

平成30年11月29日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

平成28年(ワ)第5345号 特許権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成30年8月23日

判 決

5	原 告	株 式 会 社 M T G
	同訴訟代理人弁護士	岩 井 泉
	同	關 健 一
	同訴訟代理人弁護士	小 林 徳 夫
	被 告	株式会社ファイブスター
10	同訴訟代理人弁護士	横 清 貴
	同	富 宅 恵
	同	西 村 啓
	同補佐人弁護士	森 田 拓 生
	同	高 山 嘉 成

15

主 文

- 1 被告は、別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、もしくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
- 2 被告は、別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を廃棄せよ。
- 20 3 被告は、原告に対し、金●(省略)●円及びうち●(省略)●円に対する平成28年6月15日から、うち●(省略)●に対する平成29年8月26日から、うち●(省略)●に対する同年11月17日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 原告のその余の請求を棄却する。
- 25 5 訴訟費用はこれを5分し、その2を原告の負担とし、その余の被告の負担とする。

6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

5 1 主文1, 2項同旨

2 被告は、原告に対し、金3億円及びうち3810万円に対する平成28年6月15日から、うち405万円に対する平成29年8月26日から、うち2億5785万円に対する同年11月17日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

10 第2 事案の概要

本件は、いずれも「美容器」とする発明2件の特許権者である原告が、被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し、同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の差止め及び製品の廃棄、並びに民法709条、
15 特許法102条1項に基づく損害賠償の一部請求として、3億円及びうち3810万円に対する訴状送達の日翌日から、うち405万円に対する平成29年8月15日付け訴えの変更申立書の送達日翌日から、うち2億5785万円に対する平成29年11月13日付け訴えの変更申立書(2)の送達日翌日から、それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

20 1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者

原告は、健康機器、美容機器、医療用具、医薬部外品の企画、開発、製造、販売等を業とする株式会社である。

25 被告は、健康機器、美容健康機器等の販売、輸出入業務等を業とする株式会社である。

(2) 原告の有する特許権（甲 1 ないし 4）

原告は、以下のア及びイの特許に係る特許権を有する（以下、各特許を「本件特許 1」、「本件特許 2」といい、各特許に基づく権利を「本件特許権 1」、「本件特許権 2」といい、各特許に係る発明を「本件発明 1」、「本件発明 2」といい、
5 各特許に係る明細書及び図面をまとめてそれぞれ「本件明細書 1」、「本件明細書 2」という。）。本件明細書 1 及び 2 の記載は、本判決添付の各特許公報（本件特許 1 につき訂正前のもの）のとおりである。

ア 本件特許 1

登録番号 特許第 5 3 5 6 6 2 5 号

10 発明の名称 美容器

出願日 平成 2 5 年 6 月 2 0 日

（原出願日 平成 2 3 年 1 1 月 1 6 日）

出願番号 特願 2 0 1 3 - 1 2 9 7 6 5 号

登録日 平成 2 5 年 9 月 6 日

15 イ 本件特許 2

登録番号 特許第 5 8 4 7 9 0 4 号

発明の名称 美容器

出願日 平成 2 6 年 9 月 2 6 日

（原出願日 平成 2 3 年 1 1 月 1 6 日）

20 出願番号 特願 2 0 1 4 - 1 9 7 0 5 6 号

登録日 平成 2 7 年 1 2 月 4 日

(3) 被告の申し立てた本件特許 1 及び 2 に係る無効審判の状況（甲 1 4， 2 0，
3 7）

本件特許 1 に係る無効審判（審判番号 2 0 1 6 - 8 0 0 0 8 6）について、平成
25 2 9 年 1 0 月 2 4 日、訂正を認め、請求が成り立たない旨の審判がなされた（本件
訴えにおいて、本件特許 1 に係る訂正の主張はない。）。

本件特許 2 に係る無効審判（審判番号 2016-800087）について、同年 4 月 11 日に請求が成り立たない旨の審判がなされた。

(4) 特許請求の範囲（争いが無い）

ア 本件発明 1 の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

5 ハンドルの先端部に一对のボールを、相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において、往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し、一对のボール支持軸の開き角度を 40 ないし 120 度、一对のボールの外周面間の間隔を 8 ないし 25 mm とし、ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを
10 特徴とする美容器。

イ 本件発明 2 の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、次のとおりである。

基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を
15 付与するようにした美容器において、前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており、軸受け部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ、前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受け部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端
20 側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し、前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置することを特徴とする美容器。

(5) 構成要件の分説（争いが無い）

25 ア 本件発明 1 の構成要件の分説

本件発明 1 の構成要件は、次のとおり分説される。

A ハンドルの先端部に一对のボールを、相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器である。

B 往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成している。

5 C 一对のボール支持軸の開き角度を40ないし120度とする。

D 一对のボールの外周面間の間隔を8ないし25mmとする。

E ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしている。

イ 本件発明2の構成要件の分説

10 本件発明2の構成要件は、次のとおり分説される。

F 基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器である。

15 G 前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受部材を介して支持されている。

H 軸受部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされている。

I 前記軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出ている。

J 軸受部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有している。

20 K 同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。

L 前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置している。

25 (6) 被告の行為（甲21, 22, 乙1ないし7, 弁論の全趣旨）

被告は、別紙「被告製品目録」1ないし9記載の美容器（以下、それぞれ「被告

製品 1」等といい、総称して「被告製品」という。) について、少なくとも平成 27 年 12 月 4 日から平成 29 年 5 月 8 日までの間、業として販売又は販売の申出をしていた。

(7) 被告製品の構成

5 ア 本件発明 1 との関係に係る被告製品 1 ないし 7 の構成 (争いが無い)

a グリップとグリップの先端に挿入されて取り付けられている二股部とからなる本体部の先端部に、一对の洋なし状のローリング部を支持軸を中心に回転可能に支持した美容器。

b 2本の支持軸はグリップに対して前傾している。

10 c 2本の支持軸の開き角度は 74 ないし 75 度である。

d ローリング部の外周面の間隔は、その最短の間隔が 10.0 ないし 12.5 mm の範囲である。

e 2つのローリング部の外周面を肌に押し当ててグリップの先端から基端方向に本体を移動させることにより、肌が摘み上げられるようにしている。

15 イ 本件発明 2 との関係に係る被告製品 1 ないし 9 の構成 (争いが無い)

f 支持軸は基端において二股部の先端に抜け止め固定されており、ローリング部が、支持軸に回転可能に支持されており、ローリング部により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器である。

20 g ローリング部は、基端側のみに開口を有する中空材であり、その中空内には、先端側に空隙を設けた状態で、先端側から円筒状の金具 1 及びリング状の金具 2 が、ローリング部 1 と相対回転不能に嵌め込まれている。

また、ローリング部は、その中空内に支持軸の先端が位置する非貫通状態であり、ローリング部、円筒状の金具 1 及びリング状の金具 2 は、軸受部材を介して、支持軸に回転可能に支持されている。

25 h 軸受部材は、ローリング部の開口とは反対側となる先端側で、支持軸に対し、抜け止め部材で抜け止めされている。

i 軸受部材の周面には、周方向に弾性変形可能な係止爪が突出している。

j 軸受部材の基端側に鏝部が設けられている。

k 軸受部材の係止爪は、先端側に向かうほど軸受部材の回転中心との距離が短くなる傾斜面を有している。

5 1 ローリング部の中空内の円筒状の金具 1 は、その基端側内周面において他の部分に比較して内径の大きな大径部分を有し、係止爪が当該大径部分に位置している。ローリング部の中空内のリング状の金具 2 は係止爪の基端側に係止されるとともに、係止爪と鏝部との間に位置している。

ウ 構成要件との関係

10 被告製品 1 ないし 7 が本件発明 1 の構成要件 C, E を充足し、被告製品 1 ないし 9 が本件発明 2 の構成要件 H, I, J, K を充足することは、争いがない。

2 争点

原告は、本件発明 1 について訂正の主張をせず、また追加請求に係る被告製品 8 及び 9 が本件発明 1 の技術的範囲に属する旨の主張もせず、損害賠償請求の原因として、本件特許 2 の侵害のみを主張することから、判断の順序としては、まず本
15 件特許 2 に基づき、被告製品 1 ないし 9 の販売の差止め等及び損害賠償請求が認められるかについて検討し、これが認められない場合に、本件特許 1 に基づく、被告製品 1 ないし 7 の販売の差止め等が認められるかを検討することにする。

(1) 被告製品 1 ないし 9 は、本件発明 2 の技術的範囲に属するか (争点(1))

20 (2) 本件特許 2 は、特許無効審判により無効にされるべきものか (争点(2))

ア 乙 4 4 を主引例とする進歩性欠如

イ 乙 4 5 を主引例とする進歩性欠如

(3) 被告製品 1 ないし 7 は、本件発明 1 の技術的範囲に属するか (争点(3))

(4) 本件特許 1 は、特許無効審判により無効にされるべきものか (争点(4))

25 (5) 原告の損害 (争点(5))

第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1) (被告製品 1 ないし 9 は本件発明 2 の技術的範囲に属するか)

(1) 構成要件 F の充足

【原告の主張】

ア 構成要件 F の解釈

5 本件発明 2 の構成要件 F の「支持軸の先端側に回転可能に支持された」という文言を読めば、当業者であれば、支持軸の基端側ではなくその先端側に回転体が支持されているという意味であることは容易に理解できる。

本件明細書 2 の【0004】ないし【0006】によれば、本件特許 2 は、従前の美容器において回転体を支持するための軸などの支持構造が開示されていないこと
10 とから新たなものを提案するというものであり、その具体的な構造として、ハンドル、支持軸、回転体の位置関係を前提として、軸受部材、係止爪、鏝部等を特定したものである。

そうすると、構成要件 F は、あえて実施形態において例示した支持の具体的構造に限定するものではない。

15 イ 被告製品の構造

被告製品のローリング部の構造は、前記構成 f, g のとおりであり、支持軸がその基端側において二股部の先端に抜け止め固定されており、その逆の先端側において、支持軸それ自体の先端側には空隙があるものの、軸受部材を介してローリング部が支持されている。

20 したがって、被告製品は、回転体が、支持軸の基端側ではなく先端側に回転可能に支持されているから、構成要件 F を充足する。

【被告の主張】

本件発明 2 において回転体を安定させるためにはキャップ材 29 の構成が必須であるから、構成要件 F は、本件明細書 2 の図 4 に示されるような形態で回転体が「支持軸の先端側に」支持されたものに限定される。
25

被告製品における 2 つの回転体は、支持軸の先端側以外の部分 (乙 1 ないし 7 の

3 b) で回転可能に支持されているから、被告製品は構成要件 F を充足しない。

(2) 構成要件 G の充足

【原告の主張】

被告製品は、そのローリング部、円筒状リング（構成 1 における金具 2）及び円筒部材（構成 1 における金具 1）を総体として「回転体」に当たるととらえるべきであるところ、その総体としての回転体の内部に支持軸の先端が位置しており、非貫通状態であり、軸受部材を介して支持軸に支持されていることは明らかであるから、被告製品は構成要件 G を充足する。

【被告の主張】

10 本件発明 2 の回転体は、軸受部材を介して支持軸に支持されている各部材を指す。

被告製品においては、ローリング部、円筒状リング及び円筒部材が軸受部材で回転可能に支持されているため、これら全てがそれぞれ「回転体」に含まれる。そして、ローリング部材は基端側にのみ穴が設けられているが、円筒状リングと円筒部材については基端側と先端側の両方に穴が設けられているから、回転体の先端側に穴が設けられていることになり、構成要件 G を充足しない。

(3) 構成要件 L の充足

【原告の主張】

本件発明 2 の構成要件 L の解釈に当たり、実施形態に示された具体的構造に限定して解釈する必要はない。

20 被告製品においては、ローリング部、円筒状リング及び円筒部材を含めた総体が「回転体」に相当するのであって、円筒状リング及び円筒部材によってローリング部の内周に段差が形成されている。

すなわち、被告製品の構成 1 の記載によれば、基端側内周面において、金具 1 の他の部分に比較して内径の大きな大径部分（ここに係止爪が位置する）と、係止爪と鏝部との間に位置する金具 2 の組み合わせにより、段差部が形成されているから、被告製品は構成要件 L を充足する。

【被告の主張】

「段差」の字義的意味は、「段状になっているところの高低差」であるところ、
本件発明2の回転体の内周において高低差を有するところが「段差部」ということ
になる。本件明細書2， 手続補正書（乙22）及び上申書（乙23）によれば， 原
告は段差部の構成を， 本件明細書2の図4に示される， 芯材28の内周に形成され
5 ている段差部28aに限定するものと解され， 段差部を芯材と別部材とすることは
想定されていない。

被告製品においては， 回転体が， ローリング部とローリング部の内周に嵌め込ま
れる円筒状リング及び円筒部材を有しており， 円筒状リングが， 軸受の係止爪の基
10 端側に係止されるとともに係止爪と鏝部との間に位置する構成を有している。そし
て， 被告製品のローリング部と円筒状リングとは異なる部材であり， これらを一つ
の回転体とみなしたとしても， 円筒状リングは回転体の内周に形成されているよう
な高低差を有する段差部ではない。

よって， 被告製品は， 回転体の内周部に段差部が存在せず， 構成要件Lを充足し
15 ない。

2 争点(2) (本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか)

