

運動靴用表底事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成 24 年（行ケ）第 10166 号 判決言渡：平成 25 年 1 月 17 日 担当部：知財高裁第 4 部
判決	審決取消
参照条文	特 29 条第 2 項
キーワード	進歩性

## 1. 事案の概要

原告は、ランニングに用いられる運動靴の靴底に関する「表底」という名称の本願発明について特許出願したが(特願 2004-510565)、特許庁は、引用文献 1、2 に記載の発明（引用発明 1、2）に基づいて、本願発明の進歩性を否定し、原告による拒絶査定不服審判請求(不服 2010-806)が成り立たないとした（本件審決）。そこで、原告は、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

引用文献 1：特開昭 56-60503

引用文献 2：実開昭 61-129506

## 2. 本願発明

### 【請求項 1】

接線方向において弾性変形できる運動靴用表底であつて、前記運動靴用表底は、弾性可変部材と、該弾性可変部材に隔てられた上層と下層とを含み、前記弾性可変部材の変形臨界点に達したとき、前記上層と前記下層の相互接触に伴い、前記上層と前記下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示すことを特徴とする運動靴用表底。

## 3. 被告（特許庁）の主張

引用例 1 には、実施例の 1 つとして複数のチャンネル部に充填材を挿入して靴底の強度不足の改善を図ることが記載されている一方、引用例 2 の記載によれば、引用発明 2 における突起は、リブ（強度を付与する横方向の強度部材。乙 3）としての役目を果たすもので、履物用積層底に強度を付与して左右方向へのローリング現象（振れ）を防止する部材とすることができる。したがって、引用発明 1 において、強度不足の改善を図るために、共通の技術分野に属する引用発明 2 を適用して、運動靴用表底に強度を付与する突起を上層に設けることは、当業者が容易に想到し得ることである。

また、引用例 2 の記載によれば、引用発明 2 においては、着地時に加わる荷重により弾性変形可能な内腓側壁及び外腓側壁が膨張して衝撃を速やかに吸収し、該膨張によって上層と下層との間の距離が減少し、その結果、突起は、下層の上面に接触することで、着地時の衝撃が所定量吸収された（所定のクッション性が確保された）後に、下層の上面に接

触するものであるから、引用発明1において、引用発明2の突起を採用することは、引用発明1が備えるクッション性の確保という機能を何ら阻害しない。

以上のとおり、引用発明1及び2は、クッション性を確保した靴底という共通の技術分野に属するものであって、引用発明1には、強度不足の改善を図るという技術課題、すなわち引用発明2における突起を採用する動機付けがあり、しかも、これを採用することは、引用例1が備えるクッション性の確保という機能を阻害しないから、これに反する原告の主張は当たらない。

#### 4. 裁判所の判断

引用発明1は、スパイク付き運動靴が、接地の際に急速に停止する機能を有していることを前提として、その機能に起因する課題を解決し、靴底の上部辺が幾分揺れるようにして徐々に停止するという作用効果を有するものであるに対し、本願発明は、既存の運動靴の表底が接地の際に弾性を備えていることを前提として、その機能に起因する課題を解決し、表底をそれ以上変形しない状態にして摩擦結合等を生じさせ、運動靴が接地した地点に堅固に安定させるという作用効果を有するものである。このように、引用発明1は、運動靴の接地に伴う急速な安定性を解消して弾性をもたらそうとするものであるのに対し、本願発明は、運動靴の接地に伴う弾性を解消して安定性をもたそうとするものであって、その解決課題及び作用効果が相反している。したがって、引用例1には、本願発明の本件相違点に係る構成を採用することについての示唆も動機付けもない。

むしろ、引用発明1は、接地による荷重が掛かった際に上部辺が前後に揺れるように構成されているものであるから、引用例1には、これとは相反する本願発明の本件相違点に係る構成を採用することについて阻害事由があるといえることができる。

また、引用発明2は、ランニングシューズの靴底が接地の際に弾性を備えていることを前提として、その機能に起因する課題を解決し、上層に設けられた突起が直ちに下層に接することで足を内側に巻き込むローリング現象を防止するという作用効果を有するものである。このように、引用発明1は、運動靴の接地に伴う急速な安定性を解消して弾性をもたらそうとするものであるのに対し、引用発明2は、運動靴の接地に伴う弾性を解消して安定性をもたそうとするものであって、その解決課題及び作用効果が相反している。したがって、引用例1には、引用発明1に引用発明2を組み合わせることについての示唆も動機付けもない。

