

主 文

特許庁が、昭和六一年四月一〇日、同庁昭和五五年審判第二一六二二号事件についてした審決を取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。

事 実

第一 当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二 請求の原因

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和五二年一月二六日、名称を「ゴルフクラブのアイアンクラブセット」とする考案について実用新案登録出願（昭和五二年実用新案登録願第一五八九四五号）をしたところ、昭和五五年九月一二日拒絶査定を受けたので、同年一二月四日これを不服として審判の請求（昭和五五年審判第二一六二二号事件）をし、昭和五九年八月一〇日付手続補正書により明細書の補正をしたところ、同年一月一二日出願公告（実公昭五九一第四〇〇五八号）されたが、登録異議の申立てがあり、昭和六一年四月一〇日、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決（以下「本件審決」という。）がされ、その謄本は、同年五月一〇日原告に送達された。

二 本願考案の要旨

打撃距離の長短に応じて異なるクラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量をもつゴルフクラブのアイアンクラブセットにおいて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくし、しかもソール部のソール巾を、ロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭くして形成したことを特徴とするゴルフクラブのアイアンクラブセット。（別紙図面参照）

三 本件審決理由の要点

本願考案の要旨は、前項記載のとおり（明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に同じ。）と認められるところ、異議申立人の提出に係る昭和四四年五月二〇日株式会社虹有社発行の柴田敏郎著「ウツドの打ち方」第一一頁ないし第一八頁（以下「引用例」という。）には、ウツドクラブのヘッドのソールは平らで大きく、芝や土の抵抗を避けるようにできている点、1番ないし7番の一連のウツドクラブにおいて、1番ウツドはティーアップしたボールを打つものであり、最長距離用であるから、ロフト角度は最も垂直に近く、シャフトは最長で、ヘッドは最も大きく最も軽く、ソールも最も大きく形成されており、クラブ番号が増すにつれて、より近距離用となり、ロフト角度はより大きく、シャフトはより短く、ヘッドはより小さく、より重く、ソールもより小さく形成され、飛距離がよりのびなくなるが、目標に向かってより正確なショットができるように構成され、3番ウツドあたりからフェアウェイ用としての特徴がはつきりできて、芝や土の抵抗が考慮されており、4番ウツドはウツドクラブとアイアンクラブの混血児のようなものであり、5番ないし7番ウツドになると、1番ないし4番アイアンに代わって用いられるクラブであることが記載されている。また、打撃距離の長短に応じて異なるクラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量をもつゴルフクラブのアイアンクラブセットにおいて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくし、しかもソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に広くして形成したアイアンクラブセットは、本願考案の実用新案登録出願前周知である。

そこで、本願考案と右周知技術とを比較すると、両者は、打撃距離の長短に応じて異なるクラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量をもつゴルフクラブのアイアンクラブセットにおいて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくしたゴルフクラブのアイアンクラブセットの点で共通であるが、本願考案がソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭くして形成したことを特徴とするのに対して、右周知のアイアンクラブセットではショートアイアンになるに従いソール幅が徐々に広がっている点で相違する。

次に、右相違点について検討するに、本願考案の右相違する構成のうち、ソール部のソール幅をロングクラブからショートクラブになるに従い徐々に狭くして形成したことを特徴とするゴルフクラブのウッドクラブセットの点は、引用例に記載されているが、本願考案がアイアンクラブであるのに対して、引用例記載のものがウッドクラブである点で相違する。ところで、一般にゴルフクラブにおいて、ウッドクラブは、より遠くへボールを飛ばすためのものであつて、ヘッドの体積は大きく、ソールが平らで大きく、芝や土の抵抗を避けるような構成であるのに比べて、アイアンクラブは、飛距離をのばすより正確にボールを目標に近づけることを目的とし、草や土の抵抗を受けないように薄く形成されているという違いがあるが、このような違いにもかかわらず、1番ないし7番のウッドクラブセットと1番ないし9番のアイアンクラブセットの両者において、番号が増すにつれて、シャフトの長さはより短く、ロフト角度はより大きく、ヘッド重量はより重くなるという構成上の一連の関係が共通する点及び右共通な構成により、番号が増すにつれて飛ぶ距離は短くなるが、バックスピンがよりかかりやすく、そのため打球時の芝や土の抵抗もより大きくなり、更により番号の大きいクラブを用いるときは、よりバックスピンをかけて打ち上げて、より短距離により正確に停止させる必要性が高まるから、よりダウンスローで打つ傾向があるという、作用上の一連の共通な関係がある点、更に、プレイヤーによつては、大きなヘッドで厚いソールをもつウッドクラブの5番ないし7番を、それよりはるかに薄いソールをもつアイアンクラブの1番ないし4番の代わりに使用すると、よい結果となる点は引用例にも記載されているように本願考案の実用新案登録出願前周知である。