(1) 乙44を主引用例とする進歩性欠如

【被告の主張】

ア 主引用例（乙44）の構成

20 実開平6-36635号公報（乙44）は， 平成6年5月17日に公開された発
明である（以下， 「乙44発明」という。）。乙44発明の構成は， 以下のとおり
である。

f 4 4 基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と， 支持軸の先端側
に回転可能に支持されたマッサージ部材とを備え， そのマッサージ部材により身体
25 に対して美容的作用を付与するようにした美容マッサージ器において，

g 4 4 マッサージ部材は， 基端側にのみ穴を有し， マッサージ部材は， その内

部に支持軸の先端が位置する非貫通状態で支持軸に筒体を介して支持されており、

h 4 4 筒体は、マッサージ部材の穴とは反対側となる先端で支持軸にナットで
5 抜け止めされ、

i 4 4 筒体からは段部が突き出ており、

l 4 4 マッサージ部材は内周に段部に係合可能な突出部を有し、突出部は、段
部の基端側に係止される、美容マッサージ器。

イ 軸受に関する先行技術の存在

(ア) 実用新案登録第 3 1 5 9 2 5 5 号公報 (乙 4 5) は、平成 2 2 年 5 月 1 3 日
10 に公開された発明である (以下「乙 4 5 発明」という。)。同文献には、ローラ部
の支持軸となるローラ支持部の小径部にベアリングが固着されていること、及びベ
アリングとしてはプラスチック軸受を用いることが望ましいと記載されている。

(イ) 特開 2 0 0 2 - 3 4 0 0 0 1 号公報 (乙 4 6) は、平成 1 4 年 1 1 月 2 7 日
に公開されており、以下の技術が記載されている (以下「乙 4 6 発明」という。)

i 4 6 フランジ付き滑り軸受であって、弾性変形可能な弾性係止片が突き出る
15 とともに、

j 4 6 弾性係止片の基端側にフランジを有しており、

k 4 6 弾性係止片は先端側に向かうほど回転中心との距離が短くなる斜面を有
している。

(ウ) 実公平 8 - 9 4 5 5 号公報 (乙 4 7) は、平成 8 年 3 月 2 1 日に公開されて
20 おり、以下の各技術が記載されている (以下、それぞれ「乙 4 7 - 1 発明」等とい
い、合わせて「乙 4 7 発明」という。)

i 4 7 - 1 軸受からは弾性変形可能な傾斜面部が突き出るとともに、

j 4 7 - 1 軸受は傾斜面部の基端側に鏝部を有しており、

k 4 7 - 1 傾斜面部は先端側に向かうほど回転中心との距離が短くなる斜面を
25 有している。

i 4 7 - 2 軸受からは弾性変形可能な舌片部が突き出るとともに、

j 4 7 - 2 軸受は舌片部の基端側に鏝部を有しており、

k 4 7 - 2 舌片部は先端側に向かうほど軸受における回転中心との距離が短くなる斜面を有している。

i 4 7 - 3 軸受からは弾性変形可能な二つの舌片部が突き出るとともに、

5 j 4 7 - 3 軸受は舌片部の基端側に鏝部を有しており、

k 4 7 - 3 舌片部は先端側に向かうほど軸受における回転中心との距離が短くなる斜面を有している。

ウ 本件発明 2 と乙 4 4 発明との対比

(ア) 一致点

10 本件発明 2 と乙 4 4 発明は、それぞれ構成要件 F, G, H, L 及び構成 f, g, h, l において一致する。

(イ) 相違点 1

本件発明 2 では、支持軸を回転可能に支持する部材として軸受部材を用いている。これに対し、乙 4 4 発明では、筒体を用いている。

15 (ウ) 相違点 2

本件発明 2 では、軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出ている。これに対し、乙 4 4 発明では、筒体からは段部が突き出ている。

(エ) 相違点 3

20 本件発明 2 の軸受部材は、係止爪の基端側に鏝部を有しており、係止爪は先端側に向かうほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。これに対し、乙 4 4 発明の筒部は、そのような構造を有していない。

(オ) 相違点 4

25 本件発明 2 の回転体の内周には、係止爪に係合可能な段差部を有している。これに対し、乙 4 4 発明では、マッサージ部材の内周には段部に係合可能な突出部を有している。

(カ) 相違点 5

本件発明 2 では、段差部は係止爪の基端側に係止されるとともに係止爪と鏝部との間に位置する。これに対し、乙 4 4 発明は、そのような構造を有していない。

エ 相違点に係る構造の容易想到性

(ア) 相違点 1 について

5 乙 4 4 発明における「筒体」と本件発明 2 における「軸受部材」とは、いずれも支持軸を回転可能に支持するための部材であって、乙 4 4 発明の「筒体」は技術的には軸受（すべり軸受）であるところ、乙 4 5 には、美容ローラ分野において、軸受（すべり軸受又は転がり軸受。乙 4 5 の【0014】参照。）を介して支持軸を回転体に回転可能に支持させる技術が開示されているから、乙 4 4 発明に乙 4 5
10 に記載された事項を適用して、筒体の代わりに軸受部材を利用することは、当業者が極めて容易に想到できたものである。

(イ) 相違点 2 ないし 5 について

乙 4 6 発明における「弾性係止片」、乙 4 7-1 発明における「傾斜面部」、乙 4 7-2 発明における「舌片部」、乙 4 7-3 発明における「二つの舌片部」はい
15 ずれも斜面を有しており、それぞれ本件発明 2 における「弾性変形可能な係止爪」に相当し、乙 4 6 発明における「フランジ」、乙 4 7-1 発明における「鏝部」、乙 4 7-2 発明における「鏝部」、乙 4 7-3 発明における「鏝部」は、それぞれ本件発明 2 における「鏝部」に相当する。

ここで乙 4 6 発明及び乙 4 7 発明を乙 4 4 発明に適用すると、乙 4 4 発明の「マ
20 ッサージ部材」の内周に設けられた「突出部」は、乙 4 6 発明及び乙 4 7 発明の「弾性係止片」、「傾斜面部」及び「舌片部」と、「フランジ」及び「鏝部」との間に挟まれて係止される。

そして、乙 4 4 発明の「突出部」を本件発明 2 の「段差部」に、乙 4 6 発明及び乙 4 7 発明の「弾性係止片」、「傾斜面部」及び「舌片部」を本件発明 2 の「係止
25 爪」に、同「フランジ」及び「鏝部」を本件発明の「鏝部」に置き換えることは、当業者にとって極めて容易である。

なお、すべり軸受の場合、フランジをハウジングに固定する必要があり、その固定方法として、止めねじで直接ハウジングに固定する、ハウジングに嵌め込む等の方法があることは、乙44発明、乙45発明の構成及び乙56、57の文献等から、当業者にとって自明の事項であるといえる。

5 また、軸受に挿入された回転軸が軸受から抜け出ないように設計する必要があるが、これも、乙45発明の構成及び乙57、59の文献等から、当業者にとって自明の事項であるといえる。

(ウ) まとめ

10 以上より、乙44発明に対し、乙45発明に基づいて筒体を軸受に置き換え、軸受として乙46発明又は乙47発明の軸受を使用することで、当業者であれば、本件発明2の構成は容易に想到することができた。

オ 原告の主張に対する反論

(ア) 動機付けの存在について

15 原告は、乙46発明及び乙47発明に示された技術は、いずれも軸受に装着する部材が弾性変形しない部材であり、軸受側に弾性変形する係止片等を形成して装着可能とするものであるから、これらの軸受を、マッサージ部材がゴム状弾性材料よりなる乙44発明に適用することはできず、また、上記両発明の技術分野は美容マッサージ器とは異なるため、乙44発明と組み合わせる動機付けがないと主張する。

20 しかし、軸受は基本的かつ汎用的な機械要素であるから、技術分野が異なることを理由に動機付けが否定されるわけではない。また、マッサージ用の回転体を支持軸を中心に回転させるにあたり軸受を用いることは、出願時の技術水準である（乙45の【0014】参照。）。

(イ) 回転体の材質について

25 本件発明2においては、回転体の材質が限定されておらず、乙44発明のマッサージ部材と同一の材料であるゴム状弾性材料を用いたものも含まれる。

また、乙44発明において、筒体の段部がマッサージ部材の突出部を乗り越える

に当たっては、マッサージ部材の開口部分がどの程度撓むかということが問題になるところ、乙44に接した当業者であれば、マッサージ部材の材質を、必要な撓みが生じる程度の剛性材料（軟質プラスチック等）に置き換えることは極めて容易であるし、段部が矩形であるために筒体をマッサージ部材に嵌めにくいということであれば、乙47発明に基づき、段部をテーパ状にすることによって挿入しやすくなることも容易に想到される。

さらに、乙46発明及び乙47発明において、弾性変形可能な係止爪が開示されているのであるから、これを採用することで、マッサージ部材の材料を撓みを生じさせない程度の剛性材料（硬質プラスチック等）に置き換えることも容易である。

10 (ウ) 阻害要因の不存在について

原告は、乙44発明の筒体を乙46発明又は乙47発明に示された軸受に置き換えた場合、マッサージ部材が内径方向に押圧された際に軸受がマッサージ部材から抜け出てしまうため、この組み合わせには阻害要因があると主張する。

しかし、乙46発明にはフランジが、乙47発明には鏝部が設けられているため、
15 仮に、マッサージ部材が内径方向に押圧されたとしても、開口凹み部に存在する上記の部材によりマッサージ部材の変形が抑圧され、乙46発明の弾性係止片や乙47発明の舌片部が内径方向に押し込まれることはない。

したがって、阻害要因は存在しない。

カ まとめ

20 本件発明2は、乙44発明、乙45発明、乙46発明及び乙47発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第123条1項2号に該当し、特許無効審判により無効とされるべきものである。

【原告の主張】

25 ア 乙44発明の構成

乙44発明は、ハンドルに軸が固着され、その軸に筒体がナット止めされ、さら

に、筒体の段部の基端側に、マッサージ部材の突出部が係合される構成を有する（乙44の【0006】及び図1）。具体的には、筒体の段部の外径がマッサージ部材の突出部の内径よりも大きいため、両者が係合している。そして、このように小径の突出部を大径の段部よりも基端側に位置させるためには、いずれかの部材が弾性変形可能な構成となっていることを意味する。

そして、乙44発明の明細書（乙44）によれば、マッサージ部材がゴム状弾性材料よりなることは、その発明の目的及び効果から見ても必須の構成である一方、筒体は硬質の材料であり、筒体に形成された段部も弾性変形するものではないことが明らかである。

そうすると、乙44発明は、ゴム状弾性材料からなる弾性変形可能なマッサージ部材の突出部を、弾性変形しない筒体の段部に係合させて固定し抜け止めしたという構成となる。

イ 乙44発明と本件発明2との対比

(ア) 被告の主張する一致点、相違点1、3及び5については争わない。

15 (イ) 相違点2

本件発明2では軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出ている。これに対し、乙44発明では筒体からは弾性変形しない段部が突き出ている。

(ウ) 相違点4

20 本件発明2の回転体の内周には、係止爪に係合可能な段差部を有している。これに対し、乙44発明は、ゴム状弾性材料よりなる弾性変形可能なマッサージ部材の内周には弾性変形しない段部に係合可能なゴム状弾性材料よりなる弾性変形可能な突出部を有している。

ウ 相違点に係る構成が容易想到ではないこと

(ア) 動機付けの不存在

25 乙44発明は、マッサージ部材の突出部に弾性材料を用い、これに係合する筒体の段部に弾性変形しない材料を用いる発明である。筒体は軸受として機能するもの

と解されるが、これが滑り軸受かどうかは不明である。

一方、乙46発明の「フランジ付き滑り軸受」は、装着対象となる支持板が市販鋼板で変形しない部材であるため、弾性変形する弾性係止片を有する。

また、乙47発明の軸受は、円筒部とその端部外周面の鏝部と円筒部の外周面に
5 形成された舌片部を有するところ、舌片部は弾性変形する。同軸受の装着対象は、
金属あるいは合成樹脂などの薄板に形成した円孔であり、変形しない。

したがって、乙46発明及び乙47発明に記載の軸受は、いずれも軸受を装着す
る対象が弾性変形しない部材であるから、軸受側に弾性変形する弾性係止片や舌片
部を形成して装着を可能としたものであり、これらの軸受に関する技術を、弾性変
10 形するマッサージ部材に装着する筒体に代えて使用する理由はなく、動機付けが存
在しない。

また、乙46発明及び乙47発明の用途は、それぞれ、「ファクシミリ等の紙送
り機構で使用される軸の支承に最適な樹脂製のフランジ付き滑り軸受に関するも
の」、「金属あるいは合成樹脂などの薄板から成る取付部材に合成樹脂からなる軸
15 受を固定する」ものであり、いずれも乙44発明の美容マッサージ器とは技術分野
を異にする。

被告は、美容器において回転体を使用する場合に、軸受を用いることが当業者に
とって極めて自然であると主張するが、乙29、31、33、36及び37におい
ては、回転体が軸に直接支持されており、軸受に相当する部材はない。したがって、
20 美容器において回転体を使用する際に軸受を用いることが当然とはいえない。

(イ) 阻害要因の存在

乙44発明の筒体に代えて乙46発明の弾性係止片あるいは乙47発明の舌片部
を有する軸受を用いると、マッサージ部材に径方向の圧力が生じた場合、マッサー
ジ部材が弾性変形することで弾性係止片又は舌片部を内側に押し込むため、突出部
25 との係合が外れ、マッサージ部材が軸受から抜けてしまうことになる。

このように、弾性材料よりなるマッサージ部材に係合する構成として弾性変形す

る軸受を用いることは、係合が不十分・不完全となるため、当業者においてはあり得ず、乙44発明に対して乙46発明あるいは乙47発明を適用することには明確な阻害要因がある。

