課題が重視された裁判例の紹介

論点；進歩性（相違点の判断），
判決の拘束力について

「最近の審査・審判における傾向 新審査基準等を参考として」（2016/10/22開催）黒田先生テキスト　２－１－６

平成24年(行ケ)第10328号（第２審決取消訴訟）

（平成22年(行ケ)第10351号）（第１審決取消訴訟）　← 追加

審決取消請求事件

2017年7月29日
淡路町知財研究会
黒丸博昭

はじめに

「最近の審査・審判における傾向 新審査基準等を参考として」（2016/10/22開催）黒田先生テキスト

１．最近の審査・審判において、従来と大きく異なった傾向

１－１．第１点の概略

１－２．第２点の概略

１－３．第３点の概略

１－４．第４点の概略

「課題」が重視されていること

「課題」は進歩性否定する方向に働く要素としての「動機づけ」の一つ

(1)技術分野の関連性

(2)課題の共通性　　←　　今回の裁判例のテーマ

(3)機能・作用の共通性

(4)引用例中の示唆　　←

なお、第１点の概略以外の第２～４点の概略は、それぞれ「阻害要因」、「同一作用効果に対する構成一体の判断」、「クレーム解釈に発明の詳細な説明を参酌」

目次

1. 審査経過、本願発明
2. 第1審決とその審決取消訴訟
   主引用発明 ＋ 周知例1～7
3. 第2審決とその審決取消訴訟
   主引用発明（前記周知例2）＋引用例2

審査経過

特願2000-582314 「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」

平成11年11月16日　　国際出願日（優先権主張番号 US 60/108,665)

平成21年2月23日　　拒絶査定

平成21年6月1日　　不服2009-10504

平成22年7月16日　　請求不成立（第１審決）

審決取消請求訴訟　平成22年(行ケ)第10351号（前訴）

平成23年9月28日　　判決言渡

平成24年2～4月　　拒絶理由通知と意見書

平成24年5月8日　　請求不成立（第２審決）

審決取消請求訴訟　平成24年(行ケ)第10328号

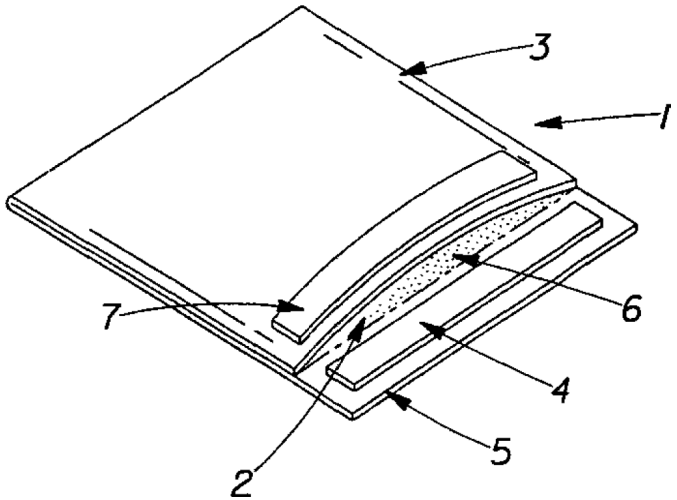
平成25年4月10日　　判決言渡

平成25年8月1日　　審決（特許審決）

２回の拒絶審決が取り消された事件

本願発明の概要

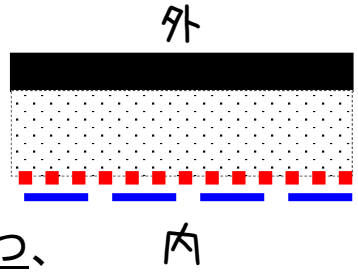
【要約】 飲食物の廃棄物および食べ残しを処分するための袋（１）あるいは他の柔軟な容器は、臭気中和組成物が被着された吸収材（２）を中に含む。固形あるいは液状の飲食物廃棄物は、この袋の中に入れられ、そして封止され、家の廃棄物入れに入れられる。



