

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成25年8月7日

作成者：弁理士 日野 京子

弁理士 松田 洋

【事件名】 臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件
【事件種別】 審決取消訴訟
【事件番号】 平成24年（行ケ）第10328号
【裁判所部名】 知財高裁3部
【判決日】 平成25年4月10日判決
【関連条文】 特許法29条2項、行政訴訟法33条1項

【主文】

特許庁が不服2009-10504号事件について平成24年5月8日にした審決を取り消す。

【事案の概要】

1. 手続の経緯

(1) 原告（ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー）は、平成11年11月16日、発明の名称を「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」とする発明について特許出願（パリ優先権主張、以下「本願」という。）をした。

(2) 平成20年10月28日付けで拒絶の理由が通知され、原告は手続補正書を提出したが拒絶査定を受けた。

(3) 原告は、拒絶査定不服審判を請求した。これに対し、平成22年7月5日、特許庁は請求不成立の審決（以下「第1審決」という。）をした。

(4) 原告は、第1審決について、審決取消請求訴訟（平成22年（行ケ）第10351号。以下「前訴」という。）を提起したところ、平成23年9月28日、第1審決を取り消すとの判決（以下「前訴判決」という。）がされた。

(5) 特許庁は、本願について更に審理し、平成24年5月8日、再び、請求不成立の審決（以下「本件審決」という。）をした。

以下は、本件判決文を適宜抜粋して整理したものである。

2. 本願発明の内容

平成21年2月2日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲（請求項の数6）の請求項1の記載は、次のとおりである（以下、同請求項に記載された発明を「本願発明」といい、同補正後の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。）

【請求項1】

飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。

3. 第1審決及び前訴判決の内容

第1審決は、主引用例を実願昭62-152931号（実開平1-58507号）のマイクロフィルム（本件審決の引用例4）とし、①本願発明と引用発明との相違点1（吸収材に隣接して液体透過性ライナーを配置すること）については、周知例1、同2（本件審決の主引用例）、同3、同4、同5に記載されるように周知の事項である、②相違点2（吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと）については、周知例6（本件審決の引用例2）、同7に記載されるように周知の事項であるとして、本願発明は容易想到であるとしたものである。

これに対し、前訴判決は、上記主引用例に記載された発明において、①相違点1に係る構成を採用する動機付けがなく、同構成に至ることが容易であるとの結論に至る合理的な理由が示されていない、②相違点2に係る構成を採用することは、特段の事情のない限り回避されるべき手段であり、同構成に至ることが容易であったとはいえないとして、第1審決を取り消した。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



4. 本件審決の理由

本願発明は、特開平9-315507号公報（以下「引用例1」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び特開平9-239903号公報（以下「引用例2」という。）に記載された事項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り、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。

(1) 引用発明の内容

「厨芥などのごみ袋であって、厨芥などを受け入れるための入口4を有し、かつ内表面および外表面を有する液体の不透過性の表面材3と、前記液体の不透過性の表面材3の前記内表面に隣接して配置された水分吸収体2と、前記水分吸収体2に隣接して配置された液体の透過性の内面材1とを備えた厨芥などのごみ袋。」

(2) 一致点

「飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して設置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備える飲食物廃棄物の処分のための容器。」

(3) 相違点

本願発明では、容器は吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つのに対し、引用発明では、容器（ごみ袋）は臭気中和組成物を有していない点。

【当事者の主張】

1. 原告（ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー）の主張

(1) 取消事由1（拘束力違反）

本件審決で主に引用されている引用例1～4のうち、引用例1、2及び4は、第1審決においても引用されていたものであるし、引用例3は、第1審決前の審査段階における拒絶理由通知で引用されていたものである。そうすると、本件審決における主な引用例は、第1審決と実質的に同一であり、主引用例としていたものと従たる引用例としていたものの役割を変更させて説明を継ぎ足したものにすぎず、前訴判決の判断を実質的に蒸し返すものである。

また、前訴判決は、相違点2に関して、臭気中和組成物は、混合、被着のいずれもが想定される態様であるものの、引用発明（本件審決の引用例4）の練り込む態様を被着する態様（周知例6＝本件審決の引用例2）に変更することは容易でないと判断した。その趣旨は、液体吸収層の上に臭気中和組成物を被着すると十分な消臭効果を発揮できないため、このような問題が生ずる構成を採用することは回避されるというものである。このことは、液体吸収層に練り込まれている臭気中和組成物を被着された態様に変更する場合のみならず、臭気中和組成物が用いられていない液体吸収層に臭気中和組成物を被着させる場合にも同様に当てはまる。

したがって、本件審決において、臭気中和組成物を有さない引用発明に、引用例2～4を適用して、臭気中和組成物を被着してなる本願発明に至ることが容易であると判断することは、前訴判決の拘束力に反するものであり、行政事件訴訟法33条1項に違反する。

