

正 本

副本直送 印

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

平成29年5月8日

知的財産高等裁判所 第3部 御中

原 告 杉村和高 印

準 備 書 面（第3回）

頭書事件について、原告は、次のとおり弁論を準備し、被告準備書面（第1回）に反論します。

原告は、先の「準備書面第2回」「反論の第5」（1）（C）（同書31頁19行目～32頁15行目）において、被告の主張が不正であることを記述しています。しかしながら、それらの記述では被告の不正の内容を充分には説明出来ていないと思われるので、それらについて改めて記述致します。

以下の記述は先の「準備書面第2回」の記載内容を補足し説明するものであり、その論旨を変更するものではありません。

人を欺く記述は、被告の拒絶理由通知書（書証甲 5）から始まりました。
被告のその記述は以下のとおりです。（同書 1 1 頁 1 1 ～ 2 1 行目）

「イ判断

上記相違点について検討する。

引用発明 2 は、流水の作用によって堤防が削りくずされるのを防ぐものであるから、河岸には堤防が設けられているものである。そして、堤防には護岸工事を施すことが一般的である。

そして、引用文献 4 には、「護岸と水制が一体となって堤防を保護」することが記載され、また引用文献 1 にも、「護岸が施された堤と繋がった洲を形成する」発明が記載されていることから、引用発明 2 の石出しを、護岸と一体となって堤防を保護するものに替えることは、当業者が容易になし得たことである。

したがって、本願発明は、当業者が引用発明 2 及び引用文献 1 又は 4 に記載された事項に基いて、容易に発明をすることができたものである。」

上述の記載を要約すると以下ようになります。

「引用発明 2 は、～堤防には護岸工事を施すことが一般的である。」

「そして、引用文献 4 には「護岸と水制が一体となって堤防を保護」することが記載され」

「また引用文献 1 にも「護岸が施された堤と繋がった洲を形成する」発明が記載されていることから」

「引用発明 2 を「護岸と一体となって堤防を保護するものに替えることは、当業者が容易になし得たことである。」

「したがって、本願発明は、当業者が引用発明 2 及び引用文献 1 又は 4 に記載された事項に基いて、容易に発明をすることが出来たものである。」

この要約に従って、以下にその詳細を検討してみます。

まず最初に、被告が主張する「～引用発明 2 及び引用文献 1 又は引用文献 4 に記載された事項に基いて、容易に発明をすることが出来たものである。」の記述のとおり実際にそれぞれの発明を選択的に組み合わせてみます。

そうすると、引用発明 2 及び引用文献 1 の組み合わせの場合では、

「堤防には護岸工事を施すことが一般的である」＋「護岸が施された堤と繋がった洲を形成する」となります。

また、引用発明 2 及び引用文献 4 の組み合わせの場合では、

「堤防には護岸工事を施すことが一般的である」＋「護岸と水制が一体となっ

て堤防を保護する」となります。

次に、これらの組み合わせ内容と比較する本願請求項の特徴的内容を考えてみます。

本願請求項は「岸辺から～杭を埋設して～大きな石や岩を～その場にとどめることにより、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ことを特徴とする護岸の方法」と記載されています。

これを要約すると、本願発明は「新たな岸辺を形成し」＋「護岸の構成部分として機能させる」＋「護岸の方法」であることとなります。

さらにこの特徴的内容を、前述の比較する発明の表現を使用して記述すると、「護岸が施された堤と繋がった洲を形成する」（引用文献１）＋「護岸と水制が一体となって堤防を保護する」（引用文献４）＋「堤防には護岸工事を施すことが一般的である」（引用発明２）となります。

本願発明の内容と前述の引用発明の組み合わせを比較検討して見れば、被告が主張するところの選択的なそれぞれの組み合わせでの場合では、本願請求項が記載している特徴的内容に及ばない事は明らかなです。

引用発明２及び引用文献１の組み合わせの場合では、引用文献４の特徴が欠落します。

引用発明２及び引用文献４の組み合わせの場合では、引用文献１の特徴が欠落します。

つまり、「したがって、本願発明は、当業者が引用発明２及び引用文献１又は引用文献４に記載された事項に基いて、容易に発明をすることが出来たものである。」の主張は明らかな間違いです。

被告が主張するように３つの引用発明をそれぞれに選択的に組み合わせただけでは、本願発明の特徴的内容に及びません。そうかといって、３つの発明を同時に組み合わせ比べて比較したのでは、特許の審査方法の規定を逸脱してしまいます。それであるのにも拘らず、被告は間違いであることが明瞭な組み合わせを主張しています。何故でしょうか。

このような状況で被告が採用した方法は、本願発明の記載事項に及ばない組み合わせを記載しながら、それを読む人に勘違いをさせる記述でした。被告らの記述は全く巧みです。

被告の記述の中で注目すべき箇所は、「また引用文献１にも、「護岸が施された堤と繋がった洲を形成する」発明が記載されていることから、引用発明２の石

出しを、護岸と一体となって堤防を保護するものに替えることは、当業者が容易になし得たことである。」の箇所です。

つまり、引用発明2と引用文献4の組み合わせの前に、引用文献1の記載を挿入することによって、全体の印象を3つの発明を組み合わせた場合の印象に変えているのです。

そして、実際に選択的組み合わせを試みる事さえ放棄させる断言をもって文章を終えています。それが「したがって、本願発明は、当業者が引用発明2及び引用文献1又は4に記載された事項に基いて、容易に発明をすることが出来たものである。」との記載です。実に巧みな作文技術です。

