

平成22年8月19日判決言渡

平成21年(行ケ)第10350号 審決取消請求事件(特許)

口頭弁論終結日 平成22年7月13日

判		決	
原	告	アディダス インターナショナル マーケティング ベー ヴェー	
同	訴訟代理人弁理士	柳	田 征 史
同		佐	久 間 剛
同		我	妻 慶 一
同	訴訟復代理人弁理士	樋	口 洋
被	告	特 許 庁 長 官	
同	指 定 代 理 人	岩	田 洋 一
同		横	林 秀 治 郎
同		紀	本 孝
同		小	林 和 男

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日とする。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2008-17192号事件について平成21年6月24日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、原告が、名称を「フットボールシューズ」とする発明につき特許出願(特

願 2 0 0 4 - 6 8 6 8 1 パリ条約による優先権主張平成 1 5 年（2 0 0 3 年）3 月 1 1 日（ドイツ国）したところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，同発明は後出の公知文献に記載された発明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 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができないとして，請求不成立の審決を受けたことから，その審決の取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は，平成 1 6 年 3 月 1 1 日，上記発明につき特許出願したが，平成 2 0 年 4 月 4 日に拒絶査定を受けたので，これを不服として，同年 7 月 4 日に審判請求をするとともに，同日付けで手続補正書（甲 5）を提出した。

特許庁は，審理の結果，平成 2 1 年 6 月 2 4 日，本件審判請求は成り立たないと審決をし，同年 7 月 7 日，その謄本を原告に送達した。

2 本願の特許請求の範囲

平成 2 0 年 7 月 4 日付けの手続補正書（甲 5）の記載によれば，請求項 1 の発明は，次のとおりである（以下「本願発明」という。なお，請求項は 1 ないし 1 5 まで存在するが，請求項 2 ないし 1 5 に関する部分は，以下，省略する。）。

「足を受け入れるためのアッパー，
踵部分とフォアフット部分とからなるソールユニット，および
を備えたフットボールシューズであって，
ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘が前記ソールユニットのフォアフット部分に配置され，
前記追加の錘が，取外可能な挿入物中に組み込まれていることを特徴とするフットボールシューズ。」

3 審決の理由

審決は，本願発明は，米国特許 5 9 0 1 4 7 3 号明細書（甲 1。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに登録実用新案第 3

081468号公報（甲2。以下「周知例1」という。）及び実願昭63-16198号（実開平1-119502号）のマイクロフィルム（甲3（ただし，本件においては公報）。以下「周知例2」という。）に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明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。

審決が認定した引用発明等の内容，一致点及び相違点並びに容易想到性の判断内容は，次のとおりである（なお，以下において引用した審決中の当事者及び公知文献等の表記は，本判決の表記に統一した。）。

(1) 引用発明の内容

「足を挿入する部位，踵部分とフォアフット部分とを有する靴底を備えたサッカーなどのスポーツで使用する運動用シューズであって，1つ以上のウェイトトレーニング用クリートを軽量のクリートと取り換えて装着する，ウェイトトレーニング用クリートが取り換え可能なサッカーなどのスポーツで使用する運動用シューズ」

(2) 引用発明と本願発明の一致点

「足を受け入れるためのアッパー，踵部分とフォアフット部分とからなるソールユニット，およびを備えたフットボールシューズであって，ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニットに配置され，追加の錘が取外可能なフットボールシューズ」

(3) 引用発明と本願発明の相違点

ア 相違点1

「本願発明は，追加の錘がソールユニットのフォアフット部分に配置されるのに対して，引用発明は追加の錘がどこに配置されるか決められていない点。」

イ 相違点2

「本願発明は，追加の錘が取外可能な挿入物中に組み込まれるのに対して，引用発明は，取外可能ではあるものの挿入物中に組み込まれていない点。」

(4) 相違点に関する容易想到性の判断

ア 相違点1について

「追加の錘をソウルユニットのどこに配置するかは、低減させようとするトルクの種類、ボールの蹴り方に応じて、使用者が適宜決定すべき事項であって、しかも、引用発明は、ウェイトトレーニング用クリートを、通常使用される軽量のクリートと交換するものであり、通常使用されるクリートはソウルユニットのフォアフット部分にも配設されているものであるから、引用発明において、フォアフット部分に配設された通常のクリートをウェイトトレーニング用クリートと交換し、フォアフット部分に追加の錘を配置するようにすること、すなわち、前記相違点1に係る本願発明の発明特定事項とすることは当業者であれば容易になし得ることである。」

イ 相違点2について

「追加の錘を有する靴の技術分野において、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことは、本願の優先日前に周知技術（必要ならば、周知例1，周知例2等参照。）であり、引用発明に前記周知技術を適用して、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むものとし、前記相違点2に係る発明特定事項とすることは、当業者であれば容易になし得ることである。」

(5) むすび

「以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、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。」

第3 原告主張の取消事由

審決は、次に述べるとおり、認定及び判断に誤りがあるから、取り消されるべきである。

1 取消事由1（本願発明と引用発明との対比の誤り）

(1) 審決は、引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」は、本願発明の「錘」及び「追加の錘」に相当すると認定する。しかしながら、引用発明は、競技会用シューズにおいて靴底に装着された軽量の競技会用クリートを、3倍以上の重量であるウェイトトレーニング用クリートに交換することにより、競技会用シューズをそ

