

特許権の行使が独占禁止法に抵触することを理由として権利濫用の抗弁を認めた 第一審判決を取り消した事例 (再生トナーカートリッジ事件知財高裁判決)*

知財高裁令和4年3月29日判決(令和2年(ネ)第10057号)

高畑 豪太郎**

第1 はじめに

本件の第一審判決は、我が国で初めて特許権の行使が独占禁止法に違反することを理由として権利濫用の抗弁を認めたが、控訴審判決は、独占禁止法違反を認定せず、特許権の行使を認めるという正反対の判断を示した。本稿は、第一審判決と控訴審判決における認定事実の重要部分及び権利濫用に関する判断部分を紹介した後、両判決において事実認定と評価が異なった点に焦点を当て、主たる項目ごとに両判決の原文を対比し、両判決が異なる結論に至った過程と判断の分岐点を探ることを目的として検討を加えるものである。

第2 事案の概要

1 当事者及び本件特許

第一審原告・控訴人(以下「X」という。)は、レーザープリンタと純正トナーカートリッジの製造販売業者である。第一審被告・被控訴人3社(以下「Yら」という。)は、いずれもトナーカートリッジのリサイクル品の製造販売業者である。

Xが特許権の行使を主張した特許(特許第4886084号、特許第5780375号及び特許第5780376号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)は、いずれもトナーカートリッジに使用される電子部品の物理的構造と部品の配置に関する発明に係るものであった¹⁾。

2 事案の概要

(1) 純正品装着時と再生品装着時の表示の違い

X製のレーザープリンタに、X製の純正トナーカートリッジを装着して使用すると、当該カートリッジを構成する電子部品(本件発明の実施品であり、以下「X電子部品」という。)によって、トナーの残量が段階的に表示され(以下「残量段階的表示」という。)、また、交換時期の予告表示(以下「交換予告表示」という。)がされるという機能がある。これに対し、使用済みのX製の純正トナーカートリッジにトナーを再充填したものの(以下「Y製品」という。)をX製のレーザープリンタに単に装着して使用しただけでは、残量段階的表示及び交換予告表示はいずれも表示されない。具体的には以下のとおりであり、下線部が純正品装着時とY製品装着時の相違点である。

< X製品(純正品)をXプリンタに使用した場合の表示 >

①印刷可否の表示

「印刷できます」との表示がされる。

②残量段階的表示

トナーの残量が棒グラフのように段階的に表示される。

③交換予告表示

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

* 本稿は、第218回AIPPI判例研究会(2023年2月28日開催)の報告を基礎として作成したものである。

** 弁護士、弁護士法人御堂筋法律事務所

示がされる。

④トナーを使い切った時の表示

「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 製品 (再生品) を X プリンタに使用した場合の表示 >

①印刷可否の表示

「印刷できます」との表示がされる。

②残量段階的表示

トナーの残量が「？」と表示される (下記図1の右上「M」の残量表示を参照。M:マゼンタのみ再生トナーカートリッジを装着した状態である。)。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 (下記図2の「M:マゼンタ」の表示を参照)。なお、この場合でも、印刷操作を行うと、支障なく印刷することができる。

③交換予告表示

予告表示はされない。

④トナーを使い切った時の表示

「トナーがなくなりました」, 「トナーを補給してください」というメッセージが出て、赤色ランプが点灯し、印刷を停止する。

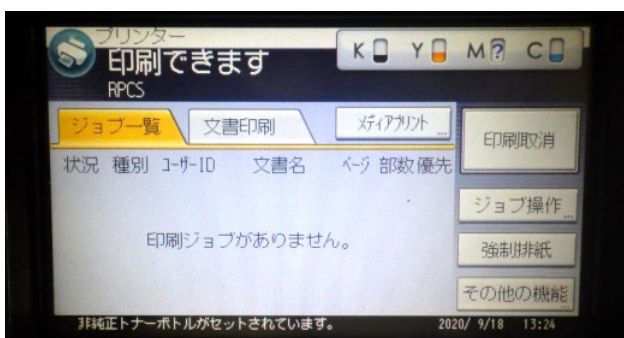


図1 (控訴審判決別紙3より引用)

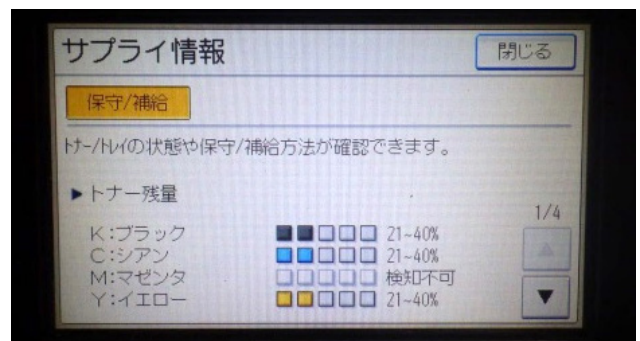


図2 (控訴審判決別紙3より引用)

(2) X 電子部品のデータ書き換え

X 電子部品として使用されている情報記憶装置は不揮発性メモリの一種で、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を行うことができる。Yらをはじめとするリサイクル業者は、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、X電子部品のメモリを書き換えて再生品を製造し、再生品を装着してもトナーの残量段階的表示及び交換予告表示がされるようにした上で販売していた。

(3) Xによる書換制限措置

しかし、Xは、ハイエンドのビジネス用レーザープリンタ「C830」及び「C831」向けのX製純正トナーカートリッジ (以下「X製品」という。)において、上記のようなデータの書き換えができなくなる措置 (以下「本件書換制限措置」という。)を施した。

(4) YらによるX電子部品の取り外し

そのため、Yらは、データの書き換えによって対処することができなくなったため、X製品からX電子部品を物理的に取り外し、Yらが別途製造する電子部品 (以下「Y電子部品」という。)に取り替えて、残量段階的表示及び交換予告表示がされるようにした上で、トナーを充填し、Y製品を製造販売するようになった。

これに対し、本件特許の特許権者であるXが、Y電子部品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張し、YらがY製品を販売する行為が、

本件特許に係る特許権の侵害に該当する旨主張して、Yらに対し、Y製品の販売等の差止め等を求めると共に、損害賠償等を請求した。

第3 争点と判断の概要

本件の争点は、①技術的範囲の属否、②特許無効の抗弁(進歩性欠如、明確性要件違反)、③消尽の成否、④権利濫用の成否、⑤差止め等の必要性の有無、⑥損害額と多岐に亘っている。第一審判決と控訴審判決は、いずれも①Y電子部品は設計変更の前後を問わず本件発明の技術的範囲に属する、②本件特許に無効理由はない、③本件特許権の消尽は成立しないと判断した。

