

美容器事件（特許権侵害差止等請求控訴事件）	
事件の表示	平成31年（ネ）第10003号 判決日：令和2年2月28日 担当部：知的財産高等裁判所特別部（大合議）
判決	原判決変更
参照条文	特許法102条1項，民法709条
キーワード	損害額，構成要件充足性，特許の有効性（進歩性）

## 1. 事案の概要

本件の原告は、発明の名称を「美容器」とする本件特許権1（登録番号：特許第5356625号）及び本件特許権2（特許第5847904号）を有する一番原告が、一番被告に対し、一番被告が被告製品（「ゲルマ ミラーボール美容ローラー シャイン」という名称の美容器等9種類の美容器）の販売等を行うことは、上記各特許権を侵害すると主張して、その差止め、廃棄及び特許法102条1項の損害金5億円（一部請求）の支払を求めた事案である。

原審である大阪地方裁判所では、被告製品の販売等は、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認めるとともに、損害賠償請求の一部を認めた。原審は、特許法102条1項の損害額の算定に当たって、原告製品の単位数量当たりの利益の額に被告製品の譲渡数量を乗じた額から、同項ただし書の事情として5割を控除し、さらに、寄与度を考慮して9割の減額をした。

一番原告及び一番被告の双方が、原審の判断を不服として控訴を提起した。なお、一番原告は、控訴審において、損害賠償金額を3億円から5億円に拡張した。

本判決は、被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属しないから、その販売等は本件特許権1を侵害しないが、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め及び廃棄を認めたほか、本件特許権2の侵害による特許法102条1項の損害額を4億4006万円と認定し、損害額についての原審の判断を変更した。

本件の争点は、以下の4つである。（（2）は当審において撤回）

- (1) 被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属するか
- ~~(2) 本件発明1に係る本件特許1は、特許無効審判により無効にされるべきものか~~
- (3) 被告製品は、本件発明2の技術的範囲に属するか
- (4) 本件発明2に係る本件特許2は、特許無効審判により無効にされるべきものか
- (5) 一番原告の損害額

上記のうち、本件の主たる争点は、（5）の特許法102条1項の損害額の認定であり、損害額が原審から変更になった。また、一番原告は、当審において、被告製品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出、又は譲渡若しくは貸渡しの申出のうち、被告製品の製造、使用、

貸渡し、輸出及び貸渡しの申出の差止めの訴えを取り下げている。

## 2. 本件特許権 1、2 および被告製品の内容

### (1) 本件発明

特許権 1、特許権 2 は、特願 2011-250916 号の分割出願

特願 2011-250916 号は、拒絶査定確定（拒絶査定不服審判）

#### 親出願の請求項 1

##### 【請求項 1】

ハンドルの先端側に一对のボールを、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した美容器において、

該美容器の側面視で、前記支持軸の軸線は、前記ハンドルの先端側かつ下方を向き、前記ボールは、前記支持軸の先端を覆う非貫通形状であることを特徴とする美容器。

#### 特許権 1 の請求項 1 ※無効審判で下線部を訂正

##### 【請求項 1】

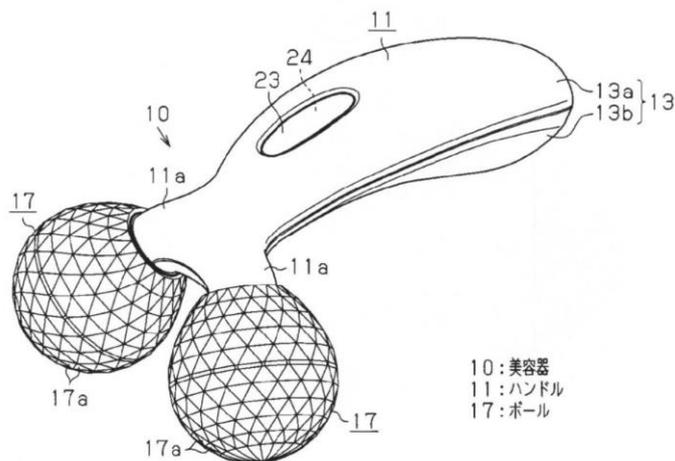
ハンドルの先端部に一对のボールを、相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において、

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 40～120 度、一对のボールの外周面間の間隔を 8～25 mm とし、

