



「中空ゴルフクラブヘッド事件」
知財高裁平成 21 年(ネ)第 10006 号;H. 21.6.29 判決
(均等侵害が認められた事例)

弁護士 近藤祐史

第1 事案の概要

本件は、横浜ゴム株式会社(原審原告/控訴人)が、ヨネックス株式会社(原審被告/被控訴人)に対し、被告が製造、販売する 7 つのモデルのゴルフクラブ(被告製品)は、原告が有する特許(特許第 3725481 号)の特許請求の範囲の請求項 1 記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して、出願公開後の警告から設定登録までの間の特許法 65 条 1 項に基づく補償金及び設定登録後の民法 709 条に基づく損害賠償等を請求した事案である。

原判決(東京地裁平成 20 年 12 月 9 日判決(平成 19 年(ワ)第 28614 号))は、被告製品は本件発明の構成要件を文言上充足せず、本件発明の構成と均等なものと解することもできず、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、原告の請求を棄却した。そこで、原告は、原判決を不服として控訴を提起した。

控訴審における中間判決である本判決において、知財高裁は、被告製品は本件発明の構成要件を文言上充足しないとしたものの、均等侵害を認める判示をした。

1 経緯

平成 14 年 1 月 11 日	出願
平成 15 年 7 月 22 日	公開
平成 15 年 9 月 19 日	原告→被告警告書 ¹
平成 16 年 2 月 10 日	拒絶理由通知
平成 16 年 4 月 12 日	手続補正書・意見書
平成 17 年 3 月 8 日	拒絶査定
平成 17 年 4 月 7 日	拒絶査定不服審判請求
平成 17 年 5 月 9 日	明細書を対象とする手続補正書/審判請求書を対象とする手続補正書
平成 17 年 6 月 9 日	特許査定

¹ ここで原告から被告に対して送付された内容証明郵便が警告書としての内容を有するものであるかどうかについては、本件における争点の 1 つである。しかし、原審及び本判決はこの点について判断していないため、本書では、便宜上、警告書として紹介するものとする。

平成 17 年 9 月 30 日 登録
平成 18 年 7 月 18 日 特許庁に対する判定請求(請求人＝被告/被請求人＝原告)
平成 19 年 4 月 27 日 特許庁による判定(被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない)
平成 20 年 10 月 7 日 東京地裁判決(原告敗訴)
平成 21 年 6 月 29 日 本判決

2 原告の特許権

(1) 原告の特許権

原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」、その特許発明を「本件発明」、その願書に添付した図面及び明細書を「本件明細書」という。)を有している。

特許第 3725481 号
出願番号 特願 2002-4675
出願日 平成 14 年 1 月 11 日
審査請求日 平成 15 年 3 月 11 日
公開番号 特開 2003-205055
公開日 平成 15 年 7 月 22 日
登録日 平成 17 年 9 月 30 日
発明の名称 中空ゴルフクラブヘッド
特許請求の範囲

【請求項 1】

「金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合したことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。」

(2) 本件発明の構成要件及び作用効果

- (a) 金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、
- (b) 前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、
- (c) 前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、
- (d) 該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した
- (e) ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。

本件発明は、上記の構成をとることにより、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材という異種素材からなる外殻部材同士の接合強度を高めることを可能とし、これによって、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保しながら、異種素材の組合せに基づいて、飛びを含むゴルフクラブ性能を向上させることを可能とするものである。

第2 争点

1 構成要件(d)の充足性²

【構成要件(d)】

該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の**縫合材**を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した

【縫合材】

「縫合」とは、①縫い合わせること。(省略) (参照:広辞苑)

「縫う」とは、①糸を通した針で布や皮などを刺し縫う。(省略)

②縫取りをする。刺繍をする。(省略)

③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。(省略)

④物と物との間を左右に曲折しながら通る。(省略) (参照:広辞苑)

