

判決年月日	平成 2 5 年 1 月 1 7 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成24年(行ケ)10166号		

○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
進歩性が認められないとした本件審決について、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し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
もたらし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
せる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と判示して、これを取り消
した事例

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項

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、特許庁は、スパイク付きの運動靴の靴底に関する「スパイク付運動靴」という名称の発明（引用発明 1）にランニングシューズの靴底に関する「履物用積層底」という名称の発明（引用発明 2）を適用することで、当業者が本願発明を容易に発明することができたものであるとし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。

本判決は、次のとおり述べて本件審決を取り消した。

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のに対し、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し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らし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。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 を組み合わせる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えることができ、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。