

— 最近の判決から —

抄録

本件は、新規性欠如の理由はない(特許有効)とした審決が知財高裁でも支持された事件です。新規性欠如の理由はないとの結論は同じなのですが、その理由付けは判決と審決では異なるものでした。また、関連事件において大阪地裁も新規性欠如の理由はないとしましたが、その理由付けは知財高裁とも審決とも異なります。新規性欠如の理由はないとの結論は同じであっても、その理由付けは様々であったという点で興味深い事件ですので御紹介します。

事例

令和5年(行ケ)第10040号(トレーニング器具)(無効2022-800014号、特許第3763840号)  
令和5年11月16日判決言渡、知的財産高等裁判所第2部

R05.03.23	関連事件地裁判決(令和4年(ワ)第3847号:請求棄却)
R05.11.16	本件判決(令和5年(行ケ)第10040号:請求棄却) 関連事件控訴審判決(令和5年(ネ)第10041号:控訴棄却)

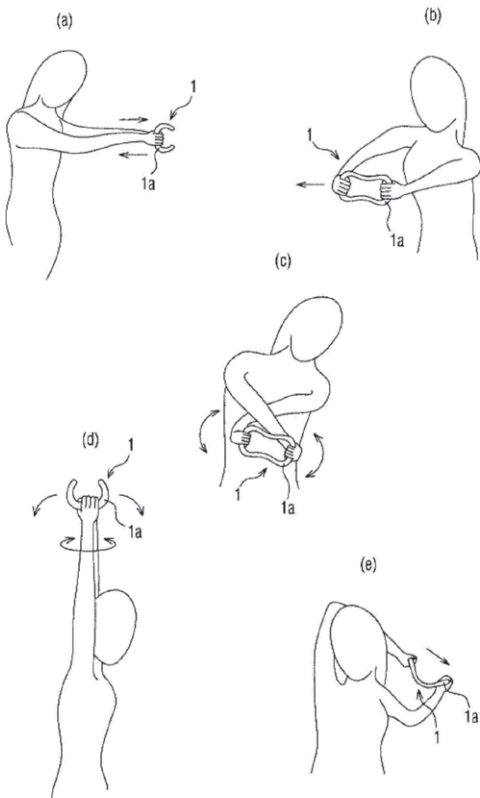
1. 経緯概略

H17.06.27	特許出願(特願2005-186126号)
H18.01.27	設定登録(特許第3763840号)
R05.03.14	本件審決(無効2022-800014号:請求不成立)

