

名称：「膜分離用スライム防止剤及び膜分離方法」事件

拒絶審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成25年(行ケ)第10102号、判決日：平成26年2月27日

判決：請求棄却

特許法：29条2項

キーワード：進歩性、用途発明

[概要]

本願発明は、次のとおり。

「次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。」

本願発明と引用例1に記載された発明（以下「引用発明」という。）との相違点は、次のとおり。

本願発明は、「膜分離用」のスライム防止剤であるのに対し、引用発明では「冷却水系、蓄熱水系、紙パルプ工程水系、集じん水系、スクラバー水系など」用のスライム防止剤であり、膜分離の用途について記載がない点。

審決は、『引用例2の教示に接した当業者は、引用発明を膜分離用のスライム防止のために用いる動機付けを得るし、本願明細書に記載されている「ポリアミド系高分子膜等の耐塩素性の低い透過膜においても、透過膜の劣化を引き起こすことなく、微生物による透過膜の汚染を防止することができる。」との効果（以下「効果1」という。）及び「本発明で用いる塩素系酸化剤とスルファミン酸化合物を含有する水溶液を用いた場合においては、遊離塩素濃度はpHにより殆ど変化しない。」との効果（以下「効果2」という。）は、いずれも当業者なら予想し得る程度のものであるから、本願発明は、当業者が容易に発明をすることができたものである』として進歩性なしと判断した。

[主な争点]

取消事由1：本願発明の効果の看過

取消事由2：相違点についての容易想到性判断の誤り

[原告の主張]

取消事由1について：本願発明の効果1は引用例1及び引用例2に記載されていない。本願発明の効果2について、甲19の記載から、「pHが少なくとも5～8の範囲においては、スルファミン酸からの遊離塩素濃度が一定であることは、当業者なら予想し得る」と判断することは、甲19を事後分析的に評価するもので、許されない。

取消事由2について：引用例2のような逆浸透メンブレンの分野においては、遊離塩素によって透過膜の劣化が生じるという課題があり、これを阻止するためにスライム防止剤を添加するのに対し、引用例1の冷却水系、蓄熱水系、紙パルプ工程水系、集塵水系、スクラバー水系においては、このような課題は存在しない。引用例1と引用例2とでは課題、技術分野が異なるのであるから、当業者が引用例1と引用例2を組み合わせ、相違点に係る構成に至ることは容易ではない。

[裁判所の判断]

『取消事由2について

引用例2には、①の例として次亜塩素酸ナトリウムが、②の例としてスルファミン酸が、それぞれ例示されているが、次亜塩素酸塩とスルファミン酸とを反応させると、クロロスルファミン酸塩が形成されること、また、このクロロスルファミン酸塩は、塩素が窒素と結合して結合塩素が形成されたものであって、塩素を徐々に放出するものであることは、技術常識であるから、次

亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせたものも、上記の殺菌剤として使用できることは、当業者にとって自明である。

そうすると、引用例2には、次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸を組み合わせ、結合ハロゲンを形成させて殺菌剤とし、逆浸透膜をその殺菌剤と接触させて、逆浸透膜上の生物被膜を除去又は阻止することが記載されていることが認められ、このような引用例2の記載からすると、次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸のアルカリ金属塩等を含有する引用発明についても、その用途を「膜分離用」とすることは、当業者が容易に想到することである。

取消事由1について

本願発明により、引用発明に係るスライム防止用組成物を、逆浸透膜を用いた膜分離処理において用いることが、当業者が容易に想到できると解されることは、上記のとおりである。そして、原告が主張する本願発明の効果は、いずれも、引用発明に係るスライム防止用組成物を、逆浸透膜を用いた膜分離処理において用いることにより、当然に奏される効果であり、これを超えるものではない。したがって、本願発明が効果1及び効果2を奏するとしても、格別のものとはいえず、これをもって本願発明の進歩性を肯定する根拠とすることはできない。』と判断して審決の判断を支持した。

[コメント]

公知のものを新たな分野に用いることを特徴とする発明（用途発明）においては、新たな分野が公知の分野と近接する場合は進歩性が認められ難い。分野が近接する場合であっても進歩性が認められるのは、新たな分野に転用することに阻害要因があるか、あるいは新たな分野に転用することにより当業者が予想し得ない顕著な効果が発現する場合である。本願発明は、前記のいずれにも該当しないため進歩性が認められなかった。

以上