

令和6年1月18日判決言渡

令和5年（行ケ）第10065号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和5年11月22日

判 決

5

原 告 X

被 告 特 許 庁 長 官

同 指 定 代 理 人 窪 田 治 彦

10

同 柿 崎 拓

同 八 木 敬 太

同 平 瀬 知 明

同 清 川 恵 子

主 文

15

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

20

特許庁が不服2022-18469号事件について令和5年5月24日に  
した審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

25

(1) 原告は、令和2年9月23日、発明の名称を「重力発電法」とする発明に  
ついて、特許出願（特願2020-170791号。請求項の数2。以下「本  
願」という。）をした。（乙1～4）

(2) 原告は、令和2年12月25日付けで手続補正書（以下「本件補正書」と

いう。)を提出し、請求項として請求項3から6までを追加した。(乙5)

(3) 原告は、令和4年2月16日付けで拒絶理由を通知され、同年4月12日に意見書を提出したが、同年8月10日付けで拒絶査定を受けた。(甲5、乙6～8)

5 (4) 原告は、令和4年10月28日、拒絶査定不服審判を請求した(不服2022-18469号事件)。原告は、上記審判請求に係る審判請求書の「請求項の数」の箇所に「6→2」と記載した。これに対し、特許庁は、「請求項の数」を「6→2」から「6」に職権訂正し、その旨原告に通知した。(甲3、乙9、10、11)

10 (5) 特許庁は、令和5年5月24日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月3日、原告に送達された。(甲1)

## 2 特許請求の範囲の記載

15 本件補正書による補正(以下「本件補正」という。)の後の本願の特許請求の範囲の記載は、別紙1審決書(写し)の「理由」の「第2 特許請求の範囲」に記載のとおりである。(以下、本願の請求項1ないし6に記載された発明をそれぞれ「本願発明1」等といい、本願発明1ないし6を併せて「本願各発明」という。)(乙3、5)

## 3 本件審決の理由の要旨

20 本件審決の理由は、別紙1審決書(写し)記載のとおりであり、その概要は次のとおりである。

(1) 本件補正後の請求項3ないし6に記載された事項は、本願に最初に添付された明細書(以下「本願明細書」という。)及び図面(以下、単に「図面」といい、本願明細書と図面を併せて「本願明細書等」という。)に記載も示唆もされておらず、本願明細書等の記載から自明の事項であるとも認められない。25 そうすると、本件補正後の請求項3ないし6に記載された事項は、本願明細

書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。したがって、本件補正は本願明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。

- 5 (2) 発明の詳細な説明には、本願発明1について明示的な記載はなく、本願発明3ないし6については何らの記載もない。

本願発明2については、発明の詳細な説明における図2に関する説明の記載が本願発明2に関する記載に該当するものであると解されるが、発明の詳細な説明における上記記載に図1及び図2を併せてみても、当該記載の趣旨は不明であり、その他発明の詳細な説明をみても、本願発明2に係る発電に関する事項について説明がされているとは認められない。また、本願発明1、  
10 3ないし6についても、同様に、発明の詳細な説明における図2に関する説明の記載に、図1及び図2を併せてみても、これらの発明における発電に関する事項について説明がされているとは認められない。

15 本願出願当時の技術常識を考慮しても、本願各発明を実施しようとした場合に、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある。

したがって、本願各発明に関し、発明の詳細な説明は、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したものであるとは認められない。

- 20 (3) 請求項1ないし6の記載は、いずれも、記載全体を総合的にみても、各請求項に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。

また、本願発明1ないし5については、その属するカテゴリー（物の発明、方法の発明、物を生産する発明のいずれであるのか）も不明である。いずれも、発明の名称からすると、方法の発明とも解されるが、各請求項の記載からは明らかでない。  
25

したがって、請求項1ないし6の記載から、各請求項に係る発明を明確に

把握することができず、本願各発明は明確でない。

(4) 以上のとおり、①本件補正は、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、②本願は、発明の詳細な説明の記載が同法36条4項1号に規定する要件を満たしておらず、③本願は、特許請求の範囲の記載が同条6項2号に規定する要件を満たしていないから、本願は拒絶すべきものである。

#### 4 取消事由

後記第3の1のとおり、原告の主張の内容は判然としないが、本件審決が本願を拒絶すべき理由とした前記3(4)の①から③までの判断が不当であると主張しているものと解されるから、この理解を前提とすると、取消事由は以下のとおりとなる。