このように、1番ないし7番のウッドクラブセットと1番ないし9番のアイアンクラブセットにおいて、構成及び作用に一定の方向性が共通して存在し、かつ、ソールが最も狭い1番ないし4番のアイアンクラブに代えて、ソールがはるかに広い5番ないし7番のウッドクラブが使用されているという右周知事項を考慮すれば、引用例に記載されたソール部のソール幅がロングクラブからショートクラブになるに従い徐々に狭くなっているという一定の方向性を、右周知の打撃距離の長短に応じて異なるクラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量をもち、ヘッド重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくしたアイアンクラブセットに適用することにより、ソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭く形成して本願考案の構成にしたことは、当業者が極めて容易になし得ることである。そして、アイアンヘッドにおいては、一般にフェースの裏側の厚みによつて重心に対応するスイートスポットの位置と広さが変わるため、ソールが厚くなるほど重心が下がることは、本願考案の実用新案登録出願前周知であつて（例えば、昭和五二年九月二五日祥伝社発行の【A】著「奇跡を呼ぶクラブ」第一〇六頁ないし第一一三頁）、ウッドヘッドに比較して全体が薄めの形状で、かつ、ロングアイアンからショートアイアンになるにつれてヘッドの重量が重くなっているアイアンクラブヘッドにおいて、ロングアイアンのソール幅を従来のものより大きくすれば、ヘッドの下側がより厚くなるから重心はソール側に下がり、ショートアイアンのソール幅を従来のものより小さくすれば、重心が下がることは予測できることである。また、従来のソール幅の小さいロングアイアンにおいて、ソール幅をより大きくすれば、従来のものより地面とヘッドとの抵抗が大きくなり、ヘッドは地面により食い込みにくくなり、従来のソール幅の大きいショートアイアンにおいてソール幅をより小さくすれば、従来のものより地面とヘッドとの抵抗が小さくなり、ヘッドは地面に食い込みやすくなることも予測できることである。

そうしてみると、右周知のアイアンクラブセットに引用例記載のものを適用したことにより、ロングアイアンにあつてソール幅Tを大きくしたため、重心はソール側へ下がり、また、地面とヘッドとの抵抗が大きくなり、ヘッドは地面に食い込みにくく、ロングアイアンとして望まれる、払うような打撃が容易に行えるため、ボールにバックスピンがかかりにくく、ボールが落下しても転がりやすくなり、また、ショートアイアンにあつてソール幅Tを小さくしたため、重心はソールと反対側に上がり、また、地面とヘッドとの抵抗が小さくなり、ヘッドは地面に食い込みやすく、ショートアイアンとして望まれる打ち込むような打撃が容易に行えるため、ボールにバックスピンがかかりやすく、ボールを落下してからすぐに止めるようにできるという作用効果を奏することは、当業者であれば予測可能な範囲内のものである。

