

平成15年7月3日 口頭弁論終結  
判 決

原告  
訴訟代理人弁理士

同  
同  
同  
同  
同  
同  
被指定代理人  
告

三菱マテリアル株式会社

武男和彦幸之今克伸一進昭  
井康夫  
賀橋山口浦俣庁川村井木曳  
正詔正昭秀浩官長圭幸滿  
志高青江杉小特砂中涌高小  
許

主文  
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 当事者の求めた裁判

1 原告  
特許庁が異議2001-72158号事件について平成14年7月31日に  
した決定を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告主文と同旨

## 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、発明の名称を「ゴルフクラブヘッドの製造方法」とする特許第3135396号の特許（平成4年12月4日に特許出願（以下「本件出願」という。）、平成12年12月1日に特許権設定登録、以下「本件特許」という。請求項の数は3である。）の特許権者である。

本件特許の請求項1ないし3のすべてについて、特許異議の申立てがなされた。特許庁は、この申立てを、異議2001-72158号として審理し、その結果、平成14年7月31日に、「特許第3135396号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」との決定をし、同年8月19日にその謄本を原告に送達した。

## 2 特許請求の範囲

「【請求項１】フェース面に開口部を有する椅子タンスの金製のヘッド本体と、前記開口部に一致するフェース面製のヘッド本体と、前記開口部の製造方法であって、成形前にフェース面に開口部を形成し、かつ、前記開口部の製造方法。」

【請求項 2】前記ヘッド本体が、Ti—6%A—4%Vの組成を有することを特徴とする請求項 1 記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。

【請求項３】前記フェース部が、Ti—3%A—9.5%V—2.5%Mの組成を有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。」（以下、請求項１ないし３の発明を、まとめて「本件発明」といい、各発明をそれぞれ「本件発明１」、「本件発明２」、「本件発明３」ということがある。）

### 3 決定の理由

別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに、本件発明1及び2は、いずれも、米国特許第5094383号明細書（甲第3号証。以下「刊行物1」という。）及び特開平2-191474号公報（甲第4号証。以下「刊行物2」という。）にそれぞれ記載された発明（以下、それぞれを「刊行物1発明」、「刊行物2発明」という。）並びに周知事項に基づいて、本件発明3は、刊行物1発明、刊

行物2発明及び特開昭62-89855号公報（甲第5号証。以下「刊行物3」という。）に記載された発明（以下「刊行物3発明」という。）並びに周知事項に基づいて、それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであるから、いずれも、特許法29条2項の規定に該当し、特許を受けることができない、というものである。

決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明1と刊行物1発明との一致点・相違点は、次のとおりである。

（一致点）

「フェース面に開口部を有する金属製のヘッド本体と、前記開口部に一致する金属製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であって、前記ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成すると共に（判決注・正確には「前記フェース部を前記ヘッド本体より、高強度にされた同種の金属で形成すると共に」であることは、文脈上明らかである。）前記ヘッド本体を金属で鑄造し、かつ、前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴルフクラブヘッドの製造方法。」

（相違点）

「金属に関して、本件発明1では、チタン合金であるのに対して、刊行物1発明では、チタンである点。」（以下「相違点1」という。）

「ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点に関して、本件発明1では、ヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成するとしているのに対して、刊行物1発明では、ヘッド本体とフェースプレートとは同じ高強度の材料から構成されるとし、フェースプレートは鍛造で形成する点。」（以下「相違点2」という。）

### 第3 原告主張の決定取消事由の要点

決定は、刊行物1発明の認定を誤った結果、本件発明1と刊行物1発明との一致点・相違点の認定を誤り（請求項1ないし3に共通する取消事由1）、相違点2についての判断を誤り（請求項1ないし3に共通する取消事由2）、本件発明2の進歩性についての判断を誤り（請求項2についてのみの取消事由）、本件発明3の進歩性についての判断を誤った（請求項3についてのみの取消事由）ものであり、これらの誤りがそれぞれすべての請求項、請求項2、同3についての結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、いずれの請求項についても、違法として取り消されるべきである。

