

SOFTIC 判例ゼミ2022 (第5回)

トナーカートリッジ権利濫用事件

知財高判 令和4年3月29日
(令和2年(ネ)第10057号)

SOFTIC 判例ゼミ2022（第5回）

トナーカートリッジ権利濫用事件（目次）

第1 事案の概要

第2 主な争点

第3 東京地裁の判断

第4 知財高裁の判断

第5 ディスカッション

第1 事案の概要

1. 控訴審に至るまでの経緯

- **X（原告・控訴人）** … **レーザープリンタメーカー**
C830, C840シリーズレーザープリンタ（本機種）と
その消耗品（純正トナーカートリッジ）を製造
- **Y(ら)（被告・被控訴人）** … **リサイクルトナーメーカー/販売業者**
純正トナーカートリッジにトナーを再充填等した
リサイクル品（リサイクルトナーカートリッジ）を製造・販売
- 純正トナーカートリッジにはX保有特許に係る電子部品（X電子部品）が搭載されているが、
**Yは、トナー再充填時、その電子部品を取り外し、
Y電子部品に取り替えていた（残量表示対応のため）。**
- **Xは、そのY電子部品がX保有特許を侵害することを理由として、
Yに対し、リサイクルトナーカートリッジの製造・販売の差止め等を求めた。**
- 原審（東京地裁）は、Y電子部品がX保有特許の技術的範囲に属するとしつつ、
Xの請求は権利の濫用に当たり許されないとして、Xの請求を棄却した。⇒ X控訴。

2. 前提事実

- **X保有特許について**
情報記憶装置等に関する発明 3件
- **Yの行為について**
 - トナー再充填
 - X電子部品をY電子部品に取り替え
⇒ リサイクルトナーカートリッジとして販売
- **取り替えたY電子部品について**
- **侵害該当性、無効の抗弁について**
- **X電子部品には書換制限機能がついており、電圧操作で書き換えができない。**

【参考】

公取委「レーザープリンタに装着されるトナーカートリッジへのICチップの搭載とトナーカートリッジの再生利用に関する独占禁止法上の考え方」

2. 前提事実 ～ X保有特許について

- **X保有特許について**

本事件においてその抵触が問題となった権利は、次の3つ。

控訴審における 称呼	発明の名称	特許番号
本件特許(権) 1	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	第4886084号
本件特許(権) 2	情報記憶装置及び着脱可能装置	第5780375号
本件特許(権) 3	情報記憶装置及び着脱可能装置	第5780376号

2. 前提事実 ～ X保有特許について

- **本件特許 1 はどんな特許か**

- 取り付けるときに電氣的に損壊しないように、アース端子の取り付けに工夫をしたもの
- トナーやインクカートリッジには情報記憶装置がつけられている。
これは製造年月日やロット番号、色や種類といった情報が入っている。
それを印刷機に発信し、また使用履歴情報を受け取ることで品質管理をしている。
- 接触時に情報記憶装置が電氣的に破損しかねないので、アース端子の接続を工夫し、印刷機本体には突起を、情報記憶部には穴部を形成し、アース端子は突起と穴部で形成されるようにした。
- さらに、情報をやり取りする端子が短手方向に並列して複数、金属板の形で配置されている。

といった特徴がある。

2. 前提事実 ～ X保有特許について

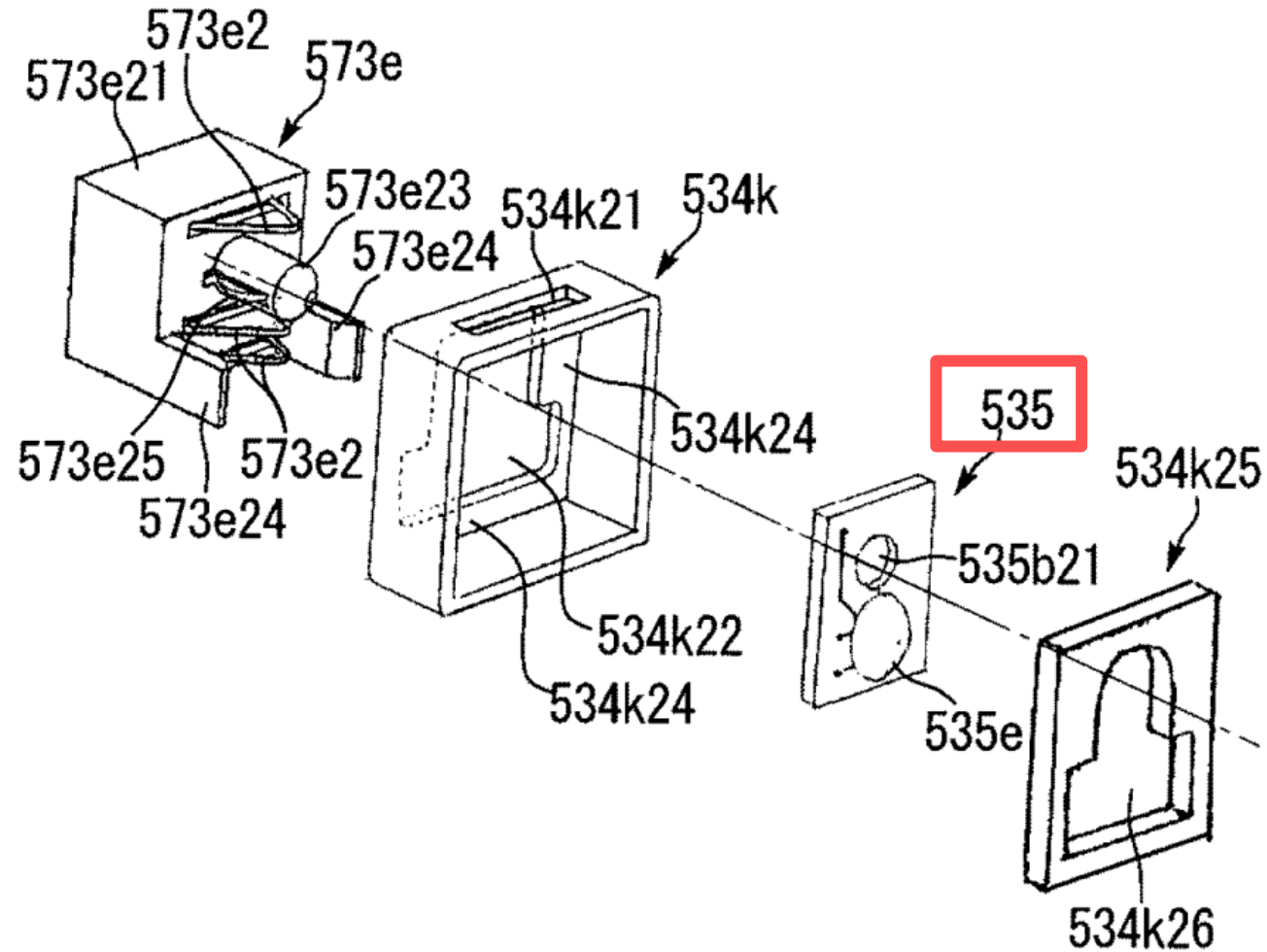
- **本件特許 2, 3 はどんな特許か**
- 取り付けるときに情報記録装置の接触部分に接触不良を起こさないよう、形状を工夫したもの
- トナーやインクカートリッジには情報記憶装置がつけられている、というのは本件特許 1 と同じ。
- 印刷機本体に突起が、トナー側の情報記憶媒体に穴部が形成されている。
- アース端子は穴部に設けられる
- 他の端子は上から端子の順番がクロック信号用、アース（穴部）、シリアルデータ用、電源用の順番に配置されている。

