

平成１７年（行ケ）第１０７９３号 特許取消決定取消請求事件

平成１８年５月１１日口頭弁論終結

判		決	
原	告	マシモ・コーポレーション	
訴訟代理人弁理士		深	見久郎
同		森	田俊雄
同		仲	村義平
同		竹	内耕三
同		堀	井豊
同		野	田久登
同		酒	井將行
被	告	特許庁長官 中嶋誠	
指	定代理人	高	見重雄
同		高	橋泰史
同		立	川功
同		大	場義則

## 主 文

- 1 特許庁が異議２００３－７０８３２号事件について平成１７年  
６月３０日にした決定のうち、「特許第３３６３１５０号の請求  
項１ないし５，２０ないし２７に係る特許を取り消す。」（ただ  
し，訂正２００６－３９００８号審決による訂正前の請求項）と  
の部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

## 事 実 及 び 理 由

### 第１ 請求

主文１項と同旨

## 第2 当事者間に争いのない事実

### 1 手続の経緯

原告は、発明の名称を「パルスオキシメータおよびパルスオキシメータの中のプロセッサ」とする特許第3363150号（1992年3月5日国際出願〔優先日：1991年3月7日，米国〕，平成14年10月25日設定登録。以下「本件特許」という。登録時の請求項の数は27である。）の特許権者である。

本件特許について特許異議の申立てがなされた（異議2003-70832号）ところ，原告は，平成16年6月18日，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）を訂正する請求をした（なお，原告は，平成17年5月16日，上記訂正に係る訂正請求書を補正した。以下，この補正後の訂正を「本件第1訂正」という。）。特許庁は，審理の結果，平成17年6月30日，「訂正を認める。特許第3363150号の請求項1ないし5，10ないし19，20ないし27に係る特許を取り消す。同請求項6ないし9に係る特許を維持する。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年7月19日，原告に送達された。

なお，原告は，本訴の第2回弁論準備手続期日（平成18年5月11日）において，本件決定中「特許第3363150号の請求項10ないし19に係る特許を取り消す。」（ただし，訂正2006-39008号審決による訂正前の請求項）との部分の取消を求めた部分について，訴えを取り下げ，被告はこれに同意した。

### 2 本件決定の理由

本件決定中，「特許第3363150号の請求項1ないし5，20ないし27に係る特許を取り消す。」との部分に係る理由の要点は，次のとおりである。

- (1) 本件特許の請求項1～5に係る発明は，本件特許の出願前に頒布された刊行物（特開平2-172443号公報）に記載された発明及び周知技術に基

づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができない。

- (2) 本件特許の請求項 20 に係る発明は、「最小自乗アルゴリズムは前記強度信号の不所望成分の組合せに従って最適化される」との構成を有するところ、「最適化」の技術内容、「最小アルゴリズム」が「最適化される」ということの技術内容が不明確であるから、その構成を明確に把握することができず、請求項 20 の記載は、特許法 36 条 5 項 2 号の規定に違反するものであり、請求項 20 を直接的又は間接的に引用する請求項 21 ないし 27 の記載も、特許法 36 条 5 項 2 号の規定に違反するものである。

### 3 訂正審決の確定

原告は、本訴の提起の日から 90 日以内である平成 18 年 1 月 17 日、本件明細書の訂正をすることについて審判を請求した（訂正 2006－39008 号）ところ、特許庁は、平成 18 年 3 月 29 日、この訂正（以下「本件第 2 訂正」という。）を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、同審決は確定した。なお、本件第 2 訂正により、従前の請求項 10～19 が削除され、請求項 20～27 が新たな請求項 10～17 とされた。

### 4 特許請求の範囲

- (1) 本件第 2 訂正前（本件第 1 訂正後）の本件特許の請求項 1～5，20～27 の記載は、次のとおりである。

1. パルスオキシメータであって、

拍動で送られる血液を有する体組織を通る透過によって減衰された少なくとも第 1 および第 2 の波長の光を受けるように構成された少なくとも 1 つの光検出器を含み、少なくとも 1 つの光検出器は、第 1 の波長の光に基づく第 1 の信号と第 2 の波長の光に基づく第 2 の信号とを生成し、さらに

前記第 1 および第 2 の信号をデジタル化して、第 1 および第 2 のデジタル化された信号を発生するアナログーデジタル変換器と、

閉ループ適応アルゴリズムを用いて、酸素飽和度を計算するのに用いるために前記第 1 および第 2 のデジタル化された信号に作用するプロセッサとを含む、パルスオキシメータ。

2. 前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗アルゴリズムを含む、請求項 1 に記載のパルスオキシメータ。

3. 前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗格子を含む、請求項 1 に記載のパルスオキシメータ