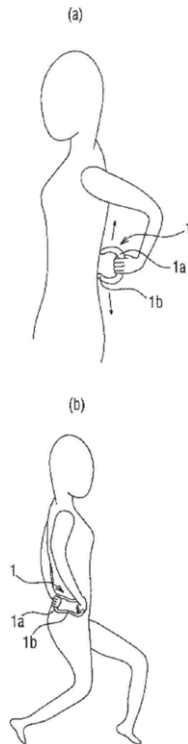
2. 本件発明

本件発明は、「トレーニング器具」の発明で、使用例として例えば以下の図面が記載されています。

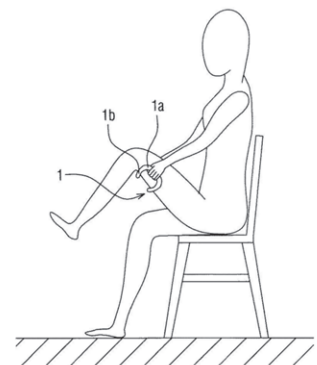
本件発明の特許請求の範囲は次のとおりです。



【図7】



【図11】

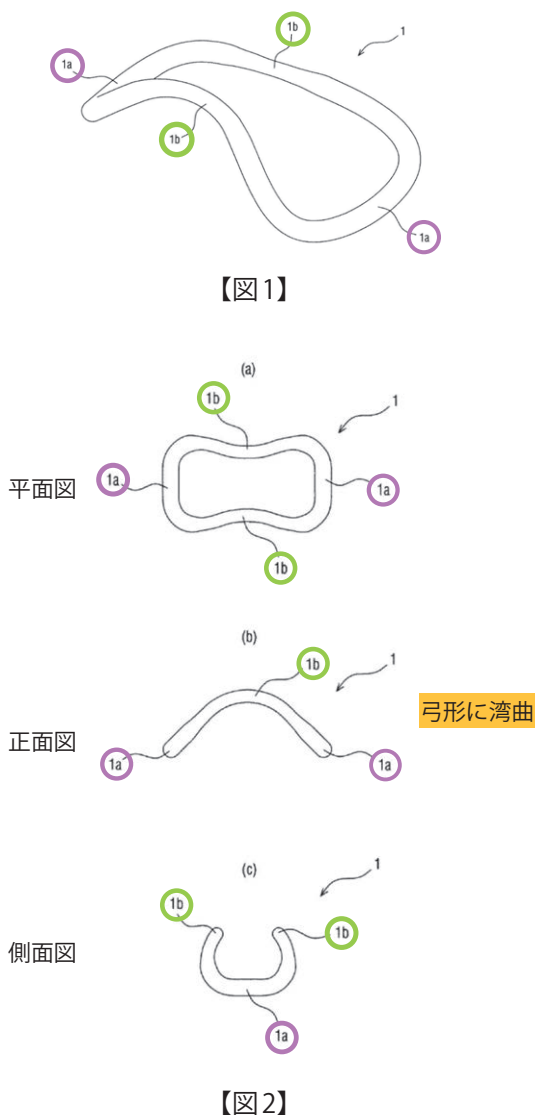


【図20】

(下線と色は筆者が付与。以下、同様。) 無効審判の対象は請求項1、2ですが、今回は請求項1のみ御紹介します。

#### 【請求項1】

ほぼ並行状で相対向している一対の第1グリップ部と、該第1グリップ部それぞれの両端部同士を接続し、第1グリップ部相互の間隔に比し狭くしてほぼ並行状に相対向している一対の第2グリップ部とによって全体を平面からみてほぼ横長矩形枠を呈した一体のループ状に形成して成り、第1グリップ部は直線状もしくは緩やかな曲線状に形成され、第2グリップ部は正面からみて弓形に湾曲され、中央部分が相互に近接するように平面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に形成されていることを特徴とするトレーニング器具。



本件明細書には、従来のトレーニング器具は、直径が異なるものをいくつか用意しなければならず、ストレッチなどへの応用も困難であったところ、本件発明によれば、第1グリップ部と、これよりも間隔の狭い第2グリップ部のいずれかを選択することで両手の間隔を変えることができグリップ性が向上すること、また、使用形態を種々に工夫することで各身体部分のトレーニング・ストレッチを可能にし、筋肉ストレッチトレーニング、筋力アップトレーニング、身体マッサージ、さらには体力チェック、美容ダイエットトレーニング、病院用リハビリトレーニング等としても多用途に使用できることが記載されています(【0003】～【0008】)。

本件審決は、「弓形に湾曲」という点に着目して新規性の判断を示したので、「弓形に湾曲」に関する明細書の記載を御紹介します。(「・・・」は一部省略箇所。以下、同様。)

#### 【0006】

・・・また、直線状もしくは緩やかな曲線状に形成された第1グリップ部1a、および正面からみて弓形に湾曲され、中央部分が相互に近接するように平面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に形成されている第2グリップ部1bは、両手で持ったときのグリップ性を向上させると共に、湾曲部分を備えた第2グリップ部1bの凹凸形状によって、使用者の身体各部位に対する押し当て、持ち上げ、反らし等の多面的なトレーニング、ストレッチ等を可能にさせる。

・・・

#### 【0009】

・・・また第2グリップ部1bの弓形湾曲形状は、その山部分によって身体各部を選択して押し当てることで例えば首部や腰部のストレッチ、車椅子に乗った状態でのリハビリトレーニング、椅子を使うか仰臥もしくは起立した状態での背中へのマッサージ等の多面的なトレーニングを可能にすると共に、逆に第2グリップ部1bをその谷部分として身体各部位にあてがい、第1グリップ部1aを把持して持ち上げるように使用できる。

・・・

【0023】

・・・そして、第2グリップ部1 b 自体は、その相互の間隔が内方向に向かってやや窄まり状になっていて、その窄まりの方向にほぼ直交する方向で弓形に湾曲していることで略ウイング型アーチ状となっている。そのアーチは円周の4分の1の弓形を成して湾曲して成る間隔の狭い部分となっていることで全体形状が略ウイング型アーチ状で、第1グリップ部1 a と共に一体のループ状の枠となって形成されている。・・・

3. 甲1号証

甲1号証には、次の図のように用いる「上腕三頭筋運動具」が記載されています。

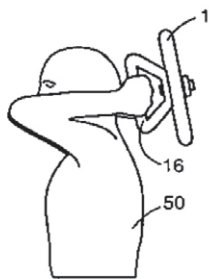


Fig. 5

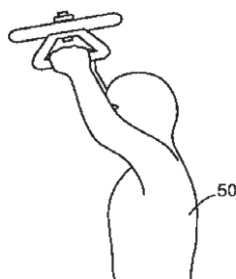


Fig. 6

甲1号証の記載から本件審決や本件判決が認定した甲1発明は、以下のとおりです。

【甲1発明】

上腕三頭筋運動具であって、

上腕三頭筋運動具は2つの主要構成要素である、バー及びハンドルアセンブリと、支持及びクランプアセンブリを備え、

バー及びハンドルアセンブリは、並列バーセグメント3 2、3 4及び2個の互いに対向するハンドル延長部を有し、ハンドル延長部の各々は、主ハンドル部分1 6、2つの予備把持領域1 8、2 0を有し、

