平成 22 年(行ケ)第 10228 号審決取消請求事件

原告　久保田英文

被告　特許庁長官　岩井良行

準備書面(第 1 回)

平成 22 年 10 月 25 日

知的財産高等裁判所第 2 部御中

被告指定代理人 志水裕司

被告指定代理人　吉水純子

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,以下のとおりである。

1)特許庁から送達した各書面に対して「付け」を付した日付である,「平成 19 年 11 月 6 日」,「平成 20 年 4 月 1 日」,「平成 21 年 10 月 6 日」,「平成 21 年 10 月 27 日」,「平成 22 年 2 月 23 日」,「平成 22 年 6 月 1 日」及び「平成 22 年 6 月 25 日」,それぞれが,発送日であれば認めるが,それ以外であれば否認する。

2)「1 回目の拒絶理由通知書」と記載した回数並びに「適法として許可され」は否認もしくは争う。「1 回目の拒絶理由通知書」と記載した「拒絶理由通知書」の回数としては,2 回目であるが(1 回目は審査段階のもの),いわゆる「最初の拒絶理由通知書」である。そして,「最後の拒絶理由通知書」は,「平成 21 年 10 月 19 日付けの補正」が特許法の規定に適合しないことを通知する内容を含むものである。

3)上記 1)及び 2)以外は認める。

２　訴状中の請求の原因「2」の「審決の理由は,審決謄本記載のとおりであるが,」は認めるが,「審判の手続及び審決の認定判断には誤りがあり,審決は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」については,以下のとおりである。

1)「(1)」の「ア」及び「ウ」については,認める。

2)「(1)」の「イ」については,「適法に許可された補正(平成 21 年 10 月 19 日付け)」以外は認める。「最後の拒絶理由通知書」は,「補正(平成 21 年 10 月 19 日付け)」が特許法の規定に適合しないことを通知する内容を含むものである。

3)「(1)」の「エ」については,不知である。

4)「(1)」の「オ」については,「対外的関係においては,送達日を用いるべきである。」以外は認める。

5)「(2)」ないし「(4)」については,原告が争うとしている点は争う。

6)「(5)」については,「最後の拒絶理由通知書に応じた補正が却下されることについて,法定の防御の機会が与えられていない。」は否認し,それ以外は認める。「最後の拒絶理由通知書に応じた補正が却下されることについて,」防御の機会を与えることは,法令によって定められていない。

4　訴状中の請求の原因「4 原告の主張」については,原告が争うとしている点は争う。

第 2　被告は,訴状における審決の取消事由に対して,次のとおり反論する。

1　取消事由 1(補正却下手続の違法と理由「第 5 .付言」)に対して

(1)原告の主張

原告は,『特許法第 53 条 3 項が 1 項の決定に対して不服申し立てができないとした趣旨は,不服申し立てができるとするとその間「審査」が中止され,迅速な権利付与が図られないからである。しかし,審決取消訴訟の前審である拒絶査定不服審判手続においては,慎重な審理が行われるべきであり,その趣旨は妥当しない。しかも,3 項但し書きにおいては,「拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においてはこの限りでない」と明記している。また,公権力が処分を行う場合,処分を受ける個人は,適正な手続的処遇を受ける権利を有する(憲法第 13 条・憲法第 31 条)。よって,特許法第 159 条が特許法第 53 条を準用する審判の場合においては,第 53 条第 1 項の決定に対して,不服を申し立てることができると解すべきである。

従って,原告は特許法第 53 条 1 項・17 条の 2 第 3 項による補正却下の決定に対して,拒絶査定不服審判においては行政不服審査法に基づく不服を申し立てることができた。であるならば,不服申し立ての機会を保障するために,審決よりも前に,拒絶査定不服審判の原告に通知がなされなければな

らないのは当然である。また,その通知の中で行政不服審査法第 57 条による教示が行われなければならないのに,為されなかった。

原告にとり,防御の機会が確保される必要があることは,理由「第 5.付言」において,被告の認めるところでもある。』(訴状 7 頁 3～19 行)と主張する。

(2)原告の主張に対する反論

ア　特許法５３条３項但し書きにおいて,「拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においてはこの限りでない」と規定しているのは,審査における同条１項の規定による却下の決定に対して,拒絶査定に対する拒絶査定不服審判を請求した場合に,それとともに補正却下の不服を申し立てることができる旨を規定したものである。同項但し書きが,「拒絶査定不服審判においてはこの限りでない」と規定していないことから,審判においてなされた補正却下の決定に対する不服申立ての規定ではない。

