

平成14年(行ケ)第207号 特許取消決定取消請求事件(平成15年6月18日口頭弁論終結)

判	決
原告 訴訟代理人弁理士 被告 指定代理人	A 内特許庁 山官 長田 山官 野山 川藤 大宮伊 文
同 同 同	太健 克久三 田 男隆人成男 信一郎
主 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由	

第1 請求

特許庁が異議2000-74007号事件について平成14年3月7日にした決定を取り消す。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「ゴルフウッドクラブ」とする特許第3037642号発明(平成8年特許願第245511号〔平成8年8月28日特許出願〕、平成8年特許願第303600号〔平成8年10月29日特許出願〕、平成8年特許願第338999号〔平成8年12月4日特許出願〕及び平成9年特許願第26024号〔平成9年1月24日特許出願〕に基づく優先権を主張して平成9年7月28日特許出願、平成12年2月25日設定登録、以下「本件発明」といい、この特許を「本件特許」という。)の特許権者である。

本件特許につき特許異議の申立てがされ、異議2000-74007号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成13年8月27日付け訂正請求書により、願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲等の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。

特許庁は、同特許異議の申立てについて審理した上、平成14年3月7日、「特許第3037642号の請求項1、請求項4、請求項5、及び請求項6に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同月30日、原告に送達された。

2 本件明細書の特許請求の範囲の記載(以下、この【請求項1】～【請求項10】を「訂正前請求項1」～「訂正前請求項10」、これらの請求項に係る発明を「本件発明1」～「本件発明10」という。)

【請求項1】ロフト角度16度以下であって、フェース面の高さが40mm以上で、ヘッドの容積Vが270～450mlであり、ヘッド重量Gが160～190gであり、シャフトの長さSが120cm以上であって、シャフトの長さSが下記不等式(A)の範囲にあることを特徴とするゴルフウッドクラブ。

$$298-1.023G \leq S < 315.8-1.023G \quad (A)$$

【請求項2】シャフト長さ125cm以上で、ヘッド容積270～450mlであり、ヘッド重量Gが160～180gである請求項1記載のゴルフウッドクラブ。

【請求項3】シャフト長さ130cm以上で、ヘッド容積300～450mlであり、ヘッド重量Gが160～175gである請求項1記載のゴルフウッドクラブ。

【請求項4】シャフトの長さSが下記不等式(B)の範囲にあることを特徴とする請求項1、請求項2又は請求項3記載のゴルフウッドクラブ。

$$299.5-1.023G \leq S < 315.8-1.023G \quad (B)$$

【請求項5】シャフトの長さSが下記不等式(C)の範囲にあることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3又は請求項4記載のゴルフウッドクラブ。

$$S \leq 170(V/200)^{1/3} - 55 \quad (C)$$

【請求項6】シャフトのグリップエンド側から30センチ分を除去したシャフトの重量が70g以下であることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4又は請求項5記載のゴルフウッドクラブ。

【請求項7】ロフト角度が13～21度の範囲であって、フェース面の高さが30～40mmであり、ヘッドの容積Vが150～300mlであり、ヘッド重量Gが160～200gであり、シャフトの長さSが120cm以上であって、シャフトの長さSが下記不等式(D)の範囲にあることを特徴とするゴルフウッドクラブ。

$$298 - 1.023G \leq S < 315.8 - 1.023G \quad (D)$$

【請求項8】シャフトの長さSが下記不等式(E)の範囲にあることを特徴とする請求項7記載のゴルフウッドクラブ。

$$299.5 - 1.023G \leq S < 315.8 - 1.023G \quad (E)$$

【請求項9】シャフトの長さSが下記不等式(G)の範囲にあることを特徴とする請求項7又は請求項8記載のゴルフウッドクラブ。

$$S \leq 170(V/200)^{1/3} - 40 \quad (G)$$

【請求項10】シャフトのグリップエンド側から30センチ分を除去したシャフトの重量が70g以下であることを特徴とする請求項7、請求項8又は請求項9記載のゴルフウッドクラブ。