の緩衝性や柔軟性を損なうことなくウェイトトレーニング用シューズに変更することを特徴とするものである。したがって、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」とは、シューズの重量を増加させて着用者の足にかかる負荷を上げることにより、競技会用のシューズをウェイトトレーニング用に変更するためのクリートを指すものである。

一方、本願発明における「錘」および「追加の錘」とは、フットボールシューズにおいてボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させるものであって、シューズの重量を増加させてウェイトトレーニング用に変更するための錘として用いることは全く意図されておらず、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」とは機能及び作用が全く異なるものである。

以上のとおり、引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」が、本願発明の「錘」及び「追加の錘」に相当するとした審決の認定は誤りである。

(2) 審決は、引用発明が「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニット」に配置され」の発明特定事項を有するといえると判断する。

しかしながら、本願発明において「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニットに配置される」なる構成は、フットボールシューズにおけるソールユニットの特定位置に追加の錘を配置することによって、追加の錘の質量と足の回転軸までの距離の二乗によって定まる慣性モーメントを増大させ、「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルク」すなわち、ボールを蹴るときにシューズに作用する力と足の回転軸までの距離との積によって定まるトルクを低減させるものである。

一方、引用発明は、競技会用シューズの靴底に複数設けられた軽量の競技会用クリートを、同様の形状であるが3倍以上の重量であるウェイトトレーニング用クリートに交換することによって、シューズ全体の重さを増加させ、着用者のスピード、

持久力及び筋力を改善することを目的とするものであるから、本願発明のフットボールシューズとは構成も技術的思想も全く異なるものであり、当然ながら本願発明における「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニットに配置される」という技術的意義を記載あるいは示唆するものではない。

特に、本願発明においては、追加の錘を配置することによってシューズの総重量が増加することによりプレーヤーに過度の負担が生じることを防止するために、ソールユニットの特にフォアフット部分にのみ追加の錘を配置することによって、追加の錘から足の回転軸までの距離を大きくし、追加の錘の質量を必要最小限にしながらか追加の慣性モーメントを可能な限り大きくするものであるから、単にトレーニングのためにシューズ全体の重量を増加させることを本来の目的とする引用発明とは技術的思想が全く異なるものである。引用発明においては、ボールを蹴る時の足の複数の回転軸について慣性モーメントを最大化してトルクを可能な限り低減するために追加の錘を最適の位置、すなわちフォアフット部分にのみ配置するという技術的思想は全くない。

したがって、引用発明は「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニット」「に配置され」の発明特定事項を有するといえる、との審決における判断は誤りである。

(3) 引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」は本願発明の「追加の錘」に相当するものではないから、本願発明の「追加の錘が取外可能な挿入物中に組み込まれる」とことと引用発明の「ウェイトトレーニング用クリートが取り換え可能なこととは「追加の錘が取外可能」である点で共通する、との審決における判断は誤りである。

2 取消事由 2 (相違点の判断の誤り)

(1) 相違点 1 の判断の誤り

審決は、相違点 1 について、追加の錘をソールユニットのどこに配置するかは、

低減させようとするトルクの種類，ボールの蹴り方に応じて，使用者が適宜決定すべき事項であると判断する。

しかしながら，引用発明は，競技会用シューズをウェイトトレーニング用シューズに変更する方法に関するものであって，そもそも本願発明におけるフットボールシューズと異なってボールを蹴ることを主目的とするものではない。また，引用発明においては，競技会用シューズの靴底に複数設けられた軽量の競技会用クリートを，同様の形状であるが3倍以上の重量であるウェイトトレーニング用クリートに交換することによって，シューズ全体の重さを増加させ，着用者のスピード，持久力及び筋力を改善するだけのものであって，クリートの交換は所望のシューズの重量にのみ依存するものであり，本願発明の「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニットのフォアフット部分に配置される」という特定の技術的意義を記載・示唆するものではなく，ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させるために追加の錘をソールユニットのどこに配置するかを想起する動機付けとなり得る記載を有するものではない。

したがって，相違点1について，引用例に基づいて当業者が容易に想到することができたということとはできないから，この点に関する審決の判断は誤りである。

(2) 相違点2の判断の誤り

審決は，相違点2について，追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことは本願の優先日前に周知技術であると判断する。

しかしながら，引用発明は，競技会用シューズの軽量クリートを取り外して重いウェイトトレーニング用に交換するだけで，シューズに十分な重量を容易に与えるとともに，競技会用シューズの緩衝性や柔軟性を損なうことなく快適な着用感を可能にしようとするものである。

一方，審決において周知技術を示すものとして新たに引用された周知例1及び周知例2は，エクササイズ，リハビリ，脚力増進等のために靴の重量を増加させるこ

とを目的として、靴のインソールに鉛板を組み込む、あるいは靴の中敷きに足型に形成した重りを入れるだけのものであるが、このような構成は、まさに引用例において、従来技術として不適切であるとして記載されているものであるから、引用発明に上記周知技術を適用しようとした場合には、引用発明の本来の発明の目的が達成できなくなってしまうものである。

