

2021年3月10日

# 令和2年(行ケ)第10054号 技術説明会

(原告)

甲第99号証

# 目次

- 過去の経緯
- 第2次審決
- 訂正発明
- 取消事由1
- 取消事由2・3
- まとめ

# 過去の経緯

- 無効2017-800004第1次審決

## 第1次審決(甲47)の概略

- 特許請求の範囲及び明細書の訂正を認める
- 甲1及び甲2並びに本件特許出願日当時の周知技術乃至技術常識に対応する訂正発明2～4の進歩性を容認  
(訂正発明2における暴露部内の温度、湿度、MRガス濃度の(フイードバック)制御は容易想到であるが、訂正発明2の「暴露部の庫内差圧を一定にする」は陰圧で行われているとの限定解釈を前提にして、当該制御を陰圧で行うことは容易想到ではないと判断)
- 訂正特許請求の範囲及び訂正明細書の記載不備を否定

# 過去の経緯

- 第1次審決取消訴訟(平成30年(行ケ)第10064号)
  - 第1次審決取消訴訟判決(甲21)の概略
  - 第1次審決取消
  - 訂正発明2の「暴露部の庫内差圧を一定にする」が陰圧で行われているとの限定解釈は誤り(甲21 57頁下から5行～58頁5行)
  - 特許庁による訂正発明2～4の進歩性判断は誤り(甲21 61頁6行～62頁下から4行)
  - 訂正特許請求の範囲及び訂正明細書の記載不備については未判断

# 過去の経緯

- 第1次審決取消訴訟(平成30年(行ケ)第10064号)

## 陰圧についての判示

「…訂正発明2の上記技術的意義に照らすと、『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御する必然性は見いだし難い。また、本件明細書全体をみても、『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御することによって、陽圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もない。」(甲21 57頁17～21行)

被告は最高裁に上告等せず、第1次審決取消訴訟判決は確定

# 第2次審決

- 無効2017-800004第2次審決

## 第2次審決の概略

- 特許請求の範囲及び明細書の訂正を認める  
(訂正発明2:「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」)
- 甲1及び甲2並びに本件特許出願日当時の周知技術乃至技術常識に対  
する訂正発明2～4の進歩性を容認  
(訂正発明2における暴露部内の温度、湿度、MRガス濃度の(フリード  
バック)制御は容易想であるが、当該制御を陰圧で行うことは容易想  
到ではないと判断)
- 訂正特許請求の範囲及び訂正明細書の記載不備を否定

# 訂正発明

- 訂正発明

MRガスを用いて核酸を分解する処理装置

訂正発明は甲1発明(DNA破壊をも用途とする)をベースとしたもの  
(発明者共通)

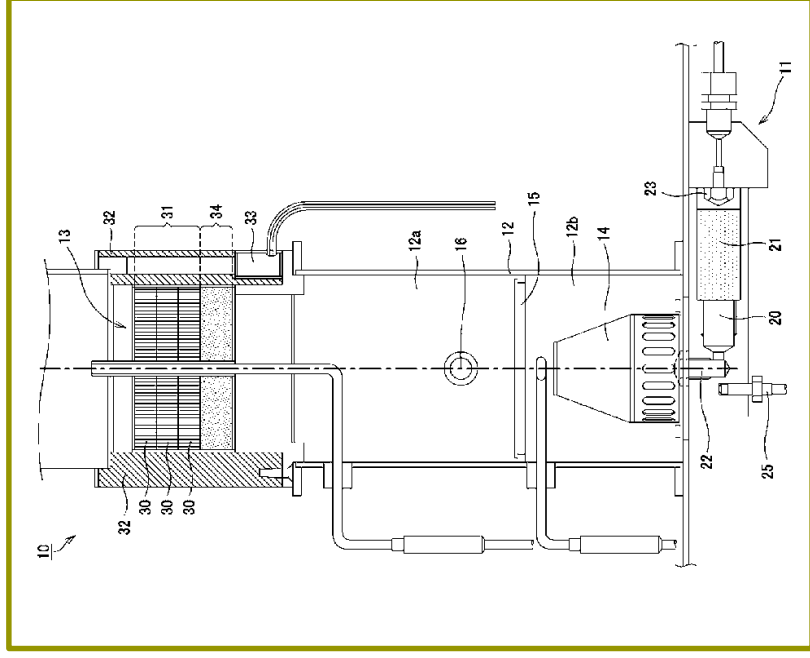
※ 甲1の「MRガス」= 甲2の「ホルムアルデヒドガス」= 訂正発明2の「バイオガス」(当事者間に争いなし)

