

審決

無効 2014-800045

東京都千代田区五番町 1 2 番地 1
請求人 アクゾノーベル 株式会社

東京都港区浜松町 2 丁目 7 番地 1 5 号 日本工築 2 号館 9 階 松井特許事務所
代理人弁理士 松井 光夫

東京都港区浜松町 2 丁目 7 番地 1 5 号 日本工築 2 号館 9 階 松井特許事務所
代理人弁理士 村上 博司

東京都港区浜松町 2-7-15 日本工築 2 号館 9 階 松井特許事務所
代理人弁理士 加藤 由加里

東京都港区芝大門 1 丁目 1 3 番 9 号
被請求人 昭和電工 株式会社

東京都中央区日本橋人形町二丁目 1 4 番 6 号 セルバ人形町 6 階 大家特許事務所
代理人弁理士 大家 邦久

東京都中央区日本橋人形町二丁目 1 4 番 6 号 セルバ人形町 6 階 大家特許事務所
代理人弁理士 林 篤史

上記当事者間の特許第 4 1 1 4 8 2 0 号発明「洗浄剤組成物」の特許無効
審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理 由

第 1 手続の経緯等

1 本件特許

本件無効審判事件に係る特許第 4 1 1 4 8 2 0 号の特許（以下、「本件特許」という。）は、発明の名称を「洗浄剤組成物」とし、平成 8 年 7 月 2 4 日に特願平 8-194727 号（優先権主張 平成 7 年 1 2 月 1 1 日、特願平 7-321895 号）として出願され、平成 20 年 4 月 2 5 日に特許権の設定登録がなされたものである。

2 第一次審決に至る経緯

平成 21 年 7 月 1 3 日付けで、廣瀬 孝美より無効審判（無効 2009-800152 号事件、以下、「第一次審判」という。）の請求がなされ、同年 10 月 5 日付けで訂正請求がなされ、平成 22 年 3 月 2 日付けで審決がなされたが、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成 22 年（行ケ）第 10104 号、平成 22 年 1 1 月 1 0 日判決言渡）があったので、更に審理の結果、平成 23 年 1 月 3 1 日付けで、「訂正を認める。

本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下、「第一次審決」という。）がなされ、同審決は同年３月１４日に確定し、同年４月２０日に確定登録された。

３ 第二次審決に至る経緯

平成２３年８月２５日付けで、アクゾノーベル株式会社より無効審判（無効２０１１－８００１４７号事件、以下、「第二次審判」という。）の請求がなされ、平成２４年４月１２日付けで、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下、「第二次審決」という。）がなされ、知的財産高等裁判所における請求棄却の判決（平成２４年（行ケ）第１０１７７号、平成２５年２月２７日判決言渡）の後、同審決は平成２５年３月１３日に確定し、同年４月４日に確定登録された。

４ 本件審判の経緯

本件無効審判事件は、平成２６年３月２６日付けで、アクゾノーベル株式会社より請求されたものであって（無効２０１４－８０００４５号事件、以下、「本件審判」という。）、その後、同年６月１７日（受付）に、被請求人である昭和電工株式会社より答弁書が提出された。

第２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載

第一次審判において認容された平成２１年１０月５日付け訂正後の本件特許に係る明細書（以下、「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

『【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。』

『【請求項２】 水酸化ナトリウムを５～３０重量％、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を１～２０重量％、グリコール酸ナトリウムを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１重量部に対して０．１～０．３重量部含有する請求項１記載の洗浄剤組成物。』

（以下、これらの請求項に係る発明を項番号に対応して、「本件発明１」、「本件発明２」といい、これらの発明に対応する特許をそれぞれ「本件特許１」、「本件特許２」という。）

第３ 本件審判の概要

本件審判において、請求人が主張する無効理由及びその証拠方法は、以下のとおりである。

１ 無効理由１（特許法２９条２項所定の無効理由）

本件特許１、２は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条１項２号に該当し、無効とされるべきものである。

その証拠方法として、下記甲第１ないし４号証が提示されている。

記

甲第１号証	「入門キレート（改訂第２版）」
甲第２号証	特開平７－２３８２９９号公報
甲第３号証	英国特許第１４３９５１８号明細書
甲第４号証	特開昭５０－３９７９号公報

２ 無効理由２（特許法３６条６項１号所定の無効理由）

本件特許１、２は、特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１２３条１項４号に該当

し、無効とされるべきものである。

第4 一事不再理についての当審の判断

1 適用法令

(1) 特許法167条は、一事不再理の原則を規定するものであるが、この法条は、平成23年6月8日法律第63号により改正され、確定審決の効力たる一事不再理効の及ぶ範囲が「何人」から「当事者及び参加人」とされた（以下、同法律による改正前後の特許法167条をそれぞれ、「改正前167条」、「改正後167条」という。）。

そして、同法律の附則2条22項により、改正後167条の規定は、同法律の施行日である平成24年4月1日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、同施行日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、改正前167条が適用される。

(2) 第一次審決の確定効（一事不再理効）について

第一次審決は、平成23年4月20日に確定登録されているから、改正前167条の規定の適否が問題となるところ、同条は、何人に対しても、同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の審判請求を禁じている。

