SCENE1 ～第2回口頭弁論期日～

本期日で行われる手続

- **争点整理の内容確認**
- **技術説明会** ⇒ 当事者双方の主張を要約し，口頭で説明する最終プレゼンテーション

SCENE1 ～第2回口頭弁論期日～

争点整理の内容確認

- **当事者双方**：
  - 被告製品の構成については争いなし
  - 争点

    1．構成要件Cの充足性

    ⇒貫通穴を一つしか通らないFRP製糸部材は，構成要件Cの「FRP製糸部材」に当たるか

    2．均等侵害の成否

    ⇒貫通穴を一つしか通らないFRP製糸部材（被告製品の帯片）について，均等侵害が成立するか

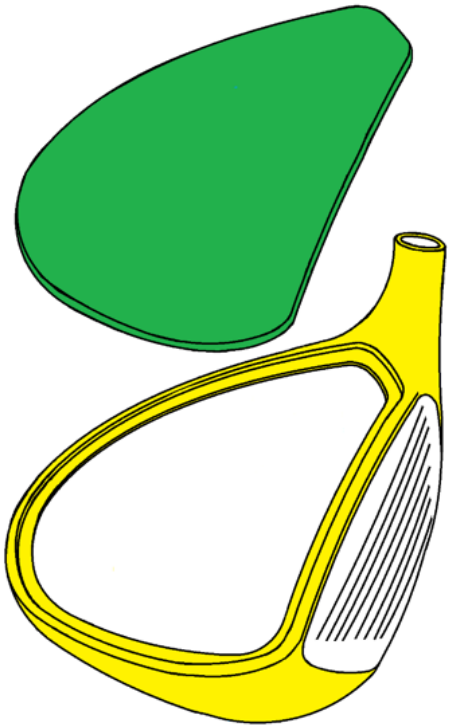
- **被告**：無効の抗弁は主張しない

1．本件特許発明の技術的意義（原告の主張）

従来技術（【0002】【図3】）

接着剤で接合する

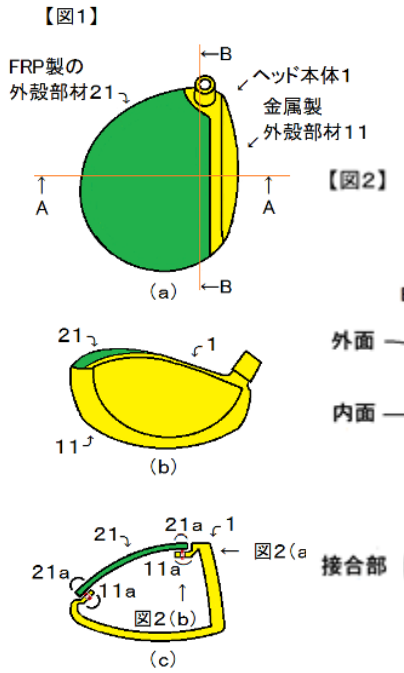
【図3】（従来技術）

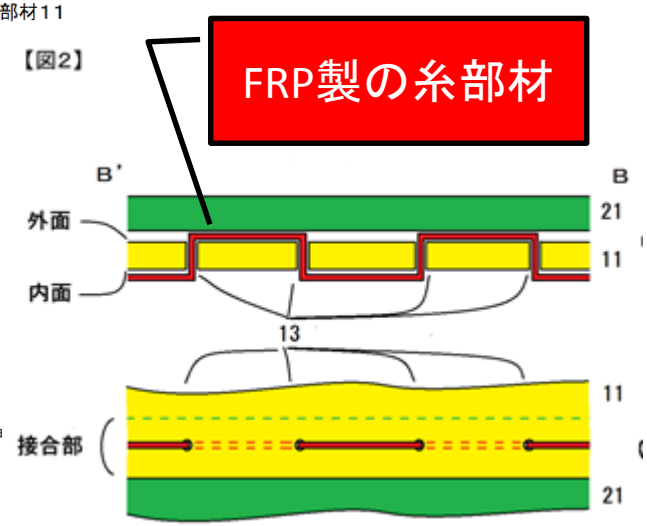


本発明の課題（【0003】【0004】）

金属材料によっては十分な接合強度が得られず、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保することが困難

