トナーカートリッジのデータ書換え制限措置と特許権の行使が不当な取引妨害に当たらないとされた事例

【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】 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。）、不公正な取引方法（一般指定）
【掲　載　誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25572188

国士舘大学教授 **渡辺昭成**

事実の概要

Ｘ（原告、控訴人）は、発明の名称を「情報記憶装置、着脱可能装置、現像剤容器、及び、画像形成装置」とする特許に係る特許権、発明の名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする 2 つの特許に係る特許権（以下、3 つの特許権を併せて「本件特許権」という。）を有するプリンタ等を製造販売等する者である。Ｘは、特定の種類のレーザープリンタ（以下、「Ｘ製プリンタ」という。）に対応するＸ製のトナーカートリッジ（以下、「Ｘ製カートリッジ」という。）の情報記憶装置である電子部品（以下、「Ｘ製電子部品」という。）についてデータの書換えを制限する措置（以下、「本件書換制限措置」という。）を講じている。Ｘ製プリンタにＸ製カートリッジが装着されると、Ｘ製プリンタのプリンター画面において、「印刷できます」との表示がされるとともに、Ｘ製カートリッジのトナー残量が段階的に表示され、トナーが少なくなってくると、「トナーがもうすぐなくなります。」、「交換用のトナーがあるか確認してください。」との予告表示がされ、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。」との表示がされ、赤色ランプが点灯し、印刷を停止する。

Y_1（被告、被控訴人）らは、Ｘ製プリンタに対応する使用済みのＸ製カートリッジからＸ製電子部品を取り外し、Y_1 等が製造する電子部品（以下、「Ｙ製電子部品」という。）に取り替えた上で、トナーを再充填して製造したトナーカートリッジ製品（以下、「Ｙ製カートリッジ」という。）を販売する者である。Ｙ製カートリッジをＸ製プリンタに装着すると、Ｘ製プリンタのプリンター画面において、トナーの残量表示が「？」と表示され、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。」との表示がされる。「？」と表示されている部分をタッチパネルで 1 回押すことにより、「サプライ情報」の画面に遷移し、同画面上の「保守／補給」の「▶トナー残量」の項目に「検知不可」との表示がされる。ただしこの場合でも、画面上に「印刷できます。」との表示がされ、印刷操作を行うと支障なく印刷することができる。しかし、一方で、トナーの残量の段階的な表示や「トナーがもうすぐなくなります。」、「交換用のトナーがあるか確認してください。」との予告表示はされず、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。」との表示がされ、赤色ランプが点灯し、印刷を停止する。

Ｘ製電子部品に本件書換制限措置がされていなければ、データを書き換えた上、トナーを再充填した使用済みのトナーを装着したＸ製プリンタにおいては、トナー残量の段階的表示及び残量予告表示をすることができる。

原審（東京地判令 2･7･22 裁判所ウェブサイト）は、Ｙ製電子部品は本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するが、Ｘによる本件特許権に基づく差止請求等について、トナーの残量表示が「？」と表示されることからＹ製トナーの使用を躊躇させる効果があり、Ｙ製トナーは公的機関による入札に

おいて入札条件を満たす可能性は低く、また、本件特許権の侵害の回避が可能であるとの証拠が存在しないことから、Y_1らは競争上著しく不利益を受けること、本件書換制限措置の必要性・合理性がないことから、これら一連のXの行為が不当な取引妨害（一般指定14項）に抵触し、また、特許法の目的・趣旨に反するものとして、権利の濫用に当たり許されないとして、各請求を棄却した。

本件では、上記「サプライ情報」画面表示及び「印刷できます。」との表示のほか、原審と異なる事実として、本件特許の技術的範囲に属しない電子部品を製造し、残量表示をさせることが技術的に可能であるとされ、Y_1らも平成29年11月以降、設計変更をし、Y製トナーを装着したX製プリンタにおいて、トナー残量の段階的表示及び残量表示が可能となっているとされている。

判決の要旨

原判決変更（差止等を認める。）。

1　本判決は、まず、Y製電子部品は、本件特許の技術的範囲に属し、また、Y製電子部品は、X製電子部品と同一性を有するものではないことから、本件特許権は消尽していないとする。

2　その上で、原判決で一般指定14項と抵触し、権利濫用とされた本件書換制限措置、及び、特許権の行使について、以下のように判断した。

再生品が装着されたX製プリンタは、トナー残量表示に「？」と表示され、残量表示がされず、予告表示がされない点でX製カートリッジが装着された場合と異なるが、印刷機能に支障をきたすものではないこと、「印刷できます。」との表示がされるのでユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと、ユーザーは残量表示がされないことについて予備のカートリッジをあらかじめ用意しておくことで対応でき、ユーザーの負担は大きいものとはいえないことから、機能上の差異及び価格差を考慮して再生品を選択するユーザーもいるものと認められる。また、残量表示がされることが公的入札の条件であるとはいえない。