したがつて、本願考案は、右周知技術及び引用例に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第三条第

二項の規定により実用新案登録を受けることができない。

四 本件審決を取り消すべき事由

打撃距離の長短に応じて異なるクラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量をもつゴルフクラブのアイアンクラブセットにおいて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくし、しかもソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に広くして形成したアイアンクラブセットが本願考案の実用新案登録出願前周知であること、本願考案と右周知のアイアンクラブセットとの間に本件審決認定のとおり共通点及び相違点が存すること、引用例に本件審決認定のとおり事項が記載されていること、右相違する本願考案の構成と引用例記載のものとの間に本件審決認定のとおり相違点が存すること、並びにウツドクラブと周知のアイアンクラブとの間には、ウツドクラブはより遠くへボールを飛ばすためのものであつて、ヘッドの体積は大きく、ソールが平らで大きく、芝や土の抵抗を避けるような構成であるのに比べて、アイアンクラブは飛距離を伸ばすより正確にボールを目標に近づけることを目的とし、草や土の抵抗を受けないように薄く形成されているという違いがあるものの、本件審決認定のとおり構成上及び作用上の一連の共通な関係があること、並びに本件審決認定のとおり、プレイヤーによつては、大きなヘッドで厚いソールをもつウツドクラブの5番ないし7番を、それよりはるかに薄いソールをもつアイアンクラブの1番ないし4番の代わりに使用するとよい結果となることが引用例に記載されているように本願考案の実用新案登録出願前周知であることは認めるが、本件審決は、本願考案と引用例記載のものとの前記相違点について判断するに際し、アイアンクラブとウツドクラブとの機能の違い及び本願考案がアイアンクラブセットに取り入れたソール幅に関する技術的思想と引用例記載のウツドクラブセットにおけるソール幅に関する技術的思想との違いを無視して、引用例記載のウツドクラブセットと周知のアイアンクラブセットとの間に構成上及び作用上の一連の共通関係が共通すること、並びにロングアイアン（1番ないし4番）に代わつてウツドクラブ（5番ないし7番）が使用されていることから直ちに、ウツドクラブにおけるソール幅の方向性を周知のアイアンクラブセットに適用することは極めて容易になし得ることであると誤認し、ひいて、本願考案は周知技術及び引用例に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるとの誤った結論を導いたものであつて、違法として取り消されるべきである。すなわち、

アイアンクラブは、飛距離を伸ばすより正確にボールを目標に近づけること（方向性）を重要視したクラブであつて、ウツドクラブに比べて特有の形態を有し、草や土の抵抗を受けないようにソールが薄く形成されているが、そのうち、クラブ長さが長く、ロフト角が小さい等の特徴をもつ、いわゆるロングアイアンでは、ボールをより遠くへ飛ばし、落下してからボールがよく転がって距離をかせぐことが望まれており、所望の目的を達するためには、ボールの打撃に際して、ボールを地面に対して払うように打球するのがよいとされ、クラブ長さが短く、ロフト角が大きい等の特徴をもつ、いわゆるショートアイアンでは、ボールにバックスピンをかけ、目標地点（ホール）に正確にボールを飛ばし、落下してからすぐ止まるように望まれており、所望の目的を達するためには、ボールの面を、地面にヘッドを打ち込むようにして打球するのがよいとされているところ、従来のアイアンクラブセットにおいては、ロングアイアンからショートアイアンになるに従い、ヘッドを地面に打ち込むように打つのを容易にするため、ヘッドの重量を次第に重くし、それに従つてヘッドが次第に大きくなり、その結果としてソール幅も広がつていた。そうしたことから、ロングアイアンにおいては、ヘッドのソール幅が狭いため、地面とヘッドの抵抗が小さく、ヘッドは地面に食い込みやすく、かつ、セットの内では重心が比較的高い位置にあることから、その分ボールは必要以上のバックスピンがかかつてしまい、逆に、ショートアイアンでは、ヘッドのソール幅が広いため、地面とヘッドの抵抗が大きく、ヘッドは地面に食い込みにくく、結果としてボールを地面に対し払うようにして打球することになり、そのうえ、セット内では重心が比較的低い位置にあることから、ボールにバックスピンをかけづらくなつていた。そのため、一般プレイヤーがロングアイアンを使用してもバックスピンがかかつてしまい、ボールが落下点よりあまり転がらず、距離をかせぐことができず、また、ショートアイアンを使用しても、こんどはバックスピンがかけてづらく、ボールが落下してからもよく転がってしまう結果となりやすかつた。こうしたことから、本願考案は、ロングアイアンでは、ボールをより遠くへ飛ばし、落下してからもよく転がって距離をかせぎ、ショートアイアンでは、ボールを目標地点に正確に飛ばしてか