したがって、引用例は、引用発明と周知技術とを組み合わせる動機付けとなり得る記載を有するものではなく、相違点2について、引用発明に周知技術を適用することは当業者であれば容易になし得ることであるとはいえないから、この点に関する審決の判断は誤りである。

第4 被告の主張

次のとおり、審決の認定判断には誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

1 取消事由1（本願発明と引用発明との対比の誤り）に対して

(1) 引用発明におけるクリートとは、例えば、引用例の図2及び図6に示されるように、靴底の踵部分及びフォアフット部分から下方に突き出すように配置されて、走行性を向上させることを本来の目的とするものであり、また、「cleat」という英単語は、例えば、「滑り止めに靴の底につけるゴムまたは金属の突起」(甲6)と和訳されるものであるから、引用発明のクリートは、本願発明における、フィールド上でのシューズのグリップ力を向上させるためのスタッドに相当するものである。そして、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」は、軽量のクリートと交換して使用されるものであって、その重量は軽量のクリートの3倍以上である。すなわち、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」は、軽量のクリートと交換してシューズに追加することにより、シューズの重量を増大させるものであるから、「追加の錘」ということができるものである。

また、本願発明における「追加の錘」には、錘がスタッドと一体に形成される場合も含まれるのであるから、このことから、引用発明のウェイトトレーニング用

クリートが、本願発明における「追加の錘」に相当するということができる。

さらに、引用例の記載からして、引用発明のシューズはアメリカンフットボールやサッカーの練習試合に使用することも意図されているから、引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」もフットボールシューズにおいてボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクが低減されるものであるし、本願発明も「追加の錘」を用いることにより、原告の主観的な意図とは関係なく、シューズの重量が増加するのである。

この点、原告は、本願発明においては、ソールユニットの特にフォアフット部分にのみ追加の錘を配置することによって、追加の錘から足の回転軸までの距離を大きくし、追加の錘の質量を必要最小限にしながら追加の慣性モーメントを可能な限り大きくするものであるなどと主張するが、本願明細書の図1において、力Fと距離d1は、ボールを蹴る力と位置で決まるから、足にかかるトルクの大きさは、ウェイトトレーニング用クリートの配置に関係しない。したがって、原告の主張は誤りである。

(2) 「慣性モーメント」は、追加の錘の質量と足の回転軸までの距離の二乗によって定まる(本願明細書の段落【0016】)。このことは、物理法則から導かれるのであり、引用発明においても同様に当てはまる。すなわち、引用発明において、すべてのクリートを「ウェイトトレーニング用クリート」と交換した場合、クリートから足の回転軸までの距離は変化せずに一定で、錘(クリート)の重量が3倍以上になるのであるから、クリートを交換する前に作用する慣性モーメントに比べて、3倍以上の慣性モーメントを生じることになる。そして、慣性モーメントが増大すれば、作用するトルクが低減すること(トルクに対する抵抗が増大すること)も力学上の常識である。そうすると、上記3倍以上に増大した慣性モーメントが「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルク」を低減させることになるから、引用発明において、このような作用が意図されていなかったとしても、その構成から、当然に本願発明と同様の効果を奏することは明らかである。

また、引用例には、全部のクリートを交換せずに、一部のクリートのみを交換することも記載されており、一部のクリートのみを交換した場合も、当然に慣性モーメントは増大し、本願発明と同様の効果を奏することは明らかである。したがって、原告の主張は失当である。

(3) 上述したとおり、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」は、本願の「追加の錘」に相当するものであるから、本願発明の「追加の錘が取外可能な挿入物中に組み込まれる」と引用発明の「ウェイトトレーニング用クリートが取り換え可能」なことは「追加の錘が取外可能」である点で共通する、との審決における判断に誤りはない。

2 取消事由2（相違点の判断の誤り）に対して

(1) 相違点1の判断の誤りに対して

引用例には、クリートの一部のみ交換することも記載され、図2、図6Cには、ウェイトトレーニング用クリート20、130を靴底44の前方にも配置する態様が示唆されている。また、引用発明は、フットボールの練習試合に用いることも想定されている。そして、クリートを交換する位置によって、ボールを蹴った際の使用感が異なることは自明であるから、競技者（使用者）が、クリートを交換する際には、使用感がより良好になるように交換することは当然であり、どの部分のクリートを交換するかは、使用者が使用してみて決定すれば足りるものである。

そうすると、引用発明は、クリートの一部のみ交換することや、ウェイトトレーニング用クリートをソールユニットのフォアフット部分に配置することも予定されたものであって、クリートを交換する際に、ボールを蹴ったときの使用感をも加味して、ウェイトトレーニング用クリートをソールユニットのフォアフット部分に配置することは、当業者が容易に想到し得たことである。

したがって、「追加の錘がソールユニットのフォアフット部分に配置される」という相違点1について、引用例に基づいて当業者が容易に想到することができたとした審決の判断に誤りはない。

(2) 相違点 2 の判断の誤りに対して

本願発明においては，出願当初の請求項 1 では，追加の錘の設け方については何ら限定されていなかったものを平成 20 年 7 月 4 日付けの補正書（甲 5）により「取外可能な挿入物中に組み込まれている」と限定したものである。

