

平成28年（行ケ）第10237号審決取消請求事件

原告 杉村 和高

被告 特許庁長官 小宮 義則

副本直送済

準備書面（第1回）

平成29年 3月 8 日

知的財産高等裁判所 第3部 御中

被告指定代理人 住田 秀弘

被告指定代理人 赤木 啓二

被告指定代理人 小野 忠悦

頭書事件について、被告は、次のとおり弁論を準備する。

第1 訴状及び平成29年1月3日付け原告準備書面（以下、当該原告準備書面を、単に「原告準備書面」という。）に対する認否

1 訴状中の請求の原因「1 特許庁における手続の経緯」については認める。

ただし、同項の第3段落の「不服2015-489号」は、「不服2015-4889号」である。

2 訴状中の請求の原因「2」のうち、「審決の理由は、審決謄本記載のとおりである」については認めるが、「その認定判断には誤りがあり、違法として取り消されるべきである。」については争う。

3 訴状中の請求の原因「3 審決の理由に対する認否」のうち、原告が争うとしている点は争う。

4 原告準備書面における原告の主張は、争う。

第2 原告が主張する取消事由

原告準備書面によれば、原告が主張する取消事由は、次のとおり整理できると解される（以下、原告準備書面の「（争う項目第1）」などを単に「項目1」などと表記するとともに、適宜、原告準備書面の頁番号を付記する。）。

1 取消事由1（明確性要件についての判断の誤り）（項目1，項目2）

2 取消事由2（本願発明の認定の誤り）（項目3）

3 取消事由3（本願発明と引用発明1との対比の誤り並びに一致点の認定の誤り）（項目4，項目6（2）・（8））

4 取消事由4（本願発明と引用発明2との対比の誤り並びに一致点及び相違点の認定の誤り）（項目5（1）・（2））

5 取消事由5（本願発明と引用発明2との相違点についての判断の誤り）（項目5（3），項目6（7））

なお、上記で原告準備書面における項目を挙げる際、独立した理由を示すものとは解されない項目を除外した。

第3 被告の反論

被告は、上記第2の整理に従い、必要な範囲で反論を行うこととする。

1 取消事由1（明確性要件についての判断の誤り）に対して

(1) 「付近にある大きめの石や岩」との記載が明確でないこと

ア 原告は、当該記載が明確であると主張し、その根拠として、要旨、

① 石や岩の多い河川では、上流になるほど、岸辺に大きな石や岩がある現象が生じており、本願発明の構造物を設置する場所が決まれば、「大きめの石や岩」の大きさは定まること（項目1（8）[7～8頁]，項目1（15のA）[13～14頁]，項目2（1）[16頁]），

② 「大きめの石や岩」は、よく目立つし、また、最大の石や岩ではないから、現場で見つけ出すことが容易であること（項目1（11）[10頁]），

③ 自然に存在している石や岩の大きさは厳密に一定ではないから、その大きさを厳密に指定する必要はないこと（項目1（8）[7～8頁]，項目2（2）[16～17頁]），

④ 石や岩の大きさの計測や他のものとの比較は、持ち運びの困難さや形状が一定でないことから、困難であること（項目1（8）[7～8頁]，項目1（11）[10頁]，項目1（15のB）[14頁]），

⑤ 石や岩の大きさの計測が困難でも、甘さを誰でも判断できたことなどと同様に、現場の作業員は「大きめ」かどうかを判断できること（項目1（13）[11～12頁]，項目1（14）[12～13頁]），

⑥ 石や岩の大きさを数値限定すると、特定の河川の特定の時期における設置例を表現することになってしまい、本願発明のような汎用性のある技術思想の表現にはそぐわないこと（項目1（12）[10～11頁]），

⑦ 特許第3297906号（甲7）における明確性の判断基準と整合しないこと（項目2（6）[19～27頁]），

を挙げるものと解される。

イ しかしながら、「付近にある大きめの石や岩」との記載は、それに該当するか否かが本願明細書に記載された発明の課題を解決するために重要であると解されるが、審決（３頁「ア」）が認定判断したとおり、「大きめの石や岩」に該当するか否かの判断基準が明確でないから、明確でない。そして、以下のとおり、原告の主張は失当である。

（ア）上記①について

自然現象を定性的に把握できても、上記判断基準が明確になるわけではない。そして、請求項１の構造物を設置する場所が決まっても、上記判断基準が明確でない以上、「大きめの石や岩」か否かは定まらない。