判断が分かれたのは④権利濫用の成否についてであり、第一審判決は、Xの一連の行為はトナーカートリッジのリサイクル事業者であるYらがトナーの残量表示をした製品の販売を妨げるものであり、トナーカートリッジ市場においてXと競争関係にあるY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であるから、独占禁止法(19条、2条9項6号、一般指定14項)に抵触し、本件各特許権に基づきY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し、権利の濫用(民法1条3項)に当たると判示して、Xの請求をいずれも棄却した。

これに対し、控訴審判決は、XのYらに対するY電子部品についての差止請求権及び損害賠償請求権の行使は、独占禁止法に抵触するものではなく、また、特許法の目的である「産業の発達」を阻害せず、特許制度の趣旨を逸脱しないから、権利の濫用に当たらないと判示して、原判決を変更し、Xの差止請求を認容した。

なお、Yらは上告受理申立てを行ったが、令和4年11月2日付で不受理決定がなされている。

第4 第一審の認定事実

第一審判決は、①X電子部品のメモリに保存される情報の内容、②Xプリンタにおけるトナー残

量の計算方法、③X製品の印刷枚数、④使用済みのX製品を再度Xプリンタに装着した場合の残量表示、⑤Xによる純正品の使用勧奨、⑥X製品及びY製品の販売価格、⑦E&Qマークの取得等(印刷枚数が純正比90%以上であること等を内容とする品質基準)、⑧再生品トナーカートリッジの市場シェアについて、それぞれ事実認定を行った。また、⑨公官庁の入札条件、⑩公正取引委員会による審査事例についても、以下に判決文を引用するとおり事実認定を行ったが、これらの事実の評価については、後に控訴審判決との間で判断が分かれることになった。

(1) 公官庁の入札条件にかかる認定事実

東京国税局による平成29年1月の被告製品を含むカラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ等の入札において、メーカーによる再生品以外の再生品については、「ISO14001」及び「ISO9001」を取得した工場で製造された再生品であること、E&Qマーク等を取得したものであること、チップ装着タイプのトナーカートリッジに装着するチップは、リサイクルの都度、確実に情報を書き換えることなどの条件が付されている。

また、東北農政局による平成29年2月の富士ゼロックス製プリンタ用トナーカートリッジ等の入札においては、再生品について、ISO9000シリーズを認証取得した工場で生産された製品であること、E&Qマーク等の認証を取得しており、純正品と同等の機能を有することなどが条件とされている。

(2) 公正取引委員会による審査事例(乙3先例)にかかる認定事実

公正取引委員会は、平成16年10月21日付で「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」と題する報道資料を公表し、同委員会は、キヤノンが同社

製カラーレーザープリンタに使用されるトナーカートリッジのICタグに搭載されたICチップに記録された情報の書き換え等を困難にして、当該カートリッジの再生品が作動しないようにすることにより、当該再生品の販売を困難にさせている疑いがあることから、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、キヤノンの措置により再生業者が再生品を再生販売することが可能になったことから上記審査を終了することとしたと発表した。

(ア) 同資料の本体には、以下の記載がある。

- a キヤノンは、同社製のカラーレーザープリンタに使用されるカートリッジについて、プリンタ本体の損傷防止及び純正品が使用された場合の印字品質を確保する観点から、ICタグを搭載し、そのICチップに寿命データを記録している。そして、セキュリティなどの理由から、再生業者が当該寿命データを書き換えることにより初期状態に戻して再生品として利用することは困難となっている。
- b 上記カラーレーザープリンタは、ICチップに寿命データが記録されていても、トナーが充填された再生品を当該プリンタに装着した場合には、純正品ではないと認識し、当該プリンタ本体のパネルに「カートリッジフセイ」と表示される。ただし、ユーザーが所要の操作を行うことにより印刷を継続することはできるので、再生業者が寿命データを書換えずにカートリッジを再生利用することは可能である。
- c 上記bの場合であっても、一定の条件を満たす場合には、当該再生品は寿命に達した純正品と認識され、当該プリンタが作動しないことがある。このため、再生業者がユーザーに対して再生品を販売するに当たり支障が生じている。
- d キヤノンは、再生品の使用を希望するユーザーの存在を考慮し、再生品の使用に支障が生じることがないように、以下

の対応を行った。

- (a) 再生業者の団体に対し、再生品が装着されたプリンタの作動する条件について説明するとともに、取扱説明書の記載も一部修正することとした。
 - (b) 「カートリッジフセイ」との上記表示についても、ユーザーが再生品を使用することをためらわせることのないような表現に修正することとした。
 - (c) 一部のカラーレーザープリンタでは、再生品が装着された場合には色調整の機能が働かない場合があったが、上記修正に併せて、その原因となっていたソフトウェアのプログラムの誤りを修正することとした。
 - e 上記dの対応により、同社製カラーレーザープリンタに使用されるカートリッジの再生品の利用を望むユーザーに対し、再生業者が再生品を提供することは可能になっており、独占禁止法上の問題は解消しているものと認められる。
- (イ) 同資料の別紙「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」には、公正取引委員会の以下の見解が示されている。
- a 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。
 - b しかし、プリンタのメーカーが、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チップの書き換えを困難にして、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] ICチップの制御方法を複雑にしたり、頻繁に変更することにより、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（現第14項）[競争者に対する取引妨害]）に違反するおそれがある。

第5 第一審判決²⁾の判断（権利濫用の成否に関する判決文の引用）

- (1) 略
- (2) 前提となる考え方
(中略)

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(1)コ(イ)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。

以下、本件各特許権の行使が権利の濫用に該当するかどうかについて、検討する。

(3) トナーの残量表示を「?」とすることによる競争制限の程度について

ア (略)

イ 原告は、トナーの残量の表示が「?」であるトナーカートリッジであっても印刷は可能であり、ユーザーは価格を重視するので、純正品に比較して廉価な再生品が競争上の不利益を被ることはないと主張する。

(ア) しかし、市場で競合する他の製品の場合と異なり、トナーカートリッジの再生品の場合には、再生品の価格の方が純正品の価格よりある程度安いことはそのユーザーにとって当然の前提であり、再生品がユーザーに対して訴求力を有するのは、再生品と純正品の価格差のみならず、当該再生品が純正品との価格差にもかかわらず、純正品と同等の品質を備えているという点にあると考えられる。

(イ)～(エ) (略)

ウ 本件において、原告プリンタに純正品であるトナーカートリッジを装着した場合には、トナー残量が段階的に表示されるのに対し、再生品を装着した場合には、トナーの残量表示が「?」と表示され、予告表示もされないことは、上記アのとおりである。

プリンタにとってトナー残量表示は一般的に備わっている機能であると認められるところ(弁論の全趣旨)、トナー残量が「?」と表示されると、ユーザーとしてはいつトナーが切れるかの予測がつかないことから、トナーが切れたときに備えて予備のトナーカートリッジを常時