前記ボールは、非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されており、

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特徴とする美容器。







### 3. 争点1について（被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属するか）

#### （1）結論

被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属さない

#### （2）理由

「一对のボールの外周面間の間隔」の構成要件Dを計測する2地点の位置について、裁判所から下記判断があった。

「一对のボールの外周面間の間隔」は、肌を摘み上げる部分の間隔を意味すると解するのが相当であるところ、ボールの形状がバルーン状の場合は、曲率半径が小さい真円状又は略真円状の部分は肌を摘み上げる機能を有し、曲率半径が大きい円筒状の部分は肌を摘み上げる機能を有さないのであるから、ボールの形状がバルーン状の場合の「一对のボールの外周面間の間隔」とは、曲率半径が小さい真円状又は略真円状の部分の外周面間隔が最も近接している位置の外周面間の距離を意味し、必ずしも、ボールの外周面間隔が最も近接している位置の外周面間の距離とはならないというべきである（原告は、ボールの外周面間隔が最も近接している位置の外周面間の距離である、と主張）。ボールの形状がバルーン状の場合は、ハンドルに近い方が、外周面間の距離が狭くなると認められるから、仮に、一審原告の主張のとおり、「一对のボールの外周面間の間隔」を外周面間の距離が最も狭い部分の距離を意味するものと解すると、ボールの形状がバルーン状の場合は、曲率半径が大きい円筒状の部分の長さが異なる以外は、同じ形状のボールでも、円筒状の部分の長さによって、構成要件Dを充足したり、充足しなかったりすることになる。しかし、円筒状の部分の長さが美容的作用を付与するという本件発明1の作用効果に影響を与えるとは考え難いことから、一審原告の上記解釈によると、本件発明1の作用効果に影響を与えない部分の相違により、構成要件Dの充足性が異なることになり、したがって、一審原告の上記の解釈は不合理である。

被告製品のローリング部は、上部が曲率半径の小さい略真円状のボールで、下部が曲率半径の大きい円筒状のボールのバルーン状の形状であると認められ、また、曲率半径の小さい略真円状の部分の外周面間隔が最も狭くなった位置におけるローリング部間の距

離は、いずれも 13 mm を超えることが認められる。

したがって、被告製品は、いずれも、本件発明 1 の構成要件 D を充足しない。

#### 4. 争点 3 について（被告製品は、本件発明 2 の技術的範囲に属するか）

##### （1）結論

被告製品は、本件発明 2 の技術的範囲に属する

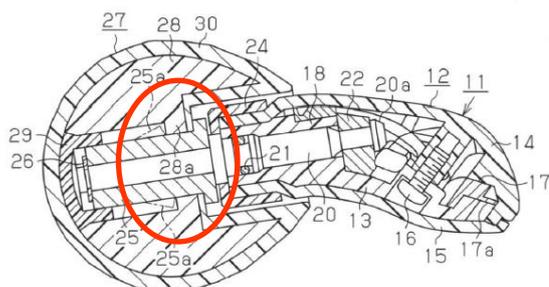
##### （2）理由

被告製品は、本件発明 2 の「回転体」（構成要件 F, G, H, K, L）を具備するかについて、裁判所から下記判断があった。

被告製品のローリング部は、基端側のみに穴を有し、支持軸の先端側に、その内部に支持軸の先端が位置する非貫通状態で、軸受け部材を介して回転可能に支持されているものと認められるから、本件発明 2 の「回転体」に該当するものと認められる。したがって、被告製品は、本件発明 2 の「回転体」を具備する。

被告製品は、本件発明 2 の「弾性変形可能な係止爪」を具備するかについて、裁判所から下記判断があった。（下記図 4 で、係止爪は 25 a、段差部は 28 a、鏝部はなし）