#### 1 請求項1ないし3に共通する取消事由1（一致点・相違点の認定の誤り）

(1) 決定は、刊行物1には「フェース面に開口部を有するチタン製のヘッド本体と、前記開口部に一致するチタン製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であって、前記ヘッド本体より高強度にするべく前記ヘッド本体とは製法が異なりチタンで鍛造形成すると共に、前記ヘッド本体をチタンで鑄造し、かつ、前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴルフクラブヘッドの製造方法」（決定書5頁4行～9行）の発明が記載されていると認定し、この認定を前提に、本件発明1と刊行物1発明との一致点として、「フェース面に開口部を有する金属製のヘッド本体と、前記開口部に一致する金属製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であって、前記ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成すると共に、前記ヘッド本体を金属で鑄造し、かつ、前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴルフクラブヘッドの製造方法。」（決定書5頁19行～23行）である点を認定し、相違点の一つ（相違点2）として、「ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点に関して、本件発明1では、ヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成するとしているのに対して、刊行物1発明では、ヘッド本体とフェースプレートとは同じ高強度の材料から構成されるとし、フェースプレートは鍛造で形成する点。」（決定書5頁27行～31行）を認定した。

(2) しかし、刊行物1には、フェースプレートを鍛造で作れば鑄造で作るよりも高強度になる、ということが記載されているにすぎず、フェースプレートをヘッド本体に比べて高強度にする、という技術思想の開示はない。

被告は、ゴルフクラブヘッドのフェース部を高強度に形成することが周知であると主張する。しかし、被告が同主張の根拠として挙げる各刊行物（乙第1ないし第5号証）には、フェース部を高強度に形成する、という技術が記載されているにとどまり、ヘッド本体よりもフェース部を高強度に形成する、ということについては記載がない。

刊行物 1 についての決定の認定のうち、「前記ヘッド本体より高強度にするべく前記ヘッド本体とは製法が異なりチタンで鍛造形成する」点が記載されているとした部分は誤りであり、一致点の認定中、この認定を前提とする部分（フェース部を「前記ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する」点）及び相違点 2 の認定（フェース部を「ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点に関して」）も誤りである。

2 請求項 1 ないし 3 に共通する取消事由 2（相違点 2 についての判断の誤り）

決定は、相違点 2 について、「金属の強化機構として、合金化、熱処理、時効硬化、加工硬化、結晶粒の微細化があることは、周知である（例えば、周知例参照）。そして、金属材料は鍛造によって、結晶粒度が鋳造品と比べて細くなり、鋳塊の塑性加工と熱処理によって、機械的性質が最大限に引き出されるものである（例えば、周知例参照）。鍛造品と鋳造品の強度の差異に関しては、刊行物 1 においても指摘されている。そうすると、金属材料の強度を高めるために、刊行物 1 に記載された如き鍛造に代えて、合金化、即ち組成を変えて強度を高めるようにし、本件発明 1 の相違点 2 のように構成することは、当業者が容易に想到し得たことである。本件発明 1 の奏する効果についてみても、刊行物 1、刊行物 2 記載の発明及び周知例から当業者が予測し得る範囲のものであり、格別のものとはいえない。したがって、本件発明 1 は、刊行物 1、刊行物 2 記載の発明及び周知例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」（決定書 6 頁 3 行～17 行）と認定判断した。

しかし、刊行物 1 には、フェースプレートをヘッド本体よりも高強度にすることについては記載がないから、金属の強化機構として鍛造に伴う結晶粒の微細化のほかに合金化があることを知っていたとしても、刊行物 1 発明を出発点として、本件発明 1 におけるように、ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって、ヘッド本体の部材の強度よりもフェースプレートの部材の強度を高めることに、容易に想到することはできない。

