

## 上 申 書

平成 31 年 4 月 15 日

特許庁審判長 殿

1 事件の表示

無効 2017-800004

(特許第 5463378 号無効審判事件)



2 上申をする者

事件との関係 特許権者 (被請求人)  
 住所 (居所) 愛媛県新居浜市大生院 2151-10  
 氏名又は名称 株式会社シーライブ

3 代理人

識別番号 100067736  
 住所 (居所) 東京都港区虎ノ門 5 丁目 13 番 7 号  
 氏名 (名称) 弁理士 小池 晃



識別番号 100192212  
 住所 (居所) 東京都港区虎ノ門 5 丁目 13 番 7 号  
 電話番号 03-6403-4811  
 ファクシ番号 03-6403-4813  
 氏名 (名称) 弁理士 河野 貴明



4 上申の内容

無効審判請求人 (原告) は、平成 30 年 3 月 27 日付の特許維持審決に対して、平成 30 年 5 月 2 日に審決取消訴訟を提起し、平成 31 年 2 月 28 日付で「特許庁が無効 2017-800004 号事件について平成 30 年 3 月 27 日にした審決を取り消す。」との判決が言い渡された。

これに対して、特許権者 (被請求人) は、平成 31 年 3 月 15 日付で訂正請求申立書を提出するとともに、平成 31 年 4 月 15 日付で訂正請求書を提出した。

今回の訂正請求書による特許請求の範囲及び明細書の訂正により、本願特許

発明の特徴はより明瞭化され、上記判決の内容を考慮してもなお、本件特許権は維持されるべきものであると確信するが、さらに以下の通り意見を述べる。

(1) 審決取消訴訟における被告（被請求人）の主張

先の審決取消訴訟において、被告（被請求人）は以下の主張を行った。

(1-1) 取消事由 1-1 (甲 1 を主引用例とする訂正発明 2 の進歩性の判断)『(ア) 訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」の意義等について (被告主張①とする)』

訂正発明 2 は、「核酸分解処理装置」という機械（装置）の分野に属する発明であり、かつ、訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」という語は、一般通念としてはもとより、技術概念として定着しているものではない。

したがって、本件審決が、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌して、訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」は、「滅菌タンク内がタンク外よりも陰圧であることを検出する庫内差圧検出手段であって、滅菌タンク内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出するものである」と解釈したことに誤りはない。

このように訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」は、滅菌タンク内がタンク外よりも陰圧であることを検出するものであるのに対して、甲 2 記載の微差圧検出器は、滅菌タンク内がタンク外よりも陽圧に維持されていることを検出するものであり、訂正発明 2 の庫内差圧検出手段と甲 2 記載の微差圧検出器とは、圧力差の制御手法が正反対のものであるから、甲 2 記載の微差圧検出器は、訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」に相当するものとはいえないとした本件審決の認定判断に誤りはない。

また、甲 2 に、「排気量制御手段により制御される排気処理手段による滅菌タンク内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出する庫内差圧検出手段」についての示唆はないとした本件審決の判断にも誤りはない。

(イ) 甲 2 の開示事項について (被告主張②とする)

本件審決が認定するように、訂正発明 2 の特許請求の範囲（請求項 2）の記載によれば、訂正発明 2 は、庫内ガス濃度情報を生成バイオガス量制御手段に帰還し、当該生成バイオガス量制御手段により生成バイオガス量を制御し、かつ、排気量制御手段により排気量を制御することにより、滅菌タンクの庫内ガス濃度を一定にし、かつ、庫内差圧情報を排気量制御手段に帰還し、当該排気量制御手段により排気量を制御することにより滅菌タンクの庫内差圧を一定にするという 2 つの組み合わせた制御、すなわち、庫内ガス濃度情報及び庫内差圧情報という 2 つの情報を基に、生成ガス量及び排気量を調整し、庫内ガス濃度と庫内差圧の両者を一定にするという制御を行うものである。