一対の主ハンドル部分1 6は、それぞれ、直線状に形成され、並行状で相対向し、

一対の並列バーセグメント3 2、3 4は、一対の主ハンドル部分1 6相互の間隔に比し狭くして並行状に相対向し、予備把持領域1 8、2 0は、互いに主ハンドル部分1 6から並列バーセグメン

ト3 2、3 4に向けて内側に延び、接続部位は丸みを帯び、バー及びハンドルアセンブリは、平面視でループ状であり、側面視で台形状であり、2つの予備把持領域1 8、2 0が、約20度の傾斜角度で並列バーセグメント3 2、3 4から延び、

支持及びクランプアセンブリは、重量支持プラットフォーム2 6と解放可能なクランプ手段2 8を有し、

バー及びハンドルアセンブリは、重量支持プラットフォーム2 6の下側に、バー1 0の平坦部2 4が溶接され、

ロック用カラーとすることができるクランプ手段2 8は、錘4 0を重量支持プラットフォーム2 6上に固定する、上腕三頭筋運動具。

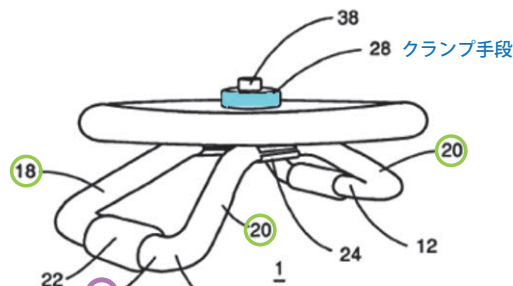


Fig. 1

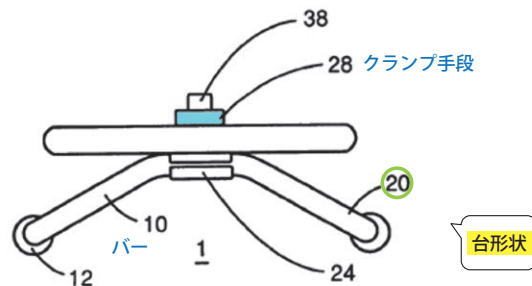


Fig. 2

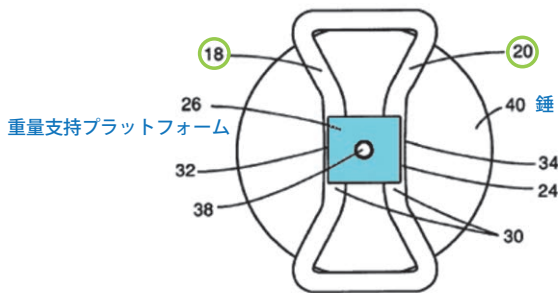


Fig. 3

甲1発明は、バー10に、重量支持プラットフォーム26が溶接され、クランプ手段28により、重量支持プラットフォーム26上に固定されているというものです。

そして、甲1発明の「主ハンドル部分16」、「予備把持領域18、20」は、本件発明の「第1グリップ部」、「第2グリップ部」にそれぞれ相当します。

#### 4. 新規性欠如の判断概要

本件審決では、本件発明は、第2グリップ部が正面からみて弓形に湾曲されているのに対し、甲1発明は、台形状である点で相違するから、新規性欠如の理由はないとしました。

一方、本件判決では、本件発明は、支持及びクランプアセンブリ（重量支持プラットフォーム26とクランプ手段28を有する）を備えないのに対し、甲1発明は、これを備える点で相違するから、新規性欠如の理由はないとしました。

また、関連事件地裁判決では、甲1号証の記載から、バー10のみを抽出して独立の運動器具としての発明と理解することはできず、本件発明の構成要件「トレーニング器具」と引用発明の構成は明らかに相違するから新規性欠如の理由はないとしました。

このように、本件審決、本件判決及び関連事件地裁判決は、新規性欠如の理由はないとの結論が一致していても、理由付けはそれぞれ異なります。

それでは、続いて、それぞれの理由付けを御紹介していきます。

#### 5. 本件審決

本件審決で認定した本件発明と甲1発明の相違点とそれについての判断は、以下のとおりです。

##### [相違点]

本件特許発明1は、「第2グリップ部」が、「正面からみて弓形に湾曲され」ているのに対し、甲1発明のバー及びハンドルアセンブリの「並列バーセグメント32、34」及び2個の互いに対向するハンドル延長部の各々の「2つの予備把持領域18、20」は、側面視で台形状である点。