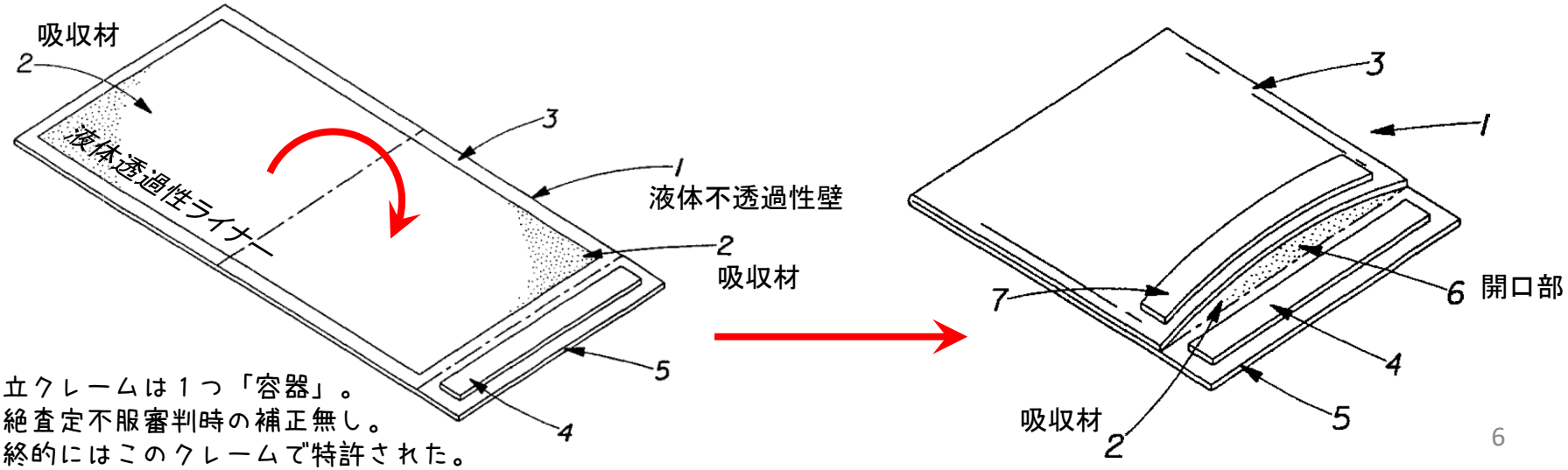
飲食物の食べ残しや料理廃棄物を、生ごみ入れに入れる際に使われるプラスチック袋
　液状の廃棄物を吸収する吸収材と、
　不快な臭気を中和する臭気中和成分を有する。
プラスチック袋に生ごみを入れた際の水分と臭気の問題点を解決する袋

本願発明 拒絶査定時の特許請求の範囲（h21.2.2手続補正）

【請求項1】
A）飲食物廃棄物の処分のための容器であって、
B）飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ
C－1） 内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、
C－2） 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、
C－3） 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、
D）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。



【請求項2】～【請求項6】（省略）



独立クレームは１つ「容器」。
拒絶査定不服審判時の補正無し。
最終的にはこのクレームで特許された。
ライナーは袋の中に手を入れる場合，生ごみからの液体を吸収した吸収剤と接触をしないようにする

目次

1. 審査経過、本願発明
2. 第1審決とその審決取消訴訟
   主引用発明 ＋ 周知例1～7
3. 第2審決その審決取消訴訟
   主引用発明（前記周知例2）＋引用例2