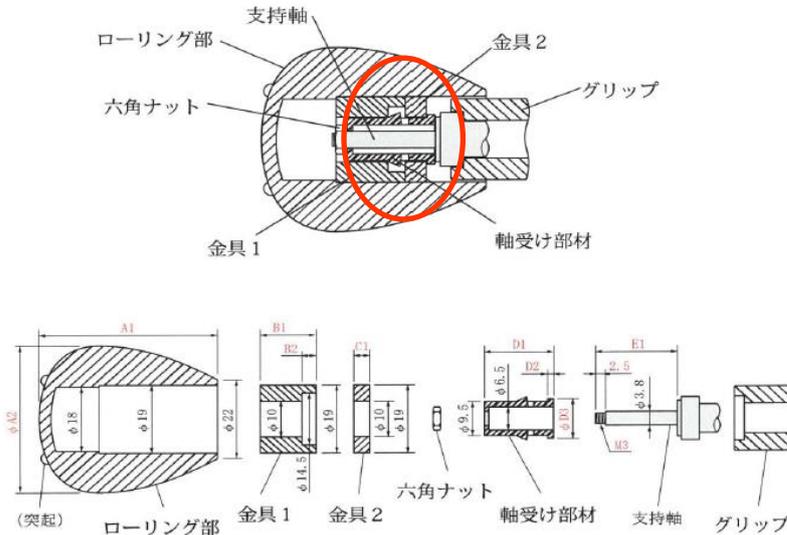
【図 4】



本件発明 2 の上記構成においては、係止爪が段差部を乗り越えるためには、係止爪の形状自体が変形する必要はなく、係止爪が周方向へ沈み込むことによっても段差部を乗り越えることができる。ところ、「弾性変形可能な係止爪」との文言から、段差部を乗り越える手段が係止爪の形状自体が変形する構成に限定されていると解することはできないから、係止爪が段差部を乗り越える際に周方向へ沈み込み、段差部を乗り越えた後は元の状態に戻るのであれば、係止爪の形状自体が変形しなくても、同係止爪は、「弾性変形可能な係止爪」に当たるといふべきである。

被告製品の係止爪は、段差部を乗り越える際に周方向に沈み込み、段差部を乗り越えた後は元の状態に戻ることが認められるから、本件発明 2 の「弾性変形可能な係止爪」に当たると認められる。（下記図が被告製品の一部を示す参考図）

【参考図1の1】



被告製品は、本件発明2の「段差部」(構成要件L)を具備するかについて、裁判所から下記判断があった。

本件発明2の「段差部」とは、回転体の内周にあって、係止爪の基端側に係止され、係止爪と鏝部との間に位置する部材であると認められる。被告製品においては、金具2(円筒状リング)は回転体の内周に位置し、係止爪の基端側に係止され、係止爪と鏝部との間に位置する部材であると認められるから、本件発明2の「段差部」に該当し、被告製品は、本件発明2の「段差部」を具備する。

以上のとおり、被告製品は、本件発明2の「回転体」、「弾性変形可能な係止爪」、「段差部」を有し、「前記支持軸の先端側に・・・支持された回転体」(構成要件F)、「回転体は基端側のみに穴を有し」(構成要件G)を充足するところ、その他に、充足性についての争いはない。(省略)被告製品は、本件発明2の技術的範囲に属するものと認められる。

5. 争点4について(本件発明2に係る本件特許2は、特許無効審判により無効にされるべきものか(乙45文献を主引例とする進歩性欠如)※当審で追加)

(1) 結論

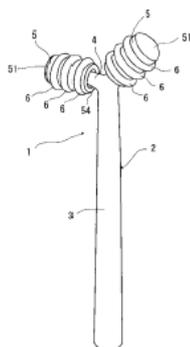
本件発明2に係る本件特許2は、乙45文献を主引例として、進歩性が欠如するとは認められない

(2) 理由

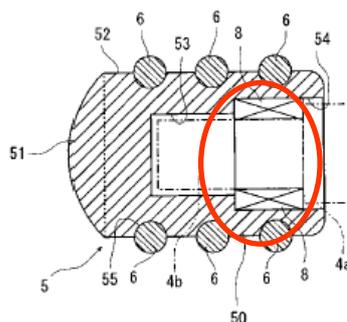
相違点④「本件発明2は、前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受け部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有しており、回

転体は、内周に段差部を有し、同段差部は、前記係止爪と前記鏢部との間で、前記係止爪と係合するのに対して、乙45発明は、ベアリング8の外周面及びローラ部5の大径孔の内周がいずれも円筒状である点」について、乙46文献記載の技術、乙47文献記載の技術、乙44文献記載の技術を適用して容易に想到できるかどうかについて、下記の通り裁判所で検討がなされた。(乙45文献の構成図は下記の通り)

