

## 抄録

本件は、発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」とする特許の無効審判に関する事件です。本件審決は、進歩性欠如の無効理由について、特許有効の結論としました。しかしながら、知財高裁では、本件発明の構成は容易想到であるとの判断が示され、これと異なる判断は誤りであるとして、本件審決は取り消されました。

本件は、被服や関連する技術分野において進歩性を判断するに当たり、技術分野の関連性や課題の共通性等についての示唆を与えるもので、また、関連侵害訴訟の動向も興味深いので、御紹介します。

## 事例

令和4年（行ケ）第10037号（「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」）（無効2020-800103号、特許第6158675号）

令和5年2月7日判決言渡、知的財産高等裁判所第2部

## 1. 経緯の概略

平成29年 6月16日	設定登録（特許第6158675号）
平成30年 7月6日	侵害訴訟①提起 （平成30年（ワ）第21900号）
令和元年 9月12日	侵害訴訟②提起 （令和元年（ワ）第24736号）
令和2年 10月15日	本件審判請求（無効2020-800103号）
令和3年 5月20日	侵害地裁判決① （平成30年（ワ）第21900号）（特許有効）
令和4年 2月10日	侵害高裁判決① （令和3年（ネ）第10055号）（特許有効）
令和4年 3月30日	本件審決（特許有効）
令和5年 2月7日	本件判決（令和4年（行ケ）第10037号） （審決取消・特許無効）

## 2. 本件発明

本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりです。本件では、請求項3～10について無効審判が請求されましたが、本稿では、独立請求項の【請

求項3】のみ示します（着色は筆者による。以下同様）。

## 【請求項3】

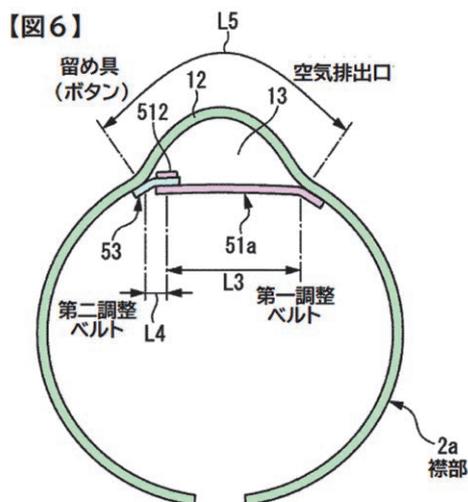
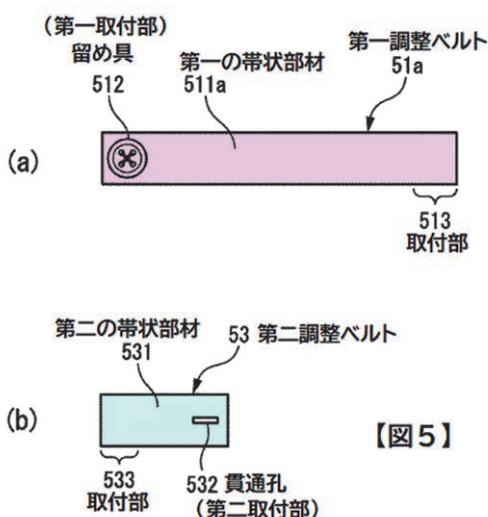
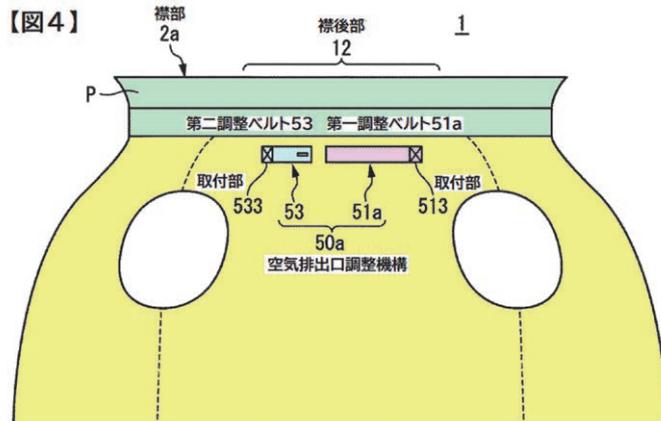
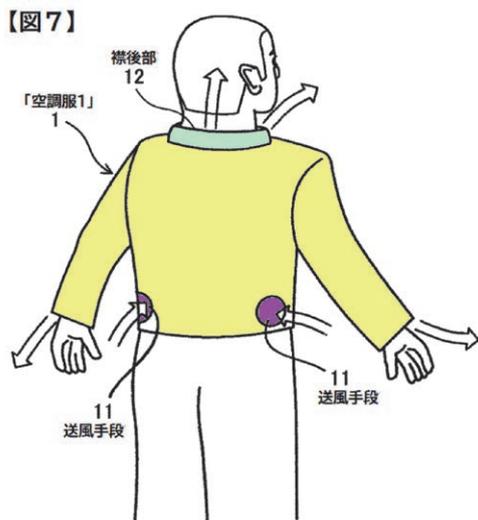
送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空調服の襟後部と人体の首後部との間に形成される、前記空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口について、その開口度を調整するための空気排出口調整機構において、

第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、

前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第二調整ベルトと、

を備え、

前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成することを特徴とする空気排出口調整機構。



※図5 (a) は第一取付部を有する第一調整ベルト、同 (b) は第二取付部を有する第二調整ベルトであり、図4のように「空調服」の服地の内表面に取り付けられており、図6のように第一取付部を第二取付部（複数の少なくともいずれか一つ）に取り付けることにより、空気排出口を形成する。

なお、特許請求の範囲に記載された「空調服」の用語ですが、この標準文字は、本件特許権者（被請求人）である株式会社セフト研究所、及び、株式会社空調服の商標として登録されています（商標登録第6425243号。令和2年（行ケ）第10084号参照）（指定商品：通気機能を備えた作業服・ワイシャツ・ブルゾン）。

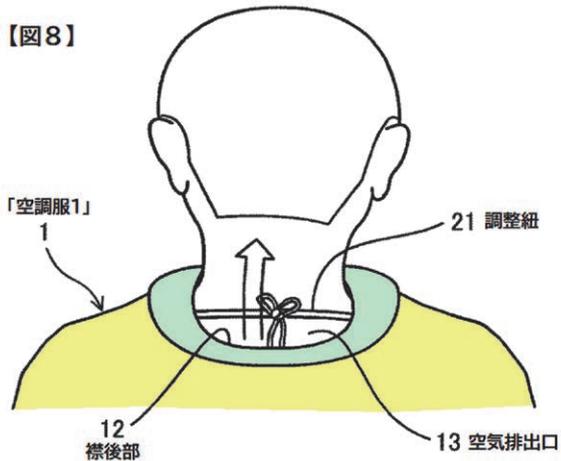
### 3. 本件明細書概要

#### (1) 従来技術

本件明細書では、従来の「空調服」として、「一組の調整紐」で空気排出口の開口度を調整する態様が記載されています。関連する段落と図面を示します。

「【0004】…従来の空調服1には、各空気排出部の開口度を調整する機構が備わっている。ここで、空気排出部の性質上、各空気排出部の開口度を明確に数値で表すことはできないが、開口度が大きいほど、空気はその空気排出部から受ける抵抗が小さくなり、その空気排出部から排出される空気の量が多くなる。具体的に、…従来の空調服1には、図8に示すように、襟後部12と首後部との間隔を広げたり狭めたりするための一組の調整紐21が設けられている。各調整紐21の端部は、襟後部12の内表面に取り付けられている。一組の調整紐21を結び、その長さを調整することにより、襟後部12と首後部との間に空気排出口13を形成すると共に、その