第1審決の主引用発明（＝第2審決の引用発明4）

1.　考案の名称

ゴミ入れ袋

2.　実用新案登録請求の範囲

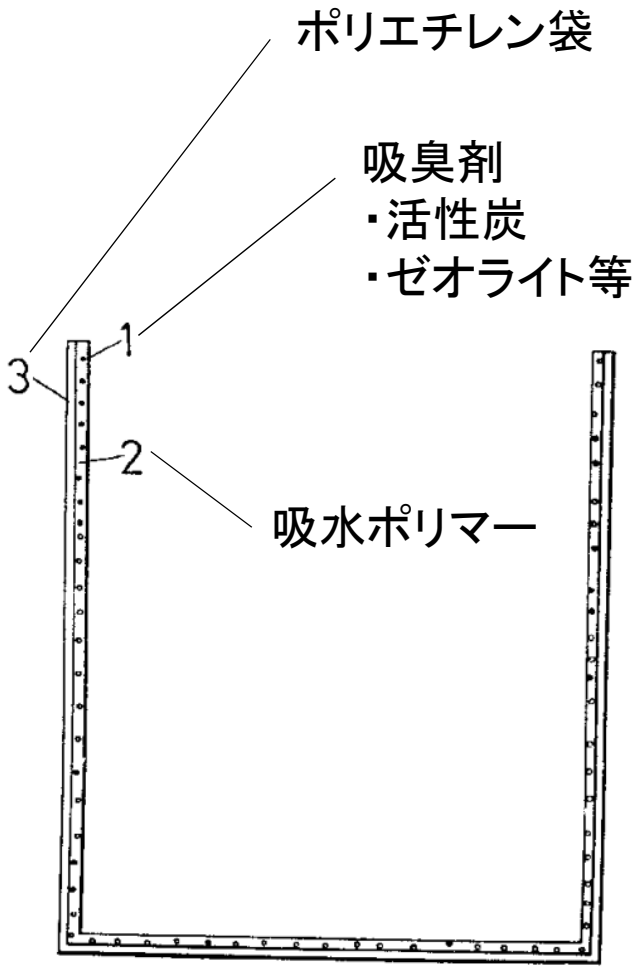
(1)　吸臭剤、吸水ポリマーを内蔵したことを特徴とするゴミ入れ袋。

〔考案の目的〕

本考案の目的とするところは、腐敗臭、悪臭、汚水の発生しないゴミ入れ袋を提供することにある。

〔考案の効果〕

本考案のゴミ入れ袋によれば、生ゴミ等の汚水は吸水ポリマーで吸着され、腐敗臭、悪臭は吸臭剤で吸着されるので汚水、臭気の発生を防止することができるようになったものである。



吸臭剤入り吸水ポリマーを内面に備えるゴミ入れ袋
「液体透過性ライナー」は無い、吸臭材は吸水ポリマーに練り込まれて、混合されている。

第１審決の相違点

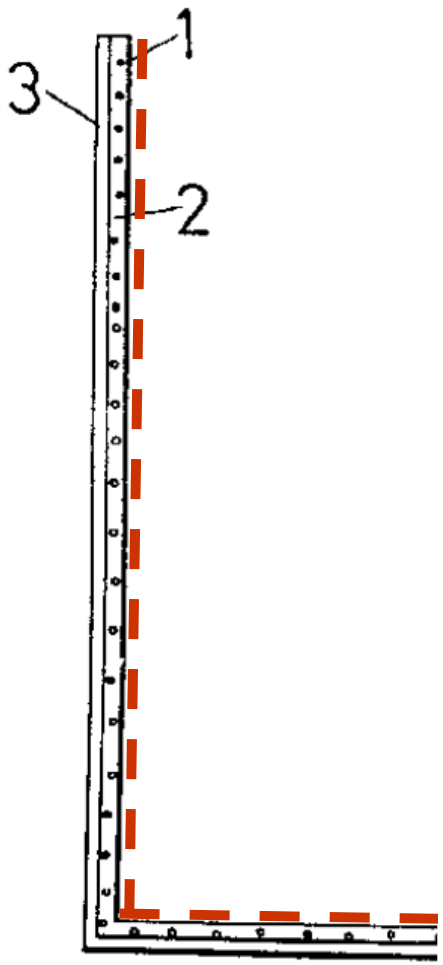
主引用発明（第２審決の引用例４）との相違点

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

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



第１審決 相違点1に関する周知例

周知例１；食品、生ゴミの液体吸収包装用シート

周知例２；生ゴミを真空輸送設備での輸送可能にする袋

周知例３；青果実の結露水の吸水やオムツ等に用いられる吸水シート

周知例４；食料品の保存に関する吸収性パッド製品

周知例５；食品類から出るドリップの吸水シート

周知例１～５、いずれも吸収材に隣接する液体透過性ライナーに相当する技術が記載されている。

第1審決 相違点1の判断

被告（特許庁）の主張

ゴミを入れる過程で、袋の中に手を入れる場合，生ごみからの液体を吸収した吸収剤と接触をしないようにすることは，衛生上の観点から求められる一般的課題であり，引用発明においても内在する**自明の課題**である。

また、吸収性ポリマーは基材から脱落しやすいことは**技術常識**、引用発明において，吸収性ポリマー層がプラスチック袋の内面から脱落しないようにすることも，内在する**自明の課題**で、脱落を防ぐために，液透過性のライナーを隣接して配置することは**技術常識**であるといえる。

裁判所は、

確かに、周知例１～５には、液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術が記載されている。引用発明の内容，本願発明の特徴，相違点の技術的意義，すなわち「液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能，目的ないし解決課題，解決方法等を捨象して，「その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する」技術一般について，一様に周知であるとして，**当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは，妥当を欠く。審決は結論に至った合理的な理由を示していない。**