本件発明 1 は、フェースプレートは、ヘッド本体に用いられるものと同種のチタン合金であれば、打球時の衝撃に耐える厚みが必要なことから肉厚にならざるを得ないところを、ヘッド本体に用いられるものより高強度な別組成のチタン合金を用いることにより、薄肉化して軽量化を図るとともに、反発力を高めることができたものである。

これに対し、刊行物 1 発明は、その材料固有の強度を変えることを意図するものではなく、本件発明 1 の有する、反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方法の技術思想を持っていない。

被告は、上記薄肉化して反発力を高める構成は、本件発明 1 の特許請求の範囲に記載がないから、原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものである、と主張する。

本件発明 1 が物（ゴルフクラブヘッド）の発明であるならば、フェース部分の薄肉化による反発力の向上という効果を主張するには、特許請求の範囲にフェース部分を薄肉化した構成を明記しなければならないかもしれない。しかし、本件発明 1 は、フェースプレートが薄肉化されたゴルフクラブヘッドの発明、すなわち物の発明ではなく、フェースプレートを薄肉化することのできるゴルフクラブヘッドを製造する方法の発明である。

物の製造方法の発明では、その物をいかにして製造するかどうかというプロセスが特許請求の範囲に記載されていれば十分であるはずである。本件発明 1 においても、薄肉のフェースプレートが得られることは、その方法による作用効果であり、薄肉のフェースプレート自体を不可欠の構成として特許請求の範囲に記載する必要はないというべきである。

3 請求項 2 のみについての取消事由（本件発明 2 の進歩性についての判断の誤り）

決定は、本件発明 2 について、「刊行物 2 に Ti-6%Al-4%V（以上重量%）の組成を有するチタン合金でゴルフクラブヘッド本体を製造することが記載されているから、本件発明 1 と同様に、刊行物 1、刊行物 2 記載の発明および周知例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」（決定書 6 頁 18 行～22 行）と認定判断した。

刊行物 2 に Ti-6%Al-4%V（以上重量%。以下においては、特に断らない。）の組成を有するチタン合金でゴルフクラブヘッド本体を製造することが記載されていることは、事実である。しかし、同刊行物には、フェースプレートと

ヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成することを前提とした上で、ヘッド本体のみをTi-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金から形成するという技術思想は存在しない。そうである以上、刊行物2の上記記載が本件発明2の容易推考性を根拠付けるものとなることはあり得ない。決定の上記進歩性の判断は誤りである。

4 請求項3のみについての取消事由（本件発明3の進歩性についての判断の誤り）

決定は、本件発明3について、「刊行物3には上記記載ア～ウからみて、Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Mnの組成を有するチタン合金が開示されている。そして、この合金は従来Ti合金のTi-6%Al-4%V時効材と同等乃至それ以上の強度特性を有するものであることが記載されている。ここで、刊行物2に記載されているように、Ti-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金はゴルフクラブヘッド本体に使用することが知られていることから、刊行物3記載のTi-3%Al-9.5%V-2.5%Mnの組成を有するチタン合金をゴルフクラブヘッドの製造に使用し、強度のより一層の向上のためフェース部に使用し、本件発明3のようにすることは当業者が容易に想到し得たことである。したがって、本件発明3は、本件発明1と同様に、刊行物1乃至刊行物3記載の発明および周知例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」（決定書6頁24行～末行）と認定判断した。しかし、この認定判断は誤りである。

刊行物3に、Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Mnの組成を有するチタン合金が開示されており、この合金はTi-6%Al-4%Vの従来Ti合金の時効材と同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであることが記載されていることは事実である。しかし、同刊行物には、上記組成を有するチタン合金の用途に関しては、航空機用部品の製造に用いるのに好適である、との記載が存在するだけで、このチタン合金をゴルフクラブヘッドに用いることについては何ら記載がない。

同じチタン合金であっても、航空機用部品に用いるのとゴルフクラブヘッドのフェースプレートに用いるのとでは、要求される特性が全く違うのである。航空機用部品の製造にTi-3%Al-9.5%V-2.5%Mnの組成を有するチタン合金を用いるからといって、同チタン合金をゴルフクラブヘッドフェースプレートの製造に用いることができるわけではない。