そうすると、本件審判の請求人（アクゾノーベル株式会社）は、第一次審判の請求人（廣瀬 孝美）とは相違するものの、第一次審決の確定効は、上記のとおり何人にも及ぶのであるから、当該請求人の相違は、同条の規定の適用を妨げるものではない。

(3) 第二次審決の確定効（一事不再理効）について

第二次審決は、平成25年4月4日に確定登録されているから（平成25年3月13日確定）、本件審判との関係においては、上記改正後167条の規定が適用され、その確定効は、当事者及び参加人にのみ及ぶところ、本件審判の当事者（請求人）は、第二次審判と同じ、アクゾノーベル株式会社である。

よって、第二次審決の一事不再理効も、本件審判に及ぶものである。

(4) 以上のとおり、既に確定した第一次審決及び第二次審決の効力たる一事不再理効はともに、本件審判に対しても妥当するものである。

2 前提

(1) ところで、上記特許法167条（改正前後を問わず）の趣旨は、(i) 同一事項に係る主張及び証拠に基づく矛盾する複数の確定審決が発生することを防止すること、(ii) 無効審判請求等の濫用を防止すること、(iii) 権利者の被る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること、(iv) 紛争の一回的な解決を図ること等にあると解されるところ、無効審判請求においては、「同一の事実」とは、同一の無効理由に係る主要事実を指し、「同一の証拠」とは、当該主要事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。

(2) そして、同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上、証拠方法が相違することは、直ちに、証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである（知財高判平26. 3. 13 平成25（行ケ）10226号審決取消請求事件参照）。

(3) よって、例えば、特許法29条2項所定の無効理由の存否について判断した審決が確定した後に、それと異なる無効理由を追加さえすれば、当該審決の確定効がなくなると解するのではなく、あくまで、個々の無効理由に

係る主要事実につき、その同一性を判断すべきであるし、特許法 123 条 1 項柱書き後段には、「二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。」と規定され、請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存することを踏まえると、上記同一性の判断は、請求項ごと（各特許ごと）に行うべきものと解される。

(4) 加えて、当事者が確定審決におけるそれと同一である場合には、第三者による再度の審判請求の場合と比較してみると、相対的には、蒸し返し請求防止の要請がより重視され、事実や証拠の同一性についてある程度緩和して解釈されてもやむを得ないというべきであるから（上記知財高裁判決に加え、知財高判平 26. 2. 5 平成 25（行ケ）10127 号審決取消請求事件参照）、本件審判が改正後 167 条の規定に反しないものとして、新たな「証拠」に基づく適法な審判請求といえるためには、形式的に先の無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく、新たに提出された証拠が、実質的に見て、これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要があるといえることができる。

(5) 以下、このような観点に立ち、特に、本件特許 1 に着目しながら、本件審判に係る各無効理由及び各証拠につき検討する。

3 第一次審決の確定効と本件審判における無効理由 2（特許法 36 条 6 項 1 号所定の無効理由）との関係について

(1) 第一次審判においては既に特許法 36 条 6 項 1 号所定の無効理由が主張されているから、まず、この無効理由と本件審判における無効理由 2（特許法 36 条 6 項 1 号所定の無効理由）との関係について考察する。

(2) ここで、特許法 131 条 2 項は、無効審判請求書の「請求の理由」において、特許を無効にする根拠となる事実（主要事実）を具体的に特定し、かつ、証明を要する事実（要証事実）ごとに証拠との関係を記載すべきであることを規定していることから、第一次審判と本件審判とが、どのような「事実」及び「証拠」に基づいて請求されたものであるかは、両者の審判請求書の「請求の理由」の記載に具現化されていると解される。

(3) そこで、両審判請求書の「請求の理由」をみるに、そこには、本件特許 1 に係る、特許法 36 条 6 項 1 号所定の無効理由につき、以下のような記載が認められる。

ア 第一次審判（審判請求書 11 頁）

『（4-2）本件特許を無効にすべきである理由 II（記載不備）

.....

また、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ついても、これらが所定の効果を奏するためにはしかるべき濃度で存在することが必要であることは当然である（たとえば 1 分子のそれらが 1 リットルの洗浄剤組成物中に存在して効果を奏するとは考えられない）。にもかかわらず、斯かる限定を欠く請求項 1 は発明の効果を奏しない範囲を包含している。

したがって、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでなく、本件特許は特許法第 36 条第 6 項第 1 号に規定される要件を満たしていない特許出願に対してなされた。』

イ 本件審判（審判請求書 17 頁）

『（オ）本件特許を無効にすべきである理由（記載不備）

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が所定の効果を奏するためには、しかるべき濃度で存

在することが必要であることは当然である（たとえば1分子のそれらが1リットルの洗浄剤組成物中に存在して効果を奏するとは考えられない）。実施例において、グルタミン酸二酢酸ナトリウムの濃度は2.5重量%、4重量%および5重量%、アスパラギン酸二酢酸ナトリウムの濃度は5重量%しか示されていない。グリコール酸ナトリウムの濃度は0.06～0.3重量%である。にもかかわらず、濃度の限定を欠く請求項1は発明の効果を奏することが裏付けられていない範囲を包含している。