仮に、被告が真摯に引用発明を選択的に組み合わせたならば、上述の組み合わせの記述は、原告が示したように2通りの組み合わせでなければならなかったはずです。しかし、被告は組み合わせを1つしか記述していません。でも、その組み合わせの前にもう1つ別の引用文献の記述を挿入しています。

被告は、この記述で実質的に3つの引用発明あるいは引用文献を組み合わせているので、改めて選択的に別の組み合わせを記述することが出来ないのです。ですから、引用発明の組み合わせは1つしかありません。

これらの記述では、「したがって」以前の個々の文節（句点や読点間の記述）自体には誤った記載はありません。ですから、それらを順番に読んでいくと何故か、被告の意図のままに被告の主張が正しいものと思わされてしまうのです。

しかも、「したがって」以前の個々の文節自体に間違いはありませんから、読む人が勝手に読み違えたとか、その記載順は意図したものでは無いとかの、言い訳も予め用意していることでしょう。驚くべき狡賢さと言えるのではないのでしょうか。

実際、前述の引用文を読んだ時に、その記載が間違いであるとの印象を持つ人はほとんどいないでしょう。優秀な3人の審判官による慎重な審査の結果としての記述なのです。その主張に間違いがあるはずもないのです。ましてや、その文章の中に人を欺くことを意図する記述があると考えることはあり得ないのです。

原告の場合も全くその通りでした。なるほどそう言う事なのか、とその結論に納得せざるを得ませんでした。それでも未練があったので、時間をおいて何回か読み返して見るうちに、なんとなく、どこかおかしいと思うようになりました。

さらに何度も繰り返し読み、個々の文の詳細について検討しているうちに、ようやくにして、それらが人を欺く不正な記述であることに気が付いたのです。

前述のように実際に選択的組み合わせをしてみれば、本願請求項の記載に及ば

ない事は直ぐに気が付いたのですが、その前の文を読んだ印象では、それらの組み合わせによって本願発明は容易に発明出来るとの印象が生じてしまうのです。

これは不思議な事でした。特許庁の審判官の文章作成能力が如何に優れているかを物語っているようです。

被告は、その「準備書面第1回」〔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〕で、「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。」（同書12頁13～14行目）と記述しています。ここに引用した記述自体を間違いであると言うことは出来ないでしょう。

しかし、問題は、この記述が前提としているのが読む人をしてその判断を誤らせる事を意図した記述である事であり、この記述のとおりであれば引用発明をもって本願発明を容易に想到出来るとする結論が間違いである事です。

確かに、前述の引用文は「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。」に違いありません。しかし、それならば何故に、誤りであることが容易に判断出来る組み合わせをもって本願発明と比較し、その容易想到性を主張したのでしょうか。

もちろん。人を欺く記述があるから、それを読む人が勝手に読み違えることを予定していたのに違いないのです。しかも、「したがって」以前の個々の文節自体には間違った記述はありませんから、被告は、読む人が勝手に読み違えたのに過ぎないと主張し続けるのでしょう。

実際、被告は「拒絶理由通知書（書証甲5）」に続いて、「審決」及び「準備書面第1回」でも上述と同じ主張を繰り返しています。それらの説明では、原告の「意見書（書証甲6）」や、より丁寧に説明した「準備書面」（同書47頁～51頁）の内容に全く触れていません。

被告のそれらの主張は明らかな間違いであると同時に全くの不正であるのです。

日本語の文章を作成する人のほとんどは、間違いのないそして解り易い文章を如何に記述するかを念頭において日々努力しているのです。敢えて分かり難い文章の記述を心掛けている人はいません。まして、読む人を誤解させる文章を記述するのは詐欺師など人を欺く犯罪者やその仲間だけでしょう。

たとえば、企業が販売する商品の説明書や宣伝文に、読む人をして間違えた判断を生じさせる記載があったならば、その企業はたちまちにして世間から非難を浴びせられることになり、企業はその信頼を失います。

場合によっては裁判沙汰にもなり、或いは、企業はその業績を悪化させて、その存続問題にまで発展するかも知れません。事実、これらの事は、近年において度々発生しているので、多くの国民が承知していることです。つまり、ウソをついたり人を欺いたりする企業は国民からその責任を厳しく追及されるのが普通なのです。

最近では、弁護士事務所が事実と異なる宣伝文句を長きに亘って使用し続けた事が問題になっています。

特許庁の「審決」と「拒絶理由通知書」は裁判所の「判決」と同じ権威を持っているのです。民間企業の文書よりもさらに重大な責任を負っているのは間違いの無いことです。ただ単に分かり難い文章の場合であったとしても、それだけで担当者の責任が問われることでしょう。もちろん、読む人をして間違えた判断に至らせる記述が許させるはずもないのです。

被告は、「拒絶理由通知書（書証甲5）」の記述以後も、原告の不正の指摘に対して具体的な反論を示すことなく、「審決」「準備書面第1回」と、連続してその主張を繰り返しています。一般企業であったとしても、これほどに不正な主張を継続し続けることは考えられません。国民のために働く国家公務員がこのような不正を継続して主張し続けたことを許すことは出来ません。

知的財産高等裁判所の裁判官の皆様の公正で厳正な判断をお待ちします。