刊行物3発明を本件発明3の容易想到性の根拠とすることはできない。

第4 被告の反論の要点

決定の認定判断は正当であり、決定に取消事由となるような誤りはない。

1 請求項1ないし3に共通する取消事由1（一致点・相違点の認定の誤り）について

刊行物1には、フェースプレートをヘッド本体より高強度にする、との明示の記載はない。

しかし、刊行物1の記載内容を総合すると、同刊行物には、①クラブヘッドは軽い方が望ましいこと、②鍛造チタンは、鑄造チタンよりも重いけれども、より固い衝撃及び感触を与える性質と、より大きい強度とを有すること、を認識した上で、フェースプレートを鍛造チタン、ヘッド本体を鑄造チタンで、それぞれ作るようにした発明が記載されている、ということができる。

すなわち、刊行物1には、フェースプレートを、ヘッド本体（鑄造チタン）よりも大きい強度を有する鍛造チタンで形成する発明が記載されている。

そもそも、ゴルフクラブヘッドのフェース部を高強度に形成することは周知なのである（乙第2ないし第5号証参照）。

刊行物1に、フェースプレートを、ヘッド本体より高強度にするべく、ヘッド本体とは製法が異なりチタンで鍛造形成する点が記載されている、とした決定の認定及びこれを前提とした本件発明1と刊行物1発明との一致点・相違点の認定に誤りはない。

2 請求項1ないし3に共通する取消事由2（相違点2についての判断の誤り）について

(1) 原告は、本件発明1は、フェース部を薄肉化し軽量化を図るとともに、反発力を高めることができたものである、と主張する。

しかし、本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）には、フェース部を薄肉化する構成については何ら規定されていない。薄肉化により反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方法が本件発明1の技術思想である、との原告の主張は、特

許請求の範囲の記載に基づかない主張であって、失当である。

そのことはさておいても、刊行物1記載のゴルフクラブヘッドは、ヘッド本体とフェースプレートとが同種（同一組成）の金属材料による成るものであるとはいえず、フェースプレートを、鍛造金属とすることにより、鍛造金属から成るヘッド本体に比して、強度のより大きいものにしてしているものであるから、刊行物1発明は、フェースプレートとして、より固い衝撃及び感触が得られる鍛造金属、を使用することで、反発力を高めていると解するのが自然である。刊行物1には、反発力を定める思想が記載されているというべきである。

(2) 原告は、刊行物1発明は、材料固有の強度を変えることを意図するものではない、と主張する。

しかしながら、刊行物1には、鍛造チタンの「より固い衝撃及び感触を与える性質を有する」という点とともに、「より大きい強度を有する」という点にも着目して、これをフェースプレートに利用した発明が記載されている。

刊行物2の「従来の技術」の欄に記載されているように、ゴルフクラブのヘッドに関しては、古くから、木からメタルへ、メタルからチタンへというようにその素材を種々変更することでその性能に改良が加えられてきているのである。当業者が、既知の構成について、より好ましいと思われる素材を試してみるのとは、通常の行動であるというべきである。

刊行物1により、「より固い衝撃及び感触を与える性質」と「より大きい強度」とを有する鍛造チタンをフェースプレートに使用して良好な性能を有するクラブヘッドが得られることを知った当業者が、「より大きい強度」を有する他の素材で刊行物1に記載されたもの以外のものを試してみようとすることは、通常の創作能力の発揮にすぎない。「より大きい強度」を得る方法として、すなわち、金属の強化機構として、合金化は周知である（乙第1号証参照）。

刊行物1に記載された鍛造に伴う結晶粒の微細化による機構に代えて、合金化、すなわち組成を変えて強度を高めるものを採用することは、当業者が容易になし得たことというべきである。