【図8】



空気排出口13の開口度を調整することができる。」

なお、この「一組の調整紐」が設けられた「従来の空調服」は、本件審判の、本件公然実施発明に基づく進歩性欠如の無効理由（無効理由3）の主引用発明に対応します。本件明細書において、主引用発明が従来技術として記載されていることは、本件審決及び本件判決の両方で触れられています。

## （2）従来技術の問題点と課題

本件明細書では、「従来の空調服」の問題点、及び、従来技術の課題については、次のように記載されています。なお、下線は筆者によります。

「【発明が解決しようとする課題】

【0006】…従来の空調服1では、…、一組の調整紐21を所望の長さになるように結ぶことにより襟後部12の付近に弛みを設けるものを用いている。しかしながら、実際には、一組の調整紐21を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく、ほとんどの着用者は、襟後部12と首後部との間の空気排出口13について、その開口度を適正に調整することができず、そのため、空調服1の性能を十分に発揮することが困難であった。

【0007】襟後部12と首後部との間の空気排出口13の開口度が、送風手段11から空気流通路内に取り込まれた外気の量に対して小さいと、次のような問題が生じる。すなわち、（1）特に背中に沿って流れる空気の量を十分に確保することができない。（2）背中付近の空気の圧力が高まり、空調服1の服地が膨らんでしまうので、背中付近での空気

流通路内において、人体の冷却に寄与しない、人体から離れた部分を流通する空気の割合が多くなる。

（3）空調服1の服地が膨らむことにより、着用者は例えば狭い場所で作業するのが困難になる。（4）空調服1の服地が膨らむことにより、空調服1の外観が損なわれる。

【0008】一方、襟後部12と首後部との間の空気排出口13の開口度が、送風手段11から空気流通路内に取り込まれた外気の量に対してあまりに大きいと、空気排出口13が大きすぎて、空調服1の外観を損ねてしまう。しかも、空気排出口13から排出される空気の量が多くなりすぎるため、他の空気排出部から排出される空気の量が著しく低下し、人体の各部位における冷却効果のバランスが著しく失われてしまう。…

【0009】したがって、襟後部12と首後部との間の空気排出口13の開口度を簡単に調整することができる新たな空気排出口調整機構の実現が望まれている。…

【0010】本発明は上記事情に基づいてなされたものであり、空調服の襟後部と人体の首後部との間に形成される空気排出口の開口度を簡単に調整することができる空気排出口調整機構を提供することを目的とするものである。」

## （3）課題解決手段と効果

本件明細書では、本件発明の課題解決手段と効果については、次のとおり記載されています。

「【0014】第二の発明に係る空気排出口調整機構では、上記の構成により、第一取付部を第二取付部に取り付けるだけで、空調服の襟後部の付近に弛みを確保して、空気排出口を容易に形成することができる。また、第一取付部をいずれの第二取付部に取り付けるかに応じて、空気排出口の開口度を複数段階に簡単に調整することができる。更に、第二取付部を有する第二調整ベルトを備えることにより、第一取付部を第二取付部に取り付けたときに、第一取付部が空調服の内側にとどまり、外部から見えることがないので、外観が損なわれることがない。」

「【0015】本発明に係る空気排出口調整機構によれば、空調服の襟後部付近に空気排出口を容易に形成することができると共に、空気排出口の開口度を複数段階に簡単に調整することができる。」

#### 4. 本件審決の概要

以下、本件審決の概要（無効理由3）を示します。本件判決との関係で重要となるのは、①本件発明3（上記2で示した請求項3に係る発明）と本件公然実施発明との対比、及び、②相違点の説示です。なお、太字の強調、並びに、甲41及び甲30（図2）の挿入は、筆者によります。

#### 「5 無効理由3について（公然実施発明による進歩性欠如）」

##### （1）甲2のカタログに掲載された品番「KU90550」の製品に係る発明

上記2（1）の記載事項を踏まえると、次の技術事項等が把握できる。

ア 甲2に掲載された上記製品は、「襟」を有する「空調服」である。

また、上記製品の「空調服取扱説明書」（甲41）の記載を踏まえると、甲2に掲載された品番「KU90550」の「空調服」は、背面下方に「ファン」を取り付けることができ、そのファンにより空調服と人体との間に空気を導入し、その導入した空気を、空調服と人体との間で流通させた後、「襟と首の間」から外部に排出することができるものであるから、上記製品には、空調服と人体の間に「空気流通路」があり、襟と首の間には、「空気排出口」がある。

甲2の品番「KU90550」の空調服の服地の内側に、「2本の紐」が設けられている。そして、甲41の2頁の「e. 首周りの空気排出量を調節する」との記載を踏まえると、甲2の品番「KU90550」の空調服の「2本の紐」は、襟の左右2カ所にそれぞれ固定されており、2本の紐は首周りの空気排出スペースを調整する手段であり、紐を結ぶことによって、空気排出量を調節することができるものといえる。



イ…

ウ…

エ そうすると、甲2のカタログに掲載した品番「KU90550」の製品により公然実施をされた「公然実施発明」は、次のとおりのものである。

「ファンを用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空調服の襟と人体の首との間に形成される、前記空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口を備えた空調服において、前記空調服の服地の内表面であって前記襟又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と、

前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え、

2本の紐（1、2）を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段。」

##### （2）本件発明3の進歩性について

ア 本件発明3と公然実施発明を対比する。

（ア）公然実施発明の「ファン」、「空気流通路」、「空調服」、「襟と人体の首との間に形成される」「空気排出口」は、それぞれ、本件発明3の「送風手段」、「空気流通路」、「空調服」、「襟後部と人体の首後部との間に形成される」「空気排出口」に相当する。

（イ）…

（ウ）そうすると、本件発明3と公然実施発明とは、

##### 《一致点1》

送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空調服において、襟後部と人体の首後部との間に形成される、前記空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口の開口度を調整するための手段である点、で一致し、

##### 《相違点1》

襟後部と人体の首後部との間に形成される、空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口の開口度を調整するための手段について、

本件発明3が、「第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置と

は異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第二調整ベルトと、を備え、前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで前記空気流路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成する」「開口度を調整するための空気排出口調整機構」であるのに対し、

公然実施発明は、「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と、前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え、2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段」である点、で相違する。