## 甲1発明からの変更点

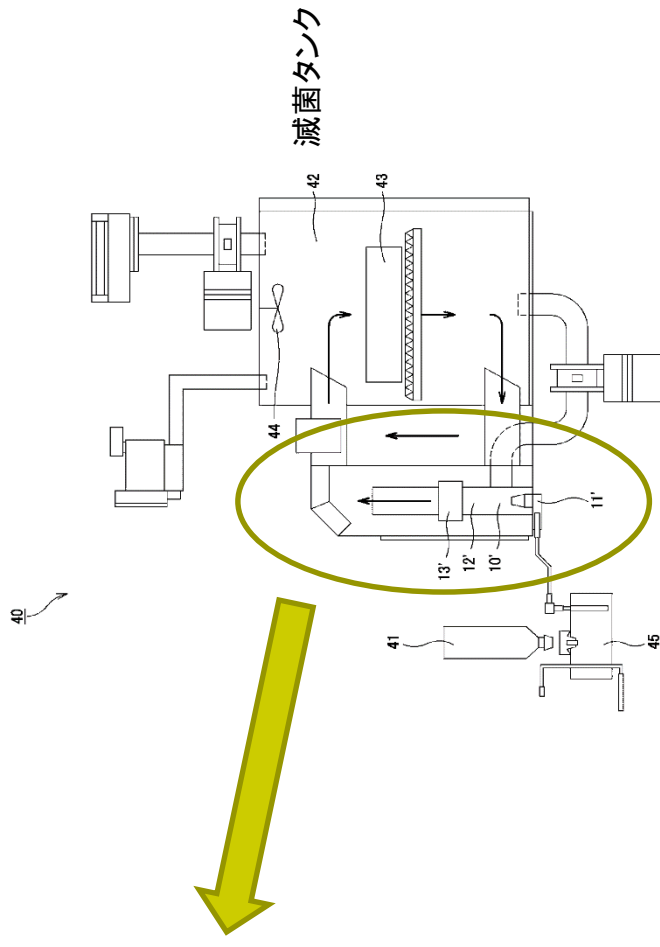
- 暴露部の温度、湿度及びMRガス濃度を制御する
- 暴露部のMRガス濃度については、MRガスの生成量及び排気量のフィードバック制御により、一定の範囲とする
- 暴露部の気圧を陰圧(大気圧より低い)で一定の範囲とする