【図1】



【図4】

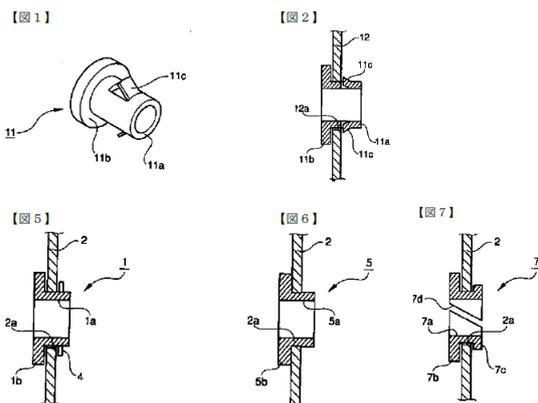


乙46文献記載の技術、および乙47文献記載の技術を適用して容易に想到できるかどうかについて、裁判所から下記判断があった。

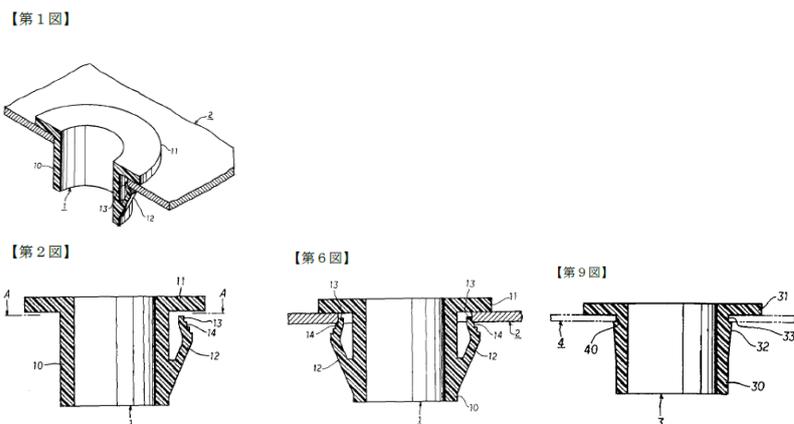
乙45発明は、ローラ保持部4において、ローラ部5を回転自在に保持することを内容とする技術であり、ローラ部5の回転状態を良好なものとするを課題の一つとするものであり、ローラ部5は、ベアリング8を介して小径部4bに支持されるという構成により、ローラ部5を回転自在なものとしていると認められるところ、乙46文献及び乙47文献の記載によると、乙46技術及び乙47技術は、支持板又は取付部材にフランジ付き滑り軸受け又は軸受けを係合するという技術であるが、支持板又は取付部材がローラ部5に対応し、フランジ付き滑り軸受け又は軸受けがベアリング8に対応するとしても、支持板又は取付部材はいずれも固定されており、フランジ付き滑り軸受け又は軸受け側の軸が回転することが認められるから、乙45発明と乙46技術及び乙47技術とは、その技術思想が大きく異なっている。乙46文献の記載によると、乙46技術は、ファクシミリ等の紙送り機構で使用される軸の支承のための軸受けに関する技術であり、従来の技術では、別体の抜け止め用のリング4を必要としたため、構成部品点数と組立工程数の増大を招くこと、などの問題があるため、これらの問題を解決しようとした技術であることが認められ、また、乙47文献の記載によると、乙47技術は、薄板から成る取付部材に軸受けを固定する軸受けの固定構造に関する技術であり、軸受けが回転し、軸受けの取付部材との当接部分に摩擦が生じるなどの問題があるため、これらの問題を解決しようとした技術であることが認められ、このように、乙45発明と乙46技術及び乙47技術との間では、技術分野や課題が異なる。したがって、乙45発明に乙46技術や乙47技術を適用する動機付けは認められない。一審被告は、軸受けは、美容器に限らず、汎用性のある機構として広く知られているのである(乙56～59)から、乙45発明と乙46技術及び乙4

7技術とは機能が同一である以上、両者の課題、目的、用途の相違が動機付けを否定する理由にならないと主張するが、前記aのとおり、両者では、技術思想が大きく異なる上に、技術分野や課題も異なることを考慮すると、軸受けとしての機能は同一であったとしても、乙45発明に乙46技術や乙47技術を適用する動機付けは認められないというべきである。