したがって、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでなく、本件特許は特許法第36条第6項第1号に規定される要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、本件特許は特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきである。』
（なお、下線は、両者の異同を強調するために当審において付した。）

(4) してみると、本件特許1に係る、上記本件審判における特許法36条6項1号所定の無効理由は、上記第一次審判における無効理由に対して、新たに、本件明細書に実施例として記載された具体的成分濃度（本件明細書において実際に発明の効果が裏付けられている成分濃度）を追加したものであることは認められるものの、両者は、次の点で共通していることが理解できる。

『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が所定の効果を奏するためには、しかるべき濃度で存在することが必要であることは当然である（たとえば1分子のそれらが1リットルの洗浄剤組成物中に存在して効果を奏するとは考えられない）。にもかかわらず、濃度の限定を欠く請求項1は、発明の効果を奏することが裏付けられていない範囲（「発明の効果を奏しない範囲」と同義であると認められる。）を包含している。

したがって、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでなく、本件特許1は特許法第36条第6項第1号に規定される要件を満たしていない特許出願に対してなされた』

(5) 上記の共通部分は、両者の無効理由の根幹をなす部分であって、本件特許1を無効にする根拠となる主要事実にはかならない。

また、この主要事実、上記のように実施例の具体的成分濃度（本件明細書において実際に発明の効果が裏付けられている成分濃度）のみが、単に無効理由の根拠に追加されたからといって、これに影響され、変更される筋合のものではないから、本件特許1に係る両者の無効理由は、特許法第36条第6項第1号違反の根拠と主張されている事実において実質的に同一であると評価でき、「同一の事実」に基づくものといわざるを得ない。

なお、本件特許1に関しては、上記した特許法第36条第6項第1号所定の無効理由について、明細書等の他に証拠方法はなく、一事不再理の原則が規定する「同一の証拠」に相当するものは存在しない。

(6) そして、本件審判における、本件特許1に係る特許法36条6項1号所定の無効理由は、第一次審決において、以下のように説示され（「第5当審の判断」、「2 無効理由2について」の項参照）、既に審理が尽くされている。

『請求人は、審判請求書の11頁（4-2）において、無効理由2として、

イ）「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ついても、これらが所定の効果を奏するためにはしかるべき濃度で存在することが必要であることは当然である（・・・中略・・・）。にもかかわらず、斯かる限定を欠く請求項1は発明の効果を奏しない範囲を包含している。」こと

を指摘し特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたもの

ではない旨主張する。

．．．

次にイ)について検討するに、本件発明１は「洗浄剤組成物」の発明であるから、構成成分の含有量が微量で組成物が洗浄作用を有さないものが含まれないことは明らかである。

請求人は、口頭審理陳述要領書において、「洗浄剤としての効果を奏しないかどうかの判断基準が本件明細書に示されていないから、当業者は客観的に判断をすることができない。」（８頁（５））と主張する。

しかし、本件発明１は単なる組成物ではなく、「洗浄剤組成物」という用途限定組成物の発明であり、組成物が洗浄剤として使われることが必須の要件である。そして、洗浄剤として使われていればその効果を有することは明らかであるから、アスパラギン酸二酢酸塩、グルタミン酸二酢酸塩、およびグリコール酸ナトリウムの濃度が特定されていなくても、当然その効果を奏する程度の濃度で存在するのである。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

よって、本件発明１が発明の効果を奏しない範囲を包含している、とはいえない。

以上のとおりであるから、本件発明１は、発明の効果を奏しない範囲を包含しているとはいえず、発明の詳細な説明に記載したものであるから、特許法第３６条第６項第１号に適合するものであり、請求人の主張する無効理由２によっては、本件特許１を無効にすることはできない。』

（７）小括

以上の検討のとおり、本件特許１に係る無効理由２（特許法３６条６項１号所定の無効理由）を根拠とする本件審判は、既に審理対象とされた、第一次審判（その無効理由２に係るもの）と、同一の事実（及び同一の証拠）に基づいて請求されたものであるから、第一次審決の確定効たる一事不再理効に反するものとして許されないというべきである。

４ 第二次審決の確定効と本件審判における無効理由１（特許法２９条２項所定の無効理由）との関係について

（１）特許法２９条２項所定の無効理由における主要事実について

特許法２９条２項所定の無効理由における主要事実、すなわち、特許法２９条２項違反として特許を無効にする根拠となる事実とは、「前項各号に掲げる発明」（以下、「主引用発明」という。）に関する容易想到性判断の基礎となる公知事実を含むほか、主引用発明に基いて「当業者が容易に発明をすることができたこと」を証明する周知技術などのその他の事実等を含むものである。

そして、そのような事実に基づいて、同項所定の無効理由の存在を証明するためには、主引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとの結論を導き出す論理過程を多様に構成し得るものであるから、再度の無効審判請求において、特定の周知技術（及びその証拠）を新たに追加することにより、先の確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することは可能である。

