

令和2年（行ケ）第10054号審決取消請求事件

原告 株式会社ウイングターフ

被告 株式会社シーライブ

被告準備書面

令和2年10月16日

知的財産高等裁判所第4部 御中

被告訴訟代理人 弁理士 小 池 晃



同 弁理士 河 野 貴 明



同 弁理士 村 上 浩 之



同 弁理士 北 原 明 彦



本準備書面においては、原告第1準備書面について認否・反論する。

第1 被告の反論の要旨

1 取消理由1について

- (1) 原告の主張は第1次審決取消訴訟（平成30年（行ケ）第10064号）において原告が当初主張した内容とは異なる新たな追加主張であり、新規の無効理由の主張は許されない
- (2) 「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」の技術的意義を考慮する際には、フィードバック制御を行うことによって「暴露部の庫内差圧を陰圧で一

定」にしている構成に対して判断されるべきであり、このような制御をしている以上、当然に技術的意義を有する。

- (3) 甲2における庫内差圧の陽圧制御を陰圧制御に変更することには阻害要因があり、甲1と甲2、及びその他の周知技術を組み合わせても、訂正発明2を当業者が容易に想到できるとは言えない。

上記主張を中心に、原告の主張する取消理由1に対して反論する。

2 取消理由2について

本件特許の図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図は、核酸の分解が目的とするレベルまで行われていない状態を示すものではなく、特許法第36条6項1号に規定する要件（所謂サポート要件）を満たす。

3 取消理由3について

本件特許明細書は本件特許発明を当業者が実施可能な程度に明確且つ十分に記載されているものであり、本件特許は特許法第36条第4項第1号に規定する要件（所謂実施可能要件）を満たすものである。

4 取消理由4について

「臭いを検出又は測定する手段」、及び、「複合ラジカルガス」に関する記載はいずれも明確なものであって、特許法第36条第6項第2号に記載される要件を満たす。

第2 原告の取消事由に対する認否

令和2年8月21日付、原告第1準備書面の「第二 取消事由」及び「第三 結論」について以下の通り認否する。

1 「第二 取消事由」について

(1) 「一 概要」について

否認ないし争う。

審決の内容は適法なものであり、その判断に誤りはなく維持されるべきも

のである。

(2) 「二 取消事由1」について

ア 「1 訂正発明2について」について

(ア) 「(1) はじめに」について

否認ないし争う。

審決の内容は正しい認定による適法なものであり、維持されるべきである。

(イ) 「(2) 訂正発明2」について

訂正発明2の内容が、審決10～11頁の【請求項2】の内容であることは認める。

(ウ) 「(3) 甲1発明」について

審決39頁4～20行において甲1発明の認定がされていることについては認める。

(エ) 「(4) 相違点1」について

審決40頁22行～41頁1行において訂正発明2と甲1発明との相違点1が認定されていることについては認める。

(オ) 「(5) 相違点1の容易想到性の判断の誤り」について

否認ないし争う。

審決で判断された通り、相違点1は、甲2発明から容易に想到されるものではない。理由は、後述第3で述べる。

イ 「2 訂正発明3及び4について」について

(ア) 「(1) 訂正発明3」について

否認ないし争う。

訂正発明2が進歩性を有する以上、訂正発明2を引用する訂正発明3も進歩性を有する。

(イ) 「(2) 訂正発明4」について

否認ないし争う。

訂正発明 3 が進歩性を有する以上、訂正発明 3 を引用する訂正発明 4 も進歩性を有する。

(3) 「三 取消事由 2」について

否認ないし争う

審決の内容は正しい認定による適法なものであり本件特許は特許法第 36 条第 6 項第 1 号の要件（所謂サポート要件）を満たす。理由は、後述第 3 で述べる。

(4) 「四 取消事由 3」について

否認ないし争う

審決の内容は正しい認定による適法なものであり本件特許は特許法第 36 条第 4 項第 1 号の要件（所謂実施可能要件）を満たす。理由は、後述第 3 で述べる。

(5) 「五 取消事由 4」について

否認ないし争う

本件特許の訂正特許請求の範囲の記載は明確なものであり、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に記載される要件を満たす。理由は、後述第 3 で述べる。

ア 「1 「臭いを検出又は測定する手段」」について

否認ないし争う。

審決の内容は正しい認定による適法なものであり、「臭いを検出又は測定する手段」によって特許請求の範囲の記載が不明確になるものではない。

イ 「2 「複合ラジカルガス」」について

否認ないし争う。

審決の内容は正しい認定による適法なものであり、訂正発明 3 におけ

る「複合ラジカルガス」の記載は明瞭である。

2 「第三 結論」について
争う

第3 被告の主張

1 取消事由1に対する反論

- (1) 原告の主張は第1次審決取消訴訟（平成30年（行ケ）第10064号）において原告が当初主張した内容とは異なる新たな追加主張であり、新規の無効理由の主張は許されない