しかし，本願明細書には，「ソールユニットのソールプレートに 1 つ以上のバラスト部材として組み込むこと」，「追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むこと」，「ソールユニットのレセプタクル中に追加の錘をねじ込むための手段を設けること」がそれぞれ並列に記載されている。そのため，審決では，「追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むこと」が「ソールユニットのレセプタクル中に追加の錘をねじ込むための手段を設けること」（すなわち，追加の錘をスタッドと一体に形成すること）とは異なる構成を意味すると解する余地もあると考えて，相違点 2 を認定したものである。そして，本願明細書には，取外可能な挿入物中に組み込まれる錘をどのように設けるかについては，具体的な例示はされていないため，取外可能な挿入物の具体例として，周知のインソールを想定した上，「追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことは本願の優先日前に周知技術である」と認定し，周知技術を示すものとして，周知例 1 及び 2 を例示したものである。

したがって，「追加の錘が取外可能な挿入物中に組み込まれる」という相違点 2 を認定し「引用発明に前記周知技術を適用して，追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むものとし，前記相違点 2 に係る発明特定事項とすることは，当業者であれば容易になし得ることである。」と判断した審決に誤りはない。

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 1（本願発明と引用発明との対比の誤り）について

(1) 本願発明の内容

証拠（甲 4）によれば，本願明細書には次の記載がある。

「【技術分野】

本発明はフットボールシューズに関する。」（段落【0001】）

「フットボールシューズのさらなる設計目的は、ランニングシューズと同様に、シューズをできるだけ軽くすることにある。これにより、克服すべき慣性力はシューズの質量に比例して増加するので、運動の過程に必要なプレーヤーのパワーが減少する。軽量のシューズを動かすのには、重いシューズと比べて小さい力しか必要としない。このことは、ランニングとボールのキックの両方に当てはまる。軽量で安定性の高いプラスチック材料が益々使用されるようになって、今日では、総重量が300g未満のフットボールシューズを製造できる。」(段落【0003】)

「しかしながら、トレーニングを目的とする場合、脚部(leg)と足部(foot)の筋肉を選択的に強化するためにシューズに錘を設けることが知られている。この概念の例は、シューズの様々なソール区域へのトレーニング用錘の配置を開示している特許文献1、2および3に見ることができる。フットボールシューズに関して、特許文献4から、完成したシューズに特に重いスタッドを設けることにより、トレーニング中にシューズの重量を増大させることも具体的に知られている。それゆえ、プレーヤーは、別のシューズを使用する必要なく、追加のパワーを蓄えることができる。しかしながら、試合のために、重いトレーニング用スタッドは、特に軽量のシューズの上述した利点を得るために、一般的な軽量スタッドに交換される。

【特許文献1】米国特許出願公開第2002/0000835号明細書

【特許文献2】米国特許出願公開第2002/0017039号明細書

【特許文献3】米国特許第5758435号明細書

【特許文献4】米国特許第5901473号明細書(判決注：引用例1) (段落【0004】)

「【発明が解決しようとする課題】

追加の錘が設けられたフットボールシューズは、長い目で見れば、アスリートの全体的なパフォーマンスを向上させるであろう。しかしながら、プレーヤーのシュートするパワーや、ボールの感触は、この手法では直接的には改善されない。したがって、本発明の課題は、従来技術のフットボールシューズよりも、より鋭く、よりコントロールされた様式でプレーヤーがボールを蹴ることができるフットボールシューズを提供することにある。」(段落【0005】)

「【課題を解決するための手段】

本発明は、足を受け入れるためのシューズアッパーと、踵部分およびフォアフット部分を持つソールユニットとを有するフットボールシューズであって、ボールを蹴るときに作用する少なくとも一種類のトルクに対して足を安定化させる少なくとも1つの追加の錘がソールユニットのフォアフット部分に配置されているフットボールシューズに関する。(段落【0006】)

「従来技術の均一に分布したトレーニング用錘とは対照的に、本発明による追加の錘は、キックのパフォーマンスを向上させるために、フットボールシューズのソールユニットのフォアフット部分に選択的に配置されている。それゆえ、外側または内側への足の回転に関して、フットボールシューズの追加の慣性モーメントが生じる。この慣性モーメントは、内側または外側のボールとの接触により生じるトルクに逆らって作用し、それによって、運動のコースを安定化させる。所望の位置で鋭いキックをするために足を維持する労力が減る。転じて、これにより、ボールをより鋭く蹴ることができ、それによって、プレーヤーのパフォーマンスが向上する。」(段落【0007】)

「さらに、追加の錘により達成される安定化によって、慣性モーメントがより大きい足は、ボールとの接触中により正確に導くことができるので、ボール・コントロールが改善される。ボールに加わるトルクのために、ボールとの接触中に意図する運動のコースおよび方向から足がずれることによって生じるミスキックが起こりにくくなる。」(段落【0008】)

「追加の錘は、プラスチック材料と、金属、好ましくは、タングステンとの複合材料からなることが好ましく、タングステンは、本発明の好ましい実施の形態においては、プラスチック材料のポリマー母材中に埋め込まれている。高密度のタングステンにより、追加の錘を比較的小さな部材で所望の質量値にすることができる。この部材は小さいので、ソールユニットのフォアフット部分に非常に選択的に配置することができる。」(段落【0011】)