イ 上記相違点1について検討する。

(ア) 公然実施発明は、甲1(本件明細書等)の段落【0006】及び図8に記載された従来技術に相当するものであって、公然実施発明の結ぶことにより調節するものは、調節する際に、一旦解いて、再度結ぶことが必要であり、前の結んだ位置に対して異なる位置の結び目とする調節が難しいものである。これに対して、本件発明3は、「第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ものとする事により、現在の取付位置と隣の取付位置との変更を容易とするものである。

(イ) このように、公然実施発明が無段階で調節できる利点を有するものの、異なる位置への速やかな調節には向いていないものであるのに対し、本件発明3が、有段階で微調節に向かないものの、異なる位置への変更は容易であるから、両者は互いにその技術的意義を異にするものであり、公然実施発明の2本の紐を結ぶことによる「首周りの空気排出スペースを調整する手段」を、本件発明3の「複数の第二取付部を有」する「第二調整ベルト」を備え、「第一調整ベルト」の「第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ようにして「複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成する」「空気排出口調整機構」に置き換えることの動機付けがない。

(ウ) また、請求人が提出した甲15～甲40につ

いてみると、

甲15～甲22からは、2つの紐状部材を結んで(締結して)繋ぐのに手間がかかるという課題は、本件特許出願日以前に周知かつ自明な課題であり、この課題を解決するために、より便利な各種の締結具を利用することも、本件出願前において慣用的に行われていたことが…、

甲23～甲29からは、被服の分野において、2つの部材を繋ぐための留め具として、ボタン、スナップボタン、マジックテープ(面状テープ)、ホックなどが周知であることが…、

甲28～甲33からは、ボタン等の留め具の一方(ボタン等)を複数ある他方(複数のボタンホール等)のいずれか一つに取り付けることで、2つの紐状部材(調整ベルト)を繋げたときの長さを複数段階に調整することが周知かつ慣用的に行われていることが…、

甲28、甲34～甲40からは、ボタン、スナップボタン、マジックテープ(面状テープ)やホックは、当業者が適宜選択できる脱着可能な固定手段(留め具)であることが…、それぞれ把握できる。

しかしながら、上記のいずれの甲号証にも、本件発明3のように、「複数の第二取付部を有」する「第二調整ベルト」を備え、「第一調整ベルト」の「第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ようにして、「複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成する」ものは、記載も示唆もされていない。

ウ 請求人は、上記相違点1について、…甲30に記載された事項との組み合わせから容易想到である旨…主張するので、以下、検討する。

…

(エ) 公然実施発明及び甲30に記載された事項に基づく主張について

請求人は、甲30には、以下の甲30発明

「<甲30発明>

第一調整ベルトが「第一取付部を有し、」第二調整ベルトが「前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有し」「前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ことにより、繋いだときの長さを調整できる第一調整ベルトと第二調整ベルト」

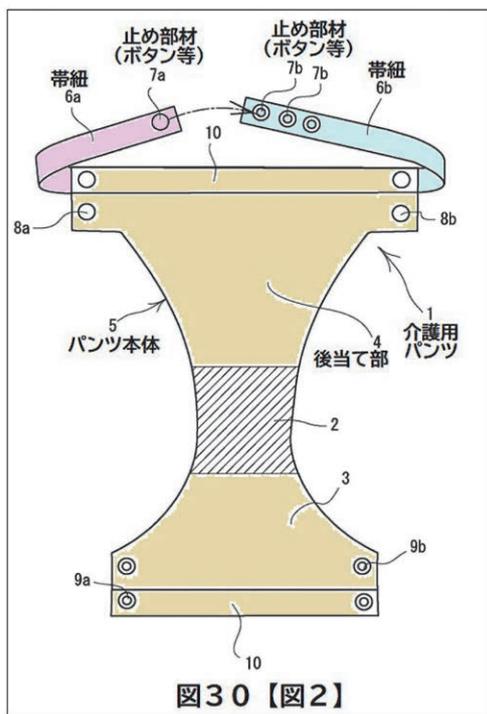


図30【図2】

が記載されており、この甲30発明と公然実施発明とは、被服の分野に属する発明であって、2つの紐状部材を繋いだときの長さを調整するという課題・目的も共通しており、甲30発明を公然実施発明に適用する動機付けが存在し、甲30発明を公然実施発明に適用することにより、相違点1に係る本件発明3の構成とすることは当業者が容易に想到できたことであると主張する。

しかし、甲30は、「介護用パンツを使用する者が立った姿勢であっても自分独りで容易に装着することができ、しかもパンツを装着した状態が外観的に目立たず、さらには製作工程を簡略化して容易に製作することができる介護用パンツを提供すること」(甲30【0011】)を課題とし、甲30の帯紐とボタン等の止め部材を備える介護用パンツは、腰紐と帯紐が人体の腰部を囲んだ状態で、個人差のある腰周りの大きさに応じて調整できるようにされたものであるのに対して、公然実施発明の2本の紐は、2本の紐を結ぶときに中に支える物体がない、首周りの空気排出スペースを調整するためのものであり、紐の長さを調整する際に物体を囲んで調整するものである点で、その目的や機能を異にするものである。

したがって、人体の腰部を囲んだ状態で、個人差のある腰周りの大きさに応じて調整できるようにした甲30発明の第一調整ベルトと第二調整ベルトを、それとは異なり、公然実施発明の、結ぶときに

中に支える物体がない、首周りの空気排出スペースを調整するための2本の紐に換えて採用する動機付けがない。また、そもそも甲30には、複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成するものが示されていない。

よって、甲30発明から、上記相違点1に係る本件発明3の構成を、当業者が容易に想到し得たとはいえない。

エ 以上のとおりであるから、本件発明3は、…公然実施発明及び甲30に記載された事項に基づいて、当業者が発明をすることができたものではない。」

### 5. 原告主張の審決取消事由

(取消事由3は理由あり。その他は判断せず)

- (1) 明確性要件についての判断の誤り(無効理由1関係)
- (2) 冒認出願ないし共同出願要件違反についての判断の誤り(無効理由2関係)
- (3) 本件公然実施発明による進歩性欠如についての判断の誤り(無効理由3関係)
- (4) 甲34に記載された発明による進歩性欠如についての判断の誤り(無効理由4関係)

### 6. 判示事項

以下、本件発明3と本件公然実施発明の対比から結論にかけて、本件判決の判示事項の概要を示します。なお、下線及び太字の強調は、筆者によります。

#### 「(2) 本件発明3と本件公然実施発明との対比

ア 本件発明3と本件公然実施発明とを対比すると、本件審決…が認定したとおり、空気排出口の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)について、両発明は、それぞれ次の構成を備えているものと認められる。

#### (ア) 本件発明3

(※筆者注：赤字は、裁判所が認定した相違点)

「第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第

二調整ベルトと、を備え、前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成する」「開口度を調整するための空気排出口調整機構」

#### (イ) 本件公然実施発明

「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1と、前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え、2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段」

イ 前記アのとおり空気排出口の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)に係る両発明の構成につき、更に検討する。