【被告製品】

「**炭素繊維からなる短小な帯片 8 が挿入され、各帯片 8 は隣接する帯片 8 と分離**し、各帯片の上縁部と下縁部はそれぞれ前方フランジ部 5a の上面と上面に沿って添設されている。上面フランジ部 5 の下面には、その下面全体を被覆するとともにフランジの内周端を超えて内方へ延出する炭素繊維からなる環状の FRP 製下部外殻部材 9 が配設されている。この FRP 製下部外殻部材 9 は、第 3 図に示すように、前方フランジ部 5a においては帯片 8 の下縁部の下面に一体的に接着されている。」³

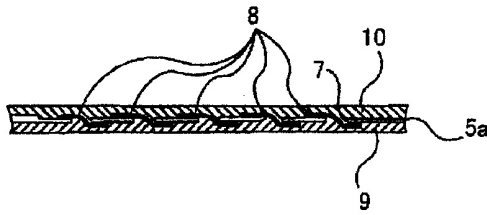
「透孔 7 を介して各透孔 7 毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片 8 を前記金属製外殻部材 1 の上面側の FRP 製上部外殻部材 10 との接着界面側とその反対側の前記金属製外殻部材 1 の下面側の FRP 製下部外殻部材 9 との接着界面側とに一つの貫通穴を通して、上面側の FRP 製上部外殻部材 10 及び下面側の FRP 製下部外殻部材 9 と各 1 か所で接着し、前記 FRP 製上部外殻部材 10 と金属製外殻部材 1 とを結合してなる」⁴

² 被告製品が構成要件(a)乃至(c)及び(e)を充足することについては争いがない。

³ 被告製品の物件説明書の記載による。この内容について原被告間に争いはない。

⁴ 本判決において、「原被告の双方の主張の間には、実質的な対立があるものではないが、誤解を避けるために確認的に判断する」として示された構成による。

第3図 (Ⅲ－Ⅲ断面図)



【出願経過】

(ア) 平成14年1月11日付け特許願及び平成15年7月22日付け公開特許公報

「【請求項5】金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、**該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した**ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。」

(イ) 平成15年11月18日付け拒絶理由通知書

審査官により、請求項5及び6について、特許法36条6項2号違反、請求項1ないし7について、同法29条2項違反が通知された。

「(1) 請求項5における「金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合したこと」なる発明特定事項については、**a) 繊維強化プラスチック製の外殻部材と縫合材とを密着させるだけによって結合させる態様(本願図面における【図6】の態様)、b) 繊維強化プラスチック製の外殻部材にも貫通穴を設け、該貫通穴にも縫合材を通すことによって、2つの外殻部材どうしを縫合材の縫合力のみによって結合させる態様、c) 前記a及びbの態様を併用する態様のうちいずれの態様を意味しているのか明瞭でない。**よって、請求項5-7に係る発明は明確でない。」

(ウ) 平成16年4月12日付け手続補正書

「【請求項6】金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、**該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその裏面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した**ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。」

(エ) 平成17年5月9日付け手続補正書(審判請求書)

原告は、補正により、請求項1ないし5を削除し、請求項6を請求項1に繰り上げた。

「補正後の請求項1において、「接着界面側とその反対面側とに通して」とする補正事項は、出願当初の明細書の段落[0018]及び図6の記載に基づいております。」

(オ) 平成17年5月9日付け手続補正書(明細書)

「【請求項1】金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の

接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合したことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。」

【本件明細書の記載】

(ア)【発明の属する技術分野】

「本発明は、中空構造を有するゴルフクラブヘッドに関し、更に詳しくは、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるようにした中空ゴルフクラブヘッドに関する。」(【0001】)

(イ)【従来技術】

「例えば、特許第 2764883 号公報、特開 2000-229135 号公報、特許第 2773009 号公報には、異種素材を複合してなるゴルフクラブヘッドが開示されている。このようなゴルフクラブヘッドによれば、金属材料や樹脂材料の組み合わせに基づいて重心位置を任意に設定したり、限られたヘッド質量の中でヘッド体積を最大限に大きくすることができるなどの利点があり、飛びや方向性を含むゴルフクラブ性能の向上が可能である。」(【0002】)