#### イ 判断

上記相違点について、以下検討する。

本件特許発明1の「弓形に湾曲」との特定事項について、

(ア) 通常の意味は、「弓のように湾曲した形」であること、及び数学的な意味であっても「円の一部」であること（乙第1号証及び乙第2号証参照。）、

(イ) 本件特許明細書に特段の定義付けがなされていないこと、

(ウ) 本件特許明細書の段落【0023】によれば、「第2グリップ部1b自体は、その相互の間隔が内方向に向かってやや窄まり状になっていて、その窄まりの方向にほぼ直交する方向で弓形に湾曲していることで略ウイング型アーチ状になって」おり、「そのアーチは円周の4分の1の弓形を成して湾曲して成る間隔の狭い部分となっている」ことにより、全体形状が略ウイング型アーチ状に形成されていること、

(エ) 本件特許明細書の段落【0009】によれば、「第2グリップ部1bは正面からみて弓形に湾曲され、中央部分が相互に近接するように平面からみて矩形枠の内方に向かってやや窄まり状に形成されている」ことにより、第2グリップ部1bの弓形湾曲形状は、その山部分によって身体各部を選択して押し当てることで例えば首部や腰部のストレッチ、車椅子に乗った状態でのリハビリトレーニング、椅子を使うか仰臥もしくは起立した状態での背中へのマッサージ等の多面的なトレーニングを可能にすると共に、逆に第2グリップ部1bをその谷部分として身体各部位にあてがい、第1グリップ部1aを把持して持ち上げるように使用できること、

(オ) 本件特許図面の図2(b)に具体的形状が図示されていること、

が、一般的な用語の意味、並びに本件特許明細書及び図面から把握できる。

以上のことからすると、本件特許発明の「弓形に湾曲」とは、円弧の一部と理解することができるし、そのように解釈することが、妥当な解釈といえる。

そこで甲1発明についてみるに、甲1発明の



「バー及びハンドルアセンブリ」は、「側面視で台形状」であって、数学的な意味のみならず、通常の意味からしても、円弧形状とはいえないのであるから、本件特許発明1の「正面からみて弓形に湾曲され」た「第2グリップ部」に相当し得ない。

してみると、上記相違点は実質的な相違点であって、甲1発明は、上記相違点に係る本件特許発明1の発明特定事項を備えていない。

よって、本件特許発明1と甲1発明との間には、相違点が存在するから、本件特許発明1は、甲第1号証発明ではない。

したがって、本件特許発明1が、甲1発明であるとすることはできない。

## ウ 請求人の主張について

(ア) 請求人は、甲1発明として錘40を備えないバー10を認定の上、

“甲1発明のバー10の水平部分24は第2グリップ部に相当。本件特許発明1がトレーニング器具であるのに対し、甲1発明は、トレーニング器具の一部である点で一応異なる。甲1発明も第2グリップ部分を手で握って運動可能であるためトレーニング器具そのものであるから、本件特許発明1は新規性がない”(審判請求書)・・・旨、主張する。

しかし、甲第1号証に記載された、上腕三頭筋運動具は、錘40があつて、はじめて運動具として機能するものである、すなわち、錘40と一体不可分の上腕三頭筋運動具であるから、そもそも、錘40を除外したバー10は上腕三頭筋運動具の一部であつて、甲第1号証においては、バー10のみで運動具として用いることを想定していない。

よって、請求人の主張は、前提において、誤認したものであり、採用し得ない。

(イ) 請求人は、

“「弓形」とは、広辞苑第4版において、「弦を張った弓のような形。ゆみなり。」とされ、また、「湾曲」は、「弓形に曲がること」とされており、「弓」には、円弧状のものに限らず、甲第5号証、甲第7号証に示すように、台形状のものもあるため、バー10において、台形山状に折曲された代替グリップエリアは、弓形に湾曲されているともいえ

る。・・・旨、主張する。

しかし、甲第5号証及び甲第7号証には、弓の図が記載され、台形のように見えるものの、弓の形として台形が含まれるとは記載されていないし、上記イのとおり、本件特許発明の「弓形に湾曲」とは、円弧の一部と解され、台形状は含まないものである。仮に、本件特許発明1の第2グリップ部が台形状であるとすると、上記イ(エ)で摘記した多面的なトレーニングにおいて、効果を奏し得ないことは、明らかである。・・・  
よって、請求人の主張は採用できない。

なお、上記相違点についての進歩性の判断は、以下のとおりです。

・・・そこで、上記相違点について検討する。

甲2技術事項には、正面からみて弓形に湾曲されたトレーニング器具が記載されている。

しかし、甲1発明は、重量支持プラットフォーム26の下側に、バー10の平坦部24が溶接されているから、溶接の強度を勘案すると、上記甲2技術事項を適用して、当該平坦部24を弓形に湾曲することには阻害要因があるし、甲1発明において、正面からみて弓形に湾曲させることが設計的事項ともいえない。