##### (1) 取消事由1

特許法17条の2第3項の補正要件の充足性に関する判断の誤り

##### (2) 取消事由2

実施可能要件違反に関する判断の誤り

##### (3) 取消事由3

明確性要件違反に関する判断の誤り

### 第3 当事者の主張

#### 1 原告の主張

原告の主張は、別紙2訴状(写し)、別紙3令和5年7月13日付け「取り消し事由書」(写し)、別紙4令和5年9月30日付け原告準備書面(第1回)(写し)、及び別紙5令和5年11月2日付け原告準備書面(第2回)(写し)各記載のとおりである。

原告の主張は、その内容が判然としないが、その要点は以下のとおりであると解される。

(1) 原告が請求項の数を「6→2」としたこと、すなわち請求項の数を6から

2に減縮したことは適法であるが、被告が請求項の数を「6→2」を6に職権訂正したことは、特許法17条の2第5項に反して違法である。そして、請求項の数を6にするならば、特許法51条にあるとおり、特許査定の審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならぬにもかかわらず、原告が訂正命令に従わなかったことから、令和5年3月13日付け審理終結通知書により審理を打ち切ったことには、不作為の違法がある。職権訂正の無効審判請求は取り消されるべきであると攻撃し、ゆえに請求項1ないし6は取り消され、【請求項7】の補正について和解する和解条件を申し立てる。

請求項7を伴う手続補正書(甲4)は、いったんは取り下げたが、東京地方裁判所令和5年(ヨ)第30079号事件において、「裁判官との面接書」(甲6)に添付されたので、被告側に渡ったものとみなす。

(2) 特許法44条1項は、「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願にすることができる。」と規定し、同項1号は「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補正をすることができる時又は期間内にするとき。」と規定している。特許請求の範囲の請求項1、2に、半導体と太陽電池とを補正した新たな特許出願を加えたいと同時に記述してあるので、本願明細書の段落【0003】に記載した特許文献を含めた二以上の発明を包含する特許出願の一部である「sec.= $3.1_0 \times 10^{-10}$ をG A F Aのパソコンに打ち込んで発電するかどうかの実験」を新たな特許出願としたいので和解する。【請求項7】と特許印紙は納付前の補正指示により納付されたが、納付後は、補正命令と解釈する如く和解したい。

(3) 請求項1のG A F Aのパソコン及び請求項2の砂川重信著理論電磁気学第2版(1982年)交流理論の基本方程式は、原告が創作したものではなく、公知の事実である。これに対し、請求項3ないし6は、原告が工夫、発見し

たものであるから、請求項1、2の公知の範囲内ではない。しかし、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  を  $\pi$  中間子とみなすならば、光子と電子を伴うから、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  は【請求項3】比例算、つまりC・G・S単位系が持つ電子、【請求項4】光速度不変の原理が持つ光子、そして【請求項5】 $\pi$ 中間子によって、当然範囲内にあり、なかんずく【請求項6】無限大の困難の解消、つまり一般相対性原理の観測のデータが年間100回の実験の施行で10データが得られた1回のデータが得られる確率は $1\%/\text{年間}=0.01/365 \times 24 \times 3600 \text{ sec.}=3.1_0 \times 10^{-10} \text{ sec.}^{-1}$  となり、正に補正されるべき請求項2に書いた  $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  そのものである。

- 10 (4)  $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  が何を意味するかについては、意見書（甲5、乙7）に詳述しており、これを理解せず無効とした本件審決の認定判断は取り消されるべきである。

## 2 被告の主張

- 15 (1) 取消事由1ないし3に関する本件審決の判断（前記第2の3）の手法及び内容に誤りはない。

(2)ア 原告は、本件審決における説示のどの部分が具体的に誤っていると主張するのか明らかではなく、その主張は全般的に不明瞭である。

イ 原告が【請求項7】の補正について和解する和解条件を申し立てると述べているのは、結局のところ、【請求項7】（甲4）を審理の対象とすべき旨主張していると解されるが、そのための補正がされていないのであるから、本件審決が請求項1ないし6を審理の対象としたことに誤りはない。

25 拒絶査定不服審判において請求項の補正をすることができる時機及び場合は特許法に定められており、同法で定められた時機及び場合以外に請求項を補正することはできない。原告は、審判請求後の手数料納付に係る補正指令（乙10）を特許請求の範囲の記載に係る補正指令と解釈することで、【請求項7】についての補正の機会を確保できる旨主張しているよう