したがって、特許法２９条２項所定の無効理由を主張する審判が、先の審判と同一の事実に基づく請求であるか否かを判断するにあたっては、主引用発明は当然のこととして、その他の周知技術等については、主引用発明に基いて当業者が本件発明に到達することが容易であるとの結論を導き出すための論理過程において具体的にどのように適用されているかについて検証すべきである。

以下、上記の点を踏まえて、第二次審判及び本件審判に係る、特許法２９条２項所定の無効理由（証拠及び主要事実（主引用発明等））につき、各々を仔細にみてから（後記（２）、（３））、両者の事実及び証拠の同一性の検討を進めることとする（後記（４）、（５））。

（２）第二次審判における無効理由（特許法２９条２項所定の無効理由）

ア 概要

第二次審判において、本件特許1につき請求人が主張する無効理由は、要するに、「本件発明1は、甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された発明及び甲第3号証ないし甲第6号証に記載された周知技術に基いて、本件特許出願の優先日前に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ものであり、本件特許1は同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものである。」というものである。

イ 証拠

証拠方法として提出された、上記甲第1号証ないし甲第6号証は、下記のとおりである。

記

甲第1号証 英国特許第1439518号明細書

甲第2号証 特開昭50-3979号公報

甲第3号証 特開平7-238299号公報

甲第4号証～甲第6号証は省略。

なお、甲第1号証と甲第2号証はともに、フランス国の特許出願（7228746号、7242210号）をパリ条約による優先権主張の基礎とするパテントファミリーであって、両者の記載内容は酷似している。

ウ 主要事実（主引用発明等）

（ア）第二次審判の請求書2頁の「（1）請求の理由の要約」には、無効理由の要点が表にまとめられており、そこには以下のように記載されている。

『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する洗浄剤が甲1、2に記載されている。（甲第1、2号証）

第3級アミン誘導体であるキレート剤を含有する洗浄剤において、水酸化ナトリウムを添加することは、周知である。（甲3～6）

水酸化ナトリウムおよびその量の限定に、格別の技術的意義が明細書から認められない。

従って、請求項1の発明は、甲第1及び2号証および甲第3～6号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものである。』

（イ）そして、より詳細には、請求書20～25頁の「（ウ）本件請求項1の発明（以下、本件発明）と先行技術発明との対比」の項において、以下のように説明されている。

『（ウ）本件請求項1の発明（以下、本件発明）と先行技術発明との対比（ウー1）甲第1号証に、ジカルボキシアミノ酸に基づく、生物学的に易分解性の金属イオン封鎖組成物が開示されている（a）。

このジカルボキシアミノ酸に基づくイオン封鎖剤は、甲第1号証において、OS1と呼ばれ、N,N-ジカルボキシメチルー2-アミノペンタン二酸のナトリウム塩を60重量%、グリコール酸ナトリウムを12重量%含有する（d）。このN,N-ジカルボキシメチルー2-アミノペンタン二酸のナトリウム塩は、本件発明におけるグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩と同じ物質である。……同旨が甲第2号証に記載されている。

（ウー2）第3級アミン誘導体であるキレート剤、たとえばエチレンジアミン四酢酸（EDTA）のナトリウム塩、ニトリロトリ酢酸（NTA）のナトリウム塩の様なキレート剤を含有する洗浄剤において、水酸化ナトリウムを添加することは周知である。本件発明におけるグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩も、第3級アミン誘導体であるキレート剤である。

特開平7-238299号公報（甲第3号証）は、本件の優先日より前に

刊行され、アルカリ金属水酸化物、グルコン酸塩およびヒドロキシエチルイミノジ酢酸塩を含有する硬表面洗浄用組成物を開示している（請求項１）。

．．．．

以上のように、第３級アミン誘導体であるキレート剤を含有する洗浄剤において、水酸化ナトリウムを添加することは周知である。

本件発明において、水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量％に限定しているが、該限定により格別の予測されざる効果が奏せられるとは明細書の記載から認められない。

．．．．

以上では第３級アミンがグルタミン酸である場合について述べたが、第３級アミンがアスパラギン酸である場合は、甲第２号証第２頁右上欄第１３～１５行に記載されている。

従って、本件請求項１の発明は、甲第１および２号証および甲第３～６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。』

（ウ）さらに、請求人は、平成２４年２月６日付け審判事件上申書の２頁「６．」「１．」において、「２．主たる引用発明は、甲第１号証及び甲第２号証記載の組成物ＯＳ１です」と主張している。

（エ）以上を整理すると、第二次審判において、無効理由に係る特許法２９条２項の主要事実の一つである「前項各号に掲げる発明」（「主引用発明」）は、甲第１号証（あるいは甲第２号証）に記載された「ＯＳ１」と呼称される金属イオン封鎖剤組成物に係る発明であるということができ、これはまさに、以下に詳述する、第二次審決において認定された「引用発明１ｂ」にほかならない。