ア 原告の第1次審決取消訴訟での主張

第1次審決取消訴訟（平成30年（行ケ）第10064号）における、訂正発明2の進歩性の判断の誤りについての原告の主張は、当該訴訟の判決（甲67）に要点がまとめられているが、

『ア 相違点2の容易想到性の判断の誤り

（ア）訂正発明2の「庫内差圧検出手段」の意義等

（イ）甲2の開示事項

（ウ）相違点2の容易想到性』

に対する審決の判断に誤りがあると主張するものであった。

この中でも、特に『（ア）訂正発明2の「庫内差圧検出手段」の意義等』については、

『しかしながら、訂正発明2の特許請求の範囲（請求項2）には、「上記排気量制御手段により制御される排気処理手段による上記暴露部の暴露空間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」との記載があるが、「庫内差圧検出手段」とは暴露空間内が「陰圧」であることを検出するものであるとの限定は存在せず、暴露空間内を陰圧に維持するように制御するとの限定も存在しない。

また、「庫内差圧」は、暴露空間内の温度の上昇による空気の体積膨脹や暴露空間へのバイオガス（MRガス）の供給量と暴露空間からのバイオガスの排気量との相対的バランスなどの様々な要因によって生じることは、当業者にとって自明である。例えば、バイオガスの供給量がバイオガスの排気量を上回れば庫内差圧は「陽圧」となる傾向があるのに対し、バイオガスの供給量がバイオガスの排気量を下回れば庫内差圧は「陰圧」となる傾向があり、バイオガス（MRガス）の排気処理は、必ず暴露空間内を「陰圧」とするわけではない。

したがって、請求項2の「庫内差圧」が「上記排気量制御手段により制御される排気処理手段による上記暴露部の暴露空間内のバイオガスの排気処理に起因して生じる」との文言は、「庫内差圧」がバイオガスの排気状況に依存して生じることを意味するに過ぎず、「庫内差圧」が「陰圧」と同義であることを意味するものとはいえないから、本件審決における訂正発明2の「庫内差圧検出手段」の解釈には誤りがある。』

（第1次審決取消訴訟判決（甲67）8頁上から11行目～9頁上から5行目）旨、主張している。

すなわち、第1次審決取消訴訟における原告の主張は、訂正発明2の記載からは、「庫内差圧」に関して「陰圧」とあるとの限定解釈はできないため、「庫内差圧」が「陰圧」とあるとの前提でなされた審決の解釈には誤りがあるというものである。

原告は上記主張に関して、第1次審決取消訴訟の原告第1準備書面（甲50）の12頁下から4行目～18頁下から8行目にかけて、及び、原告第2準備書面（甲55）の5頁上から5行目～9頁下から6行目にかけてと、多くの紙面を割いて主張している。

なお、先の第1次審決取消訴訟においては、本件審決取消訴訟（第2次審決取消訴訟）において原告が主張する「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」ことに格別の技術的意義がないという主張は一切されていない。

イ 被告は、「庫内差圧」を「陰圧で一定」に限定する訂正手続きを行った被告は、令和1年11月8日付訂正請求書により、特許請求の範囲の請求項2に「上記暴露部の庫内差圧を一定にする」とあるのを「上記暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」と訂正した。（甲77、訂正事項3）すなわち、上記第1次審決取消訴訟における原告の主張と、それに対する裁判所の判決に沿う形で、「庫内差圧」を「陰圧で一定」に限定したのである。

ウ 原告の主張は当初の内容とは異なる新たな追加主張である

にもかかわらず、原告が今回新たに、「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」ことに格別の技術的意義がないという主張を行うのは、無効理由の新たな追加主張であり、徒に紛争を蒸し返すものであって許されるべきではない。

原告が今回の原告第1準備書面に記載の主張を行うのであれば、そもそも第1次審決取消訴訟において、「庫内差圧」が「陰圧」に限定解釈されるべきか否かという点で争うのではなく、当初から「庫内差圧」の制御に対する技術的意義そのものについて争うべきであった。

この点については審決においても、

『・・・の判決の記載から明らかなおり、請求人が摘示した前記の記載は、一次審決の審理対象であった本件特許の請求項2に係る発明の「庫内差圧検出手段」が検出する圧力についての一次審決における解釈の適否を判断するために説示されたものであって、一次審決の審理対象であ