らすぐ止まるようにすることを目的として、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくするとともに、ソール部のソール幅を、ロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭くするという構成を採用したのであつて、このような構成としたことにより、ロングアイアンにあつては、ソール幅を大きくしたため、重心はソール側へ下がり、また、地面とヘッドとの抵抗が大きくなり、ヘッドは地面に食い込みにくくなり、ロングアイアンとして望まれる、払うような打球が容易に行えるため、ボールにバックスピンがかかりにくくなり、ボールが落下してからよく転がるようになり、また、ショートアイアンにあつては、ソール幅を小さくしたため、重心はソールと反対側に上がり、また、地面との抵抗が小さくなり、ヘッドは地面に食い込みやすくなり、ショートアイアンとして望まれる、打ち込むような打球が容易に行えるため、ボールにバックスピンがかかりやすくなり、ボールが落下してから転がりにくくなり、すぐに止めるようにできるという効果を奏し得たものである。一方、ウツドクラブは、ボールの飛距離を伸ばすことを重要視したクラブであつて、本来的に地面を払うように打球するのに適した特有の形態、すなわち、ヘッドの体積は大きく、ソールを平らにして芝や土の抵抗を避けるような形態を有し、ウツドクラブのセットにおいても、アイアンクラブのセットにおけると同様、ボールの打撃距離の長短に応じて、クラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量が異なるように設計されており、ロングウツドからショートウツドになるに従つて、ヘッドの重量は次第に重く、ヘッドの大きさは次第に小さくなつており、その結果として、ソール幅が徐々に狭くなつていくが、これは、単にウツドクラブセットの目的に従つてヘッドの大きさを徐々に小さくした結果にすぎず、決して本願考案におけるような目的を達成するためのものではない。これを敷えんするに、引用例の記載から分かるように、従前の当業者は、どのアイアンクラブも「草や土の抵抗を受けない」、すなわち、「地面にくいこみやすく且つ抜けにくい」という機能が必要であると認識しており、したがつて、従前のアイアンクラブ（ロングアイアンもショートアイアンも）は、右機能を果たすためにウツドクラブに比べると非常に薄いヘッドを有するように構成され、アイアンクラブセットにおいては、ロングアイアンからショートアイアンになるに従つて、ヘッドのソール幅が徐々に広くなるように形成されていた。その結果、従来のアイアンクラブセットにおいては、ロングアイアンではソール幅が狭いため地面とヘッドとの抵抗が小さく、ヘッドは地面に食い込みやすくなつてボールに必要な以上のバックスピンがかかってしまい、かえつて飛距離が得にくくなるという問題が生じ、また、ショートアイアンでは、ヘッドのソール幅が広いため、地面とヘッドとの抵抗が大きく、ヘッドは地面に食い込みにくく、結果としてボールを地面に対し払うようにして打球することになり、ボールにバックスピンをかけづらくなり、飛距離のコントロールが難しくなるという問題が生じていた。しかし、従前の当業者は、ロングアイアンからショートアイアンになるに従つてクラブの長さが短くなるので、それに従つてアツプライトな打ち方となり、よりダウンプローの打ち方となることを認識していたので、ショートアイアンのソール幅が広くても十分に地面に食い込むようなスイングが可能であると認識していたのではないかと推測されることもあつて、右問題点に気付かなかつたのであり、本願考案の実用新案登録出願において初めて右問題点を明らかにしたのである。また、引用例の記載から分かるように、従前の当業者は、どのウツドクラブも「草や土の抵抗を避ける」、すなわち、「芝土の上をうまく滑る」という機能が必要であると認識しており、従前のウツドクラブ（ロングウツドもショートウツドも）は、右機能を果たすためにアイアンクラブに比べると非常に大きくソール幅の広いヘッドを有するように構成され、しかも、ウツドクラブセットにおいては、ロングウツドからショートウツドになるに従つてヘッドのソール幅が徐々に狭くなるように形成されていた。すなわち、引用例にも記載されているように、ウツドクラブのうちフェアウェイで用いるウツドクラブ（比較的短いウツドクラブ）の場合、ボールは芝や土の上又は芝の中にあるので、芝や土との抵抗を考慮することが必要となり、また、ウツドクラブの長さが短くなるに従つてアツプライトな打ち方となり、かつ、ダウンプローの打ち方となるので、芝や土との抵抗を考慮する必要性が高まり、このため、特にフェアウェイで用いるウツドクラブ（比較的短いウツドクラブ）は、芝や土の抵抗を考慮し、かつ、芝や土の上をうまく滑るというウツドクラブとしての機能を保つためにアイアンクラブに比べて非常に大きいヘッド（非常に広いソール）を有するように構成されているのである。従前のウツドクラブセットにおいては、ロングウツドからショートウツドになるに従つてヘッドを徐々に小さくした結果として、ヘッドのソール

