HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	電子部品の取替えにより製造されたトナーカートリッジの再生品について ： 特許権の行使が権利濫用とされた事例 -情報記憶装置事件-
Author(s)	張, 唯瑜
Citation	知的財産法政策学研究, 63, 217-277
Issue Date	2022-05
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/85976
Type	departmental bulletin paper
File Information	63_06_Cho.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判例研究

電子部品の取替えにより製造された トナーカートリッジの再生品について 特許権の行使が権利濫用とされた事例 ―情報記憶装置事件―

東京地判令和 2.7.22平成29年(ワ)第40337号[1]

張　　唯　瑜

【事案の概要】

原告は、プリンタとトナーカートリッジ等の製品を製造販売する業者であり、「情報記憶装置及び着脱可能装置」に関する特許権を有している。他方、被告らは、トナーカートリッジ等のリサイクル業者であり、トナー費消後の原告製カートリッジを回収し、トナーを再充填などした再生品を製造販売している。

本件は、トナーカートリッジをめぐり、製品設計や権利行使により利益を維持しようとする原告と再生品を製造販売している被告との間での紛争であり、特許権の消尽と権利濫用が争点となった事案である。

Ⅰ　本件特許発明と製品の概要

本件各発明は、情報記憶装置である電子部品の物理的構造と部品の配置に関するものである。接触式の情報記憶装置が画像形成装置本体（プリン

[1] 本判決の評釈として次のものがある。田村善之［判批］新・判例解説 Watch 29号289～292頁(2021年)、同［判批］WLJ判例コラム236号１～32頁(2021年)、宮井雅明「判批」新・判例解説 Watch 29号259～262頁(2021年)、渡辺昭成［判批］公正取引847号12～18頁(2021年)、藤田稔［判批］ジュリスト1559号107～110頁(2021年)。

タ）へ着脱時に、電気回路においてアースが充分にとれないことから生じる電気的な破損を防ぎ、端子のずれを最低限に抑えるために、画像形成装置本体の突起部に係合する穴部が、情報通信用の端子金属板の間に挟まれる位置に配設されている。

本件特許発明１[2]

（請求項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

[2] 特許番号第4886084号。また、本件特許２（特許番号第5780375号）及び本件特許３（特許番号第5780376号）も、同様に情報記憶装置の物理的構造と部品の配置に関する発明である。本件各特許発明が解決しようとする課題は、「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気的に浮いた状態になり、電気的な破損が生じてしまう可能性があった」ため（本件特許発明１明細書【0004】）、「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、情報記憶装置の基板に形成された穴部や切欠部に、画像形成装置本体の突起部に形成された接地用の本体側端子に係合するアース端子を形成しているため、情報記憶装置に電気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ができる」こと（本件特許発明１明細書【0022】）、あるいは、「従来の接触式の情報記憶装置においては、情報記憶装置に設けられた端子（金属パット）と画像形成装置本体の端子との位置決め不良により、それらの接触部分がずれてしまう不具合（接触不良）が生じる虞があった」ため（本件特許発明２明細書【0004】）、「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、画像形成装置本体のコネクタの本体側端子との位置決め不良による接触不良が生じにくい、情報記憶装置及び着脱可能装置を提供すること」（本件特許発明２明細書【0027】）にある。