# 訂正発明

## ● 甲1発明



甲1の図1

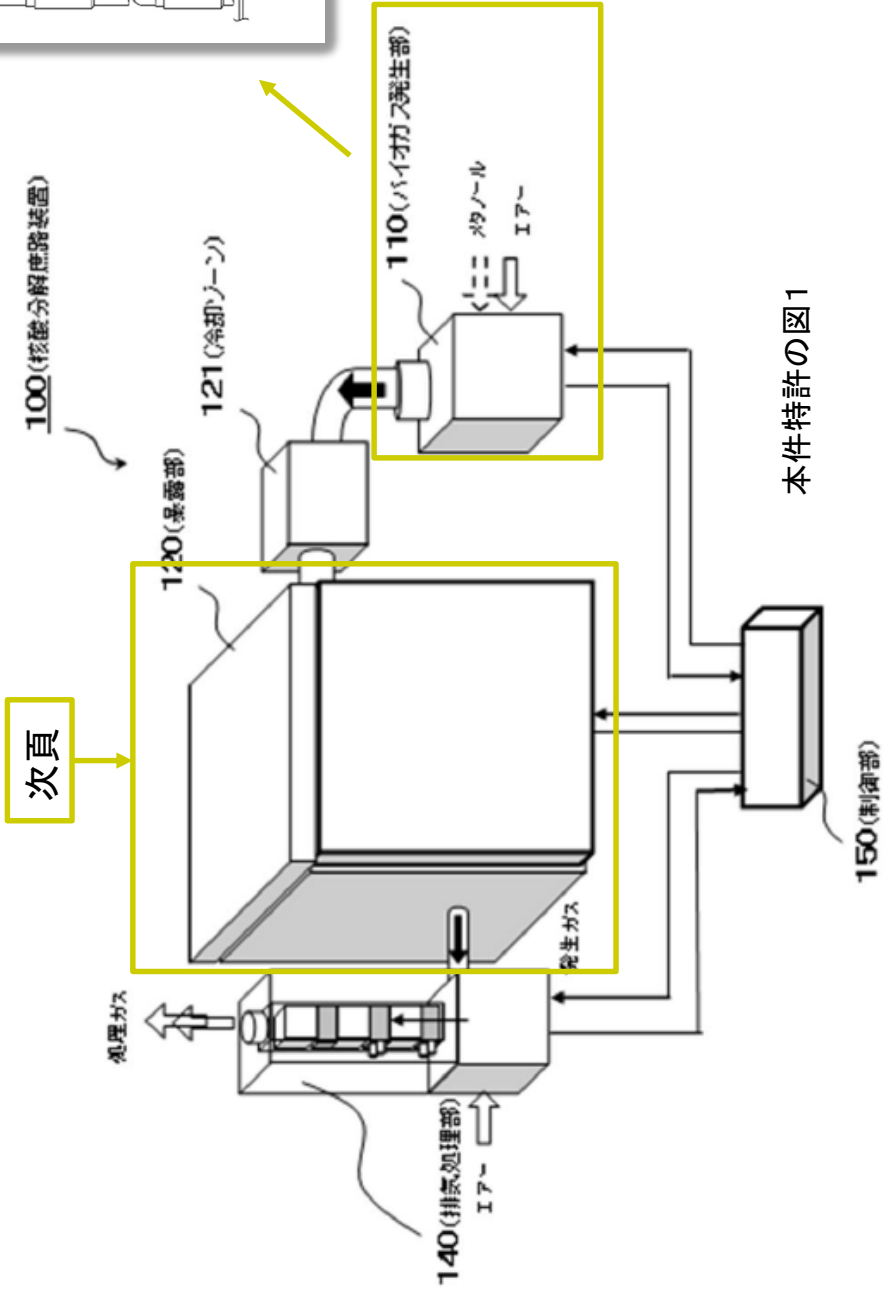


甲1の図13

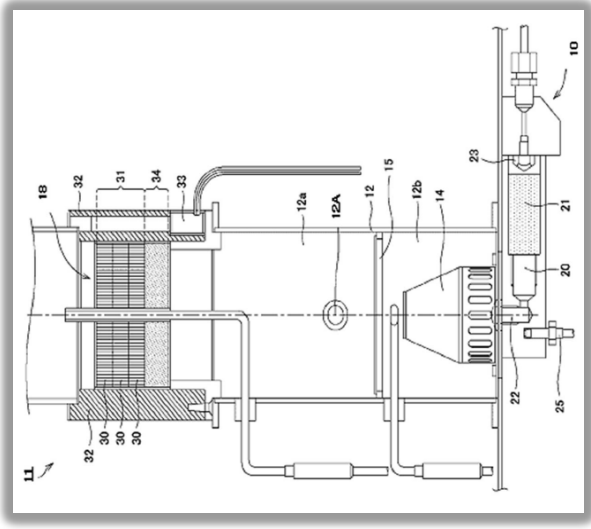


# 訂正発明

## ● 訂正発明2



本件特許の図1

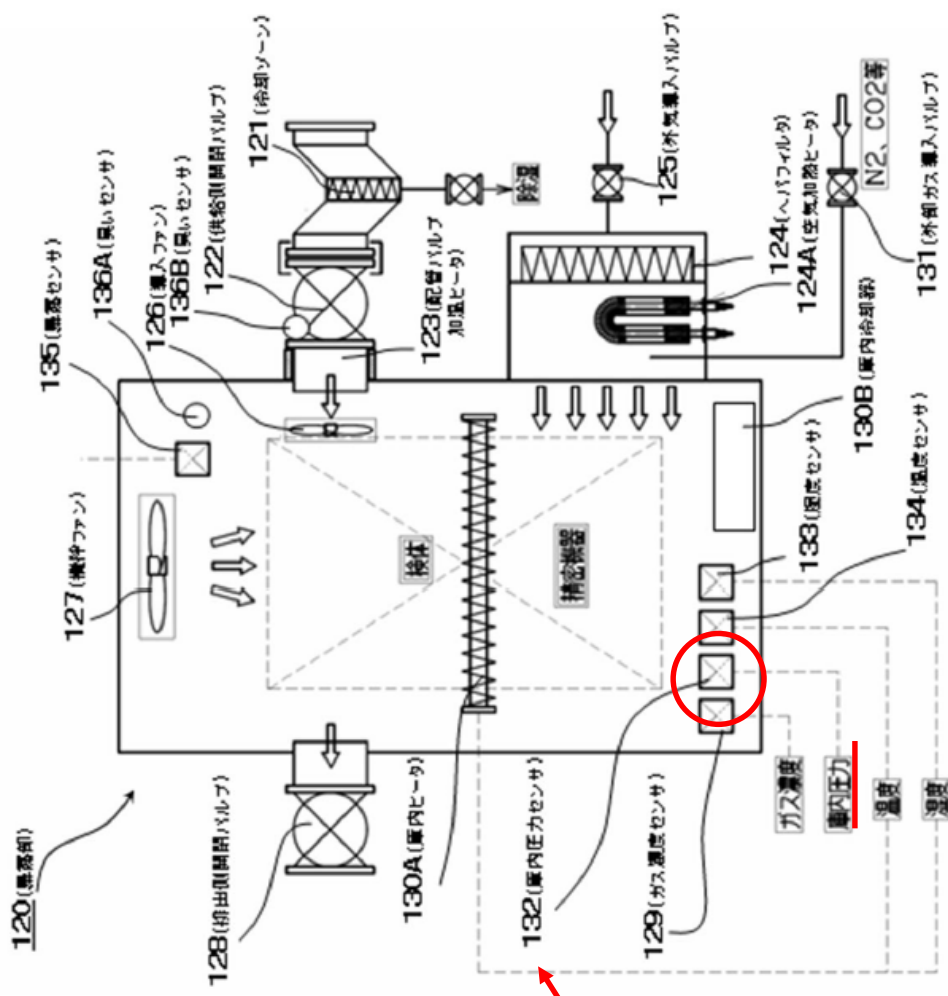


本件特許の図3

次頁

# 訂正発明

- 訂正発明2



本件特許の図8

庫内圧力センサ132  
 (訂正明細書【0164】では「庫内  
 差圧センサ132」と記載)  
 によって  
 暴露部内外の庫内差圧を検出し、  
 暴露部からの排気量を制御する。  
 (本件特許の図15参照)

# 取消事由1

- 進歩性判断の誤り

## 当事者間に争いのない点

甲1発明において、滅菌タンク(暴露部に相当)内の温度、湿度、MRガス濃度を(フィードバック)制御することは甲2及び本件特許出願日当時の周知技術乃至技術常識から容易想到であった

### ※第2次審決中の下記認定判断

「甲1及び甲2に接した当業者は、甲1発明において…甲2記載の被殺菌空間内のホルムアルデヒドガス濃度、湿度、温度をそれぞれ所定の値に制御し、かつ、被殺菌空間の室圧を一定に保つための構成を適用する動機づけがある」(第2次審決42頁16～20行)

「甲2に相違点1に係る訂正発明2の構成が開示されていれば、甲1発明に甲2記載の構成を適用することにより、当業者が相違点1に係る訂正発明2の構成を想到し得たといえる」(第2次審決42頁23～25行)

について当事者間に争いはない。

# 取消事由1

- 進歩性判断の誤り

## 争点

甲1発明において、滅菌タンク内の温度、湿度、MRガス濃度を(フイードバック)制御するにあたって、滅菌タンク内を陰圧として訂正発明2の如くすることが甲2及び本件特許出願日当時の周知技術乃至技術常識から容易想到であったか？

