

～裁判例の紹介～

「トナーカートリッジのメモリ書換制限措置」事件

東京セントラル特許事務所
パートナー弁理士 岸本達人
(作成日 2021年5月11日)

判決のポイント

プリンター・トナーカートリッジの製造販売会社である原告が、原告が有する本件特許権に基づき、再生トナーカートリッジの製造販売会社である被告に対し、差止及び損害賠償請求の訴えを起こした。

特許権の行使は独禁法の適用除外（同法 21 条）を受けるところ、本件において原告が特許権の行使に至るまでに行った一連の行為は、これを全体としてみれば不正な取引方法に当たるから独禁法に抵触（同法 19 条）し、かつ、本件における特許権の行使は特許法の目的を阻害するから権利の濫用（民 1 条 3 項）に当たるとして、特許権の行使が認められなかった。権利の濫用に当たると判断された背景には、特有の事情として、独禁法の抵触が疑われる先例に関する公正取引委員会の見解が存在していた。

特許発明の実施を伴うビジネスモデルを企画する段階において、攻めのビジネス展開を選択したい場合には、権利濫用の恐れを回避する観点で、商慣習・商環境にも配慮すべきである。

事件の表示 東京地裁 令和 2 年 7 月 2 2 日
平成 2 9 年（ワ）第 4 0 3 3 7 号 特許権侵害差止等請求事件
参照条文 民法 1 条 3 項、独禁法 2 1 条、同法 1 9 条、同法 2 条 9 項 6 号、同法の一般指定 14 項
Key Word 権利濫用、消尽

<<目次>>

第 1 章 事案の概要

1. 本件の訴えに至る経緯
2. 本件各特許発明
3. 原告プリンタ、原告電子部品、原告による本件書換制限措置
4. 被告らの行為
5. 被告電子部品、被告製品の構成（判決文の別紙 1、別紙 2、別紙 4）

第 2 章 裁判所の判断

1. 争点 1
2. 争点 2-1
3. 争点 5（権利濫用の成否）
 - (1) 前提となる考え方（判決文 p. 85 第 20 行以降）
 - (2) 本事件へのあてはめ
 - (3) 本件各請求が権利濫用に当たるかどうかについて

第 3 章 考察

1. 実務上の指針
2. 消尽の成否について

第 4 章 参 考

1. 特許権の濫用を争点とする判例について
2. 消尽を争点とする判例について

第1章 事案の概要

1. 本件の訴えに至る経緯

原告は、本件特許権1（第4886084号）、2（第5780375号）及び3（第5780376号）を有している。被告らは、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と交換した上で、トナーを再充填するなどして、別紙1及び2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（なお、平成29年11月以降は設計変更がされている。）。原告は、被告らの製造に係る電子部品（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、被告らに対し、同電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジ製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為又は不当利得に基づき、特許法102条2項又は3項による損害賠償金及び弁護士費用の合計4400万円のうちの1000万円並びにこれに対する不法行為の後の遅延損害金の支払を求めた。

2. 本件各特許発明

本件特許1に係る本件発明1-1、1-2、1-6、本件特許2に係る本件発明2-1、2-2、2-3、2-4、2-24、2-49、本件特許3に係る本件発明3-70、3-77、3-78、3-80がある。代表例として、本件発明1-1を以下に示す。

[本件発明1-1]

- 1-1A 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、
- 1-1B 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、
- 1-1C 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、
- 1-1D 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、
- 1-1E 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、
- 1-1F1 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、
- 1-1F2 前記複数の金属板のうち2つの金属板の間に挟まれる位置に配設された
- 1-1G ことを特徴とする情報記憶装置。

3. 原告プリンタ、原告電子部品、原告による本件書換制限措置

原告製プリンタのうち、原告プリンタ（C830シリーズ）用トナーカートリッジ（原告製品）には、情報記憶装置（原告電子部品）が搭載されている。使用済みの原告製品にトナーを再充填して原告プリンタに装着すると、トナーの残量表示が「？」と表示され、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。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が、「ト

ナーがもうすぐなくなります。」、「交換用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」というメッセージが出て、赤色ランプが点灯する。

原告プリンタ（C830 シリーズ）及びその後継機種（C840 シリーズ）の原告電子部品はメモリ書換できない措置（本件書換制限措置）が講じられているため、使用済みの原告製品にトナーを再充填した再生トナーカートリッジは、メモリ書換によってトナー残量を表示させることができない。

4. 被告らの行為

被告らは、使用済みの原告製品から原告電子部品を取り外し、被告らの情報記憶装置（被告電子部品）に取り替えた上で、トナーを充填し、再生トナーカートリッジ（被告製品）を製造、販売している。被告製品は、トナー残量を表示させることができる。

なお、被告らをはじめとするリサイクル業者は、原告製プリンタのうち、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、電子部品のメモリを書き換え、トナー残量の表示をすることができるようにした上で再生トナーカートリッジを販売している。

5. 被告電子部品、被告製品の構成（判決文の別紙1、別紙2、別紙4）

（1）別紙1の図1

図1(a)は被告電子部品の基板の表面を示す図であり、図1(b)は被告電子部品の基板の側面を示す図であり、図1(c)は被告電子部品の基板の裏面を示す図である。

被告電子部品は、穴部12を有する基板10を有している。

穴部12には、アース端子30が形成されている。

被告電子部品には、基板10の表面に電子部品側端子として、クロック信号用端子20、アース端子30、シリアルデータ用端子40、及び、電源用端子50がこの順に配置されている。