3 本件訂正の内容

(1) 訂正事項a

特許請求の範囲に係る記載を次のとおり訂正する（訂正部分には下線を付す。）。

「【特許請求の範囲】

【請求項1】ロフト角度16度以下であって、フェース面の高さが40mm以上で、ヘッドの容積Vが270～450mlであり、ヘッド重量Gが160～190gであり、シャフトの長さSが125cm以上であって、シャフトの長さSが下記不等式(A)の範囲にあることを特徴とするゴルフウッドクラブ。

$$298 - 1.023G \leq S < 315.8 - 1.023G \quad (A)$$

【請求項2】シャフト長さ125cm以上で、ヘッド容積270～450mlであり、ヘッド重量Gが160～180gである請求項1記載のゴルフウッドクラブ。

【請求項3】シャフト長さ130cm以上で、ヘッド容積300～450mlであり、ヘッド重量Gが160～175gである請求項1記載のゴルフウッドクラブ。

【請求項4】シャフトの長さSが下記不等式(B)の範囲にあることを特徴とする請求項1、請求項2又は請求項3記載のゴルフウッドクラブ。

$$299.5 - 1.023G \leq S < 315.8 - 1.023G \quad (B)$$

【請求項5】シャフトの長さSが下記不等式(C)の範囲にあることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3又は請求項4記載のゴルフウッドクラブ。

$$S \leq 170(V/200)^{1/3} - 55 \quad (C)$$

【請求項6】シャフトのグリップエンド側から30センチ分を除去したシャフトの重量が70g以下であることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4又は請求項5記載のゴルフウッドクラブ。

【請求項7】ロフト角度が13～21度の範囲であって、フェース面の高さが30～40mmであり、ヘッドの容積Vが150～300mlであり、ヘッド重量Gが160～200gであり、シャフトの長さSが120cm以上であって、シャフトの長さSが下記不等式(D)の範囲にあることを特徴とするゴルフウッドクラブ。

$$298 - 1.023G \leq S < 315.8 - 1.023G \quad (D)$$

【請求項8】シャフトの長さSが下記不等式(E)の範囲にあることを特徴とする請求項7記載のゴルフウッドクラブ。299.5 - 1.023G ≤ S < 315.8 - 1.023G (E)

【請求項9】シャフトの長さSが下記不等式(G)の範囲にあることを特徴とする請求項7又は請求項8記載のゴルフウッドクラブ。

$$S \leq 170(V/200)^{1/3} - 40 \quad (G)$$

【請求項10】シャフトのグリップエンド側から30センチ分を除去したシャフトの重量が70g以下であることを特徴とする請求項7、請求項8又は請求項9記載のゴルフウッドクラブ。」

(2) 訂正事項b

明細書段落0005の(イ)ドライバー型ウッドクラブの(1)の項の「・・・160～190gであり、シャフトの長さSが120cm以上」の記載を

「・・・160～190 gであり、シャフトの長さSが125 cm以上」に訂正する。

(3) 訂正事項c

明細書段落0011の記載「131 cm（約49インチ）が非力なゴルファー」を「131 cm（約52インチ）が非力なゴルファー」に訂正する。

3 本件決定の理由

本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、本件訂正は、特許法120条の4第3項において準用する同法126条2項の規定に適合しないから認められず、本件発明1、4、5は、平成9年特許願第26024号の願書に最初に添付した明細書又は図面にのみ記載された発明であるから、これらの発明についての同法29条の規定の適用の時は平成9年1月24日となり、本件発明6は、先の出願のいずれの願書に最初に添付した明細書又は図面にも記載されていないから、この発明についての同条の規定の適用の時は、本件特許に係る現実の特許出願の日である平成9年7月28日となる。本件発明1、4、5、6は、いずれも平成8年10月30日学習研究社発行の「ゴルフクラブチューンアップカタログ VOL. 6 パーゴルフ特別編集」に記載された発明であるから、同法29条1項3号の規定に違反してされたものであり、同法113条2号に該当し、取り消されるべきものであるとした。