用意しておかなければならず、トナー残量の表示がされる場合に比べ、本来不必要な保守・管理上の負担をユーザーに課すこととなる。

また、プリンタに純正トナーカートリッジを装着した場合にトナー残量が「?」と表示されることは通常あり得ないことから、同表示に接したユーザーは、トナーカートリッジの再生品の品質にはやはり問題があって、プリンタのトナー残量表示機能が正常に作動していないのではないか、あるいは、トナーカートリッジが純正品ではないことからプリンタがトナーカートリッジに記録された情報を適正に読み取ることができないのではないかなどの不安感を抱き、再生品の使用を躊躇すると考えられる。

前記のとおり、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。

エ (略)

オ 加えて、前記(1)ケのとおり、公的機関によるカラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ等の入札においては、メーカーによる再生品以外の再生品について、トナーカートリッジに装着するチップの情報を、リサイクルの都度確実に書き換えることや、純正品と同等の機能を有することなどが条件とされているものがあるとの事実が認められる。こ

れによれば、本件書換制限措置がされている原告電子部品について、被告電子部品と取り替えることなく、トナー残量が「？」と表示される再生品を製造、販売等した場合、このような条件を課す公的機関による入札において当該再生品が入札条件を満たす可能性は低いというべきである。

この点について、原告は、上記の入札条件は、あらゆる点で純正品と同等の機能を有することまで求める趣旨ではなく、又は定型的な条件にすぎずメモリの書換えが制限されていることを想定したものではないと主張する。しかし、トナー残量が正確に表示されない再生品が「純正品と同等の機能」を有するということはできず、また、電子部品のメモリの情報を確実に書き換えるという条件が定型的なものであるとしても、他の手段により電子部品のメモリの情報を書き換えた場合と同様のトナー残量表示をすることが求められる可能性が高いと考えるのが自然である。

したがって、本件書換制限措置により、被告らが官公庁等との取引を継続し得なくなることはあり得ないとの原告の主張は採用し得ない。

カ 以上のとおり、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。

(4) 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

ア (略)

イ (略)

ウ 原告は、原告プリンタに使用可能な電子部品の製造等に当たっては、原告プリンタ側の形状に合う構造であれば足りるので、被告電子部品の構成を工夫するなど

の他の手段により本件各特許権への抵触を回避することが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。

実際のところ、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。被告らは、本件各特許権の侵害を回避するため、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がなお本件各発明の技術的範囲に属することは前記判示のとおりであり、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であることをうかがわせる証拠は存在しない。

エ 以上によれば、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。そして、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。

(5) 本件書換制限措置の必要性及び合理性について

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ので、以下、検討する。

ア 本件書換制限措置の必要性及び合理性全般について

原告の主張する上記〔1〕～〔3〕の各点について検討するに当たり、本件書換制限措置の必要性及び合理性全般に関し、以下の点を指摘することができる。

(ア) (略)

(イ) また、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。そうすると、本件書換制限措置を講じる必要性及び合理性は、本件各特許の実施品であるC830及びC840シリーズ用トナーカートリッジにとどまらず、C830及びC840シリーズ以外の機種用トナーカートリッジについても同様に妥当すると考えられるが、同各シリーズ以外の機種については同様の措置は講じられていない。

原告は、その理由について、●(省略)●と主張するが、その説明は抽象的であり、本件各特許の権利行使の可能性を考慮して上記各シリーズの機種についてのみ本件書換制限措置がされたのではないかとの疑念を払拭することはできない。

なお、この点に関し、原告は、C830及びC840シリーズ以外の原告製プリンタ用カートリッジのメモリについて

も書換えに一定の制約を付してきたと主張するが、本件書換制限措置と同様の措置がされ、トナー残量表示が制限されている他の原告製プリンタが存在すると認めるに足りる証拠はない。

(ウ) 加えて、本件書換制限措置は、純正トナーカートリッジを原告製プリンタに装着して印刷をする上で直接的に必要となる措置ではなく、使用済みとなったトナーカートリッジについて、リサイクル事業者が再生品を製造、販売するために電子部品のメモリを書き換える段階でその効果を奏するものである。すなわち、本件書換制限措置は、特許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について、譲渡等により対価をひとたび回収した後の自由な流通や利用を制限するものであるということが出来る。

この点に関し、被告らは、トナーカートリッジの譲渡後の流通を妨げることはできないとして、本件各特許権について消尽が成立すると主張するが、「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られる」(インクタンク事件最高裁判決)と解されるので、特許製品である「情報記憶装置」そのものを取り替える行為については、消尽は成立しないと解される。

しかし、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性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うべきである。

以上を踏まえ、原告が本件書換制限措置の必要性及び合理性の根拠として挙げる上記〔1〕～〔3〕の各点について、順次検討する。

イ トナーの残量表示の正確性担保について

原告は、本件書換制限措置をした理由として、●（省略）●からであると主張する。

（ア）しかし、●（省略）●であることから、使用済みの原告製品にトナーを再充填して原告製プリンタにそのまま装着した場合に、そのトナー残量を「？」と表示することに合理性があるとしても、そのことは、そのメモリの書換えを制限する措置を講じることにより、当該第三者が自らの責任でトナーの残量を表示するのを妨げることもまでも正当化するものではない。

本件書換制限措置は、リサイクル事業者がメモリの書換えにより、自らの責任でトナー残量を表示することを制限するものであるから、その必要性及び合理性を是認するには、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いうべきである。

（イ）（略）

（ウ）以上によれば、本件書換制限措置がされた当時はもとより、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。

したがって、本件書換制限措置は、トナーの残量表示の正確性担保のための装置としては、その必要性の範囲を超え、合理性を欠くものであるというべきである。

ウ 品質管理・改善への活用について

原告は、具体的事例（事例1～7）を挙げつつ、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が混入することを防ぐため、本件書換制限措置を行う必要性があると主張する。

（ア）しかし、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、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わけではない。本件書換制限措置が必要かつ合理的であるというためには、第三者が当該メモリに記録された情報を書き換えた再生品が市場に流通することにより製品の品質等の向上や新製品の開発に支障が生じており、又は、支障が生じるおそれが存在することを要する。

（イ）原告は、本件書換制限措置を行う必要性及び合理性を基礎付ける具体的な事例として事例1～7を挙げるが、以下のとおり、同各事案は、第三者が当該メモリに記録された情報を書き換えることにより製品の品質等の向上や新製品の開発に支障が生じており、又は、支障が生じるおそれが存在することを示すものではない。（略）

（ウ）したがって、原告製品の開発や品質

管理・改善のために、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を活用することは有用であるとしても、そのために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。

(6) 本件各請求が権利濫用に当たるかどうかについて

ア 差止請求について

上記(1)ないし(5)によれば、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生じた上で、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を書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。

第6 控訴審判決³⁾が新たに認定した事実

控訴審においては、Xが、何らかの実験を実施し、それに関する証拠を新たに提出した結果、本件各特許を回避する方法により、Y製品を使用し

たXプリンタにおいてトナーの残量段階的表示をすることが可能であるという事実が認定された。なお、控訴審判決の一部は閲覧制限申立のために伏字となっているため、具体的な実験内容については明らかでない。