幅が現実には徐々に狭くなっているが、引用例には、芝や土との抵抗を考慮した結果としてロングウッドからショートウッドになるに従ってヘッドを小さく、ソール幅を狭く形成したものとは記載されていない。そして、ウッドクラブでダウブロウな打ち方を行うといつても、ヘッドがボールに当たった直後に芝や土の上をたたいて滑って抜けてゆく程度のダウブロウであつて、アイアンクラブで行うような極端なダウブロウ、すなわち、ヘッドがボールに当たった後に地中に食い込んで地中から抜け出る（したがって、ボールの前方のターフ（土壌のついた芝生の層）が削り取られる。）ようなダウブロウとは全く性質が異なるものであつて、右に述べたウッドクラブの本質的な機能にかんがみれば、少なくとも、ショートウッドに地面に食い込みやすく、かつ、抜けやすいという機能を持たせることによつて、ロングウッドからショートウッドになるに従って芝や土の上をうまく滑るという機能から、地面に食い込みやすく、かつ、抜けやすいという機能へと徐々に変化させる目的でショートウッドのヘッドを小さくしているのではないことは明らかである。

以上のように、従来のウッドクラブは、「芝や土を避ける」、すなわち「芝土の上をうまく滑る」という特有の機能を有するように構成されているものであり、従来のアイアンクラブは、「草や土の抵抗を受けない」、すなわち「地面に食い込みやすく、かつ、抜けやすい」という、ウッドクラブとは全く異なる特有の機能を有するように構成されていたのであり、また、引用例の記載から、従来のウッドクラブ及びアイアンクラブの特有の機能と密接な関係を有する構成要素として認識されていたことが推察されるのであつて、ウッドクラブとアイアンクラブとの間に、本件審決が指摘するような構成上及び作用上の一連の共通する関係が存在するものの、ウッドクラブとアイアンクラブとの機能上の相違点に密接に関連するものと認識されている構成上の相違点について、格別の理由なく、一方から他方に適用することは、むしろ当業者の技術常識に反することといわざるを得ない。したがって、ウッドクラブとアイアンクラブとの機能上の相違点に密接に関連するソール幅の点に関して、構成上及び作用上の一連の関係の部分的な共通点の存在を根拠として、ウッドクラブセットのもつ一定の方向性を従来周知のアイアンクラブセットに適用することにより本願考案の構成にしたことが当業者にとって極めて容易であると認定した本件審決の認定判断は誤りである。なお、本件審決は、「プレーヤーによつては、大きなヘッドで厚いソールをもつウッドクラブの5番ないし7番を、それよりはるかに薄いソールをもつアイアンクラブの1番ないし4番の代わりに使用すると、よい結果となる点は、引用例にも記載されているように本願考案の実用新案登録出願前周知である」ことを、ウッドクラブセットにおけるソール幅の方向性を従来周知のアイアンクラブセットに適用することが容易であるとする根拠の一つとしているが、引用例の記載内容から明らかなように、そこでは、クラブ自体の問題としてウッドクラブ（5番ないし7番）がロングアイアン（1番ないし4番）に代わるものであるといっているのではなく、本来的にはロングアイアンで打つべきところであつても、体力的あるいは技術的にロングアイアンを使いこなせないプレイヤーとしては、無理をしてロングアイアンを使用して大きなミスをするよりは、最善ではないが、よりミスの出にくいウッドクラブ（5番ないし7番）を使用した方がよいであろうということをいっているにすぎないのであつて、「よい結果」となることがソール幅の違いに基づいているとの記載あるいは示唆は全くないのであつて、前記本件審決の認定は誤りである。

第三 被告の答弁

被告指定代理人は、請求の原因に対する答弁として、次のとおり述べた。

一 請求の原因一ないし三の事実を、認める。

二 同四の主張は、争う。本件審決の認定判断は正当であつて、原告が主張するような違法の点はない。

本件審決が、本願考案は、周知技術及び引用例に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものである旨認定判断した根拠は、本願考案の作用効果は予測可能な範囲内のものであるということにあり、特に本願考案と引用例記載のものとの構成上の予測性についての検討は、本件審決において記載されているとおりである。そして、これらの中の各項目が組み合わされて一つの予測性という論理を形成しているものであつて、原告主張のように、その一部のみを別個に取り出して推考容易性を論ずることは、本件審決とは異なる推考容易性を主張するものであり、本件審決と関係のないことである。また、原告は、ウッドクラブやアイアンクラブの従来技術について論じているが、右主張は、自論を展開しているにすぎず、本件審決におけるどの部分がどのように誤っているかについて何ら