といった特徴がある。

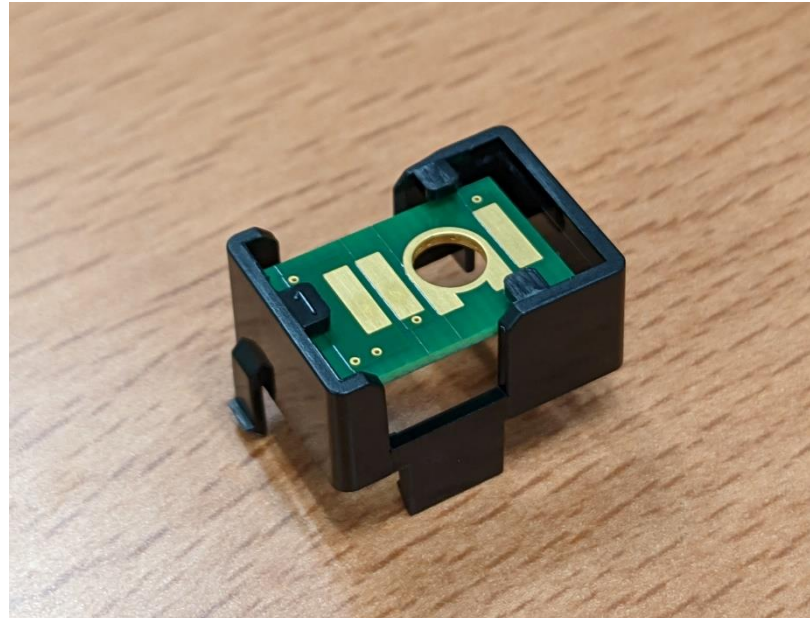
- **典型的なサードパーティ対策の特許と思われる。**

2. 前提事実 ～ X保有特許について

- 本件特許2の実施の形態5として掲げられる
情報記憶装置と保持部材とコネクタとを示す斜視図（図37）



X製トナーカートリッジに実装されている、情報記憶装置の例
(本機種の純正トナーカートリッジではなく、本件訴訟に直接関わるものではありません。)



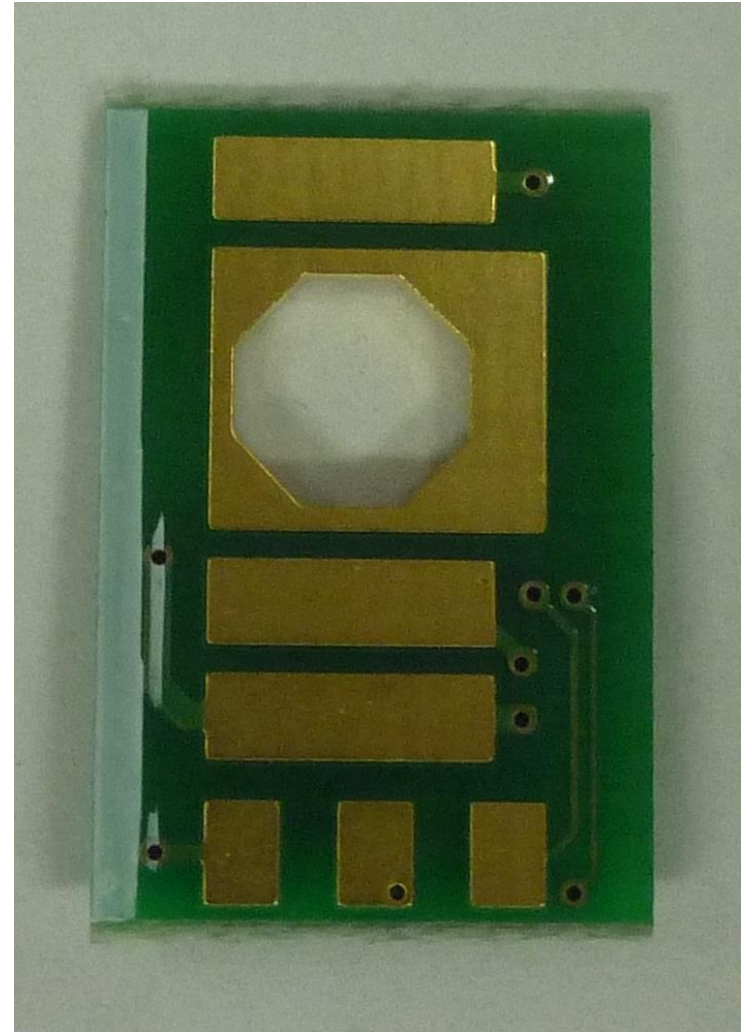
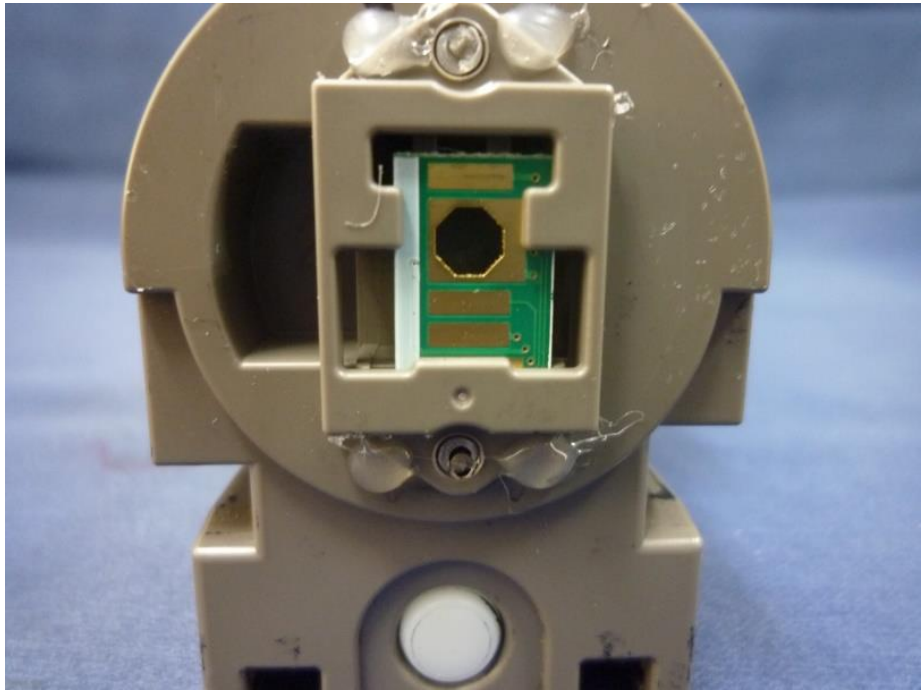
2. 前提事実 ～ Yの行為について

