

特許製品を取り替えて再生品を製造販売する行為と消尽・権利濫用の成否

【文 献 種 別】 判決／東京地方裁判所

【裁判年月日】 令和 2 年 7 月 22 日

【事 件 番 号】 平成 29 年（ワ）第 40337 号

【事 件 名】 特許権侵害差止等請求事件

【裁 判 結 果】 棄却

【参 照 法 令】 特許法 1 条、民法 1 条、独占禁止法 19 条・2 条

【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト

◆ LEX/DB 文献番号 25571202

東京大学教授 田村善之

事実の概要

本稿が扱う東京地判令 2・7・22 平成 29（ワ）40337〔情報記憶装置〕では、原告が製造販売するプリンタ用に、やはり原告が製造販売するトナーカートリッジ（「原告製品」）の再生品を製造販売する被告らが、再生品を装着した際にトナーの残量が「？」と表示されることを防ぐために、原告製トナーカートリッジに取り付けられている電子部品（「原告電子部品」）であるメモリを取り外し被告製の電子部品（「被告電子部品」）であるメモリに取り替えたうえで、再生品のトナーカートリッジ（「被告製品」）として製造販売する行為が、原告が電子部品の構造に関して有する特許権を侵害するものなのかということが争われた。

判決の要旨

「『特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られる』（インクタンク事件最高裁判決）と解されるので、特許製品である『情報記憶装置』そのものを取り替える行為については、消尽は成立しないと解される。」

「本件各特許権の権利者である原告は、使用済みの原告製品についてトナー残量が『？』と表示されるように設定した上で、本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの書換

えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、当該各特許権の権利侵害行為に対し権利行使に及んだものと認められる。

このような原告の一連の行為は、これを全体としてみれば、トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法 19 条、2 条 9 項 6 号、一般指定 14 項）と抵触するものというべきである。

そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法 1 条 3 項）に当たるといえるべきである。」

「差止請求が権利の濫用として許されないとしても、損害賠償請求については別異に検討することが必要となるが、……原告は、本件各特許の実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッジを譲渡等することにより既に対価を回収していることや、本件書換制限措置がなければ、被

告らは、本件各特許を侵害することなく、トナーカートリッジの電子部品のメモリを書換えることにより再生品を販売していたと推認されることなども考慮すると、本件においては、差止請求と同様、損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である。」

判例の解説

一 序

特許権者が、自己が販売する実施品に関して、他に合理的な理由がないにも関わらず、消尽を防ぐことを目的としてなにかしらの措置を施した場合、そのような措置がとられたことをもって消尽を否定する方向に斟酌しうるのはかという点については、傍論ながら、これを肯定する裁判例があった。それに対して、本判決は、被告製品が特許製品を全面的に取り替えるものであることを理由に消尽を否定しつつ、原告特許権者が他に必要性、合理性がないにも関わらず、消尽を防ぐ措置を施し、被告が特許権侵害に及ばざるを得ない状況を作出していることに着目し¹⁾、かかる原告の行為は独占禁止法に違反するという理由付けを経由させたうえで、結論として、原告の特許権の行使は権利の濫用に該当すると判示した点に特徴がある。

二 インクカートリッジ事件知財高裁大合議 判決の法理

本判決が正当にも指摘しているように、かりに本件で被告製品が従前同様、メモリを書き換えることによりリサイクルされたものであったのであれば、最判平 19・11・8 民集 61 卷 8 号 2989 頁〔液体収納容器〕²⁾の法理の下では、物理的には耐久材部分はそのままであって（同最判の「特許製品の属性」に関連する事情）、書き換えたメモリの内容に関しては特許発明が関係していない（同最判の「特許発明の内容」に関連する事情）という本件では消尽が成立していたと考えられる。ところが、実際には、原告特許権者がメモリの書き換えを困難としたために、被告らはメモリを取り替えることによりリサイクルを実現している。

傍論ながら、このような事情を消尽を肯定する方向に斟酌する旨を説いたのが、知財高判平 18・1・31 判時 1922 号 30 頁〔液体収納容器〕³⁾

であった。この事件では、純正品である原告特許権者のインクカートリッジは、純正品製造の際にインクを充填するために用いた注入口が塞がれており、他に注入口が設けられたわけではないので、被告製品は新たに注入のための穴を設けてインクを注入していた。知財高裁は、原告製品にインク充填用の穴が設けられていないことは本件発明の目的上不可避免的な構成ではなく、被告製品の製造方法は一般のリサイクル品の製造方法とほぼ同じものであるから、被告製品がその製品化に際しインクタンク本体に穴を開けていることをもって消耗部材の交換に該当しないとはいえない、と判示した。

