

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／知的財産高等裁判所

【裁判年月日】 令和 4 年 3 月 29 日

【事 件 番 号】 令和 2 年（ネ）第 10057 号

【事 件 名】 特許権侵害差止等請求控訴事件

【裁 判 結 果】 原判決変更

【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】 判時 2553 号 28 頁

◆ LEX/DB 文献番号 25572188

東京大学教授 田村善之

事実の概要

本件は、被告（被控訴人）らは、原告（控訴人）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している。被告らは、再生品を装着した際にプリンタにトナーの残量が「?」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」）として製造販売している。原告は、この被告の行為が、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と主張して、本訴を提起した。

第一審判決（東京地判令 2・7・22 判時 2553 号 70 頁〔情報記憶装置〕¹⁾）は、原告の請求を棄却した。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、合理性がないにもかかわらず、原告電子部品のメモリの書換えを制限する措置を施し、もって、「?」表示を防ごうとする被告が、原告電子部品のメモリの書換えではなく、被告電子部品への取換えに及ばざるを得ない状況を作出していることに着目し、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と。原告の特許権の行使は権利の濫用に該当すると判断したのである。原告が控訴。

本判決は、以下のように論じて、原判決を変更し、差止請求と損害賠償請求を（一部）認容した。

判決の要旨

被告電子部品について、原告電子部品を取り替えたものであることを理由に、原告電子部品との同一性を否定し、もって消尽を否定。

「消尽の趣旨は、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を有するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、一方、特許権者が我が国において譲渡した特許製品については、当該譲渡を通じて特許発明の公開の代償を確保する機会を既に保障されているから、特許権者がその流過程において二重に利得を得ることを認める必要はないことによるものと解されるから、消尽により特許権の行使が制限される対象製品は、特許権者が我が国において譲渡した特許製品と同一性を有する製品に限られると解すべきである。

これを本件についてみると、被告製品は、控訴人が譲渡した本件各発明 1 ないし 3 の実施品である原告電子部品を搭載した使用済みの原告製品から、原告電子部品を取り外し、被控訴人らの製造した被告電子部品と取り替えた上で、トナーを充填し、再生品として製造し販売したものであるから（前記前提事実の（6）イ）、被告電子部品は、控訴人が譲渡した原告製品に搭載された原告電子部品と同一性を有するものではない。」

残量表示がなされないとしても、トナー切れによる印刷停止の動作とトナー切れ表示はなされ、また、印刷機能に支障をきたすものではなく、ユーザーは残量表示がなされないとしても、予備のトナーを用意しておくという対応をとることなどできることなどを理由にリサイクル事業者が被る不利益は小さいと評価するとともに、本件特許発明の技術的範囲に属さない電子部品を製造することが可能であると認定した。さらに、残量表示の正確性を自らコントロールできなくなることを防ぐために本件書換制限措置を講じており、経営戦略として、原告製プリンタに対応するトナーカートリッジのうち、ハイエンドのプリンタに対応する原告製品に搭載された原告電子部品を選択したという控訴人の主張には相応の合理性があると評価し、結論として、控訴人の権利行使が独占禁止法に違反するものではなく、権利の濫用にも該当しないと帰結した。

「本件書換制限措置は、リサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものとの被控訴人らの前記主張は理由がない。」

「本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制限効果の程度は小さいこと、控訴人が本件書換制限措置を講じたことには相応の合理性があり、控訴人による被告電子部品に対する本件各特許権の行使がもっぱら原告製品のリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは認められないことからすると、控訴人が本件書換制限措置という合理性及び必要性のない行為により、被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取り外し、被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ、上記消尽の成立を妨げたものと認めることはできない。」

以上の認定事実及びその他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、控訴人が、被控訴人らに対し、被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を行使することは、競争者に対する取引妨害として、独占禁止法（独占禁止法 19 条、2 条 9 項 6 号、一般指定 14 項）に抵触するものということとはできないし、また、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であるということとはできないから、権利の濫用に当たるものと認めることはできない。」

判例の解説

一 序

本判決が原判決と結論を異にした理由は、もっぱら事実の評価を異にしたことに起因している²⁾。具体的には、第 1 に、リサイクル事業者にとって残量表示がなされないことによる不利益は小さく、本件特許発明の技術的範囲に属さない電子部品を製造することが可能であるという、原審では認定されていなかった事実などに基づいて、本件書換制限措置によりリサイクル業者が受ける競争制限効果の程度は小さいと判断されている。第 2 に、本件書換制限措置について、残量表示の正確性を自らコントロールできなくなることを防ぐために本件書換制限措置を講じるという相応の合理性があるという、やはり原審とは異なる評価が与えられた結果、合理性や必要性がなく消尽の成立を妨げるものではないと判断されている。そして、これらの事実の認定と評価が相まって、本件の特許権の権利行使は独占禁止法に違反するものでも、権利濫用に該当するものでもないという結論につながっている。

