

容易に発明をすることができたとする理由を示していないとして審決を取り消した裁判例
「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」事件

H23.9.28 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10351 号

特許拒絶審決取消請求事件：請求認容

概要

審決は、周知例 1～5 を例示して、本願発明の引用発明との相違点 1 に係る構成は、従来周知の事項であり、また周知例 6、7 を例示して、本願発明の引用発明との相違点 2 に係る構成も、従来周知の事項であるから、当業者が容易になし得たことであるとの結論を示しているが、**そのような結論に至った合理的な理由を示していない**、と判断して審決を取り消した事例。

[本件発明の内容]

【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。

[審決の理由]

本願発明は、刊行物 1（実開平 1-58507 号）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知の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と判断した。

[引用発明との相違点]

(ア) 相違点 1

本願発明は、吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し、引用発明は、液体透過性ライナーを備えていない点。

(イ) 相違点 2

容器は吸収材に保持された効果的な量の臭気中和組成物を持つ点について、本願発明は、臭気中和組成物が吸収材上に被着されているのに対し、引用発明は、臭気中和組成物であるゼオライトが、吸収材に練り込まれている点。

[主な争点]

(ア) 周知例 1～5 を例示して、本願発明の引用発明との相違点 1 に係る構成は、従来周知の事項

であるから容易であるとした判断が妥当であるか否か。

(イ) 周知例 6、7 を例示して、本願発明の引用発明との相違点 2 に係る構成は、従来周知の事項であるから容易であるとした判断が妥当であるか否か。

[裁判所の判断]

(ア) 相違点 1 についての容易想到性判断の誤り（取消事由 1）について

審決は、「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において、その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること

（周知事項 1）」は、周知例 1～5 により周知事項であると認定した上で、「してみると、引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して、液透過性のライナーを配置することは、当業者が容易になし得たことである。」と記載するが、その理由は示されておらず、審決のこの記載には、以下のとおり理由不備ないし判断の誤りがある。

確かに、周知例 1 ないし 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。

しかし、そのような技術事項が記載されているからといって、本件において、「引用発明を起点として、上記の技術事項を適用することにより、本願発明の相違点 1 に係る構成に到達することが容易である」との立証命題について、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。

なお、周知例には、吸収材の材料として、吸収紙または不織布（周知例 1）、高吸水性高分子材料（周知例 2、3、4）、吸収性ポリマーを含む紙や発泡合成樹脂（周知例 5）が使用されていることに

照らすならば、これを吸収材として有するシート状材料において、「液体透過性のライナー」は、これら粉状、粒状の材料を基材である液体不透過性シートの上に移動したり、脱落したりすることを防ぐ目的で用いられる技術としては、周知であると解することもできないではない。

しかし、仮に、そのように理解したとしても、引用発明に、上記の意味に理解した周知技術を適用して、本願発明の相違点1に係る構成に至ることの動機付けはなく、容易であるとの結論を導くことはできない。すなわち、引用発明は、「吸水性ポリマー層」が吸水材として用いられ、プラスチック袋の内面に「被覆」されたものであること、「吸水性ポリマー層」はプラスチック袋と一体化されていること等から、その被覆された形状及び態様は、安定的に維持されている（少なくとも安定的に維持されることを目的として形成されている）と解されること、引用発明の吸収材は、基材シート上に配置された吸収材の形状等をさらに維持しなければならない課題はないと解されることに照らすならば、吸収材の形状等を維持する等の目的のために、刊行物1に記載も示唆もない「液透過性のライナー」を、あえて配置する動機付けは存在しない。

結局、周知事項1を適用することが容易であったとした審決の理由は、理由不備ないし判断の誤りがある。

そうすると、本願発明における相違点1に係る構成について、引用発明を起点として、周知事項1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ではできず、相違点1に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。

(イ) 相違点2についての容易想到性判断の誤り（取消事由2）について

2つの材料を併用して両者の機能を併せ持った複合材料とするに当たっては、様々な態様が考えられ、混合、被着のいずれも、想定される態様といえるから、「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（周知事項2）」が、周知の事項であったとした審決の認定に、誤りはない。

しかし、刊行物1には、臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトは吸収材に練り込まれていることが記載され、「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。

そこで、引用発明において、抗菌性ゼオライトを吸収性ポリマーに「練り込むこと」に代えて、吸収性ポリマー層の上に「被着」する態様を選択したことを想定すると、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。そうだとすると、引用発明の「練り込むこと」に代えて、問題の生じる可能性のある態様を選択することは、特段の事情のない限り、回避されるべき手段であると解するのが相当である。審決は、何らの理由を示すこともなく、当然に容易であるとの結論を導いた点において、誤りがある。

そうすると、本願発明における相違点2に係る構成について、引用発明を起点として、周知事項2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ではできず、相違点2に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。

【検討】

《本件判決の意義》

相違点に係る構成について、周知技術を適用して当業者が容易になし得たことであるとの結論を導く場合であっても、そのような結論に至った合理的な理由（動機付け）を示さなければならない、と判示したことは重要である。

また、裁判所は周知技術の適用に関して次のように判示している。

『特定の技術が「周知である」ということは、「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題の成否に関する判断過程において、特定の文献に記載、開示された技術内容を上位概念化したり、抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく、また、特定の文献に記載、開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容することを意味するものでもない。』

確かに近年、審査及び審判において、特定の文献を挙げて周知技術を上位概念化又は抽象化したり、周知技術の示す解決課題や解決方法を捨象して、本来の周知技術を拡大解釈して相違点に係る構成に到達することが容易であると判断するケースが多い。本件判決は、現在の特許庁の審査等における過度な周知技術の適用及び立証命題の成否に関する判断過程のあり方に関して警笛を鳴らすものとして評価される。

《実務上の指針》

周知技術を適用して進歩性が否定されている場合には、まず、拒絶理由通知書に周知技術を適用するに至った合理的な理由（動機付け）が示されているか否かを検討し、さらに本来の周知技術がむやみに拡大解釈（上位概念化又は抽象化）されていないか検討することが必要である。

以上