3 請求項2のみに基づく取消事由（本件発明2の進歩性についての判断の誤り）について

刊行物2にTi-6%A1-4%Vの組成を有するチタン合金でヘッド本体を製造することが記載されている以上、刊行物1発明において、ヘッド本体を構成する金属の組成として刊行物2に記載されたチタン合金の組成の適用を試みることは、特段の事情がない限り、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。当業者において、上記の試みを断念するほどの特段の事情はない。

4 請求項3のみに基づく取消事由（本件発明3の進歩性についての判断の誤り）について

刊行物3には、Ti-3%A1-9.5%V-2.5%Moの組成を有するチタン合金が開示されている。そして、この合金はTi-6%A1-4%Vの従来Ti合金時効材と同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであることが記載されている。刊行物1に「フェースプレートの強度をヘッド本体より高強度にする」ということが記載され、あるいは示唆されていると解すべきことは、上記1で述べたとおりである。

刊行物1に記載された高強度にするという上記要求と、刊行物2発明及び周知例を併せて考慮し、刊行物1発明のフェースプレートを構成する金属の組成として刊行物3に記載のものを採用することは、当業者であれば容易に想到することができたことである。

## 第5 当裁判所の判断

1 請求項1ないし3に共通する取消事由1（一致点・相違点の認定の誤り）について

(1) 原告は、刊行物1には、「フェースプレートをヘッド本体に比べて高強度にする」ことは開示されておらず、刊行物1にこのことが開示されているとの決定の認定及びこれに基づく本件発明と刊行物発明1との一致点及び相違点の認定は誤りである、と主張する。

甲第3号証及び弁論の全趣旨によれば、刊行物1には、次の記載があることが認められる。

ア「この発明はゴルフクラブ、特にゴルフクラブヘッドのための改良されたフェースプレートの構造に関する。」（1欄11行～13行）。

イ「クラブヘッドのフェースプレートとして鍛造金属を使用することによ

り、より良い制御を与える、より固い衝撃および感触の結果を引き起こすことが判っている。しかしながら、鍛造された金属は、全体のヘッドを形成するためのその使用に対して軽くなる鋳造法を施せない。また、鍛造された金属は、クラブヘッドが過大な重量を有することを促進する、高い密度を有しがちである。」（１欄２９行～３６行）。

ウ「鍛造された金属フェースプレートは、プレートの打撃領域にわたるより均一な硬度により、鋳造金属フェースプレートよりも固有に大きい強度を有することが判っている。」（１欄５１行～５４行）。

エ「これは、より固いプレートを促進するそのような材料の低い有孔性、高密度および等質の結晶構造の故である。他方では、鋳造金属は、クラブヘッドの全体の重量を押さえがちである、そのより軽い重量の故に、クラブヘッドの主要本体のために望ましい。フェースプレートが、固く結合されたヘッド構造を促進するために、溶接のような手段により、ヘッドの主要本体に固く付着されることは、本質的である。」（１欄５４行～６２行）。

オ「したがって、この発明の目的は、より良い制御を与えるために、より固い衝撃および感触を与える、鍛造金属のフェースプレートを有する、ゴルフクラブヘッドを提供することである。」（１欄６３行～６６行）。

カ「第１～４図を参照すると、この発明の第一実施例が例示される。鍛造された炭素鋼、鍛造されたステンレス鋼、鍛造されたベリリウム銅および鍛造されたチタンから成る類から選択される材料から製作されるフェースプレート１１は、その上に形成されるリップ部分１１ａを有している。クラブヘッドの主要本体１２は、ステンレス鋼、ベリリウム銅、チタン、アルミニウム等のような材料のインベストメント鋳造により形成される。」（２欄２３行～３１行）。

キ「さて、第５～７図を参照すると、この発明の第二実施例が例示され、この実施例は、「ウッド」タイプのドライバーである。先の実施例に関する限りでは、主要本体部分１２はステンレス鋼、ベリリウム銅、チタン、アルミニウム等の材料からインベストメント鋳造により形成されている。フェースプレート１１は、先の実施例に関する限りでは、第一実施例に関するのと同じ類の材料から選択される鍛造された金属から製作される。フェースプレート１１は鋳造材の前表面に対して当接され、かつフェースプレートの周囲に沿って走りそれによってフェースプレートを鋳造材と一体化する溶接接合１４に沿ってそこに固く結合される。」（２欄３８行～５０行）。