であるが、この補正指令はあくまで審判請求時に未納であった審判請求手数料相当の特許印紙の納付を促すものであって、特許請求の範囲の記載に係る補正を指令したものではない。また、甲4の書類は特許庁に提出されておらず、本件の審判手続で請求項の補正はされていない。なお、審判請求書（乙9）での主張内容及び【請求項7】（甲4）のいずれも、本願明細書等に全く記載されていない事項であり、請求項の補正や特許出願の分割の対象であるとはいえない。

ウ 原告は、職権訂正（甲2、乙11）が、請求項の補正に関する特許法17条の2第5項の規定に反しているとして本件審決が違法であると主張しているようであるが、根拠が不明である。

原告は、令和4年10月28日付け審判請求書（甲3）を提出したが、【請求項の数】の欄に「6→2」との記載があり、特許印紙も未納であったため、特許庁は、同年11月29日付け手続補正指令書（方式）（乙10）を発し、請求項の数が6である旨伝えた上で、特許印紙の納付を促した。これと同時に、紙媒体で提出された審判請求書（甲3）を電子ファイル化する際、【請求項の数】の欄を「6」と職権訂正し、同日付けで通知した（甲2、乙11）。これは令和2年12月25日付け手続補正書（乙5）において補正された際に請求項の数が「6」と記載されていたため、この記載のとおり訂正したものである。これを受けて、原告は、令和4年12月22日付け手続補正書（甲4）を提出しようとしたが、これは拒絶査定不服審判の請求時に補正されていなかった請求項7を追記するもので、また、特許印紙でなく収入印紙が貼付されていた。特許庁は、原告に連絡し、今は請求項を補正できる期間ではないこと、改めて手続補正書を提出するとともに収入印紙でなく特許印紙を納付してほしいことを伝えたところ、原告は了承し、令和5年1月13日付け手続補正書（乙12）を提出し、特許印紙を納付した。このように、職権訂正（甲2、乙11）は、審判請求書

の【請求項の数】の欄の記載を正しい記載に訂正したものであって、違法なところはない。

エ 本件審決の判断のとおり、請求項3ないし6に記載の事項は、本願明細書等に全く記載されていない事項である。

5 原告は、請求項3ないし6に記載の事項は、原告が工夫、発見したものであると主張しているが、仮にそうであれば、これらの事項が技術常識又は自明の事項であるとはいえない。原告は、請求項3ないし6に記載の事項が請求項1、2に記載の事項と技術的につじつまが合うとして、本願明細書等に記載された事項である旨の主張をしているようであるが、仮に原告の主張するとおり技術的につじつまが合うとしても、そのことが、請求  
10 項3ないし6に関する事項が本願明細書等に記載された事項といえることの根拠とはならない。

オ 原告は、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ が何を意味するのかについて意見書（甲5、乙7）に詳述してあると主張する。

15 しかし、上記意見書の内容は技術的に理解することができないものである。その上、本願明細書等にも記載されていない事項であって、上記意見書によって実施可能要件違反及び明確性要件違反が解消されることはない。本件審決においても、「 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ 」に関し、パソコンに打ち込む、ダウンロードする点も含めて、意味が不明であると判断している。意見書  
20 の内容を参酌してもその点は変わらず、本件審決が説示したとおり、請求項1ないし6に係る発明が、なぜ発電することができるのか、原理的にも実験的にも不明で、どのようにして発電をすることができるのか理解することができないし（特許法36条4項1号）、請求項2、3、6において、  
25 発電との関係でどのような事項を意味しているのか不明である上、請求項1ないし6において、発電以外の事項についても不明であるから（同条6項2号）、本件審決の判断は妥当である。



#### 第4 当裁判所の判断

##### 1 本願発明について

(1) 本願明細書には、以下の記載がある。(乙2)

##### ア 【技術分野】

5 「本発明は、既存の電波から電流を生じる鉱石ラジオの技術や電磁気学の、  
左手モーター右発電の対称性、そしてオームの法則等全ては経験から学ん  
だものに反して、A. アインシュタインの一般相対性原理に基づき、ニュ  
ートン力学を相対論化して得た湧き出しのエネルギーの定数、 $\frac{1}{2}$ に基礎付  
10 けられた。技術分野には競争に伴う戦いが常にあり、例えばニュートン(1  
643-1727)とライプニッツ(1646-1716)の間では同一の微分法を両者が発見して、特許争いをした事実は有名だし、そして原  
子爆弾の開発では、人類は世界戦争をした。転じて、本発明は新型コロナ  
ウイルスで切り返えされたと看做すけれども、我々は戦争を絶対しないこ  
とを、技術分野で、お誓い致します。」(段落【0001】)