そして,審決における補正却下の決定に対して,不服を申し立てることができないとしても,審判請求人は,この補正却下の決定に対して,審決に対する審決取消訴訟において,争うことができるのであるから,不合理はない。

審決は,「平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので,同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。」(審決１２頁２４～２７行)として,「平成２２年３月２日付けの手続補正を却下する。」(審決６頁２２行)ものであり,同法１５９条１項の規定により,同法５３条の規定を,拒絶査定不服審判に準用する場合において,同法１７条の２第３項の規定に違反するとして,補正却下の決定をしたものである。

したがって,同法５３条３項に規定するとおり,審判において,不服を

申し立てることができない。

イ　さらに，審判において拒絶理由が２回通知されていることから，慎重な審理が行われたのであり，審判における補正却下の決定に対して不服を申し立てる機会が無いことは，上述したとおり，特許法に則した適正な手続であるから，審判における手続に瑕疵はない。

なお，審決の「第５．付言」は，「電話による応対」が，審判において補正却下された場合には，出訴による以外は「法定の防御の機会」が無いので，審判請求人（原告）は「分割出願」することによって審査（ママ）手続における「防御の機会」を確保することができることを，確認的に連絡したにすぎないことを述べたまでである。

ウ　以上のとおりであるから，審決において補正却下の決定をした手続に誤りはないから，原告が主張する取消事由１は理由がない。

2　取消事由 2(審判手続の手続的違法)に対して

(1)原告の主張

原告は,『「手続補正 7 の一部」を違法とする被告の主張に従って補正書を提出して(平成 22 年 3 月 2 日付け),手続補正 2 により適法性を確保しようとした。なのに,被告は,補正を決定により却下するとともに,特許法第 17 条の 2 第 3 項違反を理由の一つとする拒絶審決を下した。かかる態度は,信義誠実の原則に反する。

信義誠実の原則は,私法関係ならず,公法関係も規律する法の一般原則であることは,通説・判例(最高裁昭和 56 年 1 月 27 日第三小法廷判決・民集 35 巻 1 号 35 頁)である。よって,本件においても,信義誠実の原則の適用がある。

被告の矛盾した態度は,信義誠実の原則及び手続的正義に反する。被告の主張によれば,手続補正 2 には,被告の主張する新たな違法部分(「輸送電

流」の追加)と特許法第 17 条の 2 第 3 項違反を解消するための部分がある。被告としては,この二つを分けて考えて,特許法第 17 条の 2 第 3 項違反を解消するための部分のみを内容とする補正書を提出する機会を原告に与えるべきであった。しかしながら,その機会は与えられず,補正却下の決定を含む審決が下された。被告は,出願時の記載に戻って違法状態を解消することを不可能にした。特許法第 17 条の 2 第 3 項違反を解消する補正をできないようにしておきながら,特許法第 17 条の 2 第 3 項違反を主張することは,信義誠実の原則及び手続的正義に反し,許されない。合法性を確保しなければならない行政庁である被告は,違法状態を解消する方向に動くべきであり,違法状態を維持する方向に手を貸すべきではないのである。公権力が処分を行う場合,処分を受ける個人は,適正な手続的処遇を受ける権利を有する(憲法第 13 条・憲法第 31 条)のに,適正な手続が行われなかった。』(訴状 8 頁 18 行～9 頁 16 行)と主張する。

(2)原告の主張に対する反論

原告の主張は,「手続補正２」のうち,「特許法第１７条の２第３項違反を解消するための部分」については，適法であり，違法状態を解消できることを前提としている。

審決の「第４．本願について」の「３．当審の判断」の「(２)」において検討したとおり，原告の主張する「特許法第１７条の２第３項違反を解消するための部分」は，そもそも平成２１年１０月１日付けの拒絶理由（甲第１４号証）に対応して，平成２１年１０月１９日付けの手続補正（甲第２４号証）において,「各超電子の散乱を通じて」を「各超電子の反平行運動の運動量に変化し，その散乱を通じて」に補正（下線部の記載を付加）して，新たな技術的事項を導入したものを，更に平成２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）において，当該下線部の記載を削除することにより，

解消しようとするものである。

仮に，特許法第１７条の２第３項違反を解消するために，付加された「反平行運動の運動量に変化し，その」との記載を削除すれば，元の「各超電子の散乱を通じて」の記載に戻ることとなり，結局のところ，平成２１年１０月１日付けの拒絶理由（甲第１４号証）で指摘したとおり，同法第３６条４項１号の規定に適合しないこととなる。