った本件特許の請求項2に係る発明の庫内差圧の陰圧制御と甲2に記載された陽圧制御との相違に関して判断したものではないし、ましてや、甲2に記載された陽圧制御を陰圧制御に変更することの容易想到性に関して判断したものでもない。』（審決49頁下から12行目～5行目）と認定しているように、第1次審決取消訴訟では「庫内差圧検出手段」が検出する圧力についての解釈の適否を争ったものであり、甲2に記載された陽圧制御を陰圧制御に変更することの容易想到性に関して判断したものではない。

すなわち、本件審決取消訴訟における原告の主張は、第1次審決取消訴訟において原告が当初主張した内容とは異なる新たな追加主張である。

エ 小括

したがって、原告が第1次審決取消訴訟で何ら争点とならなかった主張を今回の第2次審決取消訴訟で主張するのは、新たな無効理由の追加主張であり許されない。

(2) 仮に今回の原告の主張が新たな無効理由の追加主張ではないと判断されたとしても、原告第1準備書面における原告の主張は失当である。

ア 「第二. 二. 1. (5). ア. (ア) 訂正発明2において暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にすることに格別の技術的意義は存在しない」との原告の主張に対する反論

第1次審決取消訴訟の技術説明用資料(甲62)でも説明したが、訂正発明2では、バイオガスの暴露部はチャンバーのような狭い区間を想定している。(例えば、本件特許(甲28)の【0077】では1立方メートル以内。狭い空間であることは「庫内差圧」という語からも読み取ることができる)バイオガス発生部では、安定した自己反応(メタノールガスの触媒燃焼反

応)により、反応温度を維持しているところ(甲28の【0051】、【0052】、【0072】等)、暴露対象は検体や精密機器等であり(甲28の【0201】、【0211】)、暴露部の温度、湿度、バイオガス濃度、庫内差圧について細かな制御が必要となる。

訂正発明2では、温度、湿度、バイオガス濃度、庫内差圧のうち、バイオガス濃度については、

『上記ホルムアルデヒド成分濃度測定手段による測定結果として得られるガス濃度情報が上記生成ガス量制御手段に帰還され、上記バイオガス発生部において、一定の触媒の自己反応温度と濃度のバイオガスとなるように、上記生成ガス量制御手段により上記バイオガス発生部における生成ガス量が供給空気量とメタノール量で制御されるとともに、上記排気量制御手段により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより、上記暴露部の庫内ガス濃度を一定にし、』(請求項2中の文言)

庫内差圧については、

『上記排気量制御手段により制御される排気処理手段による上記暴露部の暴露空間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を備え、

上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され、上記排気量制御手段により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより、上記暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする』(請求項2中の文言)

というフィードバック制御を行っており、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い、このフィードバック制御により暴露部の暴露空間内における温度、湿度、濃度、庫内差圧の定量的制御を行うことができ、検体の種類によつての短時間で高効能を発揮する条件

を定義することができる（甲 28 の【0021】【0162】）。

原告は、訂正発明 2 の構成要件のうち、「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」という部分のみを取り上げてその技術的意義に関して主張しているが、訂正発明 2 においては、上記のフィードバック制御を行うことによって「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」にしている構成に対して判断されるべきであり、その技術的意義については上述したとおりである。

以上により、原告の主張は失当である。

イ 「第二. 二. 1. (5). ア. (イ) 仮に、MR ガスの暴露部内への漏洩防止のために訂正発明 2 では暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にしていると想定しても、そのようなことは周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得るものに過ぎない」との原告の主張に対する反論

上記第 3. 1. (2). アで述べた通り、訂正発明 2 における「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」は、フィードバック制御を行う構成と一体として判断されるべきであり、またその技術的意義についてもフィードバック制御により暴露部の暴露空間内における温度、湿度、濃度、庫内差圧の定量的制御を行うことができ、検体の種類によつての短時間で高効能を発揮する条件を定義することができるというものである。

原告第 1 準備書面 17～18 頁で挙げられている甲 82、甲 23 は、バイオハザードやケミカルハザード対策施設において室内を陰圧にしてバイオハザード源やケミカルハザード源の外部漏洩を防止するものであり、甲 83、甲 84 はオゾン等の滅菌性ガスにより室内を滅菌する際に対象室内を陰圧にして外部へのガスのリークを防止するというものであるが、あくまでも陰圧にすることのみを目的とするものであって、訂正発明 2 のようにフィードバック制御により暴露部の暴露空間内における庫内差圧（バイオガス濃度につ

いても) の定量的制御によつての短時間で高効能を發揮する条件を定義するものではなく、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構成についても記載も示唆もされていない。

したがつて、訂正発明2は、単にガスの暴露部内への漏洩防止のためという目的にとどまるものではなく、原告の挙げる甲82、甲23、甲83、甲84によつて、訂正発明2の内容を当業者が容易に想到できることにはならない。