一方、リサイクル業者は再生品であるため残量表示がされないが、印刷はできることを表示することによって対応できること、特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは技術的に可能であることから、その不利益の程度は小さいものと認められる。

本件書換制限措置を行った理由として、X製プリンタに自ら品質等をコントロールできない第三者の再生品のトナー残量が表示され、残量表示の正確性を自らコントロールできないために、このような弊害を排除したいと考えて、本件書換制限措置を講じたものである旨主張し、経営戦略としてX製プリンタに対応するカートリッジのうち、ハイエンドのプリンタに対応するX製カートリッジに搭載されたX製電子部品を選択したことを述べているが、その理由には相応の合理性が認められること、特許侵害を回避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せ考慮すると、Xが特許権を行使することは、X製カートリッジのリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることはできない。

したがって、XがY_1らに対し、Y製電子部品について、本件特許権に基づく各請求を行うことは、不当な取引妨害として、独禁法に抵触するものということはできず、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はできず、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　「著しい損害」の有無

本件では、不当な取引妨害の成立について、もっぱら、Y_1らが「著しい損害」を被っているか否かの観点から判断を行っている。その判断にあたり、X製プリンタにX製カートリッジが装着された場合とY製カートリッジが装着された場合の間でその表示に差異はあるものの、純正品と再生品との機能上の差異及び価格差を考慮して、再生品を選択するユーザーが存在すると認められるとした。また、公的入札の条件として、トナーリサイクル品の「品質」等に関する規格の内容においては、印字品質等だけが規格の要素として挙げられ、トナー残量表示についてはその要素となっていないこと等から、残量表示がなされることが公的入札の条件であるとは認められないとした。加えて、本件特許を侵害しない電子部品を製造し、これをX製電子部品と取り替えることで、残量表示をさせることが技術的に可能であり、本件書換制限措

置の回避は可能であるとした。さらに、本件書換制限措置について、ハイエンドのプリンタでの第三者の再生品のトナーの残量表示の正確性をコントロールできないという弊害を排除するために講ずることは、相応の合理性が認められ、本件特許の侵害を回避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せて考慮すると、Xが特許権を行使することは、リサイクル品をもっぱら排除する目的によるとは認められないとした。

本件において、Y_1らは、Xによる本件特許権に基づく各種請求が権利の濫用に当たるとして、「著しい損害」について補充主張をしているが、本来、不当な取引妨害の認定にあたり、「著しい損害」の認定は必要なのであろうか。

不当な取引妨害の公正競争阻害性は、競争の減殺、競争手段の不公正さ、及び、これら2つの側面を共に有する場合があるとされる。競争の減殺とは、事業者相互間の自由な競争が妨げられていないこと、及び、事業者がその自由な競争に参加することが妨げられていないことを侵害する「おそれ」があることである。具体的に競争を阻害する効果が発生していることやその高度の蓋然性があることまでは要件となっておらず、その抽象的危険性があれば足りる。また、手段の不公正さや自由競争基盤に関わるものの場合、特に競争秩序への害を示すことなく、行為がその抽象的危険性を有していれば足りる。いずれの場合であっても「著しい損害」の発生は必要とされない。

本件において、Y_1らが提出したプリンタの機種選定を行っている者等へのアンケート結果が「著しい損害」の発生を裏付けると主張したが、これが否定され、また、東京国税局からの回答書についてもY製トナーが官公庁の入札条件を満たさないとすることを裏付けるものではないことから、Y_1らは「著しい損害」を被らないとしたが、本来、不当な取引妨害の認定にあたり、「著しい損害」の発生は必要ではない。

二　独禁法21条

本件では判断が示されていないものの、本来、特許法等の知的財産権の行使と独占禁止法の抵触が問題となる場合、両者の関係性が整理される必要がある。

独禁法21条は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為には独禁法を適用しないとする。これについて、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（2007年）は、技術の利用に係る制限行為のうち、そもそも権利の行使とはみられない行為には独禁法が適用され、また、技術に権利を有する者が、他の者にその技術を利用させないようにする行為及び利用できる範囲を限定する行為は、外形上、権利の行使とみられるが、これらの行為についても、実質的に権利の行使とは評価できない場合、すなわち、これら権利の行使とみられる行為であっても、行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさも勘案した上で、事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るという、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は、上記第21条に規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用されるとしている。

