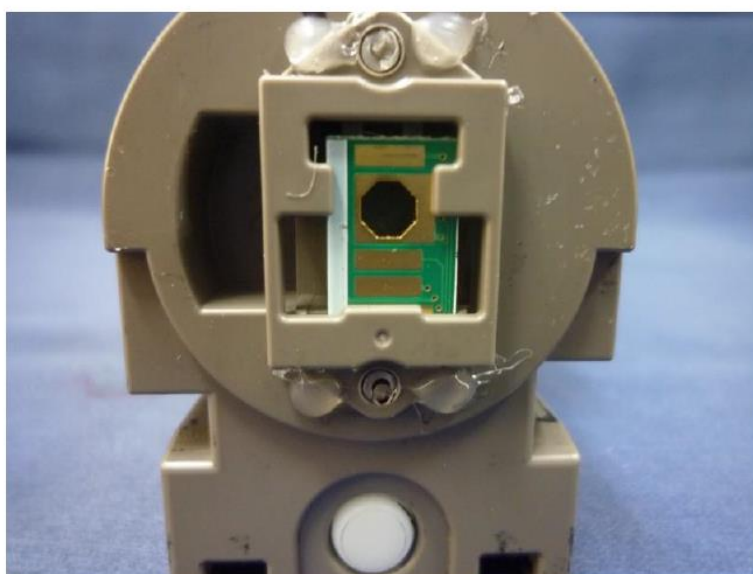


東京地裁 独禁法違反を理由に 特許権行使を制限

写真2：トナーカートリッジを近接して撮影した写真



知的財産法と独占禁止法とは、前者は一定の要件を満たした権利に独占権を付与し、後者は独占を規制することから、緊張関係を孕みつつ共存してきたが、近時、企業が様々な態様で知的財産権を積極的に行使するようになるにつれ、知的財産法と独占禁止法の界面が問題となる場面も多くなってきた¹。本件は、特許権の行使が独占禁止法に抵触し、権利の濫用に当たると判断された稀有な事例である。

事案の概要

本件は、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」とする特許権（特許第4886084号）及び名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする2つの特許権（特許第5780375号、5780376号）を有する原告株式会社リコー（以下、「原告」という。）が、被告株式会社ディエスジャパンら（以下、「被告ら」という。）は、原告が製造、販売するプリンタに対応する原告製のトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し、被告らの製造に係る電子部品（なお、平成29年11月以降は設計変更がされている。）と交換した上で、トナーを再充填するなどして、別紙記載のトナーカートリッジ製品の再生品を販売しているところ、上記被告らの製造

¹佐藤達文「知的財産権訴訟における独占禁止法」公正取引 684号 22頁, 22頁（2007）



に係る電子部品（設計変更品を含む。）が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、被告製品の製造、販売の差止めなどを求める事案である。

これに対し、被告らは、本件書換制限措置及び本件各特許権の行使は、一体として原告プリンタ用の再生品トナーカートリッジである被告製品を市場から排除しようとするものであり、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するものであるから、本件各特許権の行使は権利の濫用に当たり許されない旨主張した。

東京地判令和2年7月22日の判断

東京地裁（佐藤裁判長）は、被告電子部品（設計変更前および設計変更後のもの）は本件各発明の技術的範囲に属すると判示した上で、権利濫用の成否について以下のとおり判示して、原告の請求を棄却した。

独占禁止法21条は、「この法律の規定は、…特許法…による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しているが、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（特許法1条）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解される。

同法21条の上記趣旨などにも照らすと、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いふべきである。

ところで、一般指定14項（競争者に対する取引妨害）は、「自己…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、契約の不履行の誘因その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を不当に妨害すること」を不公正な取引方法に当たると規定しているところ、乙3先例において、公正取引委員会が、プリンタのメーカーが、技術上の必要性等の合理的理由がなく又はその必要性等の範囲を超えてICチップの書換えを困難にし、カートリッジを再生利用できないようにした場合や、ICチップにカートリッジのトナーがなくなったなどのデータを記録し、再生品が装着されたときにレーザープリンタの機能の一部が作動しないようにした場合には同項に違反するおそれがあるとの見解を示していることは、上記のとおりである。

以上を踏まえると、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。

ア 差止請求について

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）に当たるといえるべきである。

イ 損害賠償請求について

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、上記ア記載の事情に加え、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アを書き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。

ウ したがって、本訴において、原告が、被告らに対して、本件各特許権に基づき、被告製品の製造、販売等の差止め及び損害賠償等の請求をすることは、いずれも権利の濫用に当たり許されないものというべきである。

Practical tips

我が国においては、米国と異なり、知財訴訟において独占禁止法違反の主張がされる事例は多くなかったが、ここ数年増加傾向にあり、近年は、独占禁止法違反の有無が重要な争点となり、裁判所が独占禁止法の解釈について詳細な判断をする事例も増えている²。また、公正取引委員会の指針等が裁判所の判断において尊重され、考慮されている³。

インクカートリッジの再利用が特許権侵害に当たるかが争われた知財高判大合議平成18年1月31日〔キヤノン・インクタンク訴訟・控訴審〕は、「特許権者は、産業上利用することのできる発明をして公開したことの代償として、特許発明の実施を独占して利益を得ることが認められているのであり、特許製品や他の取扱製品の価格をどのように設定するかは、その価格設定が独占禁止法等の定める公益秩序に反するものであるなど特段の事情のない限り、特許権者の判断にゆだねられているといえることができるが、本件において、そのような特段の事情をうかがわせる証拠を見いだすことはできない。」と判示した。これに対して、本判決は、原告が、本件書換制限措置を講じることで、リサイクル事業者である被告らが原告の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こと、すなわち、リサイクル事業者に対して特

²佐藤・前掲注1)22頁，26頁

³佐藤・前掲注1)26頁



許権の侵害か競争力の低下かの二者択一を迫ったことに着目した上で、トナーカートリッジの再生品の製造等を制限する仕様を採用して特許権を行使することは、独占禁止法に抵触し、差止請求権および損害賠償請求権の両者について権利の濫用に当たり許されないと判示した稀有な例である。

また、本判決は、公正取引委員会によるキヤノンの審査事例、すなわち、プリンタのメーカーが、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が、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、ICチップの書換えを困難にし、カートリッジを再生利用できないようにした場合等には独占禁止法に違反するおそれがあるとの公正取引委員会の見解を詳細に引用し、考慮しており、この点でも注目される。

なお、2020年10月には、インクカートリッジの仕様を変更し、リサイクル品を販売できなくしたのは独占禁止法違反に当たるとして、リサイクル品製造販売業者のエコリカが、キヤノンに対して、3000万円の損害賠償や違反行為の差し止めを求め、大阪地裁に提訴したと報道されている。独占禁止法の主張が、防御方法だけでなく、攻撃方法としても用いられていることが注目される。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com



www.abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。