さらに、引用発明2は、本願発明とは弾性を解消する作用機序が異なるから、仮に引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても、それによって本願発明の本件相違点に係る構成が実現されるものではない。

以上のとおり、引用発明1及び2と本願発明とは、いずれも運動靴の靴底（表底）に関するものであって、技術分野を同一にするが、引用発明1は、運動靴の接地に伴う急速な安定性を解消して弾性をもたらそうとするものであるのに対し、引用発明2及

び本願発明は、運動靴の接地に伴う弾性を解消して安定性をもたらそうとするものであって、その解決課題及び作用効果が相反しているから、引用例1には、本願発明の本件相違点に係る構成を採用すること又は引用発明2を組み合わせたことについての示唆も動機付けもないばかりか、引用発明1は、接地による荷重が掛かった際に上部辺が前後に揺れるような構成を採用しているため、これとは相反する本願発明の本件相違点に係る構成を採用することについて阻害事由があるということができ、さらに、仮に引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても、それによって本願発明の本件相違点に係る構成が実現されるものではない。

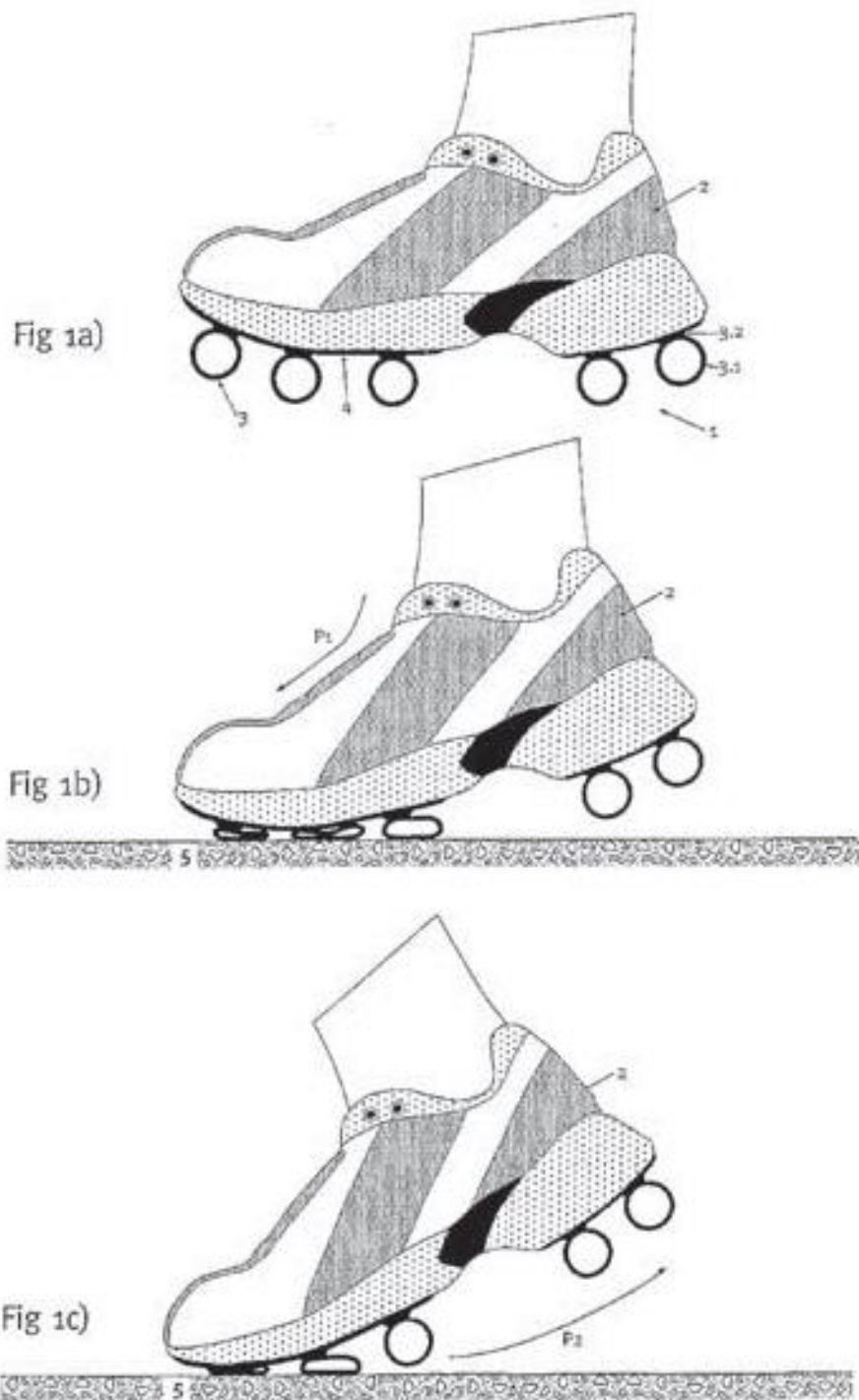
したがって、引用例1に接した当業者は、これに引用発明2を適用して本願発明の本件相違点に係る構成を容易に想到することができたということとはできない。