(ア) 本件発明3の「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」は、これらを締結して空気排出口の開口度を調整するものであるところ、甲41の記載…によると、本件公然実施発明の「紐1」及び「紐2」も、同様に、これらを締結して空気排出スペースを調整し、空気排出量を調節するものであると認められるから、本件公然実施発明の「紐1」及び「紐2」は、それぞれ本件発明3の「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」に相当するものである。

(イ) 本件発明3の「第一調整ベルト」は、「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた」ものであるところ、本件公然実施発明の「紐1」も、「前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた」ものであるから、両発明は、この点で一致する。

(ウ) 本件発明3の「第二調整ベルト」は、「前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた」ものであるところ、本件公然実施発明の「紐2」も、「前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた」ものであるから、両発明は、この点で一致する。

(エ) 甲41の記載…のとおり、本件公然実施発明

の「首周りの空気排出スペース」は、首と襟足の間隔を広くし、襟足からの空気排出量を増やすことができるものであり、また、これが本件発明3の「空気排出口」に相当するものであることは明らかであり、さらに、甲41の記載(…)によると、本件公然実施発明における「空気排出量」の「調節」及び「空気排出スペース」の「調整」は、「首周りの空気排出スペース」の開口度の調節により行われるものであると認められるから、本件公然実施発明の「空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段」は、本件発明3の「前記襟後部と人体の首後部との間に」「前記空気排出口を形成する」「開口度を調整するための空気排出口調整機構」に相当する。

(オ) 甲2の記載…及び甲41の記載…によると、本件公然実施発明の「首周りの空気排出スペース」は、空調服の内部を流通する空気の圧力を利用して形成されるものであると認められるから、本件公然実施発明は、本件発明3の「前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより」「前記空気排出口を形成する」との構成を備えているといえる。

(カ) 以上によると、相違点1に係る本件発明3の構成の容易想到性の判断に当たっては、空気排出口の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)に係る次の各点(以下、これらの各点を併せて「本件相違点」という。)を検討すれば足りるというべきである。

a 本件発明3の「第一調整ベルト」は、「第一取付部を有」するのに対し、本件公然実施発明の「紐1」は、そのような構成を備えない点

b 本件発明3の「第二調整ベルト」は、「前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有」するのに対し、本件公然実施発明の「紐2」は、そのような構成を備えない点

c 空気排出口の形成に関し、本件発明3は、「前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで」形成するのに対し、本件公然実施発明は、そのような構成を備えない点

d 空気排出口の開口度に関し、本件発明3は、「複数段階の予め定められた」ものであるのに対し、本件公然実施発明は、そのような構成を備えない点

(キ) この点に関し、被告は、本件発明3と本件公

然実施発明との相違点を認定するに当たっては、「空調服の襟後部と人体の首後部との間に形成される空気排出口の開口度を複数段階に調整すること」と「長さを調整する機構（第一取付部、第二取付部、第一調整ベルト及び第二調整ベルトに係る構成）」とをまとまりのある一体のものとして相違点とする必要があると主張する。

しかしながら、本件発明3のように空調服の空気排出口調整機構を構成する各部材とその用法やこれを用いた場合の結果を発明特定事項とする発明について、特許発明及び主引用発明が備える各部材自体に係る相違点（被告が主張する「長さを調整する機構」に係る相違点）と当該部材の用法やこれを用いた場合の結果に係る相違点（被告が主張する「空気排出口の開口度を複数段階に調整すること」に係る相違点）とを分析的に認定することが許されないとする理由はないし、また、この点をおくとしても、前記(カ)の本件相違点は、空気排出口の形成に関し、本件発明3が本件公然実施発明と異なり「前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けること」による構成を有することや、空気排出口の開口度に関し、本件発明3が本件公然実施発明と異なり「複数段階の予め定められた」ものであるとの構成を有することを捨象するものではない（前記(カ) c 及び d）。

以上のとおりであるから、被告の上記主張を採用することはできない。

### (3) 甲30に記載された発明

#### ア 甲30の記載

…

#### イ 甲30に記載された発明

(ア) …甲30に記載された介護用パンツ1には、後当て部4の両端部に長尺の「帯紐6 a」及び「帯紐6 b」が設けられているところ、これらの「帯紐6 a」及び「帯紐6 b」は、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツ1の装着が可能となるようにすると効果を得る目的で、それらの装着長さを調整するように設けられたものであるから、それぞれ本件発明3の「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」に相当するといえることができる。

(イ) …甲30の図2に記載された「帯紐6 a」には、止め部材として「ボタン7 a」が設けられているところ、これが本件発明3の「第一調整ベルト」に設

けられた「第一取付部」に相当することは明らかである。

(ウ) …甲30の図2に記載された「帯紐6 b」には、止め部材として複数の「ボタン7 b」が設けられているところ、「ボタン7 a」と「ボタン7 b」は、相互に着脱自在とされるものであるから、「ボタン7 b」は、「ボタン7 a」の形状に対応して「ボタン7 a」と取付けが可能となる複数の部材であるといえる。また、「帯紐6 b」に設けられた止め部材である「ボタン7 b」が本件発明3の「第二調整ベルト」に設けられた「第二取付部」に相当することは明らかである。以上によると、甲30の図2に記載された「ボタン7 b」は、本件発明3の「前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部」に相当するといえることができる。

(エ) …甲30の図2に記載された「ボタン7 a」は、複数ある「ボタン7 b」のいずれか一つにはめ込まれるものであるから、甲30には、本件発明3の「前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」との構成に相当する構成が開示されているといえる。

(オ) …甲30の図2に記載された「ボタン7 a」が「ボタン7 b」のいずれにはめ込まれるかにより、「帯紐6 a」及び「帯紐6 b」の装着長さは、複数段階のあらかじめ定められたものとなるといえる。したがって、甲30には、本件発明3の「複数段階の予め定められた」との構成に相当する構成が開示されているといえる。

(カ) 以上のとおりであるから、甲30には、本件相違点に係る本件発明3の構成に相当する構成を全て含んだ介護用パンツの発明（以下「甲30発明」という。）が記載されているものと認めるのが相当である。

### (4) 甲30発明'の本件公然実施発明への適用

#### ア 技術分野の関連性

(ア) …本件公然実施発明は、空調服（送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させることにより人体から出た汗を蒸発させて身体を冷却することができる衣服）の技術分野に属すると認められるのに対し、前記(3)アの記載によると、甲30発明'は、介護用パンツの技術分野に属する発明であると認められる。空調服と介護用パン

ツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」という点（なお、この点は、被告も争うものではない。）では、関連性を有するものである。

(イ) この点に関し、被告は、甲30に記載された技術事項は空調服の空気排出口に関するものではないから、本件公然実施発明が属する技術分野と甲30に記載された技術事項が属する技術分野は完全に一致せず、両者の関連性は薄いと主張する。

しかしながら、空調服も被服である以上、空調服に係る当業者は、被服に係る各種の先行技術を参酌するのが通常であるといえるから、本件公然実施発明に甲30発明'を適用する動機付けがあるか否かの検討に当たって考慮すべき両者が属する技術分野の関連性につき、「空調服の空気排出口」という細部にわたってまで一致しなければ両者の関連性が薄いと解するのは、狭きに失するものとして相当ではない。