「好ましい実施の形態において、追加の錘は、ソールユニットのソールプレートに1つ以上のバラスト部材として組み込まれている。この例では、追加の錘により与えられる慣性モーメントは決まっている。あるいは、例えば、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことにより、またはソールユニットのレセプタクル中に追加の錘をねじ込むための手段を設けることにより、ソールユニットのフォアフット部分に追加の錘を取外可能に取り付けることも考えられ

る。取外可能に取り付けることにより、プレーヤーは、シューズから追加の錘を一部または完全に取り外したり、もしくはフォアフット部分における正確な位置を変更したりすることができる。これにより、ボールとの接触中にフットボールシューズの動的性質を個別に適合させる可能性が与えられる。」(段落【0012】)

「図1は、シューズ10とボール1との間で作用する物理的ベクトル量を示している。大きな方の矢印の方向へのキックの場合、力Fが、ニュートンの法則の作用反作用にしたがって、シューズ10に作用している。力FはトルクMを生じる。Mの量は、力Fと足の回転軸D（ほぼ下肢の端部に位置する）までの距離d1との積により決まる。図1に示すように、インステップの内側によるキックの場合、トルクMは反時計方向を持ち、インステップの外側によるキックの場合、トルクはシューズ10の時計方向に作用する(図示せず)。」(段落【0014】)

「従来技術によるフットボールシューズの場合、プレーヤーの足の筋肉が全トルクMに耐えなければならない。しかしながら、足は、筋肉が高張力下にある場合でさえも、完全には剛性に維持され得ないので、足は、ボールとの接触中にトルクMの方向にわずかに曲がる(図1の小さい方の矢印)。この曲りにより、転じて、ボール1への線形モーメントの伝達が減少し、それによって、結果として生じるプレーヤーのシュートのパフォーマンスが低減する。」(段落【0015】)

「本発明は、シューズ10が上述した回転に関して増大した慣性モーメントTを生じる場合、作用するトルクMを減少させられるという認識に基づく。増大した慣性モーメントは、フォアフット部分にある追加の錘20の質量および回転軸Dまでの距離d2の二乗により決まる。本発明の意味におけるフォアフット部分の追加の錘は、例えば、プロファイルの形状、アッパーの安定性または挿入物の形状などのシューズへの他の任意の機能的要件により生じない任意の錘である。」(段落【0016】)

「シュートのパフォーマンスを向上させることは別にして、フォアフット部分の追加の錘は、ボールのコントロールを改善する。シューズ10の降伏モーメント(図1に左下への矢印により示されているように)が追加の慣性モーメントTにより減少する場合、ボールをより正確に案内でき、ミスキックの可能性が減る。」(段落【0020】)

「図3は本発明の第1の実施の形態を示しており、ここでは、フットボールシューズ10の他のスタッド12より重いスタッド11が、フォアフット部分に配置されている。例えば、前方のスタッド11は適切な高密度金属から製造されるであろうが、後方のスタッド12には軽量のプラスチック材料が用いられる。重いスタッド11には、複合材料、例えば、プラスチック材料の母材中に埋め込まれたタングステンまたは鉛を使用することも考えられる。」(段落【0023】)

「図3の側面から分かるように、フォアフット部分の重いスタッド11は、足30の中足骨31および基節骨32の下に配置されている。使用する軽量スタッド12および重いスタッド11の正確な配置および数は様々であってよい。スタッド11がシューズ10のソールユニット13に取外可能に取り付けられる場合には、追加の錘の質量は、プレーヤーの必要に応じて個別に調節することができる。」(段落【0024】)

「図4a~4fは、本発明によるフットボールシューズの別の群の実施の形態を示しており、ここでは、追加の錘がソールユニット13のフォアフット部分中にプレート15として組み込まれている。また、挿入物としてプレート15を提供することにより、取外可能な実施の形態も考えられる。この場合、プレート15は、取り外しても、異なる質量の挿入物と交換してもよい。図4aにおいて、プレート15は中間のソール層中に埋め込まれており、一方で、図4bは、プレート15がアウトソール内またはその下に配置されている実施の形態を示している。」(段落【0026】)

「最後に、図5aおよび5bは、本発明の別の実施の形態を示す。プレート15の代わりに、複数のバラスト部材16がソールユニット13のフォアフット部分中に組み込まれている。この実施の形態について、バラスト部材16を全ての種類のソール層に配置することができる。さらに、個々のバラスト部材16は、ソールユニット13にねじで取り付けたり、任意の他の様式で取外可能に取り付けられていてもよい。バラスト部材16を取り外したときに、対応するネジ山または他の取付装置中に土や泥が入り込むのを防ぐために、プラスチック材料等から製造されたダミースクリュー(図示せず)または対応するカバー部材(図示せず)を使用することができる。図5bは、ソールユニットのフォアフット部分の内側と外側のバラスト部材1

6の分布例を示している。この実施の形態において、この分布は、中足指節軸1+2および3、4+5に関して実質的に対称である。個別のバラスト部材16の使用は、特に、シューズの縦方向における、ソールユニット13の柔軟性を追加の錘により損なうべきではない場合、プレート15の使用と比較して、都合よい。」(段落【0029】)