## 6. 審決取消訴訟段階の被告主張

審決取消訴訟段階で被告は以下の主張をしていません。(本件判決より引用)

### ア 本件審決が看過した相違点について

本件発明1と甲1発明とを対比すると、両発明の間には、相違点1のほか、次の相違点3が存在する。

#### (相違点3)

本件発明1は、支持及びクランプアセンブリを備えないのに対し、甲1発明は、これを備える点

上記被告主張に対する原告反論は、以下のとおりです。

### (2) 相違点の看過をいう被告の主張について

・・・

エ 以上によると、甲1の記載に接した当業者は、バー10のみがトレーニング器具として用いられることを想定しているといえるから、本件においては、バー10のみを甲1に記載された引用発明と認定するのが相当である。したがって、本件発明1と引用発明(バー10)との間には、被告が主張する相違点3は存在しない。

・・・

### (3) 小括

以上のとおりであるから、本件発明1は、甲1記載の発明と同一の発明であり、新規性を有しない。なお、仮に、甲1に記載された引用発明が甲1発明(本件審決が認定したもの)であっても、本件発明1の構成は、全て甲1発明に含まれるのであるから、本件発明1が新規性を有しないとの結論を左右するものではない。

## 7. 本件判決

本件判決における新規性欠如の判断は、以下のとおりです。

### 第5 当裁判所の判断

当裁判所は、甲1に記載された引用発明を原告が主張するとおり(バー10のみ)に認定することはできず、本件審決が認定した甲1発明を前提にすると、本件各発明と甲1発明の間には被告が主張する相違点3が存在し、また、当業者が相違点3に係る本件各発明の構成に容易に想到し得たものとは認められず、さらに、当業者が相違点2に係る本件各発明の構成に容易に想到し得たものとも認められず、したがって、原告の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりである。

・・・

#### 2 取消事由1(甲1記載の発明を主引用発明とする新規性欠如についての判断の誤り)について

事案に鑑み、被告が主張する相違点3の存否から検討する。

・・・

##### (2) 甲1記載の発明の認定

前記(1)のとおり甲1の記載及び弁論の全趣旨によると、甲1には、本件審決が認定したと

おりの甲1発明(前記第2の3(1)ア(ア))が記載されているものと認めるのが相当である。

### (3) 原告の主張について

ア 原告は、甲1には、甲1発明のほか、引用発明としてバー10も記載されていると主張する。

しかしながら、前記(1)のとおり、甲1には、・・・が記載されている。これらの記載によると、甲1記載の発明において、重量支持プラットフォーム26を含む支持及びクランプアセンブリは、バー10を含むバー及びハンドルアセンブリと共に装置の主要構成要素であり、バー10は、溶接等の方法により重量支持プラットフォーム26に固定され、重量支持プラットフォーム26等と物理的に一体であることが前提となっているといえる。また、甲1記載の発明は、従来のバーベル機材等における欠点(比較的長いバーを有する装置は、バランスをとることが困難であり、錘を使用しない装置は、本格的なボディビルダーに対しては限定的な有効性しか有しないなどの欠点)を解消するため、バランスをとることの問題を有意に低減する中央に位置する錘プレート固定手段を有し、複数のハンド・ポジション及び間隔を可能にする三頭筋伸展装置を提供するものであり、バー10は、支持及びクランプアセンブリと一体となって作用効果を奏するといえる。そして、バー10のみが独立してウエイトリフティング・エクササイズにおける運動器具としての作用効果を奏することにつき、甲1には記載も示唆もない。

以上によると、三頭筋運動器具の発明に関する甲1の記載から、その部材の一つにすぎないバー10のみを抽出し、これを独立した運動器具の発明であると解することはできない。

イ 原告は、前記アの主張の根拠として、①甲1に溶接前の部材としてバー10が記載されていること、②重りを備えるトレーニング器具のうち重りを支持するハンドル部分のみを用いてトレーニングを行えることが古くから広く知られた事実であること、③甲1のバー10が本件発明1の奏する効果と同様の効果を奏することを挙げる。

しかしながら、前記アにおいて説示したところ

に照らすと、①及び②の点は、いずれも原告の前記アの主張を根拠付けるものではない。また、③の点は、甲1に記載された三頭筋運動器具からバー10を取り外して使用することを前提とするものであるから、やはり原告の前記アの主張の根拠となるものではない。

ウ 以上のとおりであるから、甲1に、甲1発明のほか、原告が主張する引用発明(バー10)が記載されているものと認めることはできない。

#### (4) 相違点3の存否について

前記(2)及び(3)のとおり、甲1に記載された引用発明は、本件審決が認定した甲1発明である。本件発明1と甲1発明とを対比すると、両者の間には、少なくとも被告が主張する相違点3が存在するものと認められる。

