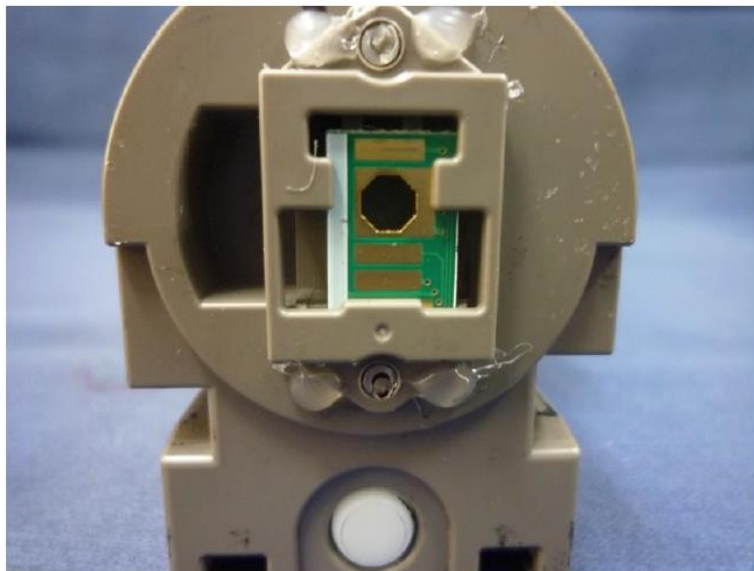


知財高裁 独禁法違反を否定

写真2：トナーカートリッジを近接して撮影した写真



事案の概要

本件は、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」とする特許権（特許第4886084号）及び「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）（以下、それぞれ「本件特許1」、「本件特許2」、「本件特許3」と、本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」、本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」、本件特許3に係る特許権を「本件特許権3」と、本件特許1ないし3を併せて「本件各特許」と、本件特許権1ないし3を併せて「本件各特許権」という。）を有する控訴人株式会社リコー（以下、「控訴人」という。）が、被控訴人株式会社ディエスジャパンら（以下、「被控訴人ら」という。）が製造する別紙1及び2記載の電子部品（以下、「被告電子部品」という。）が本件各特許に係る発明の技術的範囲に属し、被控訴人らが、控訴人が製造及び販売するプリンタに対応する使用済みの控訴人製のトナーカートリッジ製品からその電子部品を取り外し、被告電子部品に取り替えた上で、トナーを再充填して製造した別紙1及び2記載の各トナーカートリッジ製品（以下、これらを併せて「被告製品」という。）を販売する行為が、本件各特許権の侵害に当たる旨主張



して、被控訴人らに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の販売等の差止め及び廃棄並びに被告電子部品の廃棄を求めるとともに、損害賠償を求める事案である。

原審は、被告電子部品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属するが、控訴人の一連の行為は独占禁止法と抵触し、控訴人による本件各特許権に基づく被告製品の製造、販売等の差止請求及び損害賠償等請求は、権利の濫用に当たり許されないとして、いずれも棄却した。

知財高判令和4年3月29日の判断

知財高裁（大鷹裁判長）は、原判決を変更し、被告製品の販売等の差止め及び廃棄並びに被告電子部品の廃棄と損害賠償請求を認容した。知財高裁は、構成要件充足性および有効性を肯定した上で、消尽の成否および権利濫用の成否について次のように判示した。

（1） 消尽の成否について

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。

そこで検討するに、特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し、又は貸し渡す行為等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成18年（受）第826号同19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁参照）。

そして、この消尽の趣旨は、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、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。



上記のとおり、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つば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。

Practical tips

原審東京地裁判決に対しては、原判決は消尽法理の趣旨も斟酌しつつ、独占禁止法の助けを借りながら、権利濫用論により特許権者の請求を棄却した点に特徴があるところ、本件においては、独占禁止法を持ち出すまでもなく、特許法内在的な解釈である消尽法理の趣旨あるいは私法一般の原則である権利濫用の法理に鑑みて、特許権侵害を否定すれば足りた事件であったとの批判が田村教授からなされていた¹。しかしながら、本件知財高裁判決は、原判決と同様、消尽を否定した。

その上で、本件知財高裁判決は原判決と異なり、独占禁止法に抵触しないと判示した。この違いは何に起因するのであろうか。この点は、原審で敗訴した株式会社リコーが、敗因である本件各特許権侵害の回避可能性を克服すべく、控訴審において、「『?』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を確認した」旨の動作確認実験の結果を提出し、リサイクル事業者は、本件各特許権侵害を回避しつつ、「?」と表示されない再生品を製造することができることを主張立証し、株式会社リコーがリサイクル事業者に対して特許権の侵害か競争力の低下かの二者択一を迫ったとの原判決の判断は誤りであると主張したことが決定的であったと思われる。これにより、本件知財高裁判決は、競争制限効果の程度が小さいことと市場排除目的によるものとは認められないことを認定した。

本件は上告受理申立てがなされており、最高裁の判断が注目される。

¹ 田村善之「判批」WLJ判例コラム 臨時号第236号1頁、2頁、9頁（2021）

(<https://www.westlawjapan.com/column-law/2021/210721/>, 2022年8月3日最終閲覧)。



なお、本件のようなプリンタのアフターマーケット事案²としては、東京地判令和3年9月30日（朝倉裁判長）（エレコムら対ブラザー工業）があり、消耗品をめぐるプリンタの設計変更を独占禁止法違反とした。

² 白石忠志「アフターマーケット」（2022年6月5日）

(<https://www.youtube.com/watch?v=j3rzEJ-reg>, 2022年8月3日最終閲覧)。

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

〒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



www.abe-law.com

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。