消尽の効果は、特許権者が拡布した製品がいかに関わらず流通しようとも特許権の行使を認めないものと解されており、そうした物権的な効果を、特許権者の単独の意思表示であるとか、最初の製品の購入者等との契約により妨げることはできないと考えられている⁴⁾。しかるに特許権者の側が、必要もないのに、製品の構造をいじることで消尽の効果を防げることができるとすれば、そうした消尽法理の要件構造が無意義に帰す。さらにいえば、こうした事情をもって消尽が否定されてしまうとすると、逆に特許権者側としては、消耗品で排他的に利益を取得しようというビジネスの方針を製品の構造に反映させればよいということになり、無理にでも消耗品を取り換え困難とするような設計に走らせることになりかねない。この種の製品の設計が、このタイプの消尽法理の適用を免れるためだけの目的で施されるのだとすれば、同法理は社会的に非効率な行為を誘発することになりかねない⁵⁾。前掲知財高判〔液体収納容器〕の示した判断は正鵠を射たものといえよう。

もっとも、この論点は、液体収納容器事件の上告審である前掲最判〔液体収納容器〕では扱われていない。しかし、調査官解説によると、それは、この点に関する本判決の論理を採用しなかったからではなく、事実の評価の問題として、リサイクルを許さない構造となっていることにその必要性があると判断したからである、とされている⁶⁾。調査官解説は、同最高裁判決は「特許権者の意向によって自在に特許権行使の可否が決定されることを是認するものではないと考えられる」と明言している⁷⁾。学説でも、同様に、特許権者側が拡布した特許製品が、合理的な理由なく、リサイク

ルを阻止する構造となっている場合には、その構造を変形したとしても消尽が否定されることはないといふべきであるという見解が主流を占めている⁸⁾。

三 本判決の法律構成

これに対して本判決の法律構成は、結論として侵害を否定したものの、単純な消尽法理そのものではなかった。判旨の法律構成は、論理的に、①本件で原告がメモリの書き換えを困難とするという措置を施さず、被告が、従前どおり、メモリを書き換えたリサイクル品を製造販売していたとした場合には、消尽法理が適用されて特許権侵害が否定されるところ、②メモリの書き換えが困難とされたために、メモリの書き換えではなく新たに生産されたメモリに置き換える態様によりリサイクル品を製造販売することは消尽には該当しないが、③そのようにして被告が特許権侵害をなさない限り、競争上著しい不利益を受ける「？」表示を回避し得ない状況に追い込んだうえで、侵害行為に及んだ被告に対して特許権を行使することが、独占禁止法に違反し、権利の濫用に該当する、という3つのステップを踏んでいる。

たしかに、「特許製品の新たな製造」に当たる場合には、消尽とは認められないとする前掲最判[液体収納容器]の法理の下では、特許製品を全部取り替えの事例である本件で消尽を肯定することには本判決が躊躇いを覚えたのも無理からぬところがある。しかし、消尽法理自体、かりに法文に淵源を求めるのであれば、信義則⁹⁾、もしくは権利濫用¹⁰⁾に依拠せざるを得ないといふことがかねてより筆者らにより指摘されている。そして、権利濫用論という一般法理固有の問題として考えるのであれば、本判決が③で指摘したように、被告らが元来、権利を侵害しない行動をとることができたにも関わらず、そして他に必要性や合理性がないにも関わらず、権利を侵害せざるを得ない状況を作り出したうえで、その結果なされた特許権侵害行為に対して特許権を行使することは、権利の濫用に該当するという評価は、消尽法理という文脈を離れた権利濫用論の一般法理固有の問題として考察しても、同様の結論に至るべきものであるように思われる。原告の特許権を取得し書き換え防止措置を施した一連の行為に他に「十分な必要性及び合理性が存在しない」以上、当該行為

は、リサイクル業者を権利侵害しないことには再生品の製造販売をなし得ないような状況を作り出す目的で意図的になされており、くわえて、それを正当化する目的も存在しないと評価せざるを得ない。本来、相手方が享受し得たはずの非侵害(=消尽)という効果を妨げ、侵害せざるを得ないように仕向けることだけを目的としてなした措置に基づいて権利を行使することは、まさにシカーネ¹¹⁾の典型として権利の濫用に該当するといふべきであろう。

これに対して、本判決は権利濫用を肯定するに当たり、②の部分でさらに独占禁止法をも援用している。しかし、本件では、あえて独占禁止法を持ち出さずとも、前掲知財高判[液体収納容器]に端を発し、諸般の事情の考慮を許す前掲最判[液体収納容器]の法理の下でも適用可能な消尽法理によるか、あるいは本来適用可能であったはずの消尽法理の適用を否定することだけを目的とした措置により権利行使をなすことは許されないといふ権利濫用論により特許権侵害を否定すれば足りたのであって、それ以上に独占禁止法の論点に立ち入らなくても侵害を否定することができたように思われる。

四 独占禁止法違反の判断を経由しないことの実益

このように独占禁止法違反の判断を経由せず、消尽(あるいは、消尽を回避したことを理由とするシカーネ的権利濫用)の枠内で処理するという法律構成には、以下のようなメリットを認めることができる。

第1に、本判決は、本件の原告の一連の行為が不正な取引方法の一般指定14項の競争者に対する取引妨害に該当すると帰結しているが、その際、本件で独占禁止法上問題とすべき市場がどこであるのかということ画定していない。しかし、本件で問題とすべきが競争減殺型の取引妨害であるとすれば、いったいどの市場で競争減殺が生じているのかということ特定する必要がある¹²⁾。