なお、原告は、本件発明1の構成が全て甲1発明に包含されるとして、本件発明1と本件審決が認定した甲1発明とを対比しても、両者の間に相違点はないと主張するが、前記(3)のとおり、三頭筋運動器具の発明に関する甲1の記載から、その部材の一つにすぎないバー10のみを抽出し、これを独立した運動器具の発明であると解することができない以上、甲1発明は、支持及びクランプアセンブリとバー10とが不可分一体となった発明であるとみざるを得ず、したがって、本件発明1と甲1発明との間の相違点として被告が主張する相違点3を捨象することはできない。

#### (5) 小括

以上のとおりであるから、相違点1が本件発明1と甲1発明との実質的な相違点であるか否かについて検討するまでもなく、本件発明1が甲1発明と同一の発明であり、新規性を欠くということとはできない。・・・

### 8. 関連事件地裁判決

続いて、関連事件地裁判決の概要を御紹介します。なお、本件判決の甲1は、関連事件では甲7です。また、関連事件の控訴審判決が本件判決と同日にされ、地裁判決の一部が改められましたので、改められた箇所を赤字で付記しました。

### 第2 事案の概要

本件は、海外から商品名を「REFRESH RING」とする商品(以下「本件商品」という。)を輸入しようとした原告が、本件商品について関税法に基づき税関長に対して被告の有する特許権侵害を理由とする認定手続を求める申立てをしていた被告に対し、当該特許権に係る特許に無効原因があるにもかかわらず、被告が前記の申立てを行った行為により、本件商品が同法69条の11第1項9号に掲げる物品に該当すると認定され、原告が本件商品を輸入することができず損害を被ったとして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償3776万1332円及びこれに対する不法行為の後の日である令和3年10月21日から支払済みに至るまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

・・・

### 第4 当裁判所の判断

・・・

#### (3) 無効理由1について

ア 原告は、甲7公報の記載からバー10を抽出し、別紙「主張一覧表」の「無効理由1」の「原告の主張」欄記載の構成a～gを有するとして、これを引用発明(甲7発明)とし、本件各発明は甲7発明の構成を全て備える、本件各発明の構成要件Fが甲7発明の構成fと相違するとしても、バー10を用いてトレーニングすることは可能であるから相違点は軽微である旨主張する。

しかし、甲7公報の記載から、バー10のみを分離して独立の運動器具としての発明と理解することは相当でない。すなわち、前記(2)イ認定のとおり、甲7公報には、・・・が記載される。これらの記載からすると、甲7公報記載の発明において、**重り支持プラットフォーム26を含む支持クランプ組立体**はバー10とともに装置の主要構成要素であり、バー10は溶接等の方法によりプラットフォーム26に固定され、バー10は重り支持プラットフォーム26等と物理的に一体であることが前提となっているといえる。また、甲7公報記載の発明は、従来のバーベル機材等における、比較的長いバーを有する装置はバランスをとることが困難であり、重りを使用しない装置は本格的な



ボディビルダーに対しては限定的な有効性しか有さないとの欠点を解消するため、バランスをとることの問題を有意に低減する中央に位置する重りプレート固定手段を有し、複数のハンド・ポジションおよび間隔を可能にする三頭筋伸展装置を提供するものであり、バー10は支持クランプ組立体と一体となって作用効果を奏するといえる。そして、バー10のみが独立してウエイトリフティング・エクササイズにおける運動器具としての作用効果を発揮することは、甲7公報には記載も示唆もされていない。

以上によれば、三頭筋運動器具の発明に関する甲7公報の記載から、その部材の一つにすぎないバー10のみを抽出して独立の運動器具としての引用発明(甲7発明)と理解することはできず、本件各発明の構成要件Fと甲7発明の構成fは明らかに相違する。(控訴審判決により、「本件各発明の構成要件Fと甲7発明の構成fは明らかに相違する。」は、「本件各発明と甲7公報に記載された発明は、少なくとも後記相違点①(本件各発明は、重り支持部分を備えないのに対し、甲7公報に記載された発明は、重り支持部分を備える点)において相違する。」に改められました。)

イ 前記アに述べたところからすれば、運動器具の発明ではない(控訴審判決により、「運動器具の発明ではない」は、「それのみでは独立の運動器具の発明とはいえない」に改められました。)甲7発明を引用発明として抽出した上、トレーニング器具の発明である本件各発明と対比し、甲7発明の構成を全て備える同一の発明であるとして、本件各発明は新規性を欠くとする原告の主張は認められない。

## 9. 解説

### (1) バー10のみをトレーニング器具として認定することについて(引用発明の認定)

原告は、甲1には、引用発明としてバー10も記載されていると主張していましたが、本件判決及び関連事件地裁判決は、バー10は溶接等により重量支持プラットフォーム26に固定され物理的に一体であり、重量支持プラットフォーム26を含む支持及びクランプアセンブリはバーと共に主要構成要素であって、一体となって作用効果を奏するとして、