- Yの行為
- リサイクルトナーカートリッジ製造時、
使用済みの純正トナーカートリッジのうち、
X電子部品をY電子部品の部分を取り換えている。

⇒Y電子部品は、本件特許発明 1 から 3 が使われており、特許権侵害になったもの。

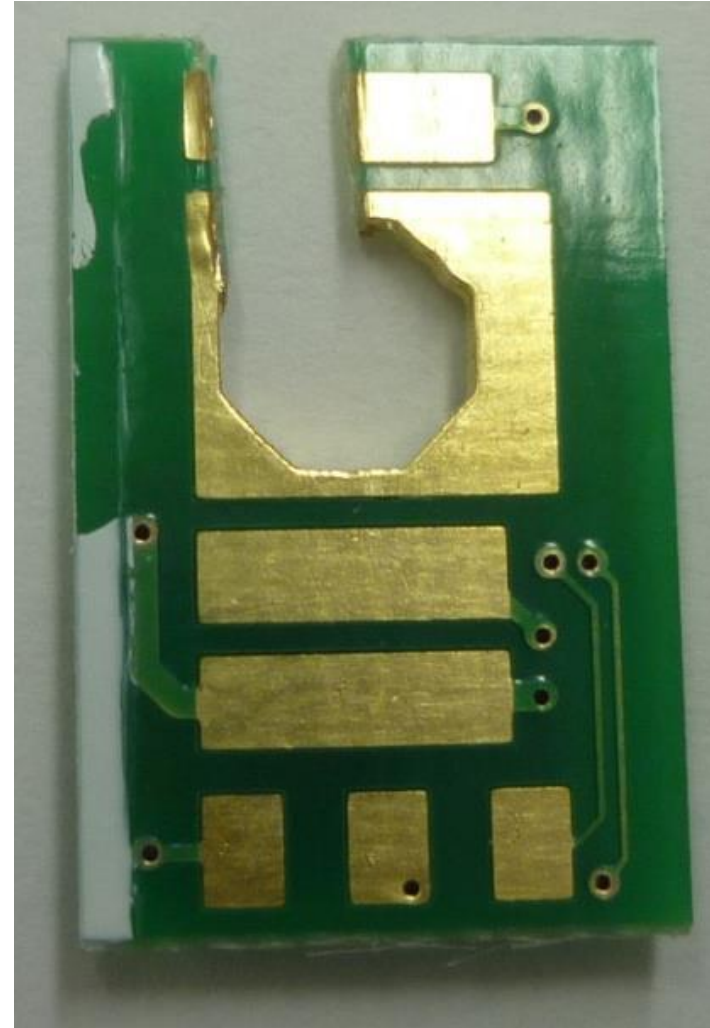
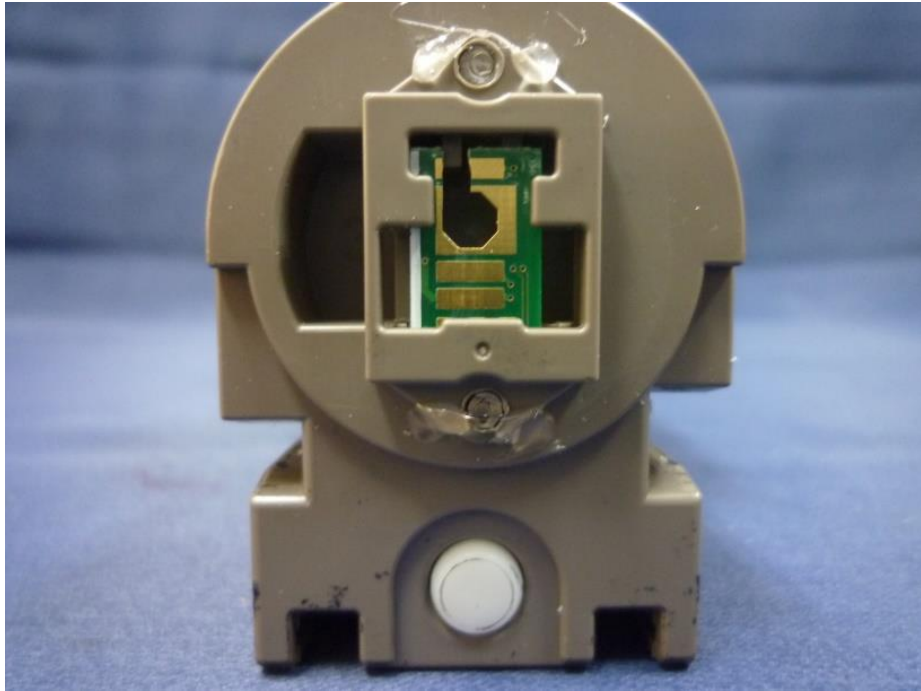
2. 前提事実 ～取り替えたYの電子部品について

- Y電子部品 (Ver. 1)



