場合と区別できなければならない理由はない。切り込みのない餅（従来技術）においても，本件発明と同様に，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場合があるとしても，それ自体は，本件発明の明確性要件の判断に影響を及ぼすものとはいえない。明確性要件に関する原告の主張は，採用できない。

（イ）原告は，審決は，本件発明の課題の認定の前提として，従来技術に係る本件明細書【0007】を認定せず，切餅や丸餅の表面に切り込みを入れた餅という従来技術を無視しており，噴き出しを制御できる点は，従来技術で解決済みであるにもかかわらず，本件発明の課題を「美感」から「噴き出し制御」にすり替えており，審決における本件発明の課題の認定は誤りであると主張する。

しかし，審決は，その文脈によれば，本件発明の構成Dの明確性について判断する前提として，本件発明の構成Dにおける「膨化」，「膨化した中身がサンドされている状態」，「膨化による外部への噴き出しを抑制」の意味を認定するために，これらの事項に関連する本件明細書の記載を認定したものと解されるどころ，【0

【007】には、米菓である切餅に切り込みを入れることのほか、膨化や噴き出しについても記載されるものの、その切り込みは、米菓である切餅の「表面」に入れるというものであり、本件発明のような切餅の「側周表面」に入れるものではなく、本件発明の構成Dについて記載されたものではない。審決は本件発明の構成Dにおける上記事項の意味を認定するために必要ではなかったため、【0007】の記載を認定しなかったと考えられる。

そして、焼き途中での膨化による噴き出しを制御することが本件発明の課題の一つに含まれることは、前記の認定のとおりであり、このことは、【0007】の記載を含めて検討しても左右されるものではない。原告の主張は、本件発明の課題を誤認するものであって、その前提において失当といわなければならない。

(ウ)原告は、審決は、誤った本件発明の課題の認定の結果、「噴き出し抑制」の作用効果の認定についても誤った認定を行い、本来従来技術で解決できた技術を本件発明の発明概念に取り込んでおり、このような認定の結果、構成Dは、出願過程において、本件発明と従来技術ないし先願発明とを区別するために加えられたものであるにもかかわらず、構成Dの「噴き出し抑制」という作用効果によって、従来技術ないし先願発明との区別ができなくなる等、構成Dに関する発明概念は著しく不明確なものとなっており、本件発明は、従来技術ないし先願発明をも含むような、曖昧かつ広範な概念となっている点で不明確であると主張する。

しかし、上記(イ)のとおり、審決が本件発明の課題の認定を誤ったということはできないから、原告の主張は、前提において理由がない。また、本件発明が明確であるというために、構成Dのみに着目して、従来技術や先願発明と区別できなければならない理由はないことは、上記(ア)のとおりである。いずれにしろ、原告の主張は採用できない。

(エ)原告は、本件明細書【0008】に記載されている、「噴き出し抑制」、「美感」、「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」等の課題ないし作用効果が不明確であるから、構

成Dは不明確であると主張する。

しかし、「美感」，「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」については，特許請求の範囲の請求項に記載された事項ではなく，作用効果等として示されたこれらの事項が明確であるか否かは，本件発明の明確性要件の判断に影響を及ぼさない。また，「噴き出し抑制」については，「膨化による外部への噴き出しを抑制する」の意味が明確であることは，上記ウのとおりである。よって，原告の主張は採用できない。

(オ) 原告は，①審決は，従来技術の課題を記載した本件明細書【0007】を無視して，本件発明の課題を認定するという誤りを犯していること，②本件明細書には，側面に切り込みの入った餅を，通常の餅や，先願発明などの切り込みの入った公知の餅と比較して，焼く実験をした記載は存在せず，本件明細書には「膨化」を明確にし得る記載がないこと，③切り込みを入れない餅であっても，オーブントースターで普通に焼き上げれば餅が膨らみ，内部に空洞を生じるところ，切り込みを入れることでどう違うのか，構成Dにおける「膨化」とは具体的にどのような膨らみ方（変化の過程）を想定しているのか明らかではないことを根拠として，「膨化」を明確と判断している審決の論理には問題点があると主張する。

しかし，上記（イ）のとおり，審決が本件発明の課題の認定を誤ったということではできないから，原告の主張は，前提において失当である。また，本件発明が明確であるというために，構成Dの「膨化」のみに着目して，構成Dの「膨化」それ自体で，従来技術や先願発明と区別できなければならない理由はないことは，上記（ア）のとおりである。そして，特許請求の範囲の記載における「膨化」の意味は，上記ウのとおり，明確である。本件明細書に原告指摘の事項②③が記載されていないとしても，「膨化」の意味が明確でないとはいえない。

(カ) 原告は，「膨化した中身がサンドされている状態」について，一実施例として，図2が示されていることは，明確性を基礎付ける理由とはならず，図2以外で，いかなる焼き上がり状態が本件発明に含まれるのか不明であり，本件発明

の外延は明確でないと主張する。

しかし、上記ウのとおり、「膨化した中身がサンドされている状態」とは、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合に、膨化して、切り込みの上側が下側に対して持ち上がることにより、自動的に実現される状態である。「膨化した中身」とは、切餅内部の軟化した餅と、切餅の内部に含まれる水分が蒸発した水蒸気等で形成された、内部空間を有する部分であり、「膨化した中身がサンドされている状態」とは、そのような「膨化した中身」が、切餅の上下に形成される焼板状部の間に、文言どおり、「サンドされている状態」であることは明らかであり、その意味は明確である。図2は、そのような状態の典型例を示すものと解される。図2以外に、いかなる状態のものが含まれるか具体的に示されていないとしても、それにより本件発明が明確でないとはいえない。

(キ)原告は、審決は、甲2に記載された一般的な切餅の膨張原理を、あたかも、側面に切り込みを設けた本件発明の餅に特有の原理ないし自然法則であるかのように読み替えて、恣意的な事実認定を行い、「膨化による噴き出しを抑制」は明確であると判断するもので、誤りであると主張する。

しかし、甲2に示される技術内容（技術常識を含む。）は、上記イの②のとおり、切り込みの有無にかかわらず当てはまるものであり、側周表面に切り込みを設けた切餅に関する本件発明にも当てはまるものと解される。審決は、本件発明の構成Dの明確性について判断する前提として、側周表面に切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合に、どのような現象が生じ、どのような作用が得られるか等について、甲2に示される技術常識を参酌したものであり、このことに何ら問題はない。

(ク)原告は、本件明細書には、どのようなメカニズムで「膨化による噴き出しを抑制」するのかをうかがわせる記載はなく、「膨化による噴き出しを抑制」された状態がどのような状態かを画するための記載もないから、「膨化による噴き出しを抑制」は、外延が不明確であると主張する。

しかし、上記ウのとおり、本件発明においては、切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより、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、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できる上、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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に膨化変形することでも、膨化による噴出力が大きくなるのを抑えられるため、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できるものであり、「膨化による噴き出しを抑制」の意味は明確である。