エ まとめ

5 以上のとおり、本件発明2につき、被告が乙44発明を主引用例として主張する無効理由は存在しない。

(2) 乙45を主引用例とする進歩性欠如

【被告の主張】

ア 乙45発明の構成

10 乙45発明は、以下の構成を有する。

f 45 把持部の上部に設けられたローラ支持部において、ローラ部を回転させるための支持軸となる小径部と、小径部に回転可能に支持されたローラ部とを備え、そのローラ部により身体に対して美容的作用を付与するようにしたマグネット美容ローラにおいて、

15 g 45 ローラ部は基端側にのみ穴を有し、ローラ部は、その内部に小径部の先端が位置する非貫通状態で小径部にベアリングを介して支持されており、

h 45 ベアリングは、小径部に抜け止めされ、

l 45 ローラ部は内周で、ベアリングを抜け止めしている、マグネット美容ローラ。

20 イ 乙45発明と本件発明2との対比

(ア) 一致点

本件発明2と乙45発明は、それぞれ構成要件F、G、H、L及び構成f、g、h、lにおいて一致する。

(イ) 相違点1

25 本件発明2では、支持軸をハンドルの基端において抜け止め固定している。これに対して、乙45発明では、小径部は把持部と一体に形成されており、把持部から

抜け止め固定されていない。

(ウ) 相違点 2

本件発明 2 では、回転体を支持軸の先端側に回転可能に支持している。これに対して、乙 4 5 発明では、小径部の先端側以外の部分でローラ部を回転可能に支持し
5 ている。

(エ) 相違点 3

本件発明 2 では軸受部材は前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされている。これに対して、乙 4 5 発明では、抜け止めは小径部の先端で行な
10 われているのではない。

(オ) 相違点 4

本件発明 2 の軸受部材の構造と、乙 4 5 号発明のベアリングの構造とが異なる。

(カ) 相違点 5

本件発明 2 の回転体には、軸受部材の係止爪と鏝部との間に位置する段差部が設
けられている。これに対して、乙 4 5 発明のローラ部の内周にはそのような構造が
15 ない。

ウ 相違点に係る構成の容易想到性

(ア) 相違点 1 について

回転体を用いる美容用のマッサージ器において、支持軸をハンドルに抜け止め固
定するか、それとも、ハンドルと一体形成とするかは、単なる設計事項に過ぎない。

20 乙 2 4 では回転体の支持軸である心棒はハンドルに抜け止め固定され、乙 2 5 では
スピンドルもハンドルに抜け止め固定されている一方、乙 2 8 及び乙 2 9 ではハン
ドルに支持軸が一体形成されている。

よって、乙 4 5 号発明においても、ローラ部の支持軸であるところの小径部を把
持部に対して抜け止め固定とすることは、出願時の技術水準を考慮すれば、当業者
25 にとって極めて容易に想到することができる。

(イ) 相違点 2 について

当業者にとって、乙45発明において小径部の先端側にベアリングを配置するか否かは単なる設計事項に過ぎず、ベアリングを小径部の先端側に配置することを容易に想到することができる。

(ウ) 相違点3について

5 乙45発明では、ベアリングとして転がり軸受を用いた場合が想定されているところ、乙45の【0014】にはベアリングの置き換え例としてプラスチック軸受等の滑り軸受が望ましいと記載されている。そして、プラスチック製の滑り軸受を用いた場合、当業者であれば、小径部の先端に止め輪等の構造で軸受が抜けないようにする抜け止めを設けることを極めて容易に想到することができる。

10 (エ) 相違点4について

当業者であれば、乙45発明のベアリングを前記(ウ)のとおりプラスチック製の滑り軸受として乙46発明又は乙47発明の軸受に置き換えることを容易に想到することができる。

(オ) 相違点5について

15 前記(エ)のとおり乙45発明のベアリングを乙46発明及び乙47発明の軸受に置き換えた場合、乙45発明のローラ部の内周に、乙46発明の弾性係止片とフランジとの間、乙47-1発明の傾斜面部と鏝部との間並びに乙47-2発明及び乙47-3発明の舌片部と鏝部との間に位置する段差部を設けることは、当業者にとって容易に想到することができる。

20 また、乙44発明に接した当業者であれば、乙45発明が乙44発明と同様に回転体を用いたマッサージによって美容効果を図る器具であることから、乙44発明で使用されている軸受の固定方法が利用可能であると容易に想到することができ、乙44発明のマッサージ用部材の突出部を乙45発明のローラ部の内周に設けることも容易であるから、乙45発明のローラ部の内周に段差部を設け、乙46発明及び
25 乙47発明の軸受の係止爪によってその段差部を乗り越え、係止爪と鏝部との間に段差部を配置されるようにすることは、当業者であれば容易に想到することがで

きる。

エ まとめ

よって、本件発明 2 は、乙 4 5 発明、乙 4 4 発明、乙 4 6 発明及び乙 4 7 発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法
5 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同第
1 2 3 条 1 項 2 号に該当し、特許無効審判により無効とされるべきものである。

【原告の主張】

ア 原告の主張する乙 4 5 発明の構成

被告の主張する f 4 5 ないし h 4 5 については争わず、i 4 5 及び l 4 5 は以下
10 のとおり。

i 4 5 ベアリングは、外周面が円筒状であり、

l 4 5 ローラ部の大径孔の内周は円筒状である、ことを特徴とするマグネット
美容ローラ。

イ 乙 4 5 発明と本件発明 2 との対比

15 (ア) 相違点 1 及び 2 については被告の主張のとおり認めるが、相違点 3 ないし 5
については、以下のとおりである。

(イ) 相違点 3

本件発明 2 では、軸受部材は前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜
け止めされている。これに対して、乙 4 5 発明では、ベアリングの具体的な抜け止
20 めの有無は不明である。

(ウ) 相違点 4

本件発明 2 は、前記軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、
軸受部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端側に向か
うほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。
25 これに対して、乙 4 5 発明のベアリングは、外周面が円筒状である。

(エ) 相違点 5

本件発明 2 は、前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置する。これに対して、乙 4 5 発明は、ローラ部の大径孔の内周は円筒状である点。

5 ウ 相違点に係る構成が容易想到ではないこと

(ア) 相違点 1 について

被告の挙げる乙 2 4 の 1、乙 2 5 の 1 は、周方向に 4 本の軸を有するものであったり、スピンドルが軸方向に移動可能な構造を有するものであったりし、乙 4 5 発明とは構造を異にするため、これらの構成を採用する動機付けがない。

10 (イ) 相違点 2 について

被告は、乙 4 5 発明の小径部の先端側にベアリングを配置すれば、ローラ部を小径部の先端側で回転可能に支持することになるところ、この点は設計事項であるとするが、上記の点が設計事項である根拠や、上記変更を行う動機付けについて説明はなく、上記変更は容易想到とはいえない。

15 (ウ) 相違点 3 について

乙 4 5 発明のベアリングをプラスチック製の滑り軸受に置き換えるとしても、抜け止めが必要か否かは不明である。仮に、抜け止めが必要であるとしても、抜け止め措置をどの部分で行うかは一義的に決まるものではないから、小径部の先端で抜け止め措置を行うことが容易想到とはいえない。

20 (エ) 相違点 4 について

乙 4 5 発明のベアリングは、その外周面が円筒状に形成され、同じく円筒状に形成されたローラ部の大径部に挿入されており、この外周面全体よりローラ部を支持していると理解できる。このような形状を有するベアリングをプラスチック製の滑り軸受に置き換えるとしても、ローラ部の外径部の上記形状から、適用されるプラスチック製の滑り軸受の外周面もこれに合わせた円筒状となり、その外周面でローラ部を支持する構成となるはずである。

25

一方、乙46発明の軸受は、支持板をその間に挟んで支持固定するために弾性係止片とフランジを有しており、上記ローラ部の大径部に装着することができる形状ではない。

乙47発明の軸受も、薄板をその間に挟んで支持固定するために、舌片部と鏝部を有しており、上記のような乙45発明のローラ部の大径部に装着することができる形状ではない。

したがって、課題、目的、用途、機能が異なるので、乙46発明又は乙47発明の軸受を乙45発明のローラ部の大径部の軸受に用いる動機付けは存在しない。

(オ) 相違点5について

上記(エ)のとおり、乙46発明又は乙47発明の軸受を乙45発明のローラ部の大径部の軸受に用いる動機付け自体が存在しないため、相違点5も容易想到ではない。

また、被告は、乙44発明のマッサージ部材の突出部を乙45発明に採用すれば、乙46発明又は乙47発明の軸受を乙45発明のローラ部に取り付けることができると容易に想到すると主張する。しかし、前記のとおり、乙45発明のベアリングは外周面が円筒形状であって突出部がないので、プラスチック製の滑り軸受を使用する場合に乙44発明の突出部を採用するという動機付けは得られない。

エ まとめ

以上のとおり、本件発明2につき、被告が乙45を主引用例として主張する無効理由は存在しない。

3 争点(3) (被告製品1ないし7は本件発明1の技術的範囲に属するか)

(1) 構成要件Aの充足

【原告の主張】

構成要件Aのボールを球状又は真円状のものに限定して解釈する必要はなく、被告製品は構成要件Aを充足する。

本件明細書1には、従来の同種製品において回転するローラ部分が筒状であったのに対し、本件発明1では回転する部分を「ボール」状として、当該ボールが肌に

対して局部接触可能なものとした旨が記載されている。そのようなボールの一例が、実施形態における球状やバルーン状のボールである。このようなボール部分の形状としては、当業者であれば、従来の筒状のものとの比較で適宜設計変更が可能である。本件明細書1においても設計変更の例として「断面楕円形状・断面長円型形状等」と言及しているが、ボールの形状は、ここに記載された具体的形状に限定されるものではない。

【被告の主張】

ア 主位的主張

(ア) 構成要件Aのボールの形状について

10 本件発明1の構成要件Aにおけるボールの形状は「真円状」すなわち球状に限定されるところ、被告製品のローリング部は洋ナシ状であり、真円状又は球状ではないから、構成要件Aを充足しない。

ボールの字義的な意味は、「球状」（真円状）のものであり、本件明細書1の記載によれば、「楕円筒状」のローラは明確に本件発明1から除外されており、構成要件Aにおけるボールの形状は、あらゆる方向で切断したときの断面形状が真円のもの、すなわち球状のものに限定される。

本件明細書1の実施例（同【0050】及び【0052】）には、ボールをバルーン状の形状並びに断面楕円形状及び断面長円形状に変更してもよいとの記載があるが、変更後の形状が「ボール」の概念に含まれるとの記載はないし、「バルーン状」「断面楕円形状」及び「断面長円形状」のものについては、本件明細書1において構成要件C及びDの数値限定に関する官能試験の結果が示されておらず、これらの形状のボールを用いた場合の臨界的意義は開示されておらず、むしろ、本件明細書1では、特許文献1として特開2009-142509号公報（乙27）を挙げ、ローラが楕円筒状に形成されている場合の技術的課題を指摘し（同【0005】）、これを本件発明1のボールから除外しているから、本件発明1における「ボール」は、断面形状が真円のものに限られるというべきである。

(イ) 被告製品のローリング部が肌に局部接触しないことについて

上記のとおり、本件発明1の構成要件Aにおけるボールは、肌に対して局部接触する、すなわちボールのある一部分が肌に対して集中的に接触する形状のものでなければならない。

5 しかし、被告製品のローリング部は、その全体が肌に接しており、ある一部分のみが肌に対して集中的に接触するという作用を生じさせていない。

イ 予備的主張

仮に、本件発明1のボールの形状として、真円状又は球状のものだけではなく、バルーン状、断面楕円形状及び断面長円形状のものを含むと解する場合であっても、
10 本件明細書1におけるバルーン形状とは、【0050】に定義されているとおり、ハンドル11側の曲率がボール支持軸15の先端側の曲率よりも大きくなる形状であるところ、被告製品のローリング部は、支持軸の先端の湾曲の方が二股部の先端部の湾曲よりも大きいから、上記バルーン形状には当たらない。

ウ まとめ

15 以上より、被告製品のローリング部は、本件発明1のボールに該当せず、構成要件Aを充足しない。

(2) 構成要件Bの充足

【原告の主張】

ア 「ハンドルの中心線」の意義について

20 本件明細書1の【0018】には、「ハンドルの中心線」の意義について、「ハンドル11の最も厚い部分の外周接線zの間の角度を二分する線と平行な線」と明示されており、「最も厚い部分」とは、図3に示されているように、製品の側面方向視における、ハンドルの上下方向における最も厚い部分であることも明らかである。

25 このように、「ハンドルの中心線」の意義は明確であり、被告製品においても「ハンドルの中心線」を特定することができる。

イ 「一定角度を維持する」構成について

「ボール軸線が肌面に対して一定角度を維持できる」とは、ボールの支持軸の軸線がハンドルの中心線に対して前傾するように構成されることにより、ボールを肌に当てる際にユーザがいちいち肘や手首等を調整することなく、ボールを肌に一定
5 の角度で押し当てることができるということを示すものである。

すなわち、「ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し」ていれば、必然的に「ボールの軸線が肌面に対して一定の角度を維持できるように」なり、構成要件Bを充足するのであって、使用者によるグリップの持ち方、動かし方によって肌面とボールの軸線との角度が変化することを想定しているものではない。

10 ウ まとめ

被告製品は、ボールの軸線がハンドルの中心線に対し前傾しており、構成要件Bを充足する。

【被告の主張】

ア 「ハンドルの中心線」の解釈について

15 本件明細書1の【0018】には、ハンドルの中心線が定義されているが、同図3のハンドルは上下非対称であり、厚みも不均一であるから、この定義によって中心線を決めることはできない。