2. 前提事実 ～取り替えたYの電子部品について

- Y電子部品 (Ver. 2)



2. 前提事実 ～ 侵害該当性、無効の抗弁について

- **切り込みがあるから「穴部」には該当しない、という主張を被告は行った。**
- 特許はどれも、穴部にアース端子を形成するという形のものである。
- 被告の電子部品Yは切取り部分があり、穴部ではないという主張がなされた。

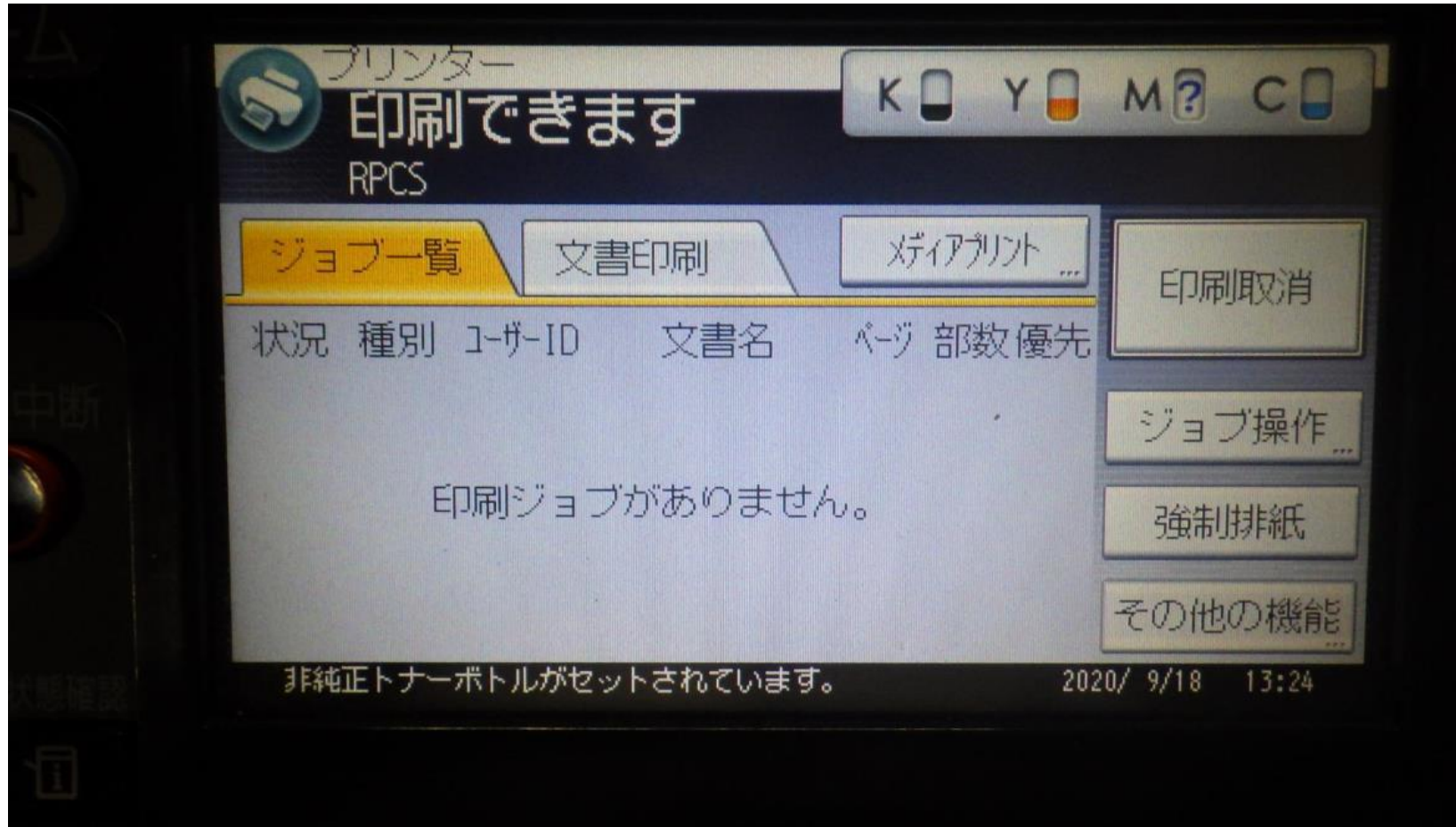
- 裁判所は基盤を突き抜けた空間であり、突起部に結合することから、穴部に違いないと被告の主張を退けた。

- 無効の抗弁についても被告の主張はすべて退けられている。

2. 前提事実 ～ Xによる書換制限の内容等について

- 本機種以外のICチップ付トナーカートリッジの多くが、トナー再充填時、リサイクルトナーメーカー側において、電圧操作によりICチップ上のメモリ内データを書き換え可能
⇒ 純正品で提供されるトナー残量の段階的表示及び残量予告表示機能が、リサイクル品でも提供可能。
- しかし、**本機種の純正トナーカートリッジは、リサイクルトナーメーカー側ではICチップ上のメモリ内データが書き換え不可**
- **ICチップ上のメモリ内データを書き換えないと…？**
トナー残量の表示が「？」となり、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。