本発明の実施例





2. 本件特許発明の文言侵害（原告の主張）

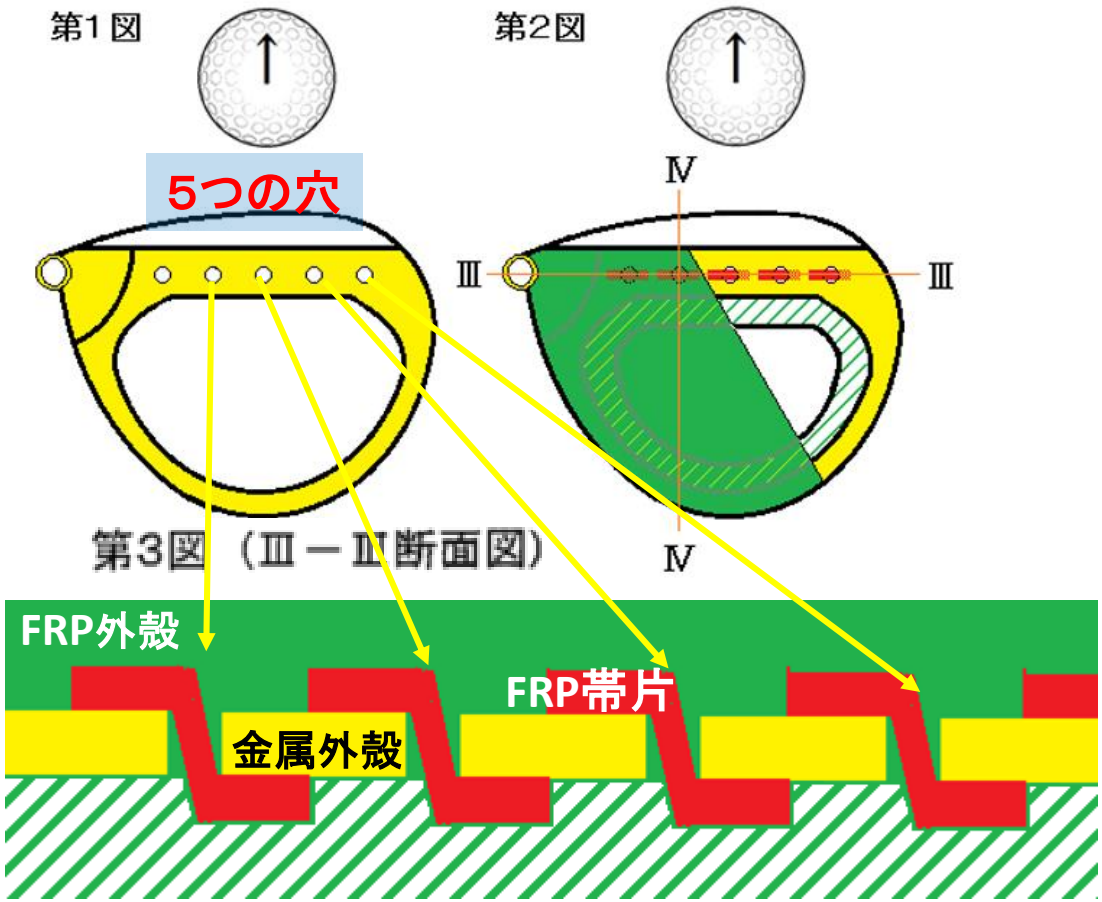
本発明の構成要件（B～D）

B　複数の貫通穴が前記金属製外殻部材の接合部に設けられ，

C　前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，その形状が維持されたFRP製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記FRP製外殻部材との間に介在させることによって，

D　前記金属製外殻部材の接合部が，前記FRP製外殻部材の接合部に接着されており，

被告製品



5つのFRP帯片からなる集合体

3. 均等侵害（第1要件：非本質的部分）（原告の主張）

特許発明の本質的部分

↓

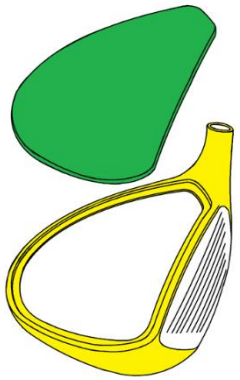
特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分