なお、吸水性ポリマー層は刊行物１の記載、袋内面に「被覆」され、第１図で一体化されているから被覆形状は安定的に維持されている。

と判断した。

特許庁が自明の課題、技術常識を主張したが、示唆がないから動機づけ無いとの判断
動機付けが重視される最近の傾向に合致している。なお、本件の裁判長は飯村判事

第１審決 相違点2に関する周知例

周知例６；膨潤性シートに活性炭やゼオライト等の脱臭剤を内添または塗工（被着）されたものが記載されている。

周知例７；人が装着する吸収性物品に、悪臭抑制剤を吸収製品のコア上に積層（被着）する，または吸収性コアの繊維中に混合すること，従来から，吸収材に添加することも吸収材の上に被着して保持することが，臭気中和組成物の保持として技術常識であることが記載されている。

脱臭剤を混合または被着して保持させることが周知であることはわかる。

第1審決 相違点2の判断

被告（特許庁）の主張

本願発明と引用発明は、臭気中和組成物が吸収材の中にまたはその上に含有される点において，実質的に相違せず、臭気を除去するという共通の構造，機能，作用を有するから、周知事項適用は容易

裁判所は、

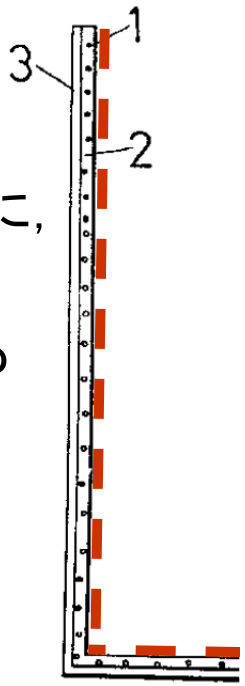
「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに，その組成物を吸収材上に被着させて行うこと」が，周知の事項であるとした審決の認定に，誤りはない。

しかし、引用発明には、「練り込むこと」に解決課題があること及び「練り込むこと」に代えて，他の態様を選択することを示唆する何らの記載もない。当業者であれば，かえって，吸収材表面から抗菌性ゼオライトの粉体が脱落するとの問題が発生するものと理解する。

と判断した

示唆が無いから動機付けが無いと判断された。

第１審決の審決取消訴訟 結論



第１審決は、主引用例（第２審決の引用例４）との相違点を，

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）

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）

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。

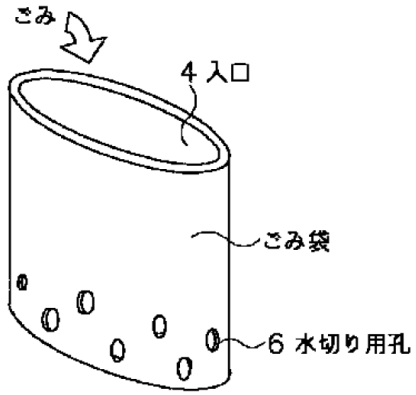
目次

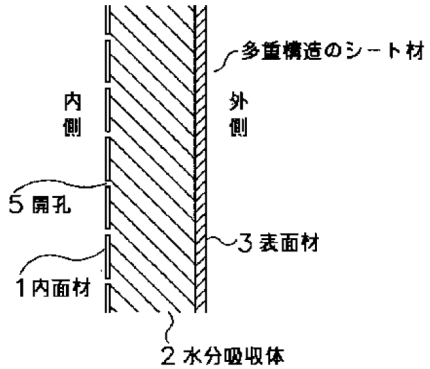
1. 審査経過、本願発明
2. 第１審決とその審決取消訴訟
   主引用発明 ＋ 周知例１～７
3. 第２審決とその審決取消訴訟
   主引用発明（前記周知例２）＋引用例２

引用発明1（主引用発明）

(54)【発明の名称】　ごみ袋

(57)【要約】
【課題】　従来は厨芥など水分の多いごみは真空輸送設備により効率的に輸送することができず、これら真空輸送に不適な水分の多いごみは別途に収集車などを用いて処理したり、スラリー輸送設備などを設置して処理するなどしているため、人件費などが費かり、また設備費などが増大するうえ、スラリー輸送には多量の水を必要とするために給水設備や輸送後の水処理設備などに大きなスペースを要する。また、ごみ袋に詰めて真空輸送する場合は、輸送途中で破袋して水分が飛散するなどのトラブルが発生する。
【解決手段】　水分を透過する内面材と、水分を透過させない表面材と、内面材と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を袋状に形成するとともに、内面材に水分を透過させる開孔を穿設する。