「ハンドルの中心線」について考え得る解釈として、①ハンドルとは前記図3と同様の形状を有するハンドルである、②ハンドルの形状に関わらず前記明細書の定義「ハンドルの最も厚い部分の外周接線zの間の角度を二分する線と並行する線」
20 である、③ハンドルとは中心線を観念できる形状であるとの3通りが考えられるが、そのいずれと解しても被告製品のグリップはこれとは異なり、構成要件Bを充足しない。

イ 「一定角度を維持する」について

25 本件発明1は、「往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持」できるとされ、それ自体一義的に特定することができないし、被告製品は、使用者に

よるグリップの持ち方，動かし方，使用者の肌面の凹凸やマッサージ場所等によって，往復運動中にローリング部の軸線と肌面との角度が様々に変化するから，一定角度を維持するとの構成を有さない。

ウ よって，被告製品は構成要件Bを充足しない。

5 (3) 構成要件Dの充足

【原告の主張】

本件明細書1の【0021】には，ボールの外周面の間隔Dについての記載があり，図5においてこの記載に対応する間隔Dが図示されている。これによれば，間隔Dは，一对のボールの間の最も近接している外周面間の距離であるから，本件発
10 明1の構成要件Dは，上記距離が8ないし25mmの範囲であることを意味するものである。

したがって，被告製品は構成要件Dを充足する。

【被告の主張】

構成要件Dの「一对のボールの外周面間の間隔」は，一对のボールのどの部分の
15 距離を指すのか一義的に特定できない。また，構成要件Dにおいては，同間隔が「8ないし25mm」と特定されているが，これは一对のボールの外周面間の間隔が最短8mmから最長25mmの範囲にあることを示しているのか，同間隔の最小値が8ないし25mmの範囲に入ることを示しているのか，一義的に特定できない。さらに，一对のボールが真円状に限定されない解釈が採用された場合，ボールのどの
20 部分の距離をもって外周面の間隔とするかについても一義的に特定できない。

構成要件Dの考え得る解釈として，①ボールを真円状と解釈した上で，ボール間の最短距離を一对のボールの外周面間の間隔とすると，被告製品のローリング部は真円状のボールではないから，ボールの外周面間の間隔を比較することはできず，
②ボールには真円状でないものを含むと仮定すると，外周面間の間隔がどことどこ
25 との間隔を指すのか特定することができず，一对のボールの外周面間のすべての間隔を問題とせざるを得ないから，一对のボールの外周面間の間隔が最短12mmか

ら最長25mmの範囲であることになり、被告製品はこれに入らない。

よって、被告製品は構成要件Dを充足しない。

4 争点(4) (本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか)

【被告の主張】

5 (1) 構成要件C及びDの数値限定の臨界的意義

ア 本件発明1の出願経過

原告は、本件発明1の出願時、一对のボール支持軸の開き角度(構成要件C)及び一对のボールの外周面の間隔(構成要件D)に関する限定を加えていなかったところ、平成25年7月9日に拒絶理由通知を受け、同年8月2日に手続補正書及び
10 意見書を提出して上記構成要件について数値限定を加えたが、当該数値限定による格別の効果や臨界的意義について積極的な主張は行わなかった。

イ 本件明細書1の記載

(ア) 一对のボール支持軸の開き角度(構成要件C)について

本件明細書1の【0019】、【0026】及び【0030】では、一对のボール
15 支持軸の開き角度について、好ましい例として50ないし110°を挙げ、50°を下回る場合は肌の摘み上げ効果が強く作用しすぎる傾向があり好ましくなく、110°を上回る場合は間に位置する肌を摘み上げることが難しくなって好ましくないとするが、本件発明1の構成要件Cでは、一对のボール支持軸の開き角度は40
ないし120°とされており、上記好ましくない実施形態も含まれている。

20 また、一对のボール支持軸の開き角度について、本件明細書1の【0035】及び【0036】には10人の評価者による主観的評価が記載されているが、評価基準や条件が曖昧であって客観性に乏しく、最善の実施例を導き出すことはできないし、側方投影角度、ボールの直径及び外周面間の間隔を限定した上で、開き角度40°
ないし120°についても評価させているが、本件発明1では同様の限定はな
25 い。

(イ) 一对のボールの外周面間の間隔(構成要件D)について

5 一对のボールの外周面間の間隔についても、構成要件Cと同様に、実施例（同【0039】ないし【0041】，【0043】ないし【0045】及び【0047】ないし【0049】）において、側方投影角度、ボール支持軸の開き角度及びボールの直径を限定した上で、一对のボールの外周面間の間隔について評価させているが、本件発明1では同様の限定はない。

ウ まとめ

10 以上のとおり、本件明細書1における実施例は、それぞれ構成要件C又はDに関する数値以外の数値条件を限定した官能評価であるところ、同評価自体が主観的で曖昧なものであることに加え、それ以外の条件下において本件明細書1に記載された顕著な効果を生じるかどうか記載されていない。

したがって、構成要件C及びDの数値限定は、単なる設計上の寸法の限定にすぎず、臨界的意義はない。

(2) 主引用例（乙31の1）の構成

15 韓国意匠登録第30-0408623号公報（乙31の1）は、平成18年3月10日に公開された意匠に表れた発明である（以下、「乙31発明」という。）。

乙31の1ないし4によれば、乙31発明の構成は以下のとおりである。

- a ハンドルの先端に一对の円形体を、相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に支持したマッサージ器において、
- b 円形体の軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し、
- 20 c 一对の円形体の支持軸の開き角度を80°とし、
- d 一对の円形体の直径を10とした場合の一对の円形体の外周面間の間隔の相対値を4.35、及びハンドルの長さの相対値を46.7とし、
- e 人体の部位を引っ張り、押して筋肉をほぐしてくれるマッサージ器。

25 なお、乙31の1の図は韓国特許庁において登録されているデザインであり、正投影図法による六面図によって表現されている意匠であるから、回転軸や球状物、柄の配置角度や配置比率が正確に表現されている。

(3) 肌の摘み上げ作用に関する先行技術

ア 先行技術（乙24の1ないし乙30）の意義

(ア) 米国特許第19,696号公報（乙24の1）は、昭和5年11月5日に出願され、同10年9月10日に公報に掲載されたマッサージ器に関する技術である。

5 この発明においては、ハンドルの先端部に、4つのボールが相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持されている。

(イ) 米国特許第2,011,471号公報（乙25の1）は、昭和8年11月27日に出願され、昭和10年8月13日に公報に掲載されたボディマッサージ器に関する技術である。この技術においては、V字状に一对のボールが回転可能に支持
10 されており、一对のボールが身体の上を通過する際に肌を摘み上げるという作用を生じる。

(ウ) 実開平3-21333号公報（乙26）は、平成3年3月4日に公開された美容器に関する技術である。この技術においては、皮膚面に押し付けた一对の円筒状のローラを傾斜させて真横に移動させた場合、V字状に軸支された一对のローラ
15 がらせん状に皮膚と擦れ合って、皮膚を摘み上げる作用を生じる。

(エ) 特開2009-142509号公報（乙27）は、平成21年7月2日に公開された美容器に関する技術である。この技術においては、断面楕円形状又は断面長円形状のローラが支持軸に回転可能に支持されており、Y字状に設けた一对のボールであるローラにより肌を摘み上げるという作用が生じている。

20 (オ) 実用新案登録第3154738号公報（乙28）は、平成21年10月22日に公開された美容器に関する技術である。この技術においては、Y字状に軸支された一对の円筒状のローラを手前に引くと、ローラの回転によって皮膚を摘み上げるという作用が生じている。

25 (カ) 意匠登録第1374522号公報（乙29）は、平成21年11月24日に公開されたマッサージ器に関する意匠である。この意匠には、Y字状の一对のローラを移動させることで肌を摘み上げることができる発明が開示されている。

(キ) クロワッサン第35巻第17号(乙30)は、平成23年9月10日に発行され、マッサージ器に関する技術が掲載された刊行物である。同刊行物には、一对のボールが先端に取り付けられたマッサージ器の写真が掲載され、その一对のボールが肌の上を転がり、肌を摘み上げる旨の記載がある。

5 イ 肌を摘み上げる際の移動方向

これらの先行技術の記載された文献によれば、Y字状又はV字状に支持されている一对のローラ又はボールによって肌を摘み上げる作用を生じるためには、明細書等における、ローラ又はボールを「押す」、「引く」との記載に関わらず、ローラを傾斜させることでローラと皮膚面との間のなす角が鋭角となっている場合に鋭角
10 の方向にローラを移動させることが必要となる。

ウ まとめ

以上のとおり、Y字状又はV字状の一对の回転体を備える美容器を上記イの方向に移動させれば肌を摘み上げることができるという作用を生じることは、本件発明
15 1の出願時において当業者にとって周知の技術であった。また、回転体の種類としては、ボール状及び円筒状の回転体が当業者にとって周知であった。

(4) ボールの大きさ及びハンドルの長さに関する先行技術

人体をマッサージする際のボールの大きさ及び把持部分の長さに関する先行技術には、以下のものがある。

ア 実公平2-15481号公報(乙32)は、平成2年4月25日に公開され
20 ており、マッサージ用のボールとして直径28mm前後のものが用いられることが開示されている。

イ 特開平11-76348号公報(乙33)は、平成11年3月23日に公開されており、回転マッサージ具において、把持部の長さが10ないし15cmであること、マッサージ用のボールとして直径5cmのものが用いられることが開示さ
25 れている。

ウ 特開2003-10271号公報(乙34)は、平成15年1月14日に公

開されており、マッサージ用のボールとして、直径40mmのものが用いられること、及び、把手の長さが90mmであることが開示されている。

エ 特開2003-79690号公報(乙35)は、平成15年3月18日に公開されており、マッサージ用のボールとして、直径4ないし8cmのものが用いられることが開示されている。

オ 実開平3-33630号公報(乙36)は、平成3年4月3日に公開されており、ローラを有するマッサージ具において、ハンドルの全長が125mmであることが開示されている。

カ 実用新案登録第3129403号公報(乙37)は、平成19年2月22日に公開されており、マッサージ器のハンドルの長さが130mm程度であることが開示されている。

仏国特許出願公開第2891137号明細書(乙50の1)は、平成19年3月30日に公開されており、回転軸の周りを自由に回転する二対のボールを備えたマッサージ器の発明が開示されている。このマッサージ器を身体に沿って引っ張ると皮膚が摘み上げられるとされており、各ボールの直径は2cmないし8cm、小さい方のボールの回転軸の角度は70°ないし100°、大きい方のボールの回転軸の角度は90°ないし140°である。

キ 平成23年6月19日にインターネット上に公開された記事(乙51)には、回転可能な一対のボール(「2つの30ミリ玉」)により肌が摘み上げられる作用を有する商品の記載があり、同商品を実測等した結果、ボールの直径は約30mm、ボールの外周面の間隔は約20mmである。

(5) 乙31発明の構成についての原告の主張に対する反論

ア 円形体の回転可能性について

乙31の1には、乙31発明の「円形体」、「ボール支持軸」及び「ハンドル」のいずれもが合成樹脂材で形成されていることが記載され、円形体は透明であり、ボール支持軸の形状は凹み部分を有するとされる。

当業者が乙31の1の記載事項に基づいて乙31発明を実施する際、ボール支持軸を乙31の1の図のとおり円形体の内部に配置するためには、ボール支持軸の先端部を抜け止め部として分離し、中央部分に貫通する穴を有する1つの円形体の基端部側からボール支持軸を挿入して、先端側から上記抜け止め部を挿入し、抜け止め部とボール支持軸とをねじ式で固定すること、あるいは接着剤で固定することが考えられるが、円形体とボール支持軸の「はめあい」について、円形体とボール支持軸はいずれも樹脂成形品であるから、成形収縮による公差を見越した設計を行う必要があり、当業者であれば「すきまばめ」を採用すると考えられる。

よって、当業者は、ボール支持軸には抜け止めがあり、ボール支持軸と円形体とはめあいが「すきまばめ」であることから、乙31発明の円形体が回転するように構成されていると理解することになる。

仮に、当業者が乙31の1の記載から、一对の円形体が回転可能であるように構成すると理解できなかつたとしても、乙24の1ないし乙30の周知技術に基づき乙31発明の円形体を回転可能とすることは極めて容易である。すなわち、回転しない円形体によって乙31発明が有する「人体の部位を引っ張り、押して筋肉をほぐす」という作用効果を実現することを検討する過程で、円形体が回転するのではないかと想定することになり、乙24の1ないし乙30記載の周知技術により皮膚を摘み上げることによって上記作用効果を実現できると想到することになる。

イ ハンドルの長さ（構成d）について

原告は、乙31の3に示されたハンドルの基端から分岐開始箇所までの長さの測定範囲が正しいか否か不明であると主張する。しかし、被告は、「ハンドルの長さ」として人が握る部分の長さを測定したのであり、その範囲は妥当である。

(6) 本件発明1と乙31発明との対比

ア 一致点

本件発明1と乙31発明は、それぞれ構成要件A、B、C、E及び構成a、b、c、eにおいて一致する。

イ 相違点 1

本件発明 1 は、一対のボールの外周面間の間隔を 8 ないし 25 mm とする。これに対し、乙 31 発明は、一対の円形体の直径を 10 とした場合の一対の円形体の外周面間の間隔の相対値を 4.35、及びハンドルの長さの相対値を 46.7 とする。

5 ウ 相違点 2

本件発明 1 は、ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられる。これに対し、乙 31 発明は、「人体の部位を引っ張り、押して筋肉をほぐしてくれる」とのみ記載されており、肌が摘み上げられるように構成されているか否かは不明である。