この点に関して、原告は、側面に切り込みを入れることによる「持ち上がり」と側面から噴き出しが起こることとの間に因果関係はないとも主張するが、本件発明における「持ち上がり」とその後の噴き出しとの機序は、前記ウのとおりである。

（ケ）原告は、本件明細書においては、どのように変化すると「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」したといえ、どの程度の噴き出しであれば「外部への噴き出しを抑制」したといえるのか等について、数値や計測方法が明らかでなく、また、実際の餅の焼き上がり状態（甲1の写真）を見ても、構成Dを充足しているとはいえないから、構成Dは判別困難であり、明確ではないと主張する。

しかし、上記ウのとおり、「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」とは、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合に、膨化して、切り込みの上側が下側に対して持ち上がる（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）ことにより、自動的に実現されるものである。そして、その文言どおり、「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」が、あたかも「最中やサンドウィッチのよう」な状態であり、そのような状態に膨化変形するというものである。

また、上記ウのとおり、「外部への噴き出しを抑制」したというには、切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しがある程度抑制され

ていれば足りるといえる。

「実験結果報告書」（甲1）の写真によれば、その多くが、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に膨化変形しており、やや片持ち状態に持ち上がる場合も多いと認められる。一部の餅に、原告が主張するような、形状に異常が見られるものがあり、これらの餅が、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に含まれないと解されることがあるとしても、そのことにより、構成Dが判別困難であるということとはできない。したがって、原告の主張は採用できない。

(コ) 原告は、構成Dは、切餅の焼き上げによる変形の状況と効果に関する構成、すなわち、機能的クレームであり、特許庁の特許・実用新案審査基準（甲129）に照らして、不明確であると主張する。

しかし、本件発明が機能的クレームに該当するか否かはさておき、仮に該当するとしても、機能的クレームであることから、直ちに発明が不明確であるとはいえない。そして、構成Dの意味は、上記ウのとおり、明確である。

(4) 「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、」（構成B）の明確性について

ア 本件発明は、輪郭形状が方形の小片餅体である切餅に関するものであり、この切餅は、焼き網に載置して焼き上げて食するものであるところ、切餅を焼き網に載置する際には、切餅の最も面積の広い面を焼き網に載置すること、すなわち、載置底面とすることは通常のことである。また、本件明細書（【0015】、図1～3）においても、切餅の最も面積の広い面を載置底面とすることを前提としていと認められる。そうすると、本件明細書の記載及び技術常識（一般常識）も参酌すれば、本件発明における切餅の「載置底面」は、切餅の最も面積の広い面を意味するものと解するのが相当である。

また、切餅の「平坦上面」が「載置底面」に対向する面であること、切餅の「上

側表面部の立直側面である側周表面」が、上記「平坦上面」及び「載置底面」以外の面であることは、いずれも明らかである。そして、本件発明は、上記のような「上側表面部の立直側面である側周表面」に所定の切り込みを設けるものである。

以上のとおり、本件明細書の記載及び技術常識（一般常識）も参酌すれば、構成Bの意味するところは明確である。

イ 原告の主張について

(ア) 原告は、直方体状の切餅を焼き網に載置するに際し、理論上は、3通りの載置態様が考えられるところ、審決が、「通常」という言葉を用いるのであれば、「通常」でない、面積の広い面が載置底面とはならない場合が存在するはずであり、このような場合を排除していないことになるにもかかわらず、面積の広い面が載置底面であることは明確であるとするのは論理の飛躍であると主張する。

しかし、上記アのとおり、本件発明における切餅の「載置底面」が、切餅の最も面積の広い面を意味することは、技術常識（一般常識）に照らして明らかである。切餅の側周表面等を例外的に焼き網に載置することが技術的に可能であるとしても、このような例外的な載置方法によって「載置底面」の意味が不明確となるものではなく、原告の主張は採用できない。

(イ) 原告は、「側周表面」は、餅を焼く者によって載置されて初めて決定されるものであり、載置される前に「側周表面」が特定されていないから、「側周表面」は不明確であると主張する。

しかし、上記アのとおり、本件発明における切餅の「載置底面」は、切餅の最も面積の広い面を意味するものであり、切餅の「上側表面部の立直側面である側周表面」は、「平坦上面」及び「載置底面」以外の面であり、明確である。

また、本件発明における切餅の「載置底面」や「側周表面」は、消費者が実際に切餅を焼き網に載置して焼き上げる際に、いずれの面を載置底面としたかによって初めて決定されるものではなく、本件発明に係る切餅を実施（製造）する切餅製造メーカーが、技術常識（一般常識）を踏まえて、消費者がいずれの面を載置底面と

するかを想定して、あらかじめ決定するものと解される。

上記アのとおり、切餅を焼き網に載置する際には、切餅の最も面積の広い面を載置底面とすることは通常のことであり、また、本件明細書においても、切餅の最も面積の広い面を載置底面とすることを前提としているから、本件発明においては、切餅の最も面積の広い面を載置底面と想定していることは明らかである。

本件発明における切餅の「載置底面」や「側周表面」が、消費者によって決定されることを前提とする原告の主張は、採用できない。

(ウ) 原告は、審決は、構成Dについて、「側面を載置底面とした場合には生じない焼き上がりを特定した」ものであり、「通常でない焼き方をすることを排除しようとして付加した構成である」と、「載置底面」が特定されない前提で論じているが、構成Bについてのみ「載置底面」等が特定されていると解するのは矛盾しており、審決の構成Dに係る理解によるのであれば、構成Bは不明確であると主張する。

しかし、上記アのとおり、本件発明における切餅の「載置底面」は、切餅の最も面積の広い面を意味するものであり、明確であるから、本件発明においては、切餅の「側周表面」が「載置底面」とはならないことは明らかである。

審査及び審判における経緯（甲109、110の1、111、113、114）によれば、審査官が、先願発明（甲102）に係る切餅の側面を載置底面とすれば、本件発明と先願発明とは同一である旨指摘したことに対して、被告としては、先願発明に係る切餅の側面を載置底面とすることは想定不可能であるが、念のために、更に構成Dを特定することにより、本件発明において、切餅の「側周表面」が「載置底面」とはならないことを、構成Bに重ねて特定したものと認められる。以上のとおり、「載置底面」が、構成Dにより初めて明確に特定されたものではなく、原告が主張するような矛盾はない。

この点に関連して、原告は、審決は、構成Bに関して「載置底面」等の記載は明確であると認定しているが、このような審決の認定を前提とすれば、そもそも側面

を載置底面とすることはあり得ないから、構成Dにおいて、側面が載置底面にならないことを明りょうにし、切り込みを設けるべき所定位置を特定する必要はないはずであり、構成Bにおける判断との矛盾が生じているとも主張する。しかし、上記のとおり、構成Dは、念のために構成Bに重ねて特定したものであるから、原告が主張するような矛盾はない。