具体的に指摘していない。したがって、原告の右主張は、本件審決の内容とは何ら関係がない。更に、原告は、引用例の記載、特にソール幅についての記載がないことを根拠にして、本件審決の判断には全く根拠がない旨主張するが、本件審決において「引用例にも記載されているように」とあるのは、本願考案の実用新案登録出願前周知であることの一例を記載したもので、本件審決の「プレイヤーによつては、大きなヘッドで厚いソールをもつウツドクラブの5番ないし7番を、それよりはるかに薄いソールをもつアイアンクラブの1番ないし4番の代わりに使用すると、よい結果となる点は引用例にも記載されているように本願考案の実用新案登録出願前周知である」との記載は、実際に使うとよい結果となる、という事実を述べているのである。このことは、本件審決において「ソールが最も狭い1番ないし4番のアイアンクラブに代えて、ソールはるかに広い5番ないし7番のウツドクラブが使用されている」という右周知事項を考慮すれば、」と記載していることから明らかである。

第四 証拠関係（省略）

理 由

（争いのない事実）

一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願考案の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いのないところである。

（本件審決を取り消すべき事由の有無について）

二 本件審決は、以下に説示するとおり、アイアンクラブとウツドクラブとの機能の違い及び本願考案がアイアンクラブセットに取り入れたソール幅に関する技術的思想と引用例記載のウツドクラブセットに取り入れられているソール幅に関する技術的思想との違いを無視して、引用例記載のウツドクラブセットと周知のアイアンクラブセットとの間に構成上及び作用上の一連の関係が共通すること、並びにロングアイアン（1番ないし4番）に代わつてウツドクラブ（5番ないし7番）が使用されていることから、ウツドクラブにおけるソール幅の方向性をアイアンクラブに適用することは極めて容易になし得ることであると誤認し、ひいて、本願考案は周知技術及び引用例に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるとの誤った結論を導いたものであつて、違法として取り消されるべきである。

前示本願考案の要旨に成立に争いのない甲第二号証（本願考案の実用新案公報。以下「本件公報」という。）によれば、本願考案は、ゴルフクラブのアイアンクラブセットの改良に関する考案であつて、従来のアイアンクラブセットにおいて、ヘッドのソール幅は、ロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に広くなるように形成されていたものであるところ、一般的にクラブ長さが長く、ロフト角が小さい等の特徴をもち、ボールをより遠くへ飛ばし、落下してからもボールがよく転がつて距離をかせぐことを目的とするロングアイアンにおいて所期の目的を達成するためには、ボールを地面に対し払うようにして打球するのがよいが、ロングアイアンのヘッドのソール幅が狭いため、地面とヘッドの抵抗が小さく、ヘッドは地面に食い込みやすく、その分ボールには必要以上のバックスピンがかかりやすく、更にソール幅が狭いためセット内では重心が比較的高い位置にあり、これもバックスピンがかかりやすい原因の一つであり、また、クラブ長さが短く、ロフト角が大きい等の特徴をもち、ボールにバックスピンをかけ目標地点（ホール）に正確にボールを飛ばし、落下してからすぐに止まるようにすることを目的とするショートアイアンにおいて所期の目的を達成するためには、ボールの下面を地面にヘッドを打ち込むようにして打球するのがよいが、ショートアイアンのヘッドのソール幅が広いため、地面とヘッドの抵抗が大きく、ヘッドは地面に食い込みにくく、結果としてボールを払うように打球することになり、ボールにバックスピンをかけられず、また、ソール幅が広いため、セット内では重心が比較的低い位置にあり、これもバックスピンをかけ難くする一つの原因であつたことから、本願考案は、アイアンクラブセットにおいて、ロングアイアンでは、ボールをより遠くへ飛ばし、落下してからもよく転がつて距離をかせぎ、ショートアイアンでは、ボールを目標地点に正確に飛ばしてからすぐに止まるようにすることを目的とし、本願考案の要旨（実用新案登録請求の範囲の記載と同じ。）のとおり構成を採用したもので、右構成を採用したことにより所期の効果を奏し得たものであること、及び本願考案におい