第3 原告主張の本件決定取消事由

1 本件決定は、本件訂正を認めなかった誤り（取消事由）があり、違法として取り消されるべきである。

2 取消事由（本件訂正を認めなかった誤り）

(1) 本件決定が、対応関係のある一群の数値を対応関係のないところで記載されていた数値で置換することはできないとして、本件訂正を認めなかったのは、本件明細書の記載の趣旨を誤って認定したことによるものである。本件明細書（甲2）の段落【0003】には、「本発明は、一定の設計思想に基づき、非力のゴルファーに対するドライバーを製作すると、120 cm（約47インチ）以上、好ましくは125 cm（49インチ）以上」が望ましいと記載されている。ここにいう「本発明」とは、訂正前請求項1を意味し、「一定の設計思想に基づき製作する」とは、訂正前請求項1に示されている一定の技術的思想であり、そこには「125 cm以上」がさらに好ましい態様と記載されている。また、本件発明1の改善方法として、①シャフトの長さを「120 cm以上」から「125 cm以上」とすること、②ヘッド重量を「160～190 g」から「160～180 g」とすること、の二つがあり、上記①、②の双方を採用したものが本件発明2であり、①のみを採用したものが本件訂正に係る請求項1記載の発明である。そして、「125 cm以上」は、「120 cm以上」に含まれ、本件訂正に係る請求項1は、訂正前請求項1と訂正前請求項2の中間に存在するウッドクラブであるから、文理上、論理的に本件明細書に記載されていることとなり、訂正前請求項1の技術的範囲にあることは明らかである。したがって、訂正前請求項1には、「125 cm以上」の構成は明白に記載されている。

(2) 本件決定は、本件発明のウッドクラブの理論を、シャフトが長くなっても、同じヘッドスピードで振り切れることを前提にしたものとして考察している。確かに、本件発明はこの理論を基礎として成立しており、その理論は訂正前請求項1記載の実験式(A)で示される。そして、図2（8頁）で説明するシャフトの長ささとヘッド重量の関係は、訂正前請求項1の実験式(A)の関係を説明するものである。しかしながら、本件訂正に係るシャフトの長さ125 cm以上とヘッド重量160～190 gは、実験式(A)を適用できるシャフトの長ささとヘッド重量の領域の範囲を特定したものであって、両者の関係を示したものではない。もともと、訂正前請求項1のシャフトの長さ120 cm以上とヘッド重量160～190 gの範囲に直接の関係はなく、両者の数値範囲の間には一体的関係はない。実際のウッドクラブの利点は、正確度のみで評価されるものではなく、多少正確度が狂っても、飛距離増大は望ましいとするのが一般的ゴルファーの傾向である。この需用者の要求を加味して、本件明細書の段落【0003】では、本件発明1での設計思想に基づく場合であっても、125 cm以上が好ましい実験式(A)の範囲となることを示したものである。

(3) 本件決定は、「一定の設計思想」の内容は、「シャフトの長ささとヘッド容積及びヘッド重量とを一定の関係にすること」（決定謄本7頁下から第3段落）であるとした。しかし、本件訂正に係る請求項1記載の「ヘッドの容積Vが270～

450mm」,「ヘッド重量Gが160~190g」及び「シャフトの長さSが125cm以上」との特定は,実験式(A)が適用できる範囲を示したものであって,三者の関係を示したものではない。シャフトの長さ120cm以上を125cm以上へ変更したのは,単なる実験式の適用範囲を好ましい範囲に変更したものであって,本件明細書(甲2)の段落【0003】の記載によって,飛距離増大の観点からヘッド重量と関係なく独立に好ましい範囲に変更できる数値である。本件決定が,これらの特定におけるシャフトの長さ125cm以上の構成及びヘッド重量160~190gの構成を,両者の関係を示すものと認定したことは,実験式(A)の趣旨と,実験式の適用範囲を示す数値範囲とを混同したものであり,明白な事実誤認である。