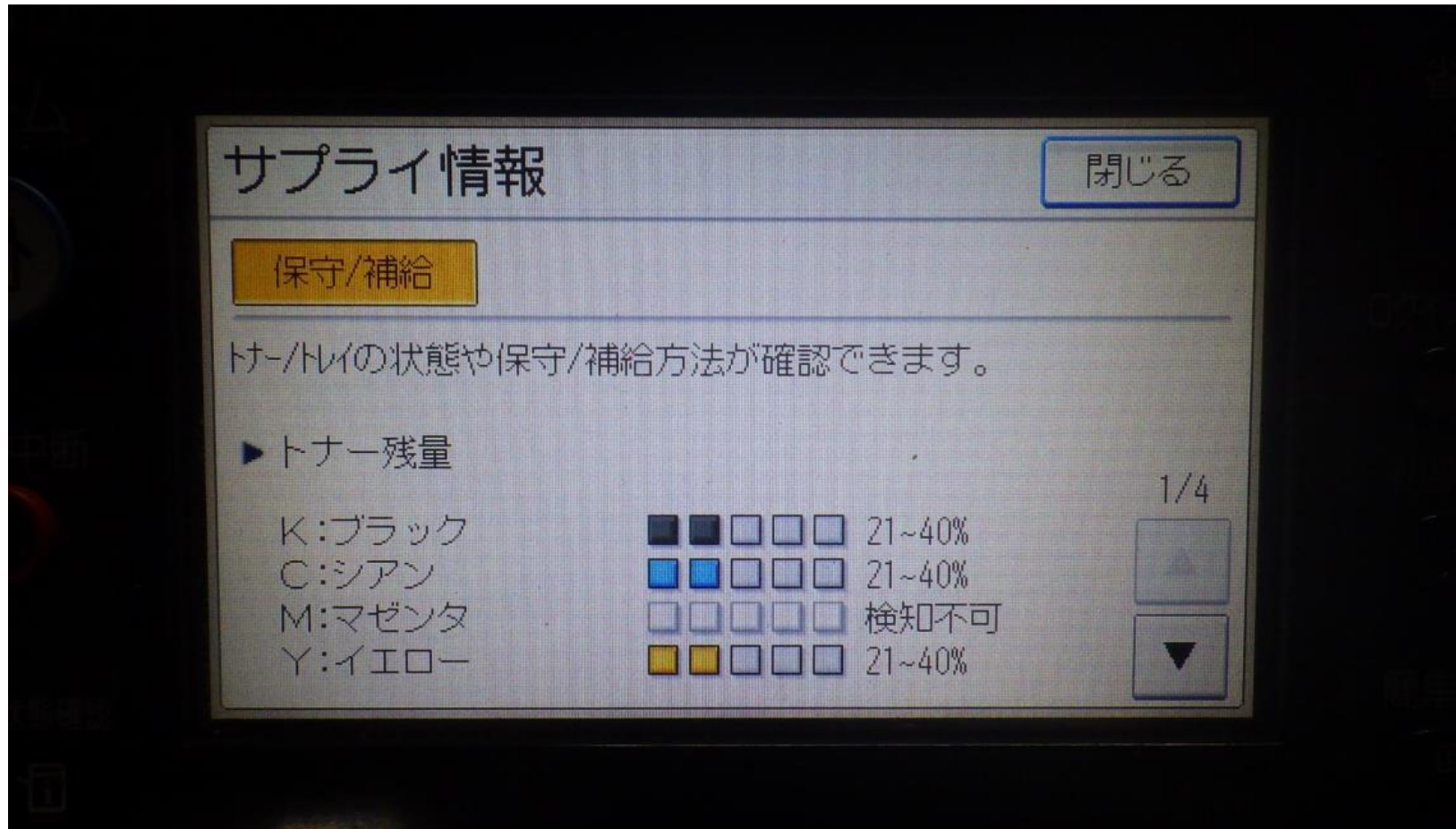
2. 前提事実 ～ Xによる書換制限の内容等について



2. 前提事実 ～ Xによる書換制限の内容等について

- 「？」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」画面上の「▶トナー残量」の項目に「検知不可」との表示がされる。
- **この場合でも、原告プリンタのプリンター画面上に「印刷できます」との表示があり、かつ、印刷操作を行うと支障なく印刷することができる。**
- **ただし、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。」との予告表示は提供されない（純正品で提供されるのとは異なる挙動）。**
- **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（純正品で提供されるのと同じ挙動）。**

2. 前提事実 ～ Xによる書換制限の内容等について



第2 主な争点

補足 | 公取委によるカートリッジのICチップ搭載に関する独禁法上の考え方

近年、レーザープリンタに使用されるトナーカートリッジ（以下「カートリッジ」という。）にICチップが搭載される事例が増えている。レーザープリンタのメーカーがその製品の品質・性能の向上等を目的として、カートリッジにICチップを搭載すること自体は独占禁止法上問題となるものではない。しかし、プリンタメーカーが、例えば、技術上の必要性等の合理的理由がないのに、あるいは、その必要性等の範囲を超えて

- ① ICチップに記録される情報を暗号化したり、その書換えを困難にして、カートリッジを再生利用できないようにすること
- ② ICチップにカートリッジのトナーがなくなった等のデータを記録し、再生品が装着された場合、レーザープリンタの作動を停止したり、一部の機能が働かないようにすること
- ③ レーザープリンタ本体によるICチップの制御方法を複雑にしたり、これを頻繁に変更することにより、カートリッジを再生利用できないようにすること

などにより、ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある（第19条（**不公正な取引方法第10項**【抱き合わせ販売等】又は**第15項**【競争者に対する取引妨害】）の規定に違反するおそれ）。

なお、前記の考え方は、インクジェットプリンタに使用されるインクカートリッジにICチップを搭載する場合についても、基本的に同様である。

[（平成16年10月21日キヤ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（新聞発表文別紙））](#)

独占禁止法 2条9項

「この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。……

6号 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、

公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、**公正取引委員会が指定するもの** ……

へ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。」

一般指定 14項

「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。」

- **行為に限定はない**（およそ競争者に不利益を及ぼす行為一般が対象となりうる）
- **「不当に妨害」とは、すなわち「公正競争阻害性」のあること**
- 一般指定14項における公正競争阻害性とは「自由競争の減殺」or「競争手段の不公正さ」のあること
- 前者：他者排除行為（およそ他の事業者の事業活動の継続を困難にさせること一般）であつて、排除効果（ある市場において他の事業者の事業活動が困難となること）があり、しかもその正当化理由も認められない場合に肯定される。
- 後者：典型的には、誹謗中傷行為や物理的妨害行為がある場合に肯定される。排除効果を要件としない。

⇒ **本件は前者の事例である。**

本機種用トナーカートリッジ市場における、被告側事業活動の困難性と、原告側正当化理由の有無がポイント

最小一判平成19年11月8日 民集第61巻8号2989頁 「特許権侵害差止請求事件」

インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者により我が国及び国外で譲渡された特許製品の使用済みインクタンク本体を、第三者が利用しこれに加工するなどして製品化したインクタンクについて、特許権者による権利行使が認められた事例（上告棄却・原審確定（原審：控訴人(プリンタメーカー)の請求全部認容））

判示事項：

「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

⇒ 「単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させていること」等を指摘し、特許製品との同一性を欠く新たな製造にあたることを認め、特許権行使を容認