「しかしながら、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成しようとした場合、その接合強度が十分に得られず、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保することが極めて困難であった。」(【0003】)

(ウ)【発明が解決しようとする課題】

「本発明の目的は、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることを可能にした中空ゴルフクラブヘッドを提供することにある。」(【0004】)

(エ)【課題を解決するための手段】

「上記目的を達成するための本発明の中空ゴルフクラブヘッドは、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合したことを特徴とするものである。」(【0005】)

「このように金属製の外殻部材の接合部に繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合したことにより、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めることが可能になる。従って、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保しながら、異種素材の組み合わせに基づいて飛びを含むゴルフクラブ性能を向上することが可能になる。」(【0006】)

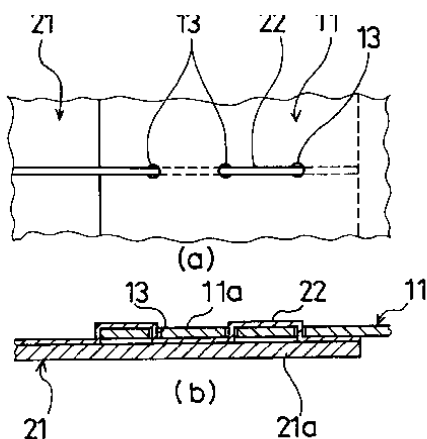
(オ)【発明の実施の形態】

「上記中空ゴルフクラブヘッドでは、異種素材の組み合わせに基づいて重心位置を任意に設定したり、限られたヘッド質量の中でヘッド体積を最大限に大きくすることが可能であり、それによって飛びを含むゴルフクラブ性能の向上が可能であるが、金属製の外殻部材 11 と繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 とを単に重ね合わせて接着しただけでは、その接合強度が不十分である。そこで、本発明では以下に述べる接合形態で、これら異種素材の外殻部材を高い強度で複合するのである。」(【0010】)

「図 2(a)、(b)の接合形態では、金属製の外殻部材 11 の接合部 11a に繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 の

接合部 21a を接着し、かつ金属製の外殻部材 11 の接合部 11a に複数の貫通穴 13 設け、該貫通穴 13 に繊維強化プラスチック製の縫合材 22 を通し、該縫合材 22 により繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 と金属製の外殻部材 11 とを結合している。上記接合形態によれば、縫合材 22 が金属製の外殻部材 11 に対して繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 を強固に結び付けるため、ゴルフクラブヘッドとして十分な耐久性が得られる。なお、外殻部材 21 と縫合材 22 はプラスチック同士であって相互接着性が良好であるため図示のように互いに密着するだけで良い。」(【0011】)

【図 2】



《原判決》(「第 4 当裁判所の判断」「1 争点(1)[構成要件(d)の充足性]について」(2)検討)

ア 本件発明は、本件明細書【0003】、【0004】及び【0010】の記載のとおり、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成するに際し、単に重ね合わせて接着しただけでは接合強度が不十分であることを前提として、これらの異種素材間の接合強度を高めることを課題としている。そして、この課題を解決するための手段として、請求項 1 に記載の構成(本件発明)が採用されたものである(本件明細書【0005】)。…しかしながら、…**上記の本件明細書【0006】の記載によっては、「縫合材」により金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合強度を高めて結合する原理が示されているということとはできない。**

イ そこで、本件明細書における【発明の実施の形態】、【図 2】の記載を考慮すると、接合強度を高める結合方法として、金属製の外殻部材 11 の接合部 11a に複数の貫通穴 13 を設け、この貫通穴 13 に繊維強化プラスチック製の縫合材 22 を一方の側(接着界面側)と他方の側(その反対側)との間を曲折しながら連続して通し、この縫合材 22 を一方の側(接着界面側)において繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 に接着することにより、**金属製の外殻部材 11 と繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 とを結合する例が唯一開示されている(本件明細書【0011】、【図 2】)。**