第4 被告の反論

1 本件決定の判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。

2 取消事由(本件訂正を認めなかった誤り)について

(1) 本件明細書(甲2)の段落【0003】の「本発明は,一定の設計思想に基づき,非力のゴルファーに対するドライバーを製作すると,120cm(約47インチ)以上,好ましくは125cm(49インチ)以上,さらに好ましくは129.5cm(51インチ)以上の長さ」との記載は,「シャフト長さの下限值」以外の対応する諸条件を,「一定の設計思想に基づき」と概括するとともに,「シャフト長さの下限值」のみを列挙した段落【0006】の記載と同様に,概括,捨象しての表現としか理解し得ない。したがって,段落【0003】記載の「本発明」は,特定の請求項に係る発明を表しているとはいえず,列挙されたシャフト長さの下限値は,ここに列挙されていることを根拠として,本件訂正前の対応する諸条件の中での組合せを無視し,特定の請求項に係る発明の下限値とすることはできず,段落【0003】の上記記載を根拠に,同記載の「本発明」が訂正前請求項1記載の発明を意味しているとする原告の主張は失当である。また,原告主張の中間の発明と称するもの(C線から出てE線に至るG軸に平行なS=125cmの下限線)

(本件訂正の請求項1に係る効果段階の区画線)が本件明細書に開示されていないことはもとより,一般的法則の態様での中間の発明が明細書に開示されているということもない。

(2) 原告は,訂正前請求項1の120cm以上とヘッド重量160g~190gの範囲に直接関係はなく,一体的関係はないと主張する。しかしながら,これらシャフトの長さの下限規定と,ヘッド重量の下限及び上限規定は,共に組み合わせる実験式(A)が適用できる領域の範囲を特定しているものであるから,これら相互に組み合わせられる諸数値間には,直接関係し,一体的関係があるというべきである。

(3) 本件決定に,原告主張の誤認混同はない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由(本件訂正を認めなかった誤り)について

(1) 原告は,本件明細書(甲2)の段落【0003】の「本発明は,一定の設計思想に基づき,非力のゴルファーに対するドライバーを製作すると,120cm(約47インチ)以上,好ましくは125cm(49インチ)以上」という「本発明」とは,訂正前請求項1を意味し,「一定の設計思想に基づき製作する」とは,訂正前請求項1に示されている一定の技術的思想であり,そこには「125cm以上」がさらに好ましい態様と記載されていると主張する。

しかしながら,本件明細書(甲2)の段落【0005】には,「本発明は,下記各項に示される発明よりなるものであり」と記載され,項は項(1)から項(10)まであり,いずれも「ゴルフウッドクラブ」に係るものであるが,内容的に特許請求の範囲の請求項1から請求項10に項番ごとに対応し(注,項(7)のヘッド重量Gの重量範囲「160~190g」は「160~200g」の誤記と解される。),ここで,請求項1に対応する項(1)には,シャフトの長さについて,「シャフトの長さSが120cm以上」と一つの下限値が記載されているのみである。これに対し,原告主張に係る段落【0003】は,【発明が解決しようとする課題】として記載され,その記載中の「本発明は」は,「ドライバーを提供するものである」に係り,また,「フェアウエーゴルフウッドクラブを提供するものである」にも係っているから,「本発明」の対象は「ドライバー」及び「フェアウエーゴルフウッドクラブ」であり,同段落の「本発明は,一定の設計思想に基づき,非力のゴルファーに対するドライバーを製作すると,120cm(約47インチ)以上,好ましくは125cm以上,さらに好ましくは129.5cm

（５１インチ）の長さ」との記載は、「シャフト長さの下限值」以外の対応する諸条件を、「一定の設計思想に基づき」と概括するとともに、「シャフト長さの下限值」のみを列挙したものにほかならない。そうすると、上記「本発明」は、本件発明全体を表すものと解するのが相当であり、これが、訂正前請求項１に係る発明を表しているものと解することはできない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