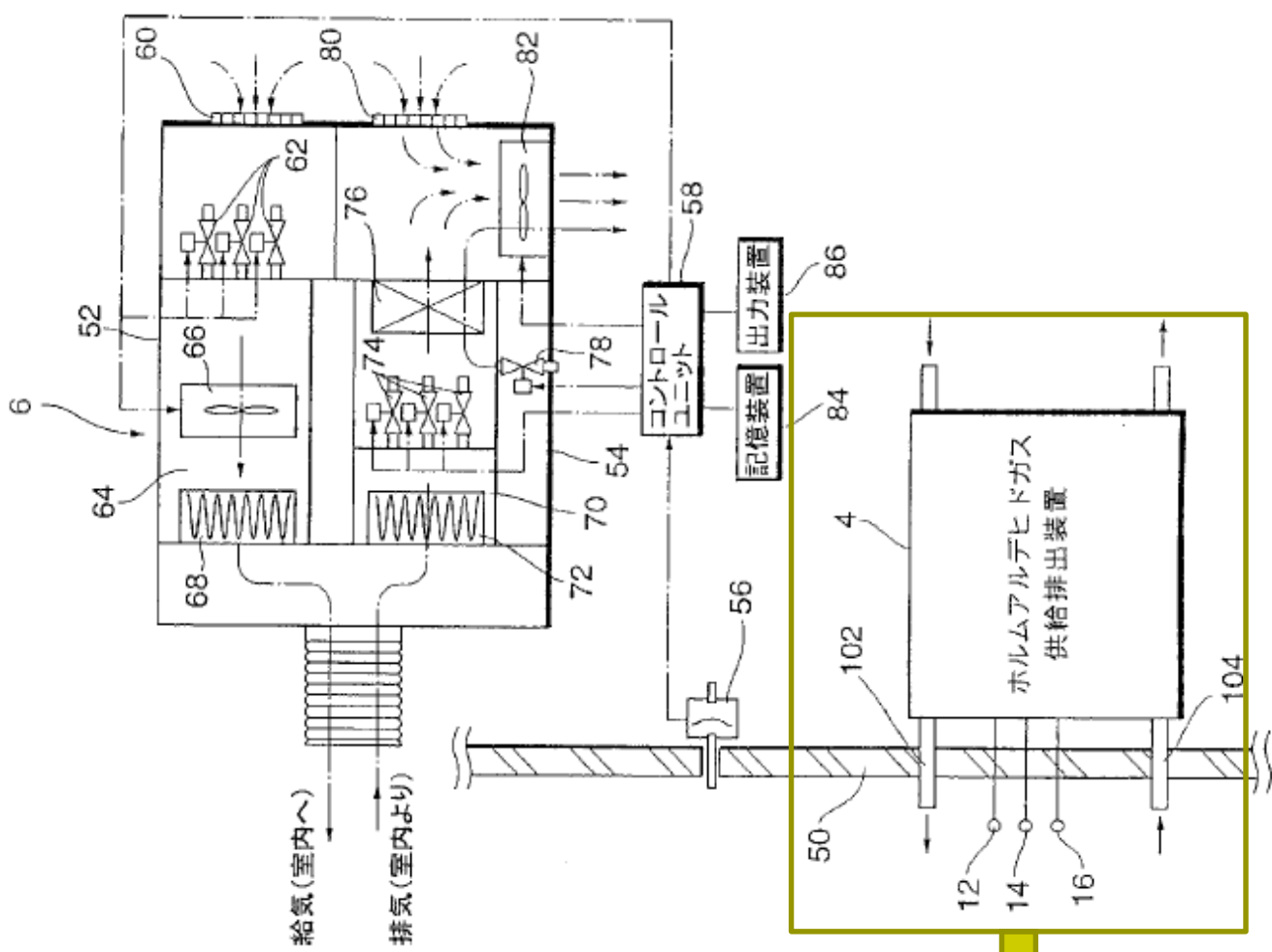
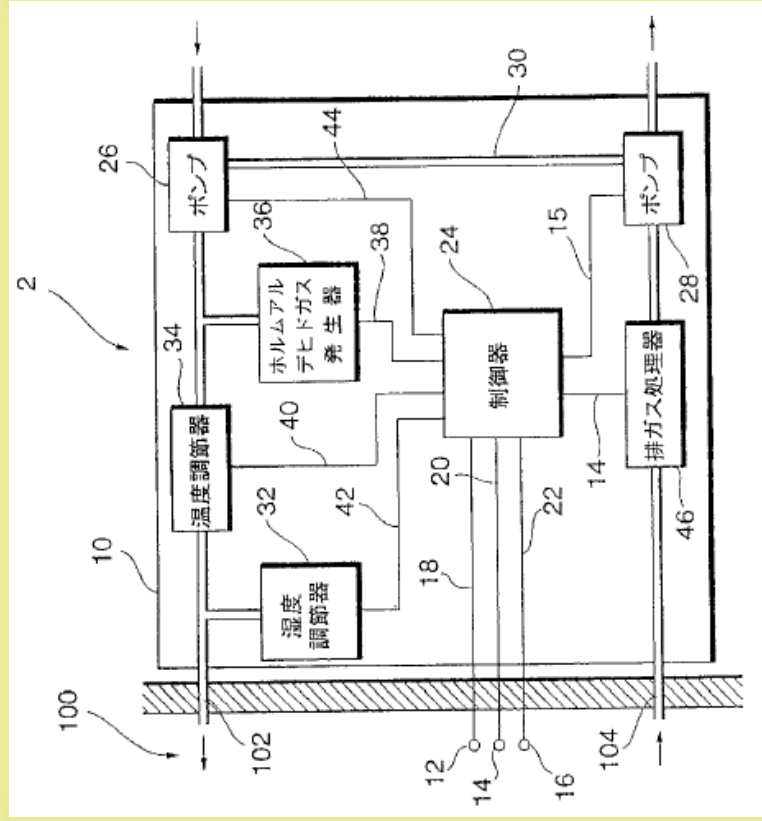
被告(審決)：容易想到ではない

原告：容易想到である(取消事由1)