10 (7) 相違点に係る構成の容易想到性

ア 相違点 1 について

乙 31 発明はマッサージ器の発明であり、適切なマッサージ効果を得られる円形体の寸法や、把持しやすいハンドル部分の長さを適宜選択することは、当業者であれば当然である。前記のとおり、マッサージ用のボールの直径については乙 32 ないし 35、50 の 1 及び 51 に、ハンドル部分の長さについては乙 33、34、36 及び 37 に、それぞれ開示されている。これらの数値を乙 31 発明の構成 d に適用して一対のボールの間隔を算出すると、すべて 8 ないし 25 mm の範囲に収まる。

したがって、構成要件 D は、乙 31 発明に対して乙 32 ないし 37、50 の 1 及び 51 のいずれかの記載事項を適用することで、当業者は容易に想到することができる。

20 イ 相違点 2 について

前記のとおり、回転軸が Y 字状又は V 字状の一転の回転可能なローラ又はボールで肌を挟んで、ローラ又はボールを引くことで肌が摘み上げられることは、乙 24 の 1 ないし乙 30、50 の 1 及び 51 に示されているとおり周知技術である。これらの肌の摘み上げの作用は、Y 字又は V 字状に回転可能に支持された一対のローラ又はボールを手前に引くことで生じる作用に過ぎず、本件発明 1 における肌の摘み

上げ効果も、構成要件C及びDのとおり数値を限定したために生じる作用ではなく、単にY字又はV字状に回転可能に一对のボールを支持することによって生じる作用にすぎない。

したがって、乙31発明においても、円形体の外周面を肌にし当てるハンドル5の先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるように作用していると推定することができ、また、そのように乙31発明を構成することは、周知技術から当業者にとって容易である。

(8) まとめ

本件発明1は、乙31発明、乙24の1ないし乙30に記載の周知技術、及び乙10 32ないし37並びに乙50の1及び乙51のいずれかの記載事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものであり、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができず、その特許は同法第123条1項2号に該当し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、本件特許権1に基づいて権利行使をすることはできない。

15 【原告の主張】

(1) 乙31発明の構成について

ア 「円形体」の回転可能性について

乙31の1において「円形体」に言及されているのは、「透明体で形成されている」という点のみであり、図面には当該「円形体」の中心に支持軸のように見える20ものが通っていることは認定できるが、当該「円形体」が回転可能か否かについては全く示されていない。

先端に球状の部材を有するマッサージ器であって、その球体が回転しない公知技術は複数存在するのであるから、「円形体は回転する」との具体的な記載も示唆もない乙31発明について、「円形体は回転する」と認定することはできず、乙3125発明は、「円形体は回転するか不明」という構成を有するというべきである。

イ 円形体の外周面の間隔及びハンドルの長さ（構成d）について

(ア) 乙31発明には、円形体の外周面間の間隔について、具体的な数値は記載されていない。乙31の1の図が正確な比率であることは争わないが、円形体の直径を10とした場合の円形体の外周面間の間隔については、小数点以下を四捨五入して「4」とすべきである。

5 (イ) 被告製品におけるハンドルの長さの測定範囲は、一義的に決めることができない。また、乙33ないし37に記載された発明におけるハンドルと乙31の1に開示されたハンドルとは形状が全く相違しており、ハンドルというだけで一義的にその長さが決まるものではないので、乙33、34、36又は37の測定値を利用して乙31発明の円形体の外周面間隔の数値を導き出すことは妥当ではない。

10 ウ 乙31発明の作用（構成e）について

前記のとおり、「円形体」が回転可能か否かも不明なところ、乙31発明において、本件発明1の構成要件Eの「円形体の外周面に肌を押し当ててハンドルの先端から基盤方向に移動させることにより肌が摘み上げられる」という点が開示されているか否か不明である。

15 エ 乙31発明の構成

以上より、乙31発明の構成は、本件発明1との対比においては下記のとおり認定されるべきである。

a ハンドルの先端に一对の円形体を、相互間隔をおいて一軸線を中心に回転可能か否か不明な状態で支持したマッサージ器において、

20 b 円形体の軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し、

c 一对のボール支持軸の開き角度を80度とし、

d 一对の円形体の直径を10とした場合の一对の円筒体の外周面間隔の相対値は4であり、

25 e 人体の部位を引っ張り、押して筋肉をほぐしてくれるが、円形体の外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるか否か不明なマッサージ器。

(2) 本件発明 1 と乙 3 1 発明との対比

ア 一致点については争わない。

イ 相違点 1

5 本件発明 1 ではボールが回転可能である。これに対し、乙 3 1 発明の円形体は回転可能か否か不明である。

ウ 相違点 2

本件発明 1 では一对のボールの外周面の間隔は 8 ないし 25 mm である。これに対し、乙 3 1 発明の一对の円形体の間隔は不明である。

エ 相違点 3

10 本件発明 1 ではボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにする。これに対し、乙 3 1 発明は、人体の部位を引っ張り、押して筋肉をほぐすが、円形体が回転可能か否かも不明であるため、円形体の外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるか否か不明である。

15 (3) 相違点に係る構成が容易想到ではないこと

ア 相違点 1 について

被告は、乙 3 1 発明の円形体が回転しないものであったとしても、乙 2 4 の 1 ないし乙 3 0 のいずれかの記載から、乙 3 1 発明の円形体を回転可能に支持することは、当業者にとって自明であると主張する。

20 しかし、乙 3 1 発明の円形体が回転せず、回転しない円形体により人体の部位を引っ張り、押して筋肉をほぐす作用を奏することを意図したものであるとすれば、円形体を回転させる構成とすることはその技術思想に反するから、乙 3 1 発明の円形体を回転させるようにする動機付けは存在しない。

25 以上より、乙 3 1 発明の円形体を回転可能とすることは、当業者にとって容易想到とはいえない。

イ 相違点 2 について

(ア) 被告は、乙 3 2 ないし 3 5, 5 0 の 1 及び 5 1 に記載されたボールの直径を、乙 3 1 発明の円形体の直径と間隔との比率にあてはめ、一対の円形体の外周面間の間隔を算出している。

しかし、乙 3 2 ないし 3 5 に開示された技術は、ボールが 1 個のみであったり、
5 平行に回転したりするものであって、一対のボール支持軸の開き角度を 80° とする乙 3 1 発明とは全く構成が異なるものであるから、上記文献に開示されたボールの直径だけを乙 3 1 発明の円形体に適用する動機付けはない。

被告は、乙 5 0 の 1 及び 5 1 に開示されている球の直径が乙 3 2 ないし 3 5 のボールの直径とほぼ同一であることが、乙 3 2 ないし 3 5 のボールの大きさを乙 3 1
10 発明に適用する動機付けになるとも主張する。しかし、乙 5 0 の 1 に開示された技術の作用と、乙 3 2 ないし 3 5 に開示された技術の作用には共通性がないので、上記の動機付けは存在しないし、乙 5 1 と本件発明 1 とでは作用効果を異にする。

(イ) さらに、ハンドル部分の長さで一対のボールの間隔比に関する被告の主張について、各証拠に「ハンドルの長さ」として共通する概念や定義が存在しない以上、乙 3 3 以下の証拠に挙げられた数値を利用して、乙 3 1 発明の円形体の外周面
15 の間隔を導き出すことは妥当ではない。

(ウ) なお、被告は、本件発明 1 の数値限定に関し、臨界的意義がないと主張するが、本件明細書 1 においては、実施例として使用者による美容器の使用感の結果を官能評価に基づいて数値範囲を特定しており、これらは設計的事項ではなく、臨界的
20 的意義が認められるものである。

(エ) 以上より、乙 3 1 発明の一対の円形体の外周面間の間隔を 8 ないし 25 mm とすることは当業者にとって容易に想到することができたとはいえない。

ウ 相違点 3 について

被告は、本件発明 1 の「ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基
25 端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした」点は、乙 2 4 の 1 ないし乙 3 0 によれば周知技術であると主張する。

しかし、乙29には、「肌や筋肉をググっとつまみあげるというマッサージ効果を得ることができる」という記載があるものの、移動方向についての開示はなく、乙26には、「もみ上げ及びもみ下げ効果を同時に皮膚面（5）に及ぼす」という記載があるものの、これが本件発明1にいう「摘み上げ」を意味するのかは不明である。ハンドルの移動方向についても、「面に押し付けたローラーを傾斜させて真横に推進させた時」との記載があるが、これが本件発明1にいう「ハンドルの先端から基端方向に移動させる」という構成を開示しているかどうかは不明である。乙30には、「つまみながら引きあげる」という記載はあるが、その具体的構成は乙30からは特定できない。

したがって、本件発明1の上記構成が、当業者に周知であったとはいえない。

(4) まとめ

以上より、本件発明1は当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。

5 原告の損害額（争点(5)）

【原告の主張】

(1) 被告製品の譲渡数量

被告による、本件特許2の登録日（平成27年12月4日）以降の被告製品1ないし9の譲渡数量は以下のとおりであり、合計35万1724個となる。

被告製品1（DR-250A） 7万1077個

被告製品2（DR-250C） 14万1135個

被告製品3（FS-800） 1万5114個

被告製品4（DR-250P） 8万2584個

被告製品5（DR-250G） 1万8526個

被告製品6（DR-250SW） 8263個

被告製品7（JDR-300） 416個

被告製品8（DR-260BK） 6088個

被告製品 9 (DR-260C)

8521個

(2) 原告製品の単位数量当たりの利益額

原告は、本件特許2に係る特許実施品として、製品名「ReFa CARAT (リファ カラット)」(甲23, 24。以下「原告製品」という。)を販売しており、原告製品と被告製品は、市場において競合する関係にある。

平成27年10月から平成29年8月までの間における原告製品の販売数量は●(省略)●個、売上高は合計●(省略)●である。

上記期間の原告製品の製造原価は、●(省略)●である。

上記期間における原告の全製品の売上高は合計●(省略)●円である。そうすると、原告の全製品に対する原告製品の売上比率は、●(省略)●である(●(省略)●÷●(省略)●÷●(省略)●)。

上記期間における各控除項目の総額は、以下のとおりである。これらの費用は、いずれも変動費又は原告の全製品の製造・販売に直接必要な個別費用であって、上記期間の各費用の総額に上記原告製品の売上比率を乗じて算出した額である。

- | | |
|-------------|--------|
| ① 販売手数料 | ●(省略)● |
| ② 販売促進費 | ●(省略)● |
| ③ ポイント引当金 | ●(省略)● |
| ④ 見本品費 | ●(省略)● |
| ⑤ 宣伝広告費 | ●(省略)● |
| ⑥ 荷造運賃 | ●(省略)● |
| ⑦ クレーム処理費 | ●(省略)● |
| ⑧ 製品保証引当金繰入 | ●(省略)● |
| ⑨ 市場調査費 | ●(省略)● |
| ① から⑨までの合計額 | ●(省略)● |

よって、原告製品の利益額は、原告製品の売上高から製品原価と上記①ないし⑨の費用の総額を控除した、●(省略)●となる(●(省略)●-●(省略)●-●(省略)●)

●＝●(省略)●円)。

これを，原告製品の上記期間における販売数量●(省略)●個で除した●(省略)●円が，原告製品の単位数量当たりの利益額である。

(3) 原告の損害額の推定

5 被告製品の譲渡総数は，上記のとおり 3 5 万 1 7 2 4 個である。

これに上記原告製品の単位数量当たりの利益額を乗じると，●(省略)●円となる(●(省略)●×●(省略)●＝●(省略)●円)。

以上より，原告の損害額は，●(省略)●円と推定される。

(4) 原告の実施能力

10 原告は，前記期間において，最も多い月は約●(省略)●個，最も少ない月は約●(省略)●個の原告製品を実施しており，この範囲で販売数量が増減しても供給可能である程度の実施能力を有していた。ここで，被告製品の譲渡数量は，月に平均 1 万 7 5 8 6 個程度であるから，原告はこの譲渡数量程度の原告製品を追加的に供給する能力を十分に有していた。

15 (5) 弁護士費用相当額

本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は，上記損害の額の 1 0 % 相当額である●(省略)●円が相当である。

(6) まとめ

したがって，原告は被告に対し，●(省略)●円の損害賠償請求権を有する。

20 (7) 被告の主張に対する反論

ア 寄与率について

被告は，被告製品の軸受部材の原価率を損害額算定について乗ずるべきと主張する。

しかし，本件発明 2 は，美容器に係る特許権であって，製品価値の構成上も必要
25 不可欠な重要な要素であるから，寄与率を考慮する必要はない。

仮に，寄与率が考慮されるとしても，単に原価率ではなく，本件発明 2 が被告製

品の機構構成にどのような寄与を果たしているかを踏まえて議論すべきである。

また、部材原価率を考慮すべきとしても、軸受部材は回転体内部に存在し回転体の回転を円滑に向上させるものであるから、回転体部分の原価も加味されるべきである。

5 イ 「販売することができないとする事情」（特許法102条1項ただし書）がないこと

(ア) 軸受部材について

本件発明2は、軸受部材を発明特定事項に含む発明ではあるが、あくまで、回転体、軸受部材等を備えた美容器の発明である。これを考慮せずに、軸受部材が基本的かつ汎用的な機械部品であることを主張する被告の主張には意味がない。

また、特許権は商標権のように需要者の識別機能を前提とするものではないので、需要者が本件発明2を外部から確認できるか否か、及びこれを認識して商品を選択していたか否かは特許法102条1項を適用する上で問題とならない。