##### 15 イ 【背景技術】

「既存の交流理論の基本方程式から直流が伴うオームの法則を解くこと  
なく、この種の対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ でゾンマーフェルトの電子の電荷、  
 $e=1.60 \times 10^{-10}$ クーロンを割り算して、そして対称性の二乗、つまり  
( $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ )<sup>2</sup>で理化学辞典の電気素量、 $e=1.6021892(46) \times 10^{-19}\text{C}$ (ク  
20 ーロン)を割り算して求められた、直流と交流との発明を、既存の電波か  
ら電流を生ずる鉱石ラジオの原理に加えて、合流して得られるG A F Aの  
パソコンの概念図の発明品に、対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ をダウンロードす  
れば、発電をすると看做す背景の技術が、本当に発電するかどうかの立証  
を、既存のG A F Aのパソコンの製品を利用して実験してみたい。

25 故に、対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ が既存の左手モーター右発電の電磁気学

の対称性と対照するならば、既存の左手モーター右発電の電磁気学の対称性は本発明によって対照的であると理論化される。」(段落【0002】)

ウ 【発明が解決しようとする課題】

「[発明の対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  と既存の左手モーター右発電の電磁気学の対称性とが、理論と経験で対照的であるかどうかの課題]」(段落【0004】)

エ 【課題を解決するための手段】

「発明をもたらした対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  は既存の交流理論の基礎方程式を解くことなく直流と交流電流を電波から得られる電流に合流させて、G A F Aのパソコンの概念図を、図2に発明品として特許申請する。この発明のG A F Aのパソコンに電圧計、電流計そして抵抗計をJ I S規格(例えばJ I S C 1 2 0 2)に従って設定し、パソコンに  $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  をダウンロードする前後の電圧、電流そして抵抗の測定から、オームの法則を手段として、発明が成り立つかどうかを検証する。」(段落【0004】)

オ 【発明の効果】

「[銅線の電池化(図1から図2)は太陽光発電の高度化を意味する、何故ならば高圧線に光電池を絡ませて、発電を送電できるからである。銅線自体に何らかの貴金属を混ぜて光電池化できれば、地球の表側と裏側とで、交互に発電と受電を繰り返えし得れば、世界平和に効果あると看做すが、U F Oを考えると、太陽系では不可能なのか、何故ならばそのようなU F Oと同一の金属が、地球に在るのか分からない。不取敢えず、太陽光発電を磁場に閉じ込めて、左手モーター右発電に依って回転する電動機の開発で産業に効果をもたらしたい。]」(段落【0004】)

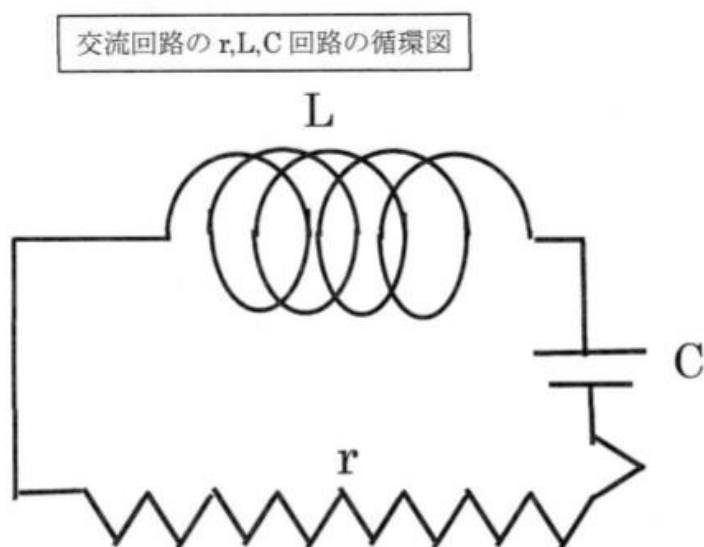
カ 【発明を実施するための形態】

「交流回路の  $r$  ,  $L$  ,  $C$  直列回路の循環図を、砂川重信著理論電磁気学第

2版（紀伊国屋書店、1982年）P. 181の問題（2）に課している、既存の電波から電流を発生させる鉱石ラジオの原理、つまり  $r$ 、 $L$ 、 $C$  直列回路の循環図に、発明の直流と交流とを合流させた形態で、G A F A のパソコンの概念図を以って、発明品とした。」（段落【0004】）