部材の一部にすぎないバー10のみを抽出し、独立した運動器具の発明と解することはできないとしました。本件審決は、錘40があってはじめて運動具として機能するから、バーのみの運動具は引用発明として認定できないとしていたので、いずれもバーのみの運動具を認定することはできないとの結論でしたが、本件判決及び関連事件地裁判決では、重量支持プラットフォームを含む「支持及びクランプアセンブリ」を不可分一体としていたのに対し、本件審決では、「支持及びクランプアセンブリ」上に固定された「錘」も必須としています。錘は取り外すことも可能ですが、重量支持プラットフォームは溶接等により固定されているため、より不可分一体との説得力が高いと思われます。

結局のところ、文献の記載から都合の良い部分だけを取り出して引用発明として認定することはできないということですが、類似の判断がされた事件としていわゆるユニクロセルフレジ事件(令和2年(行ケ)第10102号、令和2年(行ケ)第10106号、令和3年(行ケ)第10034号)を御紹介します(図面は判決から引用)。

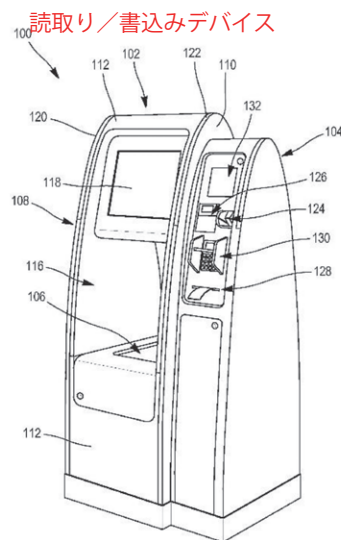


FIG. 1

### 読取り/書込みモジュール

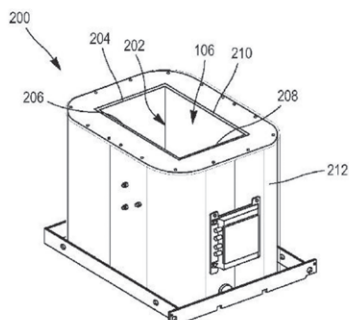


FIG. 2

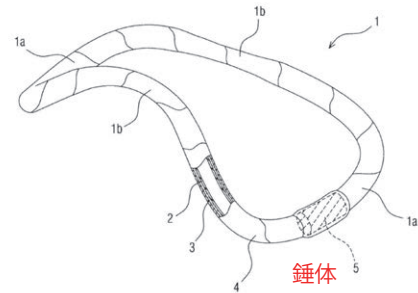


この事件で審決は、FIG. 2の「読取り／書込みモジュール200」を引用発明として認定しました。一方、判決では、FIG. 2の「読取り／書込みモジュール200」は、FIG. 1の「読取り／書込みデバイス102」に組み込まれて使用されるもので、「読取り／書込みモジュール200」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないと認められるところ、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は、本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから、「読取り／書込みモジュール200」が単体で、本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできず、これを本件発明と対比することはできないとされました。

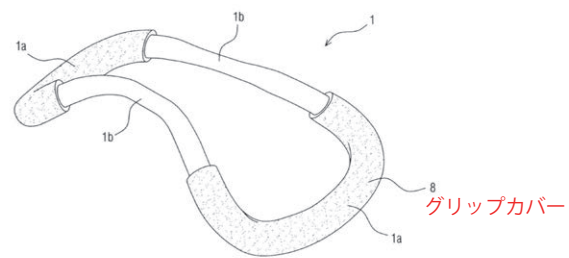
## (2) 本件発明は支持及びクランプアセンブリを備えないことについて(相違点3)

上記(1)のとおり、甲1の記載からバー10のみを抽出し、独立した運動器具の発明であるとすることはできないため、本件発明と対比する引用発明は甲1発明とされました。そこで、本件判決は、本件発明と甲1発明を対比し、両者の間には少なくとも相違点3(本件発明1は、支持及びクランプアセンブリを備えないのに対し、甲1発明は、これを備える点)が存在するから、本件発明が新規性を欠くということとはできないと判示しました。

本件審決及び関連事件地裁判決では、本件発明と甲1発明の相違点として上記相違点3は抽出されていないのですが、その理由としては、本件発明の特許請求の範囲には、「支持及びクランプアセンブリ」を備えるとも備えないとも特定されていないので、本件発明が「支持及びクランプアセンブリ」を備えないものであると認定しにくいことが考えられます。本件明細書には、実施の形態として「錘体5」や「グリップカバー8」を備える例が記載されており(【0005】、【0029】、【0030】、【図4】、【図5】)、請求項1を引用する請求項3、4には、グリップカバーや錘体を備えた発明も記載されているので、本件発明は、トレーニング器具本体にグリップカバーや錘体等の他の部材を備えた物も含むと解釈することもできそうです。そうすると、本件発明が「支持及びクランプアセンブリ」を備えない物であると認定することには慎重になるように思えます。