# 取消事由1

● 甲2

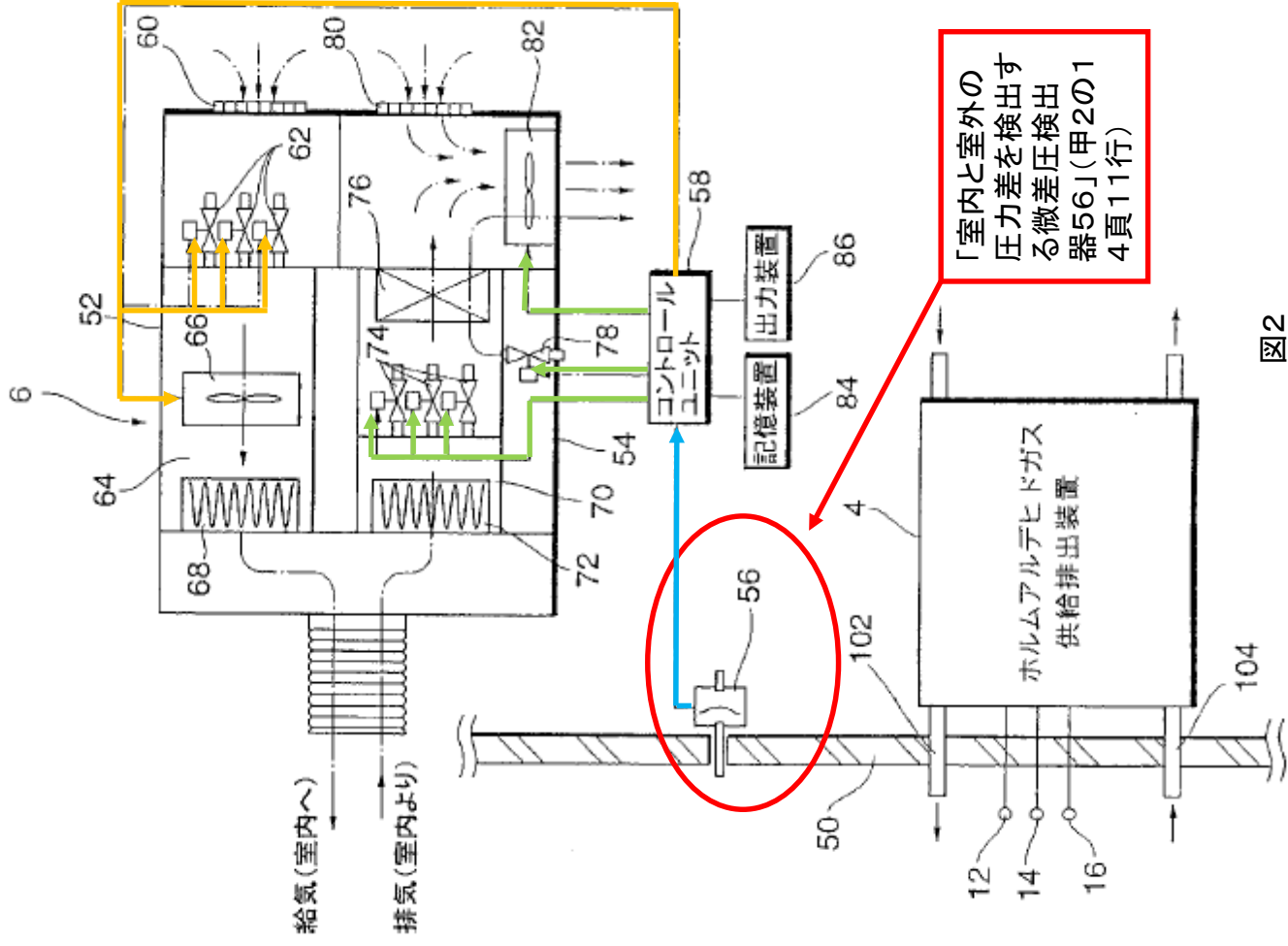
ホルムアルデヒドガス供給排出装置



# 取消事由1

## 甲2の図2の例

「コントロールユニット58は、  
微差圧検出器56の検出値に  
基づいて、  
給気量調整電磁弁62、送風  
機66、  
排気量調整電磁弁74及び送  
風機82  
等の制御を行う。」  
(甲2の15頁6~8行)



「室内と室外の  
圧力差を検出す  
る微差圧検出  
器56」(甲2の1  
4頁11行)