板と、を備え、

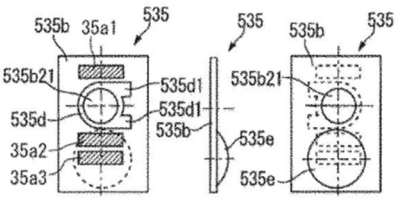
1－1Ｅ　前記端子は、短手方向に隙間を空けて並設された複数の金属板であり、

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、

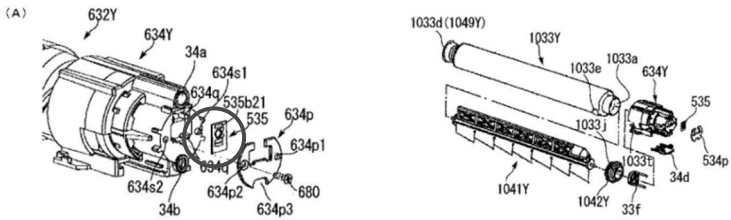
1－1Ｆ2　前記複数の金属板のうち２つの金属板に間に挟まれる位置に配設された

1－1Ｇ　ことを特徴とする情報記憶装置。

（図１　原告電子部品）

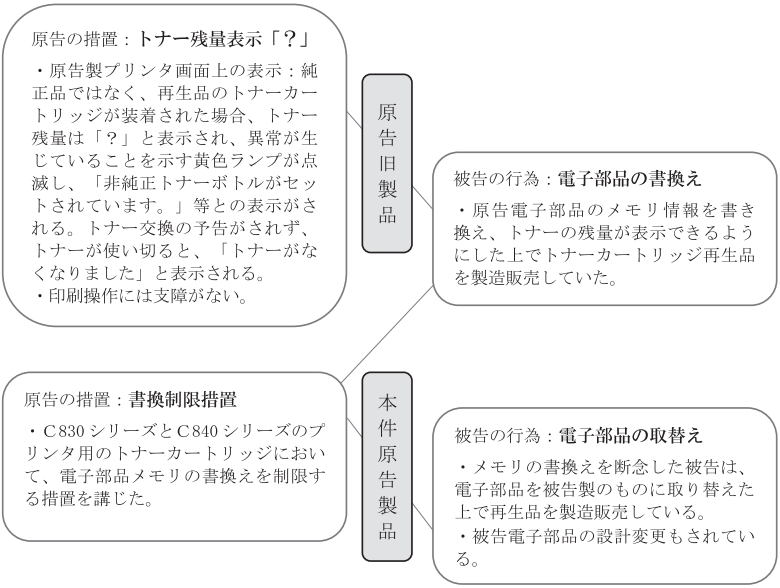


（図２　原告製トナーカートリッジ）



原告製トナーカートリッジには、本件発明の実施品である電子部品（以下「原告電子部品」という）が取り付けられている。この電子部品のメモリに記録された情報により、原告製トナーカートリッジを原告製プリンタに装着する場合には、トナーの残量が段階的に表示され、トナー残量が少なくなるとトナー交換等の予告表示もされるようになっている。

Ⅱ　本件紛争に至る経緯



1．トナー残量表示と電子部品の書換え

使用済みの原告製トナーカートリッジにトナーを補充し、その再生品を原告製プリンタに装着する場合、印刷動作には支障がないものの、トナーの残量が「？」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。」との表示がされる等、通常とは異なる表示になっている。

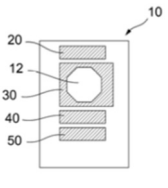
これに対して、被告らは従前から、使用済みの原告製トナーカートリッジ（以下「原告旧製品」という）を回収し、電子部品のメモリを電圧の操作によってデータを書き換え、トナーの残量が表示できるようにした上で被告製再生品を製造販売していた。

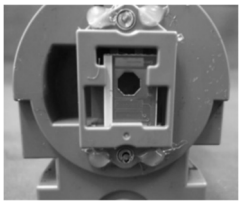
２．書換制限措置と電子部品の取替え

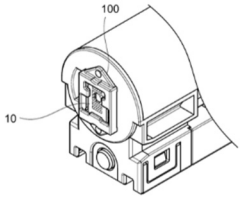
原告は、被告らによる電子部品メモリの消去や書換えを抑止するために、一部プリンタ機種用のトナーカートリッジに、電子部品メモリの書換えを制限する措置（以下「本件書換制限措置」）を講じるようになった（以下、書換制限を講じた原告製トナーカートリッジを「原告製品」という）。