二 法律構成について

他方、本判決が採用した法律構成は、おおむね原判決と軌を一にしている。つまり、第 1 に、被告電子部品が特許製品（原告電子部品）を全部取り換えたものであることを理由に、特許権者が販売した製品との同一性を否定し、もって消尽を否定したうえで、第 2 に、そのうえで、独占禁止法に違反し、特許権の行使が権利濫用に該当するか否かを吟味する、という法律構成である。そして、このうち後者の第 2 段階において、上記の事実の評価が相違した結果、控訴審では、原判決と異なり、独占禁止法違反や権利濫用があるとは認められなかった。

もともと、原判決は、独占禁止法 21 条や独占禁止法上違法と目されるべき要件に言及したうえで、素直に読むのであれば、（やや不分明なところを残しつつも）「競争上著しく不利益」を与える状況を作り出していることが権利濫用となるための要件となると考えているのだらうと推察し得る文言を展開した。

これに対して、控訴審判決は、原判決と同様、

書換制限措置が被控訴人らリサイクル業者に「競争上著しい不利益」を与えるか否かに焦点を合わせているが（そのうえで原判決と異なり、「競争上著しい不利益」を与えるものではないと帰結しているのであるが）、それは当事者（被控訴人）がそのように主張したことに合わせて、そのような主張は認められないとする論理の運びとなっている。つまり、「競争上著しい不利益」とまではいえない不利益を与えるのみであった場合に権利濫用といえなくなるのかということに関しては、言質を与えない説示となっている。特許権の行使であるという一事をもって、独占禁止法違反の成否の判断において特別扱いをなす必要はないと考える筆者のような立場³⁾からは、原判決のように、競争上著しい不利益があることが、独占禁止法違反を経由した権利濫用を肯定するための要件としているように読める説示に対しては疑問を呈すべきところであるのだが⁴⁾、本判決は立場を鮮明にしていなと理解することができよう。

なお、原判決は、この競争上著しい不利益を与える場合に特許権の行使が権利濫用となるという法律論を導くに当たって、独占禁止法 21 条に言及していたが、この点に関しても、本判決は、独占禁止法違反と権利濫用との関係について一般論を展開することを避けている⁵⁾。

以上を要するに、本判決は、事例判決の色彩が
強くなっているといえる。

三 事実の評価について

事実の評価に関しては、第1に、「？」表示が競争上、どの程度の不利益を被控訴人に与えるのかということについて、原判決が「プリンタメーカーである原告自身が品質上の理由から純正品の使用を勧奨していることや、価格差にもかかわらず再生品の市場占有率が一定にとどまっていることなどに照らすと、我が国において再生品の品質に対するユーザーの信頼を獲得するのは容易ではないものと考えられる。このような状況下において、トナーの残量が『？』と表示される再生品を販売しても、その品質に対する不安や保守・管理上の負担等から、我が国のトナーカートリッジ市場においてユーザーに広く受け入れられるとは考え難い」と説いていたことに、筆者は共感を覚えるところがある。もちろん、これは証拠の評価に関わ

り、心証形成の問題であるから、評者が軽々しく批難できる話ではないが、当事者の主張に合わせたとはいえ、結局、「競争上著しい不利益」があるか否かという点に焦点を当てたことが（この点は原判決と変わらないのであるが）、こうしたともすれば原告に有利な心証形成につながっていると評することは許されよう⁶⁾。

[illegible]

●（省略）●控訴人が、●●●●●●●●●●に挿入した時の動作を確認する実験（甲73、74）を実施したところ、●●●●において、『?』と表示されることなく、トナーの残量表示がされ、正常に動作することが確認された。」となっており、何が挿入されたのかということが明らかでないが、ともあれこれは原判決では認められていなかった事実である。

しかし、この第2の点は、法律構成の問題として、これに立ち入ることなく事件を処理することが可能であったと思われる。かりに、第1の点について、本判決と異なり、「?」表示が被控訴人に競争上不利益を与えるものであり、相応の必要性や合理性もないままに書換制限措置を施したと評したとしよう。かりにこのような前提に立脚するのであれば、知財高大判平18・1・31判時1922号30頁「液体収納容器」が説いた、「特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから、特許製品において、消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている（例えば、電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど）としても、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り、当該部材を交換する行為が通常の使用の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである」との一般論⁷⁾により、本件は権利濫用の法理や独占禁止法の助けを借りなくとも、消尽法理の枠内で特許権の行使を否定することができる、というのが筆者の理解である。百歩譲って、本件で特許製品の同一性を欠くことが仇