(2) 引用発明の内容

証拠(甲1)によれば、引用例には次の記載がある。

ア 「アメリカンフットボール、トラック競技、サッカーなどのスポーツで使用する従来のクリートを装着した運動用シューズ又は競技会用シューズは、通常、芝又は土の上での走行性を向上させることを目的として、靴底に軽量のクリートを有する。このような従来の軽量のクリートには一般的にネジ式の鋏を有し、例えば靴底の輪郭となっている穴に鋏をネジで締め付けることにより、クリートを靴底に装着することができる。このような鋏を使用することにより、摩耗又は損傷したクリートを当該クリートのネジをはずすだけで容易に取り換えることが可能となる。

本発明は、全般的には、軽量のクリートを装着した競技会用のシューズをウェイトトレーニング用シューズに変更する方法に関する。本方法には、1つ以上の軽量のクリートをウェイトトレーニング用のクリートに交換するステップを含む。ウェイトトレーニング用のクリートの重量は軽量のクリートに比べて3倍以上重い。」(翻訳文2頁2ないし12行)

イ 「図1は、本発明の代表的な実施形態である、ウェイトトレーニング用のクリートを示す。通常、ウェイトトレーニング用のクリート20には、内腔24を定める耐摩耗性の外部ケーシング22と、クリート20の重量を増加させるために内腔24で保持されるウェイトコア26とが含まれる。さらに、ウェイトトレーニング用クリート20には、このクリート20を運動用シューズに装着するためのネジポスト34が含まれる。」(翻訳文3頁15ないし19行)

ウ 「ウェイトコア26は、ケーシング22の内腔24の中で保持されており、クリート20の重量を増加させるために用いられる。図1で示されるように、ウェイトコア26の形状は、ケーシング22の外表面によって定められる円錐台形と、略同じ形状の輪郭である円錐台形であることが好ましい。さらに、この内部にあるコア26は、内腔24の形状と同じ形状であることが好ましく、

ウェイトコア26の少なくとも一部は、外部ケーシング22の内腔24内にある。」(翻訳文 3 頁最下行ないし 4 頁 5 行)

エ 「当然ながら、ウェイトコア26とポスト34は、単一の構成部分として一体的に形成されうる。また、ポスト34をウェイトコア26の表面に形成された円筒開口部(図示せず) 内に圧入するので、ウェイトコア26とポスト34は、別々の部品にもなり得る。このような実施形態では、ポスト24とウェイトコア26を別々の材料で構成することが望ましい。例えば、ウェイトコア26は、鉛から構成されうるが、ネジ切りポスト24は、鋼鉄などの材料から構成することができる。

図1のクリート20では、クリート20をシューズ40に装着するために、ネジ切りポスト34が用いられているが、当該技術分野において周知である様々な構造を活用して、クリート20をシューズ40に装着することができる。例えば、クリート20は、靴底の輪郭となっている穴または溝穴の中にきちんと嵌るフランジ付きの鉤(図示せず) を含むことができる。さらに、ウェイトトレーニング用のクリート20に中心開口部を設けることができ、その開口部は、靴底にしっかりと結合された鉤(図示せず) と嵌り合うか、ネジで係合される。本発明は、当然のことながら、具体的に示され、説明されるクリートの装着技術に限られるものではなく、当該技術分野において周知であり利用されている他の適したクリートの装着技術も含んでいる。」(翻訳文 4 頁 1 4 ないし 2 8 行)

オ 「使用する場合、本発明のウェイトトレーニング用クリートは従来のクリートを装着した運動用シューズ40に装着することができる。図2には通常、紐を結ぶ方法で足に固定する従来の上部42など、足を挿入する部位を有する従来のクリートを装着した運動用シューズ40を示す。靴底44は上部42の底に取り付け、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアミドなど注入成形用又は鋳造用合成材料から構成することができ、靴40の底部全体を覆っていることが好適である。靴底44は一般に、開口部が靴底44の内側に向かって垂直に開口している複数個のネジ込み用開口部46を有することが好適である。ネジ込み用開口部46は直接靴底44に形成することが可能である。又はネジ込み用鋼鉄製スリーブを靴底44の内側に取り付けることも可能である。」(翻訳文 5 頁 8 ないし 1 6 行)

力 「図6Aは、複数の軽量の競技会用クリート122が上部126の靴底124に取り付けられた競技会用シューズ120を示している。競技会用シューズ120をウェイトトレーニング用シューズ128に変換するためには、競技会用クリート122を上部126の靴底124から取り外し（図6Bで示されるように）、ウェイトトレーニング用クリート130と交換する（図6Cで示されるように）。ウェイトトレーニング用シューズ128を競技会用クリート122に戻す場合には、ウェイトトレーニング用クリート130を軽量の競技会用クリート122と交換する。本明細書中で前述するように、クリート122と130を容易に交換するために、クリート122および130は靴底124の中にネジ込まれることが好ましい。

本発明は、すべての競技会用クリート122をウェイトトレーニング用クリート130に交換することに限定するものではない。代わりに、希望するシューズの重量によって1つ以上の競技会用クリート122をウェイトトレーニング用クリート130に交換することができる。」（翻訳文6頁30行ないし7頁5行）

(3) 引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」が、本願発明の「錘」及び「追加の錘」に相当するか否かについて