基板10の裏面に、原告が製造・販売するプリンタまたは複写機と被告トナーカートリッジ製品との間で通信される情報が記憶されるメモリ部60が穴部12よりも下方に設けられている。

（2）別紙1の図3

図3は、被告電子部品が被告トナーカートリッジ製品に搭載されている部分（斜視図）の拡大図である。

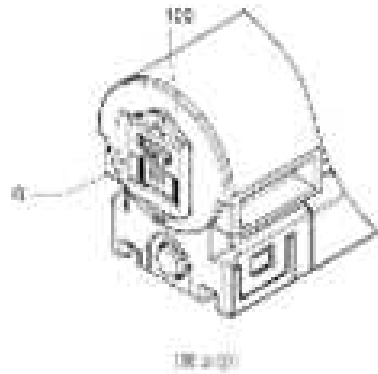
（3）別紙4第2（設計変更品）の写真5

設計変更品は、穴部の縁部の一部を切り取った切欠部を有する。

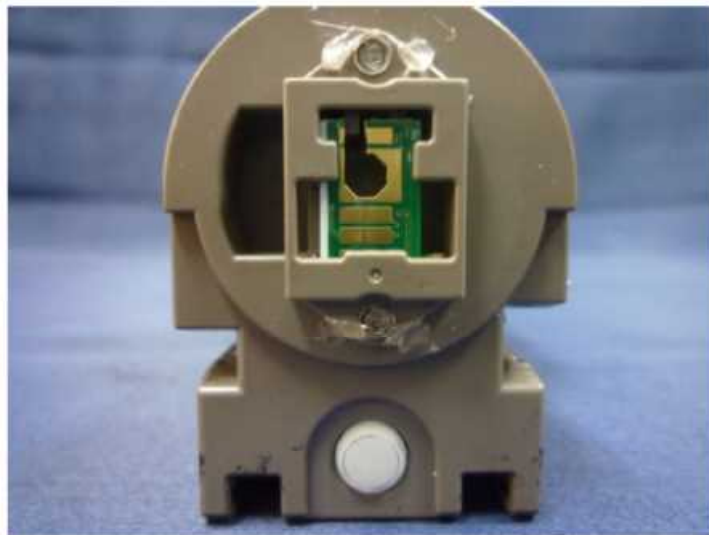
別紙1 図1



別紙1 図3



別紙4 第2 設計変更品 写真5



第2章 裁判所の判断

1. 争点1

被告電子部品（設計変更前のもの）は、本件各発明の技術的範囲に属する。

2. 争点2-1

被告電子部品（設計変更後のもの）は、本件各発明の技術的範囲に属する。構成要件1-1 D等の「穴部」は、縁部がすべて閉じていることを要しない。縁部の一部を切り取った部分には、特別の技術的意義はない。

3. 争点5（権利濫用の成否）

（1）前提となる考え方（判決文 p. 84 第 20 行以降）

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、当該事件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うべきである。

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。

（2）本事件へのあてはめ（あてはめ 1～3）

【あてはめ 1】

（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）

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。

【あてはめ 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について）

被告らは、本件書換制限措置がされているC830及びC840シリーズ機種についても、同措置がとられていなければ、同様にメモリを書き換えることにより再生品を製造、販売していたものと推認される。

原告電子部品のメモリを書き換える行為は本件各特許権を侵害するものではない。

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。

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、販売するほかにないが、そうすると前記のとおり、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。

〔あてはめ3〕 （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。

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できる。

この点に関し、被告らは、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。

①トナーの残量表示の正確性の担保について

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る具体的な必要性があったと認めることはできない。

②品質管理・改善への活用について

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。

③●（省略）●について

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はない。

（3）本件各請求が権利濫用に当たるかどうかについて

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）に当たるといふべきである。

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、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。

第3章 考 察

1. 実務上の指針

特許発明の実施を伴うビジネスモデルを企画する段階では、権利濫用の恐れを回避する観点で、商慣習・商環境にも配慮すべきである。

本事件には、独禁法の抵触が疑われる先例の存在など、特有の事情が存在した。原告は、このような特有の事情を含む商慣習・商環境を承知のうえで、攻めのビジネス展開を選択したのかもしれないが、原告側に不利な結果となった。

2. 消尽の成否について

消尽の成否は争点の一つであったが、被告行為が消尽の成立要件を充足しないことは明らかである。裁判官は、権利濫用の成否についての議論（争点5）のなかで、消尽が成立しない旨を簡単に述べているに止まる。

第4章 参 考

1. 特許権の濫用を争点とする判例について

特許権の濫用を認めた判例としては、キルビー事件（最高裁 平成12年4月11日 平成10年（オ）第364号 債務不存在確認請求事件）に代表される「無効理由の存在を理由とする抗弁」に関する事案があるが、独禁法の適用を受けるものではない。なお、この判例は、特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限）の規定が創設される前の判例である。

2. 消尽を争点とする判例について

消尽を争点とする代表的な判例としては、以下のものがある。

[BBS事件]

（最高裁 平成9年7月1日第三小法廷 平成7年（オ）1988号）

BBS事件は、国内消尽・国際消尽の意義を判示する。

[インクタンク事件]

（最高裁 平成19年11月8日第一小法廷 平成18年（受）826号）

インクタンク事件は、使い捨て製品の消尽について判示する。