上記記載によれば、本件発明における「縫合材」によって金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合強度を高めて結合する原理については、繊維強化プラスチック製の縫合材 22 は、同種素材である繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 とは相互に接着性が良好であるものの、異

種素材である金属製の外殻部材 11とは接着しただけでは接合強度が不十分であるから、上記のように縫合材 22 を金属製の外殻部材 11 の貫通穴 13 に接着界面側とその反対側との間を曲折しながら連続して通した上で、縫合材 22 と繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 とを接着することにより、金属製の外殻部材 11 に対して繊維強化プラスチック製の外殻部材 21 を強固に結合するものと理解することができる。

ウ 本件発明のこのような理解に立って、…「縫合材」における「縫合」ないし「縫う」の辞書的な語義のうち、「物と物との間を左右に曲折しながら通る。」(【縫う】の広辞苑における語義④)の意味内容を勘案しつつ、本件明細書に開示された課題と特許請求の範囲に開示された構成との関係を整合的にとらえるならば、**本件発明における「縫合材」は、金属製の外殻部材に設けた複数の貫通穴に、金属製の外殻部材の一方の側(接着界面側)と他方の側(その反対側)との間を曲折しながら連続して通した部材を意味するものと解するのが相当である**(本件発明の縫合材をこのように解さない限り、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるという課題を解決するための手段が特許請求の範囲において実質的に特定されていないといわざるを得ないことになる。)

被告製品は、各透孔 7 毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片 8(短小带状片)があるものの、これは上記のような意味における「縫合材」に当たらないことが明らかであるから、被告製品は、本件発明の構成要件(d) を充足しないものというべきである。…

2 均等侵害の成否

【参考文献・参考判例】

① 最高裁平成 10 年 02 月 24 日判決(ボールスプライン事件判決)

特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法七〇条一項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはいかない。しかし、**特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。**

② 飯村敏明＝設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」96 頁以下

特許権者が均等論を主張することは少なくないが、実際に均等侵害が認められた例は限られている。均等侵害の主

張が斥けられた事例は、第1要件⁵を理由とするものが圧倒的に多く、第4要件を理由とするものは非常に少ないようである。第1要件を必要とする理由は、第2要件、第3要件のみを要件とすると、置換容易性判断の基準時を侵害時としたこととの関係で、均等の成立する範囲が広範になりすぎることにあるといわれているが、第1要件により均等侵害が否定される例が多いのは、第1要件が均等侵害の拡大に対する「絞り」として機能するからであろう。一方、第4要件により均等侵害が否定された例が少ないのは、対象製品等が公知技術と同一またはこれから容易に推考されることが多く、特許が無効とされるべきであって、均等侵害について判断するまでもないことが多いからであろう。

…(中略)…

均等の第1要件は、対象製品等と特許発明の相違点が特許発明の本質部分ではないことである。

ボールスプライン事件最高裁判決後、比較的早い時期に言い渡された下級審判決例では、「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎づける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできないと解するのが相当である」⁶とされ、あるいは、「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることのできなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるといえる。このように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。」⁷とされている。

上記の判決例によれば、特許発明の本質的部分とは、当該部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分ということになる。

また、上記の判決例では、「発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」とされ、あるいは、「特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探究して判断すべきである。」と判示され、明細書の記載、公知技術、審査経緯等を参酌したうえで、本質的部分が認定されている。

〈原判決〉（「第4 当裁判所の判断」 「2 争点(2)[均等侵害の成否]について」 「(2)検討」）

被告製品の構成は、…**本件発明の「縫合材」を備えていない点において、本件発明と異なること**になる。本件発明は、…金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるという課題を解決するための手段として、請求項1に記載の構成を採用し、「金属製の外殻部材の接合