従来技術（【0002】【図3】）
接着剤で接合する

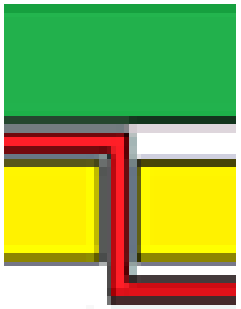
工夫ゼロ！

本件発明の本質的部分は、FRP製の糸のようなものを金属製外殻部材とFRP製外殻部材との間に介在させ，かつ金属製外殻部材の貫通穴を通った状態で，その糸様のものを硬化させて掛け止めの効果を生じさせることで，両部材の接合強度を高めるということであって、一本の糸部材が複数の貫通穴を通ることは本質的部分ではない

【図3】（従来技術）



実施例



被告製品

3．均等侵害（第2要件：置換可能性）
（原告の主張）

本件発明の作用効果

貫通穴に熱硬化する糸部材を通して金属製外殻部材を掛け止めし、当該糸部材の一端をFRP製外殻部材に接着させることにより、金属製外殻部材とFRP製外殻部材の接合強度を強める

目的，作用効果（又は課題解決原理）が共通

被告製品の作用効果

加熱により硬化し形状維持

しっかり掛け止め

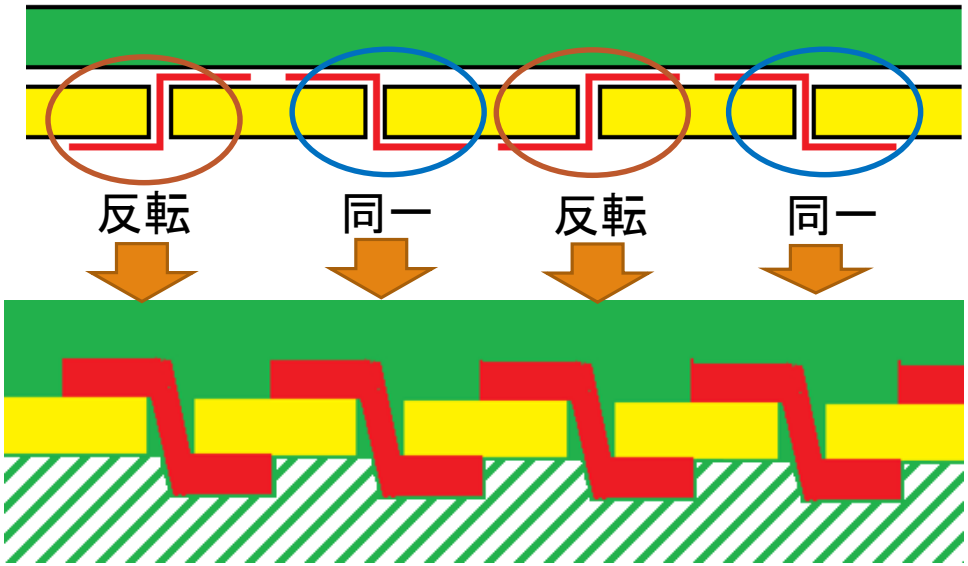
3. 均等侵害（第2要件：置換可能性）（原告の主張）

図1

本件発明

図2

被告製品



3. 均等侵害（第3要件：置換容易性）
（原告の主張）

本件発明の構成

複数の貫通穴に通した部材

被告製品製造時に容易想到

被告製品の構成

一つの貫通穴に1回だけ通した部材

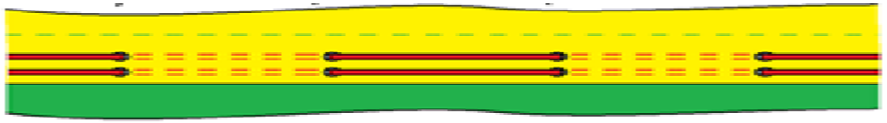
3．均等侵害（第5要件：意識的除外のないこと）（原告の主張）

被告の根拠①：「前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り」との部分は，審査時の補正により挿入

被告の根拠②：本件明細書段落【0015】に「複数本の糸部材22を配してもよい」との記載があるにもかかわらず、特許請求の範囲では除外

原告の反論：審査官が指摘した明確性要件違反の拒絶理由を解消するために，明瞭でない記載の釈明を目的として補正された。したがって，補正により，当初請求項に含まれる何らかの態様をその技術的範囲から除外したとは客観的，外形的に認められない。