（※補足：行政事件訴訟法33条

第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

第2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。）

(2) 取消事由2（相違点に関する容易想到性判断の誤り）

ア 引用発明と本願発明は、ごみ袋の発明という限りにおいて共通するものの、引用発明は、真空輸送設備により効率的にごみを輸送することを課題としており、厨芥等のごみを収集機関により収集されるまで家庭等に置くことにより、腐敗が進行し悪臭を生むような事態は想定されておらず、消臭剤等を適用して臭気を除去することの動機付けを欠く。また、引用例1には、ごみ袋に水切り用孔を設けることや、真空輸送中にごみ袋が破損してもよいことなど、本願発明のように臭気を除去することとは全く相容れない記載があるから、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせることの阻害要因がある。

しかし、厨芥は常に耐え難い腐敗臭を発生させるものではなく、ある程度高温の下で長期間放置されることにより腐敗が進行し悪臭が発生するのであって、そのような使用態様が想定されていない引用発明は、厨芥を収

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



容する容器であっても悪臭を除去するという解決課題自体が存在しない。

したがって、引用発明において消臭剤等を適用するという動機付けが存在しない。

イ 引用例 2 には、膨潤性シートに活性炭やゼオライトなどの脱臭剤が添加されたものが記載されているが、化粧品や薬用ハップ剤の基材や新鮮食料品の保存のためにトレイと食品との間に置くシートとして用いられるものであって、本願発明や引用発明のような飲食物の廃棄物や食べ残しなどの生ごみを便利に入れて置くことのできるごみ袋とは、技術分野・目的・解決課題・作用効果・機能等を異にする。

したがって、引用発明において消臭剤等を適用するという動機付けが存在するとしても、臭気中和組成物を吸収材に被着するとの構成に想到することは容易といえない。

2. 被告（特許庁）の反論

(1) 取消事由 1（拘束力違反）に対して

一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なることになる。

この点、本件審決は、第 1 審決の引用発明（本件審決の引用例 4）でなく、第 1 審決の周知例 2 に記載された発明を引用発明として認定し、これを起点として、相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、引用例 2（第 1 審決の周知例 6）に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到し得たと判断したものであるから、前訴判決の拘束力に反しない。

前訴判決は、第 1 審決の引用発明（抗菌性ゼオライトを吸収性ポリマーに練り込むこと）を起点として、周知事項 2（吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと）を適用することにより当業者が容易になし得たものということとはできないとして、第 1 審決を取り消したものにすぎない。

(2) 取消事由 2（相違点に関する容易想到性判断の誤り）に対して

ア 引用発明は、厨芥、すなわち、腐敗しやすく悪臭を発生することが想定されるごみを收容するごみ袋であり、腐敗臭、悪臭、汚水の発生を抑制すべき技術課題を内在することは明らかであって、それは引用発明のごみ袋が真空輸送設備に用いられるもの、すなわち業務用に用いられるものであっても否定されることはない。

引用例 1 には、事前に水切りを行えるなどの場合には水切り用孔を穿設してもよい旨記載されているにすぎず、引用発明は、厨芥から出た液体の漏れ出しを効率よく抑制するという作用・機能の点で本願発明と何ら変わるものではなく、上記記載をもって、引用発明の作用・機能や内在する技術課題を否定することはできない。

したがって、引用発明においても消臭剤等を適用するという動機付けが存在する。

イ 茶抽出物やゼオライトなどの吸着性粉体を添加ないし塗工するものにおいては吸着性粉体が脱落することがあることを述べるものであって、審決で認定した引用例 2 に記載された事項を引用発明のごみ袋へ適用することについて阻害事由となるものではない。

したがって、引用発明において臭気中和組成物を吸収材に被着するとの構成に想到することも容易である。

【裁判所の判断】

当裁判所は、本件審決は、前訴判決の拘束力に違反しないが、相違点に係る容易想到性判断に誤りがあり、これを取り消すべきものと判断する。

1 取消事由 1（拘束力違反）について

前訴判決は、第 1 審決が本件審決の引用例 4 を主引用例とし、相違点 1（吸収材に隣接して液体透過性ライナーを配置すること）及び相違点 2（吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと）に係る構成は、いずれも周知例に記載された事項に基づいて容易に想到し得たことであると判断したのに対し、主引用例に記載された発明において、①相違点 1 に係る構成を採用する動機付けがなく、同構成に至ることが容易であるとの結論に至る合理的な理由が示されていない、②相違点 2 に係る構成を採用することは、特段の事情のない限り回避されるべき手段であり、同構成に至ることが容易であったとはいえないとして、第 1 審決を取り消したものである。

これに対し、本件審決は、上記のとおり、第 1 審決において、相違点 1 に係る周知例 2 として示された文献を主引用例とし、臭気中和組成物の有無を相違点として、主として引用例 2（第 1 審決の周知例 6）に記載された事項から、上記相違点に係る構成に想到することは容易であったとの判断をしたものである。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



そうすると、本件審決は、主引用例を入れ替えたことにより、前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから、前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）に違反するとはいえない。