⁵ ボールスプライン事件判決における(1)乃至(5)の各要件を「第1要件」乃至「第5要件」というものとしている。

⁶ 東京地裁平成11年1月28日判決（判時1664号109頁）（徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件Ⅱ）等

⁷ 大阪地裁平成11年5月27日判決（判時1685号103頁）（注射液の調整方法事件）等

部に繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合したことにより、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めること(本件明細書【0006】)を可能にしたものである。すなわち、**金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため、接着に加え、…縫合材を用いることにより、両者の外殻部材を結合して接合強度を高めたものである。**

そうすると、本件発明においては、縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。

したがって、本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は、本件発明の本質的部分であるから、本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものとする解することはできない。

3 進歩性欠如の有無

* 原判決において判断は示されなかった。

【参考文献】

特開平成 1-166782 号公報

実開昭和 61-200077 号公報

第 3 裁判所の判断

1 結論

被控訴人が製造、販売する別紙製品目録記載のゴルフクラブは、控訴人が有する別紙特許目録記載の特許の特許請求の範囲の請求項 1 記載の発明の技術的範囲に属する。同特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

2 構成要件(d)の充足性

(「第 4 当裁判所の判断」「1 争点(1)[構成要件(d)の充足性]について」)

…特許請求の範囲(構成要件(d))には、「該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」と記載され、同記載からすれば、「縫合材」は、繊維強化プラスチック製外殻部材と金属製外殻部材とを結合する目的で用いられる部材であることは明らかである。

ところで、「縫合」とは、通常は、「ぬいあわせること」、「縫って両方が合うようにする。合せて縫う。」との意味を、また、「縫う」とは、「①糸を通した針で布や皮などを刺し綴る。②縫取りをする。刺繍をする。③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。④物と物との間を左右に曲折しながら通る。」などの意味で用いられる旨の説明がされている(広辞苑参照)。

そうすると、「縫合材」は、一般的な意味に即して解釈すると、「結合させようとする複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合させるために用いられる部材」ほどの意味を有することになる。仮に、本件発明の「縫合材」が、金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材とを、上記のような意味で、縫合する部材であるとするならば、金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材の双方に貫通穴を穿ち、この穴に縫合材を通して刺し綴って止める部材を意味することになろう。しかし、構成要件(c)、(d)によれば、本件発明の縫合材は、金属製外殻部材にのみ貫通穴を設けて、通す部材であって、金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材の両者に貫通穴を穿ち、両者を貫通させる部材である旨の記載はされていない。

以上によれば、構成要件(d)の「縫合材」は、「複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合するために用いられる部材」という通常の意味とは、異なる意味で用いられている。他方、「縫合」の意味が多義的であることもあり、特許請求の範囲(請求項 1)の記載からは、「縫合材」の技術的意義を一義的に確定することができない。

(中略)

本件明細書の発明の詳細な説明の「従来技術」の欄…(【0003】)…「発明が解決しようとする課題」の欄…(【0004】)…「課題を解決するための手段」の欄(【0005】、【0006】)…の記載からは、「縫合材」の意味は明らかではない。

(中略)

出願経過において、…本件発明は、①繊維強化プラスチック製の外殻部材と縫合材とを密着させることだけによって結合させる態様、②繊維強化プラスチック製の外殻部材にも貫通穴を設け、該貫通穴にも縫合材を通すことによって、二つの外殻部材どうしを縫合材の縫合力のみによって結合させる態様、③上記①、②の態様を併用する態様のうちいずれの態様を意味しているか明らでない旨の拒絶理由が通知された。

これに対して、原告は、①縫合材を金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接着界面に通し、繊維強化プラスチック製の外殻部材に対しては貫通させることなく密着するように配置しているので、繊維強化プラスチック製の外殻部材の強度低下を回避することができ、②金属製の外殻部材の貫通穴に通した縫合材に基づいて金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを一体的に結合させた上で、繊維強化プラスチック製の外殻部材に貫通穴を設けた場合に起こる応力集中による破壊を抑制し、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を最大限に発揮するようにしたと、本件発明の特徴を述べ、構成要件(d)を現状のとおり補正したものである。なお、「縫合材」は、補正によって付加された構成ではない。