そこで、被告らは、トナー費消後の原告製品から原告電子部品を取り外し、被告製の電子部品（以下「被告電子部品」という）に取り替えた上で、再生品のトナーカートリッジ（以下「被告製品」という）を製造販売している。なお、被告は電子部品の設計変更もしている。

（図３　被告電子部品）







Ⅲ　当事者の主張

原告は、被告電子部品（設計変更したものも含む）が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、被告製品の販売等の差止め及び廃棄、損害賠償を請求した。被告らは、本件書換制限措置及び本件特許権の行使は、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、独占禁止法に違反するものであって、権利濫用に当たるとして許されないと主張した。

【判旨】

原告の請求を棄却（消尽否定、権利濫用肯定）。

本判決は、被告電子部品が本件発明の技術的範囲に属すると認定した上で、被告の取替行為について消尽は成立しないと判断し、原告による差止請求と損害賠償請求の権利濫用該当性について、以下のように判示した。

Ⅰ　前提となる考え方：特許権の行使が権利濫用に該当する場合

「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『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うべきである。」

「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。」

Ⅱ　具体的な検討

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

「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。…トナーカートリッジにおける平成21年から平成29年までのリユース率は、モノクロ・カラー合計で23.1～26.4％で推移しているものと認められる。再生品の価格が純正品に比べて廉価であり、価格面においては競争上優位に立っているにもかかわらず、その市場シェアが上記の程度にとどまっているとの事実は、ユーザーにとってトナーカートリッジ再生品の品質が非常に重要であり、再生品がユーザーの信頼を得ることが難しいことを示しているものということができる。」

「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えないことから、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。」

「実際のところ、我が国のトナーカートリッジ市場において、トナー残量を『？』と表示する再生品が製造、販売等されていることを示す証拠は存在しない。」

「加えて、…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、…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。」

「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。」

２．特許権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

「被告らは、原告製プリンタのうち、本件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、トナー残量が『？』と表示される製品を販売するのではなく、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販売しており、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。…そこで、まず、前提として、被告らが従来行っていた原告電子部品のメモリの書換行為が本件各特許権を侵害するかどうかについて検討する。」

(1) 被告の書換行為について消尽の成否

液体収納容器事件最高裁判決に照らすと、「本件各発明のうち、例えば、本件各発明１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）に設置される情報記憶装置（電子部品）の物理的な構造や部品の配置に関する発明である。…これに対し、被告らが行っている原告電子部品のメモリの書換えは、情報記憶装置の物

理的構造等に改変を加え、又は部材の交換等をするものではなく、情報記憶装置の物理的な構造はそのまま利用した上で、同装置に記録された情報の書換えを行うにすぎないので、当該書換えにより原告電子部品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと評価することはできない。そうすると、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というべきである。」(下線は筆者による)

(2) 電子部品の構成を工夫するなどの手段により本件各特許権侵害を回避することの可能性

「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…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。

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、販売するほかないが、そうすると…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。」

3．本件書換制限措置の必要性及び合理性

本件書換制限措置の必要性と合理性について、本判決はまず、全般に関

して以下の点を指摘した。

「本件書換制限措置がされた原告製プリンタ（C830及びC840シリーズ）のうち、先行して販売されたのはC830シリーズであるが…上記C830シリーズの原告製プリンタの開発時点において、メモリの書換えをした再生品による具体的な弊害が生じ、対応が必要とされていたことや、この点が開発にあたって考慮されていたことをうかがわせる証拠はない。」

「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…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。」

「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できる。

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。」(下線は筆者による)

その上で、原告の①トナーの残量表示を正確に担保する必要性がある旨の主張に対しては、原告の調査範囲が限定的であり、再生品の残量表示が一般的に不正確であると推認することはできないこと、トナーカートリッジの再生品については、E&Qマーク等の認証基準の設定により品質の確保が図られているが、認証を得た再生品の残量表示が不正確な製品が多く流通していること、ユーザーは再生品であることを認識して購入すること等を考慮し、書換制限を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の事情が存在するとは認められない、と論じて原告の主張を退けた。