したがって，原告が主張する「特許法第１７条の２第３項違反を解消するための部分のみを内容とする補正書を提出する機会を原告に与える」ことにより，違法状態を解消することはできない。

以上のとおり，原告の主張はその前提において失当であるから，審判手続の手続的違法を主張する原告の取消事由２は理由がない。

3　取消事由 3(理由「第 3.平成 22 年 3 月 2 日付けの手続補正についての補正却下の決定」)に対して

(1)原告の主張

ア「1.本件補正の内容」について

原告は,『「(1)本件補正前の段落【0006】,【0014】及び【OO15】」】は,被告の主張する違法な明細書の内容である。平成 22 年 3 月 2 日付け補正は適法であるので,争う。

「(2)本件補正後の段落【0006】,【0014】及び【0015】」が適法な補正(平成 22 年 3.月 2 日付け)の結果である原告の主張する適法な明細書の内容である。』(訴状 10 頁 5～8 行)と主張する。

イ「2.本件補正の適否」の「ア.の補正事項」について

原告は,『取消事由 2 で主張するように信義誠実の原則により,被告が「ア.の補正事項」の違法を主張することは許されない。

取消事由 1 で主張するように.平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正について

の補正却下の決定は,原告の防御の機会を奪った違法な手続によるものである。加えて,(イ)で述べるように「イ.の補正事項」も適法である。したがって,平成 22 年 3 月 2 日付けの手続補正は適法であり,特許法第 17 条の 2 第 3 項違反を解消するための「ア.の補正事項」を却下する理由は何も無い。

予備的主張を行う。たとえ,「イ.の補正事項」が違法だとしても,取消事由 2 で述べたように,手続補正 2(平成 22 年 3 月 2 日付け)中の「ア.の補正事項」及び「イ.の補正事項」の一部を一体として取り扱う事は手続的正義に反し違法である。』(訴状 10 頁 11～20 行)と主張する。

ウ「2.本件補正の適否」の「イ.の補正事項」について

原告は,『「イ.の補正事項」は,最後の拒絶理由通知書(平成 22 年 2 月 23 日付け)の渦電流に関する疑問に答えて,本件発明の「永久電流」が発明の構成上,当然に「輸送電流」であることを釈明するためのものである。概念の大きさからすれば,「永久電流」概念の限定的減縮でもあるが,「超伝導磁石」概念の本来の意味に沿ったものであることを説明するに過ぎない。被告は,「『超電導磁石』についての概念を変更するものである。」と主張するが,超伝導磁石概念の変更では全くない。

超伝導磁石は,超伝導電磁石とも言うように,超伝導体を用いた電磁石である。「第 2 版科学大事典」(財団法人国際科学振興財団編,丸善株式会社刊)によれば,「超伝導磁石」とは,「超伝導線を用いてつくった電磁石」である。「物理学辞典三訂版」(物理学辞典編集委員会編,株式会社培風館刊)によれば,「超伝導磁石」とは,「超伝導線材でコイルを作り,普通の電磁石と同様な機能をもつようにしたもの」である。

そして,電磁石とは,通常,磁性材料の芯のまわりに,コイルを巻き,通電することによって一時的に磁力を発生させる磁石である。「第 2 版科学大事典」によれば,「電磁石」とは,「外部から電流を流すことにより磁界

を発生させる装置」である。「物理学辞典三訂版」によれば,「電磁石」とは,「強磁性体で構成される鉄芯(継鉄,ヨーク)のまわりに巻いたコイル導体に電流を流すことによって鉄芯を磁化し,外部に磁場を発生させる装置」である。

以上からわかるように,超伝導磁石は,電磁石の一種である。そして,電磁石は,コイルに「電流」を流すことによって機能する。この電流が輸送電流に他ならない。超伝導磁石概念において,「電流」(輸送電流)を流すことは不可欠であり,その本質的要素である。超伝導磁石を磁石として機能させる方法は,「電流」(輸送電流)を流すことだからである。磁場を作るのは電磁石を流れる電流であり,それは超伝導磁石の場合,輸送電流に他ならない。