また、「周知技術」が存在することという事実は、甲第３（ないし６）号証に記載された「第３級アミン誘導体であるキレート剤を含有する洗浄剤において、水酸化ナトリウムを添加すること」が周知であることと解され、さらに、それらの事実から容易想到性が存在することを論理付ける緒論は、本件発明１が、上記周知技術の存在の下、主引用発明に基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、というものと理解できる。

（オ）ここで、甲第１号証及び甲第２号証は、上記「主引用発明」が存在することという要証事実を証明するための証拠であり、甲第３（ないし６）号証は、上記「周知技術」が存在することという要証事実を証明するための証拠であるということができる。

なお、甲第２号証は、上記したとおり甲第１号証と同旨の内容を開示するものであるから、「主引用発明」の導出に必須の書証ではないところ、特に、本件発明１に係る洗浄剤組成物の構成成分が「アスパラギン酸二酢酸塩類」である場合の容易想到性を証明するための証拠であると理解される。

エ このような第二次審判において、第二次審決は、既に以下のように説示している。

（ア）主引用発明の認定

『そうすると、甲１には、
「モノクロル酢酸の溶液と苛性ソーダの溶液をグルタミン酸モノナトリウム塩の水溶液に同時に添加することにより得られ、ここで（ａ）該アルカリは反応媒体のｐＨが９．２～９．５に維持される量で使用され；（ｂ）反応は７０～７５℃の範囲の温度で行われ、かつ；（ｃ）グルタミン酸のモル当たり２．６モルのモノクロル酢酸が使用される、反応によって得られた、Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノペンタン二酸のトリナトリウム塩６０重量％を含み、さらに、該反応の二次的反応によって生成した不純物であるグリコール酸ナトリウム１２重量％及び全体が１００重量％となる

量の塩化ナトリウムを含む、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」の発明（以下、「引用発明 1 b」という。）が記載されているといえる。』（「第 6 当審の判断」、「2 無効理由 1 について」、「（3）本件発明 1 について〔その 3〕」、「（3-1）引用発明」の項参照）

（イ）周知技術の認定

『甲 3 ないし甲 6 にはそれぞれ、第 3 級アミン誘導体であるキレート剤及び水酸化ナトリウムを含有する洗浄剤が示されていることから、第 3 級アミン誘導体であるキレート剤を含有する洗浄剤において、水酸化ナトリウムを用いることは、本件特許出願の優先日前に周知技術であったといえる。』（「第 6 当審の判断」、「2 無効理由 1 について」、「（2）本件発明 1 について〔その 2〕」、「（2-3）判断」、「エ 相違点 3 について」の項参照）

（ウ）容易想到性の判断

『・・・たとえば、本件発明 1 にはグリコール酸ナトリウムの含有の位置づけが規定されていないことから、引用発明 1 b に規定されるような二次的反応によって生成した不純物としての含有という位置づけであってもこれを文言上は含むものであるから実質的な相違であるとはいえないとしても、以下のとおり、本件発明 1 は、本件特許出願の優先日前に頒布された甲 1 に記載された発明及び甲 2 ないし甲 6 の記載に基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とはいえない。・・・』（「第 6 当審の判断」、「2 無効理由 1 について」、「（4）本件発明 1 について〔その 4〕」の項参照）。

オ さらに、請求人がこの第二次審決の取り消しを求めた、平成 24 年（行ケ）第 10177 号審決取消請求事件において、知的財産高等裁判所は、容易想到性につき、以下のように判示している。

『（3）容易想到性の判断

ア 本件発明 1 の洗浄剤組成物は、水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類、並びにグリコール酸ナトリウムの 3 成分から構成され、かつ、グリコール酸ナトリウムは主成分である 3 成分の一つである。これに対し、引用発明 1 b の金属イオン封鎖剤組成物は、上記 3 成分の一つである水酸化ナトリウムを含まない点で、その構成成分が異なるのみならず、グリコール酸ナトリウムはグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩を得る際に、二次的反応により生成される不純物であり、金属イオン封鎖剤の封鎖力を高める効果を奏しない不要な成分であると解されていた点で、その技術的意義において、相違する。

イ また、本件発明 1 は、前記のとおり、3 成分を主成分とした洗浄剤組成物である。そして、本件明細書の表 1 によると、本件発明 1 の洗浄剤組成物は、従来品である EDTA を含有した洗浄剤と同等の洗浄効果を奏すること、グリコール酸ナトリウムの配合によりその洗浄効果が高まっていることが認められる。これに対し、引用発明 1 b における金属イオン封鎖剤組成物は、グルタミン酸二酢酸塩類とグリコール酸ナトリウムを含み、水酸化ナトリウムを含まないものであるが、甲 1 文献の Fig 1 及び 2 によると、この金属イオン封鎖剤組成物の金属イオン封鎖力は TPP よりは優れているものの、EDTA 四ナトリウム塩よりは劣る。

以上によると、本件発明 1 の洗浄剤組成物は、水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類、並びにグリコール酸ナトリウムの 3 成分を主成分とすることにより、その相乗効果によって、EDTA を含有した洗浄剤と同等の洗浄効果を奏するといえる。