(イ) 被告製品全体について

15 仮に、被告が原告製品を取り扱っていない取引先に卸売販売をしていたとしても、市場において取引者・需要者が被告製品を購入したことの結果として原告製品が排除されたことに変わりはない。したがって、当該事実をもって損害額が減額されるべき理由はない。

ウ 控除対象となる経費について

20 被告は、下記①ないし⑳の費用全てを経費として原告製品の売上から控除すべきと主張するが、「単位数量当たりの利益の額」とは、被告の侵害行為がなければ原告において追加的に原告製品を販売することができたはずの数量の原告製品の販売額から、当該数量の原告製品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を、当該数量で除したもの、すなわち限界利益である。したがって、控除費目として考慮すべきものは、製造原価のほかいわゆる変動費である。

25 ところが、被告の挙げる各種費用は、以下に主張するとおり、いずれも一般的に固

定費とされる費目であるから、控除対象とならない。

また、平成27年10月から平成29年8月までの期間の原告製品の販売総数は●(省略)●であり、月平均約●(省略)●個、被告製品の販売総数は35万1724個、月平均約1万7086個である。すなわち、被告製品の月販売平均数は原告製品
5 製品の月販売数量の●(省略)●程度に過ぎず、追加生産は容易であるので、この観点からも、通常固定費とされる費目をあえて追加費用として控除対象とする必要はない。

なお、被告の主張する各費用についての原告の個別の主張は、以下のとおりである。

10 ① 制作費

制作費は、店頭配置しているリーフレットやディスプレイの販促物の制作に係る費用、リーフレット等に載せるビジュアルの撮影に係る費用も含む。

当該費用は、原告製品の増産において特に必要とされる経費ではなく、変動費に当たらない。

15 ② 旅費交通費

旅費交通費は、原告の従業員等の出張等の費用である。

当該費用は、原告製品の増産において特に必要とされる経費ではない。

③ 保管料

20 保管料は、原告商品やリーフレット等の販促物等の資材の倉庫料である。倉庫料は原則として固定費であり、また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見ても控除費目として計上する必要はない。

④ 役員報酬，給与手当，スタッフ給与手当，役員賞与，賞与，通勤費，退職金

25 これらはいわゆる人件費であり、原告製品の増産販売において特に必要となる経費ではない。また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見ても控除費目として計上する必要はない。

⑤ 法定福利費，福利厚生費

法定福利費は、法定の福利費用そのものであり、福利厚生費とは、慶弔金、全社レクリエーションに係る費用の外、住宅補助等を含む。これらは原則として固定費である。

⑥ 研修費

5 研修費とは、原告従業員等が外部のセミナー・研修・講演会に行く際の費用等である。これらは原則として固定費である。

⑦ 求人費

求人費とは、人材紹介手数料等、求人に係る費用である。これらは人材確保のための費用であり固定費である。また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を
10 見ても控除費目として計上する必要はない。

⑧ 顧客管理費

顧客管理費とは、キララ事業（原告の販売するウォーターサーバ事業）の顧客管理費用、顧客管理システムの維持費、料金の自動引き落とし手数料、請求書発行費用等である。原告製品に関する事業と異なる費目であり、控除費目として計上され
15 るべきものではない。

⑨ 車両費

車両費とは、原告の社用車に係る購入・車検・修理の費用であり、原則として固定費である。また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見ても、原告製品の販売のためにさらに追加の車両費が発生するものではなく、控除費目として計上
20 する必要はない。

⑩ 賃借料

賃借料は、原告直営店舗のテナント賃料、その他、原告所有以外の建物内を賃借している営業所等の賃料であって固定費である。また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見ても、原告製品の販売のためにさらに追加の直営店や営業所が
25 必要となるものではなく、控除費目として計上する必要はない。

⑪ 保険料

保険料とは、業務用火災保険、PL保険等の費用である。上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見るに、同数の原告製品の増産販売において追加経費として発生するようなものではない。

⑫ 維持管理費

5 維持管理費とは、システムの保守・ランニング費用や建物の修理費等である。これらは、原告の営業システムの保守管理費用であり、原告製品の製造販売に影響しない固定費である。

⑬ 通信費

10 通信費とは、原告従業員等に配布している業務用携帯電話等に係る費用であり、固定費である。また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見るに、同数の原告製品の増産販売において特に従業員の増加も必要ないところ、追加経費として発生するようなものではない。

⑭ 水道光熱費

水道光熱費はその名目どおり水道光熱に関する費用であり固定費である。

15 ⑮ 消耗品費

消耗品費とは、一般的な消耗品に係る費用であり固定費である。

⑯ 事務用品費

20 事務用品費とは、消耗品費の中の特に事務用品に係る費用であり固定費である。また、上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見るに、同数の原告製品の増産販売において特に従業用品の増加も必要ないところ、追加経費として発生するようなものではない。

⑰ 新聞図書費

新聞図書費とは、新聞代、専門書籍の購読（社内活用目的）などに係る費用であり固定費である。

25 ⑱ 会議費

会議費とは、経営方針発表会等のイベントの際の会場のレンタル料、その他、会

議時の昼食代等であり固定費である。

⑱ 交際費

交際費とは、いわゆる接待交際費であって固定費である。

⑳ 諸会費

5 諸会費とは、原告が会員となっている協会（例えば、日本知的財産協会等）の年会費等であり固定費である。

㉑ 寄付金

寄付金とは、原告が会社として寄付する費用であり固定費である。

㉒ 支払手数料

10 支払手数料とは、銀行振り込み手数料、知財出願手数料、業務委託手数料（コールセンター）等であり、原告製品の販売によってその費用が増加するような関係にはない。

㉓ 報酬

15 報酬とは、弁護士、弁理士、税理士等への報酬、顧問料等であり、原告製品の増産販売に関連するものではない。

㉔ 雑費、雑損失

雑費とは、産業廃棄物の処理費用等であり、固定費である。また、雑損失とは、営業外費用に属するもののうち、他のいずれの勘定科目にもあてはまらない損失であり、原告製品の増産販売と関連しない費目であることは明らかである。

20 ㉕ 法人税、公租公課

法人税等とは、いわゆる法人税、法人税調整額等である。上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見るに、同数の原告製品の増産販売において増加するものではない。

㉖ 支払利息

25 支払利息とは事業資金の借入金に係る利息である。上記に記載のとおり、被告製品の販売数量を見るに、同数の原告製品の増産販売において増加するものではない。

㊦ 為替差損

為替差損は、その文字どおり、原告が有する外貨建債権債務につき、為替相場の変動により自国通貨の受取額または支払額に生じる差損である。原告製品の増産販売に直接関連するものではなく控除費目ではない。

5 【被告の主張】

(1) 被告製品の譲渡数量

認める。

(2) 原告製品と被告製品との対比

ア 対象となる製品

10 原告の主張する損害は、本件特許2に関するものであるので、比較対象となるのは原告製品と被告製品の全体ではなく、それぞれの軸受部分のみである。

イ 需要者の選択

原告製品及び被告製品における軸受は、各製品を分解しなければ確認することができないので、需要者は軸受により製品の選択を行っているわけではない。よって、
15 被告製品の市場における競合品は、高価格商品である原告製品ではなく、被告製品と同一の価格帯で販売されている他社製の美容ローラである。

(3) 寄与率

特許発明が製品の一部を構成しているに過ぎない場合は、当該発明が技術的に優れており需要者の製品選択に寄与している場合に当該寄与の程度が考慮され、その
20 ような事情が認められない場合には、全体の製造費用に占める特許発明に該当する部分の製造費用の割合が寄与の程度とされる。

被告は、本件訴訟を受けて軸受部材を変更したが、需要者はその変更を認識しておらず、被告製品の販売状況への影響はない。

したがって、本件特許2は被告製品、原告製品の選択に全く寄与しないのである
25 から、製造費用に占める本件発明2に該当する部分（軸受）の製造費用の割合が寄与の程度とされるべきである。

(4) 「販売することができないとする事情」について

原告には、被告による譲渡数量の全部に相当する数量を原告が販売することができないとする、以下の事情がある。

ア 軸受部材について

5 軸受は、軸を支えて円滑に回転運動をさせる部材であり、極めて基本的かつ汎用的な部材であるから、様々な周知技術及び製品がある。本件特許2と同様に、係止爪を弾性変形させることにより軸受部材をハウジングに対して取り付けることができる軸受部材も多数存在し、原告製品に使用されている軸受には多数の競合品が存在するため、特許法102条1項適用の基礎を欠く。

10 また、軸受の構造は、原告製品、被告製品のいずれにおいても、外見上明らかではなく、破壊を伴った分解を行わなければ確認することができない。よって、使用されている軸受は需要者の製品選択に全く影響を及ぼしていない。

被告製品において軸受の製造費用の被告製品全体の製造費用に占める割合は、11.12%に過ぎず、原告製品においても同程度であると推認される。したがって、
15 軸受は、原告製品全体との関係で付属品に類するものである。

以上より、原告は、特許法102条1項に基づく損害賠償請求を行うことはできない。

イ 被告製品全体について

(ア) 被告の営業努力

20 原告は、原告製品を、原告の店舗、インターネット上における通信販売ウェブサイト、大手通販会社、百貨店、大手家電量販店、大手オンラインモール及びエステサロンにおいて販売している。

他方、被告は、以前からの取引先に対して被告製品の取扱いを促し、卸売を行った。被告の卸販売先はいずれも原告製品を取り扱っておらず、中には原告に対し
25 原告製品の納品を依頼したが断られたため被告製品の納品を開始した卸販売先もある。

(イ) 被告製品と原告製品の性能

原告製品の大きな特徴は、製品に備わった太陽光パネルから発生する微弱電流がローラを介して人体に影響を与えるという点にある。消費者は、原告製品の上記特徴に鑑み、高額である原告製品を購入している。他方、被告製品は微弱電流を発生することはなく、その効果を期待する消費者が被告製品を選択することはない。

(ウ) 市場の非同一性

原告製品は、上記アのような場所においていずれも高額な原告の他製品と共に展示販売されている。そして、原告製品の販売価格は、基本的に2万8994円である。他方、被告製品は、低額販売で著名な量販店「ドン・キホーテ」や零細生活雑貨店において、分野の異なる他社製品と共に販売されている。そして、被告製品の販売価格は、基本的に2980円あるいは4980円であり、さらに値引きされて販売されることもある。

以上のとおり、原告製品と被告製品とは、市場の同一性が認められない。

ウ まとめ

以上のとおり、原告には、被告が販売した譲渡数量の全部を販売することができない事情が存在し、その割合は被告が現に販売した個数の9割以上であるため、原告の損害賠償は認められない。

(5) 控除すべき費用

原告は、18のブランドを立ち上げ多数の製品を販売しているところ、原告製品は、原告の全製品の売上のうち約20%を占める原告における主力商品である。そして、原告は、第三者に原告製品の製造を委託しているところ、製造の発注、倉庫への納品、倉庫での管理、各販売店への出荷等については、すべて原告の本店において管理しているため、月に約1万7086個の製品を追加販売するにあたっては人件費等の増加費用が生じるのは当然である。

したがって、このような原告における製品の販売状況に鑑みれば、本件特許2に係る単位数量当たりの利益を算定するにあたり、原告の全ての経費（上記原告主張

欄の①ないし⑳)を、原告の全製品の売上に原告製品が占める割合に従って控除する必要がある。

第4 当裁判所の判断

1 検討の順序

5 前記第2の2で述べたとおり、本件においては、本件特許2に基づく権利行使の可否(争点(1)の技術的範囲の属否、争点(2)の無効理由)についてまず検討し、これが認められれば損害の算定(争点(5))に進み、そうでない場合には本件特許1に基づく権利行使の可否(争点(3)及び(4))に進む。

2 本件発明2の意義

10 本件発明2の技術的構成は、前記第2の1(5)イ記載のとおりであるが、本件明細書2によれば、その意義は次のとおりであると認められる。

本件発明2は、回転体を身体上で転動させることにより、使用者に対して美肌効果等の美容的作用を付与するようにした美容器に関するものである(本件明細書2の【0001】)。従来の美容器では、例えばハンドルの先端に二叉部が設けられ
15 その先端に回転体が支持され、各回転体を身体の皮膚に押し付けて回転させることにより身体に対して美肌効果等の美容的作用が付与されるとする構成が提案されていたが、回転体を支持するための軸等の支持構造が開示されていなかった。

そこで、本件発明2の目的は、回転体を支持軸に対して回転可能に支持することができる美容器を提供することにある(同【0002】ないし【0004】)。

20 この目的を達成するために、本件発明2は、基盤において抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした(同【0005】)。また、前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受部材を介して支持されており、軸受部材は、前
25 記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ、前記軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受部材は係止爪の前記基端側に鏝部

を有しており、同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し、前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置する（同【0006】）。この構成において、前記軸受部材は合成樹脂製である（同【0007】）。

このように、本件発明2によれば、回転体を支持軸に対して回転可能に支持することができるという効果を発揮する（同【0008】）。

3 争点(1)（被告製品1ないし9は本件発明2の技術的範囲に属するか）について

(1) 構成要件Fについて

ア 本件発明2の構成要件Fのうち、「支持軸の先端側に回転可能に支持された」回転体との構成について、被告は、本件発明2においては、回転体の内側にあり、支持軸の先端部分の端面と当接しているキャップ材が必須の構成であるから、構成要件Fは、文字通り回転体が支持軸の先端側に支持されたものに限定されるどころ、被告製品のローリング部は、支持軸の先端部分の端面（乙1ないし7の3a）ではなく、先端側の軸方向において一定の幅を有する範囲（乙1ないし7の3b）において支持されているので、構成要件Fを充足しないと主張する。