（２）原告は、また、本件発明１の改善方法として、①シャフトの長さを「１２０ｃｍ以上」から「１２５ｃｍ以上」とすること、②ヘッド重量を「１６０～１９０ｇ」から「１６０～１８０ｇ」とすること、の二つがあり、上記①、②の双方を採用したものが本件発明２であり、①のみを採用したものが本件訂正に係る請求項１記載の発明であるところ、「１２５ｃｍ以上」は、「１２０ｃｍ以上」に含まれ、本件訂正に係る請求項１は、訂正前請求項１と訂正前請求項２の中間に存在するウッドクラブであるから、文理上、論理的に本件明細書に記載されていることとなると主張するので、この点について検討する。本件明細書（甲２）の訂正前請求項１には、シャフトの長さ S とヘッド重量 G の関係について、

「 $298-1.023G \leq S < 315.8-1.023G$ 」という不等式で表わされ、その組合せについて、「非力の男性ゴルファー $S=315-1.023G$ （注、図２のＡ線）」「女性ゴルファー $S=301-1.023G$ （注、図２のＢ線）」としている（段落【００１１】）。上記の両式を一般化すると、「 $S=-1.023G+a$ 」となり、「非力の男性ゴルファー」には a の値として３１５を、「女性ゴルファー」には a の値として３０１を与えていることになるが、個々のプレイヤーの「力」の程度がこのように２極分化することはあり得ないから、それぞれ典型的なモデルを想定したものとして理解される。次に、段落【００１２】には、ヘッド重量１８０ｇのドライバー N について、「このドライバー N を１２１ｃｍの長さでスイングできる人の場合」として、ヘッド重量１８０ｇ、シャフトの長さ１２１ｃｍで、図２の P 点を取り、 P 点を通る D 線を引くことが記載されているが、 D 線の a の値を上記の式「 $S=-1.023G+a$ 」から求めれば、 305.14 となり、この値は非力の男性ゴルファー（Ａ線）の a の値３１５とも、女性ゴルファー（Ｂ線）の a の値３０１とも相違するから、非力の男性ゴルファーと女性ゴルファーの「力」の程度の間で中間の「力」の程度のプレイヤーが存在することを指摘するものであり、 a の値は連続的に変化し存在するものと認めることができる。したがって、個々のプレイヤーの「力」の程度に応じた、適当なゴルフクラブのシャフトの長さ S とヘッド重量 G の関係式は、

$S=-1.023G+a$ （ $298 \leq a < 315.8$ ）（ A' ）となる。すなわち、個々のプレイヤーにとって適当なゴルフクラブのシャフトの長さ S とヘッド重量 G の関係は、図２において、傾きが -1.023 の直線であり、個々のプレイヤーの「力」の程度によって適当な a の値が「非力」の範囲（ $298 \leq a < 315.8$ ）で定められる。そして、図２の D 線上に P 点、 R 点及び S 点が記載され、これらの点について、段落【００１２】には、「例えば、このドライバー N を１２１ｃｍの長さでスイングできる人の場合、すなわち、図２の P の場合、そのままそのドライバー N を使用するよりも、点 P から直線 D を左に辿り、 $165g$ のヘッド重量の位置 R の長さ $135cm$ にした方が、 30 ヤード以上の飛距離が得られることになる。また、 P 点のドライバーを使用した場合も、 $190g$ の S 点のドライバーを使用するよりも、 25 ヤード程度飛距離が増加することになる。同様に、 S 点のドライバーは、通常のドライバー $200g$ で 41 インチの女性用ドライバーよりも約 20 ヤード飛距離が増加することになる」と記載され、シャフトの長さ S とヘッド重量 G の組合せが、図２の D 線上の右下の点よりも左上の点の方が、「飛距離が増加する」ことを示している。これは、 D 線（ $S=-1.023G+a$ 、 $a=305.14$ ）に限らず、上記式（ A' ）のすべての a について同様と考えられる。そして、本件発明１が、「ヘッド重量 G が $160 \sim 190g$ であり、シャフトの長さ S が $120cm$ 以上」とし、本件発明２が、「シャフト長さ $125cm$ 以上・・・ヘッド重量 G が $160 \sim 180g$ 」とし、本件発明３が、「シャフト長さ $130cm$ 以上・・・ヘッド重量 G が $160 \sim 175g$ 」としたのは、図２において、右下の部分は、飛距離が出ない部分であるから、すべての a について、期待する効果がないとして、効果段階の第１番目の下限値を設け、その右下の部分を除き、次に、すべての a について、１段階上の効果が認められる箇所に第２番目の効果段階の下限値を設け、さらに、すべての a について、もう１段階上の効果が認められる箇所に第３番目の効果段階の下限値を設けたものである。