図2

# 取消事由1

## 甲2の図2の例

- 甲2の16頁9～17行

排気過多により室内外の圧力差が10Pa以下となると、給気量調整電磁弁62を開けて送風機66を運転する。

- 甲2の16頁18～26行

排気過少により室内外の圧力差が20Pa以上になると、排気量調整電磁弁74を開けて送風機82を運転する。

室内からのMRガスの排気量をフィードバック制御することは甲2に開示されている。但し、甲2の図2の例では、室内は陽圧に維持されている（甲2 15頁下から4行～16頁3行）。

# 取消事由1

- 争点についての第2次審決の認定判断

甲2には、「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」点の開示がないから、甲1発明に甲2に記載の構成を適用しても、当業者は、訂正発明2の構成を想到し得ない(第2次審決46頁15～19行)

第2次審決における上記認定判断は、以下の①～⑤の理由から、明らかに誤りである



# 取消事由1

## ● 争点に関する第2次審決の認定判断の誤り

- ① 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
  - 訂正発明の技術的意義は、フィードバック制御により暴露部の温度、湿度、MRガス濃度の定量的制御を行うことにより、短時間で高効能を発揮する条件を定義すること(訂正明細書【0021】参照)にあり、暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にすることではない。
  - 訂正明細書(甲77参照)には、暴露部を陽圧とすることに対して、暴露部を陰圧とすることによって何らかの顕著な効果が発揮されることを示す記載は存在しない。
  - 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(本スライド5頁の第1次審決取消訴訟判決示事項参照)。
  - してみると、暴露部を陽圧とするか陰圧とするかは単なる設計事項に過ぎない。
  - したがって、甲1発明に甲2記載の温度、湿度、MRガス濃度の(フィードバック)制御を組み合わせるあたり、滅菌タンクの庫内差圧を陰圧で一定にすることは当業者が適宜なし得る事項に過ぎない。

# 取消事由1

- 争点に関する第2次審決の認定判断の誤り
- ② 仮に、暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする目的が、MRガスの暴露部外への漏洩防止のためであれば、そのような目的のために処理室内を陰圧に制御することは周知であるから、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は容易想到である
- MRガスは人体に有害なホルムアルデヒド(甲81参照)を含むものとされているので、MRガスの暴露部外への漏洩を防止する動機は一応あり得るのかもしれない。
- しかし、処理室内に存在する人体に有害な物質が室内から室外へ漏洩することがないように、室内を室外に対して陰圧に制御することは周知(例えば、甲23及び甲82～甲84)。
- してみると、暴露部内から暴露部外へのMRガスの漏洩防止が必要であり、そのために訂正発明2では暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にしていると仮定しても、そのようにすることは周知技術に基づいて容易想到である。

# 取消事由1

- 争点に関する第2次審決の認定判断の誤り
- ③ 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した状態で使用する場合は技術常識であるから、暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にすることは、当該技術常識を踏まえ、当業者が適宜なし得る事項に過ぎない
- 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で使用する場合は本件特許出願日当時の技術常識(甲85、甲86、甲88～甲90、甲94、甲95、甲26、甲24、甲7)。
- してみると、甲1発明に甲2記載の温度、湿度、MRガス濃度の(フィードバック)制御を組み合わせたあたり、滅菌タンクの庫内差圧を陰圧で一定にすることは、本件特許出願日当時の技術常識を踏まえ、当業者が適宜なし得る事項に過ぎない。

# 取消事由1

## ● 争点に関する第2次審決の認定判断の誤り

### ④ 阻害要因は存在しない

- 一般に、引用発明同士を組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまふ、組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている、あるいは技術課題の解決方向が逆になるというような、引用発明同士を組み合わせることが当業者にとって想定され得ないという程度のものでなければ、阻害要因が存在するとまではいえない(甲92 132~133頁)。
- そのような積極的な理由以外の、いわば消極的な理由は阻害要因とはなりえない。すなわち、引用発明の適用が積極的に排除され、否定され、回避すべき、あるいは適用があり得ないという程度のものでない場合は、阻害要因が存在するとまではいえない。
- 甲1にも甲2にも、そのような阻害要因は存在しない。

# 取消事由1

- 争点に関する第2次審決の認定判断の誤り
- ④ 阻害要因は存在しない(つづき)
  - 甲2の請求項3には「・・・前記室内の圧力を調整する室圧調整装置とを備え、・・・」と記載されており、室内の圧力を調整するにあたり、必ず陽圧に制御しなければならぬとは記載されていない。
  - 甲2の図2の例において室内を陽圧としているのは、あくまで、「発明を実施するための最良の形態」の例、すなわち「好ましい」態様として、であるところ、過去の判例(甲96～甲98)からみて、先行技術文献に開示された実施態様のうち、当該先行技術文献において「好ましい」等として推奨されている態様以外の態様を採用することに阻害要因があるとはいえない。
  - したがって、甲1発明に甲2記載の温度、湿度、MRガス濃度の(フィードバック)制御を組み合わせるあたり、滅菌タンクの庫内差圧を陰圧で一定にすることに阻害要因は存在しない。