ウ 以上によれば、主成分として、水酸化ナトリウム、アミノジカルボン酸二酢酸塩類であるアスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類、並びにグリコール酸ナトリウムの 3 成分を混合した洗浄剤組成物は、それぞれの相乗効果により優れた洗浄性能を有するところ、甲 1 文献に

はこの点について、何らの示唆もない。また、甲2ないし6にも、この点について何の示唆もない。したがって、洗浄剤組成物が上記3成分を主成分とし、それによって、洗浄効果を高める効果がある点では、当業者が予測し得ない効果であると認められ、本件発明1は、甲1文献や甲2ないし6から、当業者が容易に想到し得ないものといえる。・・・』

（「第4 当裁判所の判断」、「2 無効理由1に係る本件発明1の容易想到性判断の誤り（取消事由1、2）について」、「(3) 容易想到性の判断」の項参照）

（3）本件審判における無効理由1（特許法29条2項所定の無効理由）

ア 概要と証拠

本件審判における無効理由1の概要と提出された証拠は、上記「第3 本件審判の概要」のとおりであるが、その証拠を、第二次審判において提出された証拠と対比して再掲すると、下記のとおりである。

記

甲第1号証 「入門キレート（改訂第2版）」

（新たに提出された証拠）

甲第2号証 特開平7-238299号公報

（第二次審判の甲第3号証）

甲第3号証 英国特許第1439518号明細書

（第二次審判の甲第1号証）

甲第4号証 特開昭50-3979号公報

（第二次審判の甲第2号証）

イ 主要事実（主引用発明等）

（ア）本件審判の請求書2頁の「（1）請求の理由の要約」の表には、当該無効理由の要点につき以下のように記載されている。

『金属表面、ガラス瓶の洗浄において、2%以上のNaOH水溶液が、キレート剤としてEDTAを添加して、常用されているが、生分解性が低いという問題が知られている（甲1）。

この問題を解決する物として、EDTAと同じくコンプレクサン型のキレート剤を水酸化ナトリウム1～5重量%と共に使用することが提唱された（甲2）。

EDTAの生分解性の問題を解決する物としてグルタミン酸二酢酸ナトリウム塩とグリコール酸ナトリウムを含有するOS1と呼ばれる洗浄剤組成物が開示された（甲3）。

甲1、甲2、甲3の洗浄剤の使用分野は、ガラス、金属表面である。

従って、請求項1の発明は、甲第1号証と甲第2号証および甲第3号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものである。』

（イ）そして、より詳細には、本件審判の請求書12～16頁の

「（ウ）本件請求項1の発明（以下、本件発明）と先行技術発明との対比」の項において、以下のように説明されている。

『（ウ）本件請求項1の発明（以下、本件発明）と先行技術発明との対比

（ウー1）・・・ガラス瓶の洗浄において、2%以上のNaOH水溶液が、キレート剤としてEDTAやNTAを添加して、常用されている。

しかし、・・・EDTAやNTAが微生物により分解されないという問題があった。

（ウー2）この問題を解決することを目的とした発明が甲第2号証に記載されている。

・・・甲第2号証の発明は、洗浄力に優れ、かつ、微生物により分解され易く、ガラス瓶などのガラス製品、工場のタンクや配管などの金属製品の洗浄に適する硬表面洗浄用組成物を提供するものである。その発明は、アルカ

リ金属水酸化物、グルコン酸塩およびヒドロキシエチルイミノジ酢酸塩を有効成分として含有することを特徴とする硬表面洗浄用組成物である。

アルカリ金属水酸化物として水酸化ナトリウムが好ましく、1～5%の範囲で選択される。

(ウ-3)・・・甲第3号証は、EDTAに代わるキレート剤として、生物学的易分解性のキレート剤の製造方法を開示するものであり・・・甲第3号証に、ジカルボキシアミノ酸に基づく、生物学的に易分解性の金属イオン封鎖組成物が開示されている。甲第3号証の請求項1における「N,N-ジカルボキシメチルー2-アミノ-ペンタン二酸の塩」の具体例である「N,N-ジカルボキシメチルー2-アミノ-ペンタン二酸、ナトリウム塩」は、本件発明におけるグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩と同じ物質である。・・・このN,N-ジカルボキシメチルー2-アミノ-ペンタン二酸の塩は請求項1記載の反応によって得られるのであるが、反応生成物を含有する反応液を精製することなくそのまま金属イオン封鎖剤組成物として使用することが可能である。・・・そのような精製されていない金属イオン封鎖剤組成物は、OS1と呼ばれ、N,N-ジカルボキシメチルー2-アミノ-ペンタン二酸のナトリウム塩を60重量%、グリコール酸ナトリウムを12重量%含有する。