市場の画定に関しては、一方では、需要者がプリンタに相応の関係特殊の投資(他のプリンタに乗り換える場合には無駄になってしまう投資)をなしている場合には、他のハードの選択肢は需要者にとって無意味となり、また購入したハードと互換性を有しない他のソフト(カートリッジ)の選

択肢も需要者にとっては無意味となる。このようなロック・インと呼ばれる状態に需要者が陥っている場合には、かりにハード市場全体あるいはソフト市場全体を見れば有力な事業者とはいえない事業者であっても、ハード購入後の互換品のソフトの市場では支配的地位に立つことがあり得るから、そのような互換品ごとに問題とすべき市場を画定しなければならない¹³⁾。

しかし、かりに本件のプリンタが競争市場であり、そこでプリンタの需要者がプリンタ導入後に使用しなければならないカートリッジの価格等の条件も踏まえてプリンタを購入しているのだという状況であるとすれば、被告と原告が競争しているカートリッジ市場ではなく、原告が他の事業者と競争しているプリンタ市場に着目すべきであるという意見があり得よう。

本件でいずれの市場に画定すべきかということは俄かには決しがたく¹⁴⁾、種々の事情を勘案する必要がある。そうだとすると、独占禁止法違反に立ち入ることなく、消尽（あるいは、シカーネ的権利濫用）により処理する方策には、かかる複雑な市場画定の問題に立ち入る必要がなくなるというメリットを認めることができよう。

第2に、競争減殺型の取引妨害を理由とする法律構成は、特許権に基づく差止請求権を否定する結論を無理なく導けることはできるとしても、損害賠償請求まで棄却できるのかということは定かではない。つまり、差止請求さえ棄却すれば、被告はカートリッジの製造販売を続けることができ、それで競争は維持される。他方、被告が特許発明を実施していることに変わりない以上、損害賠償請求を認めて、そこからの対価を原告特許権者に還流させることが特許法の趣旨に適い、それでも（トナーカートリッジの売上げによる利益が全て吐き出されない限り）競争が維持されている以上、独占禁止法の趣旨を損ねることはないのだから八方丸く収まるではないか、という主張がなされるからである。

これに対して、消尽法理、あるいはシカーネ的な権利濫用論により処理する場合には、損害賠償請求をも棄却すべきであるという結論に容易に到達しうる。対価を支払う必要がない状況であった被告らに対し、他に正当な目的がないにも関わらず、意図的に権利侵害をなさざるを得ない状況を作り出して対価の支払いを要求することは、典型的

なシカーネとして許されるべきものではないといえるからである。

●——注

- 1) かかる結論を導くために、本判決は、事実認定の問題として、被告らがトナー残量が「？」と表示されるカートリッジを市場で販売した場合、「競争上著しく不利益を被ることとなる」ところ、それを防ぐためには、本件書換制限措置によりメモリを取り替えざるを得なくなっていると認定したうえで、その反面、原告は特許製品にかかるシリーズの機種にのみ書換制限措置を施していることなどを斟酌すると、その書換制限措置には必要性や合理性が認められないとしている。いずれも重要な争点であるが、多分に事実認定に関わるので、本稿では検討を省略する。
- 2) 参照、田村善之「判批」NBL877号・878号（2008年）（同『特許法の理論』（有斐閣、2009年）295～334頁所収）。
- 3) 参照、酒迎明洋「判批」知的財産法政策学研究18号（2007年）105～179頁、田村善之「判批」NBL836号（2006年）18～34頁・837号（2006年）44～48頁。
- 4) 田村・前掲注2）特許法の理論268～269頁。
- 5) 酒迎・前掲注3）139～140頁。
- 6) 中吉徹郎「判解」『最高裁判所判例解説 民事篇平成19年度（下）』（法曹会、2010年）791頁。
- 7) 中吉・前掲注6）791頁。
- 8) 横山久芳「判批」知財研フォーラム72号（2008年）31頁、前田健「判批」法協126巻8号（2009年）1730～1731頁、田村・前掲注2）特許法の理論315～316頁。
- 9) 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』（青林書院、2001年）255頁。
- 10) 田村善之「消尽理論と方法特許への適用可能性について」同・前掲注2）特許法の理論266頁所収。
- 11) 白羽祐三「シカーネと権利濫用論——『権利濫用理論の濫用』判決をめぐって」新報87号（1981年）1頁。
- 12) 白石忠志「独禁法一般指定15項の守備範囲(Ⅰ)」NBL585号（1996年）19～21頁・23頁。
- 13) 白石忠志「独禁法上の市場画定に関するおぼえがき」NBL509号（1992年）15～21頁、同『「取引上の地位の不当利用」規制と『市場』概念』法学57巻3号（1993年）255～293頁。
- 14) 参照、宮井雅明「判批」新・判例解説 Watch 文献番号z18817009-00-120762039（Web版2021年5月28日掲載）2頁（https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-120762039_tkc.pdf）。

* 付記 本稿を作成するに際しては、東京大学法学部政治学研究科の張唯瑜特任助教のご協力を得た。記して感謝申し上げる。本研究は、JSPS 科研費 JP18H05216 および JP17H00984 の助成を受けたものである。