ウ 「第二. 二. 1. (5). ア. (ウ) 滅菌・殺菌のためにMRガス等を処理室内で使用するにあたり、処理室内の圧力を処理室外の圧力に対して陰圧とした状態を使用する可能性があることは本件特許の出願日当時の技術常識である」との原告の主張に対する反論

この点についても繰り返しになるが、訂正発明2の容易想到性については、単に「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」という部分だけを見て判断するのではなく、フィードバック制御を行う構成によつて「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」にし(同時にバイオガス濃度も一定に制御)、これにより暴露部内の反応環境を一定に制御するという技術的思想の容易想到性について判断されるべきである。

原告が挙げている甲85、甲86、甲87、甲88、甲89、甲90、甲26、甲24、甲7はいずれも処理室内の圧力を処理室外の圧力に対して陰圧とした状態を使用する事自体は記載されているが、フィードバック制御を行う構成については記載も示唆もされておらず、これらの記載のみをもつて訂正発明2の技術的思想が容易に想到されるということにはならない。

エ 「第二. 二. 1. (5). イ 審決は訂正発明2において暴露部の庫

内差圧を陰圧で一定にすることに格別の技術的意義が無いことを看過している」との原告の主張に対する反論

この点については、何度も繰り返しになるが、訂正発明2の容易想到性については、単に「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」という部分だけを見て判断するのではなく、フィードバック制御を行う構成によって「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定」にし（同時にバイオガス濃度も一定に制御）、これにより暴露部内の反応環境を一定に制御するという技術的思想の容易想到性について判断されるべきである。

また、そもそも、上記第3. 1. (1). アでも触れたが、原告は、第1次審決取消訴訟において、「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」ことに格別の技術的意義がないという主張は一切してこなかった。

第1次審決取消訴訟では、もっぱら、一次審決の審理対象であった訂正発明2の「庫内差圧検出手段」が検出する圧力についての一次審決における解釈の適否（「陰圧」に限定されるか否か）について争われ、それは、原告がそのような主張をしたからである。

この事実は、すなわち、第1次審決取消訴訟の時点においては、原告が暴露部の庫内差圧の制御に関する技術的意義について認めていた（少なくとも争う気が無かった）ことに他ならない。（庫内差圧の制御に技術的意義がないというのであれば、原告は初め（第1次審決取消訴訟時）から訂正発明2の庫内差圧の解釈（「陰圧」に限定されるか否か）ではなく、暴露部の庫内差圧の制御に関する技術的意義がないことを主張しておくべきであった。原告の行為は徒に紛争を蒸し返して長期化させるものであり、このような主張は認められるべきではない。）

以上の点も踏まえ、原告の主張は失当である。

オ 「第二. 二. 1. (5). ウ 審決は技術常識の認定を誤っている」
との原告の主張に対する反論

原告は、審決46頁20行～49行1行の「d」に対する判断に関し、特に、甲26と甲24に対する審決の認定に対してその誤りを主張している。

しかしながら、甲26に関して、原告第1準備書面28頁上から9行目～17行目の指摘箇所については、「減圧・MRガス発生モード」における記載であるから、審決が指摘するその後の「滅菌モード」に対する反論の直接の根拠とはならない。

また、原告第1準備書面28頁下から5行目～29頁上から3行目の指摘箇所については、あくまでも「陰圧でないとはいえない」という原告による推測であって、陰圧に制御すると明記されているわけではない。

次に、甲24に関しても、原告第1準備書面29頁上から8行目～15行目の指摘箇所については、ホルマリンガス供給前の記載であり、ガス供給時の状態がどのようなになっているかの記載はない。

また、原告は「処理室を減圧した後にホルマリンガスを供給する」と記載されている以上、処理室内の圧力を処理室外の圧力に対して陰圧に制御した上でホルマリンガスを使用していることは明らかであると主張しているが、ガスの供給量がガスの排気量を上回れば処理室内の差圧は「陽圧」となる傾向があるため、必ず「陰圧」となるわけではない。（このことは原告自身が第1次審決取消訴訟において主張していたことである（甲50の16頁上から8行目～18行目））。

以上により、技術常識の認定に対する審決の判断は適正であり、原告の主張は失当である。

カ 「第二. 二. 1. (5). エ. (ア) 知財高裁判決について」における原告の主張に対する反論

上述したように、先の第1次審決取消訴訟では、もっぱら、一次審決の審理対象であった訂正発明2の「庫内差圧」が「陰圧」に限定されるか否かについて争われたものである。

この点については、原告も原告第1準備書面において、『確かに、知財高裁判決における上記見解は、形式的には、「庫内差圧検出手段」が検出する圧力についての第1次審決における解釈の適否の判断に関して為されたものである。』（原告第1準備書面31頁下から13行目～11行目）と認めているところである。