(中略)

以上を整理すると、以下のとおりとなる。

構成要件(d)における「縫合材」は、そもそも、当該用語が、「複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合させるために用いられる部材」という通常の意味から離れて用いられていることが明らかであるから、「縫合材」の通常の意味に従って、その内容を限定する合理性はないといえる。

そこで、技術的な観点をも含めて、その意義を解釈する。

ところで、①「縫合材」を、金属製外殻部材の複数の貫通穴に、金属製外殻部材の一方の側(接着界面側)と他方の側(その反対側)とを曲折させて通すという構成を採用した目的は、金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材との接合強度を高めるためである。②「縫合材」が、そのような結合強度を高める効果を奏するためには、金属製外殻部材の接着界面側の少なくとも2か所で接合(接着)することが必要である(「縫合材」は、金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側で繊維強化プラスチック製外殻部材に接合することになるから、その接着性によって、接合強度を高める効果を生じることになる。)。そして、③「縫合材」を、2か所で接合(接着)するためには、「金属製外殻部材の接着界面側から、貫通穴を通して反対側側に達し、さらに、貫通穴を通して接着界面側に回帰させる態様を含む」ことが必要となる。

原告が、構成要件(d)について、単に「部材」などの語を用いることなく、「縫合材」との語を選択した以上、その内容は、単なる「部材」とは異なり、何らかの限定をして解釈されるべきところ、その限定の内容を技術的な観点をも含めて解釈するならば、「縫合材」とは、「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材」であると解するのが相当である。

そうすると、構成要件(d)を充足するためには、「該貫通穴を介した繊維強化プラスチック製」であり、かつ、「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側側に通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」部材であることが必要であるのみならず、さらに、「縫合材」との構成から、「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する」部材であることが必要であるといえる。

(中略)

そうすると、被告製品の構成(d)における「炭素繊維からなる短小な帯片8」は、構成要件(d)の「縫合材」であることの要件(「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材」)を充足しない。したがって、被告製品は、本件発明の構成要件(d)を文言上充足せず、文言侵害は成立しない。

3 均等侵害の成否

(「第4 当裁判所の判断」2 争点(2)[均等侵害の成否]について)

当裁判所は、被告製品の構成(d)における「炭素繊維からなる短小な帯片8」は、本件発明の構成要件(d)における「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」の均等物であると判断する。その理由は、以下のとおりである。

…「(炭素繊維からなる短小な)帯片8」は、金属製外殻部材に設けた一つの貫通穴に1回だけ通すものであって、金属製外殻部材の一方の側(接着界面側)と他方の側(その反対側)を貫く複数の貫通穴に複数回(2回以上)通すものではなく、金属製外殻部材の上下において上部繊維強化プラスチック製外殻部材(本件発明の「繊維強化プラスチック製外殻部材」に相当する。)及び下部繊維強化プラスチック製外殻部材と各1か所で接着するにとどまり、少なくとも2か所で繊維強化プラス

チック製外殻部材と接合(接着)するものではない。

本件発明の構成中、被告製品の構成と異なる部分は、上記の点である。

(1) 置換可能性について

…本件明細書の記載によれば、本件発明の構成要件(d)において「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」を用いたことによる目的、作用効果(ないし課題の解決原理)は、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにあるものと認められる。

…本件発明の縫合材は、金属製外殻部材の貫通穴を複数回(2回以上)通すものであり、金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側で少なくとも 2 か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合することになるから、その接着性によって、必然的に、接合強度を高める効果を生じることになる。