（イ）上記②について

上記判断基準が明確でない以上、原告の主張は、その前提が失当である。

（ウ）上記③について

上記判断基準の明確性の有無とは、関係のない事情である。

（エ）上記④について

請求項１には「大きな石や岩をまたは大きな石や岩に擬した人工の構造物を設置」する態様も含まれているから、大きな石や岩などを持ち上げたり移動したりすることができるものと解されるし、いずれにせよ、必要ならば重機等を用いて行うことができる。また、石や岩の大きさの計測ないし特定手法は、大きさに関する種々の尺度に基づき、適宜定められるべきことである。

（オ）上記⑤について

原告の主張は、客観的な判断基準を明らかにするものではない。

（カ）上記⑥について

原告の発明をどのように表現するのかは原告が定めるとしても、そのことを理由に、不明確な記載が許容されることにはならない。

（キ）上記⑦について

「大きめの石や岩」との記載の明確性の有無に影響しない事情である。

(2) 「石や岩がその場にとどまる事の出来る程度」の(杭の)「間隔」との記載が明確でないこと

ア 原告は、当該記載が明確であると主張し、その根拠として、要旨、

① 上記記載は、杭の間隔を特定しており、杭の間隔が目標とする石や岩の大きさよりも少し狭いことを意味すること(項目1(9) [8～9頁])、

② 杭の間隔も、「大きめな石や岩」の大きさと同様に、厳密な数値として定められないこと(項目2(3) [17頁])、

③ 審決が説示する1本の杭の問題は、甲6意見書の反論を無視していること(項目1(15のC) [14頁])、

④ 審決は、「1本の杭にひっかかるだけでその場にとどまる事」という例外事項をもって上記記載が不明確とするが、上記例外事項を認識できるということは、上記記載の技術的意味が理解できることを意味すること(項目2(4) [17～18頁])、

⑤ 審決が、「間隔」が石や岩との大きさの関係において定義されていないと判断する根拠として、当初請求項の記載を持ち出すのは適切でないこと(項目1(15のD) [14～15頁])、
を挙げるものと解される。

イ しかしながら、「石や岩がその場にとどまる事の出来る程度」の(杭の)「間隔」との記載は、それに該当するか否かが本願明細書に記載された発明の課題を解決するために重要であると解されるが、「大きめの石や岩」が上記(1)のとおり明確でない以上、「石や岩がその場にとどまる事の出来る程度」の(杭の)「間隔」との記載が明確でないことに変わりない。

(3) 「小さな石や岩が最初に止まることもない間隔」との記載が明確でないこと

ア 原告は、当該記載が明確であると主張し、その根拠として、当該記載は、目標とする大きめの石や岩が杭によって堰き止められる前に、それより小さな土砂が杭によって堰き止められることを避けるための杭の間隔を意味していること（項目 1（10）[9～10頁]，項目 2（5）[18～19頁]），を挙げるものと解される。

イ しかしながら、審決（3頁「エ」）が認定判断したとおり、上記（1）イ及び（2）イと同様の理由で、「小さな石や岩」との記載及び「小さな石や岩が最初に止まることもない間隔」との記載は明確でない。そして、原告の主張によっても、そのことに変わりない。

（4）小括

以上のとおりであるから、取消事由 1 に理由はない。

2 取消事由 2（本願発明の認定の誤り）に対して

（1）原告は、審決が、請求項 1 の「付近にある中で大きめの石や岩」を「ある程度の大きさの石や岩」と解した上で、請求項 1 に係る発明である本願発明の要旨を認定したことが誤りである旨主張する（項目 3（3）[29～31頁]）。

この点、請求項 1 の「付近にある中で大きめの石や岩」は明確ではないが、審決は、本願の事案にかんがみ、本願明細書の段落【0015】～【0016】の記載からすれば、「ある程度の大きさの石や岩」をその場に止めれば、それらより小さな石や岩もその場に止まって、土砂が堆積するとの機序を奏すると解されることから、請求項 1 の「付近にある中で大きめの石や岩」を、「ある程度の大きさの石や岩」と解した上での新規性・進歩性の判断を示したものである。

このように、審決がした要旨認定は、本願明細書の記載を参酌してなされたものである。

(2) 原告は、審決が認定した本願発明の要旨が、かえって不明確となっている旨主張する(項目3(4) [32～34頁])が、審決が認定した本願発明は、先行技術と対比できる程度に明確であるから、原告の主張は当を得ない。

(3) 小括

以上のとおりであるから、取消事由2は理由がない。

3 取消事由3(本願発明と引用発明1との対比の誤り並びに一致点の認定の誤り)に対して

(1) 引用発明1の松杭2の間隔が、本願発明の「ある程度の大きさの石や岩がその場にとどまる事が出来る程度の間隔」に相当するとの認定と、引用発明1の「松杭2を打ち込んで」「上の石3が移動しないようにして」いることが、本願発明の「大きな石や岩を」「設置して、その場にとどめること」に相当するとの認定に誤りがないこと