(エ) 原告は、特許請求の範囲の記載及び本件明細書【0007】の記載によれば、本件発明における「載置底面又は平坦上面ではなく」とは、「載置底面又は平坦上面」を除外するものと解されるが、審決は、本件明細書【0007】の記載を無視しているから、「載置底面又は平坦上面」及び「立直側面である側周表面」が明確であるとの認定、ひいては「載置底面又は平坦上面ではなく」の認定ができないはずであり、「載置底面又は平坦上面ではなく」は不明確であると主張する。

しかし、「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」との記載は、その文脈によれば、所定の切り込みを設ける部位が、載置底面又は平坦上面ではなく、側周表面であることを強調し、明確にするためのものと認められ、その意味は不明確とはいえない。

一方、本件明細書【0007】は、切り込みのない従来切餅に対して、従来から米菓で採用されていた、表面に切り込みを入れるという技術を適用した場合について記載したものであり、本件発明のように、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅において、更に切餅の上下面に切り込みを入れた場合について記載したのではない。そうすると、本件明細書【0007】の記載は、「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」の意味を認定するに当たり、参酌されるべきものとはいえないから、審決が本件明細書【0007】の記載を引用しなかったことをもって、「載置底面又は平坦上面ではなく」が不明確であるということとはできない。

(オ) 原告は、本件発明が、「側周表面」について分割発明（甲133）のような限定はなく、餅を焼く者によって載置されて初めて決定されるもので、載置

される前には特定されていないとすれば、「側周表面」は不明確であり、逆に、本件発明も、分割発明と同様に、「側周表面」について限定されているとすれば、特許法39条2項違反に該当するものであり、二律背反の関係に当たり、分割発明に特許が与えられている以上、特許法39条2項に照らせば、構成Bは不明確であると主張する。

しかし、上記アのとおり、本件発明における切餅の「載置底面」は、切餅の最も面積の広い面を意味するものであり、切餅の「上側表面部の立直側面である側周表面」は、「平坦上面」及び「載置底面」以外の面であり、明確である。また、「側周表面」は、消費者によって決定されるものではないことは、上記（イ）のとおりである。これらのことは、分割発明が特許登録を受けていることと矛盾するものではなく、原告の主張を採用する余地はない。

(5) 構成B及び「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、」（構成C）と、構成Dとの因果関係について

ア 原告は、「餅の焼き調理実験についての見解」（甲2）によれば、サイドスリットのある餅は、サイドスリットのない餅と同様、風船状態に膨らんだ上、側面から水蒸気が噴き出して餅内部の圧力が解放されるという構成Dの焼き上がり状態に至るということになるから、構成Dの焼き上がり状態は、構成B及び構成Cのサイドスリットに起因するものではなく、両者に因果関係は認められず、構成B及び構成Cと、構成Dとの因果関係は不明確であると主張する。

しかし、上記(3)ウのとおり、本件発明においては、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと、膨化して、切り込みの上側が下側に対して持ち上がるが、その持ち上がりにより、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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形するものである。このようなことは、以下の

2 (1)イに示すとおり,原告及び被告がそれぞれ行った実験の結果等により裏付けられるものである。

切餅の切り込みが存在する部分は,膨化により一定程度の圧力がかかると変形して伸びやすいことは,上記(3)イのとおりである。その結果,側周表面に切り込みを設けた切餅では,側周表面に切り込みを設けない切餅と比べて,側周表面の切り込みが存在する位置において持ち上がりが生じて膨化変形しやすくなっており,その分,上記切り込みを設けない場合と比べて,焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できると考えられる。原告が主張するように,側周表面に切り込みを設けない切餅においても,側周表面において何らかの持ち上がりが生じる等により,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場合があるとしても,それにより,構成B及び構成Cと,構成Dとの因果関係が不明確であるとはいえない。

イ 原告は,構成Bも構成Dも不明確であるから,構成Bと構成Dとの因果関係も不明確であると主張するが,上記のとおり,構成B及び構成Dは明確であるから,両者の因果関係が不明確であるとはいえない。

(6) 小括

以上のとおり,本件発明が不明確であるとはいえず,審決が本件発明の理解を誤ったともいえない。原告主張の取消事由2及びその前提としての取消事由1は理由がない。

2 取消事由3(実施可能要件についての判断の誤り)及びその前提としての取消事由1(本件特許における発明概念の理解の誤り)について

(1) 実施可能要件について

ア 本件発明は,切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたものであるが,その製造方法に関し,本件明細書の発明の詳細な説明には,市販の切餅に,先鋭なカッターや回転する刃板などによって切り込みを形成すること(【0022】,【0028】,【0029】,図3)が記載されている。

また、本件発明は、構成Dを備えるものであるが、構成Dについては、本件明細書の発明の詳細な説明に、上記1(3)ア、イ認定のとおり事項が記載されており、その記載によれば、上記1(3)ウのとおり認めることができる。すなわち、構成Dは、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅を、通常条件でオーブントースター等で焼き上げることにより、自動的に実現されるものと認められる。また、そのようなことは、以下のイに示すとおり、原告及び被告がそれぞれ行った実験の結果等により裏付けられるものである。

そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が、本件発明に係る切餅を製造し、使用することができる程度に、すなわち、本件発明について、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえることができる。

イ 実験の結果等について

(ア) 「サトウの切り餅・着色焼き試験(動画)」(乙1)は、切餅の対向する長側面にそれぞれ二本の切り込みを設けた原告製造の「サトウの切り餅」の側周表面を着色し、オーブントースターで焼き上げた様子を示すものである。

また、「側周表面を食紅で着色した切餅の焼き試験」(乙36)は、市販されている、「側面切り込みのないきむら食品の切餅」の側面を着色し、対向する長辺方向の2側面に各々1本の側面切り込みを加えた切餅を、オーブントースターで焼き上げ、切り込みの上側が下側に対して持ち上がるか否かを調べたものであり、添付の写真は、その焼き上げた餅を撮影したものである。

その動画及び写真によれば、切餅は、切り込みの部分で上下に割れていることが認められるから、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより、切り込みの部分で上下に割れる、すなわち、切り込みの上側が下側に対して持ち上がるということが裏付けられているといえる。

(イ) 「実験結果報告書」(甲1)は、原告が実施した餅の焼き調理実験の結果を報告するものである。餅の焼き調理実験のうち、「餅の焼き調理性に及ぼすスリット形状の影響に関する実験(1)」は、原告製造のスリットなしの切餅、同

切餅に3通りのスリットを入れた切餅について、オーブントースターで焼き調理を行い、それぞれの焼き上がりの形状を調べたものである。甲1の添付資料1-3「100個の餅の焼き上がり形状③（長側面1本スリット）」に示される写真は、3通りのスリットを入れた切餅のうち、上下スリット「なし」、側面スリット「長側面のみ1本」の場合（甲1の表1③）について、その焼いた餅を撮影したものである。

これらの写真によれば、その多くが、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あって、やや片持ち状態に持ち上がる場合も多く、膨化変形していると認められる。また、乙1の動画によっても、同様に認めることができる。