すなわち、先の知財高裁判決では、第1次審決における解釈の適否の判断がなされ、その後、被告側は、いわばその判決に従う形で、上述したように訂正請求を行うことによって「庫内差圧」を「陰圧で一定」に限定したのであるから、第1次審決取消訴訟における争点は解消したといえる。

したがって、審決の判断は適切なものであって誤りはない。

キ 「第二. 二. 1. (5). エ. (イ) 訂正発明2の目的又は技術的意義について」における原告の主張に対する反論

訂正発明2の目的又は技術的意義については、上記第3. 1. (2). アで述べた通りである。

なお、原告は第1次審決取消訴訟の判決の中で陰圧に関する技術的意義について述べられた部分（甲21の57頁12～21行）の箇所を何度か引用して主張しているが、この判決は、「庫内差圧検出手段」が検出する圧力についての第1次審決における解釈の適否の判断に関して為されたものであり、原告が、第1次審決取消訴訟において何ら主張してこなかった陰

圧の技術的意義についての上記記載は、いわば傍論的な記載であり、判決理由の核心部分に含まれるものではない。（また、残念ながら判決における当該箇所の技術的意義の判断は誤りであるし、そもそも技術的意義の有無については第1次審決取消訴訟において争っていない。）

この点については、今回の審決において、

『・・・の判決の記載から明らかなおおりに、請求人が摘示した前記の記載は、一次審決の審理対象であった本件特許の請求項2に係る発明の「庫内差圧検出手段」が検出する圧力についての一次審決における解釈の適否を判断するために説示されたものであって、一次審決の審理対象であった本件特許の請求項2に係る発明の庫内差圧の陰圧制御と甲2に記載された陽圧制御との相違に関して判断したものではないし、ましてや、甲2に記載された陽圧制御を陰圧制御に変更することの容易想到性に関して判断したものでもない。』（審決49頁下から12行目～5行目）

と認定されたとおりであります。

したがって、原告の主張は失当であります。

ク 「第二. 二. 1. (5). エ. (ウ) 阻害要因について」における原告の主張に対する反論

原告は、甲2における庫内差圧の陽圧制御を陰圧制御に変更することには、阻害要因があるとする審決の認定に対して、甲2には室内の圧力を調整するにあたり、陽圧制御しなければならないとは記載されていない旨主張している。

しかしながら、甲2には、

『ここで所定時間、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20～40℃の範囲、湿度50～90%（相対湿度）の範囲、ホルムアルデヒドガス濃度160ppm以上を維持している間、室圧調整装

置により室内の圧力を陽圧に維持する。即ち、図3に示すフローチャートに示す処理により、室内を陽圧（10～20Pa）に維持する。なお、このフローチャートに基づく制御は、コントロールユニット58により微小時間間隔ごとに繰り返して行われる。また陽圧とは、（室内圧力）－（室外圧力）が正の値を示す場合をいう。』（甲2の15頁上から26行目～16頁上から3行目）

と記載されている。

すなわち、「室内の圧力を陽圧に維持する」と断定的に記載されている（例えば、「陽圧に維持することができる」とか「陽圧に維持することが好ましい」といった記載ではない。）ことから、甲2は陽圧に制御することを目的としていることは明らかである。

また、フィードバック制御とは、本件訂正発明2の圧力制御に関していえば、

『上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され、上記排気量制御手段により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより、上記暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする』（請求項2中の文言）

のように、庫内差圧を検出して、制御手段に帰還（フィードバック）し、その情報に基づいて暴露部内の庫内差圧をバイオガスの排気量を制御することにより、陰圧で一定になるように厳密に細かく制御することである。

このように、フィードバック制御を行う場合には、通常の圧力制御よりも厳密で細かい制御を行うものであるため、その制御される圧力値が陽圧でも陰圧でもどちらでもよいという事はあり得ない。

甲2において陽圧（より厳密には10～20Pa）に制御すると記載されている以上、その圧力範囲に保たなければならない技術的意義が当然に

存在し、それは滅菌処理中の処理室内への室外空気の侵入を防止して処理室内の清浄度を維持すること（審決50頁上から19行目～21行目）である。

したがって、甲2では陽圧制御に限定されないとする原告の主張は失当である。

そして、甲2に記載された陽圧制御を陰圧制御に変更すると、甲2の被殺菌空間100への室外空気の侵入を防止できないこととなり、処理室内の清浄度を維持するという上記技術的意義が損なわれてしまうため、甲2における庫内差圧の陽圧制御を陰圧制御に変更することには、阻害要因があるといわざるをえない。