# 取消事由1

- 争点に関する第2次審決の認定判断の誤り
- ⑤ 甲2は暴露部を陰圧とすることを実質的に開示している
  - 甲2の請求項3には「……前記室内の圧力を調整する室圧調整装置とを備え、……」と記載されており、室内の圧力を調整するにあたり、必ず陽圧に制御しなければならぬとは記載されていない。
  - 大気圧を基準とすれば、陽圧制御の他には陰圧制御しかあり得ないことは誰の目にも明らかである。
  - してみると、甲2には、文言としては明記がないものの、推奨されている陽圧制御の態様の他に、陰圧制御の態様についても実質的に開示されており、当業者はこのことを甲2から十分把握可能である。すなわち、甲2は室内を陰圧とすることを実質的に開示している。
  - そして、第2次審決42頁23～25行に記載のとおり、当業者は、甲1発明に甲2に開示されている構成を適用することができたものと認められるから、甲1発明に甲2に実質的に開示されている陰圧制御を組み合わせることが容易である。

# 取消事由1

- 訂正発明3

訂正後の請求項3の記載内容自体は容易想到(原告第1準備書面参照)  
(※審決の予告(甲76)40~41頁において同趣旨の認定・判断)

- 訂正発明4

訂正後の請求項4の記載内容自体も容易想到(原告第1準備書面参照)  
(※審決の予告(甲76)41頁において同趣旨の認定・判断)

▶ **結論: 訂正発明2~4は容易想到である**

## 取消事由2・3

- 原告の主張

訂正発明の課題は、短時間で効率的な核酸分解を行うこと(訂正明細書【013】・【0021】等参照)である。

しかし、訂正発明の暴露部を陰圧に制御する態様では、外部から暴露部に汚染物質としての核酸が混入するリスクが常に存在し、結局のところ、短時間で効率的な核酸分解を行うことはできない(本件特許の図19B・図19C参照)。



本件特許の図19B



本件特許の図19C



## 取消事由2・3

- 被告の主張①

図19B及び図19C(90 min) ⇒ 「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」(被告準備書面20頁4～5行)

しかし

➤ 図19B及び図19C(90 min)に関する「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」の主張の根拠・証拠は示されていない。

そもそも、本件特許の訂正特許請求の範囲及び訂正明細書の記載が特許法上の記載要件を満たすことの立証責任は特許権者にあるところ、被告は当該責任を果たしていない。

## 取消事由2・3

- 被告の主張②

「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くなり、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」(被告準備書面17頁6～8行)

- 第2次審決

「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くなり、処理室内の清浄度を維持するという技術的意義が損なわれてしまう」(第2次審決50頁28～30行)

## 取消事由2・3

- ▶ 仮に、被告の主張②・第2次審決の認定のとおりであれば、訂正発明において暴露部を陰圧にすると、必ず、暴露部に外界から汚染物質(訂正明細書【0014】)等に記載されているように、通常の環境中でも、細胞等に由来する核酸が空間に漂って存在している)が流入することになり、訂正発明はその目的を實現できないことになる。⇒ サポート要件違反・実施可能要件違反

被告の反論：「訂正発明2は、・・・『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。」(被告準備書面22頁22～25行)



訂正後の請求項2には「庫内空間」なる語は存在せず、バイオガス(MRガス)による処理を受ける空間については、単に、「暴露部」、「暴露空間」、「庫内」等と記載されるに留まり、当該空間が狭いものである旨の規定は一切存在しないから、被告の上記反論は、訂正発明2の内容に基づかないものであり、失当である。また、具体的にどの程度の容積の空間が「狭い空間」に該当するのかは不明であり、「狭い空間」を客観的に特定することはできないから、被告の上記反論はこの点でも意味不明である。

# まとめ

- 審決は違法として取り消されるべき
- 取消事由1  
訂正発明2と甲1発明との相違点1に関して、審決は認定・判断を誤り、その結果、甲1発明に対する訂正発明2の進歩性の判断を誤った。訂正発明3・4も同様である。
- 取消事由2及び3  
上記の誤りが審決の結論に影響することは明らかである。
- 取消事由2及び3  
審決は訂正特許請求の範囲及び訂正明細書についての記載要件についての判断をも誤った。
- 取消事由2及び3  
上記の誤りが審決の結論に影響することは明らかである。