と認めることができる。

そこで、別紙図面（本件明細書〔甲2〕の図2の横軸をヘッド重量 g を表す G 軸とし、縦軸をシャフト長さ cm を表す S 軸とし、便宜、 E 線〔上記式（ A' ）において a が上限値 315.8 の場合〕等を付記したもの）に基づき、効果段階の下限値の規定について検討するに、本件発明1のヘッド重量 G の範囲規定は「 $160 \sim 190 g$ 」であり、本件発明2のヘッド重量 G の範囲規定は「 $160 \sim 180 g$ 」であり、本件発明3のヘッド重量 G の範囲規定は「 $160 \sim 175 g$ 」であるが、ヘッド重量の上限の値のみが問題となるので、それぞれ「 $190 g$ 以下」、「 $180 g$ 以下」及び「 $175 g$ 以下」となる。また、本件発明1のシャフトの長さ S の規定は、「 $120 cm$ 以上」であり、本件発明2のシャフトの長さ S の規定は、「 $125 cm$ 以上」であり、本件発明3のシャフトの長さ S の規定は、「 $130 cm$ 以上」である。したがって、これらのヘッド重量の上限及びシャフト長さの下限は、別紙図面に、「請求項1」のヘッド重量 $G=190 (g)$ 、シャフト長さ $S=120 (cm)$ 、「請求項2」のヘッド重量 $G=180 (g)$ 、シャフト長さ $S=125 (cm)$ 、「請求項3」のヘッド重量 $G=175 (g)$ 、シャフト長さ $S=130 (cm)$ の直線として表される。そして、これらの交点は、「請求項1」の $a=(190, 120)$ 、「請求項2」の $a=(180, 125)$ 、「請求項3」の $a=(175, 130)$ となり、この交点を通る傾き -1.023 の直線の a の値を求めれば、「請求項1」は、 $a=314.37$ 、「請求項2」は $a=309.14$ 、「請求項3」は $a=309.025$ となり、これらの a の値について、シャフトの長さ S とヘッド重量 G の関係式である上記（ A' ）式の a の下限値（ $a=298$ ）と a の上限値（ $a<315.8$ ）との関係を見ると、「請求項1」については、 $298<314.37<315.8$ 、「請求項2」については、 $298<309.14<315.8$ 、「請求項3」については、 $298<309.025<315.8$ であるから、各交点は、すべて $S=-1.023G+315.8$ （ E 線）と、 $S=-1.023G+298$ （ C 線）が作る「幅」の内側にある。そうすると、「請求項1」では、 $298 \leq a \leq 314.37$ の範囲では、右下の区画が $S=120 (cm)$ で規定され、 $314.37 \leq a < 315.8$ の範囲では、右下の区画が $G=190 (g)$ で規定されることになる。また、「請求項2」では、 $298 \leq a \leq 309.14$ の範囲では、右下の区画が $S=125 (cm)$ で規定され、 $309.14 \leq a < 315.8$ の範囲では、右下の区画が $G=180 (g)$ で規定されることになる。さらに、「請求項3」では、 $298 \leq a \leq 309.025$ の範囲では、右下の区画が $S=130 (cm)$ で規定され、 $309.025 \leq a < 315.8$ の範囲では、右下の区画が $G=175 (g)$ で規定されることになる。すなわち、 $S=-1.023G+315.8$ （ E 線）と、 $S=-1.023G+298$ （ A 線）が作る「幅」の右下の区画線は、「請求項1」から「請求項3」のいずれの場合においても、シャフトの長さ S の下限値と、ヘッド重量 G の上限値の、その双方の組合せによって、段階的に規定されており、シャフトの長さの下限規定と、ヘッド重量の下限及び上限規定は、共に組み合わせて実験式（ A ）が適用できる領域の範囲を特定しているものというべきである。そして、原告主張の訂正前請求項1と訂正前請求項2の中間に存在するウッドクラブが本件明細書に記載されているというためには、上記「請求項1」の区画線と「請求項2」の区画線との中間に、これらとは別の区画線が存在することが本件明細書に開示されていなければならない。しかしながら、本件明細書には、そのような区画線を引くべき手段についての何らの開示もない。このことは、仮に、「請求項1」～「請求項3」の効果段階を表す区画線にならって、 C 線から G 軸と平行に出る区画線を引いたとしても、そのまま真っ直ぐ E 線まで達するのか、それとも、「請求項1」～「請求項3」の効果段階を表す区画線と同様に、途中で折り上げて S 軸に平行な区画線となるのか、そして、この場合、折り上げる位置はどこのかが不明であることからすれば、容易に理解されるところである。