原告は、引用発明1は根固めブロックを用いるから杭の間隔を調整できないが、本願発明はそうではないとして、上記相当関係の認定が誤りである旨(項目4(1のB) [35～37頁]、項目6(2) [44～45頁])、引用発明1には、石を杭と杭との間隔によって堰き止めるとの記載はないから、上記相当関係の認定が誤りである旨(項目4(1のC) [37～38頁])を主張する。

しかしながら、引用発明1は、複数の松杭2によって上の石3が移動しないようにされているから、当業者であれば、松杭2と松杭2との間隔が、上の石3を「その場にとどめ」る程度のものであってよいことを理解できる。よって、上記相当関係の認定に誤りはなく、また、原告の主張は失当である。

(2) 引用発明1の「護岸が施された堤と繋がった洲を形成する、河川水制工法」が、本願発明の「新たな岸辺を形成し、それらを護岸の構成部分として機能させる

」「護岸の方法」に相当するとの認定に誤りがないこと

ア 原告は、上記相当関係の認定が誤りである旨主張し、その根拠として、要旨、

① 引用発明1の「洲」は、「洲」（甲10、甲11）であって「岸辺」ではないこと（項目4（1のD）[38～39頁]）、

② 引用発明1には、本願発明の「岸辺」の形成メカニズムの記載がないこと（項目4（1のD）[38～39頁]）、

③ 本願発明は、引用例1の請求項6のように、発明の構造物を所定距離離すことや複数個施工する必要があること（項目4（1のE）[39頁]）、を挙げるものと解される。

イ しかしながら、以下のとおり、原告の主張は失当であり、また、審決の上記相当関係の認定に誤りはない。

（ア）上記①について

「岸辺」の字義は「岸に沿った所」（乙3）であり、「岸」の字義は「陸地が水と接する所」（乙3）である。そして、引用発明1の「洲」（土砂が堆積して形成されるものである。引用文献1の4頁左欄45～46行参照。）は「堤と繋が」るものであるところ、そのような状態は、本願明細書の段落【0016】の「土砂の堆積が岸辺に形成され」ということと変わらないことも考慮すれば、引用発明1の「洲を形成する」ことは、本願発明の「新たな岸辺を形成」することに相当する。

（イ）上記②について

引用発明1は、「上の石3」がとどめられるとともに、上記（ア）のとおり、土砂が堆積して形成された「洲」が「堤と繋が」るものであるから、その意味において、本願発明の「岸辺」の形成メカニズムと変わることはない。

（ウ）上記③について

引用発明1は、引用文献1の4頁左欄44～46行の「松杭2は水流に渦を生起して水の流れを弱め、この上に土砂が堆積させ易くし、堤と繋がった洲を形成し」との記載などに基づいて認定されている。そして、当該記載に係る技術思想は、構

造物を所定距離離すことや、複数個施工することを必須とはしないことが明らかである。

(3) 本願発明と引用発明1との一致点の認定に誤りがないこと

ア 原告は、審決の本願発明と引用発明1との対比の誤りを前提に、審決の一致点の認定の誤りを主張する(項目4(2) [39頁], 項目4(3) [40頁])が、その前提が失当である。そして、審決の一致点の認定に誤りはない。

イ 原告は、審決が本願発明と引用発明1との間に相違点が存在しないと認定しつつ、相違点が存在すると認定した場合の判断をも示したことについて、論理的に誤りである旨主張する(項目6(8) [51～55頁])が、これは、審決が明記するとおり、予備的な認定判断である。

なお、項目6(8)(8のB) [52頁]について、審決21頁「ク」「(ア)」の「上記(3)」は、「上記(2)」の誤記である。

(4) 小括

以上のとおりであるから、取消事由3に理由はない。

4 取消事由4(本願発明と引用発明2との対比の誤り並びに一致点及び相違点の認定の誤り)に対して

(1) 引用発明2の「拾い付き石だし」に「なお強くするためにあいだあいだに杭を打ちこ」んだことは、本願発明の「ある程度の石や岩がその場にとどまることが出来る程度の間隔をあけて、」「複数の杭を埋設すると共に、大きな石や岩を設置してその場にとどめること」に相当するとの認定に誤りがないこと