となって消尽を否定しなければならないのだとしても、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⁸⁾の典型として権利の濫用に該当するというべきである^{9) 10)}。

そして、消尽法理（あるいはその迂回を理由とした権利濫用法理）で行くのであれば、特許権者は自己が販売した結果、消尽が認められた製品に関しては、その円滑な流通を保障するために、特許権侵害を主張することは許されないとされるのであって、その場合、製品の取得者が他に市場から代替品を入手し得るということは消尽法理の適用を妨げない（前掲知財高大判「液体収納容器」では、当然、特許権者側が提供する正規のインクカートリッジ品は未だ市場で販売されていると目されるが、だからといってリサイクル品の消尽が否定されるわけではない）。そのような法律構成を採用した場合にも、消尽法理の迂回を防ぐために、消尽法理が適用されたのと同様、代替品の存在は権利濫用の成否に影響しないと解すべきである。

●—注

- 1) 田村善之「判批」新・判例解説 Watch（法ゼ増刊）29号（2021年）289～292頁、同「判批」WLJ判例コラム236号（2021年）1～32頁、張唯瑜「判批」知的財産法政策学研究63号（2022年）217～277頁。
- 2) 溝上武尊「判批」知財管理73巻2号（2023年）219～220頁、前田健「判批」ジュリ1583号（2023年）240頁。
- 3) 白石忠志『技術と競争の法的構造』（有斐閣、1994年）16～21頁、同「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法——『技術と競争の法的構造』その後」『21世紀における知的財産の展望（知的財産研究所10周年）』（雄松堂出版、2000年）242～245頁、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」『市場・自由・知的財産』（有斐閣、2003年）142～147頁、同「特許権と独占禁止法・再論—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却—」日本経済法学会年報32号（2011年）53頁・65～70頁。
- 4) 田村・前掲注1）WLJ判例コラム19～20頁。本件に即した独禁法違反に関する検討として、参照、齊藤高広「判批」公正取引865号（2022年）66～68頁。
- 5) 茶園成樹「判批」発明120巻5号（2023年）50頁。
- 6) 渡辺昭成「判批」新・判例解説 Watch（法ゼ増刊）32号（2023年）256～257頁も参照。関連して、本件書換制限措置はハイエンド機種をターゲットにしたもので

あって、消尽を防ぐことを目的としていないとする本判決の認定に関して、独占禁止法違反の成否に関する文脈で、競争やイノベーションに対する萎縮効果を防ぐためには穏当な判断であるとの評価を呈するものとして、溝上・前掲注2）221～222頁、茶園・前掲注5）51頁がある。しかし、本件では、独占禁止法違反を理由として公正取引委員会が書換制限措置を止めさせるべきかということが問題となっているのではなく、リサイクル事業者のリサイクル行為を許すべきかということが問題となっているのであり、本件で原告が敗訴したとしても、被告のリサイクル行為が許されるようになるだけであって、原告が書換制限措置を停止しなければならないわけではない。競争の萎縮をいうのであれば、リサイクル業者の競争に対する萎縮も勘案すべきであり、少なくともより中立的な判断をなすべきであろう。まして、後述するように、独占禁止法違反を介在させることなく、純粋な消尽法理の問題、あるいは純粋な消尽法理の迂回を根拠とする権利濫用法理の問題として議論する場合には、なおいっそうこの理が妥当する。

- 7) この論点は、当該事件の上告審である最判平19・11・8民集61巻8号2989頁「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（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）。
- 8) 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」法学新報87号（1981年）1頁。
- 9) 田村・前掲注1）新・判例解説 Watch290～292頁、同・前掲注1）WLJ判例コラム14～26頁。
- 10) これに対して、溝上・前掲注2）222～223頁は、消尽の根拠が権利濫用に求められるとしても、本件のように競争への悪影響が問題となっている場面では、不定形な一般法理よりは、独占禁止法を持ち出したほうが判断手法が明確となる旨を説く。たしかに、一般論として、消尽の成否が微妙なケースで権利行使を否定するには、独占禁止法に依拠した処理を行うほかに場合は当然にあり得よう（伊藤英明「特許権侵害訴訟における抗弁としての一般法理と独占禁止法との関係についての考察——米国における Patent Misuse 及び Antitrust Law との比較を通じて」甲南ロー18号（2022年）27頁も参照）。しかし、本判決が消尽を否定したのは、特許製品の全部取換えには消尽法理は適用されないという単純かつ具体的な要件論であり、それを奇貨として消尽を迂回する行為に対して、そのみを理由に消尽法理もしくは権利濫用論を適用したとしても、判断手法が不明確となることはないように思われる。