【0007】･･･本ごみ袋外面の表面材3は水分を通過させない材質のものが採用されているが、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、･･･

大規模施設や特定の広域的エリアで採用されるごみ管路輸送システムの真空輸送設備での使用を想定したごみ袋。
図面中の水切り用孔６は特定の場合に設けてもよい

第2審決の一致点相違点の認定

(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。

第２審決の相違点は、第１次審決の相違点「ライナー無し、被着でない」とは異なる。また、相違点に被着に関する事項は無い。

引用発明2
（＝第1審決の周知例6）

(54)【発明の名称】　膨潤性積層シート

(57)【要約】
【課題】　優れた吸液性を有し、且つ、湿潤時の表面強度が高く、悪臭物質に対する脱臭作用を有する中性の膨潤性シートを提供する。
【解決手段】　繊維状カルボキシメチルセルロース水溶性塩の少なくとも一部にカチオン型水溶性高分子との高分子電解質錯体が形成されてなる吸水性繊維を含む吸液層と、その少なくとも片面に多官能性樹脂により架橋結合した繊維状カルボキシメチルセルロースを含む表面層が抄き合わせ接合により積層されてなることを特徴とする膨潤性積層シート。

・膨潤性積層シートは、吸水性を有する吸液層を有し
・・吸液層は脱臭作用を有する吸水性繊維を含む

【発明の属する技術分野】本発明は、業務用米飯の運搬トレーの内面に貼合したり、内袋にして米飯を入れて結露水を吸収するシート、青果等の鮮度を保つために結露水を吸収するのに用いる包装用シート、化粧用や薬用ハップ剤を吸収させる基材となるシート、汗や皮脂を拭い、アンモニアやアミン臭を除去するために用いる使い捨てサニタリー製品に用いるシート、肉や魚介類などの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ために食品容器内に敷くシート、或いは電子レンジで食品容器を加熱する際に予め水を吸収させておいて水蒸気の発生源として用いたり、肉魚の保鮮のために水分を吸収させておいて包装する等の用途、更には、結露水を吸収するための建材用シート等の各種の用途に用いることのできる水分を吸収して当初の形態を保持したまま膨潤し、且つアンモニアやアミン系悪臭の脱臭能力を兼備するシートに関する。

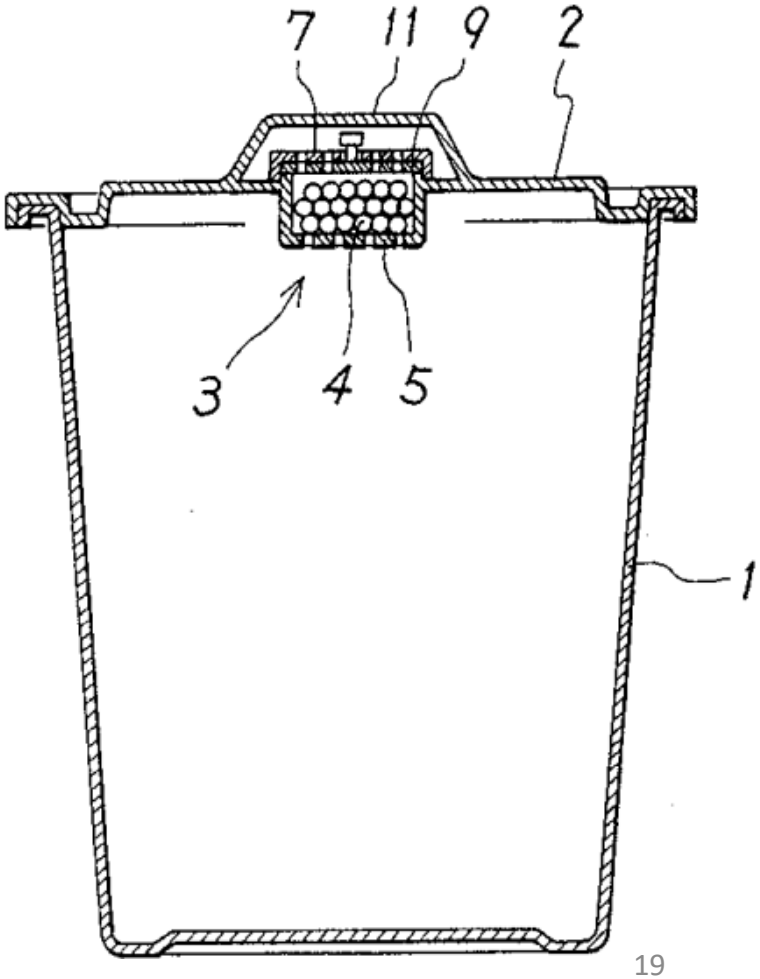
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
・・・脱臭能力を付与するためには、茶抽出物やゼオライトなどの吸着性粉体を添加したり塗工する必要があるが、吸着性粉体が脱落するので、用途が制限されている。・・・