被告は,「輸送電流とは,外部電源から流される電流のこと」に過ぎないと主張する。しかし,輸送電流は,試料に流れている電流そのものも意味する。「超電導入門」(A.C.ローズーインネス,E.H.ロディリック著,産業図書株式会社刊)の第205ページでは,「輸送電流とは試料にそって流れる電流である」とある。また,被告の引用する第23ページにおいても,「どの輸送電流もすべて表面を流れ導体の外側に磁束を作る」とある。従って,輸送電流とは,外部電源から流されて,試料を流れる電流のことである。超伝導磁石及び本件発明の場合においては,超伝導コイルを周回する永久電流が輸送電流に該当する。

そして,工学的に利用する超伝導磁石において,超伝導磁石を機能させる方法は,常識である。それは外部電源から電流を流し,その電流を永久電流としてコイルを周回させると言うことである。「応用超電導」(荻原宏康編著,日刊工業新聞社刊)において,第 3～4 ページで説明しているとおりである。冒頭で説明していることからも分かるように超伝導磁石を扱う者にとって基礎中の基礎的事項,常識的知識である。

本件発明は,超伝導磁石を不可欠の構成要素とし,超伝導現象を原理として利用する。本件出願における当業者とは,超伝導現象と超伝導磁石に関する通常の知識を有する者であると解される。であるならば,超伝導磁石を機能させる方法は常識的知識であるから,当業者は当然,理解しているはずである。

本件出願において,超伝導磁石に接続した外部電源の記載が無いのは,超伝導磁石が電磁石として機能している状態を描いたからである。超伝導磁石が電磁石として機能している状態では,外部電源は,切り離されているのである。

本件発明の超伝導磁石の利用法は,超伝導磁石の電磁石としての磁場を利用するものである。

本件発明の超伝導磁石の利用法については,平成 21 年 10 月 6 日付けの拒絶理由通知書の疑問に対して,平成 21 年 10 月 19 日付けの意見書の「新主張 3.について」で原告が答えている。それを最後の拒絶理由通知書(平成 22 年 2.月 23 日付け)で被告は受け入れている。その内容は,本件発明の構成要素である常伝導磁石と超伝導磁石を重ね合わせて,その間の磁力,反発力もしくは吸引力を利用するということである。本件発明が磁力を利用するものであることはその構成からして明白なのである。すなわち,本件発明は,超伝導磁石の電磁石としての磁場を利用して推進力(磁力)を得るものである。

本件発明は,常伝導磁石に働く磁力を推進力として利用するのである。その磁力(反発力もしくは吸引力)が生じるのは,超伝導磁石の磁場が存在するからである。本件発明が超伝導磁石の磁場を利用するものであることは明らかである。そして,その磁場の源である「永久電流」が常伝導磁石の磁場によって電磁力を受け,その電磁力が磁力に変化しないように工夫したのが本件発明である。

この場合の「永久電流」が輸送電流を指す.ことは自明である。なぜならば,この「永久電流」は,電磁石として機能する時の磁場の源である。超伝導磁石の強大な磁場を作っているのは,輸送電流だからである。

従って,超伝導磁石概念からしても本件発明の構成からしても本件発明の「永久電流」が輸送電流を指すことは自明である。そのことは,明細書に記述してある私の装置の目的や説明の趣旨から当然,当業者が理解できることである。明細書に明確な記述もある。「超伝導磁石の強い磁界を作る永久電沸の流れる方向」(段落 0014)という記述である。ここで取り上げている「超伝導磁石の強い磁界を作る永久電流」とは,輸送電流に他ならない。

また,「超伝導コイルを流れる永久電流」(段落 0014)という記述もある。超伝導磁石の磁場を問題にするとき,「超伝導コイルを流れる永久電流」とは通常,輸送電流のことを指すのである。』(訴状 11 頁 22 行～14 頁 20 行)と主張する。

(2)原告の主張に対する反論

ア　「１．本件補正の内容」について

平成２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）について補正却下の決定をした審決に誤りはなく，当該決定に至る判断内容に誤りがないことは，後述するとおりである。

審決における「第３．平成２２年３月２日付けの手続補正についての補正却下の決定」の「１．本件補正の内容」は，平成２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）の内容を明らかにしたものである。

イ　「２．本件補正の適否」の「ア．の補正事項」について

原告が主張する取消事由１及び２は，上述したとおり，いずれも理由がない。そして，後述する「ウ」のとおり，「イ．の補正事項」が特許法の規定に適合しないから，「ア．の補正事項」及び「イ．の補正事項」を含む平成