ク「最も良好な成果のためには、ヘッド本体とフェースプレートとは同じ高強度の材料（例えば、ステンレス鋼）から構成される。」（２欄５１行～５３行）。

ケ「第８図において、前方に突き出ている鋳造されたステンレス鋼のヘッドの厚く形成された箇所１２ｃに開口部１２ｂが示される。・・・開口部と厚く形成された箇所１２ｃは１６において中空であるヘッドの開いた端部に環状に広がっている。」（２欄５８行～６２行）。

刊行物１の上に認定した記載によれば、同刊行物には、①ゴルフクラブのヘッドの主要本体を鋳造チタンで、フェースプレートを鍛造チタンで、それぞれ作るようにすること、②鍛造チタンは、鋳造チタンよりも大きい強度を有すること、が記載されているということが出来る。上記①、②から、刊行物１には、ゴルフクラブのフェースプレートをヘッド本体に比べて高強度にした同種の金属で形成する構成が開示されていることが、明らかである。

決定は、上記の構成が刊行物１に記載されていると認定し、この認定を前提に、本件発明１と刊行物１発明とは、上記の構成において一致すると認定した上で、フェースプレートがヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点について、本件発明１ではヘッド本体とフェース部とでチタン合金の組成を異ならせる方法を採用しているのに対し、刊行物１発明では、ヘッド本体を鋳造チタンにより、フェースプレートを鍛造チタンにより形成する方法を採用している点を相違点２として、それぞれ認定したものである。決定の刊行物１の認定並びにこの認定に基づく本件発明１と刊行物１発明との一致点及び相違点２の認定に誤りはない。

(2) 原告は、刊行物１には、フェースプレートを鍛造で作れば鋳造で作るよりも高強度になることが記載されているにすぎず、フェースプレートをヘッド本体に比べて高強度にする、という技術思想の開示はない、と主張する。

しかしながら、刊行物１の上記認定の各記載、特に、「鍛造された金属フェースプレートは、プレートの打撃領域にわたるより均一な硬度により、鋳造金属フェースプレートよりも固有に大きい強度を有する」（上記ウ）、「これは、より

固いプレートを促進するそのような材料の低い有孔性、高密度および等質の結晶構造の故である。」（上記エ）との記載からすると、フェースプレートに好ましいものとされている「固い衝撃及び感触」を与えるのは、鍛造金属の固さすなわち大きい強度であるとされており、一方、ヘッド本体にはヘッド全体をより軽くするために鑄造金属が好ましいとされていることが明らかであるから、刊行物1発明は、鍛造金属の強度に着目してフェースプレートを鍛造金属により形成したものということができる。すなわち、刊行物1発明は、クラブヘッドの主要本体として鑄造金属を用いるものにおいて、フェースプレートにより固い衝撃及び感触を与えるために、フェースプレートとして、主要本体の形成材料である鑄造金属より大きい強度の金属を用いることを意図したものである、ということができる。

原告の主張が、刊行物1発明がゴルフクラブのヘッドの主要本体を鑄造チタンで、フェースプレートを鍛造チタンで、それぞれ作る構成を採用したのは、本件発明1におけるように、フェースプレートとヘッド本体との間の強度の差自体に着目して、両者に差を設けるという意図に基づくものではないから、フェースプレートをヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点を一致点と認定するのは誤りである、との趣旨であったとしても、主張自体失当というべきである。

刊行物1発明における、ゴルフクラブのヘッド本体を鑄造チタンで、フェースプレートを鍛造チタンで、それぞれ作る構成は、仮に、その本来の意図、目的が、ヘッド本体とフェースプレートとの間の強度の相違自体に着目して、両者に差を設けるという点にはないものであるとしても、結論としては、ヘッド本体とフェースプレートのそれぞれの強度に着目して、フェースプレートをヘッド本体より高強度にした同種の金属により形成するものということになることは、上に述べたとおりである。