※乙46文献記載の技術の図



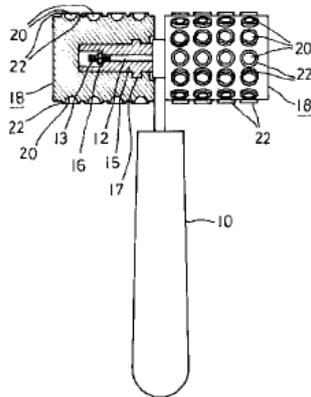
※乙47文献記載の技術の図



乙44文献記載の技術を適用して容易に想到できるかどうかについて、裁判所から下記判断があった。

なお、仮に、乙45発明に乙46技術や乙47技術を適用して、乙45発明のベアリング8を、乙46技術のフランジ付き滑り軸受けや乙47技術の軸受けに置き換えても、乙45発明のローラ部5には段差部がないのであるから、本件発明2には至らない。この点、一審被告は、乙44文献には、本件発明2の段差部に相当する技術が記載されており、さらに、同技術を適用すれば、本件発明2に至る旨主張するが、乙45発明に乙46技術又は乙47技術を適用した上で、さらに乙44文献記載の技術を適用することは当業者にとって容易とは認められない。

【図1】



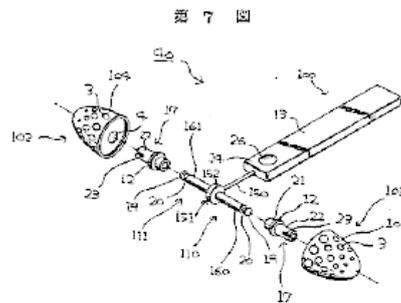
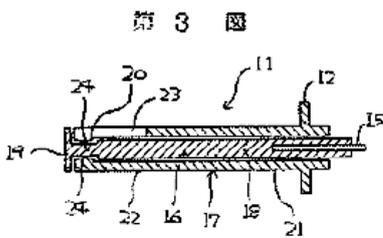
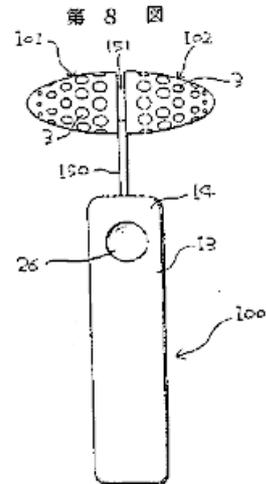
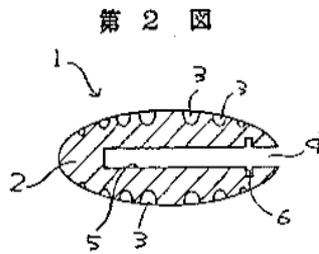
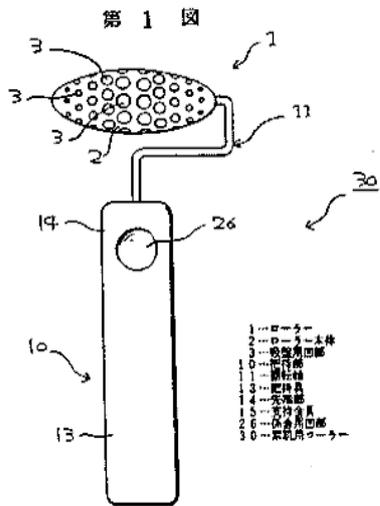
6. 争点4について（本件発明2に係る本件特許2は、特許無効審判により無効にされるべきものか（乙135文献を主引例とする進歩性欠如）※当審で追加）

（1）結論

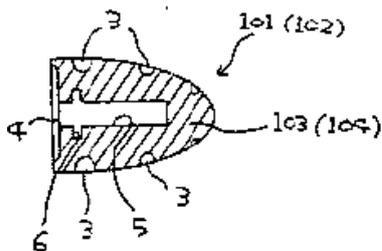
本件発明2に係る本件特許2は、乙135文献を主引例として、進歩性が欠如するとは認められない

（2）理由

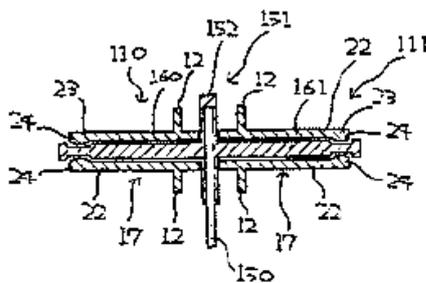
相違点①「本件発明2は、軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受け部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し、かつ前記回転体は、内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置するのに対して、乙135発明は、回転ロッド17からはツバ12を備えるものの、ツバ12が弾性変形可能かどうか不明であり、かつ、ツバ12は「先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有」する「係止爪」ではなく、回転ロッド17（軸受け部材）は「係止爪の基端側」の「鏝部」を有さず、「回転体は内周に前記係止爪に係合可能」ではなく、「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」「段差部」も備えない点」について、乙194文献記載の技術を適用して容易に想到できるかどうかについて、下記の通り裁判所で検討がなされた。（乙135文献の構成図は下記の通り）