第7 控訴審判決の判断（権利濫用の成否に関する判決文の引用）

(1) 略

(2) 被控訴人ら主張の本件書換制限措置による競争上の不利益について

被控訴人らは、[1] トナーカートリッジの消費者は、トナー残量表示の有無を製品選択における重要な要素であると考えており（乙25）、いくら価格が安くとも、トナー残量表示のないリサイクル製品は、純正品と同等ではない「中途半端な再生品」として消費者に受け入れられない、[2] ICチップを書き換えずにトナーを再充填した場合には、トナー残量表示が常に「？」となりトナー残量が分からなくなるという不都合にとどまらず、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ことになり、その結果、リサイクル事業者に大きな不利益を与えるものである、[3] 残量表示がされず、「？」が表示される製品がユーザーに受け入れられないことは、被控訴人らの実施した聴取り調査の結果（乙25、66）から明らかであり、また、残量表示がされないことは、官公庁の入札条件を満たさない（乙67の1ないし4、68の1ないし4）ことから明らかであり、このことは、本件アンケート調査（乙70）の結果及び東京国税局の回答書（乙71）からも、裏付けられる、[4] 本件書換制限措置を回避できたというためには、大量に販売され

るリサイクルトナーカートリッジが長期間安定的にプリンタで使用できる必要があり、実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能か、著しく困難である、[5] したがって、本件書換制限措置は、リサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものである旨主張するので、以下において判断する。

ア [1] ないし [3] について

(ア) 前記 (1) アの認定事実によれば、本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナーを再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると、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。

また、リサイクル業者においては、

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ものと認められる。

このように本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された再生品が装着された原告プリンタでは、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は、ユーザーにとって大きな負担と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。

この点に関し被控訴人らは、残量表示がされず、「？」が表示される製品がユーザーに受け入れられないことを裏付ける証拠として、本件アンケート調査(乙70)を提出している。

そこで検討するに、(中略)

しかるところ、ユーザーが実際に原告プリンタを操作する場面においては、ユーザーがプリンタ本体のディスプレイを凝視するようなことは実際には想定し難いこと(甲104, 105)に照らすと、本件アンケート調査は、トナーの残量が表示されず「？」と表示される場合のユーザーの受け止め方を明らかにするものとしては、調査の方法において適切でない。

(略)

したがって、本件アンケート調査の結果は、残量表示がされず、「？」が表示される製品がユーザーに受け入れられないことを裏付けるものとはいえない。

(略)

(イ) 前記(1)エ(イ)の東京国税局に

よる平成29年1月の被告製品を含むカラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ等の入札における入札条件(乙39の2)及び東北農政局による平成29年2月の富士ゼロックス製プリンタ用トナーカートリッジ等の入札における入札条件(乙38)には、再生品に関する条件が定められているが、いずれもトナーの残量がプリンタ上に表示されなければ、入札条件を満たさないという趣旨までは含んでいないものと認められる。

また、被控訴人ら提出の東京国税局の上記入札に係る東京国税局作成の回答書(乙71)には、トナーのリサイクル品の「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ており、トナー残量表示については要素となっておらず、トナー残量表示が「？」となる再生品が粗悪品又は不良品であると判断する可能性については一切言及がないことに照らすと、上記回答書は、トナーの残量がプリンタ上に表示されなければ東京国税局の入札条件を満たさないことの根拠となるものではない。このほか、乙67の1ないし4、68の1ないし4を考慮しても、上記残量表示がされることが公的入札の条件であるものとは認められない。

(ウ) 以上によれば、被控訴人らが本件書換制限措置がリサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものであることの理由として挙げる前記[1]ないし[3]の主張は、採用することができない。

イ[4]について

前記(1)ウの認定事実によれば、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、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●の性能に問題があることをうかがわせる証拠がないことに照らすと、実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能又は著しく困難であるとの被控訴人らの主張〔4〕は採用することができない。

ウ 乙3先例について

前記(1)エ(ウ)記載の乙3先例は、プリンタメーカーの行為によって、再生品の使用自体に支障が生じるような事案であり、前記アに照らすと、本件とは事案が異なるものであるから、本件には妥当しない。

エ まとめ

以上によれば、本件書換制限措置は、リサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものとの被控訴人らの前記主張は理由がない。

(3) 小括

以上のとおり、本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナーを再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると、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。また、前記認定のとおり、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。

次に、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C830及びC840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こと, 上記のとおり, 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, 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, 原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。

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。

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。

したがって, 被控訴人らの前記主張は採用することができない。

第8 分析と考察

1 特許権の行使と権利濫用

古代ローマ法では, 「権利を行使する者は不法をなさず」という法格言のように, 権利行使自由の原則というべき考え方が支配していたが, それでも他人を害するためにのみ権利を行使すること(Schikane)は禁じられていた。日本においては, 昭和10年に宇奈月温泉事件(大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁)において大審院が権利濫用法理を認め, 昭和22年に現在の民法1条3項が新設された。

特許権の行使と権利濫用が問題となった裁判例として, キルビー事件最高裁判決(最高裁平成12年4月11日判決民集54巻4号1368頁)は, 特許に無効理由が存在することが明らかであるときは, その特許権に基づく請求は, 特段の事情がない限り, 権利の濫用に当たり許されないと判示している。また, アップル対サムスン事件知財高裁大合議決定(知財高裁平成26年5月16日決定)は, FRAND宣言をしている特許権者による差止請求権の行使について, 相手方が, 特許権者がFRAND宣言をしたことに加えて, 相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有することの主張立証に成功した場合には, 権利の濫用に当たり許されないと判示した。

2 外国における特許権行使の濫用の制限⁴⁾

(1) アメリカ

アメリカ特許法283条は, 裁判所は「衡平の原則(principles of equity)に従って・・・裁判所が合理的であると認める条件に基づいて」差止命令を出すことができると定めており, 差止命令の発令及び差止め範囲は, 裁判所の裁量事項であると解されている。

この点に関して, eBay事件判決(eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006))では, 差止請求を認容するためには以下の4要件を考慮することとされた。これに伴い, 特許権侵害が認められるものの, 終局的な差止請求までは認められないとする判決が増加することとなった。

- ①権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか
- ②その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か
- ③両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか
- ④差止命令を発令することが公益を害するかどうか

(2) イギリス

イギリス特許法上の差止め（61条1項）は衡平法上の救済方法であり、差止めを認めることは裁判所の裁量による。しかし、特許権の侵害は、その発明を独占的に実施し得る権利を侵害することになるため、通常は差止めが正当であり、適当な救済であるとみなされる。特許侵害が立証された場合であっても、被告が差止めを免れるために主張し得る主な抗弁の理由としては、差止めが公共の利益に反する場合、被告の行為を差止めの対象とすることが著しく不均衡な場合が挙げられる。