て、ソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭く形成したことの技術的意義は、そのようにすることによつて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従つて重くしたと相まつて、ロングアイアンにあつては、ヘッドと地面との抵抗が大きくなつてヘッドは地面に食い込みにくくなり、ロングアイアンとして望まれる、払うような打球が容易に行えるため、ボールにバックスピンがかかりにくくなり、ボールが落下してからよく転がるようになり、ショートアイアンにあつては、ヘッドと地面との抵抗が小さくなつてヘッドは地面に食い込みやすくなり、ショートアイアンとして望まれる、打ち込むような打球が容易に行えるため、ボールにバックスピンがかかりやすくなり、ボールが落下してから転がりにくく、すぐに止まるようにできるといふ、各番手のアイアンクラブに望まれる打球を容易に得ることができるという点にあるものと認められる。そして、アイアンクラブセットにおいて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくし、しかもソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に広くして形成したものが本願考案の実用新案登録出願前周知であり、本願考案に係るアイアンクラブセットと右周知のアイアンクラブセットとは、打撃距離の長短に応じて異なるクラブ長さ、ロフト角度、ヘッド重量をもつゴルフクラブのアイアンクラブセットであつて、アイアンヘッドの重量をロングアイアンからショートアイアンになるに従い大きくした点で共通し、本願考案に係るアイアンクラブセットが、ソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭くして形成したことを特徴とするのに対して、右周知のアイアンクラブセットでは、ショートアイアンになるに従いソール幅が徐々に広がっている点で相違すること、引用例に本件審決認定のおおりの事項が記載されていること、右相違する本願考案の構成と引用例記載のものとの間に本件審決認定のおおりの相違点が存すること、並びにウツドクラブと周知のアイアンクラブとの間に、ウツドクラブはより遠くへボールを飛ばすためのものであつて、ヘッドの体積は大きく、ソールが平らで大きく、芝や土の抵抗を避けるような構成であるのに比べて、アイアンクラブは飛距離を延ばすより正確にボールを目標に近づけることを目的とし、草や土の抵抗を受けないように薄く形成されているという違いがあるものの、1番ないし7番のウツドクラブセットと1番ないし9番のアイアンクラブセットの両者において、番号が増すにつれて、シャフトの長さはより短く、ロフト角度はより大きく、ヘッド重量はより重くなるという構成上の一連の関係が共通する点及び右共通な構成により、番号が増すにつれて飛ぶ距離は短くなるが、バックスピンがよりかかりやすく、そのため打球時の芝や土の抵抗もより大きくなり、更により番号の大きいクラブを用いるときは、よりバックスピンをかけて打ち上げて、より短距離により正確に停止させる必要性が高まるから、よりダウンスローで打つ傾向があるという、作用上の一連の共通な関係がある点、更に、プレイヤーによつては、大きなヘッドで厚いソールをもつウツドクラブの5番ないし7番を、それよりはるかに薄いソールをもつアイアンクラブの1番ないし4番の代わりに使用するとよい結果となることが本願考案の実用新案登録出願前周知であることは原告の認めるところである。

ところで、本件審決は、本願考案の構成と引用例記載のものとの右相違点について、引用例記載のウツドクラブセットと周知のアイアンクラブセットとの間に存する前記構成上及び作用上の一連の関係が共通すること、並びにロングアイアン（1番ないし4番）に代わつてウツドクラブ（5番ないし7番）が使用されているということ根拠に、ウツドクラブにおけるソール幅の方向性を周知のアイアンクラブセットに適用することは極めて容易になし得ることである旨認定判断しているところ、原告は右の点を争うので検討するに、前示引用例の記載内容及び成立に争いのない甲第三号証（引用例）によれば、引用例には、1番ないし7番の一連のウツドクラブにおいて、1番ウツドはティーアップしたボールを打つものであり、最長距離用であるから、ロフト角度は最も垂直に近く、シャフトは最長で、ヘッドは最も大きく最も軽く、ソールも最も大きく形成されてあり、クラブ番号が増すにつれてより近距離用となり、ロフト角度はより大きく、シャフトはより短く、ヘッドはより小さく、重さはより重く、ソールもより小さく形成されたウツドクラブセットが記載されているほか、右事実に加え、「ウツドヘッドは大体げんこつタイプで、丸く大きくできていますが、アイアンはしやもじタイプで、薄く作られています。」