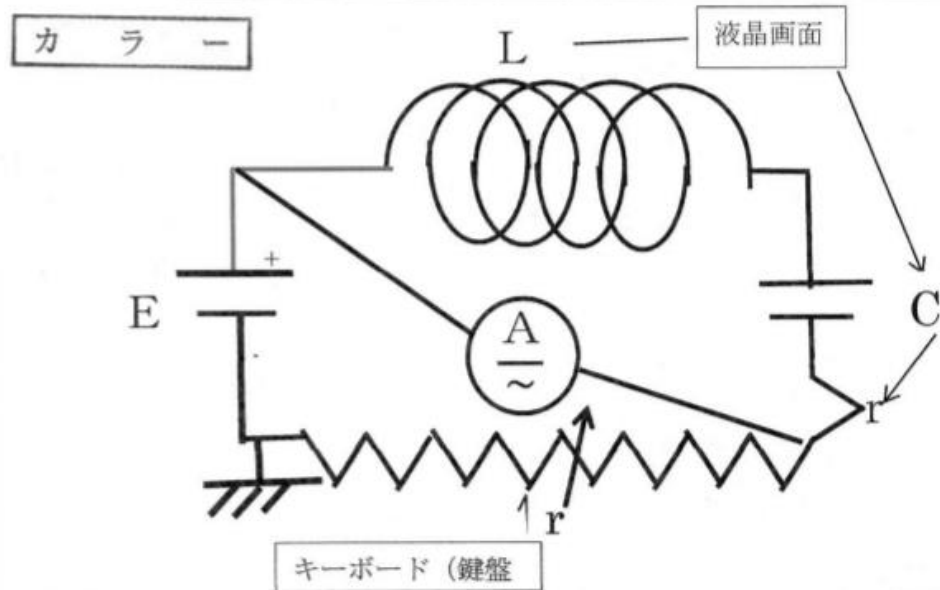
5 (2) 図面（図1及び2）は次のとおりである。（乙4）

ア 【図1】



イ 【図2】

既存の電波から電流を発生させる鉱石ラジオの原理に、つまり図1に、発明の直流と交流の湧き出し電流を合流(交・直電流計が使える)させた形態で、GAFAのパソコンの概念図とし、つまり発明品(図2)とした。



2 取消事由2 (実施可能要件違反に関する判断の誤りについて)

事案に鑑み、まず、取消事由2及び3について判断する。

- 5 (1) 特許法36条4項1号に規定する実施可能要件については、明細書の発明の詳細な説明が、当業者において、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、特許請求の範囲に記載された発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているかを検討すべきである。

10 特許請求の範囲の記載は別紙1審決書(写し)の「理由」の「第2 特許請求の範囲」に記載のとおりであるところ、以下、請求項1ないし6に記載された発明(本願発明1ないし6)について検討する。

(2) 本願発明1について

本願発明1は、「直流と交流との合流を備えた機器をGAFAのパソコンと看做す。」とし、これを「GAFAのパソコンの原理」と称しており、「直

流と交流との合流がオームの法則を発見、発明した結果として、パソコンの原理を発見、発明した結果として、パソコンの原理を概念図として発明にする。本文中のR、L、C回路は、この先の〔図1〕に示される。」と記載している。

5           上記記載内容に加え、本願の発明の名称が「重力発電法」であること及び本願明細書等の記載内容も考慮すれば、本願発明1は発電の方法に関する発明であると認められる。

          しかし、本願発明1の全体を検討しても、具体的な発電方法に関する記載は存在しない。「G A F Aのパソコン」を発電に用いる機器とするのか否かも不明である上、これを用いてどのように発電を行うかも明らかでない。

          本願明細書の【背景技術】の箇所には、「直流と交流との発明を、既存の電波から電流を生ずる鉱石ラジオの原理に加えて、合流して得られるG A F Aのパソコンの概念図の発明品に、対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ をダウンロードすれば、発電をすると看做す背景の技術が、本当に発電するかどうかの立証を、

15           既存のG A F Aのパソコンの製品を利用して実験してみたい。」との記載があり、【課題を解決するための手段】の箇所には、「発明をもたらした対称性、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ は既存の交流理論の基礎方程式を解くことなく直流と交流電流を電波から得られる電流に合流させて、G A F Aのパソコンの概念図を、

          図2に発明品として特許申請する。この発明のG A F Aのパソコンに電圧計、電流計そして抵抗計をJ I S規格（例えばJ I S C 1 2 0 2）に従って設定し、パソコンに $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ をダウンロードする前後の電圧、電流そして

20           抵抗の測定から、オームの法則を手段として、発明が成り立つかどうかを検証する。」との記載があつて（前記1(1)）、それぞれ「G A F Aのパソコン」に関する記載があり、これらの記載は発電方法の内容を示唆していると解する余地がないわけではないものの、これらの記載及び本願明細書の全体の記載を考慮しても、「G A F Aのパソコン」を用いてどのように発電を行うか明