(3) ドイツ

ドイツ特許法139条1項では、違法な侵害行為や反復の危険又は初めての危険がある場合に、原則として常に差止請求ができる旨が規定されており、この請求権の行使には制限が設けられていない。特許法により差止請求権が制限されるのは、ドイツの連邦政府がその発明を公共の福祉のために実施すべき旨の命令を出したとき、又は連邦特許裁判所が特定の者に強制実施権を付与したときのみである。また、市場支配的地位の濫用、FRAND宣言、権利の濫用、又は民法の一般条項が適用される場合には、制限される可能性があるとされている。

3 特許権の行使と独占禁止法

(1) 過去の裁判例

独占禁止法21条は、「この法律の規定は、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これを適用しない。」と規定しているが、特許権等の行使

であれば、いかなる場合であっても独占禁止法の適用が除外されることになるのか。この点につき、裁判所が判断を示した先例として、日之出水道機器事件判決（知財高裁平成18年7月20日判決）が存在する。同判決は、独占禁止法21条の趣旨について、「この趣旨は、特許権は、業としての特許発明の実施の独占権であり（特許法68条）、実用新案権、意匠権等もこれと同様の実施の独占権であること（実用新案法16条、意匠法23条等）から、特許権等の権利行使と認められる場合には、独占禁止法を適用しないことを確認的に規定したものであって、発明、考案、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的（特許法1条、実用新案法1条、意匠法1条）とする特許制度等の趣旨を逸脱し、又は上記目的に反するような不当な権利行使については、独占禁止法の適用が除外されるものではないと解される。」と判示した。なお、同判決が認定した事実関係においては、そのような特許制度等の趣旨の逸脱は認定されず、特許権の行使が認められている。

(2) 公正取引委員会の指針

日之出水道機器事件判決の後、公正取引委員会（以下「公取委」という。）は、平成19年9月28日付で「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表した。同指針には、独占禁止法第21条と特許権等の行使の関係について、「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は、同じく独占禁止法の規定が適用される。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。」と記載されており、日之出水道機器事件判決と同じ考え方を

採用し、勘案すべき要素についても言及している。

4 競争者に対する取引妨害(一般指定14項)

外形上は特許権等の行使であるとしても、実質的には「権利の行使と認められる行為」とは評価できずに独占禁止法が適用される場合、独占禁止法のいかなる条項が適用されるのかは事案に応じて判断されることになる。本件では、独占禁止法2条9項で禁止されている「不公正な取引方法」のうち、同項6号に基づく一般指定⁵⁾14項の「競争者に対する取引妨害」に該当すると判示されているので、以下、取引妨害に関する独占禁止法上の考え方を整理しておく。

一般指定14項は、不公正な取引方法の一類型として、「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。」と定めている。この「不当に」という文言は、「公正な競争を阻害するおそれがある方法で(=公正競争阻害性)」という実質要件を定めたものと解されている。

そして、一般指定14項で公正競争阻害性が認められる行為には、さらに2つの類型があるとされている。第1は、行為自体が不公正な手段である類型(以下「不公正な競争手段型」という。)であり、具体的には、競争者の取引を物理的に妨害する行為、競争者に対する脅迫、競争者に関する誹謗中傷、競争者の商品の買い占め、従業員の大量引き抜き等がこれに該当する。不公正な競争手段型は、行為自体の不当性によって該当性が判断されるため、その行為によって競争者が市場から排除される効果や価格競争が回避される効果が生じていることは要求されない。

これに対し、第2の類型は、行為自体の不当性は第1の類型ほど高くはないが、新規参入者や既存の競争者が市場から排除される効果、あるいは価格競争が回避される効果が生じており、市場における自由競争を減殺していることも合わせて該当性が判断される類型(以下「自由競争減殺型」

という。)である⁶⁾。なお、この類型に該当する行為でも、自由競争を制限することの正当な理由がある場合(例えば、安全性の確保や社会公共的な目的による制限であり、制限のための手段も相当である場合等)には、公正競争阻害性が否定されることもある。

5 第一審判決と控訴審判決における事実認定の相違(特許回避技術の有無)

それでは、以上のような特許法と独占禁止法の考え方を前提とした上で、第一審判決と控訴審判決が異なる結論を導くことになった理由はどのような点にあったのだろうか。まず、第一審判決と控訴審判決は、事実認定の大部分は共通であるが、特許回避技術の有無に関する認定が異なっている。

第一審判決は、本件特許の侵害を回避することが可能であることを示す証拠は存在せず、Yらをはじめとするリサイクル事業者が、本件書換制限措置のされたXプリンタについて、トナーの残量が表示される再生トナーカートリッジを製造販売するには、X電子部品を取り外し、本件特許の侵害品であるY電子部品に取り替えるほかに手段はないと認定した。

これに対し、控訴審では、第一審で敗訴したXが新たな証拠を提出し、本件特許を技術的に回避することは可能であり、その回避方法を使用すればY製品でもトナーの残量を「?」と表示することなく残量段階的表示をすることが可能であることを示す証拠を提出した。これを受けて、控訴審判決では、電子部品の形状を工夫することで、本件発明の技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これをX電子部品と取り替えることで、本件特許の侵害を回避しつつトナーの残量表示をさせることは技術的に可能であると認定した。

かかる事実認定の変更により、控訴審では、XがYらに対し、本件特許を侵害して差止請求や損害賠償請求を受けるか、侵害せずに競争力の低下を受忍するかとの二者択一を迫っているという構図が崩れることとなった。Xによる本件書換制限措置を前提としても、Yらが本件特許を侵害する

ことなく、かつ、競争力を低下させることなく Y 製品を製造販売できるのであれば、そもそも本件書換制限措置は行為自体が不当であるとは評価できず、かつ、本件書換制限措置には Y らを市場から排除する効果が無いということになるだろう⁷⁾。よって、この事実認定の相違は、第一審判決と控訴審判決が異なる結論を導くことになった理由の一つとして挙げられる。

Y らは、控訴審において、実用に耐えうる程度の回避技術は事実上不可能又は著しく困難であると主張していたが、控訴審判決は Y らの主張を排斥している。単に物理的・理論的に特許侵害を回避することが可能な技術が存在するだけでなく、それが技術的に安定しており、経済的・時間的にも過度な負担を強いるものではないことは、再生品製造業者が競争力を低下させることなく製品を製造販売できると評価するためには重要な要素であると思われる。

なお、控訴審では、特許権者である X が、自らの特許には回避技術が存在しており、それが実用に耐えうる程度の措置であるということを主張立証しているが、本来、特許権者が競合他社に対してそのような回避技術を開示することは考えられない。本件では、X が第一審で敗訴し、判決理由において回避技術が存在しないことが言及されていたため、やむなく控訴審においては上記対応に切り替えたものと推察される。この点、一方当事者から訴訟で提出される準備書面又は証拠等に営業秘密が含まれる場合に、相手方の当事者等に対して、当該営業秘密を訴訟追行以外の目的で使用することを禁止し、第三者に開示することを禁止するためには、特許法 105 条の 4 等に規定されている秘密保持命令を裁判所に発令してもらう方法、あるいは当事者間で訴訟手続外で秘密保持契約を締結する方法がある。本件と同種事案において、特許権者が回避技術が存在することを自ら主張立証する場合には、いずれかの方法を検討する必要があると思われる。