一部の餅には、膨化の程度が大きすぎる等、形状に異常が見られるものもあるが、このような異常は、餅の状態が均一でなく、餅によっては、オーブントースターで焼く際の条件（餅の位置、温度、時間等）が適切でなかったために生じたものと考えられる。オーブントースターで餅を焼く際に、様子を見ながら条件を調節することは、通常のことであり（甲100の2「実験報告書本試験で用いたオーブントースター説明書の抜粋」の「調理時間の目安」）、それにより、上記のような異常が生じないように餅を焼くことができることは明らかである。一部の餅に、上記のような異常が見られるとしても、オーブントースターで餅を焼けば、通常は、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に膨化変形すると考えられる。

以上によれば、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がるが、その持ち上がりにより、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（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形することが裏付けられているといえる。

（ウ）上記（イ）のように所定の状態に膨化変形することでも、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることが当業者にとって明らかである

ことは、上記1(3)イに判示したとおりである。

そして、実際に、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できることは、以下のとおりである。

「切餅に付す側面切り込みの有無による効果を比較した試験結果」（甲100の2）は、被告製造の市販用製品である切餅（切り込みなし）と、同切餅の側面の全周に切り込みを一本入れた切餅を、マイコン制御の「E T-R U 2 5」型オーブントースターで焼き、切餅の膨化量と、切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものであり、甲100の2に示される写真は、その焼いた切餅を撮影したものである。

焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは、上記1(3)イのとおり、その噴出力（噴出圧）が相当程度大きいため生じるものであるから、その大きな噴出力による噴き出しの一つの目安として、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、餅の辺部分（角と見える部分を結んだ直線）から2cm以上の飛び出しが見られるものについて、その個数を数えると、切り込みを入れた切餅では21個、切り込みのない切餅では51個である（審決の示すとおりである。）。この結果によれば、切り込みを入れた切餅のほうが、切り込みのない切餅よりも、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されると認められる。

また、「「サトウの切り餅」の側周表面に2本の切り込みを付した比較試験報告書」（乙7）は、市販されている側面切り込みのない「サトウの切り餅」と、同切餅の長辺側面に平行する切り込みを2本入れた切餅を、非マイコン制御の「N T-T 4 0」型オーブントースターで焼き、切餅の膨化量と、切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものである。さらに、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、焼き上げ後の切餅の辺部分（角と見える部分を結んだ直線）から2cm以上の飛び出しが見られるものの個数を数えるとともに、実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数を数えたものである。乙7に示され

る写真は、その焼いた切餅を撮影したものである。

乙7には、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、焼き上げ後の切餅の辺部分（角と見える部分を結んだ直線）から2cm以上の飛び出しが見られるものの個数が、切り込みを入れた切餅では9個、切り込みのない切餅では18個であること、また、実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数が、切り込みを入れた切餅では12個、切り込みのない切餅では39個であることが示されている。これらの結果によれば、切り込みを入れた切餅のほうが、切り込みのない切餅よりも、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されると認められる。

そうすると、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合、上記（イ）のように所定の状態に膨化変形することで、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることが、実質的に裏付けられているといえることができる。

ウ したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明について、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえることができる。

（2）原告の主張について

ア 原告は、審決は、従来技術に関する本件明細書【0007】を無視しているため、本来の課題を無視して、その課題を「膨化による噴き出し部位は特定できず制御することはできなかったこと」にすり替えていると主張する。

しかし、上記1(3)オ（イ）と同様、審決の文脈から明らかなように、審決は、構成Dを備えた本件発明についての実施可能要件を判断する前提として、本件発明の構成Dがどのように実現されるか等について認定するために、それに関連する本件明細書の記載を認定しているにすぎない。原告が指摘する本件明細書【0007】の記載は、上記1(3)オ（イ）のとおり、本件発明の構成Dについて記載したのではなく、本件発明の構成Dがどのように実現されるか等について認定するために必要ではなかったため、審決では認定しなかったと考えられる。

また、審決は、「本件発明は・・・この膨化による噴き出し部位は特定できず制御することはできなかつたことを課題として認識し・・・切り込みの設定によって、噴き出し位置を特定でき、しかも焼き途中での膨化による噴き出しを制御できる・・・餅を提供することを目的とするもの」と認定しているが、この認定も、審決の文脈から明らかなように、本件発明の構成Dがどのように実現されるか等について認定するために必要な限度で認定したものにすぎない。このような課題が本件発明の課題の一つに含まれることは、本件明細書【0008】の記載から明らかである。

以上のとおり、審決が本件発明の課題の認定を誤つたということとはできないから、原告の主張は採用できない。

イ 原告は、本件発明は、本件明細書【0007】に記載の従来技術を前提として構築したものであり、【0007】の記載を無視することは、出願「当時において公知であつた部分は新規な発明とはいえない」とする最高裁判例に違反し、出願の「当時において公知であつた部分」までも権利範囲に加えてしまうもので、本件発明の発明概念を見誤るものであると主張する。

しかし、本件明細書【0007】に記載される従来技術は、単に米菓の切餅の「表面」に切り込みを入れるというものであり、本件発明のような切餅の「側周表面」に切り込みを入れるものではなく、この点で両者は相違する。また、審決が本件明細書【0007】の記載を認定するか否かにかかわらず、上記のような従来技術が、本件発明に含まれるものでないことは明らかである。よつて、原告の主張は採用できない。

ウ 原告は、審決は、どのように構成Bのサイドスリットを入れ、どのように焼き上げれば、構成Dの機能及び作用効果が実現されるのかについては説明しておらず、本件明細書を見ても、構成Dに係る技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用、その技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という一連の記載が皆無であり、数値的な記載もなく、実験結果を述べた記載もなく、本件明細書には、構成Dの焼き上がりの形状について「単

に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明瞭」であるから、特許庁の特許・実用新案審査基準（甲129）の実施可能要件違反の典型的な場合に該当すると主張する。

また、原告は、本件明細書の【発明の効果】欄は、【0008】【0015】【0016】【0018】に基づいて敷衍されており、それ以外に作用効果についての記載はなく、審決は、構成Dに関しては、特許請求の範囲の記載の一部を同様の記載のままで繰り返しているにすぎず、その内容が具体的に明確になっていないから、本件発明は実施できるとはいえないと主張する。

しかし、上記(1)アのとおり、構成Dは、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅を、通常条件でオーブントースターで焼き上げることにより、自動的に実現されるものであり、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明について、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