25

らかでなく、これらの記載と本願発明 1 との関連性も不明である。

上記事情を総合すれば、当業者において、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本願発明 1 を実施できるとは解されない。

5 (3) 本願発明 2 について

本願発明 2 は、様々な数式が記載された後、「上式の微分方程式を解くこと  
によって、電流を求めることは交流理論の基本方程式からできるが、発明は  
裁判所に訴えた如く、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  の対称性と、ゾンマーフェルトの書い  
て  
10 ている電子の電荷、 $C=1.60 \times 10^{-10}$  クーロンと理化学辞典の電気素量、  
 $e=1.6021892(46) \times 10^{-19}C$ 、とから直流と交流とを合流させて、オームの法則が  
発見されるので、直流と交流とを合流する器械を G A F A のパソコンと看做  
して、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコン  
を発電機にするオームの法則を確かめたい」、「発明をパソコンでの、  
 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  の対称性から動機づけられた発電、つまり湧き出しによって  
15 生まれる、直流と交流との合流を確かめる実験に要約する。」などといった記  
載が存在する。

上記記載内容に加え、本願の発明の名称及び本願明細書等の記載内容も考  
慮すれば、本願発明 2 は発電の方法に関する発明であると認められる。

しかし、上記記載を含む本願発明 2 の記載全体を検討しても、本願発明 2  
20 において発電の具体的な方法が記載されているとは認められない。上記記載  
には、「直流と交流とを合流する器械を G A F A のパソコンと看做して、  
 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコンを発電  
機にするオームの法則を実験で確かめたい」との記載が含まれるが、この記  
載をもって発電の具体的な方法であると解することはできない。本願発明 2  
25 に記載された数式も、発電の方法との関係は不明である。

前記(2)のとおり、本願明細書の【背景技術】及び【課題を解決するための

手段】の箇所には、「G A F Aのパソコン」に関する記載及び「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」に関する記載があるが、これらの記載からも、「G A F Aのパソコン」を用いてどのように発電を行うか明らかでなく、「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」が発電方法との関係でどのような意義を有するのかも明らかでない。

5           また、図面の【図2】には、「既存の電波から電流を発生させる鉱石ラジオの原理に、つまり図1に、発明の直流と交流の湧き出し電流を合流（交・直電流計が使える）させた形態で、G A F Aのパソコンの概念図とし、つまり発明品（図2）とした。」との説明が付されているが（前記1(2)）、この説明及び図2の内容を検討しても、いかにして発電を実現することができるのかを把握することはできない。

10

したがって、当業者において、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本願発明2を実施できるとは解されない。

#### (4) 本願発明3ないし6について

15

本願発明3ないし6は、冒頭にそれぞれ、「the rule of three（比例算）」、「光速度不変の原理」、「 $\pi$ （パイ）中間子」、「無限大の発散の困難の解消」と記載され、各請求項には、上記冒頭の記載と関連があると解される複数の文章とともに、様々な数式が記載されているが、これらの記載を検討しても、本願発明3ないし6が具体的にいかなる発明であるのか、判然としない。

20

本願発明3の記載の中に「ここで、sec. = $e \rightarrow e = \text{sec.} = 3.1_0 \times 10^{-10}$ はG A F Aのパソコン、即ち、世界で売られているパソコンのキーボードに sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ をダウンロード（打ち込み）をすると、eを発生する、発電をするという『発明』の湧き出しを交流に押し付ける方法の発明の行為を意味する」との記載が存在し、その他の請求項の記載の中にも「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」、「直流の湧き出しの電流」などといった記載が存在していて、本願の発明の名称、本願発明1及び2の内容並びに本願明細書等の記載内容も考慮すれば、本願発明3ないし6も、本願発明1及び2と同様に発電の方法に関する発明であ

25

ると解する余地がある。

しかし、本願発明 3 ないし 6 の記載の中に、発電の具体的な方法に係る記載が存在するとは認められない。

5 また、前記(2)及び(3)のとおり、本願明細書の記載によっても、「G A F A のパソコン」を用いてどのように発電を行うか明らかでなく、「 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$ 」が発電方法との関係でどのような意義を有するのかも明らかでない。

その他、本願明細書等の内容（前記 1 (1)、(2)）を検討しても、どのように発電を実現させるのかを把握することはできない。

10 したがって、当業者において、その記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本願発明 3 ないし 6 を実施できるとは解されない。