したがって、被告の上記主張を採用することはできない。

## イ 課題の共通性

### (ア) 本件公然実施発明から認識される課題

…

e …本件出願日当時、被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる（なお、…本件明細書にも、本件出願日当時に存在した課題として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整することができないとの記載がみられるところである。）。

そうすると、被服の技術分野に属する本件公然実施発明の構成（「前記空調服の服地の内表面であって前記襟又はその周辺の第一の位置に取り付けられた紐1」と、「前記紐1が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟又はその周辺の第二の位置に取り付けられた紐2とを備え」、「2本の紐（1、2）を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる」との構成）自体からみて、また、甲41に「首と襟足の間隔を広くし」との記載（…）及び紐が首の後ろにある旨の図示（…）があることからすると、本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当

業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である。

### (イ) 甲30発明'が解決する課題

前記(3)アの記載のとおり、甲30発明'は、「帯紐6a」に「ボタン7a」を、「帯紐6b」に複数の「ボタン7b」をそれぞれ設け、「ボタン7a」を複数ある「ボタン7b」のいずれか一つにはめ込むとの構成を採用することにより、「帯紐6a」及び「帯紐6b」の装着長さを調整し、もって、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツ1を装着することを可能にするというものであるところ、甲30に装着の容易さについての記載（…）があることや、前記(ア)eのとおり周知かつ自明の課題が本件出願日当時に被服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件出願日当時の当業者は、甲30発明'につき、これを2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することが手間で見れば容易ではないとの課題を解決する手段として認識するものと認めるのが相当である。

(ウ) 前記(ア)及び(イ)のとおりであるから、本件公然実施発明から認識される課題と甲30発明'が解決する課題は、共通すると認めるのが相当である。

(エ) a この点に関し、被告は、本件公然実施発明の課題は空気排出口の開口部を形成することであり、甲30に記載された技術事項とは異質のものであり、かつ、異なると主張する。

しかしながら、…本件公然実施発明は、空調服の服地の内表面であって襟又はその周辺の第一の位置に取り付けられた「紐1」と、「紐1」が取り付けられた前記第一の位置とは異なる前記襟又はその周辺の第二の位置に取り付けられた「紐2」とを備え、「紐1」及び「紐2」を結ぶことによって、首と襟足との間に形成される空気排出スペースの大きさを調整するものであるところ、前記(ア)eのとおり周知かつ自明の課題が本件出願日当時に被服の技術分野において存在したとの事実も併せ考慮すると、本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で見れば容易ではないことが本件公然実施発明の課題であると認識するのに対し、前記(イ)のとおり、本件出願日当時の当業者は、甲30発明'につき、これを2つの紐状部材を結んでつな

いで長さを調整することが手間で容易ではないとの課題を解決する手段として認識するものと認められるから、**本件公然実施発明から認識される課題と甲30発明’が解決する課題は、共通すると認めるのが相当である。**本件公然実施発明が空調服の首回りの空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、甲30発明’が介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであること、すなわち、**両者が何を調整するのかにおいて異なることは、課題の共通性に係る上記結論を左右するものではない**（両者は、紐状の部材の締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし効果において異なるものではない。）。…

b 被告は、本件発明3の課題は斬新であり、これは本件公然実施発明の課題と甲30に記載された技術事項の課題との共通性を否定する事情となると主張する。

しかしながら、仮に、本件発明3の課題が斬新であったとしても、そのことにより、本件公然実施発明から認識される課題や甲30発明’が解決する課題に影響を及ぼすものではないから、被告の上記主張を採用することはできない。

ウ 本件公然実施発明に甲30発明’を適用することについての動機付けの有無

(ア) 前記ア及びイのとおりであるから、**被服の技術分野に属する本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に属する甲30発明’を採用するよう動機付けられたものと認めるのが相当である。**

(イ) この点に関し、被告は、本件出願日当時に空調服の空気排出口の開口度を調整できるとの技術常識は存在しなかったから、本件公然実施発明に甲30に記載された技術事項を組み合わせることはできなかったと主張し、その根拠として、本件明細書の段落【0006】の記載を挙げる。

しかしながら、…本件明細書の段落【0006】には、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく、ほとんどの着用者は空気排出口の開口度を適正に調整することができなかったことなどが記載されているにすぎず、この記

載から、本件出願日当時に空調服の空気排出口の開口度を調整することはおよそできないとの技術常識が存在したものと認めることはできない。その他、本件出願日当時に空調服の空気排出口の開口度を調整することはおよそできないとの技術常識が存在したものと認めるに足りる証拠はない。…

## (5) 小括

以上によると、本件出願日当時の当業者は、本件公然実施発明に甲30発明’を適用して、本件相違点に係る本件発明3の構成に容易に想到し得たものと認めるのが相当であるから、本件出願日当時の当業者は、相違点1に係る本件発明3の構成にも容易に想到し得たものと認められる。よって、これと異なる本件審決の判断は誤りであり、取消事由3は、理由がある。」

## 7. 考察

### (1) 対比について

#### ア 本件審決の説示

本件審決は、本件発明3と本件公然実施発明の一致点について、「空調服」において、襟後部と人体の首後部との間に形成される、空気流通路内を流通する空気を外部に排出する「空気排出口の開口度を調整するための手段」である点と認定しました。

その上で、本件審決は、「相違点1」として、当該手段について、本件発明3が、「第一取付部」を有し「第一の位置に取り付けられた第一調整ベルト」と、「複数の第二取付部」を有し「第二の位置に取り付けられた第二調整ベルト」とを備え、第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けることで「複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成する」「開口度を調整するための空気排出口調整機構」であるのに対して、本件公然実施発明は、「第一の位置に取り付けられた紐1」と「第二の位置に取り付けられた紐2」とを備え、「2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首周りの空気排出スペースを調整する手段」である点と認定しました。

本件審決の上記認定から、「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」の構成と「空気排出口調整機構」に係る「開口度」の「調整」について、まとまりのある一体のものとして捉えたことが理解できます。この理由について、審決の中では明示されていません

が、調整ベルトの取付けと開口度の調整が連携するという、本件発明3の作用機序に着目したものと推察されます。

本件審決において、調整ベルトの構成と開口度の調整がまとまりのある一体のものと整理されていることは、他の無効理由の説示からも理解できます。すなわち、本件審決は、無効理由2（冒認出願ないし共同出願要件違反）の判断において、本件発明の「特徴的部分」（知財高判平成20年9月30日（平成19年（行ケ）第10278号））について、本件明細書の技術分野、背景技術、発明が解決しようとする課題、及び、課題を解決するための手段等の記載を考慮して、本件発明3の全構成要件が「発明の特徴的部分」に当たると認定しています。