エ 原告は、餅における膨張の原理から考えて、側面に切り込みを入れることによる「持ち上がり」によって噴き出し抑制を図ることはできないと主張する。

しかし、本件発明においては、「持ち上がり」のみによって、膨化による噴き出しを抑制するものではないことは、上記1(3)オ(ク)のとおりである。

オ 原告は、発明の範囲（外延）が不明確である場合、発明の技術的事項が不明確であるから、そのような発明について当業者も実施することができないと主張する。

しかし、取消事由2について判示したとおり、本件発明は明確であるから、原告の主張は前提において失当である。

カ 原告は、構成Dは「噴き出しを抑制するように構成した」ものであり、個々の実施品ごとに構成の充足が検討されるべきであるが、審決は、個々の実施品にはバラツキが生じることを前提に、確率的に「噴き出し抑制」を認定しており、これでは「発明」とはいえず、確率的に実施されない場合もあり得るのであれば、実施ができていないか否かの判断ができないから、かかる認定をもって実施可能性を

肯定することは誤りであると主張する。

しかし、構成Dについては、上記1(3)ウのとおり、切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できていれば足りると認められ、切り込みを設けた個々の切餅において、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一切生じさせないことを特定したものではないと解される。そして、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合、上記切り込みを設けない場合と比べて、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できることが裏付けられていることは、上記(1)イ(ウ)のとおりである。よって、原告の主張は採用できない。

キ 原告は、本件明細書には、図2のようにサンドウィッチ構成として持ち上がることが記載されているが、甲1の「××」(餅が上下方向に大きく開く。)の写真を見ると、図2とは全く異なる形状であり、明らかに「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…変形」という文言の意味内容の範囲を超えた形状であると主張する。

また、原告は、甲1の写真を見れば、サイドスリットの有無を問わず、いずれも風船現象によりゴム風船が膨らんだようになっており、およそ「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」していないことは明らかであると主張する。

しかし、上記(1)イ(イ)のとおり、甲1の写真及び乙1の動画によれば、その多くが、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あって、やや片持ち状態に持ち上がる場合も見られ、膨化変形していると認められる。一部の餅には、原告が主張するように、形状に異常が見られるものもあるが、上記(1)イ(イ)のとおり、このような異常は、餅の状態が均一でなく、餅によっては、オーブントースターで焼く際の条件(餅の位置、温度、時間等)が適切でなかったために生じたものであり、通常は、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に膨化変形する

と考えられる。

一部の餅に、原告が主張するような、形状に異常が見られるものがあり、これらの餅が、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に含まれないと解されることがあるとしても、そのことにより、実施可能要件を満たさないということとはできない。

ク 原告は、甲1の「××」（餅が上下方向に大きく開く。）の餅は、「膨化による外部への噴き出しを抑制する」という作用効果を充足しているとも解し得ず、これらの餅は、平たい直方体である本来の餅の姿から懸け離れた歪んだ形状であり、通常の餅と比べ、異様に上下に噴き出しており「噴き出し抑制」されているといえないと主張する。

しかし、焼いた後の切餅の形状に歪み等が見られるものであっても、上記1(3)ウのとおり、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されているものであれば、「膨化による外部への噴き出しを抑制する」ものと解されるから、原告の主張は採用できない。

ケ 原告は、甲1では、「×」（側面からの飛び出しが大きく、形が大きく崩れている。）の割合は、サイドスリットなし62%、四側面スリット55%、長側面スリット42%であるが、サイドスリットの有無を問わず、5割程度において「噴き出し抑制」が実現されているとはいえないから、この程度の相違は、その絶対値に鑑みても誤差の範囲でしかなく、また、「×」の判定は、客観的基準によるものではないから、甲1の実験結果を見ても、サイドスリットの有無により、その焼き上がり状態に実質的な相違があるとはいえず、本件発明に固有の作用効果が実現できることを証明する証拠とはなり得ないから、本件発明が実施可能であるとはいえないと主張する。

しかし、甲1の上記結果によれば、切り込みを設けたもののほうが、切り込みを設けないものよりも、「×」の割合が低くなっており、その差異を誤差と認定する合理的根拠はないから、「膨化による外部への噴き出しを抑制」できるものと認め

られる。よって、原告の主張は採用できない。

コ 原告は、「実験試料写真集」（甲100の2）によれば、掲載されている餅の焼き上がりはいずれも焼き色が薄く、焦げ目がまったく生じていないが、これは、甲100の2の実験では、通常と異なる餅の焼き方がされているため、すなわち、「マイコン制御」で庫内の温度が一定に保たれるという、本件発明が予定していたとはいえないオーブントースターが用いられて焼き調理が行われているためであると主張する。

しかし、本件明細書には、オーブントースターで切餅を焼くことが記載されている（【0003】、【0022】）ところ、マイコン制御のオーブントースターは、市販されている通常のものである（甲100の2「実験報告書本試験で用いたオーブントースター説明書の抜粋」）から、本件発明においては、マイコン制御のオーブントースターを用いることも予定されていたと認められる。よって、原告の主張は採用できない。

サ 原告は、審決は、甲100の2の実験結果に基づく「噴き出し抑制」の認定について、餅が焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出しているものを、餅の辺部分（角と見える部分を結んだ直線）から、上面又は底面の写真のいずれかに2cm以上の飛び出が見られるものとしてその数を数えることにより、「サイドスリット餅の方が噴き出しが抑制される」と判断するが、本件明細書においては、機能ないし作用を定量的に決定するための試験・測定方法は記載されておらず、どの程度の噴き出しであれば「外部への噴き出しを抑制」したといえるのかについて数値も計測方法も全く明らかでなく、どのような焼き上がり状態が本件発明の作用効果といえるのか判断できないから、「2cm基準」は具体的な根拠がないものであり、甲100の2をもって、サイドスリットが「膨化による外部への噴き出しを抑制」していると評価することはできないと主張する。

しかし、上記(1)イ(ウ)のとおり、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは、その噴出力（噴出圧）が相当程度大きいために生じるものであるから、その大きな噴出

力による噴き出しの一つの目安として、平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに、餅の辺部分（角と見える部分を結んだ直線）から2 cm以上の飛び出しが見られるものについて、その個数を数え、その結果に基づいて、切餅の側周表面に所定の切り込みを設けることにより「膨化による外部への噴き出しを抑制」できるかどうか認定することは、相当である。よって、原告の主張は採用できない。

シ 原告は、甲100の2の実験について、焼き調理時に平坦上面や載置底面が傾いてしまった餅と、そうでない餅とでは、上下方向から撮影した写真における「2 cm」の噴き出しの意味も違うはずであると主張する。

しかし、上記サのとおり、「2 cm」は、大きな噴出力（噴出圧）による噴き出しの一つの目安にすぎず、餅が多少傾いたとしても、一定の条件の下で測定される限り、「膨化による外部への噴き出し」の傾向を理解することは十分可能であるから、原告の主張は採用できない。

ス 原告は、甲100の2の実験について、そもそも、本件発明において課題の一つとされているのは、「突然の噴き出し」であり、「膨化」ではないから、動的な「突然の噴き出し」について認定すべきであるにもかかわらず、静的な「上面又は底面の写真のいずれかに2 cm以上飛び出しているもの」のみを測定していること自体が論理破綻であると主張する。

