

再生品の利用を妨げる措置と特許侵害訴訟の提起が取引妨害とされた事例

【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（インクカートリッジ権利濫用事件）

【裁判結果】 請求棄却

【参照法令】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(令和元年法律第45号による改正前、以下「独占禁止法」と略称する。)、不正な取引方法（一般指定）

【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

◆ LEX/DB 文献番号 25571202

立命館大学教授 宮井雅明

事実の概要

原告Xは、複写機、複合機やプリンタなどのオフィス向け画像機器及びその関連商品の製造、販売等に従事している。プリンタのインクカートリッジに内蔵される情報記憶装置等に関して3件の特許権を保有している。被告Y₁は、複写機、複合機やプリンタなどのオフィス向けの画像機器及びその関連商品の販売、中古機器回収等に従事している。被告Y₂及び被告Y₃は、インクカートリッジの再生品の製造に従事している。

Xは、「IPS iO SP C830 シリーズ」のレーザープリンタ（以下「原告プリンタ」という。）用トナーカートリッジ（以下「原告製品」という。）を製造、販売しているところ、Y₂及びY₃は、使用済みの原告製品から情報記憶装置（以下「原告電子部品」という。）を取り外し、被告自身の製造した情報記憶装置（以下「被告電子部品」という。）に取り替えた上で、トナーを充填し、再生品であるトナーカートリッジ製品（以下「被告製品」という。）を製造していた。被告製品をAが仕入れ、同社が更にY₁に販売していた。

被告らは、平成25年4月から平成29年10月までの間、被告電子部品が搭載された被告製品を、同年11月以降は、同電子部品の形状を変更した部品が搭載された製品を、日本国内で直販し、あるいは、Y₁が運営するウェブサイトを通じて販売又は販売の申出をした。

原告プリンタにおいては、トナーの残量が段階的に表示され、トナーが少なくなったときとト

ナーを使い切ったときには、その旨表示される。使用済みの原告製品にトナーを再充填して原告プリンタに装着すると、トナーの残量表示が「？」と表示され、異常が生じていることを示す黄色ランプが点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています」と表示される。この場合でも、支障なく印刷できるが、前記のような予告表示はされず、トナーを使い切ると、「トナーがなくなりました」、「トナーを補給してください」とのメッセージが出て、赤色ランプが点灯する。ただし、原告電子部品として使用されている情報記憶装置は、書換制限がされていなければ、電圧の操作によってデータの消去や書換えができるため、リサイクル業者は、Xの製造するプリンタのうち書換制限措置がされていない機種に適合するトナーカートリッジについては、電子部品のメモリを書き換え、トナー残量の表示をすることができるようにした上で販売していた。

Xは、C830シリーズのプリンタ及びその後継機種であるC840シリーズのプリンタ用のトナーカートリッジの電子部品についてデータの書換えを制限する措置を施した。これらの機種のうち、上記C830シリーズは販売が終了しており、Xが現在販売している製品群のうち、本件書換制限措置がされているのは、カラーレーザープリンタ5機種である。Xの製造するプリンタのうち、書換制限措置がされているC830及びC840シリーズに適合するトナーカートリッジの電子部品は原告所有特許に係る各発明と同様の形状である。

本件はXによる特許侵害を理由とする差止及び

損害賠償請求訴訟であるが、被告らは、本件書換制限措置及び本件各特許権の行使は、一体として被告製品を市場から排除しようとするもので、消尽の趣旨に反するとともに、公正な競争を阻害して独占禁止法に違反し、本件各特許権の行使は権利濫用に当たると主張した。なお、被告電子部品は、設計変更前と変更後のいずれについてもX所有の特許に係る各発明の技術的範囲に属すると判示されている。

判決の要旨

請求棄却（権利濫用を認める。）。

ここでは、権利濫用の主張に対する判断に絞って判旨を紹介する。

1 前提となる考え方

東京地裁は、「特許権の行使が、その目的、態様、競争に与える影響の大きさなどに照らし、『発明を奨励し、産業の発達に寄与する』との特許法の目的……に反し、又は特許制度の趣旨を逸脱する場合については、独占禁止法 21 条の『権利の行使と認められる行為』には該当しないものとして、同法が適用される」とし、「……特許権に基づく侵害訴訟においても、特許権者の権利行使その他の行為の目的、必要性及び合理性、態様、当該行為による競争制限の程度などの諸事情に照らし、特許権者による特許権の行使が、特許権者の他の行為とあいまって、競争関係にある他の事業者とその相手方との取引を不当に妨害する行為（一般指定 14 項）に該当するなど、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、当該事案に現れた諸事情を総合して、その権利行使が、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」場合があり得るとした。

東京地裁は、一般指定 14 項の要件、キャノン事件での公取委見解（公正取引委員会「キャノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」平成 16 年 10 月 21 日付新聞発表）を踏まえて、「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、リサイクル事業者が原告電子部品のメモリの書換えにより同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、当該リサイクル事業者が同各特許