これに対し甲2に記載された発明では、バイオガスの濃度の制御はホルムアルデヒドガス供給排出装置4側の制御器24で、処理室内外の気圧差の制御は室圧調整装置6側のコントロールユニット58で、別の装置で、別々に制御が行われているから（7頁17行～8頁5行、15頁1行～8行、図2）、庫内ガス濃度と庫内差圧の両者を同時に一定の値にするという制御を行う訂正発明2と構成が異なるものである。

また、甲2には、庫内ガス濃度と庫内差圧の両者を同時に一定の値にするという制御を行うことについて記載も示唆もなく、その技術思想の開示はない。もっとも、甲2には、「なお、上述の第2の実施の形態においては、室圧調整装置6にエア－処理装置76が設けられているが、ホルムアルデヒドガス供給排出装置4の排ガス処理器46を用いてホルムアルデヒドガスの処理を行うことも可能である。」との記載があるが、上記記載は、単に、第2の実施の形態において、ホルムアルデヒドガスの処理をホルムアルデヒドガス供給排出装置4の排ガス処理器46でも行うことができることを記載しているに過ぎず、ホルムアルデヒドガス供給排出装置4側の制御器24により庫内差圧の制御を行うことができることまで示唆するものではない。

したがって、甲2には、相違点2に係る訂正発明2の構成の開示はない。

（ウ）相違点2の容易想到性について

前記（ア）及び（イ）のとおり、甲2には、相違点2に係る訂正発明2の構成の開示はない。

そうすると、当業者は、甲1発明に甲2に記載された発明を適用しても、相違点2に係る訂正発明2の構成を容易に想到することができたものではない。

これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

イ小括

以上のとおり、本件審決における相違点1の容易想到性の判断に誤りはないから、訂正発明2は、甲1発明に甲2に記載された発明及び周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたということとはできないとした本件審決の判断に誤りはない。

したがって、原告主張の取消事由1－1は理由がない。』

（判決11頁上から3行目～13頁上から15行目、一部被請求人側で追記・修正した）

（1－2）取消事由1－2（甲1を主引用例とする訂正発明3及び4の進歩性の判断）

『前記1（2）イのとおり、訂正発明2は、甲1発明に甲2に記載された発明及び周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたということとはできないから、訂正発明2の発明特定事項を直接又は間接に

引用する訂正発明 3 及び 4 も、当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。

したがって、これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由 1 - 2 は理由がない。』

(判決 1 4 頁下から 7 行目～1 5 頁上から 1 行目)

(1 - 3) 取消事由 2 乃至取消事由 4

取消事由 2 乃至取消事由 4 は、判決においては判断されていないためここでは省略する。取消事由 2 乃至取消事由 4 については、先の無効審判において主張した通りである。

(2) 判決の内容

(2 - 1) 被告主張①について

『上記①の点については、前記ア (ウ) のとおり、訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」の検出の対象となる「庫内差圧」は、特定の数値範囲のものに限定されるものではなく、陽圧の値のものも含むと解すべきであるから、甲 2 記載の微差圧検出器 5 6 は、訂正発明 2 の「庫内差圧検出手段」に相当するものと認められる。』

(判決 6 0 頁上から 7 行目～1 1 行目、下線は被請求人が付した。)

(2 - 2) 被告主張②について

『上記②の点については、訂正発明 2 の特許請求の範囲 (請求項 2) には、訂正発明 2 の「排気量制御手段」の具体的な構造や装置構成について規定した記載はなく (前記ア (ア))、本件明細書の発明の詳細な説明にも、「排気量制御手段」を特定の構造や装置構成のものに限定する記載はないこと (前記ア (イ)) に鑑みると、訂正発明 2 は、「暴露部」の「ガス濃度情報」及び「庫内差圧情報」を基に、「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」を制御し、「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一定にする制御を行う構成のもの (前記ア (イ)) であれば、庫内ガス濃度の制御と庫内差圧の制御を同じ装置で行うものに限られるものではない。また、甲 2 に記載された第 2 の実施の形態に係るホルムアルデヒドガス殺菌装置は、「所定時間、室内の温度、湿度、ホルムアルデヒドガスの濃度がそれぞれ温度 2 0 ～ 4 0 ℃ の範囲、湿度 5 0 ～ 9 0 % (相対湿度) の範囲、ホルムアルデヒドガス濃度 1 6 0 p p m 以上を維持している間」、室圧調整装置 6 のコントロールユニット 5 8 により室内の圧力を陽圧力に維持しているから (前記 (3) イ (イ))、甲 2 には、庫内ガス濃度と庫内差圧の両者を同時に制御することが開示されていると認められる。』

