

商標	判決年月日	令和3年7月20日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和2年(行ケ)第10054号		
<p>○ 主引用例と副引用例に周知技術ないし技術常識を踏まえれば、相違点に係る構成は、当業者が容易に想到し得たものと認められるとして、これと異なる審決が取り消された事例</p> <p>○ 一次審決の取消判決（一次判決）の拘束力の範囲を踏まえ、一次判決後の訂正により加わった訂正発明の構成の容易想到性が判断された事例</p>				

(事件類型) 審決取消訴訟(特許) (結論) 請求認容

(関連条文) 特許法123条1項2号, 29条2項, 123条1項4号, 36条4項1号, 6項1号

(関連する権利番号等) 特許第5463378号, 無効2017-800004号

判決要旨

1 本件訴訟に至る経緯は、以下のとおりである。

(1) 発明の名称を「核酸分解処理装置」とする被告ほか1社(後に、被告は、この1社の特許権の持分の譲渡を受け、その旨の移転登録を受けた。)の特許発明(特許第5463378号。以下「本件特許」という。)について、原告が、無効審判(無効2017-800004号)の請求をした。

上記無効審判請求について、特許庁は、被告がした訂正(一次訂正)を認めた上で、無効不成立審決(以下「一次審決」という。)をしたため、原告はこれを不服として、一次審決の取消を求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成30年(行ケ)第10064号)を提起したところ、同裁判所は、甲1(特開2010-51692号公報)発明に甲2(国際公開第01/026697号の再公表公報)に基づいて、一次審決が認定した相違点2に係る構成を容易に想到し得たものであるなどと判断して、一次審決を取り消し、同判決はその後確定した。

(2) 特許庁は、上記無効審判についてさらに審理を行い、被告がした、一次訂正にさらに請求項2に「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」との訂正(以下「本件訂正」という。下線部が本件訂正で加わった箇所である。)を認めた上で、本件特許の請求項2ないし4に係る発明についての審判請求は成り立たない、同請求項1に係る発明についての審判請求を却下する旨の審決(以下「本件審決」という。)をしたため、原告がこれを不服として、二次審決の取消を求める本件訴訟を提起した。

(3) 原告は、本件審決の取消事由として、①取消事由1-1(甲1を主引用例とする本件訂正後の請求項2(以下「訂正発明2」という。))の進歩性の判断の

誤り), ②取消事由1-2(甲1を主引用例とする本件訂正後の請求項3(以下「訂正発明3」という。)及び4(以下「訂正発明4」という。)の進歩性の判断の誤り), ③取消事由2(サポート要件違反の判断の誤り), ④取消事由3(実施可能要件違反の判断の誤り)を主張した。

2 本判決は, 取消事由1-1, 1-2は理由があるとして, 原告の請求を認容した。

(1) 取消事由1-1について

ア 一次判決の判断及び一次判決確定後の審判の経緯を踏まえると, 訂正発明2の進歩性の判断に関しては, 甲2には, 一次審決が認定した相違点2の構成が開示されていることを前提として, さらに「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」という訂正発明2の構成が容易想到といえるかについて判断されるべきである。

イ 甲2の記載からすると, 甲2発明の技術的意義は, 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, 室内温度の上昇により室内の空気が膨張した場合においても室圧を一定に保つことができ, 十分に保証可能な殺菌効果が得られるという効果を奏することによって, 室圧調整装置により室内の圧力を陽圧力(10~20Pa)に維持する態様は, あくまで実施形態の1つであるにすぎないというべきである。

そして, 一次判決の説示を踏まえると, 甲2には, 庫内差圧を検出する庫内差圧検出手段を備えており, 庫内差圧検出手段による検出結果から得られる上記庫内差圧情報が排気量制御手段に帰還され, 上記排気量制御手段により被殺菌空間から排気するホルムアルデヒドガスの排気量を制御することにより, 被殺菌空間(庫内)の圧力を一定に維持することが開示されているものと認められる。

ウ 甲1には, ラジカル化のための触媒反応温度を一定に保ち, 安定した濃度のMRガスを発生させる滅菌ガス発生装置を提供することを目的とすることについての開示があり, また, 上記イのとおり, 甲2には, 甲2発明のホルムアルデヒドガス殺菌装置の構成を採用することにより, 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, 室内温度の上昇により室内の空気が膨張したような場合においても室圧を一定に保つことができるので, 十分に保証可能な殺菌効果が得られるという効果を奏することの開示がある。そうすると, 甲1及び甲2に接した当業者は, 甲1発明において安定した濃度の殺菌ガスを発生させるとともに, 十分に保証可能な殺菌効果を得るために, 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。

そして、本件出願日当時、バイオハザード施設やケミカルハザード施設等、人体に有害な物質が室内に存在する場合には、室内から室外へその物質が漏えい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や、人体に有害なオゾンガスを用いて室内の滅菌を行う場合には、オゾンガス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、周知の技術であり、また、滅菌・殺菌のためにホルムアルデヒドガスを使用するに当たり、処理室内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もあることは技術常識であるから、甲1発明に甲2に開示された事項を適用するに当たり、被殺菌空間の状況や目的を踏まえ、こうした周知技術ないし技術常識を参酌して、甲2の被殺菌空間内の圧力を陰圧で維持することも当業者であれば容易に想到し得たものといえることができる。そして、甲1発明と甲2に開示された事項に周知技術ないし技術常識を参酌して適用した結果、被殺菌空間内を「庫内差圧を陰圧で」維持する構成としたことによつて、当業者が予測し得ない顕著な効果を奏すると認めるに足りる証拠はない。

エ したがつて、甲1及び甲2に記載された事項と周知技術ないし技術常識を踏まえれば、相違点1のうち「暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にする」という訂正発明2の構成についても、進歩性を認めることはできない。

(2) 取消事由1-2

本件審決は、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、訂正発明2について当業者が容易に発明をすることができたといふことはできないので、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ふことはできない旨判断した。

しかし、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ところ、訂正発明2につき容易想到性が認められる以上は、同容易想到性が認められないことのみを理由として訂正発明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、誤りである。