第 9 図



第 10 図

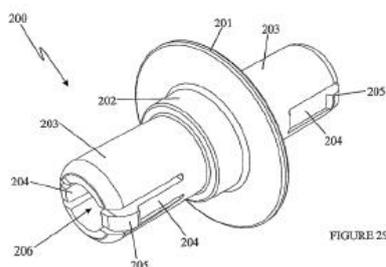


乙 1 9 4 文 献 記 載 の 技 術 を 適 用 し て 容 易 に 想 到 で き る か ど う か に つ い て 、 裁 判 所 か ら 下 記 判 断 が あ っ た 。

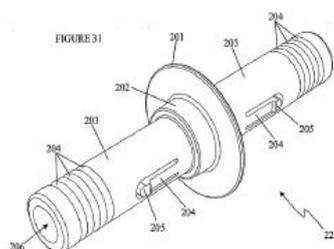
一 審 被 告 は 、 乙 1 9 4 文 献 に 記 載 さ れ た プ ラ グ 2 0 0 、 2 2 0 は 、 モ ジ ュ ー ル 1 3 0 、 1 4 0 を ロ ッ ク ピ ン 2 4 0 の 回 り を 回 転 可 能 に 取 り 付 け る た め の も の で あ る と 主 張 す る 。 し か し 、 乙 1 9 4 文 献 に は 、 プ ラ グ は 、 モ ジ ュ ー ル の う ち の 二 つ を 任 意 の 組 合 せ で 固 定 す る た め に 使 用 で き る こ と 、 プ ラ グ の 各 端 を 各 モ ジ ュ ー ル の そ れ ぞ れ の 開 口 に 挿 入 す る こ と に よ っ て 、 こ れ ら を プ ラ グ と 一 緒 に 固 定 す る こ と が で き る こ と が 記 載 さ れ て お り 、 同 記 載 か ら す る と 、 プ ラ グ は 、 二 つ の モ ジ ュ ー ル を 繋 げ て 固 定 す る た め の 部 材 で あ る こ と が 認 め

られる。乙194文献には、ロックピンのシャフトがモジュールに挿入されたプラグに挿入されると、シャフトは、プラグのラッチアームがモジュールの開口のラッチ凹部と離脱することを防止するから、ロックピンは、ラッチアームがラッチ凹部と離脱する危険の高い場合の使用に特に好適であること、シャフトは、突起をラッチ凹部から取り外すことを防止し、ラッチアームは、ロックピンがプラグから取り外されると、移動することができることが記載されており、同記載からすると、ロックピンは、プラグがモジュールから離脱することを防止することを目的として使用されるものであることが認められる。したがって、プラグ200、220は、モジュール130、140を繋げて固定するための部材として使用されるものであり、ロックピン240とモジュール130、140との間に介在し、モジュール130、140がロックピン240に回転可能に支持されるための軸受として用いられているということとはできず、一審被告の上記主張は理由がない。乙194文献記載のプラグ200、220は、二つのモジュールを繋げて固定する部材であって、軸と回転体の間に介在することによって、回転体を軸に対して回転可能に支持する軸受け部材として機能するものではないから、乙135発明における軸受け部材として機能する回転ロッド17と置き換える動機付けはないというべきである。・・・以上より、本件発明2は、乙135文献を主引用例として、進歩性が欠如するとは認められない。

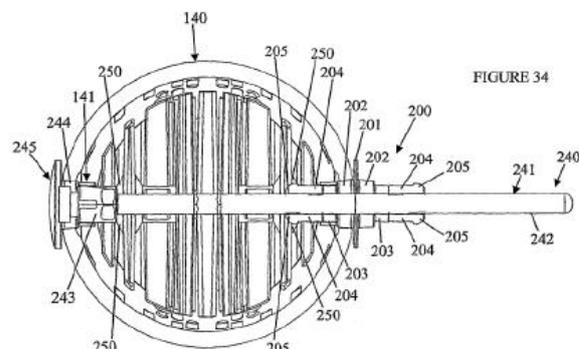
【図29】



【図31】



【図34】



## 7. 差止請求及び廃棄請求について

裁判所の判断は以下の通りである。

一審被告が被告製品を販売等する行為は、本件特許権2を侵害する。よって、一審原告

が、一審被告に対し、特許法100条に基づき、被告製品の譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求める請求は、理由がある。一審被告は、被告製品の軸受けの構造を設計変更した旨主張するが、本件訴訟において、構成要件充足性を争い、特許無効の抗弁も主張しているから、被告製品を譲渡等するおそれが消滅したとはいえない。