原告の反論：「複数本の糸部材22を配してもよい」態様とは，↓



明細書において権利範囲から除外されているのは「貫通穴、糸部材なし」のみ（表1）

	接合方法	接合強度
比較例１	貫通穴，糸部材無しで，接着剤有り	１００
実施例１	貫通穴，糸部材，接着剤のいずれも有り	１２１

本件特許発明(被告の主張)

課題（【0004】）

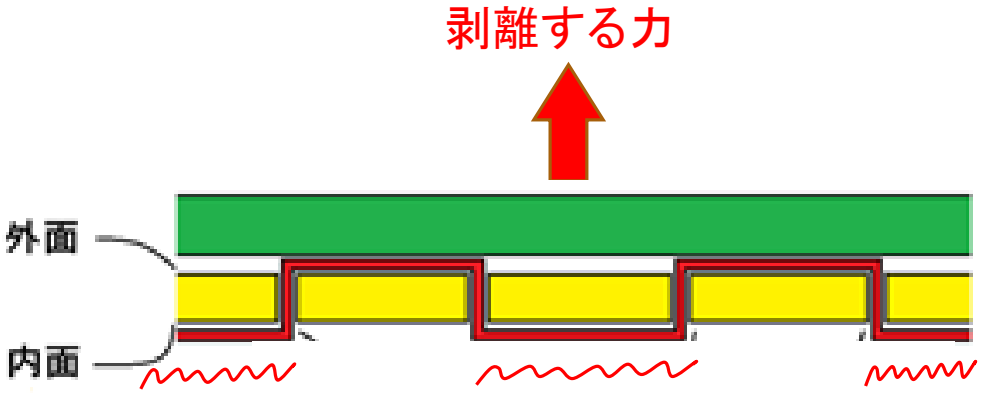
「金属製外殻部材に用いられる金属材料によらず，金属製外殻部材とFRP製外殻部材との接合強度を高めることを可能にした中空ゴルフクラブヘッドを提供すること」

課題の解決手段（【0005】）

「複数の貫通穴が前記金属製外殻部材の接合部に設けられ，**前記複数の貫通穴を通されて**前記金属製外殻部材の**内面と外面を交互に通り**，その形状が維持された**FRP製糸部材**を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記FRP製外殻部材との間に介在させることによって，前記金属製外殻部材の接合部が，前記FRP製外殻部材の接合部に接着されて」

発明の効果（【0007】）

「FRP製外殻部材を剥離する力が作用した場合には，**糸部材が接着面とは反対面で金属製外殻部材を掛止した形状で維持されているため，**糸部材がFRP製外殻部材を金属製外殻部材につなぎとめることになる。」



糸部材が反対面で掛け止め

被告製品の構成（被告の主張）

5つの穴のそれぞれ一つずつの穴を
金属製外殻部材のフランジ部の上面側から下面側へ一回だけ通り，
図のとおりの形状が維持されたFRP製の5つの帯片を、
接着剤と共に、金属製外殻部材のフランジ部の上面側とFRP製上部外殻部材の接合部との間及び金属製外殻部材のフランジ部の下面側とFRP製下部外殻部材の接合部との間にいずれも介在させる

本件特許発明の構成要件C
前記複数の貫通穴を通されて
前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，
その形状が維持されたFRP製糸部材を，
接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記FRP製外殻部材との間に介在させる