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成した上で、同各特許権に基づき権利行使に及んだと認められる場合には、当該権利行使は権利の濫用として許容されない」とした。

2 使用済み原告製品にトナーを再充填して原告プリンタに装着するとトナーの残量表示が「？」と表示されることの競争制限の程度について

東京地裁は、再生品であってもユーザーは品質が純正品と同等であることを重視していることから、本件書換制限措置により、被告らがトナーの残量の表示が「？」となるトナーカートリッジを市場で販売した場合、被告らは、競争上著しく不利益を被ることとなるとした。

3 本件各特許権の侵害を回避しつつ競争上の不利益を被らない方策の存否について

東京地裁は、被告らが行っている原告電子部品のメモリの書換え自体は、情報記憶装置の物理的な構造はそのまま利用した上で、同装置に記録された情報の書換えを行うにすぎず、特許権侵害に当たらないとした。また、被告らは、本件各特許権の侵害を回避するために被告電子部品の設計を変更したが、設計変更後の被告電子部品も本件各発明の技術的範囲に属するとされたことから、その他の方法により本件各特許の侵害を回避することが可能との証拠は存在しないとした。

4 本件書換制限措置の必要性及び合理性について

東京地裁は、情報記憶装置そのものを取り換える行為について消尽は成立しないが、「譲渡等により対価をひとたび回収した特許製品が市場において円滑に流通することを保護する必要があることに照らすと、特許製品を搭載した使用済みのトナーカートリッジの円滑な流通や利用を特許権者自身が制限する措置については、その必要性及び合理性の程度が、当該措置により発生する競争制限の程度や製品の自由な流通等の制限を肯認するに足りるものであることを要するといふべきである」とした。

その上で、まず、トナーの残量表示の正確性を担保するために本件書換制限措置が必要だったとの主張については、かような主張が認められるためには、「そのような措置をとらないと、トナー残量が不正確なトナーカートリッジが市場に流通

してユーザーの利益を害し、ひいては、原告製品への信頼が損なわれる具体的なおそれが存在することを要する」としつつ、本件では、そのような事情が存在するとは認められないとした。

また、Xは電子部品のメモリに記録されたデータを製品開発や品質管理・改善に活用しており、純正品以外の製品のデータの混入を防ぐため、本件書換制限措置を行う必要性があったとの主張についても、純正品のメモリに記録された情報を解析することによりその目的は達成でき、そのことから直ちに第三者がその書換えを制限することまでが正当化される訳ではないとした。

その他、本件書換制限措置の必要性及び合理性を示すものとしてXが掲げた7事例についてもXの主張を退け、Xの行為は全体として一般指定14項に該当し、本件特許権行使は権利の濫用に当たるとした。

判例の解説

本件は、特許侵害訴訟における抗弁として独占禁止法違反に係る権利濫用の主張が認められた画期的な事案である。ただ、本判決は、権利濫用の成否に焦点を当てているので無理からぬ点はあるが、独占禁止法に固有の論点に関しては不明確な点も多い。ここでは、独占禁止法上の論点に絞って解説する。

一 本件行為の性格と適用条文

本件で、インクカートリッジの製造販売において被告らを競争上不利な立場に置くことにより公正な競争を阻害したとされるXの行為とは、本件書換制限措置とそれに続く本件各特許権の権利行使（侵害訴訟の提起）である。本判決は、本件書換制限措置と特許権の行使とを一体として評価している。これによって被告らとユーザーとの間の取引が妨害されたとして一般指定14項の適用が問題となった。

原告プリンタを「主たる商品」、インクカートリッジを「従たる商品」とみて、本件行為によってユーザーへの「従たる商品」（具体的には原告が製造するインクカートリッジ、すなわち純正品）の購入の事実上の強制があったとして、一般指定10項の適用もあり得たかもしれない。本件では、ユーザーへの純正品の推奨はあったようだが、契

約上の購入の義務づけがあった訳ではないので、一般指定14項が選択されたと考えられる。

二 公正競争阻害性

それでは、本件行為にはどのような意味で公正競争阻害性が認められたのか。ひとつの可能性としては、自由競争減殺が考えられる。この点、まず、被告らは、特許侵害品を製造販売するのだからトナーの残量表示の上で競争上不利益を被ったとされたが、この程度の不利益であっても自由競争減殺の認定の妨げとならないことは確かである。重要なのは、本件行為がどの市場での競争にどの程度悪影響を及ぼしたかである。本件では、自由競争減殺が問題となり得る商品市場としては、原告プリンタとともに用いられるインクカートリッジの市場とレーザープリンター一般に用いられるインクカートリッジの市場との2つの選択肢があったと思われる。いわゆるロック・インの状態の下では特定ブランドで用いられる補完財に限定した市場を画定できるとの議論もあるが、本件では、レーザープリンタ本体の価格とインクカートリッジの購入に係る費用との合計値によるブランド間の比較に基づいて購入決定が行われていた（すなわち、レーザープリンタとインクカートリッジの組合せでブランド間競争が行われていた）可能性も否定できず、その場合は後者が適切ということになる。しかし、本判決は、どの市場でのどのような悪影響が問題なのかには直接言及していない。再生品の選択において品質が重視されることを述べる文脈で、後者の市場を念頭に置きつつ、再生品全体のシェアが平成21年から29年にかけて23.1～26.4%で推移したことを述べるにすぎない。本件行為によってXのレーザープリンタについて再生品が事実上締め出される効果もたらされ、それを補うほどにブランド間競争が活発ともいえなかったとの推測は十分に可能だったと思われるが、正確には分からない。