２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）を却下することは，特許法に則した適正な手続である。

ウ　「２．本件補正の適否」の「イ．の補正事項」について

審決は，「イ．の補正事項」を，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記）の超伝導コイルを流れる永久電流に「(輸送電流)」との記載を付加して，永久電流を，輸送電流に限定して，渦電流を除外することにより，特許請求の範囲の請求項１に係る発明の発明特定事項である「超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記)」についての概念を変更するものである。』（審決９頁２５～２９行）と認定し，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）には，「輸送電流」について記載されていない（審決９頁３０～３２行）こと，及び，「永久電流が，渦電流を除外した輸送電流のみを意味することは，当業者に自明な事項ではない」（審決１２頁２～３行）ことから，「イ．の補正事項」が，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）に記載した事項の範囲内においてなされたものではない（審決１２頁１９～２０行）と判断したものである。

そして，審決は，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記）において輸送電流を用いること自体は，良く知られている』（審決１２頁５行）ことを認めた上で，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記）５には，冷却器３が接続されることが記載されているのみであって，外部電源から電流が流されることは，記載されていない』（審決１２頁１０～１１行）こと，及び，「超伝導磁石５が，外部電源を有する超伝導電磁石であって，所望により輸送電流を流すような構成を意図していたことが，当業者に自明であるとは認められない」（審決１２頁１６～１８行）ことからも，上述したとおり，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）に記載した事項の範囲内においてなされたものではないこと，すなわち，

「イ．の補正事項」が，新たな技術的事項を導入するものであると判断したものである。

これに対して，原告は，「本件出願において，超伝導磁石に接続した外部電源の記載が無いのは，超伝導磁石が電磁石として機能している状態を描いたからである。超伝導磁石が電磁石として機能している状態では，外部電源は，切り離されているのである。」と，図示されている超伝導磁石が，外部電源を有していないことを認めている。

そして，原告は，「電磁石とは，通常，磁性材料の芯のまわりに，コイルを巻き，通電することによって一時的に磁力を発生させる磁石である。」と，電磁石が外部電源を有することを認めている。

そうであるならば，外部電源を有しないコイルを磁性材料の芯のまわりに巻いたものは，電磁石とはいえないから，当然に，外部電源を有しないコイルを有する超伝導磁石も，超伝導電磁石とはいえない。

また，原告が，「輸送電流」なる用語の根拠として示している甲第１号証における「蓄電池のようなある外部電源から超電導体に流される電流（これらを輸送電流という）」（２３頁４～６行）の記載は，「輸送電流」なる用語の内容を定義しているのであるから，「輸送電流」の意味内容をこのように解すべきことは，当然である。

一方，超伝導磁石の超伝導コイルを流れる永久電流が輸送電流であるとすると，超伝導磁石が外部電源を有する超伝導電磁石であると認められ，超伝導電磁石であるならば，外部電源から所望により輸送電流を流すことが可能な構成を意味することとなる。

したがって，「イ．の補正事項」は，審決に記載したとおり，新たな技術的事項を導入するものである。

エ　まとめ

以上のとおりであるから，審決における「第３．平成２２年３月２日付け

の手続補正についての補正却下の決定」の違法を主張する原告の取消事由３は理由がない。

なお，同じく「第３．平成２２年３月２日付けの手続補正についての補正却下の決定」の「３．むすび」に記載した，平成１８年法律５５号改正附則３条１項は，同法による改正前の特許法１７条の２，５３条及び１５９条の規定が，同法の施行前にした特許出願について適用されることを規定した条文である。

4　取消事由 4(理由「第 4.本願について」)に対して

(1)原告の主張

ア「1.本願発明」について

原告は,『平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書による補正は適法な補正であり,取消事由 1～3 で述べたように補正却下の決定は手続的にも実体的にも違法である。

また,本願発明の請求項 1 は,平成 22 年 3 月 2 日付けの手続補正書に対する却下決定に左右されずに,以下のとおりのものである。

「【請求項 1】.