（同号証第一一頁の1「ゴルフ・クラブについて」の欄第八行ないし第九行）、
「ウツドは振り上げるときにはアツパー・ブロー（下から上へ）で打っていくのに対して、アイアンはダウン・ブロー（上から下に）に打ち下ろしていくという違い

があります。したがって、ウツドの底辺（ソール）は厚く、広く、金属のソール板がついてあるのが普通です。これに対してアイアンは、草や土の抵抗を受けないように、薄くできています。」（同頁第一〇行ないし第一四行）、「ウツドは距離を出しピン（旗）に近づけるためのクラブ、アイアンはホールをねらうクラブ、と役目が違います。」（同頁第一五行ないし第一六行）、及び「ウツドはボールを遠くに、正しく飛ばすために、いろいろな性能をもっています。第一に、打球面を木で作し、体積を大きく、反発力も大きくなつていて、シャフトもアイアンに比べて強い弾力性があります。第二に円心力を利用するために、シャフトが長く、大きなスイングで打つように作られています。また、ヘッドのソールが平らで大きく、芝土の抵抗を避けるようにできています。打ち下ろした最低点から上がりぎわにボールに当たるためです。」（同頁第一七行ないし第二三行）との記載があることが認められ、右事実によれば、ウツドクラブとアイアンクラブとは、本件審決認定のおりの構成上及び作用上の共通する一連の関係が存するといえるものの、クラブ本来の目的、機能、構造等を異にするものであつて、ウツドクラブは、アイアンクラブ、特にミドルアイアン及びショートアイアンにおけるように、ボールを打つた後ヘッドを地面に食い込ませるような打ち方で使用することを意図したものではなく、仮に、ウツドクラブを用いてアイアンクラブで行うようなスイングを行つても、ヘッドが芝や土にたたきつけられるだけで、地中に食い込んでいくというような動作は生じないような構造となつているものであることからすると、ウツドクラブにおける、ソール幅がロングクラブからショートクラブになるに従い徐々に狭くなつているという一定の方向性は、クラブヘッドを徐々に地面に食い込みやすく、かつ、抜けやすくするという機能を持たせることを目的として設けられたものでないことは明らかであり、引用例記載のウツドクラブセットには、前認定説示した本願考案の技術的課題ないし目的、更には、クラブのソール部のソール幅をショートアイアンからロングアイアンになるに従つて徐々に狭くしたことの技術的意義を示唆するものがあるとは到底認めることができない。そうであるとすれば、本願考案の実用新案登録出願前周知のアイアンクラブセットとは逆に、クラブのソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭くしたアイアンクラブセットを想到することが、引用例記載のものから当業者が極めて容易になし得るものとは到底認められない。なお、本件審決は、右認定判断の根拠の一つとして、ソール幅が最も狭い１番ないし４番のアイアンクラブに代えて、ソール幅がはるかに広い５番ないし７番のウツドクラブが使用されているということは周知の事項であることを挙げているが、前掲甲第三号証（引用例）によれば、ウツドクラブの代替使用は、非力な者でも体力とリストのいる１番ないし４番のアイアンクラブに代えて、５番ないし７番のウツドクラブを用いれば、そのシャフトのバネとヘッドの反発力を利用してかなりの飛距離を出せることをその理由としているもので、アイアンクラブとウツドクラブのソール部のソール幅の機能の共通性をその理由としているものとは認められないから、ウツドクラブを代替使用することがあるということをもつて、ウツドクラブにおけるソール幅の方向性を周知のアイアンクラブセットに適用することが極めて容易になし得ることであるとす根拠とすることはできない。

叙上説示によれば、引用例に記載されたウツドクラブセットにおいて、ヘッドのソール幅がロングウツドからショートウツドになるに従い徐々に狭くなつているという一定の方向性を、右周知のアイアンクラブセットに適用することにより、ソール部のソール幅をロングアイアンからショートアイアンになるに従い徐々に狭く形成して本願考案の構成にしたことは、当業者が極めて容易になし得るものとする本件審決の認定判断は誤りであつて、右誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件審決は違法として取消しを免れない。

（結語）

三 以上のとおりであるから、本件審決を違法として、その取消しを求める本訴請求は、理由があるものといふことができる。よつて、これを認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法第七条及び民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 武居二郎 川島貴志郎 小野洋一）

別紙図面

〈1 2 7 3 3－0 0 1〉