論点	原告（出願人）主張	被告（特許庁）主張	裁判所判断
(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。 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。	**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。 これに対し，原告は，前訴判決は，本件審決の引用例２（第１審決の周知例６）の記載を基に引用例３，４（第１審決の主引用例）のような臭気中和組成物の態様に代えて，本願発明のような臭気中和組成物を被着させる態様を採用することは容易でない旨判示しているに等しいと主張する。 しかし，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。	**前訴判決の拘束力に違反しない。** 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（甲５。（中略） **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。
(2) 取消事由２（相違点に関する容易想到性判断の誤り）	ア　**本件審決は，容易想到性判断の前提として，厨芥等の生ごみは臭気を発生するものであるから，生ごみの容器や袋等に脱臭剤や吸臭剤を配置して臭気を吸収させる必要があることは周知の課題**であり，引用発明においても脱臭剤などが必要であるという課題を有すると認定する。 しかし，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。 これに対して，被告は，厨芥等の生ごみを収容する容器であれば，いかなるものでも常に厨芥等から生ずる腐敗臭を除去するという課題が生じており，その課題解決のためには当然，消臭剤等を施さなければならないと主張する。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。**	ア　引用発明は，段落【０００４】の記載によれば，液体不透過性の表面材により，厨芥から出た水分をごみ袋の内部に閉じ込め，漏れ出しを抑制するものであり，これにより腐敗臭，悪臭，汚水の発生しないごみ袋を提供するものである。 これに対し，原告は，引用発明は，家庭内で用いられることを想定したものではなく，真空輸送設備用のものであって，本願発明とは解決課題が異なると主張する。 しかし，**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。 また，原告は，引用例１には，水切り用孔を設置することや真空輸送中に破損してよいことが記載されているから，引用発明は，廃棄物から出た液体の漏出や悪臭を放つことを効率よく抑制するという作用・機能を有さないと主張する。 しかし，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。**	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ごみ投入口とごみ収集所等とを輸送管で結び，ごみ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，ごみ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，引用発明に係るごみ袋は，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，ごみ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ごみ袋であり，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ごみ袋であり，厨芥等を長期間放置しておくと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，本ごみ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。** 特許庁は、１次審決で合理的理由を示すことなく周知事項を引用発明に適用した。 ２次審決でも、合理的理由を示すこと無く課題を自明として拒絶した。 裁判に持ち込まずに特許されるためには、どうしたらよかったのだろうか？
	イ　本件審決は，引用発明においても脱臭剤などが必要であるという前提の下，脱臭剤などを配置する際に，水分と臭いを吸収するシートに関する技術である引用例２に記載された事項は当然に検討されるはずのものであるとして，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，当業者が容易に想到し得たことであると判断する。 しかし，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，化粧料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。また，引用例２の段落【０００５】には，「茶抽出物やゼオライトなどの吸着性粉体を添加したり塗工する必要があるが，吸着性粉体が脱落するので，用途が制限されている」との記載があり，吸収材上にゼオライト等の消臭剤を被着させると脱落して十分な消臭機能を発揮しないため，ごみ袋を含めた他の分野にこのような構成を用いるのを避けようとするのが通常であるから，引用発明に引用例２のような構成を適用することには阻害要因が存在する。 さらに，引用例３のごみ容器の蓋に脱臭剤収容部を設けている態様に代えて本願発明のように臭気中和組成物を吸収材に被着することは容易でなく，引用例４の練り込む態様に代えて本願発明のような被着する態様に変更することも容易でない 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。	イ　引用例２に記載されるように，食品類から出る液汁を吸収し，アンモニアやアミン臭を低減するシートは周知のものであるところ，引用例２に記載された事項は，食品容器内に敷くシートのみならず，吸液と脱臭を必要とする各種の用途に適用できる技術であって，ごみ袋と技術分野・目的・解決課題・作用効果・機能等を異にするものではない。 これに対し，原告は，引用例２には，吸着性粉体を添加ないし塗工する必要があるが，吸着性粉体が脱落するので用途が制限されているとの記載があり，ごみ袋への適用が阻害されると主張する。 しかし，上記記載は，引用例２に記載された発明の課題との関係で，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。 「被着する」点についてまで、まとめて想到容易としている。	