## 5. コメント

引用発明1、2の解決課題(技術課題)の解釈が、特許庁と裁判所とで異なっている。また、クレーム中の「変形臨界点」という用語の解釈も特許庁と裁判所とで異なっている。

引用発明1、2の解決課題(技術課題)の解釈に関しては、個人的には裁判所の解釈を支持する。クレーム中の「変形臨界点」という用語の解釈に関しては、どちらか一方を支持するとは現状言い難い。なお、裁判所のクレーム解釈によると、その技術的範囲は、特許庁のクレーム解釈よりも、かなり狭いものになると思われる。

5. 資料  
(1)本願發明



(2)引用發明 1

圖 1

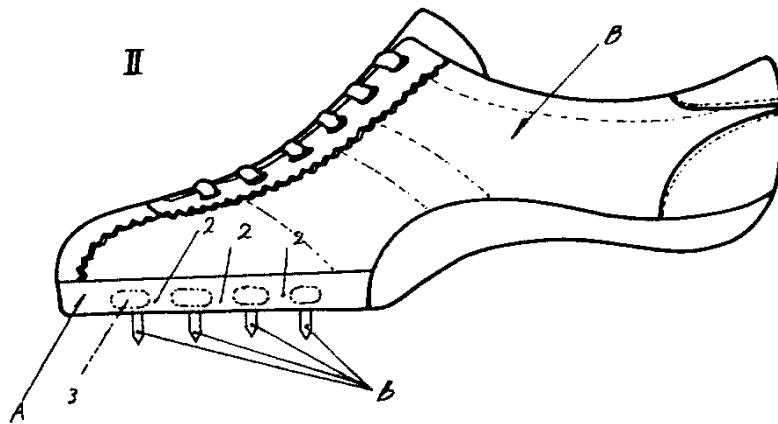
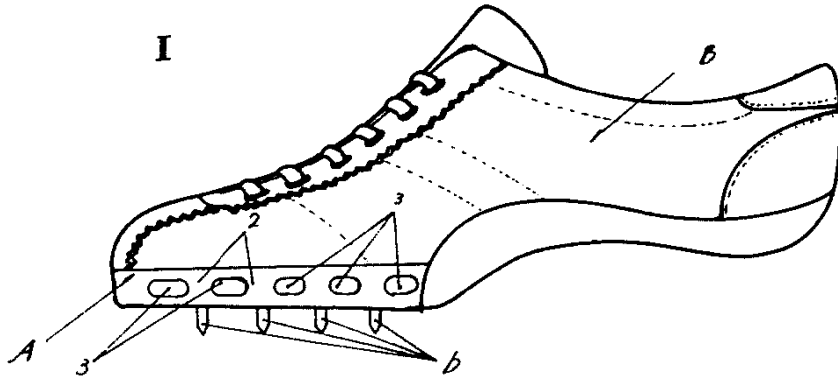
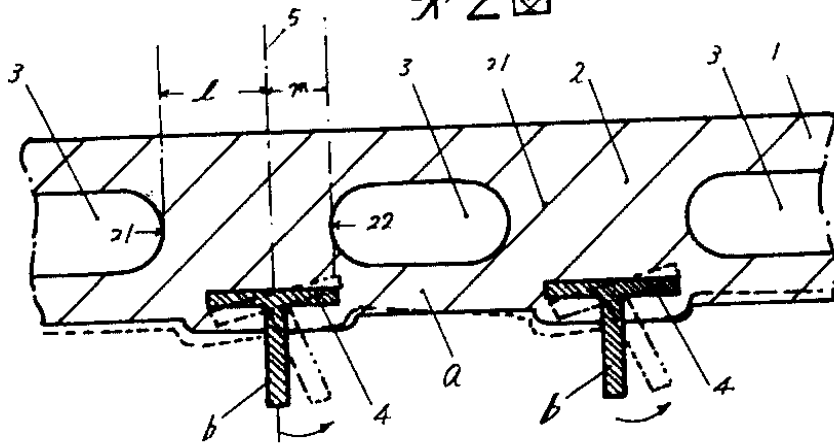
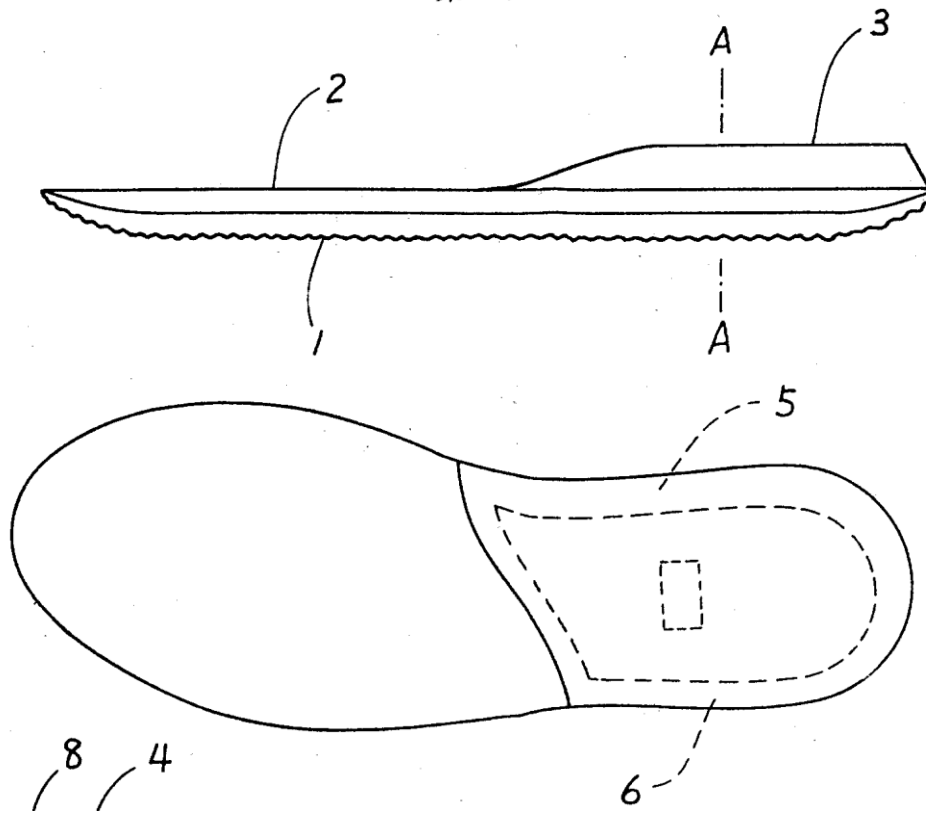