また、甲2が陽圧制御を目的とする以上、甲1に甲2を組み合わせたとしても、処理室内の差圧が陽圧となるようにフィードバック制御を行う滅菌処理装置しか想到できず、甲2において陽圧制御が最良の形態であると記載されていることからすれば、陽圧制御をあえて真逆の制御である陰圧制御に変更しようとする動機付けが働かないのも当然である。

なお、原告は、滅菌・殺菌を行う装置において、殺菌・滅菌を行う空間を陰圧とし得ることは技術常識（例えば、甲85～甲90、甲26、甲24、甲7参照）と主張しているが、これらの文献で開示されているのは、単に、殺菌・滅菌を行う空間を陰圧とすることのみであって、訂正発明2のようなフィードバック制御による圧力制御ではない。フィードバック制御が開示されているとして挙げられているのは甲2のみであり、訂正発明2の進歩性（容易想到性）は、あくまでも、甲1との相違点1が甲2に開示されているか否かにより判断されるべきである。（上述したように甲2

は陽圧制御であるため、相違点1は開示されていない。)

以上により、原告の主張は失当であり、甲2における庫内差圧の陽圧制御を陰圧制御に変更することには阻害要因があると言える。

(3) 訂正発明3及び4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を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。

2 取消事由2に対する反論

(1) 原告の主張

原告は、本件特許の図19B及び図19Cの「90min」のスペクトル図を根拠に、「短時間で効率的な核酸分解」を実現できない場合があるとして、本件特許は特許法第36条第6項第1号に規定する要件(所謂サポート要件)を満たしていない旨主張している。

(2) 原告の主張に対する反論

しかしながら、本件特許の図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図は、核酸の分解が目的とするレベルまで行われていない状態を示すものではない。

確かに、図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図は、他の時間のスペクトル図とは形状が異なるものではあるが、仮に核酸の分解が目的とするレベルまで行われていないのであれば、次頁に示す図18の「untreated」や「部分分解」のようなスペクトル図となるはずである。しかしながら、図19B及び図19Cの「90min」

の時点でのスペクトル図は、これとは明らかに異なる。通常のBio analyzerによるスペクトル図においては、図18に示すように、ピークA及びピークBが出現するが（図中の丸線及び「ピークA」、「ピークB」の文字は被告側で追記した）、図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図にはこれらが生じていない。また、図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図は本来は水平となるべきベースラインが水平となっていない。

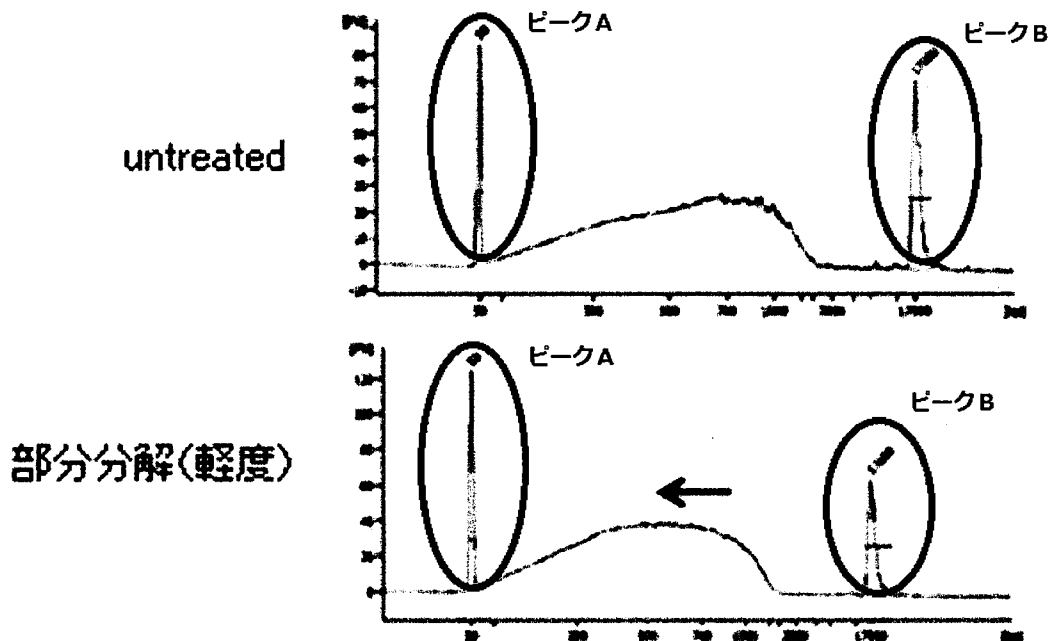
【図19B（90min）】



【図19C（90min）】



【図18 (一部抜粋及び追記)】



以上の事柄から、図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図は、核酸の分解が目的とするレベルまで行われていない状態や外部空間に漂う核酸が暴露空間内に混入している状態に相当するのではなく、何らかの理由により測定がうまくいっていないか或いはノイズが生じているものであると言える。