(判決 6 0 頁上から 1 2 行目～6 1 頁上から 2 行目、下線は被請求人が付した。)

(2-3) 取消事由1-2について

『前記1(5)のとおり、本件審決のした訂正発明2の容易想到性の判断に誤りがあるから、訂正発明3及び4の容易想到性を否定した本件審決の上記判断は、その前提を欠くものであって、誤りである。』

(判決62頁下から8行目～6行目)

(3) 本件訂正の内容と反論

(3-1) 被告主張①について

上記被告主張①については、判決において、訂正発明2の「庫内差圧検出手段」の検出の対象となる「庫内差圧」は、特定の数値範囲のものに限定されるものではなく、陽圧の値のものも含むと解すべきであるから、甲2記載の微差圧検出器56は、訂正発明2の「庫内差圧検出手段」に相当するとの認定がされた。

そこで本件特許権者は、本件訂正請求により、「庫内差圧制御手段」とは暴露空間内が「陰圧」となるように制御するものであるとする限定を行った。(訂正事項4)

これにより訂正発明2は、甲2に記載された陽圧での制御とは異なるものであることが明確になった。

本件特許発明では、『試料のパラメータ(濃度、時間、温度、湿度)により最適な陰圧バランスに調整する。』(段落【0145】)、『暴露部120の庫内のガス濃度制御では、暴露対象のパラメータ情報にて濃度が一定になるように陰圧バランスを調整する。』(段落【0146】)と記載されているように、最適な暴露環境を維持するために陰圧制御を行う。

一方で、甲2発明では、『ホルムアルデヒドガスが未処理のまま室外の漏れ出していないことの保証を行うことが可能になる。』(甲2の17頁の上から6～7行)ためであり、本件特許発明とは技術的思想が全く異なる。これは、本件発明は主にチャンバーのような狭い密閉空間を前提にしているのに対して、甲2発明は室内のような広い空間を前提にしているためである。

さらに、甲2号証の16頁下から3行目から17頁上から2行目には、『この室圧制御装置6によれば、室内と室外との圧力差を常時10～20Paに維持することができるため、ホルムアルデヒドガスを用いて室内の殺菌を行う場合に、室内温度の上昇により室内空気の体積が増加した場合においても、ホルムアルデヒドガスがエアー処理装置76で処理された後に排出されるため、ホルムアルデヒドガスが未処理のまま室外に漏れ出すのを防止することができる。』と記載されており、この記載からみて、甲2号証記載の室圧調整装置6は、滅菌タンク内の圧力を陽圧に維持するための装置であって、滅菌タンク内温度上

昇によりタンク内の空気が膨張した場合に、ホルムアルデヒドガスが未処理のまま室外に漏れ出していないことの保証を可能とする装置である。

したがって、甲2発明の陽圧制御は、上記ホルムアルデヒドガスが未処理のまま室外に漏れ出すのを防止するためには必須の制御であるため、甲2号証の陽圧制御を陰圧制御に変更すると、上記目的を達成できなくなる。

よって、甲2号証の陽圧制御を本願特許発明のように陰圧制御とすることには阻害要因があり、本願特許発明は、甲2号証記載の発明から容易になし得たとはいえない。

このように、陰圧制御と陽圧制御とは全く意味が異なる制御であり、陰圧制御が訂正発明2に係る特許請求の範囲に明確に記載されたことにより、甲2の陽圧制御の記載から、本件特許発明に係る陰圧制御は当業者が容易に想到できるものではないことがより明確になった。