ア 原告は、上記の相当関係の認定が誤りである旨主張し、その根拠として、要旨、

① 本願発明では、杭と杭との間隔を、その場に堰き止めようとする石や岩の大

きさによって規定する一方、引用発明2では、杭と杭との間隔が不明であること（項目5（1のB）（Bの口）〔41～42頁〕），

② 引用発明2の石の大きさは、本願発明の「付近にある中で大きめの石や岩」の大きさとはいえないこと（項目5（1のB）（Bの口）〔41～42頁〕），を挙げるものと解される。

イ しかしながら、以下のとおり、原告の主張は失当であり、また、審決の上記相当関係の認定に誤りはない。

（ア）上記①について

引用発明2の「杭」は、拾い付き石だしを「なお強くするために」、石の「あいだあいだに」「打ちこ」んだものであるから、当業者であれば、杭と杭との間隔が、石を「その場にとどめ」ている程度のものであってよいことを理解できる。

（イ）上記②について

引用発明2は、水制に係るものであるから、石は、相当程度大きいものと解されるし、そのことは、引用文献2の図4-4-1からも、うかがわれる。

さらに、本願請求項1でいう「付近にある中で大きめの石や岩」は、明確性はともかくとしても、大きさに相当程度の幅があることは明らかである。

以上によれば、引用発明2の石の大きさと本願請求項1でいう「付近にある中で大きめの石や岩」の大きさとの間に、特段の差異はないというべきである。

このことは、引用発明2の石が相当程度大きく、よって、付近にあるものを使用することが自然といえることから明らかである。

（2）引用発明2の「構造物を」「河岸から流れの中心部に向かって突き出して設置」することと、本願発明の「新たな岸辺を形成し、それらを護岸の構成部分として機能させる護岸の方法」とは、「新たな岸辺を形成し、それらを岸辺の構成部分として機能させる方法」で共通するとの認定に誤りがないこと

ア 原告は、上記共通関係の認定が誤りである旨主張し、その根拠として、引用

発明 2 の杭が、増水時においても間違いなく石を堰き止め、同時にその石がその場所の流れの強さに適合した大きさでない限り、それらの石の周囲に自然の岸辺を形成することはないことを挙げる（項目 5（1 の B）（B のハ）〔42～43 頁〕）。

イ しかし、引用発明 2 の「拾い付き石だし」は、「なお強く」されたものであるから、「石」はその場にとどまる。そして、引用発明 2 は、水制に関する（乙 1）ものであって、「川の流速を低下させ」とともに、その「構造物」は「河岸」につながっている。よって、本願明細書の段落【0015】～【0016】の記載と同様の理由で、引用発明 2 は、「新たな岸辺を形成」するものといえる。

したがって、原告の主張は失当であり、また、審決の上記認定に誤りはない。

（3）本願発明と引用発明 2 との一致点及び相違点の認定に誤りがないこと

原告は、審決の本願発明と引用発明 2 との対比の誤りを前提に、審決の一致点及び相違点の認定の誤りを主張する（項目 5（2）〔43 頁〕）が、その前提が失当である。そして、審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。

（4）小括

以上のとおりであるから、取消事由 4 に理由はない。

5 取消事由 5（本願発明と引用発明 2 との相違点の判断の誤り）に対して

（1）ア 原告は、審決が相違点の判断を誤っている旨主張し、その根拠として、要旨、

① 引用文献 1 は「岸辺」を形成するものではないこと（項目 5（3）〔43～44 頁〕），

② 引用発明 2 は「新たな岸辺を形成し、それらを護岸の構成部分として機能させる」とはいえないこと（項目 5（3）〔43～44 頁〕），

③ 審決のした相違点の判断が、引用発明 2 に、引用文献 1 と引用文献 4 とを同

時に組み合わせてなされていること（項目6（7）〔47～51頁〕），
を挙げるものと解される。

イ しかしながら，審決がした相違点の判断に誤りはなく，また，原告の主張は，
以下のとおり，失当である。

（ア）上記①に対して

上記3（2）イ（ア）で反論したとおりである。

（イ）上記②に対して

上記4（2）イのとおり，引用発明2は「新たな岸辺を形成」するものである。
そして，審決（17頁「（イ）」）が認定判断したとおり，引用発明2の「新たな
岸辺」を，堤防に施されることが一般的である護岸の構成部分として機能させて，
上記相違点のようにすることは，当業者が容易に想到し得たことである。

（ウ）上記③に対して

審決17頁「（イ）」の説示のとおり，「引用発明2及び引用文献1または4に
記載された事項に基づ」く容易想到性を判断したものである。

（2）小括

以上のとおりであるから，取消事由5に理由はない。

第4 むすび

原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，また，審決の認定・判断に誤りはな
いから，審決は取り消されるべきではない。

以上