しかし、本件明細書の記載から明らかなように、本件発明は、膨化による外部への噴き出し（焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出し）それ自体を抑制することを課題の一つとするものである。原告が指摘する「突然の」噴き出しとは、このような噴き出しが、思いもよらないタイミングで「突然」に生じることをいうものにすぎず、抑制すべきものが、膨化による外部への噴き出しであることに変わりはない。よって、原告の主張は採用できない。

セ 原告は、甲100の2の実験について、「噴き出し抑制」を「横方向」に限定することにより、「上下方向」の膨張については、上下方向の「噴き出し」といえるようなものまでが、「持ち上がり」として全てが正当化されており、不合

理な結果になっていると主張する。

しかし、上下方向に相当程度膨張しているとしても、そのことのみによって「膨化による外部への噴き出し」が生じていると解することはできない。そして、横方向に限定した場合であっても、上記1(3)ウのとおり、焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが抑制されているものであれば、「膨化による外部への噴き出しを抑制する」ことについて一応の立証がなされているものと解されるから、原告の主張は採用できない。

ソ 原告は、甲100の2を見ても、上から見た際の測定データしかなく、本件明細書の図2のようなサンドウィッチ構成が、サイドスリットにより実現されることを証明するものではないと主張する。

しかし、上記(1)イ(イ)のとおり、甲1の写真及び乙1の動画によれば、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより、切り込みの上側が下側に対して持ち上がり、やや片持ち状態に持ち上がる場合も多いが、これにより、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に自動的に膨化変形することが裏付けられているといえる。

タ 原告は、乙1は、本件特許の出願後に行われた後出しデータであるから、本件明細書を補強するものではないと主張する。

しかし、本件明細書には、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより、切り込み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について記載されており、また、上記1(3)ウのとおり、本件明細書の記載及び技術常識を参酌すれば、このような現象等が生じることは、当業者であれば十分理解できることであるから、このことを確認し裏付けるために乙1を用いることに問題はない。よって、原告の主張は採用できない。

チ 原告は、乙1の実験においては、切り込みの深さや設定位置、焼き調理の手順その他の実験条件の詳細が明らかにされておらず、5個の切餅しか焼き調理

実験を行っていない等、乙1の実験結果は信用できないと主張する。

しかし、乙1の実験では、その実験内容の詳細に不明な点があるとしても、切餅を通常の条件でオーブトースターで焼き上げており、また、5個の切餅しか焼き調理実験を行っていないとしても、切り込みの部分で上下に割れていると認められることは、乙1の動画からも明らかである。よって、原告の主張は採用できない。

ツ 原告は、「載置底面又は平坦上面」へ切り込みを設けることは、本来、構成Bにおいて排除されている以上、本件発明の対象ではないから、このような切餅を対象とする乙1は、本件明細書を補強するものではないと主張する。

しかし、上記1(4)イ(エ)のとおり、「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」との記載は、所定の切り込みを設ける部位が、載置底面又は平坦上面ではなく、側周表面であることを強調し、明確にするためのものであり、本件発明において、「載置底面又は平坦上面」に切り込みを設けることが排除されているということとはできない。

テ 原告は、本件発明は、「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」ものであるから、側周表面の2本の切り込みによって「最中やサンドウィッチ」のような状態に変形することは想定されておらず、また、側周表面に2本の切り込み部を入れると、側周表面が3段に分けられ、上側、中間、下側の各焼板状部が存在することになるが、本件明細書の記載に、中間焼板状部の存在は想定されていないから、中間焼板状部が生じている乙1の実験結果は、本件発明の実施を示すものと評価できないと主張する。

しかし、本件発明は、「一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」るものであるから、2本以上の切り込みを設けることが除外されているわけではなく、また、それにより中間焼板状部が生じることも、当業者にとって明らかである。例えば、2本の切り込みを設けた場合では、下段の切り込みの上側に相当する「中間部」が、

下側に対して持ち上がり，また，上段の切り込みの上側が，下側に相当する「中間部」に対して持ち上がることになり，それぞれの切り込みに着目すれば，その切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。そして，最終的には，「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に膨化変形する」ことは，乙1の動画からも明らかである。よって，原告の主張は採用できない。

(3) 小括

以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということができ，審決が本件発明の理解を誤ったとはいえない。原告主張の取消事由3及びその前提としての取消事由1は理由がない。

3 取消事由4（発明未完成についての判断の誤り）について

上記2のとおり，本件発明の技術内容は，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているといえるから，本件発明が未完成であるとはいえない。

原告は，発明の構成を満たす物が常に確率的にしか存在しないとすれば，個別的就具体的な物は，当該発明の実施品か否かが常に不確定であり，第三者に不測の不利益を与えることになるため，発明の実施（使用，譲渡等，輸出，輸入，譲渡等の申出）の前提を欠いており，このような発明は特許法29条1項柱書きにいう「産業上利用することができる発明」には当たらないものと解すべきと主張する。

しかし，本件発明の構成Dについては，1(3)ウに判示したとおり，切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できていれば足りるものである。また，本件発明が「産業上利用することができる」ものであることは明らかである。

よって，原告主張の取消事由4は理由がない。

4 取消事由5（進歩性に関する認定判断の誤り）について

(1) 本件発明の要旨認定について

ア 原告は、審決は、相違点3に係る容易想到性判断の中で、引用発明1のように、単に切り欠き面が側面の全周にあるというだけでは、本件発明の「切り込みの長さ等を調整する」という構成を満たしていないと述べるが、本件発明の特許請求の範囲には、噴き出し抑制の効果が奏されるように「切り込みの長さ等を調整する」との技術的意義を有する記載は存在しないから、審決は、特許請求の範囲に記載されていない技術的事項を読み込もうとするものであって、本件発明の要旨を変更するものであると主張する。

しかし、審決は、本件発明について、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1、2に記載されたとおり認定しており、誤りはない。審決の文脈から明らかなように、審決は、意図的に設けられた「切り込み」であれば、長さ等を調整することができるが、「切り欠き面」は、切餅を欠いた際に自ずと生じるものであるから、そもそも調整することができないことを述べているにすぎず、原告が主張するように、噴き出し制御のために、切り込みの長さ等を調整することが本件発明の構成として必須であることを述べているわけではない。よって、原告の主張は採用できない。

イ 原告は、明確性要件及び実施可能要件における審決の認定によれば、側面に切り込みさえ設ければ、構成Dによって噴き出し抑制効果を奏することは自然であり、構成Dは構成Bの当然の効果であって技術的意義はないということになるが、進歩性の判断においては、切り込みの長さ等を調整することによって「噴き出しを抑制する効果が奏される」という、明確性要件及び実施可能要件の判断における本件発明の発明概念の認定とは相反する発明の要旨認定を行っており、このような矛盾した構成Bの要旨認定は誤りであると主張する。

しかし、上記アのとおり、審決が、原告が主張するように、噴き出し制御のために、切り込みの長さ等を調整することが本件発明の構成として必須であることを述べているわけではないから、原告の主張は前提において失当である。