超伝導磁石に対して重ね合わせるように固定したループにその波長がループの一周の長さと一致する程度の高周波数の脈流を流すことにより,そのループに超伝導磁石の磁界による磁力を発生させる一方,その程度の高周波数の脈流磁界が作用して超伝導磁石の永久電流に働く電磁力の力積が磁力に変化しないので,ループに発生した磁力を推進力・制動力・浮力として利用するエンジン。」』(訴状 16 頁 1～10 行)と主張する。

イ「2.最後の拒絶理由」について

原告は,「平成 22 年 2.月 23 日付け最後の拒絶理由通知書に対しては平成 22 年 3 月 2 日付け意見書の通りに反論する。

本発明は,特許法第 36 条の規定する要件を満たすと主張する。

加えて,平成 22 年 2 月 23 日付け拒絶理由通知書及び審決において特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていないと主張する点については,平成 22 年 3 月 2 日付けの手続補正書により解消された。この補正は適法な補正であり,取消事由 1～3 で述べたように補正却下の決定は手続的にも実体的にも違法であり,取り消されるべきものである。」(訴状 16 頁 14～21 行)と主張する。

ウ「3.当審の判断」について

(ア)(1)について

原告は,『平成 21 年 10 月 19 日付けの手続補正における「反平行運動の運動量に変化」することに関わる特許法第 17 条の 2 第 3 項違反の主張は,取消事由 2 で述べたように,信義誠実の原則及び手続的正義に反する違法な主張であり,許されない。また,当該補正は,平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書により,補正された。平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書を却下する決定は,取消事由 3 で述べたように実体的に違法である。取り消されるべきである。また,取消事由 1 及び取消事由 2 で述べたように,補正却下の決定には手続的違法もある。補正却下の決定は取り消されるべきである。』(訴状 17 頁 3～9 行)と主張する。

(イ)(2)について

原告は,『「(ア)(1)について」で述べたように,特許法第 17 条
の 2 第 3 項違反の主張は成り立たない。

「(ア)本願の経緯」で述べたように,「反平行運動の運動量に変化」することに関わる特許法第 36 条第 4 項第 1 号または第 6 項第 2 号違反の主張は最後の拒絶理由通知書により,取り下げられた。(2)における特許法第 36 条第 4 項第 1 号違反の主張は,それを再び蒸し返す,信義誠実の原則及び手続的正義に反する違法な主張である。

以上の主張が受け入れられない場合に備えて,ボ記のように予備的に主張する。本願発明は,特許法第 36 条に規定する要件を満たしている。

記

「何ら方向性を有する運動を生ずることなく,方向性の無い純粋な熱エネルギーとして放出される根拠が不明である。何ら方向性を有する運動を生ずることなく,方向性の無い純粋な熱エネルギーとして放出されるのであれば,当該運動量の平均が方向性を有しないこととなるのではないか。」と主張する点について。

…略…

従って,当業者が明細書の記載に基づいて当該発明を再現性をもって実施できるように記載されていれば十分であり,理論的に解明し尽くす必要はないと考える。特許出願にかかる発明の場合は,学術論文とは異なり,理論的解明を目的とするものではないからである。具体的には,発明の目的・構成・効果が明確かつ十分に書いてあれば,当該発明を再現性をもって実施可能である。』(訴状 17 頁 11 行～19 頁 6 行)と主張する。

(ウ)(3)について

原告は,『「反平行運動の運動量に変化」することを削除する補正を違法と主張することは,取消事由 2 で述べたように,信義誠実の原則及び手続的正義に反する違法な主張であり,許されない。また,当該補正は,平成 22 年 3.月 2 日付け手続補正書により,補正された。平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書を却下する決定は,取消事由 3 で述べたように実体的に違法である。また,取消事由 1 に述べたように,補正却下の決定には手続的違法もある。補正却下の決定は取り消されるべきである。』(訴状 19 頁 23 行～20 頁 4 行)と主張する。

(エ)(4)について

原告は,『平成 21 年 10 月 19 日付けの「手続補正 7 の一部」に関す

る主張は,取消事由 2 で述べたように,信義誠実の原則及び手続的正義に反する違法な主張であり,許されない。また,当該補正による特許法第 17 条の 2 違反は,平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書により,補正された。平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書を却下する決定は,取消事由 3 で述べたように実体的に違法である。補正却下の決定には,取消事由 1 で述べたように手続的違法もある。補正却下の決定は取り消されるべきである。

本願は,特許法第 36 条に規定する要件を満たしている。

予備的主張を行う。たとえ,平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書を却下する決定が維持されるとしても,特許法第 36 条に規定する要件を満たしている。なぜなら,平成 22 年 3 月 2 日付け手続補正書によるイ.の事項の補正は釈明のためのものであり,この釈明が無くても,取消事由 6 で述べるように,特許法第 36 条に規定する要件を満たしている。また,ア.の事項の補正も釈明のためのものであり,この釈明が無くても,特許法第 36 条に規定する要件を満たしている。』(訴状 20 頁 6～18 行)と主張する。