原審は、不当な取引妨害に該当する等、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、権利の濫用に当たる場合があり得るとし、Y_1らが著しく不利益を受ける状況を作り出した上でXの権利行使が行われ、本件書換制限措置の必要性・合理性も認められないことから、Xの一連の行為は不当にY_1らとそのユーザーとの取引を不当に妨害し、独禁法と抵触し、かつ、特許法の目的を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱し、権利の濫用に当たるとした[1)]。これに対し、本件では、Xの一連の行為は、不当な取引妨害として独禁法に抵触するということはできず、また、本件書換制限措置によるリサイクル事業者の不利益の程度は小さく、また、本件書換制限措置の理由には相応の合理性が認められるとして、特許法の目的を阻害又は特許制度の趣旨を逸脱するものではなく、かつ、本件特許の侵害を回避することが可能であることを併せて考慮すると特許権の行使は、リサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものとは認められないとした。

しかし、仮に、本判決がいうようにX製プリンタ及びその表示の信頼性を維持させることが目的であったとしても、ただそれだけで正当な権利の行使と認められるのであろうか。この点につき、最判平19・11・8（民集61巻8号2989頁［液体

収納容器]）調査官解説は、「インクタンクにインクを再充てんして再使用することとした場合には、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることから」、「インクタンクを1回使い切りのものとすることに相応の合理性が存在する点に着目し、インク補充のための開口部が設けられていないという上記構造がその機能上相応の合理性に基づくものであることを前提に」「当該特許製品の属性、加工及び部材の交換の態様を考慮しようとするものであると解される。したがって、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」としている[2)]。本件では、本件書換制限措置にこのような機能上の合理性は認められない。また、ハイエンドのプリンタであるからといって、ただそれだけで特別に再生品の残量表示を正確なものとしなければならない理由も存在しない。加えて、判旨は、残量が「？」と表示されても再生品を選択するユーザーが存在するとしており、そのようなユーザーは再生品を利用している旨を認識した上で使用しているため、たとえ残量表示が正確でなくとも、それらの者のX製プリンタへの信頼性を失うこととはならないのではないか。Xの意向により、特許権行使が是認されれば、再生品の流通を妨げることともなり、このような権利行使は特許法の趣旨に反する。

三　不当な取引妨害の成立

不当な取引妨害とは、反競争的手段により、競争者との取引を妨害し、公正競争阻害性を有する行為である。上記で検討したように、本件書換制限措置を講じ、本件特許に基づく権利行使が正当な権利の行使ではないとするのであれば、それによりY_1らとユーザーの間のY製カートリッジの取引を妨害することとなる。

本件書換制限措置は、本件特許が解決しようとしている問題の解決と関連性が薄く、また、それにより設計変更前まででではあるものの特許侵害を行わなければ再生品を製造できない状態をY_1らにもたらす行為は、競争手段として不公正なものであるといえる。

また、本判決では検討されていないが、競争の減殺に公正競争阻害性を求める場合に、市場の画定の必要性についてXは主張している。Xはまた、その際、ビジネス用プリンタの市場では激しい競争が展開され、需要者は消耗品等のランニングコストの総額まで念頭においた上でプリンタを選ぶ状況にあるとして、複数のプリンタメーカーから構成されるプリンタ本体の販売市場とトナー等のアフターマーケットの市場は分離されずに一体として評価されるべきであるとしている。

これまで不当な取引妨害の成否が問題となった事件において、市場は明確な形で画定されない場合があるものの、市場の画定が必要であるとした場合、Xが主張するように、プリンタとカートリッジのような消耗品は一体として評価されるべきであろうか。しかし、すべての者がランニグコストを考慮するわけでもない。また、カートリッジは特定の種類のプリンタにしか使用できず、プリンタを購入ないしリースした場合にはそれを一定期間使用し続けることが想定され、当該プリンタで使用できる消耗品も使い続ける必要があることからすると、ロックイン状態が発生し、特定メーカー・機種の消耗品の市場がプリンタ本体とは別に成立することとなる。本件では、このような市場は画定されず、単にY_1らが「著しい損害」を被ることがないとされたが、Y製カートリッジがX製プリンタに装着され、「印刷できます。」と表示され、印刷が可能であったとしても残量表示が「？」と表示されることにより、それにより、不安を覚えるユーザーは存在することが考えられ、すべての者が安心してY製カートリッジを使用するとはいえず、少なくともある程度の損害をY_1らが被る危険性がある。また、特許侵害をしなければ再生品を製造できないようにする措置それ自体についても、リサイクルメーカーが再生品を製造することをためらわせる効果があり、競争減殺効果があるといえる。

●――注

1）原審について、田村善之「判批」新・判例解説 Watch（法セ増刊）29号289頁、宮井雅明「判批」新・判例解説 Watch（法セ増刊）29号259頁、田中亮平「判批」ジュリ1558号6頁、藤田稔「判批」ジュリ1559号107頁、張唯瑜「判批」ジュリ1573号137頁、張唯瑜「判批」知的財産法政策学研究（北海道大学）63号217頁、拙稿「判批」公取847号12頁。

2）中吉徹郎「解説」『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。