したがって、訂正前請求項1と訂正前請求項2の中間に存在するウッドクラブが本件明細書（甲2）に記載されているとする原告の上記主張は、採用の限りではない。

(3) なお、この点について、原告は、本件訂正に係るシャフトの長さ $125 cm$ 以上とヘッド重量 $160 \sim 190 g$ は、実験式（ A ）を適用できるシャフト長さ とヘッド重量の領域の範囲を特定したものであって、両者の関係を示したものではないと主張する。しかしながら、上記(2)において検討したとおり、シャフトの長さの下限規定と、ヘッド重量の下限及び上限規定は、共に組み合わせて実験式（ A ）

が適用できる領域の範囲を特定しているものであるから、これら相互の値が関連性を有することは明らかであり、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 原告は、さらに、「一定の設計思想」の内容は、「シャフトの長さとはヘッド容積及びヘッド重量とを一定の関係にすること」(決定謄本7頁下から第3段落)であるとした本件決定の認定は、実験式(A)の趣旨と、実験式の適用範囲を示す数値範囲とを混同したものであって、誤りであると主張する。しかしながら、本件明細書(甲2)の「【発明が解決しようとする課題】本発明は、一定の設計思想に基づき、非力のゴルファーに対するドライバーを製作すると・・・ドライバーを提供するものである。また、同じ設計思想に基づく・・・フェアウエーウッドクラブを提供するものである」(段落【0003】)、「本発明者は・・・力学的及び幾何学に鋭意研究の結果、クラブ設計に際しシャフトの長さとはヘッド容積及びヘッド重量との一定の関係にすれば、シャフトを長くして飛距離を増大させても再現性が良いドライバーが得られることを見だし、この知見に基づき本発明ドライバー型ウッドクラブを完成した。ついで・・・フェアウエーウッドクラブに、本発明ドライバーの技術思想を応用する場合に・・・フェース面の高さ並びにシャフトの長さとはヘッド容積及びヘッド重量との関係式をドライバーと相違するものに訂正する必要があることを見だして、この知見に基づいて本発明フェアウエー用ウッドクラブを完成した」(段落【0004】)との記載によれば、段落【0003】の「一定の設計思想」の内容は、段落【0004】にいう「シャフトの長さとはヘッド容積及びヘッド重量とを一定の関係にすること」と認められるから、これと同旨の本件決定の上記認定に、原告主張の誤りがあるということとはできない。

2 以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	岡	本		岳
裁判官	早	田	尚	貴

(別紙)
別紙図面