なお、一致点と認定された「開口度」は、無効理由1（明確性要件違反）において、その意味が争われました。「開口度」の「度」は、広辞苑を引きますと、「数で測られるもの。また、それを表示する目盛り」との記載があり、また、関連する用語である「度合」は、「ほどあい。程度。」との記載がありますので、「開口度」の意味を、「度」の定義に照らして「開口の大きさを表す数値」と解釈するのか、「度合」の定義に照らして「開口の大きさの程度」と解釈するのが問題となります。この点、本件審決は、後者の意味であると解釈していますが、この解釈は、侵害地裁判決①が判示した解釈（79～81頁）と実質的に同じです。

## イ 本件判決の判示

本件判決は、「本件発明3と本件公然実施発明とを対比すると、本件審決…が認定したとおり、空気排出口の開口度を調整するための手段（空気排出口調整機構）について、それぞれ次の構成を備えているものと認められる。」として、まずは、両発明が、本件審決が認定した一致点で一致している旨判示しました。

本件判決は、更に検討を進めて、「空気排出口の開口度を調整するための手段」に係る両発明の構成について、①「紐1」及び「紐2」は、それぞれ「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」に相当する、②「紐1」及び「紐2」は、それぞれ「襟後部又はその周辺の第一の位置に取り付けられた」及び「第一の位置とは異なる前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた」点で、「第一調整ベルト」及

び「第二調整ベルト」と一致する、③「首周りの空気排出スペース」は「空気排出口」に相当する、④本件公然実施発明も、「前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより」「前記空気排出口を形成する」との構成を備えている、などの点を認定しました。

その上で、本件判決は、「相違点1に係る本件発明3の構成の容易想到性の判断に当たっては、空気排出口の開口度を調整するための手段…に係る次の各点（以下、これらの各点を併せて「本件相違点」という。）を検討すれば足りるというべきである」と判示しました。「本件相違点」の「各点」は、概略、次のとおりです。

- a 「第一調整ベルト」について、「第一取付部」の有無
- b 「第二調整ベルト」について、「複数の第二取付部」の有無
- c 空気排出口の形成について、両取付部を取り付けることで形成する構成の有無
- d 空気排出口の開口度について、「複数段階の予め定められた」との構成の有無

本件判決のかかる認定は、空気排出口調整機構を構成する各部材（第一調整ベルト及び第二調整ベルト）の相違点（上記a及びb）と当該部材の用法やこれを用いた場合の結果（空気排出口の開口度を複数段階に調整すること）に係る相違点（上記c及びd）を分けて認定した点に特徴があるといえます。

この点、本件判決は、「特許発明及び主引用発明が備える各部材自体に係る相違点…と当該部材の用法やこれを用いた場合の結果に係る相違点…とを分析的に認定することが許されないとする理由はないし、…本件相違点は、空気排出口の形成に関し、本件発明3が本件公然実施発明と異な…ることや、空気排出口の開口度に関し、本件発明3が本件公然実施発明と異な…ることを捨象するものではない」と判示しています。

## ウ 対比についての考察

### （ア）本件審決と本件判決の相違点の認定について

a ここでは、本件審決及び本件判決の相違点の認定について、本件発明3の技術的課題の解決の観点から考察してみます。相違点の認定については、次のような規範を示す判決があります（本件判決38～39頁の被告主張も参照）。

「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」(知財高判令和2年6月11日(令和元年(行ケ)第10077号)[平広濑用グラブパケット])

一般的に、相違点を細分化すればするほど、細分化した個々の構成について、公知技術や周知慣用技術に該当する可能性が高くなり、容易想到との結論を導き易くなりますが、上記の規範は、結論ありきで、相違点の細分化が恣意的にならないように(技術的にまとまりのある構成を細分化しないように)留意すべきことを判示したものと理解することができます。

b 本件審決には、「相違点1」の検討においてではありませんが、「公然実施発明が無段階で調節できる利点を有するものの、異なる位置への速やかな調節には向いていないものであるのに対し、本件発明3が、有段階で微調節に向かないものの、異なる位置への変更は容易であるから、両者は互いにその技術的意義を異にするものであり」との説示があります。つまり、「技術的意義を異にする」との表現を用いて、両発明は、それぞれ、「一組の紐」又は「第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」形態の「調整ベルト」を採用することで、「無段階で調節できる」又は「有段階で」「異なる位置への変更は容易」とするという、**空気排出口の開口度の調節(無段階か有段階か)に係る各々の技術的課題の解決をするもの**との判断が示されています。

確かに、本件審決にも摘記しているとおり、本件明細書では、【発明が解決しようとする課題】において、「一組の調整紐」を備えた従来技術では、「一組の調整紐21を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しく」、空気排出口の「開口度を適正に調整することができず、そのため、空調服1の性能を十分に発揮することが困難であった」と記載(【0006】)され、「空調服1の性能を十分に発揮」できない具体例につき、開口度が小さすぎる場合と大きすぎる場合に分けて記載(【0007】

【0008】)され、「開口度を簡単に調整することができる新たな空気排出口調整機構の実現が望まれている」と記載(【0009】)されています。

しかも、【発明を実施するための形態】において、本件発明3に係る「第二実施形態」につき、上記【0007】【0008】の記載を受けて、「所期の冷却効果を得ることができる」(【0041】)、「外観が損なわれることがない」(【0044】)、及び「迷うことなく空気排出口の開口度を最適に調整することができる」(【0045】)といった「空調服」の性能に係る記載もあります。

このような記載に照らしますと、**本件発明3が解決する技術的課題とは、「一組の調整紐」を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しい**といった問題点のみならず、「**開口度を適正に調整することができない**」ことにより、「**空調服**」の性能の発揮が不十分であった、という問題点にもあると、理解することができます。

そして、上記aの規範を本件審決の上記説示に当てはめてみますと、本件審決では、本件発明3が解決する技術的課題を「開口度の適正な調節」に係るものとし、かかる課題を「調整ベルト」に係る構成と空気排出口の調節に係る構成とが相俟って解決するという観点からみて、これらの構成を「技術的にまとまりのある構成」であるとして、本件審決の「相違点1」を認定したと考えることができます。

c 一方で、上記aの規範を前提としつつも、本件発明3の技術的課題の解決(技術的意義)については、別の見方もできるかも知れません。すなわち、本件明細書では、「一組の調整紐」を備えた従来技術の問題点として、一組の調整紐を結んで所望の長さになるようにすることは非常に難しいとの記載があります(【0006】)。そして、従来技術の問題点に係る上記記載を受けて、「空調服の性能」を十分に発揮することができないことが記載され(【0006】～【0008】)、「**空気排出口の開口度を簡単に調整**することができる空気排出口調整機構を提供することを目的とする」と記載(【0010】)され、課題解決手段及び効果等が記載(【0013】～【0015】)されています。

このような本件明細書の記載に照らしますと、**本件発明3が解決する技術的課題及び解決手段は、主として、「一組の調整紐」が抱える問題(結んで所望**

の長さにするのは非常に難しいこと等)と「調整ベルト」に向けられたものである(当該技術的課題は、本件公然実施発明が抱えたものである)、との考え方もできるように思われます。そうしますと、上記 a の規範にも照らしても、必ずしも、空気排出口の調節に係る事項(「複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形成すること」等)を解決手段として捉えて、「調整ベルト」に係る構成と「技術的にまとまりのある構成」とする必要はない、とも考えられます。