ウ 原告は、明確性要件及び実施可能要件における審決の認定によれば、側

面に切り込みさえ設ければ，構成Dによって噴き出し抑制効果を奏するというものであり，構成Dは構成Bの当然の効果であって，何らの技術的意義もないというものであるから，構成Dを発明の要旨として相違点に挙げた審決の発明の要旨認定は誤りであると主張する。

しかし，構成Dは，特許請求の範囲の請求項に記載されたものである以上，本件発明の認定に際して，構成Dを除外して認定することは相当ではない。よって，原告の主張は採用できない。

(2) 引用発明1の認定について

ア 原告は，審決は，引用発明1の認定において，「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた」点を追加して，原告が主張する引用発明1（切り餅（1）を切り欠いた後の小割餅サイコロ（7）。図4）とは異なる引用発明1を認定しているが，小割餅サイコロ（7）が切り餅（1）を切り欠いたものであるか否かは，物の発明である引用発明1の説明には関係がなく，また，本件発明の特許請求の範囲には，手で欠いてはならず，刃物を用いなければならないなどの限定はないから，審決が，「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた」点を追加して認定したことは誤りであると主張する。

しかし，小割餅サイコロ（7）や小割餅スティック（8）等の小割餅体は，切り込みを入れるとともに残存部を設けた切り餅（1）を，その切り込みに沿って欠いたものである（甲6。特許請求の範囲，【0005】，【0010】及び【0011】並びに図1，4及び5）。また，小割餅体には切り欠き面が存在するが，その切り欠き面は，上記切り餅（1）を切り込みに沿って欠いたからこそ形成されるものである。そうすると，引用発明1が物の発明であるとしても，小割餅体は，上記切り餅（1）を欠いたものに他ならないから，審決が「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた」点を追加して認定したことに誤りはない。また，本件発明の特許請求の範囲に，切餅の切断方法の限定がないことは，引用発明1の認定が誤りであるか否かの判断に影響を及ぼすものとはいえない。よって，原告の主張は採用できない。

イ 原告は、特許無効事由を具体的に特定するのが無効審判請求人の責任である以上、本件発明と対比させるべき引用発明 1 は無効審判請求人（原告）の選択した引用発明 1 に従うべきであり、審判官が勝手に引用発明 1 を変更してはならないと主張する。

しかし、審判合議体は、無効審判の審理に当たり、無効審判請求人が提出した引用文献の記載に基づいて引用発明を認定すべきであるが、具体的に認定する引用発明の内容については、無効審判請求人の主張は考慮するものの、無効審判請求人の主張した引用発明の内容に従わなければならない理由はない。しかも、本件において無効審判請求人たる原告の主張した引用発明 1 は、引用文献である甲 6 の記載に基づいて正しく認定されたものではない。

すなわち、甲 6 に基づいて原告の主張した引用発明 1 は、具体的には、「焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体であり、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長さを有する一の切り欠き面が一周連続して形成されたことを特徴とする切餅」（甲 139）というものである。この引用発明 1 の末尾は「切餅」となっているところ、「切餅」（切り餅（1））は、甲 6 においては、切り込みに沿って欠く前のものである。一方、原告の主張した引用発明 1 では、側周表面に「切り欠き面」が形成されるとされているが、「切り欠き面」が形成されるのは、切り餅（1）を切り込みに沿って欠いた後の「小割餅体」である。小割餅サイコロ（7）等の「小割餅体」は、一種の「輪郭形状が方形の小片餅体」とはいえるものの、甲 6 が特定する「切餅」（切り餅（1））とは異なるものである。そうすると、原告の主張した引用発明 1 は、「切餅」であるとする一方で、その側周表面には「切り欠き面」が形成されることも特定しているから、甲 6 の記載と齟齬したものとなっている。よって、原告が引用文献として提出した甲 6 の記載に基づいて、原告の主張した引用発明 1 の内容とは異なる引用発明 1 を認定した審決に誤りはない。

(3) 相違点の認定について

ア 原告は、原告の選択した引用発明 1（物の発明）は図 4 であるから、引用発明 1 に「方形の切餅を切り込みに沿って欠いた」という属性を付与して、本件発明 1 が「切餅を切り込みに沿って欠いた」との点において引用発明 1 と相違するとの審決の認定は誤りであり、相違点 1 は相違点ではないと主張する。

しかし、原告の主張は、審決の引用発明 1 の認定が誤りであることを前提とするものであるが、上記(2)のとおり、審決の引用発明 1 の認定は誤りとはいえないから、原告の主張は、前提において失当である。

イ また、原告は、「切り込み」の一般的な意味は、「②物の一部分だけに深く切り目を入れること」（甲 1 2 1）であり、「溝」の一般的な意味は、「②敷居や鴨居などに掘った細長いくぼみ」（甲 1 2 1）、「一般に細長くくぼんだところ」（甲 1 2 2）である一方、「切り欠き」とは、「溝」、「へこみ部」などを包含する広い概念である（甲 1 2 0, 1 2 2）ところ、甲 6 の図 4 によれば、餅の側面全周に「切り欠き面」が存在し、凹凸の多い帯状の粗面となっており、凹部は「溝」、「V字形の刻み目」、「へこみ部」と認められるから、引用発明 1 の「切り欠き面」は、本件発明 1 の「切り込み部又は溝部」に相当するとして、相違点 3 は相違点ではないと主張する。

しかし、原告が示した証拠（甲 1 2 0, 1 2 2）によれば、「切り欠き」が、部材接合や、材料力学などの特定の技術分野において、「溝」、「へこみ部」等の意味で用いられる場合があるとはいえるものの、切餅を切り込みに沿って欠いた小割餅体に関する引用発明 1 の「切り欠き面」の意味を、上記のような特定の技術分野における「切り欠き」の意味に基づいて理解することは相当でない。

「切り欠き」の一般的な意味を原告主張のとおり解するとしても、引用発明 1 の「切り欠き面」は、切り込みを入れるとともに残存部を設けた切り餅（1）を切り込みに沿って欠いた際に、残存面（5）が欠けて形成されたもの（甲 6。特許請求の範囲，【0005】，【0010】及び【0011】並びに図 1, 4 及び 5）であるところ、その形成方法及び図 4, 5 からすると、微細な凹凸が不規則に形成さ

れた粗面であり、その粗面が全体として帯状に形成されたものと考えられるが、その形状は一義的に特定できないと考えられる。そうすると、上記凹凸を構成する凹部が、細長いくぼみを意味する「溝」であるとか、一種の深い切り目と考えられる「V字形の刻み目」であるとまでは認めることはできない。また、凹部は、一種の「へこみ部」と解されるものの、そのような単なる「へこみ部」が、細長いくぼみを意味する「溝」に相当するとか、深い切り目を意味する「切り込み」に相当するということとはできない。