他方、被告製品では、FRP 製下部外殻部材 9 は、前方フランジ部 5a においては、帯片 8 の下縁部の下面に一体的に接着されており、クラウン部を構成する FRP 製上部外殻部材 10 は前方フランジ部 5a においては、帯片 8 の上縁部の上面に一体的に接着されており、金属製外殻部材 1 の上面フランジ部 5 を上下から挟むように FRP 製下部外殻部材 9 と FRP 製上部外殻部材 10 が金属製外殻部材 1 に接着されている。

前方フランジ部 5a において、炭素繊維からなる帯片 8 は、一つの貫通穴に通され、上面側の FRP 製上部外殻部材 10 及び下面側の FRP 製下部外殻部材 9 と各 1 か所で接着されることにより、金属製の外殻部材(金属製外殻部材 1)と繊維強化プラスチック製の外殻部材(FRP 製上部外殻部材 10)との接合強度を高める効果を奏している。同効果は、本件発明において「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」を用いたことによる目的、作用効果と共通するものである。

すなわち、被告製品では、金属製外殻部材の接着界面のみならず、その反対面側においても、FRP 製下部外殻部材 9 を当てて加熱・加圧する成形がされているため、帯片 8 は、金属製外殻部材の接着界面の反対面側においても、繊維強化プラスチック製の外殻部材(FRP 製上部外殻部材 9)と、一体に接合している。そのため、帯片 8 を、金属製外殻部材に設けた貫通穴に複数回通すことによって強度を確保する必要がない。

以上のとおりであり、**本件発明の構成要件(d)における「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」と被告製品の構成(d)における「(炭素繊維からなる)短小な帯片 8」とは、目的、作用効果(ないし課題解決原理)を共通にするものであるから、置換可能性がある。**

(2) 置換容易性

本件発明においても、被告製品においても、金属製外殻部材に設けられた貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことは共通であり、金属製外殻部材の複数の貫通穴に複数回通し、少なくとも 2 か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材を、一つの貫通穴に 1 回だけ通し、金属製外殻部材の上下において上部繊維強化プラスチック製外殻部材及び下部繊維強化プラスチック製外殻部材と各 1 か所で接着する部材に**置き換えることは、被告製品の製造の時点において、当業者が容易に想到することができたものと認められる。**したがって、置換容易性は認められる。

(3) 非本質的な部分か否かについて

本件発明の目的、作用効果は、…本件明細書の記載によれば、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと、本件発明は、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり、**本件発明の課題解決のための重要な部分は、「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成にあると認められる。**

本件発明の特許請求の範囲には、接合させる部材について、「縫合材」と表現されている。しかし、既に詳細に述べたとおり、①本件発明の課題解決のための重要な部分は、構成要件(d)中の「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成部分にあること、②本件発明の「縫合材」の語は、繊維強化プラスチック製の部材を金属製外殻部材に通す形状ないし態様から用いられたものであって、通常の意味とは明らかに異なる用いられ方をしているから、「縫合」の語義を重視するのは、妥当とはいえないこと、③前記のとおり、「縫合材」の意味は、技術的な観点を入れると、「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材」と解すべきであるが、当該要件中の「一つの貫通穴ではなく複数の(二つ以上の)貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で(接合(接着)する)」との要件部分は、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば、「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。

したがって、本件発明において貫通穴に通す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分であるとは認められない。

(4) 対象製品の容易推考性について

本件の全証拠によっても、**被告製品が、本件特許の出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものであるとは認められない。**

(5) 意識的除外について

…原告は、出願経過において、①縫合材を金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接着界面に通し、繊維強化プラスチック製の外殻部材に対しては貫通させることなく密着するように配置しているので、繊維強化プラスチック製の強度低下を回避することができ、②金属製の外殻部材の貫通穴に通した縫合材に基づいて金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを一体的に結合させた上で、繊維強化プラスチック製の外殻部材に貫通穴を設けた場合に起こる応力集中による破壊を抑制し、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を最大限に発揮するようにした点に、本件発明の特徴がある旨を述べている。しかし、出願経過及びその過程で提出された手続補正書や意見書の内容に照らして、**原告が、本件特許の出願経過において、本件発明の「縫合材」を、一つの貫通穴を通し、金属製外殻部材の上下のFRP製外殻部材と各1か所で接着した部材に置換する構成を意識的に除外したと認めることはできない。**