6 第一審判決と控訴審判決における事実評価の相違

(1) 競争制限効果に対する評価の相違

次に、第一審判決と控訴審判決においては、本件書換制限措置のために Y 製品で残量段階的表示及び交換予告表示がされないことによる競争制限効果の評価、具体的には、ユーザーの保守管理上の負担、ユーザーに与える不安感、官公庁の入札条件の解釈、公取委の過去の審査事例等に関する評価がそれぞれ異なっていたことが、判決の結論が分かれた理由として挙げられる。以下においては、各項目に関する第一審判決と控訴審判決の判決文を引用した上で、個別に考察を加えることとする。

(2) 保守管理上の負担、ユーザーに与える不安感に対する評価の相違

ア 第一審判決の抜粋（下線は筆者による。以下同じ。）

プリンタにとってトナー残量表示は一般的に備わっている機能であると認められるところ（弁論の全趣旨）、トナー残量が「？」と表示されると、ユーザーとしてはいつトナーが切れるかの予測がつかないことから、トナーが切れたときに備えて予備のトナーカートリッジを常時用意しておかなければならず、トナー残量の表示がされる場合に比べ、本来不必要な保守・管理上の負担をユーザーに課すこととなる。

また、プリンタに純正トナーカートリッジを装着した場合にトナー残量が「？」と表示されることは通常あり得ないことから、同表示に接したユーザーは、トナーカートリッジの再生品の品質にはやはり問題があって、プリンタのトナー残量表示機能が正常に作動していないのではないかと、あるいは、トナーカートリッジが純正品ではないことからプリンタがトナーカートリッジに記録された情報を適正に読み取ることができないのではないかなどの不安感を抱き、再生品の使用を躊躇すると考えられる。

前記のとおり、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。

イ 控訴審判決の抜粋

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。

また、リサイクル業者においては、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ものと認められる。

このように本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された再生品が装着された原告プリンタでは、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は、ユーザーにとって大きな負担と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。

ウ 考察

トナー残量表示に「？」と表示されることによる保守管理上の負担(トナーが切れたときに備えて予備のトナーカートリッジを常時用意しておかなければならないという負担)について、第一審判決は、本来不必要な負担であり競争力が低下すると評価する一方、控訴審判決は、そのような負担は大きいものとはいえないと評価している。予備のトナーを常時用意する場合と、トナー残量が少なくなってから予備のトナーを用意する場合は、予備のトナー代金の支払時期に違いが生じるが、もともと消耗品であり、予備のトナー代金も極めて高額とまではいえないことに加えて、Xプリンタが個人向けの家庭用プリンタではなく、いわゆるビジネス用プリンタであり、ユーザーは事業者が多いと推測されることも考慮すると、予備のトナーを常時用意しておくことも大きな負担とまでは言えず、控訴審判決の判断は妥当であると思われる。

次に、トナー残量表示に「？」と表示されることが、品質に対する不安感をユーザーに与えるかどうかという点についても、第一審判決と控訴審判決で評価が異なっている。第一審判決は、「品質」という言葉を使用するにあたり、印刷機能や印刷品質に直結するもの(例えば、色合い、鮮明さ、トナー切れによる印刷停止、トナー切れの表示等)と、それ以外の付随的機能に関するもの(トナーの残量表示等)を明確に区別していない。これに対し、控訴審判決は、印刷機能とそれ以外の機能を区別し、ユーザーはトナー残量表示に「？」と表示されたとしても、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と判断している。第一審判決は、トナー残量に「？」と表示さ

れることが直接意味する内容（トナーの残量が不明であるという内容）を超えて、ユーザーがその他の不安感を抱くおそれがあるということを認定するための理由付けが不足しているように思われ、この点も控訴審判決の判断が妥当であると思われる。

(3) 官公庁の入札条件についての解釈の相違

ア 第一審判決の抜粋

公的機関によるカラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ等の入札においては、メーカーによる再生品以外の再生品について、トナーカートリッジに装着するチップの情報を、リサイクルの都度確実に書き換えることや、純正品と同等の機能を有することなどが条件とされているものがあるとの事実が認められる。これによれば、本件書換制限措置がされている原告電子部品について、被告電子部品と取り替えることなく、トナー残量が「？」と表示される再生品を製造、販売等した場合、このような条件を課す公的機関による入札において当該再生品が入札条件を満たす可能性は低いというべきである。

この点について、原告は、上記の入札条件は、あらゆる点で純正品と同等の機能を有することまで求める趣旨ではなく、又は定型的な条件にすぎずメモリの書換えが制限されていることを想定したものではないと主張する。しかし、トナー残量が正確に表示されない再生品が「純正品と同等の機能」を有するということとはできず、また、電子部品のメモリの情報を確実に書き換えるという条件が定型的なものであるとしても、他の手段により電子部品のメモリの情報を書き換えた場合と同様のトナー残量表示をすることが求められる可能性が高いと考えるのが自然である。

したがって、本件書換制限措置により、被告らが官公庁等との取引を継続し得なくなることはあり得ないとの原告の主張は採用し得ない。

イ 控訴審判決の抜粋

東京国税局による平成29年1月の被告製品を含むカラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ等の入札における入札条件（乙39の2）及び東北農政局による平成29年2月の富士ゼロックス製プリンタ用トナーカートリッジ等の入札における入札条件（乙38）には、再生品に関する条件が定められているが、いずれもトナーの残量がプリンタ上に表示されなければ、入札条件を満たさないという趣旨までは含んでいないものと認められる。

また、被控訴人ら提出の東京国税局の上記入札に係る東京国税局作成の回答書（乙71）には、トナーのリサイクル品の「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ており、トナー残量表示については要素となっておらず、トナー残量表示が「？」となる再生品が粗悪品又は不良品であると判断する可能性については一切言及がないことに照らすと、上記回答書は、トナーの残量がプリンタ上に表示されなければ東京国税局の入札条件を満たさないことの根拠となるものではない。このほか、乙67の1ないし4、68の1ないし4を考慮しても、上記残量表示がされることが公的入札の条件であるものとは認められない。

ウ 考察

東京国税局及び東北農政局による再生トナーカートリッジの入札条件について、第一審判決は、条件として要求されている「純正品と同等の機能」には、トナーの残量が正確に表示される機能も含むと解釈したのに対し、控訴審判決は、トナーの残量が正確に表示される機能は含まれないと解釈している。前述した「品質に対する不安感」に関する解釈と同様に、第一審判決では、「純正品と同等の機能」について、印刷機能とそれ以外の付随的機能を明確に区別していないが、控訴審判決は、控訴審において追加提出された書証の内容も