例えば、一般的にサンプル濃度が低くなるとベースラインのシグナルノイズが強調されたり、気泡の混入や測定用器具の状態によってもシグナルノイズが生じることが知られている。

しかしながら、図19B及び図19Cの「90min」の時点でのスペクトル図が正確に測定できていないからといって、本件特許発明が「短時間で効率的な核酸分解」を実現できない場合があるとは言えない。

図19B及び図19Cの他の時間のスペクトル図を見れば明らかなように、図19Bの45℃、2 μ lの場合には、「1min」のスペクトル図から核酸が完全分解されており、図19Cの37℃、2 μ lの場合であっても「5min」のスペクトル図から核酸が完全分解されていることは明

らかに見て取ることが可能である。

このように、1min～5minのスペクトル図において、核酸が完全分解されているスペクトル図が観測されている以上、その後、2 μ lという少ないサンプル量で90minという長時間後のスペクトル図の1条件において正確に測定できていなかったとしてもそれは測定条件の問題であり、本件特許発明が「短時間で効率的な核酸分解」を実現できないということにはならない。

この点については、審決においても、

『しかし、図19Bの「1min」、「5min」、「10min」、「15min」、「30min」及び「45min」のスペクトル図は、図18に示された評価基準で「完全分解」に相当するものであることから、暴露温度が45℃でサンプル量が、2 μ lの場合、暴露時間が1ないし45分では、核酸は完全に分解されると理解できる。また、図19Cの「5min」、「10min」、「15min」及び「30min」のスペクトル図は、上記評価基準で「完全分解」に相当するものであることから、暴露温度が37℃でサンプル量が2 μ lの場合、暴露時間が5ないし30分では、核酸は完全に分解されると理解できる。そして、このことは、訂正明細書の発明の詳細な説明における、「核酸分解処理装置100を用いたバイオガスによる核酸分解処理を行った場合、・・・、図19B、図19Cに示されるように、・・・。また、45℃、2 μ lにおいても、1minからdsDNAの完全分解効果を示した。さらに、37℃、2 μ lにおいても、dsDNAの完全分解効果を示した。なお、1minでは軽度の部分分解効果を認めるのみであった。」(段落【0229】)との記載とも一致する。

そうしてみると、図19B及び図19Cにおける「90min」のスペクトル図が、図18に示された評価基準のいずれのスペクトルにも該当せ

ず、請求人の指摘するスペクトル図からは、これらのサンプル量において暴露時間が90分の場合に、核酸を完全に分解することができたかどうか不明であるとしても、図19B及び図19Cに示された他のスペクトル図からは、いずれのサンプル量の場合も、90分よりも短い時間で核酸を完全に分解できると理解できることから、訂正発明はその課題を解決し得る。

したがって、訂正特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている。』（審決51頁下から6行目～52頁上から18行目）と判断している。

以上により、本件特許発明は、所謂サポート要件を満たすものであって、本件特許は特許法第36条6項1号に規定する要件を満たす。

なお、原告は、原告第1準備書面の41頁において、陰圧制御では外気の侵入を防止できない、すなわち、陰圧制御では必ず被殺菌空間に室外空気が侵入することが正しいと仮定すると、それはまさしく、陰圧制御を行う訂正発明においても必ず暴露部の暴露空間内に外界から汚染物質が流入することを意味しており、訂正発明が核酸の完全な消滅を実現できないことを意味する旨主張している。

しかしながら、甲2では、適用先として、バイオクリーンルーム、手術室、救急車内などが挙げられており（甲2、13頁下から14行～2行）、主に広い室内空間における適用を想定していることから、陰圧にすると室外空気の侵入を防止できないことが想定されるところ、訂正発明2は、上述したように、「庫内空間」、すなわち、チャンバーのような狭い空間を想定しているため、このような場合は陰圧にしても外気の侵入を防止することができる。

このように、対象とする滅菌空間や条件などによって陰圧制御とするか陽圧制御とするかは当然変わってくるため、甲2発明に対して認定された事実が当然に訂正発明2に対して成り立つわけではない。

よって、原告の主張は失当である。

3 取消事由3に対する反論

(1) 原告の主張

原告は、訂正発明では核酸を完全に分解できない場合があることから訂正明細書は訂正発明を当業者が実施可能な程度に明確且つ十分に記載されているとは認められない旨、主張している。