2 取消事由2（相違点に関する容易想到性判断の誤り）について

本願発明は、上記特許請求の範囲及び本願明細書の記載によれば、飲食物廃棄物の処分のための容器であって、液体不透過性壁と、液体不透過性壁の内表面に隣接して配置された吸収材と、吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つものである。本願発明は、上記構成により、一般家庭において、ゴミ収集機関により収集されるまで、飲食物廃棄物からの液体の流出を防止し、腐敗に伴う不快な臭気を中和する、経済的なプラスチック袋を提供することができるものである。

これに対し、引用発明は、上記引用例1（甲8）の記載によれば、厨芥など水分の多いごみを真空輸送する場合などに適用されるゴミ袋に関するものであるところ、これらのごみをごみ袋に詰めて真空輸送すると、輸送途中で破袋により、ごみが管壁に付着したり、水分が飛散して他の乾燥したごみを濡らして重くするなどのトラブルの原因となっていたという課題を解決するために、水分を透過する内面材と、水分を透過させない表面材と、上記内面材と上記表面材とに挟まれ水分を吸収して凝固させる水分吸収体との多重構造のシート材でゴミ袋を構成することにより、厨芥などのごみの水分を吸収して凝固させ袋内に閉じ込めるようにしたものである。

ところで、上記引用例1（甲8）の記載等に照らすと、真空輸送とは、住宅等に設置されたゴミ投入口とゴミ収集所等とを輸送管で結び、ゴミ投入口に投入されたごみを収集所側から吸引することにより、ごみを空気の流れに乗せて輸送、収集するシステムであって、通常、ゴミ投入口は随時利用でき、ごみを家庭等に貯めておく必要がないものと解される。そうすると、引用発明に係るゴミ袋は、真空輸送での使用における課題と解決手段が考慮されているものであって、住宅等で厨芥等を収容した後、ゴミ収集時まで長期間にわたって放置されることにより、腐敗し、悪臭が生じるような状態で使用することは、想定されていないというべきである。

これに対し、被告は、引用発明は、厨芥、すなわち、腐敗しやすく悪臭を発生することが想定されるごみを収容するゴミ袋であり、腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在すると主張する。

しかし、上記のとおり、引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で収容するためのゴミ袋であり、厨芥等を長期間放置しておくで腐敗して悪臭を生じるという問題点は、上記真空輸送により解決されるものと理解することができ、引用例1の「厨房内などに水切り設備を設置して事前に水切りを行えるなどの場合は、本ゴミ袋の下部に水切り用孔6を穿設してもよく、この場合はより一層効果的にごみの水分を取り除くことができる」（甲8・段落【0008】）との記載からしても、引用発明が厨芥等から発生する腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在していると解することはできない。

以上のとおり、引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせる動機付けもないので、本願発明と引用発明との相違点について、引用発明において、効果的な量の臭気中和組成物を吸収材上に被着して相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、引用例2記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした本件審決の判断には誤りがある。

【考察】

本件判決では、本件審決は主引用例を入れ替えたことにより、前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから、前訴判決の拘束力に違反するとはいえないと判断された（※「拘束力」＝特許庁に対し、以後同一事項に関し、同一当事者に対する関係、同一の理由で処分することを禁ずる効力。（吉藤））。

また、容易想到性判断について、前訴判決では、特定の引用発明を起点として、周知事項を適用することにより当業者が容易になし得たということはできず、相違点に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りであるとして審決が取り消された。

一方、本件判決では、引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に本願発明との相違点を組み合わせる動機付けもないので、引用発明において本願発明との相違点に係る発明特定事項のようにすることは、副引用例に記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たということとはできないとして審決が取り消された。

主引用例が異なるため、本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定が異なり、よって結論に至るまでの道程は異なるが、いずれも容易想到性判断に誤りがあるという同一の結論となった。

【実務上の指針】

一見いかなるものにも生じそうな課題であっても、その課題が存在しないといえる場合は、組み合わせの動機付けを欠くため、容易に想到し得ないとの主張が成立する。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

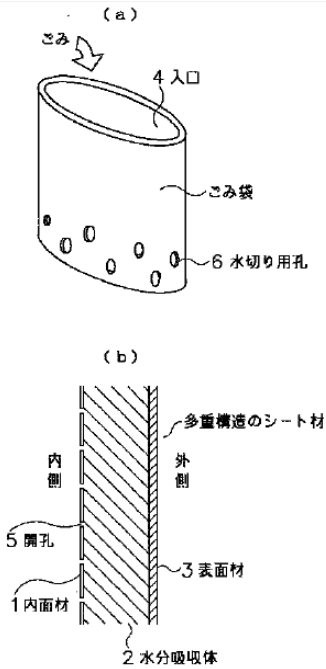
第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226

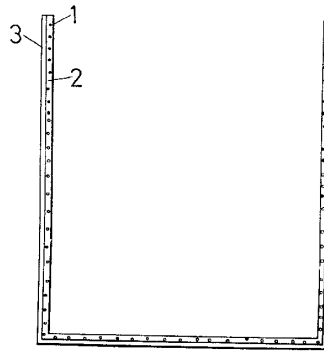


【参考図面】

[引用例 1]



[引用例 4]



- 1 抗菌性ゼオライト
- 2 吸水性ポリマー層
- 3 ポリエチレン袋