#### 8. 争点5について（一審原告の損害額）

本判決は、本件特許権2の侵害による特許法102条1項の損害額を4億4006万円と認定し、損害額についての原審の判断を変更した。（一審原告は、控訴審において、損害賠償金額を3億円から5億円に拡張している。）また、「一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、認容額、本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考慮して、5000万円と認めるのが相当である。」として弁護士費用が認められている。

本判決の損害論について、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定である特許法102条1項について、「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」、「実施の能力に応じた額」、「販売することができないとする事情について」の各要件等の判断が示されている。本判決の損害論についての判断の概要は、以下の通りである。

※改正前の条文（本判決で適用された条文）

（損害の額の推定等）  
第二百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量の特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

※改正後の条文

(損害の額の推定等)

第二百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」における「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りるところ、原告製品は、本件発明2の実施品であるから、「侵害行為がなければ販売することができた物」に当たる。

「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」における「単位数量当たりの利益の額」とは、特許権者等の製品の売上高から、特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要な経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を上記の損害額としたものである。このように、同項の損害額は、侵害行為がなければ特許権者等が販売できた特許権者等の製品についての逸失利益であるから、同項の「単位数量当たりの利益の額」を算定するに当たっては、特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく、管理部門の人件費や交通・通信費などが、通常、これに当たる。また、一審原告は、既に、原告製品を製造販売しており、そのために必要な既に支出した費用(例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの)も、売上高から控除するのは相当ではないというべきである。また、本件発明2は、回転体、支持軸、軸受け部材、

ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明（以下、この部分を「本件特徴部分」という。）であるところ、原告製品は、支持軸に回転可能に支持された一对のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより、肌を摘み上げ、肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから、本件特徴部分は、原告製品の一部分であるにすぎない。原告製品は、一对のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。上記の本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である（原審では寄与を考慮して9割が減額されていた）。

「実施の能力」とは、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。一審原告は、毎月の平均販売個数に対し、約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから、この余剰能力の範囲内で月に平均2万個程度の数量の原告製品を追加して販売する能力を有していたと認めるのが相当である。

「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、その主張立証責任は侵害者側にある。原告製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、被告製品は、原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると、被告製品を購入した者は、被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきであるから、価格の差異を販売できない事情として認めることができるが、販売態様の差異は、販売できない事情として認めることはできない。そして、原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる。一方で、上記両製品は美容器であるところ、美容器という商品の性質からすると、その需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場

合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できるというべきである。また、原告製品は、ローラの表面にプラチナムコートが施され、ソーラーパネルが搭載されて、微弱電流を発生させるものであるから、これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高いということができ、したがって、原告製品は、その販売価格が約2万4000円であるとしても、3000円ないし5000円程度の販売価格の被告製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるというべきである。以上からすると、原告製品及び被告製品の上記価格差の存在による販売できない事情に相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。以上の事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である（*原審も同様に約5割と認定されていた*）。

## 9. コメント

この判決の主な争点は、特許法第102条第1項の損害額であり、知財高裁の判断が大合議判決により示されたことが重要であると考え。なお、令和元年の特許法改正においては、特許法102条が改正されたが、ここで示された要件については、改正後の特許法第102条第1項第1号と同様である。

また、構成要件充足性の争点として、特許権2の「一对のボールの外周面間の間隔」を測定する位置が問題になっていることから、特許請求の範囲で用いている言葉の意図しているものを明確にしておくべきであると考え。また、特許の有効性（進歩性）については、技術思想が異なる点、技術分野や課題が異なる点から組み合わせの動機づけが否定されていることから、普段、特許出願をする際に、その発明の、技術思想、技術分野や課題を正確に捉え、公知例との差異を明確にしておく必要があると考え。なお、今回の特許権2と被告製品との違いは、弾性変形可能な係止爪と段差の構成であり、簡単に回避できているため、何か他に工夫する余地がなかったかと思料する。

以上