ゴミからの水分では無く、他に由来する水分の吸水シートであって、脱臭作用を有する吸水シート。

引用発明3（＝拒絶理由の引例5）

(54)【考案の名称】　生ゴミ用容器

(57)【 要約】
【 目的】　容器内外の通気が確保されているにも拘らず悪臭の漏出がなく、且つ雨水が内部に流入することもない生ゴミ用容器を得る。
【 構成】　生ゴミ用容器の蓋体2 に、容器内外を連通する通気路を兼ねる脱臭剤収容部3 を形成し、該脱臭剤収容部に脱臭剤4 を交換可能に収容すると共に、該脱臭剤収容部3 における容器外側の開口部を開閉自在とした。



脱臭剤収容部を蓋体に設けた生ゴミ用容器

引用発明4（＝第1審決の主引用発明）

1.　考案の名称

ゴミ入れ袋

2.　実用新案登録請求の範囲

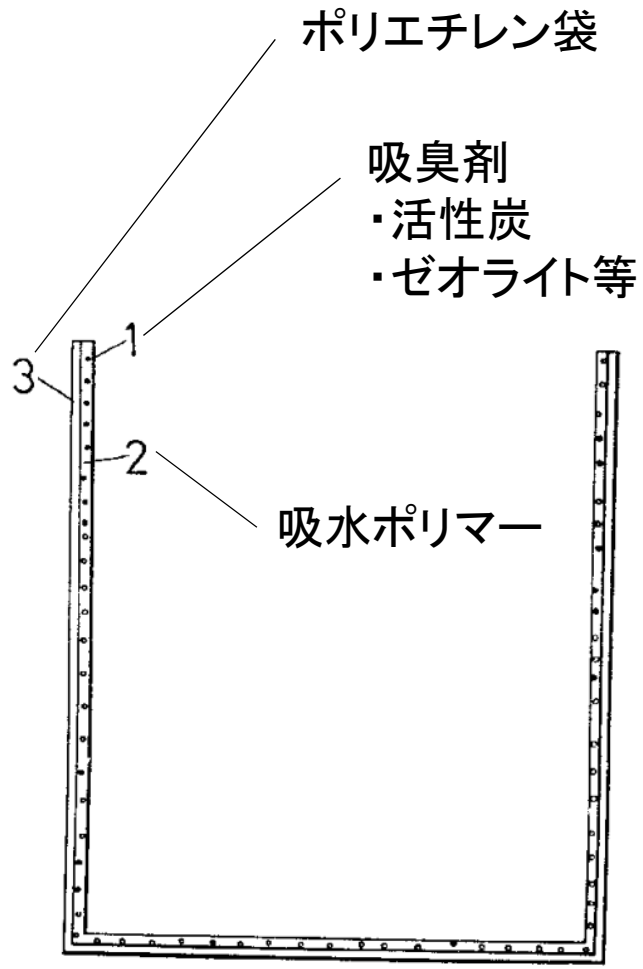
(1)　吸臭剤、吸水ポリマーを内蔵したことを特徴とするゴミ入れ袋。

〔考案の目的〕

本考案の目的とするところは、腐敗臭、悪臭、汚水の発生しないゴミ入れ袋を提供することにある。

〔考案の効果〕

本考案のゴミ入れ袋によれば、生ゴミ等の汚水は吸水ポリマーで吸着され、腐敗臭、悪臭は吸臭剤で吸着されるので汚水、臭気の発生を防止することができるようになったものである。



当事者の主張と裁判所の判断

別紙
「当事者の主張と裁判所の判断」参照