以上によれば、引用発明1の「切り欠き面」が、本件発明1の「切り込み部又は溝部」に相当するということとはできず、原告の主張は採用できない。

ウ また、原告は、審決における明確性要件及び実施可能要件における発明概念の認定によれば、進歩性判断における本件発明の要旨認定においては、技術的意義のない構成Dを本件発明の要旨とすることはできないから、相違点4は相違点ではないと主張する。

しかし、原告の主張は、審決の本件発明の認定が誤りであることを前提とするものであるが、上記イのとおり、審決の本件発明の認定に誤りはないから、原告の主張は、前提において失当である。

(4) 相違点の容易想到性の判断について

ア 相違点3について

(ア) 引用発明1に引用発明2を組み合わせたの容易想到性

甲7には、膨らみ防止手段として切り込みを形成した背中部分と、膨らんだ腹部分とからなる魚を模したおかきについて、膨らみ防止手段を設けてある背中部分は、切れ目（切り込み）を入れると、水蒸気等が切れ目（切り込み）から放出されるために膨らみが少ないこと（甲7。特許請求の範囲，【0009】）が記載されている。

しかし、引用発明1は、「輪郭形状が方形の切餅を切り込みに沿って欠いた小片餅体」である「小割餅体」に関するものであり、側周表面に切り欠き面が形成され

たものである。小割餅体は、切り込みを入れるとともに残存部を設けた切餅を、その切り込みに沿って欠いたものであり、切り欠き面は、上記切餅を切り込みに沿って欠いた際に、残存面が欠けて形成されたものである（甲6。特許請求の範囲，【0005】，【0010】及び【0011】並びに図1，4及び5）。上記切餅を切り込みに沿って欠いたことにより小割餅体を得られるが、その結果として、切り欠き面が必然的に形成されるものにすぎない。甲6にも、切り欠き面については、「図2の残存面（5）がかけた状態を示すのが、切り欠き面（6）である。」（甲6。【0010】），「連続した残存部（5）が欠けた状態を示すのが、切り欠き面（6）である。」（甲6。【0011】）と記載されるのみであり、切り欠き面を形成する技術的意義については何ら記載されていない。

そうすると、そもそも、引用発明1において、このような切り欠き面に代えて、何らかの技術的手段を適用しようとする理由はないというほかない。甲7に上記のような事項が記載されているとしても、切り欠き面に代えて、水蒸気等を放出させるための切れ目（切り込み）を入れる動機付けはない。

以上によれば、引用発明1において、切り欠き面に代えて、切り込みを設けることは、当業者が容易に想到することとはいえない。

原告は、甲7の「切れ目を入れると、膨らもうとする空気をこの切れ目11から外方に放出する」との記載は、加熱されることによっておかきの内部の水分が膨張することを述べるものであり、米菓の技術分野に広く適用あるいは応用可能な技術事項であるから、米菓の技術分野に属する当業者が、この技術事項を認識して、これを引用発明1の「切り欠き面」に適用し、「切り込み又は溝部」に置換することは容易であると主張する。

しかし、上記のとおり、引用発明1において、切り欠き面に代えて切り込みを設けることの動機付けを欠いているから、これを当業者が容易に想到することは困難である。

（イ）引用発明1に引用発明3を組み合わせたの容易想到性

原告は、引用発明 3 の公知性を前提として、引用発明 1 の「切り欠き面」は、手欠きであるため切り口の状態が不安定になりやすいところ、引用発明 1 に引用発明 3 の側面切り込みを適用することは、当業者が容易に想到し得たと主張する。

しかし、仮に引用発明 3 が公知であるとしても、引用発明 1 の切り欠き面は、切り込みを入れるとともに残存部を設けた切餅を、その切り込みに沿って欠いたことにより小割餅体を得た結果として必然的に形成されるもので、切り欠き面を形成する技術的意義について甲 6 には何ら記載されていないのであるから、引用発明 1 において、切り欠き面に代えて、何らかの技術的手段を適用しようとする理由がないことは上記（ア）のとおりであり、引用発明 1 に引用発明 3 の側面切り込みを組み合わせる動機付けはない。

したがって、引用発明 1 において、切り欠き面に代えて、引用発明 3 の側面切り込みを設けることは、当業者が容易に想到することとはいえない。

なお、被告は、原告が引用発明 1 と引用発明 3 を引用例として無効審判請求をすることは、確定した審決において原告が主張した同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判請求をするものであって、特許法 167 条に違反すると主張する。

しかし、原告が先の無効審判請求において主張した無効理由は、甲 9 に係る切餅（甲 8 に係る切餅と同一の切餅と認められる。）に基づいた、特許法 29 条 1 項及び同条 2 項の主張である（甲 100 の 14）。一方、原告が本件無効審判において主張した無効理由は、甲 6 に係る切餅を主たる引用例としてこれに甲 8 などに示された公知技術を適用した、特許法 29 条 2 項の主張であるから、これらの無効理由は、同一の事実及び同一の証拠に基づくものとはいえない。よって、被告の主張は採用できない。

イ 相違点 4 について

（ア）上記 1 (3) ウに判示したとおり、本件発明 1 においては、側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと、膨化して、切り込みの上側が下側に対して持ち上がり、やや片持ち状態に持ち上がる場合も多く、その持

ち上がりにより、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に自動的に膨化変形するものである。

そうすると、上記ア（イ）のとおり、引用発明1において、切り欠き面に代えて、切り込みを設けることは、当業者が容易に想到することとはいえず、また、引用発明1において、小割餅体の側周表面に切り込みを設けることは、当業者が容易に想到することとはいえない以上、相違点4に係る構成、すなわち、「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」点も、当業者が容易に想到することとはいえない。

（イ）原告は、引用発明1の「切り欠き面」は、本件発明の「切り込み部又は溝部」と相違しておらず、また、審決が述べる「膨化による外部への噴き出し抑制」のメカニズムは、切り込みがあってもなくても同様の膨化をするというものであるから、引用発明1においても、「焼き上げた際に、切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がる」ことは自然法則から自然に考えられるはずであり、審決自体、実施可能要件の検討において、切り込みがあってもなくても同様の膨化をすることを事実上の前提として、本件発明と切り込みのない餅との膨化又は膨張の数量的な差をもって作用効果としているから、「切り欠き面」を有する引用発明1であれば、切り込みのない餅以上に膨化又は膨張するはずであるにもかかわらず、引用発明1について「焼き上げた際に、切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がることはない。」とする審決は、実施可能要件の検討との関係で論理矛盾を犯していると主張する。

しかし、引用発明1の「切り欠き面」が、本件発明1の「切り込み部又は溝部」に相当するとはいえないことは、上記(3)イに判示したとおりである。また、引用発明1の小割餅体の「切り欠き面」が、上記(3)イに判示したとおり、一義的に特定できない形状である以上、その「上側が下側に対して持ち上がる」ものと断定するこ

とは困難である。原告の主張は採用できない。

ウ 小括

以上によれば，その余の点につき判断するまでもなく原告主張の取消事由5は理由がない。

第6 結論

以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

清 水 節

裁判官

池 下 朗

裁判官

新 谷 貴 昭