(2)原告の主張に対する反論

ア　「１．本願発明」について

原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。請求項１に記載の「永久電流」なる発明特定事項を解釈するにあたり，発明の詳細な説明を参酌することは当然であり，本願発明は，補正却下の決定により，当該「永久電流」が「輸送電流」に限定されないものとなる。

そして，審決が認定した本願発明に誤りはなく，その点は原告も認めるとおりである。

イ　「２．最後の拒絶理由」について

原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。

原告が主張の根拠とする「平成２２年３月２日付け意見書」（甲第２６号証）は，「永久電流」が「輸送電流」であることを前提としているのであるから，原告の主張は，その前提において失当である。

そして，最後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのものであり，それを認定した審決に誤りはない。

ウ　「３．当審の判断」について

（ア）　（１）について

原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。

そして，最後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのものであり，審決は，最後の拒絶理由の中から「新規事項の追加」の拒絶理由を認定したもので誤りはない。

（イ）　（２）及び（３）について

原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。

審決は，平成２１年１０月１９日付けでした手続補正（甲第２４号証）が，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）には，「反平行運動の運動量に変化」する旨の明示の記載がない（審決１４頁２１～２２行）こと，及び，「各超電子の散乱が，方向性を有する反平行運動の運動量に変化することは，当業者に自明な事項ではない」（審決１４頁２８～２９行）ことから，当該手続補正が，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）に記載した事項の範囲内においてしたものでない（審決１４頁３０～３１行）こと，すなわち，新たな技術的事項を導入するものであると判断した。

そして，審決は，「以上のとおり，本願は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面についてした，平成２１年１０月１９日付けの

手続補正が，特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。」（審決１５頁２～４行）と判断したものである。

（ウ）　（４）について

原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。明細書の記載について原告が主張するところの取消事由５及び取消事由６も，後述するとおり，いずれも理由がない。

エ　まとめ

以上のとおりであるから，審決における「第４．本願について」の違法を主張する原告の取消事由４は理由がない。

5　取消事由 5(理由「第 2.最後の拒絶理由」)に対して

(1)原告の主張

ア「理由 1」について

原告は,『「理由 1」については,争う。取消事由 2 で述べたように,信義誠実の原則及び手続的正義に反する違法な主張である。加えて,最後の拒絶理由通知書に応じての補正(平成 22 年 3 月 2 日付け)が適法である。平成 22 年 3.月 2 日付け補正を却下する決定は,手続的にも実体的にも違法であり,取り消されるべきである。』(訴状 21 頁 9～12 行)と主張する。

イ「理由 2」について

原告は,『「理由 2」については,最後の拒絶理由通知書に応じての平成 22 年 3.月 2 日付け意見書に下記のように記載した理由により反論し,本願発明は,特許法第 36 条の規定する要件を満たす』(訴状 21 頁 15～17 行)と主張する。

(2)原告の主張に対する反論

ア　「理由１」について

原告が主張する取消事由２及び３は，上述したとおり，いずれも理由がない。

そして，最後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのものであり，それを認定した審決に誤りはない。

イ　「理由２」について

原告が主張の根拠とする「平成２２年３月２日付け意見書」（甲第２６号証）は，「永久電流」が「輸送電流」であることを前提としているのであるから，原告の主張は，その前提において失当である。そして，審決も，当該意見書において請求人（原告）が主張する内容が願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）の記載と対応が取れないことを説示している（審決１２頁４～１８行）とおり，当該記載からは，永久電流が輸送電流に限定されたものと解することはできない。

また，最後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのものであり，それを認定した審決に誤りはない。

ウ　まとめ

以上のとおりであるから，審決における「第２．最後の拒絶理由」の違法を主張する原告の取消事由５は理由がない。

6　取消事由 6(特許庁の態度の不当性・違法性)に対して

(1)原告の主張

原告は,『原告の明細書は,通常の知識を有する者(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。しかも,原告は,出願の新規性及び進歩性を確保した上で,平成 16 年 6 月 20 日からホームページによる情報公開を行っている。日本語(http://j.se-engine.org/)及び英語(http://se-engine.org/)のホームページによって十分な情報を公開して,原告独創の新技術である本願発明の啓蒙活動を行っている。また,

