

## 引用文献を組み合わせることに阻害要因がある点を認めた裁判例 「洗浄剤組成物」事件

H22.11.10 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10104 号

特許無効審決（無効）取消請求事件：請求認容

### 概要

本件発明 1 と引用発明 1 との相違点 2 を、引用例 2 から想到できたとしても、引用例 1 には本件発明 1 の必須成分であるグリコール酸ナトリウムに関する阻害要因があるため、引用例 1 に引用例 2 を組み合わせることができないとして、進歩性が否定されなかった事例。

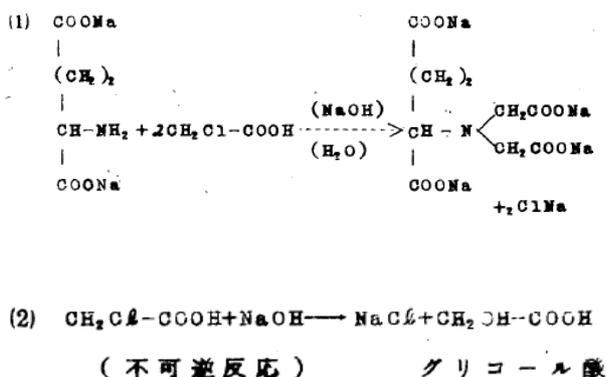
#### [本件発明 1 の内容]

【請求項 1】水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを含有し、水酸化ナトリウムの配合量が組成物の 0.1～40 重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物。

#### [引用発明 1]

引用発明 1：モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸であるグルタミン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル基を結合させて得られる N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩 60 重量%と、二次的反応により生成するグリコール酸ナトリウムを 12 重量%含有する無毒性、非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物。

引用例 1 の記載：反応式（1）によってアミノジカルボン酸のアミノ基を 2 個のカルボキシメチル基により置換した誘導体である N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を高収率で得ることが困難である原因の 1 つとして反応式（2）に係る「二次的反応」によりグリコール酸ナトリウムが生成されてしまうことが掲げられ、そのために、（1）の反応は行われるが、（2）の反応は起こらないようにする必要がある、との記載がある。



#### [引用発明 1 と本件発明 1 との相違点]

相違点 1：本件発明 1 が「洗浄剤組成物」であるのに対し、引用発明 1 は「金属イオン封鎖剤組成物」である点。

相違点 2：本件発明 1 が、水酸化ナトリウムを含有し、「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の 0.1～40 重量%」と規定されているのに対し、引用発明 1 は、水酸化ナトリウムを含有することについて規定されていない点。

#### [引用発明 2 の内容]

引用発明 2 は、アスパラギン酸—またはグルタミン酸—N, N-二酢酸から、アスパラギン酸—またはグルタミン酸—N, N-二酢酸を含有する水性アルカリ性洗浄剤組成物であり、成分として水酸化ナトリウムを含有する技術であり、その水酸化ナトリウムを 2～50 重量%配合するものであって、このようなアルカリと錯体形成剤とを硬表面の洗浄のための有効成分として用いることが記載されている。

#### [主な争点]

本件特許 1 と引用発明 1 との相違点 1、2 を、引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせることで、本件特許を容易に想到すると言えるか否か。引用発明 1 は、進歩性を肯定できる相乗効果を有すると言えるか否か。

#### [裁判所の判断]

裁判所は相違点 2 についてのみ下記判断を示している。

引用発明 1 は、N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を組成物とする金属イオン封鎖剤組成物であるところ、この N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩は、引用発明 2 におけるアスパラギン酸—またはグルタミン酸—N, N-二酢酸と成分において共通するものである。

そして、引用発明 1 と引用発明 2 とその技術分野をみると、引用例 1 には、金属イオン封鎖

剤組成物をその金属イオン封鎖組成物が硬表面に付着した汚れ自体に作用して洗浄する旨の記載はないのに対し、引用発明2は、アルカリと錯体形成剤とを硬表面の洗浄のための有効成分として用いるものであるとの違いがあるが、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることは周知技術であるといえることができるものであるから、引用発明1も、洗浄作用という技術分野に係る発明であって、引用発明2と技術分野を同じくするものといえることができる。

しかしながら、引用発明2は、グリコール酸ナトリウムを組成物とする金属イオン封鎖剤組成物の発明ではなく、また、引用発明1も、その発明に係る金属イオン封鎖剤組成物には、グリコール酸ナトリウムが含まれているとはいえ、当該金属イオン封鎖剤組成物にとって、グリコール酸ナトリウムは必須の組成物ではなく、かえって、その必要がない組成物にすぎないのである。

そうすると、一般的に、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし、その際に引用発明1に引用発明2を組み合わせると引用発明1の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても、引用発明1の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといわれるグリコール酸ナトリウムを含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例1にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもないといえるべきであって、その組合せが当業者にとって容易に想到であったといえることはできない。

### 【検討】

#### 《本件判決の意義》

本件発明1と引用発明1との相違点2は、引用発明2に開示されている。特許性主張のために、原告は、引用発明1と引用発明2とを組み合わせることは容易に想到することができない点と、本件発明1は3成分(水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウム)により洗浄剤組成物を構成することで、相乗効果を奏する点を主張した。ただし、原告側から、引用発明1において、引用発明2と組み合わせることに阻害要因があるとの積極的な主張は行っていない。

原告が積極的に主張していないにもかかわらず、

判決において裁判所は、引用発明1には、引用発明2と組み合わせることに対して阻害要因があると判断した。

近年、進歩性に対して、裁判所の判断が緩くなったと指摘されることが多いが、本件判決においても、原告が積極的に主張していない阻害要因を認定した上で、無効審決を取り消して進歩性を認めた点は注目に値する。

#### 《実務上の指針》

進歩性を否定するための論理付けとして、実務上、複数の先行文献を組み合わせることで、本件発明が容易であるとして、進歩性が否定されることが多い。このようなケースでは、進歩性を肯定するための主張として、以下の反論が考えられる。

(反論①)

引用文献同士を組み合わせる動機付けがない(例えば、技術分野、課題が異なるなど)との反論

(反論②)

本件発明の顕著な効果に基づく反論

(反論③)

引用文献同士を組み合わせることに阻害要因があるとの反論

通常は、上記反論①が認められない場合に、反論②が行われる。しかし、反論②については、大幅に作用効果が高まる点を示せなければ、進歩性が認められない場合も多い。また、反論③の主張が認められる場合には、反論①、②を議論する必要はなくなる。但し、実際には審査段階で反論③を行っても、阻害要因とまでは言えないとの理由により、進歩性を否定するための論理付けが維持される場合も多い

本件判決では、積極的に阻害要因を認めて本件発明の進歩性を肯定する一方で、原告の主張した3成分による相乗効果については特に考慮していない。この点を考慮すると、本件判決は、上記反論①または反論②により進歩性を主張する際には、またはその主張よりも先に、各引用文献の組み合わせの阻害要因を検討することの重要性を改めて示すものと言える。また、阻害要因を主張することは、進歩性に関する反論において効果的であると思われる。

以上