1. 争点一覧（控訴審）

**(1) Yの電子部品（設計変更前）のX保有特許の技術的範囲の属否
（構成要件3－70Aないし3－70Dの充足性）（争点1）**

(2) Yの電子部品（設計変更後）のX保有特許の技術的範囲の属否（争点2）

ア X保有特許の構成要件1－1D等の「穴部」の充足性等（争点2－1）

イ 均等侵害の成否（争点2－2）

(3) 無効の抗弁の成否（争点3）

ア X保有特許の特開2002-198627号公報（乙5）を主引用例とする進歩性の欠如（争点3－1）

イ X保有特許に関する明確性要件違反（争点3－2）

(4) 消尽の成否（争点4）

(5) 権利の濫用の成否（争点5）

(6) 差止めの必要性（争点6）

(7) 控訴人の損害額（争点7）

2. 消尽の成否

消尽の成否（争点4）

【Yの主張】

被告らが、原告電子部品のメモリの書換えという態様により原告製品の再生品を販売する場合には、本件各特許権の消尽が成立するところ、以下のとおり、本件のように、特許権者である原告が、技術上の必要性がないにもかかわらず**原告電子部品に本件書換制限措置を行い、メモリの書換えを技術的に困難にすることにより消尽を妨げた場合においても、特許権の消尽は成立すると解すべきである。**

仮に、**消尽が成立しないとしても、特許権者が、本来消尽が成立すべき場合に、合理的な理由なく特許権者が消尽を妨げたときは、その特許権の行使は権利濫用として許容されない。**

（⇒ 民法第130条第1項にも表れるような、故意による条件成就の妨害に対する考え方を援用している。）

【Xの主張】

被告製品は、本件各特許の実施品である原告製品に搭載されていた**原告電子部品をすべて被告電子部品に取り替えたものであるから、本件において消尽が成立する余地はない。**

特許権者が、**消尽が成立していない特許製品について特許権の行使により利得機会を実現するにあたり、特許製品の仕様を決定することは基本的に自由であり、「必要性及び合理性」なるものによって制約を受けるいわれはないし、**
仮にこの点を措くとしても、**本件書換制限措置を講ずることには「必要性及び合理性」があるから消尽は成立しない。**

2. 消尽の成否

消尽の成否（争点4）

→ 外形的には、キャノンインクタンク事件などから見れば、

製品の交換であり、消尽に該当しないのは間違いない。

もっとも、消尽で処理すべき事案だったというのは地裁判決時点から存在する。

例 <https://www.westlawjapan.com/column-law/2021/210721/>

田村 善之教授の指摘

「必要もないのにリサイクルを防止する構造が採用されていた事案において、そうした事情を消尽を否定する方向に斟酌すべきでないとした原判決（作者注：インクタンク事件知財高裁判決）の論法を否定する趣旨でないことは明らかであろう」

「消尽（あるいは、シカーネ的権利濫用）によりその前提を崩してしまうのであれば、この21条論に立ち入る必要がなくなるという実益があるといえはるといえる。」

3. 権利の濫用の成否

権利の濫用の成否（争点5）

【Yの主張】

仮に被告電子部品について本件各特許権の消尽の成立が認められないとしても、……

原告は、**必要性及び合理性のない本件書換制限措置を行うことにより、特許権侵害には当たらない原告電子部品の書換えを妨げ、競争関係にある被告らをはじめとするトナーカートリッジのリサイクル事業者をアフターマーケット市場から排除しようとするものであり、**このような原告の行為は、消尽論の趣旨を潜脱するものである上、**その一連の行為を全体としてみれば、知的財産権制度で認められた正当な権利行使をしたものとはいえず、公正な競争を阻害している**から、本件各特許権の行使は、権利の濫用に当たり認められない。

【Xの主張】

本件書換制限措置は、特許権の消尽の趣旨を潜脱するものではなく、**必要性かつ合理性に基づいて行われたものであり、公正競争を阻害するものではない**ので、本件各特許権の行使が**権利の濫用に当たる**という被告らの主張は理由がない。

特許許権者による特許製品の仕様の決定や販売の態様が製品の属性上一定の合理的根拠に基づくものであって、特許権の行使その他の特許権者の行為が相応の合理性を有するものと認められるという事案の下にあっては、**特許権の行使を認めることにより看過し難い競争制限効果が生じるといった特段の事情がない限り、公正な競争を阻害するおそれがあるものとはいえず、権利の濫用に当たらない**というべきである。

⇒ 次頁

3. 権利の濫用の成否

権利の濫用の成否（争点5） ～ 公正競争阻害性の有無に関する主張

	残量表示が「？」 (純正品と異なる挙動)	予告表示が無い (純正品と異なる挙動)	特許権侵害の回避可能性
Yの主張	阻害性有 「？」表示がされるリサイクル品は市場にほとんど存在しない。市場に受け入れられない。	阻害性有 トナーが少なくなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため、トナーがなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくなるという不便をユーザーが被る。	阻害性有 被告製品の構成や形状は、適合させる原告プリンタの構成や形状に合わさざるを得ず、プリンタ側の構成や形状に合致したものにせざるを得ない。
Xの主張	阻害性無 「再生品であるためにトナーの残量を検知することが不可能である」ということを表示するものとして受け止められ、そのような意味内容は格別不安を抱かせるようなものではない。	阻害性無 「トナーがなくなりました」等のトナー切れを通知する内容の表示は出される。あらかじめ「予備のトナーを用意しておく、その上で、トナー切れ表示が出たら交換する」というのは、ユーザーにそれほど重大な負担を課すものとはいえない。	阻害性無 原告プリンタ側の端子の位置や突起部の形状は決まっているので、ICチップは、それらに合う構造のものであればよく、本件各特許権に抵触しないようにすることも十分に可能であると考えられる。

第3 東京地裁の判断

1. 東京地裁の判断枠組み

- **消尽の成否（争点4）** … 判断せず

- **権利濫用の成否（争点5）**

「…本件において、本件各特許権の権利者である原告が、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、そ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ものと解すべきである**」と判示。

そのうえで、次の要素を考慮して、結論を導いている。

- ① **トナーの残量表示を「？」とすることによる不利益の程度【著しく不利益アリ】**
- ② **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【不利益を回避する術ナシ】**
- ③ **本件書換制限措置の必要性及び合理性【必要性又は合理性ナシ】**

2. ①トナーの残量表示を「？」とすることによる不利益の程度

「ユーザーは、再生品を購入するかどうかを決めるに当たり、純正品との価格差に勝るとも劣らず、その品質が純正品と同等かどうかを重視しているということができる。」

「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。」**

「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「？」であ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いうべきである。」

⇒ 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「？」であ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いうべきである。