(5) 以上によれば、実施可能要件違反に関する本件審決の判断に誤りはなく、取消事由 2 は認められない。

### 3 取消事由 3（明確性要件違反に関する判断の誤り）について

15 (1) 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、その技術的範囲に属するか否かの判断が困難となることにより第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断するのが相当である。

20

#### (2) 本願発明 1 について

前記 2 (2)のとおり、本願発明 1 には、「直流と交流との合流を備えた機器を G A F A のパソコンと看做す。」、「直流と交流との合流がオームの法則を発見、発明した結果として、パソコンの原理を概念図として発明にする。本文中の R、L、C 回路は、この先の〔図 1〕に示される。」などの記載が存在し

25 ており、これらの記載内容に加え、本願の発明の名称や、本願明細書及び図



面の記載内容も考慮すれば、本願発明 1 は発電の方法に関する発明であると理解することができる。

しかし、本願発明 1 の全体を検討しても、具体的な発電方法に関する記載は存在せず、「G A F A のパソコン」を発電に用いる機器とするのか否かも不明である上、これを用いるとして、どのように発電を行うかも明らかでない。

本願明細書等の記載からも、どのように発電を実現させるのか明らかではない。

以上によれば、本願発明 1 に係る特許請求の範囲の記載は、その技術的範囲に属するか否かの判断が困難となることにより第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であると認められる。

### (3) 本願発明 2 について

前記 2 (3) のとおり、本願発明 2 には、様々な数式が記載された後、「上式の微分方程式を解くことによって、電流を求めることは交流理論の基本方程式からできるが、発明は裁判所に訴えた如く、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  の対称性と、ゾンマーフェルトの書いている電子の電荷、 $C=1.60 \times 10^{-10}$  クーロンと理化学辞典の電気素量、 $e=1.6021892(46) \times 10^{-19} \text{C}$ 、とから直流と交流とを合流させて、オームの法則が発見されるので、直流と交流とを合流する器械を G A F A のパソコンと看做して、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコンを発電機にするオームの法則を実験で確かめたい」、「発明はパソコンでの、 $\text{sec.}=3.1_0 \times 10^{-10}$  の対称性から動機づけられた発電、つまり湧き出しによって生まれる、直流と交流との合流を確かめる実験に要約する。」などといった記載が存在しており、これらの記載内容に加え、本願の発明の名称や本願明細書の記載内容も考慮すれば、本願発明 2 は発電の方法に関する発明であると理解することができる。

しかし、上記記載を含む本願発明 2 の記載全体を検討しても、本願発明 2 において発電の具体的な方法が記載されているとは認められず、記載された

様々な数式も発電の方法との関係が不明である。

本願明細書の【背景技術】及び【課題を解決するための手段】の箇所には、本願発明 2 の中に記載のある「G A F A のパソコン」に関する記載及び「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」に関する記載があるが、これらの記載からも、「G A F A のパソコン」を用いてどのように発電を行うのか、及び「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」が発電方法との関係でどのような意義を有するのかは不明である。その他、本願明細書等全体の記載からも、どのように発電を実現させるのか明らかではない。

以上によれば、本願発明 2 に係る特許請求の範囲の記載は、その技術的範囲に属するか否かの判断が困難となることにより第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であると認められる。

#### (4) 本願発明 3 ないし 6 について

前記 2 (4) のとおり、本願発明 3 ないし 6 は、冒頭にそれぞれ、「the rule of three (比例算)」、「光速度不変の原理」、「 $\pi$  (パイ) 中間子」、「無限大の発散の困難の解消」と記載され、各請求項には、上記冒頭の記載と関連性があると解される文章が記載されるとともに、様々な数式が記載されているが、これらの記載を検討しても、本願発明 3 ないし 6 が具体的にいかなる発明であるのか判然とせず、各発明の記載の中にある「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」「G A F A のパソコン」等の記載からすると、本願発明 1 及び 2 と同様に発電の方法に関する発明であると解する余地があるものの、本願発明 3 ないし 6 の記載の中に発電の具体的な方法に係る記載が存在するとは認められない。

また、本願明細書の記載によっても、「G A F A のパソコン」を用いてどのように発電を行うのか、及び「sec. = $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」が発電方法との関係でどのような意義を有するのかは不明であり、その他、本願明細書等全体の記載からも、どのように発電を実現させるのか明らかではない。

以上によれば、本願発明 3 ないし 6 に係る特許請求の範囲の記載は、その

技術的範囲に属するか否かの判断が困難となることにより第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であると認められる。