一致点・相違点の認定において問題となるのは、発明の構成である。その構成を採用した理由（意図、動機）が何であるかは問題とならない。同一の構成であると認められる以上、その構成を採用した理由（意図、動機）が異なることは、その構成を一致点と認定することを何ら妨げるものではない（一致点となる構成を採用した理由（意図、動機）の差異が相違点についての判断の資料となることはあり得る。しかし、これは、一致点の認定とは別の問題である。）

原告の上記主張は、いずれにせよ、採用することができない。

取消事由1は、理由がない。

2 請求項1ないし3に共通する取消事由2（相違点2についての判断の誤り）について

(1) 原告は、刊行物1には、ヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることについては記載がないから、本件発明1のように、ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって、ヘッド本体の部材の強度よりもフェースプレートの強度を高めることを容易に想到することはできない、と主張する。

しかしながら、刊行物1にヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることが記載されていると認められることは、前記1のとおりである。原告の上記主張は、その前提において既に誤っている。

刊行物1にヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることが記載されていることを前提とした場合において、金属の強化機構として、合金化、熱処理、時効硬化、加工硬化、結晶粒の微細化があることは、周知であり、合金化もそのうちの一つであると認められるから（乙第1号証参照）、強度の大きい金属として、ヘッド本体のチタン合金と同じ組成の鍛造品を用いるか別組成のチタン合金を用いるかは、当業者の選択事項にすぎないものというべきである。金属材料の強度を高めるために、刊行物1に記載された鍛造に代えて、合金化、すなわち組成を変えて強度を高めるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである、とした決定の認定判断に誤りはない。

(2) 原告は、本件発明1は、フェースプレートは同種のチタン合金であれば打球時の衝撃に耐える厚みが必要なことから肉厚にならざるを得ないところを、ヘッド本体より高強度な別組成のチタン合金を用いることによりフェース部分を薄肉化し軽量化を図るとともに、反発力を高めることができたものであるのに対し、刊行物1発明は、その材料固有の強度を変えることを意図するものではなく、本件発明1のように、反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方法の技術思想を持たない、と主張する。

しかしながら、原告の上記主張は、主張自体失当である。異なる意図（目



的、動機、技術的課題、原告が使用する用語でいえば技術思想)の下に同じ発明に至ることは十分あり得ることであるからである。本件発明1が何を意図としているものであるにせよ、そして、また、刊行物1発明の意図としているものがそれとは異なるものであるにせよ、刊行物1発明を主発点として相違点2に係る本件発明1の構成に想到することが当業者にとって容易であったことは、既に説示したとおりである。

この点をおくとしても、原告の主張は失当である。

本件出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の発明の詳細な説明中には、「本発明のゴルフクラブヘッドの製造方法にあつては、ヘッド本体より高強度でヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成されたフェース部によって、フェース部の強度を十分に確保しながら、しかもフェース部の肉厚を薄くすることができることにより、フェース部を弾性変形し易くでき、反発力の向上を図ることができる。」(甲第2号証段落【0007】)との記載がある。

しかしながら、本件発明1の特許請求の範囲には、「ヘッド本体より高強度でヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成する」工程、「ヘッド本体をチタン合金で鋳造」する工程、「フェース部とヘッド本体とを接合する」工程が記載されているだけで、薄肉化、軽量化し、反発力を高めるための具体的工程は、何ら記載されていない。上記特許請求の範囲に記載された工程を採用すれば、常に薄肉化、軽量化されたフェースプレートが得られることが自明であると認めるに足りる証拠もない。