4. 前記閉ループ適応アルゴリズムは適応ノイズキャンセラの成分である、請求項 1 に記載のパルスオキシメータ。

5. ディスプレイをさらに含む、請求項 1 に記載のパルスオキシメータ。

20. パルスオキシメータの中のプロセッサであって、閉ループ最小自乗アルゴリズムを用いて、拍動で送られる患者の血液によって減衰された第 1 および第 2 の波長の光から生じる強度信号に作用してそれ自体の伝達関数を調節し、前記最小自乗アルゴリズムは前記強度信号の不所望成分の組合せに従って最適化される、プロセッサ。

21. 収束に対する前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果は、酸素飽和度を計算するのに用いるための強度信号を最適化することである、請求項 20 に記載のプロセッサ。

22. 前記強度信号は少なくとも所望される部分とノイズ部分とを有する、請求項 20 に記載のプロセッサ。

23. 前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである、請求項 22 に記載のプロセッサ。

24. 前記ノイズ部分は前記所望される部分と相関していない、請求項 23 に記載のプロセッサ。

25. 前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである、請求項 24 に記載のプロセッサ。

２６．前記ノイズ部分は患者の動きによって少なくとも部分的に引起される，請求項２２に記載のプロセッサ。

２７．前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項２６に記載のプロセッサ。

(２) 本件第２訂正後の特許請求の範囲の請求項１～５，１０～１７は，次のとおりである。（下線部が本件第１訂正後のものと比較した場合の訂正箇所である。）

１．パルスオキシメータであって，

拍動で送られる血液を有する体組織を通る透過によって減衰された少なくとも第１および第２の波長の光を受けるように構成された少なくとも１つの光検出器を含み，少なくとも１つの光検出器は，第１の波長の光に基づく第１の信号と第２の波長の光に基づく第２の信号とを生成し，さらに

前記第１および第２の信号をデジタル化して，第１および第２のデジタル化された信号を発生するアナログーデジタル変換器と，

閉ループ適応アルゴリズムを用いて前記第１および第２のデジタル化された信号に作用して酸素飽和度の計算に用いるための信号を生成するプロセッサとを含み，前記第１および第２のデジタル化された信号の関数が前記閉ループ適応アルゴリズムの伝達関数を適応させるために用いられ，前記閉ループ適応アルゴリズムは前記第１および第２のデジタル化された信号の不所望のノイズ成分を除去することにより，前記酸素飽和度の計算に用いられる信号のノイズ成分を低減する，パルスオキシメータ。

２．前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗アルゴリズムを含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。

３．前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗格子を含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。

４．前記閉ループ適応アルゴリズムは適応ノイズキャンセラの成分である，

請求項1に記載のパルスオキシメータ。

5. ディスプレイをさらに含む、請求項1に記載のパルスオキシメータ。

10. パルスオキシメータの中のプロセッサであって、閉ループ最小自乗アルゴリズムを用いて、拍動で送られる患者の血液によって減衰された第1および第2の波長の光から生じる強度信号に作用してそれ自体の伝達関数を調節し、前記伝達関数は前記強度信号の不所望成分の組合せに従って適応的に調整されて前記不所望成分を低減する、プロセッサ。

11. 収束に対する前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果は、酸素飽和度を計算するのに用いるための強度信号を最適化することである、請求項10に記載のプロセッサ。

12. 前記強度信号は少なくとも所望される部分とノイズ部分とを有する、請求項10に記載のプロセッサ。

13. 前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである、請求項12に記載のプロセッサ。

14. 前記ノイズ部分は前記所望される部分と相関していない、請求項13に記載のプロセッサ。

15. 前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである、請求項14に記載のプロセッサ。

16. 前記ノイズ部分は患者の動きによって少なくとも部分的に引起される、請求項12に記載のプロセッサ。

17. 前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである、請求項16に記載のプロセッサ。

### 第3 原告主張の取消事由の要点

本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正されるため、本件決定中「特許第3363150号の請求項1ないし5、20ないし27に係る特許を取り消す。」（ただし、本件第2訂正前の請求項）との部分は、

結果的に発明の要旨の認定を誤ったことになるから、取り消されるべきである。

#### 第4 当裁判所の判断

当事者間に争いのない事実（前記2）によれば、本件決定は、本件第2訂正前（本件第1訂正後）の請求項1ないし5，20ないし27の記載に基づいて上記各請求項に係る発明を認定し、これを前提に、請求項1ないし5については特許法29条2項の規定、請求項20ないし27については同法36条5項2号の規定に、それぞれ違反して特許されたものと判断して、上記各請求項につき特許を取り消したものであるところ、本件決定の取消しを求める本訴係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され、特許庁はこれを認める審決（本件訂正審決）をし、これが確定したものである。

そうすると、本件決定は、結果として、請求項1ないし5，20ないし27（ただし、本件第2訂正前の請求項）について判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり、この誤りが上記各請求項についての決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、本件決定は、上記各請求項に関する部分につき取消しを免れない。

以上によれば、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用については、本件訴訟の経過にかんがみ、これを原告に負担させるのを相当と認め、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁 判 長 裁 判 官                      三                      村                      量                      一

裁 判 官          古          閑          裕          二

裁 判 官          嶋          末          和          秀