このような考え方は、第一及び第二調整ベルト(「部材自体」)、並びに、空気排出口の形成及び開口度(「部材の用法やこれを用いた場合の結果」)について「分析的に認定することが許されないとする理由はない」とした本件判決と親和性があります。

d 上記 b と c をまとめますと、本件発明 3 の技術的課題の解決については、本件明細書における何れの記載に依拠するのか(重視するのか)によって、本件審決及び本件判決が示した 2 つの考え方があり得るところ、**本件判決の方は、本件明細書の従来技術、発明の課題、課題解決手段及び効果等の記載を踏まえて、従来技術(本件公然実施発明)の問題点とその解決手段をシンプルに捉えたものと考えられます。**

#### (イ)「調整ベルト」と「紐」の相当関係について

本件判決は、標題の相当関係について、「本件公然実施発明の「紐 1」及び「紐 2」は、それぞれ本件発明 3 の「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」に相当するものである」と判示しました。「ベルト」と「紐」は、一般的な感覚からしますと、想起される物品の態様が異なりますので、「紐」は「ベルト」に相当するとの判示には、違和感を持つ方もいるかも知れません。

そこで、広辞苑を引いてみますと、「紐」は「物を束ねまたは結びつなぐ太い糸。また細い布・革など。」との記載が、「ベルト」は「洋服用の胴をしめる帯。バンド。」との記載があります。さらに、「バンド」を引いてみますと、「平たいひも。」と記載されています。このような広辞苑の定義に照らすと、ひとまず、「紐」は「ベルト」に相当するといっても差し支えないでしょう。

それでは、「調整ベルト」はどうでしょうか。「調整ベルト」は、本件発明における造語ですし、その用

語の意味は、本件明細書等の記載から導くことになると考えられます。ただし、「調整ベルト」の定義は、本件明細書には記載されていません(【0049】には、「調整ベルト」として、带状部材や紐状部材、襟部の周囲の布でも良い点が明記されています。)

この点、**本件判決は**、「本件発明 3 の「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」は、これらを締結して空気排出口の開口度を調整するものである」と判示していきまして、**発明の課題、課題解決手段及び効果等に係る本件明細書の記載に即して「調整」の意味を把握した上で、「調整ベルト」について、シンプルな解釈を示しています。**その上で、本件判決は、「本件公然実施発明の「紐 1」及び「紐 2」も、同様に、これらを締結して空気排出スペースを調整し、空気排出量を調節するものである」として、上記の相当関係を導いています。

なお、侵害地裁判決①は、特許請求の範囲の記載(上記 2 参照)に基づいて、「第一調整ベルト」は「第一取付部」を有し、「第二調整ベルト」は「複数の第二取付部」を有しており、「第一取付部」は「複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ためのものであって、かつ、「第二取付部」は「第一取付部の形状に対応して第一取付部と取り付けが可能となる」ものであり、「第一取付部」と「第二取付部」とは一対一の形状対応をしており、取り付けることにより「複数段階の予め定められた開口度で」空気排出口を形成することができるものと理解することができる、と判示しています(89~90頁)。

その上で、2本の「面状テープ」を備えた空気排出口調整機構である「乙 2 発明 1」との対比において、「第一取付部」を有する「第一調整ベルト」及び「複数の第二取付部」を有する「第二調整ベルト」の有無を相違点と認定しています(90~91頁)。

また、侵害地裁判決①(主引用発明は本件判決のものとは異なる点に留意が必要です。)において、「複数段階の予め定められた開口度で」「空気排出口」を形成する点を相違点として認定している点は、興味深いです。

## (2) 相違点について

### ア 本件審決の説示

本件審決は、まず、本件公然実施発明は、本件明細書に記載された従来技術に相当するものであるのに対して、本件発明 3 は、「第一取付部を複数の第

二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ものとする事により、現在の取付位置と隣の取付位置との変更を容易とするものである、と認定しました。そして、本件審決は、両発明は「互いにその技術的意義を異にするものである」と説示して、本件公然実施発明の2本の紐を結ぶことによる調整手段を、本件発明3の、2つの調整ベルトを取り付けることにより「複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成する」調整手段に置き換える動機付けがないと、判断しました。

また、本件審決は、本件公然実施発明と副引用発明との組合せについては、次のように説示しました。すなわち、甲30の介護用パンツは、①立った姿勢でも自分独りで容易に装着できること、②装着状態が外観的に目立たないこと、③製作が容易であることを課題として、帯紐とボタン等の止め部材を備えるもので、帯紐等が人体の腰部を囲んだ状態で、個人差のある腰周りの大きさに応じて調整できるようにされたものと認定しました。これに対して、本件公然実施発明の2本の紐は、2本の紐を結ぶときに中に支える物体がない、首周りの空気排出スペースを調整するためのものであり、両者は、その目的や機能を異にするから、これらを組み合わせる動機付けがないとも判断しました。

このように、本件審決は、動機付けについて2つの判断を示しました。前者については、本件公然実施発明の2本の紐を結ぶことによる調整手段を、「第一調整ベルト」の「第一取付部」を「第二調整ベルト」の「複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付けること」による調整手段に置き換えることは、同発明の技術的意義（「無段階で調節」）に反することになりますので、阻害要因とも関連する判断になると考えられます。一方、後者については、組み合わせる2つの発明の目的や機能の違いから、動機付けがないとするもので、動機付けの存在を否定する論理としては、定石であると考えられます。

なお、本件審決は、そもそも、甲30やその他の甲号証には、本件発明3のように、両調整ベルトを取り付けることにより「複数段階の予め定められた開口度で空気排出口を形成する」ものは、記載も示唆もされていないとして、「相違点1」の認定を前提として、「相違点1」に係る本件発明3の構成を開示する証拠がないことから、これらの証拠をどのよう

に組み合わせても、当該構成に到達することはできないことを示しています。この説示も、容易想到性を否定する論理としては、定石です。

## イ 本件判決の判示

本件判決は、まず、甲30について、「本件相違点」に係る本件発明3の構成に相当する構成を全て含んだ介護用パンツの発明（副引用発明）が記載されていると認定しました。そして、本件判決は、副引用発明の本件公然実施発明への適用について、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③動機付けの有無の観点から検討しています。

①技術分野の関連性については、本件判決は、「空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが」として、本件審決と同様に、目的を異にする点に触れつつも、「いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点…では関連性を有するものである」、「**空調服も被服である以上、空調服に係る当業者は、被服に係る各種の先行技術を参酌するのが通常であるといえるから…「空調服の空気排出口」という細部にわたってまで一致しなければ両者の関連性が薄いと解するのは、狭きに失するものとして相当ではない**」と判示して、技術分野の関連性を肯定しました。