しかし、前記キャップ材は、本件発明2の請求項において特定されておらず、本件明細書2にもこれが必須の構成であることをうかがわせる記載もないから、美容器において回転体を支持するための軸などの支持構造について新たなものを提案するという本件発明2の目的（本件明細書2の【0002】、【0004】）その他に鑑みれば、構成要件Fは、支持軸が基端側において抜け止め固定され、先端側において回転体を回転可能に支持するという回転体と支持軸との位置関係を表したものであって、支持軸が先端部分の端面で回転体の内周面に接する形でこれを支持することを意味するものではないと解するのが相当である。

イ 前記第2の1(7)イの被告製品1ないし9の構成f及びgによれば、被告製品

1 ないし 9 の支持軸の先端側には空隙があるものの、支持軸の中間にある金具及び
軸受部材を介して、ローリング部は支持軸に回転可能に支持されており、その位置
関係として、ローリング部は支持軸の先端側にあるので（乙 1 ないし 7）、被告製
品 1 ないし 9 の構成 f は、構成要件 F を充足するものと認められる。

5 (2) 構成要件 G について

ア 本件発明 2 の構成要件 G のうち、「回転体は基端側にのみ穴を有し」とする
構成について、被告は、ローリング部の内部にある円筒状リング及び円筒部材につ
いても「基端側にのみ穴」であるべきところ、これらの部材については先端側にも
穴があり、構成要件 G を充足しないと主張する。

10 しかしながら、被告製品において、ローリング部、円筒状リング及び円筒部材は
総体として「回転体」に当たるところ、構成要件 G は、この総体としての回転体が
基端側にのみ穴を有すべきことを定めるものと解され、本件明細書 2 の記載を総合
しても、回転体の内部にあって、回転体を回転可能に支持するための部品について
まで、「基端側にのみ穴」を有すべきと定めたものとは解されない。

15 イ 前記被告製品 1 ないし 9 の構成 g によれば、ローリング部は基端側にのみ開
口があり、ローリング部の中空内にある支持軸の先端は、ローリング部を貫通せず、
すなわちローリング部は先端側に穴を有しないから、構成要件 G を充足する。

(3) 構成要件 L について

20 ア 被告は、本件発明 2 の構成要件 L のうち、「前記回転体は内周に前記係止爪
に係合可能な段差部を有し」とする構成について、回転体の芯材それ自体に段差部
を形成する構成に限定され、回転体の芯材とは別部材により段差部を構成すること
は予定していないと主張する。

25 しかしながら、本件明細書 2 の記載でも、回転体が複数の部材の組み合わせによ
って構成されることを予定しているし、構成要件 L の文言も、回転体の内周に段差
部を有するとするに止まるから、複数の部材と組み合わせて回転体の内周に段差を
形成し、これに軸受部材の係止爪を係合し得るようにすることも、上記文言の範囲

内と解され、乙 2 2 及び乙 2 3によっても、原告が、段差部の構成を、本件明細書 2の図 4に示される実施形態に限定したものと解することはできない。

イ 前記被告製品 1 ないし 9 の構成 g, 1 によれば、被告製品 1 ないし 9 のローリング部の中空材の内周には段差は存しないが、ローリング部の中空内に内径に差のある円筒状の金具とリング状の金具をはめ込むことによって、軸受部材の係止爪を係止させていると認められるから、係合可能な段差部を有しているといえることができる。

したがって、被告製品 1 ないし 9 の構成 1 は、構成要件 L を充足すると認められる。

10 (4) まとめ

上記検討した点以外の構成要件充足性については争いがないから、被告製品 1 ないし 9 は、本件発明 2 の技術的範囲に属するものと認められる。

4 争点(2) (本件特許 2 は特許無効審判により無効にされるべきものか) について

15 (1) 乙 4 4 を主引例とする進歩性欠如

ア 乙 4 4 発明の意義

(ア) 乙 4 4 発明は、ゴム状弾性材料より成り円柱状の表面に多数の凹所を形成し皮膚の表面に添って転動させるマッサージ部材を有する美容マッサージ器に関するものである(乙 4 4 の【0001】)。従来のこの種の美容マッサージ器では、顔その他の皮膚にマッサージ部材を押し当てて回転する場合凹所の周囲が多少圧縮され弾性変形して凹所内の空気の一部を排出し、続いて皮膚から離れる瞬間皮膚を引っ張るような作用があり、これにより皮膚の汚れを吸い取るなど、美顔や痩身等のため用いられるものであったが、マッサージ部材の表面の弾性変形は極めて僅かであって十分な吸引作用が得られなかった(同【0002】)。

25 そこで、乙 4 4 発明は、ゴム状弾性材料より成り円柱状の表面に多数の凹所を形成し皮膚の表面に添って転動させるマッサージ部材を有するものにおいて、前記マ

マッサージ部材の各凹所の周囲に外方に僅かに突出した環状突出部が形成してあることを特徴とする美容マッサージ器を提供するものである（同【0004】）。

(イ) 実施例において、ハンドル10には、先端部に両側に延びるようにした1個の軸12が固着してある。この軸の両端部にはねじ13が刻んである。15はこの軸の両端部からそれぞれ回転可能に嵌込んだ筒体で、ナット16をねじ部13に螺合させて抜け止めしてある。18はほぼ円柱状の表面を有するゴム状弾性を有する材料より成る2個のマッサージ部材で、両側の筒体15の外側にそれぞれ嵌込み筒体の段部17に係合させてある。20はこのマッサージ部材の表面に形成した多数の凹所であり、この各凹所の周囲には例えば0.5mm程度等の僅かに外方に突出させた環状突出部22が形成してある。この美容マッサージ器を使用する場合には、マッサージ部材18を皮膚に押し当てて回転させると環状突出部22が僅かに圧縮された状態で凹所20内の空気が僅かに排出され、かつ離れる場合には環状突出部22が最初の状態に復帰するため凹所20内が真空になり十分な美容作用やマッサージ作用が得られるものである（同【0006】、【0007】）。

15 イ 「段部」と「突出部」の素材について

乙44発明において、筒体の段部とマッサージ部材の突出部とは、段部の大径よりも突出部の内径の方が小さいため、段部の基端側に突出部に係合されるという構成を有する。このような構成をとるためには、段部又は突出部のいずれかが弾性変形可能な部材であることを要する。

20 ここで、乙44の請求項1及び上記【0006】の記載によれば、マッサージ部材の素材はゴム状弾性材料とされ、弾性変形可能であるから、マッサージ部材の一部である突出部も、弾性変形可能な部材であると推認される。一方、これに係合する段部について、乙44には、弾性変形が可能な部材であるかについて特に記載がない。

25 ウ 本件発明と乙44発明の相違点

(ア) 相違点1（争いがない）

本件発明 2 では、回転体を回転可能に支持する部材として軸受部材を用いる。これに対し、乙 4 4 発明では筒体を用いる。

(イ) 相違点 2

5 本件発明 2 では、軸受部材から弾性変形可能な係止爪が突き出ている。これに対し、乙 4 4 発明では筒体から段部が突き出ている。

(ウ) 相違点 3 (争いがない)

本件発明 2 の軸受部材は係止爪の基端部に鏝部を有しており、係止爪は先端側に向かうほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。これに対し、乙 4 4 発明の筒体はそのような構造を有していない。

10 (エ) 相違点 4

本件発明 2 は、回転体の内周に係止爪に係合可能な段差部を有している。これに対し、乙 4 4 発明は、ゴム状弾性材料からなる弾性変形可能なマッサージ部材の内周には段部に係合可能な突出部を有している。

(オ) 相違点 5 (争いがない)

15 本件発明 2 では、段差部は係止爪の基端側に係止されるとともに係止爪を鏝部との間に位置する。これに対し、乙 4 4 発明はそのような構造を有していない。

エ 相違点に係る構成の容易想到性について

本件発明 2 と乙 4 4 発明との相違点に係る構成の容易想到性について判断する前提として、乙 4 5 ないし 4 7 に記載された技術について検討する。

20 (ア) 乙 4 5 発明について

乙 4 5 発明は、磁気を発生するローラによって皮膚、特に顔の皮膚を刺激することによって美容効果を上げることのできるマグネット美容ローラに関する (【0001】)。乙 4 5 発明には、ローラの回転が円滑であるマグネット美容ローラを提供するために、ローラ部とローラ保持部との間にベアリングを設けること、ベアリングとしては、玉軸受、コロ軸受等の転がり軸受、又は、プラスチック軸受、球面滑り軸受、焼結含油軸受等の滑り軸受が望ましいことが開示されている (【001

4】)。

(イ) 乙46において開示される技術について

乙46は、ファクシミリ等の紙送り機構で使用されるフランジ付き滑り軸受に関するものであり(【0001】)、フランジと、弾性変位する弾性係止片とが合成樹脂により一体成形され、弾性係止片が抜け止めを果たし(【0017】ないし【0019】)、弾性係止片は先端側に向かうほど回転中心との距離が短くなる斜面を有すことが開示されている。

(ウ) 乙47において開示される技術について

乙47には、薄板から成る取付部材に形成された孔に軸受を固定する構造に係る考案として、円筒部の外周面に径方向外方に延設された鏝部、弾性変形する舌片部といった構造が開示されている。

オ 相違点2ないし5に係る構成の容易想到性

(ア) 乙44発明に乙46及び47に開示された技術を適用することの適否

a 乙44発明のマッサージ部材はゴム状弾性材料を用いていることから、マッサージ部材の突出部も弾性変形可能であると考えられる。一方、突出部に係合する筒体の段部は弾性変形する必要がなく、むしろ、ナットにより軸に抜け止め固定されていること、及び軸に対して回転可能な軸受として機能するものであることから、ある程度の硬度があり弾性変形しない部材で構成されているものと解される。

そうすると、乙44発明の筒体は、軸に対して回転する機能を有し、その基端から先端でマッサージ部材を支持するものであって軸受としての機能を有するが、弾性変形しないものと解するのが相当である。

ここで、乙45には軸受を介して支持軸に対し回転体を回転可能に支持させる技術が開示されている。

一方、乙46において開示される軸受は、弾性変形しない市販鋼板である支持板に挿通されて固定される軸受であって、弾性係止片が支持板に当接することにより抜け止めとして機能する。また、乙47発明において開示される軸受は、金属ある

いは合成樹脂などの薄板からなる取付部材に固定される軸受であって、鏝部裏面と傾斜面部の端面との間に形成された環状溝に取付部材が嵌合することによって抜け止めとして機能する、もしくは、鏝部裏面と係止片部の段部との間に取付部材を挟むことで抜け止めとして機能するものである。

5 このように、乙46及び乙47において開示される軸受は、いずれも弾性変形しない支持板又は取付部材に固定されるものであって、弾性変形する部材（弾性係止片、舌片部）により構成されている。また、両発明の技術分野はいずれも美容マッサージ器とは異なる。

10 したがって、当業者が、乙45発明を考慮しても、乙44発明の筒体に代えて乙46又は乙47に開示された軸受に関する技術を使用する理由はなく、動機付けない。

15 b さらに、乙44発明の筒体に代えて乙46又は乙47に開示される軸受（弾性係止片又は舌片部を有する。）を用いた場合、マッサージ部材の径方向に押圧力がかかると、マッサージ部材が径方向に変形することによって弾性係止片及び舌片部も径方向に押し込まれて弾性変形し、マッサージ部材の突出部との係合が外れてしまうおそれがある。

すなわち、マッサージ部材に係合する構成として弾性変形する軸受を用いることは、係合を不十分・不完全とするおそれがあるため、阻害要因があるといわざるを得ない。

20 (イ) 被告の主張について

25 a 被告は、乙44発明のマッサージ部材の材質を、ゴム状弾性材料ではなく剛性材料、すなわち、段部と係合するために開口部が撓み拡張する程度の軟質プラスチック等に置き換えることは極めて容易であるし、もしくは、乙46及び乙47に開示された技術に基づき弾性変形可能な係止爪を採用することを前提に、撓みの生じない硬質プラスチック材料等に置き換えることも当業者にとって容易に想到できると主張する。

しかし、上記のとおり、乙44発明においてマッサージ部材はゴム状弾性材料からなることが明記されている上、被告の主張するような軟質プラスチック材料が肌に接した際に、「容易に弾性変形」（乙44の【0005】）する程度の弾性を有するとも考え難い。なお、マッサージ部材の内径部分と外側の肌に接触する環状突出部等の材質を異にすることをうかがわせる事情もない。

したがって、乙44発明のマッサージ部材の材質を剛性材料に変更する動機付けはない。

b また、被告は、乙44発明のマッサージ部材に乙46に開示される軸受を組み合わせた場合、乙46に開示された軸受のフランジがマッサージ部材の開口凹み部に存在することによってマッサージ部材が径方向に押圧された際の変形を抑えられるから、原告の主張する上記阻害要因はないと主張する。

しかし、同フランジがマッサージ部材の開口凹み部に当接したとしても、そもそも同フランジは支持板が軸方向に移動するのを抑えるための部材であるから、径方向にマッサージ部材が変形することを抑える効果を有することは明らかではない。むしろ、マッサージ部材が径方向に変形した場合、同フランジとマッサージ部材の開口凹み部の嵌合も外れる可能性がある。

したがって、上記被告の主張は採用できない。

(ウ) 以上より、乙44発明におけるマッサージ部材に対して乙46又は乙47に開示された軸受に関する技術を適用することにより、乙44発明の相違点2ないし5に係る構成を本件発明2の構成とすることには動機付けがなく、逆にこれについて阻害要因があると認められる。

