

平成18年(行ケ)第10422号審決取消請求事件

1. 事件の概要

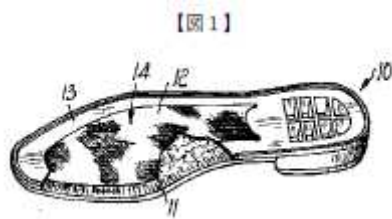
本件は、特許庁がした拒絶審決に対する審決取消訴訟である。

2. 本件特許

(1) 特許請求の範囲(下線部は、引用例との相違点)

- 「履物用の耐水性で通気性のある靴底(10; 110; 210)であって、
革又はそれと類似の材料でできた同様に通気性の底(11; 111; 211)、
上部領域で上記の底を少なくとも部分的に被覆する通気性でかつ耐水性の
材料からなる膜(12; 113; 212)および
少なくとも周縁に沿って上記の底と共に組み合わせられ、少なくとも該膜の
影響を受ける領域に1つ以上の貫通孔(14; 115; 214)を備えた、ゴム又は
それと同等に不透過性の材料でできた少なくとも1つの上部部材(13; 114;
213)とからなり、
上記の上部部材が上記膜の少なくとも周辺領域を被覆することを特徴とする
靴底。」

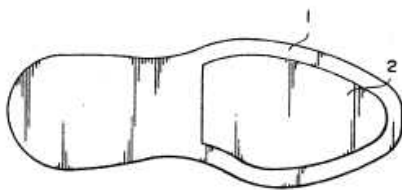
(2) 代表図



3. 引用例

皮製の本底上面の少なくとも踏付け部に、通気性を有する防水部材を積層配置した本底構造

第1図



第2図



4. 特許庁の主張

(1) 相違点について

引用発明は、革製本底1の上面が露出する部分からの水の侵入を許容するものであって防水性が不完全なものであることは、当業者が容易に予測し得る。

合成ゴム等の合成樹脂が防水性に優れることは周知の事項である。

甲第2～4号証に示されるように靴底において合成樹脂層を革に組み合わせることが周知の事項である。

～より、引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底1の上面が露出する部分を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにするとともに、防水部材2との境界部分からの漏れも生じないように、防水部材2の周辺部をも防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにして、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得た。

(2) 出願人の主張に対して

(出願人)

引用発明に周知の積層技術を適用しても、本底の周縁に沿った領域のみを部分的に被覆するという考えに容易に想到できるものではなく、また、素材の改善として積層をした上で、その積層材に湿気を通す孔である貫通孔を設けるとの着想に至ることは容易ではない。

(特許庁)

革製本底1の上面が露出する部分は、革製本底1の周縁となるから、周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で被うことは、当業者が容易に想到し得たことであり、周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で被えば、必然的に合成樹脂は貫通孔を備えたものになる。

したがって、引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底1の上面が露出する部分を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにするとともに、防水部材2との境界部分からの漏れも生じないように、防水部材2の周辺部をも防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにして、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

5. 裁判所の判断

(1) 本件発明について

本願発明は、革製本底1の上面が露出する部分からの水の侵入を許容してしまうという引用発明の不完全な防水性を向上させるとともに、通気性も維

持するという効果を奏するものである。

(2) 相違点の判断

引用例には、防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという技術的思想については、記載も示唆もない。従って、この上部部材によって被覆するという本願発明の相違点に係る構成を採用することが、当業者に容易想到とすることはできない。

特許庁の主張は、裏付けのない主張であり、本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものというほかなく、採用することができない。

6. 検討

裁判所は、特許庁の主張には裏づけがないと判示しているが、相違点についての特許庁の主張する理由 ~ は、相違点に係る構成に容易に想到し得ることを主張している。

これで足りないとする、何があれば裏づけがあることになるのか？

以上

弁理士 鈴木 守