原告の主張するフェース部の薄肉化、軽量化は、特許請求の範囲の記載に基づかないものであつて失当である。

原告は、本件発明1は、物の発明でなく方法の発明であるから、薄肉化等は当該方法による作用効果にすぎず、これを特許請求の範囲に構成として記載する必要はない、と主張する。しかしながら、本件発明1の方法によれば、常に薄肉化、軽量化されたフェースプレートが得られることが自明であるといえない以上、仮に、本件発明1において、薄肉化、軽量化されたフェースプレートが得られることがあるとしても、それは、一実施例の作用効果であるにとどまり、本件発明の特有の作用効果ということができないことが明らかである。

いずれにせよ、原告の主張は採用することができない。取消事由2も理由がない。

3 請求項2のみについての取消事由(本件発明2の進歩性についての判断の誤り)について

原告は、刊行物2には、Ti-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金でゴルフクラブヘッド本体を製造することが記載されているとしても、同刊行物には、フェースプレートとヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成することを前提とした上で、ヘッド本体のみをTi-6%Al-4%Vの組成を有するチタン合金で形成するという技術思想は存在しないから、本件発明2に想到することは容易でない、と主張する。

しかしながら、決定は、刊行物1発明及び刊行物2発明並びに周知事項に基づいて、本件発明2に想到することは容易であつた、といっているのであつて、刊行物2発明に基づいて想到することが容易であつたといっているのではない。ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって、ヘッド本体の強度よりもフェースプレートの強度を高めるという本件発明1の構成に想到することが容易であると解すべきであることは、2で説示したとおりである。上記構成におけるヘッド本体を形成するチタン合金の具体的組成を考えた場合に、刊行物2に記載された公知のヘッド本体を構成するTi-6%Al-4%Vの組成のチタン合金を採用することが、当業者にとって容易であることは明らかである。

刊行物2にフェースプレートとヘッド本体とを別組成のチタン合金で形成することが開示されていないとしても、そのことは、何ら、上記構成のヘッド本体に刊行物2記載の組成のチタン合金を用いることを妨げる事由とはならない。

取消事由3も理由がない。

4 請求項3のみについての取消事由(本件発明3の進歩性についての判断の誤り)について

ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって、ヘッド本体の強度よりもフェースプレートの強度を高めるという本件発明1の構成に想到することが容易であると解すべきであることは、2で説示したとおりである。上記構成におけるフェースプレートを形成するチタン合金の具体的組成を考



えた場合に、ヘッド本体より高強度な別組成の公知のチタン合金が存在するならば、そのチタン合金をフェースプレートに用いることは当業者が容易になし得ることである。

刊行物2に、Ti-6%Al-4%Vの組成のチタン合金でヘッド本体を製造することが記載されていること、刊行物3には、Ti-3%Al-9.5%V-2.5%Mnの組成のチタン合金が開示されており、これは、Ti-6%Al-4%Vの組成のチタン合金と、同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであることが記載されていることは、当事者間に争いが無い。上記構成のフェースプレートに、刊行物3記載のTi-3%Al-9.5%V-2.5%Mnの組成のチタン合金を採用することは、当業者にとって容易であるというべきである。

原告は、刊行物3記載の合金は、高比強度および耐熱性（耐酸化性）などが要求される航空機用部品の製造に用いるのに好適なものであり、同じチタン合金であっても、航空機用部品とゴルフクラブヘッドのフェースプレートとでは、要求される特性が全く違うのであるから、刊行物3記載の組成を有するチタン合金をゴルフクラブヘッドフェースプレートの製造に用いることは困難である、と主張する。

しかし、刊行物3には、高強度を実現する組成の合金が開示されているのであるから、当該チタン合金を、強度を高めることが必要とされる上記構成のフェースプレートに適用することを試みることは、当業者ならば容易に行い得るというべきである。刊行物3に、航空機用部品として用いることが好適であると記載されていることが、何ら上記適用を妨げるものではないことは、明らかである。

原告の主張は採用することができない。取消事由4も理由がない。

#### 第6 結論

以上のとおりであるから、原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく、その他、決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。

よって、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山下 和 明

裁判官 設 楽 隆 一

裁判官 阿 部 正 幸