FRP製の帯片≠「FRP製糸部材」が、一つの穴しか通らない⇒構成要件Cを充足しない

均等侵害の不成立（被告の主張）
第1要件（本質的部分）の非充足

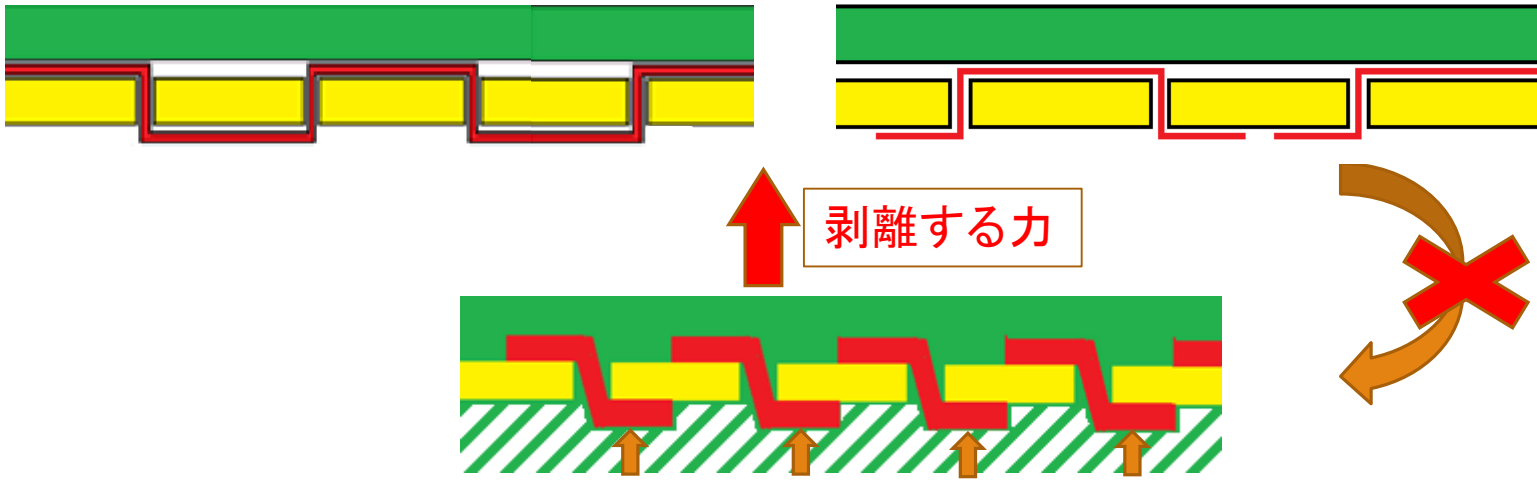
課題（【0004】）
「金属製外殻部材に用いられる金属材料によらず，金属製外殻部材とFRP製外殻部材との**接合強度を高めること**を可能にした中空ゴルフクラブヘッドを提供すること」

発明の効果（【0007】）
「FRP製外殻部材を剥離する力が作用した場合には，**糸部材が接着面とは反対面で金属製外殻部材を掛止した形状で維持されているため，**糸部材がFRP製外殻部材を金属製外殻部材につなぎとめることになる。」

接合強度を高める
＝剥離する力が作用した場合に、FRP製糸部材が接着面とは反対面で金属製外殻部材を掛け止めした形状で維持される

本件特許発明の本質的部分
＝一本のFRP製糸部材が複数の貫通穴を交互に通ること

均等侵害の不成立（被告の主張）
第2要件（置換可能性）／第3要件（置換容易性）の非充足



5つのFRP製の帯片が、それぞれ一つの穴に通されているのみ

⇒剥離する力が作用した場合に、一つの穴しか通されていないので、接着面と反対面でしっかり掛け止めできず、接合強度が不十分

＝同一の作用効果を奏することができない

置換可能性なし

置換容易性なし

均等侵害の不成立（被告の主張）
第5要件（意識的除外）

出願時の特許請求の範囲（構成要件C）

「複数の貫通穴を通され，その形状が維持されたFRP製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記FRP製外殻部材との間に介在させることによって，前記金属製外殻部材の接合部が，前記FRP製外殻部材の接合部に接着されており」

拒絶理由通知

『FRP製の糸部材が複数の貫通穴をどのように通る構成かが明確ではない。』

補正後の特許請求の範囲（構成要件C）

「前記複数の貫通穴を通されて**前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，**その形状が維持されたFRP製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記FRP製外殻部材との間に介在させることによって，前記金属製外殻部材の接合部が，前記FRP製外殻部材の接合部に接着されており」

意見書

「『FRP製の糸部材が複数の貫通穴をどのように通る構成かが明確ではない。』と認定されましたが，補正により明確になったものと思料いたします。」

「複数の貫通穴を通され」る態様のうち、「金属製外殻部材の内面と外面を交互に通」る構成に限定＝意識的除外

均等侵害の不成立（被告の主張）
第5要件（意識的除外）

最判平成29年3月24日

「出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，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が存するというべきである。」

出願時の明細書の記載

【0015】「FRP製の外殻部材21の接合部21aの大きさ、形状等に応じて、金属製の外殻部材11とFRP製の外殻部材21の接合強度をより高めるために、金属製の外殻部材11に複数本の糸部材22を配して接着させてもよい」

「複数本の糸部材を配して接着」する構成を認識しながら、
敢えて、「前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通」る構成に限定＝意識的除外