圖 2

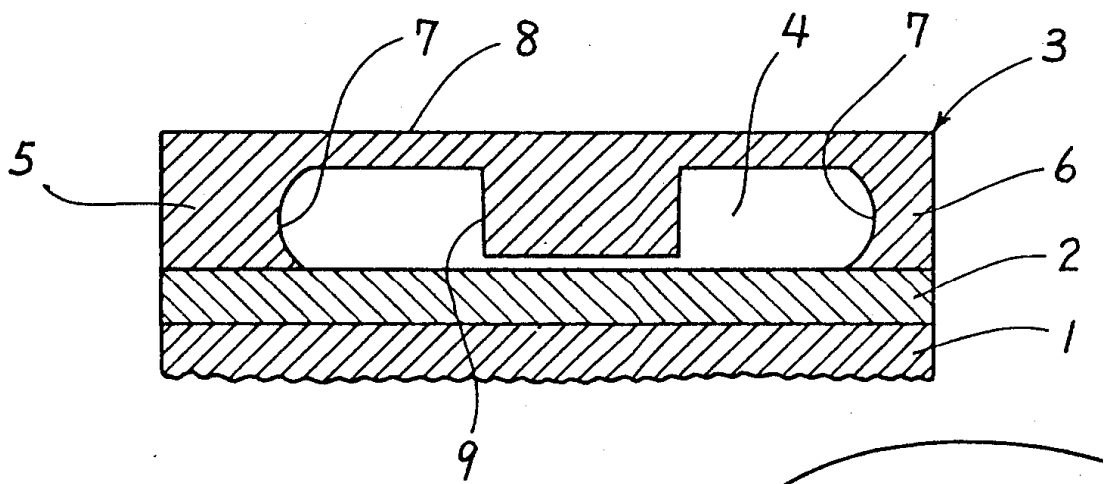


(3)引用發明 2

第 1 圖



第 2 圖



以上