(5) 以上によれば、明確性要件違反に関する本件審決の判断に誤りはなく、取消事由3は認められない。

5 4 原告の主張に対する判断

(1) 前記第3の1(1)の主張について

ア 原告は、①被告が請求項の数を「6→2」を6に職権訂正したことは特許法17条の2第5項に反して違法である、②令和5年3月13日付け審理終結通知書により審理を打ち切ったことには不作為の違法があると主張する。

しかし、①については、原告が、拒絶査定不服審判請求において、審判請求書(甲3)の「請求項の数」の箇所に「6→2」と記載したことに関し、本件補正における請求項の追加によって本願の請求項の数が6となっていたことから、特許庁が上記審判請求書を電子ファイル化する際、請求項の数の欄の記載を「6」と職権訂正したものであって(前記第2の1、甲2、3、乙11、弁論の全趣旨)、この特許庁の職権訂正が特許法17条の2第5項に違反するとは認められず、その他の違法性があるとも認められない。なお、原告が、上記審判請求書の「請求項の数」の箇所に「6→2」と記載したことをもって、特許請求の範囲を補正するものと解することはできないから、特許庁の上記職権訂正が、原告による特許請求の範囲の補正を拒絶したことにはならない。

②については、原告が特許庁による上記職権訂正に従わなかったために、特許庁が審判事件の審理を終結したとは認められず、本願の請求に関する手続の経緯(前記第2の1)に照らし、特許庁が、令和5年3月13日付け審理終結通知書をもって、審判事件の審理を終結した旨原告に通知したこと(乙15)が違法又は不当であるとは解されない。

イ 原告は、「請求項 1 ないし 6 は取り消され、【請求項 7】の補正について和解する和解条件を申し立てる。」と主張する。

しかし、本願に請求項 7 を追加する旨の補正書（甲 4）を原告が取り下げたことは原告自身が認めており、上記補正書によって本願に請求項 7 が追加されたとは認められない。また、本件審決取消訴訟において、新たに本願に請求項 7 を追加することはできない。

ウ したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(2) 前記第 3 の 1 (2) の主張について

原告は、「明細書の段落【0003】に記載した特許文献を含めた二以上の発明を包含する特許出願の一部である『sec.= $3.1_0 \times 10^{-10}$ をG A F Aのパソコンに打ち込んで発電するかどうかの実験』を新たな特許出願としたいので和解する。」と主張する。

しかし、本件審決取消訴訟において、本願の特許請求の範囲の補正をすることはできず、原告が挙げる内容を本願の特許請求の範囲とすることはできない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(3) 前記第 3 の 1 (3) の主張について

原告の前記第 3 の 1 (3) の主張は、本件審決の判断のうち、取消事由 1 に関する判断に対する主張であると解される。

しかし、前記 2 及び 3 のとおり、取消事由 2 及び 3 に関する本件審決の判断に誤りはないから、本件補正が特許法 17 条の 2 第 3 項の要件を満たすか否かにかかわらず、原告の請求を不成立とした本件審決の判断は相当であると解される。

したがって、原告の上記主張は本件の結論を左右しない。

(4) 前記第 3 の 1 (4) の主張について

原告は、「sec.= $3.1_0 \times 10^{-10}$ 」が何を意味するかについては、意見書（甲 5、

乙7) に詳述しており、これを理解せず無効とした本件審決の認定判断は取り消されるべきであると主張する。

5 5  
しかし、意見書（甲5、乙7）の内容を検討しても、本願の複数の請求項に含まれる「sec. =3. 1<sub>0</sub>×10<sup>-10</sup>」の記載がどのような意味を有するのか、本願における発電方法とどのような関係があるのかについては全く不明であるといわざるを得ず、本件審決が、上記各事項が不明であることを前提として、本願発明1ないし6が実施可能要件及び明確性要件に違反すると判断したことは相当である。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

10 (5) その他、原告が縷々主張する内容を検討しても、前記2及び3の判断は左右されない。

## 5 結論

15 以上検討したところによれば、取消事由2及び3はいずれも理由がないから、取消事由1について判断するまでもなく、原告の請求を不成立とした本件審決の判断が違法であるとは認められない。

よって、原告の請求は、理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

20

裁判長裁判官

東 海 林 保

25

裁判官

---

今 井 弘 晃

5

裁判官

---

水 野 正 則

10

(別紙1 審決書(写し)、別紙2 訴状(写し)、別紙3 令和5年7月13日付け「取り消し事由書」(写し)、別紙4 令和5年9月30日付け原告準備書面(第1回)(写し)、別紙5 令和5年11月2日付け原告準備書面(第2回)(写し))  
省略

15