カ まとめ

したがって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、乙44発明を主発明とし、これに乙45発明及び乙46に開示された技術を組み合わせることにより、あるいは乙45発明に乙47に開示された技術を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。

(2) 乙45を主引例とする進歩性欠如

ア 相違点

乙45発明は、前記(1)エ(ア)のとおり、マグネット美容ローラに関するものであるところ、本件発明2との対比において、以下の点において相違する。

5 (ア) 相違点1 (争いがない)

本件発明2では、支持軸をハンドルの基端において抜け止め固定している。これに対し、乙45発明では、小径部は把持部と一体に形成されており、把持部から抜け止め固定されていない。

(イ) 相違点2 (争いがない)

10 本件発明2では回転体を支持軸の先端側に回転可能に支持している。これに対し、乙45発明では小径部の先端側以外の部分でローラ部を回転可能に支持している。

(ウ) 相違点3

15 本件発明2では、軸受部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされている。これに対し、乙45発明ではベアリングの具体的な抜け止めの有無は不明である。

(エ) 相違点4

20 本件発明2は、前記軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。これに対し、乙45発明のベアリングは外周面が円筒状である。

(オ) 相違点5

25 本件発明2は、前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置する。これに対し、乙45発明は、ローラ部の大径孔54の内周は円筒状である。

イ 相違点3ないし5に係る構成の容易想到性

(ア) 相違点 3 について

乙 4 5 発明において、ベアリングをプラスチック製の滑り軸受に置き換えることは想定されている（乙 4 5 の【0 0 1 4】）。しかし、このときに抜け止めが必要であるかについては乙 4 5 には記載がなく不明であり、必要であるとしても、当業者にとって抜け止めを行う位置は一義的に決まるものではないと解される。

したがって、相違点 3 に係る構成を当業者が容易に想到し得たものということはいできない。

(イ) 相違点 4 及び 5 について

乙 4 5 発明のベアリングは外周面が軸方向に一定の長さを有する円筒状であり、同じく軸方向に一定の長さを有する円筒状であるローラ部の大径部に挿入されることにより、接触面においてローラ部を回転可能に支持しているものと解される（同【0 0 1 4】、【0 0 1 8】及び【0 0 2 0】）。このようなベアリングをプラスチック製の滑り軸受に置き換える場合、ローラ部の外径部の上記形状から、プラスチック製の滑り軸受もこれに当接するような軸方向に一定の長さを有する円筒状の外周面を有し、その外周面においてローラ部を支持するものとなると解するのが相当である。

しかし、乙 4 6 に開示された軸受は、板材を間に挟んで支持するための弾性係止片とフランジを有しており、外周面は円周状ではなく、軸方向への長さも相対的に短い。同様に、乙 4 7 に開示された軸受も、板状の取付部材と嵌合するための環状溝を有する鏝部や、取付部材を間に挟んで支持するための舌片部及び鏝部を有しており、外周面は円周状ではなく、軸方向への長さも相対的に短い。

したがって、乙 4 6 又は乙 4 7 において開示された軸受は、乙 4 5 発明の大径部に装着してローリング部を支持することができる形状ではなく、課題、目的、用途、機能が相違するので、乙 4 5 発明において軸受として用いる動機付けがない。

ウ まとめ

したがって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件発明 2 は、乙 4

5 発明を主発明とし、これに乙44発明及び乙46に開示された技術を組み合わせることにより、あるいは乙44発明及び乙47に開示された技術を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。

(3) 結論

5 以上、検討したところによれば、本件特許2について、特許法104条の3第1項に基づき権利を行使することができないとすべき理由があるとは認められない。

5 争点(5) (原告の損害) について

(1) 原告製品及び被告製品

10 前記3及び4で検討したところによれば、被告が被告製品を譲渡したことは、本件特許権2の侵害に当たるので、前記1で述べたところに従い、争点(5)の検討に進む。

ア 原告製品の販売

15 原告は、本件特許権2の実施品として、「ReFa CARAT (リファ カラット)」という名称の美容器 (以下「原告製品」という。) を、平成21年2月以降販売している (甲23, 24, 弁論の全趣旨)。

原告製品は、ローラの表面にプラチナムコートが施され、ローラの回転により肌を摘み、肌を引き締める効果があるとされる美容器であり、搭載されたソーラーパネルにより、微弱電流 (マイクロカレント) を発生することが特徴とされる (甲23)。

20 原告製品は、原告の店舗、大手通販業者、百貨店、家電量販店で販売され、希望小売価格である2万3800円 (税抜) 前後の価格で販売されている (甲23, 乙94ないし108)。

原告は、平成27年12月4日 (本件特許2の登録日) から、被告が被告製品の軸受の設計変更を行う平成29年5月8日 (乙84, 弁論の全趣旨) までの間に、
25 ●(省略)●個の原告製品を販売しており、最も少ない月 (平成28年1月) でも●(省略)●, 最も多い月 (平成28年12月) には●(省略)●を販売した (甲38)。

イ 被告製品の譲渡

被告製品は、ディスカウントストアや雑貨店に卸売販売されることが中心であり、被告作成の文書では1万5000円（税抜）の価格表示がされているものが多いが（甲7ないし13）、実際には、3000円ないし5000円程度の価格で販売さ
5 れている（乙85ないし93）。

被告製品は、ゲルマニウムの粒を使用したゲルマミラーボールと説明されているが、原告製品にあるような微弱電流（マイクロカレント）を発生する機構は有していない（甲7ないし13）。

前記平成27年12月4日から平成29年5月8日までの期間の被告製品の譲渡
10 数量は下記のとおりであり（弁論の全趣旨）、被告は総計35万1724個、月平均1万7600個程度の被告製品を譲渡したことになる。

被告製品1（DR-250A）	7万1077個
被告製品2（DR-250C）	14万1135個
被告製品3（FS-800）	1万5114個
15 被告製品4（DR-250P）	8万2584個
被告製品5（DR-250G）	1万8526個
被告製品6（DR-250SW）	8263個
被告製品7（JDR-300）	416個
被告製品8（DR-260BK）	6088個
20 被告製品9（DR-260C）	8521個

(2) 特許法102条1項に基づく損害額の推定

ア 原告製品の単位数量当たりの利益

(ア) 平成27年10月から平成29年9月までの間の原告製品の販売数量は●
(省略)●個、売上高は合計●(省略)●円であり、製造原価は、●(省略)●円である
25 (甲38, 39)。

(イ) 上記期間における原告の全製品の売上高は合計●(省略)●であり(甲40)、

原告の全製品に対する原告製品の売上比率は、●(省略)●となる(●(省略)●÷●(省略)●÷●(省略)●)。

上記期間における、製造原価以外の控除すべき費用は以下のとおりである。なお、これらの金額は、上記期間において原告に生じた各費用の総額に原告製品の売上比率を乗じた額である(甲40)。

- | | | |
|----|-------------|--------|
| ① | 販売手数料 | ●(省略)● |
| ② | 販売促進費 | ●(省略)● |
| ③ | ポイント引当金 | ●(省略)● |
| ④ | 見本品費 | ●(省略)● |
| 10 | ⑤ 宣伝広告費 | ●(省略)● |
| ⑥ | 荷造運賃 | ●(省略)● |
| ⑦ | クレーム処理費 | ●(省略)● |
| ⑧ | 製品保証引当金繰入 | ●(省略)● |
| ⑨ | 市場調査費 | ●(省略)● |
| 15 | ① から⑨までの合計額 | ●(省略)● |

(ウ) 原告製品の利益額は、原告製品の売上高から製品原価と上記各費用の総額を控除した●(省略)●円であり(●(省略)●－●(省略)●－●(省略)●＝●(省略)●円)、これを、上記期間における原告製品の販売数量●(省略)●で除した●(省略)●円が、原告製品の単位数あたりの利益額である(●(省略)●÷●(省略)●÷●(省略)●)。

イ 原告の実施能力

前記(1)アのとおり、原告は、月約●(省略)●個から約●(省略)●個の範囲内で原告製品を販売しているから、月約1万7600個の被告製品の譲渡数量が原告製品に上乗せされたとしても、これを実施する能力を有していたと認めるのが相当である。

ウ 控除すべき費用について

原告の損害の算定の基礎となる原告製品の「単位数量当たりの利益の額」とは、被告による原告の本件特許2の侵害行為がなければ原告において追加的に販売することができたはずの原告製品の数量（同期間における被告製品の譲渡数量）の売上高から、当該数量の原告製品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を当該数量で除したものであり、控除すべき費用は、原告製品を当該数量分増産及び販売するために必要となる費用（変動費及び原告製品のために必要となる個別固定費）と考えられる。

増産すべき数量が多である場合には、変動費及び個別固定費のみならず一般固定費も追加的に必要となることも考えられるが、前記イのとおり、原告は被告製品の譲渡数量程度に原告製品の増産を行う態勢があったと認められるので、追加費用として一般固定費が必要となることは考えにくい。また、原告における物流・保管・販売態勢の元では、上記増産が行われたとしても、追加の物流・保管費用及び販売のための人件費は生じないことが認められる（甲44、45）。

そうすると、上記追加費用として控除の対象となるのは、前記ア(イ)の①ないし⑨の費目であり、いずれも変動費又は原告製品の製造・販売に直接必要な個別費用として、原告製品の売上高から、原告の総売上高のうち原告製品の売上高の占める割合に応じて控除されるべきである。一方、被告が主張するその余の費目は、いずれも一般固定費又は原告製品ではない別の製品に係る個別固定費と考えられる費用であるから、控除の対象とならない。

エ 寄与率について

本件発明2は、美容器に関するものではあっても、美容効果を生じさせるローラの性質や構造等に関するものではなく、ローラを回転可能に支持するところの軸受に関するものである。

被告は、軸受部分が製造原価に占める割合は1.12%程度であり、これをもって本件発明2の寄与率とし、その限度で損害を算定すべきであると主張する。

この点、特許の技術が製品の一部に用いられている場合、あるいは多数の特許技

術が一個の製品に用いられている場合であっても、製品が発明の技術的範囲に属するものと認められる限り、一個の特許に基づいて、製品全体の販売等を差し止める事はできるが、製品全体の販売による利益を算定の根拠とした場合、本来認められるべき範囲を超える金額が算定されかねないことから、当該特許が製品の販売に寄与する度合い（寄与率）を適切に考慮して、損害賠償の範囲を適切に画する必要がある。

本件発明2は、美容器のローラの軸受に関するものであるところ、寄与率は、上記のとおり、特許が製品の販売に寄与するところを考慮するものであるから、製品全体に占める軸受部分の原価の割合や、軸受部分の価格それ自体によって機械的に画されるものではなく、軸受がローラを円滑に回転し得るよう保持していることは、製品全体の中で一定の意義を有しているというべきであるが、軸受は、美容器の一部であり、需要者の目に入るものではないし、被告が本件訴訟提起後に設計変更しているとおりに、ローラが円滑に回転し得るよう支持する軸受の代替技術は存したと解されるから、本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく、上記事情を総合すると、その寄与率は10%と認めるのが相当である。

オ 「販売することができないとする事情」について

前記エは、発明それ自体の性質から、製品の販売に寄与する度合いを考えたものであるが、これとは別に、本件特許2の効力により被告製品が販売されなかった場合に、本来であれば原告において同数の原告製品を販売できたと推定すべきところ、これを覆すべき事情が存するかを検討する必要がある。

前記認定した通り、原告製品は百貨店等で2万円以上の価格で販売され、微弱電流を発生する機能を有する高価品、高級品に位置づけられるのに対し、被告製品はディスカウントストア等で販売され、微弱電流を生ずる機能のない廉価品である。

そうすると、本来原告製品の購入を希望していた需要者が被告製品を見て、類似した機能を有する製品を安く入手できるとしてこれを購入したような場合は、被告製品の販売がなければ、その需要が原告製品に向かう可能性はあるものの、高級品

に位置付けられ、マイクロカレント等の特徴的な機能を有する原告製品とは異なり、ディスカウントストア等で販売され、前記機能を有しない廉価品であることを認識した上で被告製品を購入したような場合は、被告製品の販売がなかったとしても、その需要が原告製品に向かう可能性は低いと考えられる。

5

以上の点、特に原告製品と被告製品との価格の違いが大きいことを考慮すると、被告製品の譲渡数量のうち5割について、原告には販売することができない事情があったとするのが相当である。

カ 損害額の算定

10 上記アないしオで検討したところによれば、特許法102条1項による原告の損害額は、被告製品の譲渡数量35万1724個のうち、5割については販売することができないとする事情があるから控除し、これに原告製品の単位数量当たりの利益額●(省略)●円及び本件特許2の寄与率10%を乗じることで、●(省略)●円となる。

15 これと相当因果関係のある弁護士費用は●(省略)●万円と認めるのが相当である。

6 結論

20 (1) 被告は、被告製品の軸受の構造を変更したとするが、本件訴訟において、設計変更前の被告製品の構成要件充足性を争い、本件特許2の無効も主張しているので、被告製品の製造、販売等をするおそれはあると言ふべきものであるから、なお差止めの必要は認められ、被告製品の廃棄についても同様である。

25 (2) 原告の請求は、●(省略)●円、うち●(省略)●円に対する平成28年6月15日から、うち●(省略)●円に対する平成29年8月26日から、うち●(省略)●円に対する同年11月17日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がない。

(3) 主文第1項及び第2項についての仮執行宣言は相当でないから、これを付さ

ないこととする。

(4) よって、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部

5

裁判長裁判官

谷 有 恒

10

裁判官

野 上 誠 一

15

裁判官

島 村 陽 子

20