ア 前記(2)の記載によれば、引用発明にいう「クリート」は、引用例の図2及び図6に示されるように、運動用シューズの靴底の踵部分及びフォアフット部分から下方に突き出すように配置されているすべり止め用の突起である。そして、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」は、使用する際に従来のクリートを装着した運動用シューズに装着することができるものであって、軽量のクリートの3倍以上の重量を持ち、軽量のクリートと交換して使用されるものである。すなわち、引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」は、軽量のクリートと交換してシューズに追加することにより、シューズの重量を増大させるものであるから、「追加の錘」ということができるものである。

そして、前記(1)の本願明細書の段落【0023】及び図3の記載からすれば、本願発明においても、「追加の錘」には、「他のスタッド12より重いスタッド11」が実施の形態として記載されているように、「錘」がスタッドと一体に形成される

場合も含まれているのである(この点は原告も認めている。)から,引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」が本願発明の「追加の錘」に該当することは明らかである。

イ この点について,原告は,引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」とは,単に,シューズの重量を増加させて着用者の足にかかる負荷を上げることにより,競技会用のシューズをウェイトトレーニング用に変更するためのクリートを指すものであるのに対し,本願発明における「錘」及び「追加の錘」とは,フットボールシューズにおいてボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させるものであって,シューズの重量を増加させてウェイトトレーニング用に変更するための錘として用いることは全く意図されておらず,引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」とは機能及び作用が全く異なる旨主張する。

確かに,前記(1)の本願明細書の段落【0006】,【0007】,【0008】,【0014】ないし【0016】,【0020】等の記載によれば,本願発明は,追加の錘をソールユニットのフォアフット部分に配置して追加の慣性モーメントを生じさせることで,従来のフットボールシューズに比してボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させることに技術的意義を有するものである。

しかしながら,前記(2)アに記載されているように,引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」を装着した運動用シューズもアメリカンフットボールやサッカーなどのスポーツで使用することも意図されているから,その際,運動用シューズでボールを蹴る際の慣性モーメントとボールを蹴るときに足にかかるトルクの問題が生じるところ,慣性モーメントとは,物体の質量と該物体の回転軸までの距離の二乗により決まる量であり(前記(1)の段落【0016】),物体の質量が増加すれば,それに比例して慣性モーメントも増加するのは明らかであって,しかも,フットボールシューズの場合,上記回転軸の位置は,プレーヤーの足首に一致し,上

記物体の数，位置，それぞれの質量によって変化しないと考えられるから，物体の数が増えるほど，慣性モーメントも増加するものといえる。とすれば，引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」は，取り換え前の軽量のクリートよりも質量が大きいためであるから，慣性モーメントを増加するもの，すなわち，本願明細書でいう追加の慣性モーメントを生じさせるものであるといえ，結局，引用発明においても軽量の競技会用クリートを「ウェイトトレーニング用クリート」に交換することによって，ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる作用を奏するものと認めることができる。そして，本願発明の「追加の錘」においても，まさにその「錘」という語が示すとおり，原告の主観的な意図とは関係なく，シューズの重量が増加するのであるから，本願発明の「追加の錘」と引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」とは機能及び作用が全く異なる旨の原告の主張は失当である。

(4) 引用発明は「ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる追加の錘がソールユニット」「に配置され」の発明特定事項を有するといえるか否かについて

引用発明においても軽量の競技会用クリートを「ウェイトトレーニング用クリート」に交換することによって，ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる作用を奏することは，上記(3)で認定したとおりである。

そして，引用発明の「ウェイトトレーニング用クリート」は，「靴底44」に配置されるものであるから，「ソールユニットに配置され」という点で一致するとした審決の認定に誤りはない。

この点について，原告は，特に，本願発明においては，追加の錘を配置することによってシューズの総重量が増加することによりプレーヤーに過度の負担が生じることを防止するために，ソールユニットの特にフォアフット部分にのみ追加の錘を配置することによって，追加の慣性モーメントを可能な限り大きくするものであるから，シューズ全体の重量を増加させることを本来の目的とする引用発明とは技術

的思想が全く異なる旨主張する。

しかしながら，本願の請求項1の記載によれば，本願発明は，「追加の錘」の配置について，「フォアフット部分」と特定されてはいるが，フォアフット部分のみに限定されるものではない。すなわち，少なくともフォアフット部分に配置されていればよいと解されるのであるから，フォアフット部分にのみ追加の錘を配置することを前提とする原告の主張は，本願発明の特定事項に基づかない主張であって，その前提において失当である。

(5) 本願発明と引用発明とは「追加の錘が取外可能」である点で共通するか否かについて

前記(3)及び(4)のとおり，引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」は本願発明の「追加の錘」に相当するものであり，軽量の競技会用クリートと交換して使用するものであるから，本願発明と引用発明とは「追加の錘が取外可能」である点で共通するとした審決の認定に誤りはなく，この点についての原告の主張は失当である。