ホームページの内容を集大成した書籍「銀河への道」(久保田英文著,2009 年 7 月 8 日ブイツーソリューション刊)を出版してもいる。

このような原告に対して,情報公開の不十分を理由とする 36 条違反によって特許権を拒否することは極めて不当かつ違法である。

しかも,審決の手続は,取消事由 1 および 2 に述べたように違法である。取消事由 2 及び 4 で述べたように信義誠実の原則及び手続的正義に反する主張を繰り返している。また,審決の理由が成り立たないことは,取消事由 1～5 で述べてきた通りである。

審決の記載にも問題がある。

理由「第 2.最後の拒絶理由

当審において通知した平成 22 年 2.月 15 日付けの最後の拒絶理由における理由 1 及び理由 2 の内容は,以下のとおりである。」

と単に最後の拒絶理由の内容が以下のとおりであるとの承認を求めるに過ぎないような書き方をしている。法律的知識の乏しい本人訴訟の原告ならば,「最後の拒絶理由の内容」はその通りであると迂闊にも認めてしまうことが考えられる。

また,理由「第 4.本願について」の「3.当審の判断」の「(2)上記(1)の理由について検討する。」と述べている部分は,特許法第 17 条の 2 第 3 項違反の理由を検討するように見せながら,「4.むすび」で「また,本願は,発明の詳細な説明の記載が,特許法第 36 条第 4 項第 1 号に規定する要件を満たしていない。」と述べているように,実は,特許法第 36 条第 4 項第 1 号違反の主張なのである。

原告の真正な著書「超伝導電磁エンジン詳説」を「推定」されるに過ぎないとも書いている。

法を執行する行政の専門家であるにもかかわらず,必要の無い平成 18 年法律第 55 号を引用している。

電話連絡(平成 22 年 4 月 23 日)において,必要の無い分割出願を勧めた。

結審間近なのに,審判長を交代させている。

以上から,真正な発明の適法な出願であっても原告に対しては絶対に特許権を与えたくないという差別を被告から受けているように原告は感じる。』(訴状 36 頁 21 行～38 頁 6 行)と主張する。

(2)原告の主張に対する反論

原告が主張する取消事由１～５は，上述したとおり，いずれも理由がない。

原告は，明細書の記載について,「本出願に，理論面で完全な記載がない」（訴状１９頁１２行）ことを認めつつも,「発明を再現性をもって実施できるように記載されていれば十分であり，理論的に解明し尽くす必要はない」（訴状１９頁２～３行）と主張している。しかしながら,そもそも原告は,本願発明について,実験はしていない（第１回準備手続）と述べており，また，本願発明が再現性をもって実施できるものであることも明らかにされていないのであるから,「原告の明細書は，通常の知識を有する者（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。」と主張するには，その実施をすることができると理解できる程度に理論的な裏付けが必要である。

なお，原告が主張する「情報公開」は，明細書としての開示に影響を与えるものではない。

審決における「第２．最後の拒絶理由」は，最後の拒絶理由の内容を明らかにしたものである。

審決が,「第４．本願について」の「４．むすび」で,「また，本願は，発明の詳細な説明の記載が,特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。」と述べているのは，同じく「第４．本願について」の

「３．当審の判断」で,「（４）また，上記のとおり，平成２２年３月２日付けの手続補正が却下された以上，上記理由２のとおり，本願発明についての発明の詳細な説明は,当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。」とした記載を受けたものである。

審決が,「超伝導電磁エンジン詳説」（甲第９号証）を出願人の著作と推定されるとしたのは，当審において，出願人の著作であることが確認できないからであり，出願人の著作であることまで否定したものではない。

審決が,「平成１８年法律第５５号」について説示しているのは，上記「３取消事由３（理由「第３　．平成２２年３月２日付けの手続補正についての補正却下の決定」）に対して」の「エまとめ」のなお書きに記載したとおり，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項の規定によるものである。

電話連絡については,上記「１取消事由１（補正却下手続の違法と理由「第５．付言」）に対して」のなお書きに記載したとおり，確認的に連絡したにすぎないものである。

審判長が交代したのは,前任の審判長が審判官の官職を有しないこととなったことによるものである。

以上のとおりであるから，特許庁の態度の不当性・違法性を主張する原告の取消事由６は理由がない。

第３　まとめ

以上のとおり,審決は,補正却下の決定について誤りはなく,また,本願に対する特許法 17 条の 2 第 3 項及び同 36 条 4 項 1 号の要件違反の判断にも誤りはないから,原告が主張する取消事由はいずれも理由がない。

以上