3. ②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

「原告は、被告電子部品の構造を工夫するなどして、本件各特許権の侵害を回避することは可能であると主張する。」

「しかし、本件各発明に係る情報記憶装置は、画像形成装置本体（プリンタ）に対して着脱可能に構成された着脱可能装置（トナーカートリッジ）に搭載されるものであり、当該情報記憶装置に形成された穴部を介して、画像形成装置本体の突起部と係合するものであるから、被告製品の構成や形状は、適合させる原告プリンタの構成や形状に合わさざるを得ず、その設計上の自由度は相当程度制限されると考えられる。」


「原告プリンタに関し、リサイクル事業者によって販売されている再生品は、いずれも電子部品を交換しており（乙2, 37）、その構造自体を本件各特許権の侵害を回避するような態様で変更している製品が存在することを示す証拠は存在しない。」

「被告らをはじめとするリサイクル事業者が、現状において、本件書換制限措置のされた原告製プリンタについて、トナー残量表示がされるトナーカートリッジを製造、販売するには、**原告電子部品を被告電子部品に取り替えるほかに手段はないと認められる。**」

⇒**本件各特許権に基づき電子部品を取り替えた被告製品の販売等が差し止められることになると、被告らはトナー残量が「？」と表示される再生品を製造、販売するほかないが、そうすると、前記(3)のとおり、被告らは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こととなるというべきである。**

4. 東京地裁の公正競争阻害性評価

Yの主張するような阻害性の評価を認めた格好

	残量表示が「？」 (純正品と異なる挙動)	予告表示が無い (純正品と異なる挙動)	特許権侵害の回避可能性
 Yの主張	阻害性有 「？」表示がされるリサイクル品は市場にほとんど存在しない。市場に受け入れられない。	阻害性有 トナーが少なくなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため、トナーがなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくなるという不便をユーザーが被る。	阻害性有 被告製品の構成や形状は、適合させる原告プリンタの構成や形状に合わさざるを得ず、プリンタ側の構成や形状に合致したものにせざるを得ない。
Xの主張	阻害性無 「再生品であるためにトナーの残量を検知することが不可能である」ということを表示するものとして受け止められ、そのような意味内容は格別不安を抱かせるようなものではない。	阻害性無 「トナーがなくなりました」等のトナー切れを通知する内容の表示は出される。あらかじめ「予備のトナーを用意しておく、その上で、トナー切れ表示が出たら交換する」というのは、ユーザーにそれほど重大な負担を課すものとはいえない。	阻害性無 原告プリンタ側の端子の位置や突起部の形状は決まっているので、ICチップは、それらに合う構造のものであればよく、本件各特許権に抵触しないようにすることも十分に可能であると考えられる。

5. ③本件書換制限措置の必要性及び合理性

「原告は、本件書換制限措置について、①トナーの残量表示の正確性の担保、②電子部品のメモリに書き込まれたデータの製品開発及び品質管理・改善への活用、③●（省略）●の観点から行っており、このような措置を行うことは必要かつ合理的であると主張する…」が、**いずれもそれらの必要性又は合理性が認められない。**

①トナーの残量表示の正確性の担保

「本件書換制限措置がされた当時のもとより、本訴提起時点においても、トナーカートリッジの再生品市場にトナー残量表示が不正確な製品が多く流通しており、そのメモリの書換えを制限することにより「？」以外の残量表示を行うことができないようにしないと原告製品に対する信頼を維持することが困難であるなど、本件書換制限措置を行うことを正当化するに足りる具体的な必要性があったと認めることはできない。」

②電子部品のメモリに書き込まれたデータの製品開発及び品質管理・改善への活用

「トナーカートリッジの電子部品のメモリに記録された情報が、製品の品質・性能の向上や新製品の開発等に有用であるとしても、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るのであり、…リサイクル事業者がメモリの書換えをすることを制限することは、その必要性及び合理性がないか、その範囲を超えるものであるというべきである。」

③●（省略）●の観点

「原告が主張する●（省略）●については、トナーカートリッジの電子部品のメモリの書換えを行うことにより支障が生じ又はそのおそれが生じているとは認められず、その確保のために本件書換制限措置をすることが必要かつ合理的であるということとはできない。」

6. 各特許権の行使が権利の濫用に該当するか

「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て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**うべきである。」

⇒ **Xの請求は権利の濫用に当たり許されないとしてXの請求を棄却**

第4 知財高裁の判断

1. 知財高裁の判断枠組み

• 消尽の成否（争点4）

「被控訴人らは、被控訴人らが原告電子部品（ICチップ）のメモリを書き換える態様で使用済みの原告製品をリサイクルしていたとすれば、リサイクル品に搭載された原告電子部品について本件各特許権は消尽するのに、控訴人は、原告電子部品（ICチップ）のメモリの書換えを技術的に困難にする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であり、控訴人に二重の利得を得ることを認める必要性はないから、被告電子部品について本件各特許権の消尽が成立するというべきである旨主張する」が、

「消尽の趣旨は、…特許権者がその流通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。」

「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。」

⇒ **被告電子部品について本件各特許権の消尽が成立するものと認められない**

1. 知財高裁の判断枠組み

• 権利濫用の成否（争点5）

「…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。」と判示。

「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」≡権利濫用というために、次の要素が考慮されている。

- ① 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【程度小】
- ② 本件書換制限措置を講じることの相応の合理性【合理性アリ】
- ③ 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特許権行使でないこと【排除目的ナシ】

※なお③は、独禁法上の取引妨害の「自由競争の減殺」肯定の要件・要素（スライド20頁目参照）ではない。

これについて、取引妨害不成立であっても権利の濫用となりうる観点から検討したとの指摘がある（中野雄介「独禁法事例速報」ジュリスト1575号6頁）。

2. ①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

「…再生品が装着された原告プリンタは、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純正品の原告製品が装着された原告プリンタと異なるが、**再生品が装着された場合においても、トナー切れによる印刷停止の動作及び「トナーがなくなりました。」等のトナー切れ表示は純正品が装着された場合と異なるものではなく、印刷機能に支障をきたすものではないこと**、再生品が装着された原告プリンタにおいても、トナー残量表示に「？」と表示されるとともに、「印刷できます。」との表示がされるので、再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり、**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トナーをあらかじめ用意しておくことで対応できるものであり、このような**ユーザーの負担は大きいものとはいえないこと**を踏まえると、残量表示がされない再生品と純正品との上記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存在するものと認められる。」