②課題の共通性については、本件判決は、まず、本件出願日当時、**被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題**が存在したものと認められるとして、同じ「被服の技術分野に属する」「本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である」と判示して、本件公然実施発明から上記「**周知かつ自明の課題**」が認識されるとしました。また、本件判決は、副引用発明について、甲30に装着の容易さについての記載（【0011】等）があることや、上記「**周知かつ自明の課題**」が本件出願日当時に被服の技術分野において存在したことの事実も併せて考慮すると、本件出願日当時の当業者は、副引用発明につき、「これを2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することが手間がかかって容易ではないとの課題を解決する手段として認識するものと認めるのが相当である」と判示しました。このようにして、**本件判決は、本件公**

然実施発明から認識される課題と副引用発明が解決する課題は「共通する」と認定しました。

③動機付けの有無については、上記①及び②の検討から、本件判決は、本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に属する副引用発明を採用するよう動機付けられたものと認定しました。

#### ウ 相違点の判断についての考察

(ア) 本件審決の判断は、「相違点1」の存在を前提としたものですが、動機付けの説示は、説得力のあるものであったと考えられます。特に、本件審決は、本件公然実施発明と副引用発明との組合せについて、前者(2本の紐)は、2本の紐を結ぶときに中に支える物体がない、首周りの空気排出スペースを調整するためのものであるのに対して、後者(ボタン等の止め部材を備えた帯紐)は、人体の腰部を囲んだ状態で、個人差のある腰周りの大きさに応じて調整できるようにされたものであり、「その目的や機能を異にするものである」として、組合せの動機付けがないことを説示しています。両者の紐状部材は、共にそれ自体慣用のものではありませんが、両者の目的や機能を異にすること(特に、前者の目的・機能は特徴的なものであること)を踏まえると、直ちに、前者の2本の紐を後者の帯紐に置き換えるのが容易想到であると判断することは、躊躇されます。

(イ) しかしながら、「相違点1」から「本件相違点」に変更された場合には、「本件相違点」に係る本件発明3の構成は、「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」自体に係る構成になりますので、本件判決のとおり、「調整ベルト」たる紐状部材の「周知かつ自明の課題」を軸にして、本件公然実施発明と副引用発明の組合せに動機付けがあるとの論理展開が可能になると思われます。ここでは、上記の「その目的や機能を異にするものである」との認定にかかわらず、動機付けがあるとの論理が成り立つことがポイントです。この点、本件判決は、両発明の課題は異質であるとの被告主張について、「両者が何を調整するのかにおいて異なることは、課題の共通性に係る上記結論を左右するものではない」として排斥しています。

(ウ) また、本件審決は、「公然実施発明が無段階で調整できる利点を有する」として、本件公然実施発明の2本の紐を結ぶことによる調整手段を、本件発明3の調整ベルトを「第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける」ものとすることによる調整手段(有段階で調整)に置き換える動機付けがないと、判断しました。ここで、本件公然実施発明の技術的意義(利点)に関しては、甲41(取扱説明書)には、「紐を結ぶことによって、首と襟足の間隔を広くし、襟足からの空気排出量を増やすことができます。お好みに応じて、調節してください。」との記載があります。なお、本件公然実施発明に係る判示ではありませんが、侵害地裁判決①には、裁判所の判断部分に、「面状テープや紐のように一定の長さを有し、任意の長さに調整することができる部品」との記載があります(97頁)。

(エ) これに対して、本件判決には、本件公然実施発明の技術的意義(利点)に関する明示的な判断はありません。上記アのとおり、同発明の技術的意義に照らして、2本の紐を結ぶことによる調整手段を置換する動機付けがないとの説示は、阻害要因とも関連する判断になりますが、本件判決は、阻害要因がないからこそ「容易想到」と判断しているはずですので(この点、「阻害要因よりも、「周知かつ自明の課題」を変更することのインセンティブの方を大きく評価した」との見方もあります。)、本件公然実施発明については、本件審決が説示したような技術的意義(利点)があるとは評価しなかった、といえます。

(オ) 本件判決の判示は、上記イのとおりですが、「本件相違点」の存在を前提として、甲15～甲18の記載(甲15はスキー用ズボン、甲16はスウェットパンツ、甲17は付け帯、甲18はエプロンについて、それぞれ紐を結んで長さ調整する面倒さが開示されている。)を踏まえながら、手堅く、副引用発明の本件公然実施発明への適用についての判断がなされているように思われます。①技術分野の関連性については、「本件相違点」に係る本件発明3の構成が「調整ベルト」自体に係るものであることを踏まえると、「空調服も被服である以上、空調服に係る当業者は、被服に係る各種の先行技術を参酌するのが通常であるといえる」との本件判決の判示は、首肯できると思います。②課題の共通性については、甲15～18の記載から「周知かつ自明の課題」が

認定されていますが、かかる認定については、本件審決でも同様の認定をしており、異論を挟む余地はないように思われますし、被服の技術分野に属する本件公然実施発明に接した当業者は、かかる「周知かつ自明の課題」を認識するものと認める、とした本件判決の判示も、首肯できるもので、本件判決が示した上記①～③の論理展開は、技術分野が近接する複数の引用発明を組み合わせる際の動機付けを検討する際の参考になると考えられます。

### (3) おわりに

本件は、裁判段階で、本件発明の構成は容易想到であるとの判断が示され、これと異なる判断は誤りであるとして、本件審決が取り消された事案です。

本件の無効理由3では、主引用発明が本件明細書の従来技術に対応しますので、主引用発明に基づいて進歩性を否定することは、本件発明3が解決する技術的課題に基づく解決手段自体の進歩性を否定することに繋がります。このような状況で、本件発明3の当該解決手段について、「空調服」とは異なる「介護用パンツ」の帯紐を用いて容易想到と判断することには、躊躇いを覚えるかも知れません。一方で、一般的な感覚からすると、紐もボタン付き帯紐も当たり前のものなので、置き換え可能という発想をするのも自然ですし、このような感覚を裏付ける証拠もありました。本件の進歩性判断の難しさの背景には、このような事情があるように思います。

本件審決と本件判決では、相違点の認定と動機付けの有無で判断が分かれたのは、上記(1)及び(2)のとおりです。本件の事案は、①本件発明の技術的課題の解決の観点から、相違点の認定を適切に行うこと、②上記の技術的課題の解決を評価するに当たっては、本件明細書の記載を十分に検討すること、③技術分野の関連性を踏まえて、当該分野の周知ないし自明の課題を認定すること、④上記③の課題を踏まえて、当業者の視点で、引用発明の課題を認識することができるか否かを検討することを示唆しています。これらの点は、進歩性の審査・審理を行う上での参考になるものと思います。

また、本件は、侵害地裁判決①と比較することで、より深い検討ができる事案ですし、当事者が本件と同じ事件である、侵害訴訟②の行方も興味深いです。

### 執筆者紹介

平瀬 知明 (ひらせともあき) (審判部訟務室)

(特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。)



この記事が気に入ったら、  
QRコードからスマホで  
「いいね！」を送ってね！

※ログイン不要・匿名でOK