質疑応答

- FRP（繊維強化プラスチック）やエポキシ樹脂の特性
- 本件発明と被告製品及びその変形例との接合強度の差異
- 補正の経緯
- 被告製品がその構成を採用している理由

質疑応答（佐野裁判官の質問）

図1

原告主張本件発明

図2

FRP製下部外殻
部材なし被告製品

SCENE2 ～その後の手続～

- 裁判所による侵害論の心証開示と和解勧告
- 和解打ち切り
- 損害論の審理（第３～５回口頭弁論期日）

SCENE3 ～第6回口頭弁論期日～

判決言渡し

主文

1. 被告は，別紙目録記載の製品を製造，販売してはならない。
2. 被告は，別紙目録記載の製品を廃棄せよ。
3. 被告は，原告に対し，５億円及びこれに対する令和元年１２月１３日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4. 訴訟費用は，被告の負担とする。
5. この判決は，第１項及び第3項に限り，仮に執行することができる。

判決理由１　構成要件Cの文言非充足

本件発明の構成要件Cの意義

構成要件Cの「FRP製糸部材」は，金属製外殻部材の接合部に設けられた複数の貫通穴を通るFRP製糸部材を意味し，貫通穴を一つしか通らないFRP製糸部材は，これに含まれない。

被告製品への当てはめ

被告製品の帯片は，穴（貫通穴）を一つしか通らないから，構成要件Cの「FRP製糸部材」とはいえない。

判決理由2　均等侵害の成立（総論）

均等成立のための5つの要件（ボールスプライン最高裁判決）

①相違部分が非本質的部分であること（第1要件）

②置換可能性（第2要件）

③置換容易性（第3要件）

④公知技術からの容易推考困難性（第4要件）

⑤意識的除外（第5要件）

第1要件の判断手法

発明の本質的部分，すなわち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を特許請求の範囲，明細書の従来技術に関する記載などから把握

第5要件の判断手法

出願経過の参酌

出願時同効材（マキサカルシトール最高裁判決）

判決理由3　均等侵害の成立（第1要件）

本件発明の本質的部分

異種部材の金属製外殻部材とFRP製外殻部材との接合強度向上のため，

①FRP製糸部材をFRP製外殻部材と金属製外殻部材の間に「介在」させること

②FRP製糸部材を金属製外殻部材に設けた穴に通して，金属製外殻部材を引っ掛ける形状とした上で熱硬化させて，その形状を維持させることで　FRP製糸部材によって金属製外殻部材を「掛け止め」すること

の二つ。

⇨ FRP製糸部材を金属製外殻部材に設けた穴に1回だけ通した構成としても，上記二つの要素に変更はなく，接合強度は向上するため，FRP製糸部材が金属製外殻部材に設けた穴を複数回通ることは本件発明の本質的部分ではない。

判決理由4　均等侵害の成立（第1要件）

被告製品への当てはめ

被告製品は，FRP製糸部材に相当する帯片を金属製外殻部材に設けた穴に1回だけ通して，これを熱硬化させて，同帯片によって金属製外殻部材を掛け止めし，同帯片をFRP製外殻部材に接着させて介在させているから，本件発明の本質的部分を共通に備えている。

⇨したがって，被告製品は，均等の第1要件を充足する。

判決理由5　均等侵害の成立（第2，3要件）

第2要件

FRP製糸部材を，金属製外殻部材の接合部に設けた穴に1回だけ通すという構成としても，FRP製外殻部材と金属製外殻部材との接合強度を高めるという作用効果を奏することができるから，置換可能性が認められる。

第3要件

FRP製糸部材が穴を1回だけ通るという構成は，本件発明の効果を奏する構成としては，特段の工夫もないありふれた構成といえるから，本件発明の構成を被告製品の構成に置換することは，当業者にとって容易である。

判決理由6　均等侵害の成立（第5要件）

第5要件

- 本件でされた補正は，補正前の「前記複数の貫通穴を通され，その形状が維持されたFRP製糸部材」の意味を明確にしただけであり，何らかの限定を加えたものではない

- 明細書の段落【0015】は，被告製品のような構成について記載したものではなく，原告が，被告製品のような構成をあえて特許請求の範囲に記載しなかったということもできない。

⇨したがって，被告製品は，均等の第5要件を充足する。