・・・

以上の通り、従来、甲第1号証記載の様にガラス瓶、金属表面の洗浄において2%以上のNaOH（水酸化ナトリウム）水溶液が、キレート剤としてコンプレクサン型であるEDTAを添加して、常用されていたが、EDTAの生分解性が低いと言う問題があることが知られており、それに代わり、同じくコンプレクサン型の、しかし生分解性に優れるキレート剤を1～5重量%の水酸化ナトリウム水溶液に添加してガラス瓶、金属表面の洗浄に用いることが甲第2号証により提唱されているという状況において、甲第3号証記載の同じくコンプレクサン型の、生分解性に優れるキレート剤を主成分とするOS1を2%以上の水酸化ナトリウムと共にガラス瓶、金属表面の洗浄に用いることは当業者が容易に考えることである。

・・・

甲第1号証は、そのタイトル「入門キレート化学」とあるように、学生レベルの参考書であり、1988年当時の技術常識を示すものである。

・・・

甲第1および2号証から周知のように、コンプレクサン型キレート剤をアルカリ条件下にするための典型的なアルカリ性物質として、本件発明は水酸化ナトリウムを挙げたに過ぎない。

・・・

以上では第3級アミンがグルタミン酸である場合について述べたが、第3級アミンがアスパラギン酸である場合は、甲第4号証第2頁右上欄第13～15行に記載されている。

従って、本件請求項1の発明は、甲第1号証および甲第2号証と甲第3号証に記載された発明に基づいて、あるいは、甲第1号証および甲第2号証と甲第3号証および甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが出来たものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。』

(ウ) 以上を整理すると、本件審判において、無効理由に係る主要事実を構成する「主引用発明」は、甲第3号証（あるいは甲第4号証）に記載された「OS1」なる金属イオン封鎖剤組成物に係る発明であるということができ、上記した第二次審判における「主引用発明」（上記「引用発明1b」）と実質上の差異がないことが理解できる。

また、「周知技術」として存在することが証明される技術的事項は、甲第1、2号証に記載された「洗浄剤の分野において、（アミノカルボン酸の誘導体から構成される）コンプレクサン型キレート剤を水酸化ナトリウムと共に使用すること」であると解される。そして、このように水酸化ナトリウム

と併用される上記コンプレクサン型キレート剤として、甲第1号証には、EDTAやNTAが、甲第2号証には、ヒドロキシエチルイミノジ酢酸塩が、それぞれ具体的に示され、これらは第3級アミン誘導体に属するものであることから、当該周知技術の本質は、第3級アミン誘導体のキレート剤と水酸化ナトリウムとの併用技術ということができ、上記した第二次審判における「第3級アミン誘導体であるキレート剤を含有する洗浄剤において、水酸化ナトリウムを添加すること」という周知技術と、実質的に同一の技術的事項であることを理解することができる。

さらに、容易想到であるとの結論を導き出すための「論理過程」は、本件発明1は、上記周知技術の存在の下、主引用発明に基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、というものと理解でき、容易想到であるとの結論を導き出すための論理過程についても本件審判と上記第二次審判とは共通していることが分かる。

(エ) ここで、甲第3号証及び甲第4号証（それぞれ第二次審判の甲第1号証及び甲第2号証に相当する。）は、上記「主引用発明」が存在することを証明するための証拠であり（なお、甲第4号証が、甲第3号証と同旨の内容を開示するものであることなどは、既に説示したとおりである。）、甲第1号証及び甲第2号証は、上記「周知技術」が存在することを証明するための証拠であるということが出来る。

なお、甲第1号証は、甲第2号証に記載された技術の背景（技術的課題）、すなわち、第3級アミン誘導体に属するキレート剤には、生分解性に劣るもの（EDTAなど）が存在し、従来はこのようなキレート剤が慣用されていたこと、を示す「学生レベルの参考書」であり（このことは、請求人が自認するところでもある。）、甲第2号証によって証明される「周知技術」が存在することについて、補強又は補助するにすぎないものである。

(4) 「同一の事実」についての判断

上記した第二次審判及び本件審判に係る主要事実（主引用発明等）を比較すると、両者はともに、英国特許第1439518号明細書（あるいは特開昭50-3979号公報）から導出される「OS1」と呼称される金属イオン封鎖剤組成物に係る発明（上記「引用発明1b」がこれに該当する。）を主引用発明とし、これに、「第3級アミン誘導体であるキレート剤と水酸化ナトリウムとの併用添加」という、洗浄剤における周知技術の存在の下、主引用発明に基く本件発明1の容易想到性を主張するものであるということが出来る。

そうすると、本件審判において、特許法29条2項所定の無効理由により本件特許1を無効にするための根拠となる事実とは、既に第二次審判において主張され、上記「4(2)エ」のとおり審理の対象とされたものと実質的に同一であると評価できるから、本件審判は、第二次審判と同一の事実に基づく審判請求であるといわざるを得ない。しかも、その容易想到であるとの結論を導き出すための論理過程についてすら、共通するものである。

(5) 「同一の証拠」についての判断

本件審判が、第二次審判と同一の証拠に基づくものであるか否かをみるに、上記のとおり、両者は、主引用発明が存在することを証明するための証拠を同じくする反面、周知技術が存在することの証明のために提示された証拠を異にしている。

ここで、周知技術とは、技術常識を構成するものであり、その技術分野において一般的に知られ、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し（すなわち、どのようにでも証拠を取捨選択して提示することができ）、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない（すなわち、証拠を示す必要がない）程よく知られている技術と理解されている。