検討した上で、印刷機能とそれ以外の機能を区別し、後者は入札条件になっていないと判断したものであり、妥当な判断であると思われる。

(4) 本件以前の公取委による審査事例（乙3先例） についての解釈の相違

ア 第一審判決の抜粋

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(1)コ(イ)のとおりである。

イ 控訴審判決の抜粋

乙3先例は、プリンタメーカーの行為によって、再生品の使用自体に支障が生じるような事案であり、(中略)、本件とは事案が異なるものであるから、本件には妥当しない。

ウ 考察

本件では、本件書換制限措置によりY製品ではトナーの残量表示等がされないとしても、プリンタとしての印刷機能や印刷品質に支障を生じさせるものではないことは当事者間に争いが無い。

これに対し、乙3先例では、再生品を装着すると「カートリッジ フセイ」と表示されることに加えて、「一定の条件を満たす場合には、当該再生品は寿命に達した純正品と認識され、当該プリンタが作動しないことがある」、「一部のカラーレーザープリンタでは、再生品が装着された場合には色調整の機能が働かない場合があった」と記

載されており、再生品を利用すると、プリンタとしての印刷機能や印刷品質にも支障が生じる場合があった事例である。

第一審判決では、トナーの残量表示等がされない状態にすることも、乙3先例において公取委が示した「カートリッジを再生利用できないようにした場合」や「機能の一部が作動しないようにした場合」に含まれるかのように論じているが、その前提には、純正品が有していたすべての機能が利用できなければ、再生利用できたとは認められないという考えがあると思われる。これに対し、控訴審では、純正品が有していた機能のうち、印刷機能とそれ以外の付随的機能を区別し、乙3先例は前者にも制限を加えた事例だが、本件は後者だけに制限を加えた事例であるので、事案が異なると判断している。この点も控訴審判決の判断が乙3先例の評価としては妥当と思われる。

7 本件書換制限措置の必要性及び合理性に関する判断の相違

(1) 必要性及び合理性の位置付けと立証の程度

第一審判決と控訴審判決においては、いずれも本件書換制限措置の必要性と合理性について検討を加えているが、その位置付けと要求する立証の程度が異なっていることも、両判決の結論が異なった理由として挙げられる。以下においては、上記同様に第一審判決と控訴審判決の判決文を引用した上で、考察を加えることとする。

(2) 第一審判決の抜粋

ア 本件書換制限措置の必要性及び合理性全般について

(イ) また、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。そうすると、本件書換制限措置を講じる必要性及び合理性は、本件各特許の実施品であるC830及びC840シリーズ用トナーカートリッジにとどまらず、C830及びC840シリ

ズ以外の機種用トナーカートリッジについても同様に妥当すると考えられるが、同各シリーズ以外の機種については同様の措置は講じられていない。

原告は、その理由について、●（省略）●と主張するが、その説明は抽象的であり、本件各特許の権利行使の可能性を考慮して上記各シリーズの機種についてのみ本件書換制限措置がされたのではないかとの疑念を払拭することはできない。

（略）

（ウ）加えて、本件書換制限措置は、純正トナーカートリッジを原告製プリンタに装着して印刷をする上で直接的に必要となる措置ではなく、使用済みとなったトナーカートリッジについて、リサイクル事業者が再生品を製造、販売するために電子部品のメモリを書き換える段階でその効果を奏するものである。すなわち、本件書換制限措置は、特許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について、譲渡等により対価をひとたび回収した後の自由な流通や利用を制限するものであるということが出来る。

この点に関し、被告らは、トナーカートリッジの譲渡後の流通を妨げることはできないとして、本件各特許権について消尽が成立すると主張するが、「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られる」（インクタンク事件最高裁判決）と解されるので、特許製品である「情報記憶装置」そのものを取り替える行為については、消尽は成立しないと解される。

しかし、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性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うべきである。

（略）

イ トナーの残量表示の正確性担保について原告は、本件書換制限措置をした理由として、●（省略）●からであると主張する。（ア）しかし、●（省略）●であることから、使用済みの原告製品にトナーを再充填して原告製プリンタにそのまま装着した場合に、そのトナー残量を「？」と表示することに合理性があるとしても、そのことは、そのメモリの書換えを制限する措置を講じることにより、当該第三者が自らの責任でトナーの残量を表示するのを妨げることもまでも正当化するものではない。

本件書換制限措置は、リサイクル事業者がメモリの書換えにより、自らの責任でトナー残量を表示することを制限するものであるから、その必要性及び合理性を是認するには、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いうべきである。

（イ）（略）

（ウ）以上によれば、本件書換制限措置がされた当時はもとより、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。

したがって、本件書換制限措置は、トナーの残量表示の正確性担保のための装置としては、その必要性の範囲を超え、合理性を欠くものであるというべきである。

ウ 品質管理・改善への活用について

原告は、具体的事例(事例1~7)を挙げつつ、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が混入することを防ぐため、本件書換制限措置を行う必要があると主張する。

(ア) しかし、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、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わけではない。本件書換制限措置が必要かつ合理的であるというためには、第三者が当該メモリに記録された情報を書き換えた再生品が市場に流通することにより製品の品質等の向上や新製品の開発に支障が生じており、又は、支障が生じるおそれが存在することを要する。

(イ) 原告は、本件書換制限措置を行う必要性及び合理性を基礎付ける具体的な事例として事例1~7を挙げるが、以下のとおり、同各事案は、第三者が当該メモリに記録された情報を書き換えることにより製品の品質等の向上や新製品の開発に支障が生じており、又は、支障が生じるおそれが存在することを示すものではない。(略)

(ウ) したがって、原告製品の開発や品質管理・改善のために、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を

活用することは有用であるとしても、そのために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) 控訴審判決の抜粋

次に、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C830及びC840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こと、上記のとおり、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、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、原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。

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。

(4) 考察

第一審判決は、本件書換制限措置の目的について、これを回避しようとした再生品製造業者に対して特許権を行使し、再生品の製造販売をさせないようにするためではないかと指摘した。また、特許製品である X 電子部品を Y が取り替える行為については、インクタンク事件最高裁判決の法理に照らすと消尽は成立せず、Y らの行為は特許侵害に該当し得るとしつつ、特許権者自身がひとたび対価を回収した使用済み特許製品の円滑な流通や利用を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」という判断基準を示した上で、当該制限措置をとらなければ特許権者が不利益を被るであろう「具体的なおそれ」が存在すること（特許権が行使できなくなることは別に）を、特許権者自身が立証しなければならないという考え方を示したものと解することができる。

これに対し、控訴審判決では、本件書換制限措置について、X プリンタにおいては再生品のトナー残量表示の正確性をコントロールできないことからそのような弊害を排除することが目的であり、特許権を行使して再生品をもっぱら市場から排除することが目的ではないと認定した。その上で、本件書換制限措置の必要性及び合理性については、特許権者自身が不当に消尽の成立を妨げたかどうかという消尽論の文脈において論じており⁸⁾、その立証の程度についても、第一審のように当該制限措置をとらなければ特許権者が不利益を被るであろう具体的なおそれの立証までは要求しておらず、本件書換制限措置に相応の合理性が認められればよいという考え方を示したものと解される。