4 進歩性欠如の有無

〔第 4 当裁判所の判断〕「3 争点(3)[進歩性欠如の有無]について」

(1) 乙 13 *特開平成 1-166782 号公報

ア 乙 13 記載の発明

乙 13 には、シャフト挿入部と連続する金属製ソール部と、該ソール部と一体で上方に突出する金属製芯体とをそなえ、該芯体に繊維強化プラスチックの外皮を被覆してなるゴルフクラブのヘッドであって、前記芯体の下側を潜るようにして芯体の表裏両側に開口する通孔をソール部に設け、該通孔に前記外皮となる繊維強化プラスチックと連続する繊維強化プラスチックを充填したことを特徴とするゴルフクラブのヘッド(「実用新案登録請求の範囲」)であって、金属部と繊維強化プラスチックを一体成形する前に、通孔 7 内に長い強化繊維 10 を束ねたものや、クロス状に編んだ繊維を丸めたもの等を予め通しておいたもの(乙 13、5 頁 18 行目ないし 6 頁 3 行目、第 4 図、第 5 図)が開示されている。

イ 本件発明と乙 13 記載の発明の相違点

乙 13 に開示された上記のゴルフクラブにおいて、金属芯体は、貫通穴が設けられていないから、本件発明の金属製外殻部材に該当しない。また、金属製ソール、又は金属芯体と金属製ソールを一体としてみたものについて、本件発明にいう繊維強化プラスチック製の外殻部材との接着界面側は、外皮に接する上側に該当するとみられるが、外皮に接する上側とその反対側である下側とを貫通する貫通穴が設けられていないから、本件発明にいう接着界面側とその反対側に貫通する貫通穴が設けられているとは認められず、金属製ソール、又は金属芯体と金属製ソールを一体としてみたものは、いずれも本件発明の金属製外殻部材に該当するとはいえない。さらに、通孔 7 内に通された強化繊維についてみても、貫通穴を介して接着界面側とその反対側に通したものとはいえない。

(2) 乙 14 *実開昭和 61-2000077 号公報

ア 乙 14 記載の発明

乙 14 には、ゴルフシャフト挿着部を設けた金属枠と繊維強化プラスチック製のヘッド本体とを一体成形したゴルフクラブであり、ヘッドと金属枠の結合力を強くするために金属枠に貫通穴を設けたものが開示されている(乙 14、特許請求の範囲 1、2 頁左下欄 1 行目ないし 7 行目、3 頁左上欄 9 行目ないし 11 行目、第 1 図、第 2 図)。

イ 本件発明と乙 14 記載の発明の相違点

乙 14 に記載された発明においては、金属枠の貫通穴は、一体成形を前提としてヘッドと金属枠の結合力を強くするために設けられたものであるが、貫通穴に通される繊維強化プラスチック製部材は存在せず、繊維強化プラスチック製部材を貫通穴に通すことにより、金属枠と繊維強化プラスチック製のヘッド本体との結合力を高めるものではない。

(3) 乙 13 記載の発明と乙 14 記載の発明の組み合わせによる本件発明の容易想到性

本件発明と乙 13 記載の発明、本件発明と乙 14 記載の発明の間に、それぞれ、前記(1)イ、(2)イのとおり相違点があることからすると、乙 13 記載の発明と乙 14 記載の発明を組み合わせても、金属製

の外殻部材の接合部に貫通穴を設け(構成要件(c))、貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を金属製外殻部材の繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合した(構成要件(d))ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド(構成要件(e))に想到することは容易とは認められず、本件発明の容易想到性は認められない。したがって、本件発明は、進歩性を欠くものとはいえず、本件特許は無効とは認められない。

以 上