そして、上記「2 前提」において既に説示したとおり、本件審判が改正後167条の規定に反しないものとして、新たな「証拠」に基づく適法な審判請求といえるためには、形式的に先の無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく、新たに

提出された証拠が、実質的に見て、これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要があるというべきであるところ、前記した「周知技術」の意義に関する理解に照らしてみれば、周知技術が存在することを証明する場合の証拠の同一性を評価するに際し、その証拠の有無や数、内容の異同等にかかわらず、特段の事情がない限り、同一の事実を証明できる証拠であるならば、あるいは、証拠を提出するほどでもない場合には証拠がなくとも、実質的に特許法167条にいう「同一の証拠」の要件に該当するものであると評価することが妨げられるものではないと解すべきである。

これを本件審判と第二次審判の証拠に当てはめて検討してみると、両者が証拠方法を提示して証明しようとする「周知技術」が存在することは、上記のとおり、同じ技術的事項に関するものであり、しかも本件審判においては証拠自体もその一部（本件審判の甲第2号証及び第二次審判の甲第3号証）が共通しているのであるから、それらは「同一の証拠」の範疇であると評価するのが相当である。

加えて、第二次審決においては、そのような周知技術が存在することそれ自体を既に認定しているのであるから、あえて、本件審判の請求に際し、かかる周知技術に関する第二次審決のときと異なる証拠を提出する必要も格別ないところ、仮にこのような再度の無効審判の請求が許されるのであれば、先の確定審決において、主要事実を構成する主引用発明が同じものであるにもかかわらず、そこで審理判断され、かつ認定までされた特定の周知技術につき、その認定の根拠となる証拠の一部を変更しさえすれば、一事不再理の原則にいう「同一の証拠」の要件該当性を回避することができることとなり、その証拠を順次変更するなどして、繰り返し無効審判を請求できることとなってしまい、前記した蒸し返し請求の防止という一事不再理の原則の趣旨に反する請求を許容することとなるので、その点からしても「同一の証拠」の範疇であると評価しない理由はない。

このように、本件審判で提出された上記各証拠は、第二次審決における請求人の主張を排斥した判断に対し、同判断を蒸し返す趣旨で提出された証拠の範囲を超えるものではない。

以上のとおりであるから、本件審判において新たな証拠として提出されている甲第1号証は、上記「4(3)イ(ウ)、(エ)」にて説示したとおり、第二次審決が既に審理対象とした特定の周知技術が存在することを証明しようとするものであるか、そうでなければせいぜい甲第2号証（第二次審判において甲第3号証として提出済み）に記載された技術の背景（技術的課題）を単に解説し、特定の周知技術が存在することを証明することについて補強又は補助するためのもの、にすぎないのであって、実質的に見て、これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠であると評価することは到底できないから、本件審判は、第二次審判と同一の証拠に基づくものというほかない。

加えて論ずるに、本件審判の場合、上記特定の「周知技術」は、特許法29条2項の適用上、主引用発明に基いて当業者が本件発明に到達することが容易であるとの結論を導き出すための論理過程を具体的に説明する際に用いられた技術常識の一つであると位置付けることもでき、そのように考えると、当該特定の「周知技術」が存在することという事実は特許法29条2項の主要事実とならず、その結果、それを証明する証拠は、そもそも同法167条の「同一の証拠」に該当するか否かを判断する前提を欠くことになる。

そうすると、かかる証拠の全部又は一部が同じであるか否かは、本件審判の請求が同条の「同一の事実」の要件に該当するか否かの判断を左右しないこととなり、その観点からみても、上記した当審の論証の結論は変わらない。

(6) 小括

以上検討したとおり、本件審判に係る、本件特許1についての無効理由1（特許法29条2項所定の無効理由）は、既に審理対象とされた第二次審判に係る無効理由と、同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから、

本件審判は、第二次審決の一事不再理効に反して請求されたものというべきである。

第5 まとめ

 以上のとおりであるから、本件審判において、本件特許1につき主張される無効理由1（特許法29条2項所定の無効理由）及び無効理由2（特許法36条6項1号所定の無効理由）はそれぞれ、第二次審判及び第一次審判において既に審理が尽くされたものであって、これら先の審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく蒸し返し請求にあたる本件審判は、特許法167条に規定された一事不再理の原則に違反してされた不適法な審判請求であるといわざるを得ないから、特許法135条の規定により却下すべきものである。
 よって結論の通り審決する。
 審判費用については、特許法169条2項で準用する民事訴訟法61条を適用して、結論の通り審決する。

平成26年 9月16日

審判長	特許庁審判官	山田 靖
	特許庁審判官	日比野 隆治
	特許庁審判官	菅野 芳男

（行政事件訴訟法第46条に基づく教示）
 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

〔審決分類〕 P 1 1 1 3 . 0 7 －X （C 1 1 D）

審判長	特許庁審判官	山田 靖	8116
	特許庁審判官	菅野 芳男	8305
	特許庁審判官	日比野 隆治	9043