したがって、平成30年3月27日付けの審決の内容は、依然として維持されるべきものである。

### (3-2) 被告主張②について

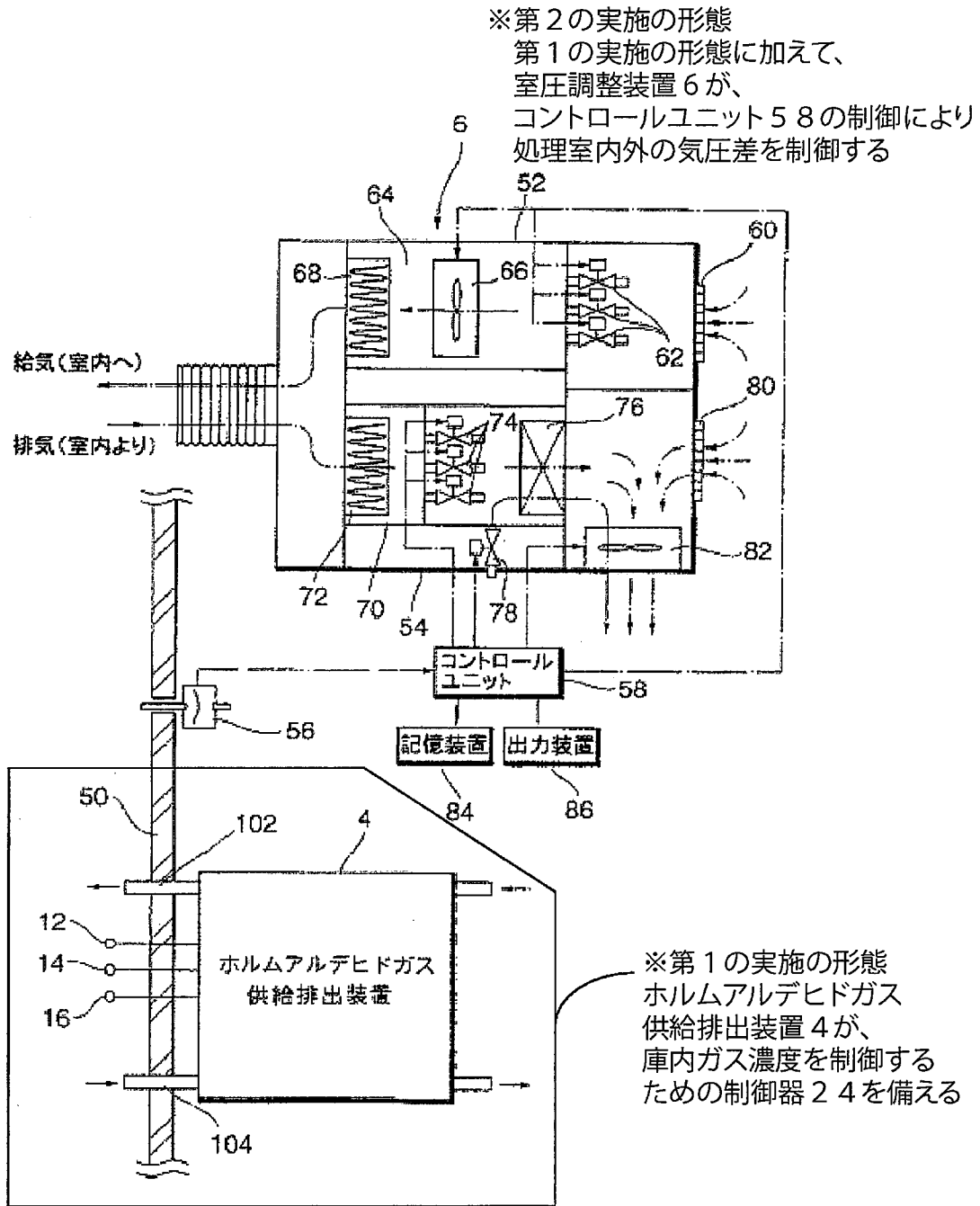
上記被告主張②については、判決において、訂正発明2は、「暴露部」の「ガス濃度情報」及び「庫内差圧情報」を基に、「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」を制御し、「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一定にする制御を行う構成のもの（前記ア（イ））であれば、庫内ガス濃度の制御と庫内差圧の制御を同じ装置で行うものに限られるものではないとの認定がされた。