2 取消事由2（相違点の判断の誤り）について

(1) 相違点1の判断の誤りについて

前記1(3)のとおり，引用発明においても軽量の競技会用クリートを「ウェイトトレーニング用クリート」に交換することによって，ボールを蹴るときに足にかかる少なくとも一種類のトルクを低減させる作用を奏するものと認めるところ，追加の錘をソールユニットのどこに配置するかは，低減させようとするトルクの種類，ボールの蹴り方に応じて，使用者が適宜決定すべき事項であると認められる。そして，引用例の図2，図6Cのとおり，引用発明には，ウェイトトレーニング用クリート20，130を靴底44の前方，すなわち，フォアフット部分にも配置する態様が示唆されているばかりか，前記1(2)カに「本発明は，すべての競技会用クリート122をウェイトトレーニング用クリート130に交換することに限定するものではない。」と記載されているとおり，引用例には，クリートの一部のみ

を交換することも示唆されている。したがって、引用発明において、フォアフット部分に配設された通常のクリートをウェイトトレーニング用クリートと交換し、他の部分のクリートを軽量のクリートのままとすることによって、フォアフット部分に追加の錘を配置するようにすること、すなわち、相違点1に係る本願発明の発明特定事項とすることは当業者であれば容易になし得ることである。

したがって、審決には、相違点1についての判断の誤りはなく、この点についての原告の主張は失当である。

(2) 相違点2の判断の誤りについて

ア 本願発明は、追加の錘が取外可能な挿入物中に組み込まれていることが発明特定事項ではあるが、本願明細書には、それに関する記載として、前記1(1)の段落【0012】に、ソールユニットのソールプレートに1つ以上のバラスト部材として組み込むこと、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むこと、ソールユニットのレセプタクル中に追加の錘をねじ込むための手段を設けることがそれぞれ例示として併記されているにすぎず、取外可能な挿入物中に組み込まれる錘をどのように設けるかについて、その具体例は示されていない。

一方、証拠(甲2, 3)によれば、周知例1及び2には、靴のインソールに鉛板を組み込む、あるいは靴の中敷きに足型に形成した重りを入れることによって、靴の重量を増加させてエクササイズ、リハビリ、脚力増進を図ることが記載されているところ、その共通した技術的事項は、錘を装着する靴の技術分野において、靴のインソールに鉛板を組み込む、あるいは靴の中敷きに足型に形成した重りを入れるといった態様で、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことであるといえる。

そうすると、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことに関し、追加の錘が「スタッド」と一体的に形成される場合を含め、本願明細書に記載されている上記例示に対応した態様をも念頭に置いて、引用発明に上記周知技術を適用することによって、追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むことは当業者であれば容易になし得ることであるとした審決の判断に誤りがあるとはいえない。

イ この点に関し，原告は，審決において周知技術を示すものとして新たに引用された周知例 1 及び 2 は，引用例において，従来技術として不適切であるとして記載されているものであり，引用例は，引用発明と周知技術とを組み合わせる動機付けとなり得る記載を有するものではないから，引用発明に上記周知技術を適用することはできない旨主張する。

しかしながら，審決は，引用発明に周知例 1 及び 2 に記載された発明特定事項を適用しようとするものではなく，追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むという周知技術の参考例として記載したものにすぎないから，これら周知例 1 及び 2 が，重いウェイトトレーニング用クリートを装着しても競技会用シューズとしての緩衝性や柔軟性を損なうことなく快適な着用感を可能にしようとする引用発明の観点からすれば不適切な従来技術であったとしても，追加の錘を取外可能な挿入物中に組み込むという周知技術の参考例として挙げることについては，何ら問題はないというべきである。したがって，この点に関する原告の主張は，失当である。

ウ ところで，引用例に関する前記 1 (2) イの「ウェイトトレーニング用のクリート 20 には，内腔 24 を定める耐摩耗性の外部ケーシング 22 と，クリート 20 の重量を増加させるために内腔 24 で保持されるウェイトコア 26 とが含まれる。」との記載，ウの「ウェイトコア 26 の少なくとも一部は，外部ケーシング 22 の内腔 24 内にある」との記載，エの「ウェイトコア 26 とポスト 34 は，別々の部品にもなり得る。」及び「当該技術分野において周知である様々な構造を活用して，クリート 20 をシューズ 40 に装着することができる。例えば，クリート 20 は，靴底の輪郭となっている穴または溝穴の中にきちんと嵌るフランジ付きの鉤（図示せず）を含むことができる。」との各記載によれば，引用発明のウェイトトレーニング用クリートは，ネジ切りポストによって若しくは靴底の輪郭となっている穴又は溝穴の中にきちんと嵌るフランジ付きの鉤によって靴底に取外可能に装着しうるものであるから，ウェイトトレーニング用クリート自体若しくはウェイトトレーニング用クリートを構成する外部ケーシングが本願発明の「取外可能な挿入物」に相当するものであるともいえる（こ

の点，原告も，追加の錘が「スタッド」と一体的に形成される場合も本願発明に含まれる旨を主張する。)

そうであれば，引用発明における「ウェイトトレーニング用クリート」も「追加の錘が取外可能な挿入物中に組み込まれる」ものとなるので，相違点2は実質的な相違点とはいえないこととなるから，相違点2の判断の誤りをいう原告の主張は，この点においても失当である。

エ よって，いずれの点においても，相違点2に関する審決の判断に誤りはない。

3 結論

以上のとおり，原告の主張する審決取消事由はいずれも理由がないので，原告の請求は棄却を免れない。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

東 海 林 保

裁判官

矢 口 俊 哉