「一方、リサイクル事業者においては、残量表示がされないことについてユーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば、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、電子部品の形状を工夫することで、本件各発明1ないし3の技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これを原告電子部品と取り替えることで、本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは、技術的に可能であり、…からすると、原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場において、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いものと認められる。」

⇒ **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。**

3. 知財高裁の公正競争阻害性評価

Xの主張するような阻害性の評価を認めた格好

	残量表示が「？」 (純正品と異なる挙動)	予告表示が無い (純正品と異なる挙動)	特許権侵害の回避可能性
Yの主張	<p>阻害性有</p> <p>「？」表示がされるリサイクル品は市場にほとんど存在しない。市場に受け入れられない。</p>	<p>阻害性有</p> <p>トナーが少なくなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため、トナーがなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくなるという不便をユーザーが被る。</p>	<p>阻害性有</p> <p>被告製品の構成や形状は、適合させる原告プリンタの構成や形状に合わさざるを得ず、プリンタ側の構成や形状に合致したものにせざるを得ない。</p>
Xの主張	<p>阻害性無</p> <p>「再生品であるためにトナーの残量を検知することが不可能である」ということを表示するものとして受け止められ、そのような意味内容は格別不安を抱かせるようなものではない。</p>	<p>阻害性無</p> <p>「トナーがなくなりました」等のトナー切れを通知する内容の表示は出される。あらかじめ「予備のトナーを用意しておく、その上で、トナー切れ表示が出たら交換する」というのは、ユーザーにそれほど重大な負担を課すものとはいえない。</p>	<p>阻害性無</p> <p>原告プリンタ側の端子の位置や突起部の形状は決まっているので、ICチップは、それらに合う構造のものであればよく、本件各特許権に抵触しないようにすることも十分に可能であると考えられる。</p>



4. ②本件書換制限措置を講じることの相応の合理性

「控訴人は、本件書換制限措置を行った理由について、原告電子部品に本件書換制限措置が講じられていない場合には、原告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の残量が表示され、残量表示の正確性を自らコントロールできないので、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を主張し、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であるC 8 3 0及びC 8 4 0シリーズ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旨を述べていること（甲75, 76）、その理由には、相応の合理性が認められる」

⇒ **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る。**

5. ③ 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

(先述②により)「**相応の合理性が認められること,**」…

「**本件各特許権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,**」

※電子部品の形状を工夫することで,

本件各発明 1 ないし 3 の技術的範囲に属さない電子部品を製造し,

これを原告電子部品と取り替えることによる。

⇒**控訴人が本件書換制限措置がされた原告電子部品を取り替えて使用済みの原告製品に搭載した被告電子部品について本件各特許権を行使することは, 本告製品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。**

6. 各特許権の行使が権利の濫用に該当するか

「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。」

⇒ **Xの請求一部認容**

高裁判決を受け
被告・被控訴人が上告も、
2022年3月29日上告不受理。

⇒ **知財高裁の判決確定**

[裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所](#)

知的財産高等裁判所 裁判例検索結果

事件種別	侵害訴訟等控訴事件
権利種別	特許権
事件種類	特許権侵害差止
発明等の名称等	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
事件番号	令和2(ネ)10057
部名	1部
裁判年月日	令和4年3月29日
上告提起等の有無	上告受理申立て
上告審の結果	不受理(令和4年11月2日)

プリンタメーカーのブラザー工業（被告）は、発売開始から数か月しか経っていなかったプリンタについて、その具体的な必要性も無いのに、プリンタ本体側のカートリッジ判定システム的设计変更を実施した。设计変更後のプリンタでは、互換インク販売業者のエレコムら（原告）が販売していたプリンタ用互換品カートリッジを2本以上プリンタに装着すると、「インクを検知できません 01」というエラーメッセージが表示されるようになり、印刷続行不能状態となるようになった。エレコムらは、このことによりその販売するプリンタ用互換品カートリッジプリンタの販売が困難になったとして、独占禁止法違反（抱き合わせ販売）を理由として、ブラザー工業に対して差止め・損害賠償を請求した（一部請求認容）。

本件との相違点

- ・ エレコムら（原告）が販売していたプリンタ用互換品カートリッジでの印刷を、一切できないようにさせた。
- ・ その设计変更の必要性・合理性が全面的に否定されている。
（设计変更の背景事情(ICチップコンタクト部への異物混入によるプリンタ本体損傷防止目的)の存在せず、しかも発売後数ヶ月後の设计変更したという事実自体が互換品排除目的を推認させる事情として評価され、被告の设计変更の合理性主張が、全面的に退けられている。）

（判決文：[裁判例結果詳細 | 裁判所](#)）

第5 ディスカッション

- **東京地裁判決と、知財高裁判決と、
どちらの結論を支持しますか？**
- **残量表示等が純正品と非純正品との間で複合機上の表示に
一定の差異が生ずることについて、
権利濫用の結論を出すうえでどのような影響を及ぼすと考えられますか？**
- **特許侵害をしないと
実用可能なリサイクルトナーカートリッジが
製造・販売できないケースであったら、
結論は変わったと思いますか？**

ディスカッションの結果

- **東京地裁判決と、知財高裁判決と、
どちらの結論を支持しますか？**

⇒ 評価がかなり分かれた。

- 独禁法にまつわる、生の価値判断が、
1審と2審とで分かれただけとのドライな評価
- 特許権の行使に独禁法上の論点があること自体が、
ビジネスサイドでは認識が希薄かもしれないとの指摘

ディスカッションの結果

- 残量表示等が純正品と非純正品との間で複合機上の表示に一定の差異が生ずることについて、
権利濫用の結論を出すうえでどのような影響を及ぼすと考えられますか？
- 特許侵害をしないと
実用可能なリサイクルトナーカートリッジが
製造・販売できないケースであったら、
結論は変わったと思いますか？

⇒ 両方とも、ほぼ重なり合う議論となった。

- 仮に使えなくさせるのは独禁法上原則NGとの前提に立ったとしても、
もしこれがプリンタでなくて、より人の身体生命に関わる製品に関するものについてまで、
まったく同じ結論となるのだろうか？との指摘
- 1審判決では、プリンタの受け側は変更できずそれに合わせたカートリッジ設計しかできないことを
特許侵害を回避できないことの根拠の一つとしており、
それはそれとして説得的であるように思われたのに対し、
2審判決では、この点を完全に捨象しているように見受けられるとの指摘

おわり