(2) 原告の主張に対する反論

しかしながら、上述した通り、図19A～図19Cの1min～5minのスペクトル図において、核酸が完全分解されているスペクトル図が観測されている以上、その後、2 μ lという少ないサンプル量で90minという長時間後のスペクトル図の1条件において正確に測定できていなかったとしてもそれは測定条件（上述したようなサンプルの濃度や気泡（マイクロバブル）の混入等の影響によるベースラインの乱れやノイズの混入）の問題であり、本件特許発明が「短時間で効率的な核酸分解」を実現できないことを示すものではない。

また、審決においても、

『請求人の主張は、訂正発明では、処理開始から90分経過後でも、核酸を完全に分解することができない場合があることを前提とするものであるが、かかる前提が誤りであることは前記2のとおりである。』

したがって、訂正明細書の記載は、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る。』（審決52頁上から20行目～24行目）と判断しており、上記認定に誤りはない。

したがって、本件特許明細書は本件特許発明を当業者が実施可能な程度に明確且つ十分に記載されているものであり、本件特許は特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たすものである。

4 取消事由4に対する反論

(1) 「臭いを検出又は測定する手段」に関して

ア 原告の主張

原告は、訂正発明には「臭いを検出又は測定する手段」が構成要件の1つとして規定されているが、訂正発明の他の構成要件との関係が不明である旨、主張している。

イ 原告の主張に対する反論

しかしながら、「臭いを検出又は測定する手段」については、本件特許の明細書（甲28）に以下のように記載されている。

「ここで、ガス発生（暴露）の終了判断は、暴露時間、核酸の効果効能状態又は臭いセンサを使用しても良い。」（【0192】）

「また、庫内エアレーションの終了判断に臭いセンサを使用することもできる。」（【0193】）

「また、ガス漏れ検出用の安全装置として、バイオガス発生部110の内外、暴露部120の内外、あるいは、排気処理部140の内外などに臭いセンサを配備してもよい。」（【0194】）

「さらに、ガス濃度センサ129として臭いセンサを使用することもできる。」（【0195】）

このように、「臭いを検出又は測定する手段」は、庫内エアレーションの終了判断やガス漏れ検出用の安全装置として用いられるものであり、その役割は明確なものである。

この点については、審決52頁4（1）においても、

『しかし、「臭いを検出又は測定する手段」の記載から、当該手段が、臭い
を検出又は測定するために核酸分解処理装置に備えられていることは明らか
であるし、かつ、訂正明細書には、「臭いセンサ」を、ガス発生（暴
露）の終了判断、庫内エアレーションの終了判断、ガス漏れ検出用の安全
装置、または、ガス濃度センサ129としての使用することが記載されて
おり（段落【0192】～【0195】）、前記の使用目的に応じて「臭
いを検出又は測定する手段」を核酸分解処理装置の適切な箇所に設けるこ
とは当業者が適宜なし得ると認められる。

そうすると、訂正発明2における「臭いを検出又は測定する手段」と他
の構成要件との関係を当業者は理解できるから、訂正発明2は明確であ
る。』（審決52頁下から9行目～53頁上から1行目）
と判断している。

上記審決における認定は的確なものであり、その判断に誤りはない。

したがって、本件特許の訂正特許請求の範囲は明確なものであり、特許
法第36条第6項第2号に規定される要件を満たす。

(2) 「複合ラジカルガス」に関して

ア 原告の主張

原告は、訂正発明3における「メタノール、ホルムアルデヒド、一酸化
炭素、二酸化炭素、水素、酸素の成分を少なくとも含有した活性酸素とフ
リーラジカルからなる複合ラジカルガス」の記載が不明瞭である旨、指摘
している。

イ 原告の主張に対する反論

しかしながら、例えば、甲第54号証に係る文献の13頁には、活性酸
素は、大気中に含まれる酸素分子が、より反応性の高い化合物に変化した
ものの総称であると明確に定義されている。また、同文献の14頁には、

活性酸素とフリーラジカルの関係を表す概念図が記載されているが、活性酸素とフリーラジカルとは一方が他方を完全に包含するような概念ではない。そして、これらの事実については、甲第54号証のような一般解説書に記載されていることから技術常識であると言える。このため、「活性酸素」と「フリーラジカル」を並列的に記載しても何ら不明確ではない。

また、メタノール、ホルムアルデヒド、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、酸素はいずれもよく知られた化合物、分子である。

よって、「メタノール、ホルムアルデヒド、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、酸素の成分を少なくとも含有した活性酸素とフリーラジカルからなる複合ラジカルガス」の記載は明確であると言える。

以上により、訂正発明3の記載は明確なものであり、特許法第36条第6項第2号に規定される要件を満たす。

第4 結語

以上によれば、原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく、本件審決に取り消されるべき違法はない。

よって、請求の趣旨に対する答弁の通り、原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。

以上