むしろ本判決は、本件行為の公正競争阻害性を競争手段としての不正さに求めているようにもみえる。つまり、本件各特許の保護とは無関係の書換制限措置によって、インクカートリッジについてXと競争するために特許侵害をするほかない状況に追い込む行為自体が、能率競争の趣旨に著しく反すると捉えているのかもしれない。もしそうだとすれば、従来になかった、取引妨害の新た

な類型となる。いずれにせよ、独占禁止法の論理からすれば、いかなる意味での公正競争阻害性が問題にされているのかの明確化が望まれる。

公正競争を成り立たせる3つの条件のうちのいずれかが侵害されているとすれば、次に問題となるのは、侵害の状態を埋め合わせるような競争促進効果の存在等、何らかの正当化事由が存在するかどうか、そして、当該正当化事由と問題の行為との間に合理的な関連性を見出すことができるかどうかの問題となる。本件行為は、第三者の製品との相互運用可能性を否定するような製品の改良によって競争が阻害される場合、すなわち講学上の「略奪的技術革新」¹⁾の場合に類似する。「略奪的技術革新」の場合には、技術革新へのインセンティブを損なわないよう、単に競争を阻害する効果しかない技術革新と真に保護に値する技術革新とをいかに見極めるかが問題の核心となる²⁾。しかし、本件では、そもそも、「本件書換制限措置が、本件各特許権に係る技術の保護やその侵害防止等と関連性を有しないことは当事者間に積極的な争いはない」とされているので、この点が問題となる余地はなかったようである。本件では、トナーの残量表示の正確性を担保するためであるとか、電子部品のメモリに記録されたデータを製品開発や品質管理・改善に活用するに際して純正品以外の製品のデータの混入を防ぐためといった主張がなされたが、いずれも退けられた。この点の本判決の分析は、権利濫用に関する独自の基準に沿って行われているが、実質的にみれば、独占禁止法における正当化事由の分析と軌を一にしていると思われる。

三 独占禁止法 21 条の解釈適用

この点、本判決は、公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2007年)を踏まえて、特許法の解釈上「権利の行使とみられる行為」であっても「事業者が創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るといふ、知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合」には「権利の行使と認められる行為」には当たらず、独占禁止法が適用されるという立場を表明している。その上で、本件では、「リサイクル事業者が原告電子部品のメモリの書換えにより同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、当該リサイクル事業者が同各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」点に知的財産制度の趣旨からの逸脱を見出していると思われる。

この点、仮に、本件各発明の趣旨を実現するために本件書換制限措置が必要であり、これ以外に発明の趣旨を実現する、より競争への悪影響の少ない代替策が存在しなかったとすれば、本件行為は、レーザープリンタの使用頻度に応じた収益を可能とすることにより発明へのインセンティブを維持するために必要な行為と評価されたかもしれない。そして、そのようなものとして、独占禁止法 21 条にいう「権利の行使と認められる行為」として独占禁止法の適用を免れたかもしれない。この場合、前述の正当化事由の考慮を通じて、そもそも本件行為には公正競争阻害性が認められないことになるが、これは、独占禁止法 21 条が独占禁止法の内在的限界を確認する規定であることの反映である。

しかし、これも前述の通り、本件では「本件書換制限措置が、本件各特許権に係る技術の保護やその侵害防止等と関連性を有しないことは当事者間に積極的な争いはない」とされているので、このことのみをもって独占禁止法 21 条に基づく適用除外は否定されるべきだったと思われる。本判決は、権利濫用の成否を考える際の考慮事由の一つとして独占禁止法 21 条の趣旨に言及するにすぎないので無理からぬ点はあるが、本件行為がいかなる根拠で独占禁止法 21 条にいう「権利の行使と認められる行為」に当たらないかについては論旨が不明確である。

●—注

- 1) 近年の経済実態を踏まえた、この概念の再整理の試みとして、Thibault Schrepel, Predatory Innovation: the Definite need for Legal Recognition, 21 SMU Sci. & TECH. L. REV. 19 (2018) を参照した。
- 2) この点については、Herbert Hovenkamp, Antitrust and the Design of Production, 103 CORNELL L. REV. 1155, 1197-1198 (2018) を参照した。ソフトウェア製品を念頭に置いて「略奪的技術革新」理論の積極的活用を唱え、違法判断の基準を提唱する、Suzanne Van Arsdale & Cody Venzke, Predatory Innovation in Software Markets, 29 HARV. J. L. & TECH. 243 (2015) も参照した。