

訴 状

知的財産高等裁判所 御中

平成28年11月8日

〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

原告 杉 村 和 高

(送達場所) 〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

原告 杉 村 和 高

電 話 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ファックス 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〒100-8915

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告 特許庁長官 伊 藤 仁

審決取消請求事件

訴訟物の価額 算定困難

貼用印紙 1万3000円

## 請求の趣旨

- 1 特許庁が不服 2015－4889 号事件について平成 28 年 9 月 30 日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求める。

## 請求の原因

### 1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「河川の上流部及び中流部における護岸の方法。」とする発明について、平成 22 年 3 月 23 日に特許出願をし、平成 25 年 7 月 29 日付けで通知された拒絶理由に対して、平成 25 年 9 月 17 日に意見書及び手続補正書を提出し、さらに平成 26 年 3 月 24 日付けで拒絶理由（最後）を通知されましたので、平成 26 年 5 月 19 日に意見書を提出しましたところ、平成 26 年 12 月 22 日付けで拒絶査定を通知されました。

これに対して平成 27 年 3 月 13 日に拒絶査定不服審判を請求しました。これには平成 28 年 3 月 17 日付けで拒絶理由が通知されましたので、平成 28 年 5 月 23 日に意見書を提出しました。

特許庁は上記請求を不服 2015－489 号事件として審理をした上、平成 28 年 9 月 30 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 10 月 22 日原告に送達されました。

- 2 審決の理由は、審決謄本記載のとおりであるが、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。

### 3 審決の理由に対する認否

(1) 「第 1 手続の経緯」については、認める。

(2) 「第 2 当審拒絶理由」

〔理由 1〕については争う。

本願発明の特許請求の範囲の記載が不備であると認定されましたが、その判断は誤りであるので認めることは出来ません。

〔理由 2 または理由 3〕 については争う。

「本願発明は、引用発明 1 に記載された発明であるか、もしくは、当業者が、引用発明 1 及び引用文献 2 ないし 3 に記載された公知または周知の技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。また、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づいて容易に発明することができたものである。」と認定されました。これらの判断はいずれも誤りであるので認めることは出来ません。

### (3) 「第 3 当審の判断」

#### 1 理由 1 (36 条 6 項 2 号) について

(1) 特許請求の範囲の記載 については、認めます。

(2) 判断 については争う。

請求項 1 に記載された発明の範囲が明確ではないと認定されましたが、その判断は誤りであるので認めることは出来ません。

(3) 請求人の主張 については争う。

本願請求人が先の意見書に記載した内容を、適正な主張ではないと認定していますが、それらの判断は誤りであるので認めることは出来ません。

#### 2 理由 2 (29 条 1 項 3 号) または理由 3 (同条 2 項) について

(1) 請求項 1 に係る発明 については争う。

本願発明の請求項 1 の記載内容が不明確であるとして、本願発明の請求項 1 には存在しない内容を本願発明の請求項 1 の記載内容であると認定して新規性及び進歩性を検討しています。これは明らかな過ちであるので認めることは出来ません。

(2) 判断 については、

ア 引用文献の記載事項については、(ア) (イ) (ウ) (エ) の記載内容がそれぞれの引用刊行物の記載と同じであるのでこれを認めます。

イ 引用発明 1 を主引用発明として検討する については争う。

上述「(1) 請求項 1 に係る発明」での誤った特許審査方法を引き継いでいるので明らかな誤りです。また、本願発明の請求項に記載のある事柄を全く無視した対比と特許法の規定を外れた判断を行っています。したがって、その判断は誤りであるので認めることは出来ません。

ウ 引用発明 2 を主引用発明として検討する については争う。

上述「(1) 請求項 1 に係る発明」での誤った特許審査方法を引き継いでいるので明らかな誤りです。また、本願発明の請求項に記載のある事柄を全く無視した対比と判断を行っています。したがって、その判断は誤りであるので認めることは出来ません。

(2) 請求人の主張について については争う。

本願請求人が先の意見書に記載した内容を、適正な主張ではないと認定していますが、それらの判断は誤りであるので認めることは出来ません。

(4) 「第 4 むすび」については争う。

本願発明は、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定している要件を満たしていない、また、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に該当するか、同条第 2 項の規定により特許を受けることができない、と認定していますが、それらの判断は誤りであるので認めることは出来ません。

#### 4 原告の主張

原告の主張は、その詳細を準備書面において記述致します。

添付書類

審決謄本

1 通