【図4】



【図5】

前記6. で御紹介したように、本件判決における原告は、相違点3に関する反論として、バーのみを引用発明と認定するのが相当であることと本件発明の構成は甲1発明に包含されることを主張しただけで、本件発明の解釈(本件発明は「支持及びクランプアセンブリ」を備えないこと)については反論しなかったようですので、本件判決では、バーのみを引用発明として認定できない以上、原告主張は採用できないとの結論となったと思われます。

## (3) 本件発明は「弓形に湾曲」されていることについて(相違点1)

本件審決では、本件発明における「弓形に湾曲」とは円弧の一部と理解することができ、「台形状」は「弓形に湾曲」に相当しないと判断されています。

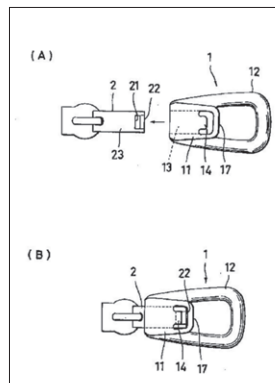
特許請求の範囲において特定された「形状」を解釈するにあたっては、特許請求の範囲の文言に接した当業者の通常理解、明細書中の定義の有無、課題解決のために必要な形状(何のためにその形状なのか)について検討していくのが一般的ですが、特許請求の範囲に記載された「弓形」という文言だけ見ると、円弧には限定されず台形状も含まれる可能性がありそうですし、実際、請求人からは台形状の弓が図示された広辞苑も証拠として提出されていま

す(甲5号証)。しかし、本件明細書の記載によれば、本件発明は、各身体部分のトレーニング・ストレッチ等の多用途に使用できるものであり、そのような多用途に使用するためには円弧状と理解することが妥当な解釈であるとされました。また、進歩性の判断において、甲1発明は、重量支持プラットフォーム26の下側にバー10が溶接されているから、台形状を弓形に湾曲することに阻害要因があると判断されています。つまり、本件発明は、前記2.の【図11】や【図20】等のように身体に当てて用いるためには、台形状のように平らではなく円弧状に丸みを帯びている必要があり、一方、甲1発明は、重量支持プラットフォームを溶接するために、溶接箇所が円弧状に丸みを帯びておらず平らな台形状である必要があるから、単に、形状を比較するのではなく、本件発明の「弓形に湾曲」に求められている機能と、甲1発明の「台形状」に求められている機能を考慮すると、本件発明の「弓形に湾曲」は「台形状」とは異なるということと思われます。

侵害訴訟の充足論でも、特許請求の範囲で特定された形状の解釈について争われることがあり、例えば、令和3年(ネ)第10049号(吹矢の矢)では、特許請求の範囲に記載された「楕円形」に「卵形」が含まれるのが争われました。特許請求の範囲には「楕円形」と記載されているのですが、実施例には「小判型」や「俵型」のような図形が記載されているため(「小判型」や「俵型」は、円を二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形であって幾何学上の定義では「楕円形」ではない。)、本件発明には幾何学上の「楕円形」のみならず楕円形に類似した形状も含まれると解釈できるのですが、それでは、どのような形までが含まれるのか、「卵形」も含むのが争われ、結論としては、解決しようとする課題からみて「卵形」のような形状は含まないと判示されています。

また、平成29年(ワ)第22041号(洗濯ネット、図面と写真は判決から引用)では、特許請求の範囲には「逆台形状」と記載され、左図が「逆台形

状」の実施例であるところ、右写真の被告製品は「逆台形状」を充足するかが争われました。判決では、被告製品の形状は、むしろ「楕円形状」というべきで、本件発明の「逆台形状」を充足しないとされています。



本件明細書の【図2】



被告製品の把持体

#### (4) おわりに

本件審決では、「弓形に湾曲」という点を相違点として新規性欠如の判断をしたのに対し、本件判決では、「弓形に湾曲」について検討するまでもなく、「支持及びクランプアセンブリ」を相違点として、新規性欠如の判断がなされました。

事件の全体像を素直に見ると、弓形か台形かの議論に入る以前の問題として、そもそも、錘を固定するための「支持及びクランプアセンブリ」が溶接されているウエイトトレーニング用の器具と、ストレッチなどに用いる(錘を必須としない)器具では全く別物であるということなのでしょう。

今回は、新規性欠如の理由はないとの結論は同じであっても、それに至る理由付けは様々であった事件について御紹介しました。御参考になるところがあれば幸いです。

#### 執筆者紹介

井上千弥子 (いのうえ ちやこ) (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