このような本件書換制限措置の必要性及び合理性の位置づけと、要求する立証の程度の違いも、第一審判決と控訴審判決が異なる結論を導くことになった理由の一つであると考えられる。

8 本件における取引妨害の類型と市場画定の問題

独占禁止法上、競争者に対する取引妨害（一般指定 14 項）として公正競争阻害性が認められる行為には、不公正な競争手段型と自由競争減殺型という 2 つの類型があることは前述したとおりであるが、取引妨害を認定した第一審判決は、本件をいずれの類型と判断したのだろうか。この点、第一審判決では、本件書換制限措置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」という判断基準を採用しており、既存の競争者が市場から排除される効果の大小を問題としていることから、自由競争減殺型を前提としていると思われる。

そうすると、市場から排除される効果を検討する前提として、一定の取引分野としての市場の範囲を画定する必要があるが、第一審判決は、認定事実の項で、再生トナーカートリッジ業界の全体のシェアについては言及するものの、本件で独占禁止法上問題とすべき市場がどの範囲であるかについては、明確には画定していない。

トナーカートリッジ市場全体なのか、それとも X プリンタ用のトナーカートリッジ市場に限定されるのかによって、本件書換制限措置が与える競争制限の効果は異なり、前者であれば制限効果は小さく、後者であれば制限効果は大きくなる。なお、本件と類似するプリンタのアフターマーケット事案であるエレコム対ブラザー工業事件（東京地裁令和 3 年 9 月 30 日判決、令和元年（ワ）第 35167 号）においては、「特定のプリンタにおいて使用可能なカートリッジは一定の範囲のものに限定されるのであるから、需要代替性の観点から、従たる商品の市場は、被告の製造する本件新プリンタにおいて使用可能なカートリッジ等の市場である」として、本件でいえば X プリンタ用のトナーカートリッジ市場に限定している。

控訴審判決は、本件書換制限措置は競争者に対する取引妨害に該当するものではないと判示し、第一審判決と同様、独占禁止法上問題とすべき市場がどの範囲であるかについては明確には画定していないが、控訴審判決も、「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」を理由の一つとして独占禁止法に違反しないという結論を導いていることから、自由競争減殺型を前提としており、「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(略)、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。」と述べていることに着目すれば、市場はXプリンタ用のトナーカートリッジ市場に限定していると解釈することもできる。

9 おわりに

以上で検討したとおり、第一審判決と控訴審判決の判断が分かれることとなった理由は複数存在するが、その中でも最も重要な点は、本件書換制限措置がもたらす競争制限効果の評価の相違であると思われる。控訴審判決は、印刷機能や印刷品質に直結するものと、それ以外の付随的機能に関するものに分類し、本件書換制限措置によってユーザーが受ける具体的な負担の程度を考慮した上で、競争制限効果は小さいという結論を導いており、その判断過程は妥当である。

また、特許回避技術の有無という認定事実の相違も、両判決の判断に与えた影響としては大きいと認められるが、仮に控訴審において、第一審と同様に特許回避技術が無いと認定されていたとしても、本件書換制限措置がもたらす競争制限効果の評価、本件書換制限措置の必要性・合理性の位置づけや立証程度についての控訴審判決の考え方を維持するならば、特許回避技術の有無にかかわらず、本件特許権の行使は独占禁止法には違反しないという結論を導いたのではないと思われる。

プリンタのカートリッジに関する純正品メーカーと再生品メーカーとの間の紛争は、特許法分野と独占禁止法分野の両方において従前から繰り

返されており、本件を端緒として、両分野が交錯する場面对象とした更なる議論の集積が期待されるところである。

(注)

1) 例えば、特許第4886084号の【請求項1】には次のような記載がある(下線は筆者による)。

「画像形成装置本体に対して着脱可能に構成された着脱可能装置に設置される情報記憶装置であって、前記画像形成装置本体と前記着脱可能装置との間で通信される情報が記憶される情報記憶部と、前記画像形成装置本体に設置された本体側端子に接触して、前記画像形成装置本体との間で前記情報を通信するための端子と、前記情報記憶部と前記端子とが保持されるとともに、前記画像形成装置本体に設置された突起部に係合する穴部が形成された基板と、を備え、前記端子は、短手方向に隙間を空けて並設された複数の金属板であり、前記基板に形成された前記穴部は、前記画像形成装置本体の前記突起部に形成された接地用の本体側端子に接触するアース端子が形成され、前記複数の金属板のうち2つの金属板に間に挟まれる位置に配設されたことを特徴とする情報記憶装置。」

また、【発明が解決しようとする課題】には次のような記載がある(下線は筆者による)。

「【0004】従来の接触式の情報記憶装置は、装置本体への着脱可能装置の着脱時に、情報記憶装置の電気回路においてアースが充分にとれずに電氣的に浮いた状態になり、電氣的な破損が生じてしまう可能性があった。」

【0005】この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、画像形成装置本体に対して着脱可能に設置される着脱可能装置に、接触式の情報記憶装置を設置した場合であっても、情報記憶装置に電氣的な破損が生じにくい、情報記憶装置、着脱可能装置、現像剤容器、及び、画像形成装置を提供することにある。」

- 2) 佐藤達文裁判長、三井大有裁判官、今野智紀裁判官
- 3) 大鷹一郎裁判長、小林康彦裁判官、小川卓逸裁判官
- 4) 財団法人知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(2011年)
- 5) 不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)
- 6) 一般指定14項の取引妨害については、昭和57年に一般指定が改正された当時は「不公正な競争手段型」における公正競争阻害性を中心に検討され

ていたが、近年の公取委が取引妨害と認定した事例は、「自由競争減殺型」の観点から規制したもののみであり、現在では、自由競争減殺をもたらす行為について、他の不公正な取引方法の行為類型に当たらない場合に一般指定 14 項が適用されていると言われている。

- 7) 本件と同様の非純正品メーカーに対する特許権行使について、特許回避技術が存在することが考慮された結果、特許権の行使は競争制限の程度が低く、権利濫用にはならないと判断された事例として、知財高裁令和元年 10 月 10 日判決（平成 31 年（ネ）第 10031 号）が存在する。
- 8) なお、控訴審判決は、権利濫用に関する判断とは別の項において、消尽が成立しない旨の判断をしているが、権利濫用の項においても消尽について言及したのは、被控訴人らが本件書換制限措置は消尽の趣旨を潜脱するという主張と関連させて独占禁止法違反を主張していたため、それに応答したにすぎないという可能性もある（控訴審判決「第 4」[6]の項を参照）。

（原稿受領日 2023 年 7 月 18 日）