そこで本件特許権者は、本件訂正請求により、庫内差圧情報は、庫内ガス濃度の制御と同じ排気量制御手段に帰還されることを限定する訂正を行った（訂正事項3）。

これにより、訂正発明2は、庫内ガス濃度の制御と庫内差圧の制御を同じ装置で行うものに限られるため、甲2に記載の発明のように庫内ガス濃度と庫内差圧を別々の制御手段で制御する対応とは異なるものとなった。

すなわち、甲2に記載の発明では、下記甲2の図2に示すように、MRガスの濃度の制御は、ホルムアルデヒドガス供給排出装置4で行っており、処理室内外の気圧差の制御は、ホルムアルデヒドガス供給排出装置4とは別の室圧調整装置6で行っている。

【甲2の図2（一部被請求人側でコメントを追加）】



すなわち、MRガスの濃度の制御は、ホルムアルデヒドガス供給排出装置4において、ホルムアルデヒドガス濃度センサ12でモニタされた値がホルムアルデヒドガス供給排出装置4内部の制御器24へ伝送されて、制御器24によりホルムアルデヒドガス濃度が調節される（甲2の7頁下から13行～8頁上から5行）。一方で、処理室内外の気圧差の制御は、微差圧検出器56により検出された圧力差に基づいてコントロールユニット58により、室圧調整装置6を制御することにより行っている（甲2の15頁上から1～8行）。

そうすると、甲 2 に記載の発明においては、MR ガスの濃度の制御はホルムアルデヒドガス供給排出装置 4 側の制御器 2 4 で、処理室内外の気圧差の制御は室圧調整装置 6 側のコントロールユニット 5 8 でそれぞれ別々に行われていると言える。

したがって、『本件訂正発明 2 における制御について着目した場合、本件訂正発明 2 は、その訂正された特許請求の範囲の記載から、庫内ガス濃度情報を生成 MR ガス量制御手段に帰還し、当該生成 MR ガス量制御手段により生成 MR ガス量を制御し、かつ、排気量制御手段により排気量を制御することにより、滅菌タンクの庫内ガス濃度を一定にし、かつ、庫内差圧情報を排気量制御手段に帰還し、当該排気量制御手段により排気量を制御することにより滅菌タンクの庫内差圧を一定にするという 2 つの組み合わせた制御、すなわち、庫内ガス濃度情報及び庫内差圧情報という 2 つの情報を基に、生成ガス量及び排気量を調整し、庫内ガス濃度と庫内差圧の両者を一定にするという制御を行うものである。

これに対して、甲 2 には、このような庫内ガス濃度と庫内差圧の両者を同時に一定の値の制御することについては記載も示唆もされていないことから、斯かる観点からも、本件訂正発明 2 を当業者が容易に想到することができたということはできない。』（審決 29 頁下から 3 行～30 頁上から 11 行）との平成 30 年 3 月 27 日付けの審決の内容は依然として維持されるべきものである。

#### （3-3）取消事由 1-2 について

訂正発明 3 は訂正発明 2 を引用する発明であり、また、訂正発明 4 は訂正発明 3 を引用する発明であるところ、前述のとおり、訂正発明 2 が当業者が容易に発明をすることができたということとはできないので、訂正発明 3 及び 4 についても当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。

したがって、訂正発明 3 及び訂正発明 4 についての平成 30 年 3 月 27 日付けの審決の内容は依然として維持されるべきものである。

#### （4）まとめ

以上のことから、本件特許権には無効理由は存在せず、本件特許権は依然として維持されるべきものであると思料する。

よって、本件無効審判の請求は成り立たない旨の審決を賜りますようお願い申し上げます。

## 5. 添付書類の目録

### （1）上申書

副本 2 通