また、原告の②電子部品のメモリに書き込まれたデータを製品開発や品質管理・改善に活用する必要性がある旨の主張に対しては、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、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、しかし、原告が挙げた事例はそれが存在することを示すものではない、と論じてやはりこれも退けている。

その結果、裁判所は、本件書換制限措置は必要性及び合理性がないか、又はその範囲を超えると判断した。

Ⅲ　権利濫用の判断

1．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）に当たるというべきである。」

2．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。」

【評釈】

Ⅰ　はじめに

本件は、原告の一連の書換制限措置により、被告らが再生品を製造販売する際に、トナーカートリッジの電子部品の取替えを余儀なくされている

事案において、特許権の消尽と独占禁止法違反、権利濫用の成否が争われた事例である。

判決はまず、被告らは特許製品である情報記憶装置そのものを取り替えたため、その行為について消尽は成立しないと判断した。しかし、被告らが当該特許権を侵害して電子部品の取替えを行わない限り、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ことになり、このような状況を作出した原告の一連の行為は、全体としてみれば被告ら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、独占禁止法違反行為に該当する。その上で、競争制限の程度などの事情をも考慮し、原告による特許権の権利行使は権利濫用に当たるとして、許容されないと判示した。

このように、本判決は、法律構成としては、消尽が成立しないということを前提として、独占禁止法違反を持ち出して非侵害（権利濫用）との結論を導いた。ところが、従前の裁判例では、傍論ではあるが、特許製品において消耗部材の交換を困難とするような構成とされたものの、特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないという理由から、消耗部材の交換が余儀なくされた場合でも、消尽を肯定すべきとする液体収納容器事件大合議判決があった。このような考え方を用いれば、本判決においても消尽は成立すると解することも不可能ではないようにも思われる。この点は、かりに消尽が肯定されるのであれば、独占禁止法の問題に立ち入ることなく、特許法の枠内で事案を処理しえたことを意味するので重要である[3]。

以下では、消尽に関して従前の裁判例を検討した上で、本件の事案において消尽の成否を分析し、独占禁止法との関係も探りつつ、それらの裁判例と比較しながら本判決の位置付けを検討する。

Ⅱ　本件におけるメモリの書換えと電子部品の取替えに関する消尽の成否

本件では、トナーカートリッジの再生品をプリンタに装着後、トナー残量が「？」と表示されることを避けるため、被告らは従来から原告旧製品の電子部品のメモリを書き換えて再生品を製造販売していた。判決は、被

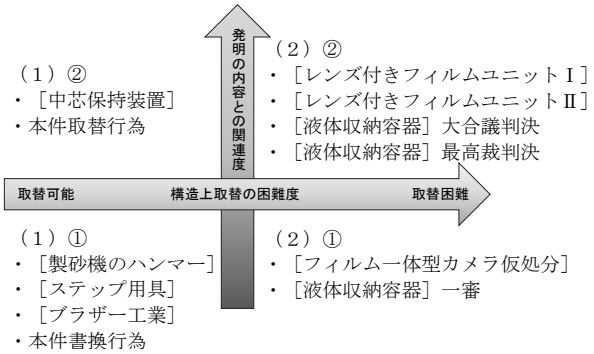
[3] 参照、田村・前掲注１）WLJ判例コラム291頁、同・前掲注１）新・判例解説 Watch 22頁、渡辺・前掲注１）16頁。

告の書換行為は、発明内容である装置の物理的な構造や部品の配置を改変・交換することなく、同装置に記録された情報を書き換えたものにすぎず、原告電子部品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたとはいえないとして、特許権侵害を否定した。

本判決においては、旧製品における電子部品の書換行為に関して消尽が認められるべきであったとされたことが、権利濫用の判断の前提とされているため、ここでまずこの点について検討しよう。

1．従来の裁判例

特許製品につき交換や加工がされたとはいえ、その態様が様々であるため、個々の判決において具体的な侵害の成否の判断を検討することが重要である。そこではまず、特許製品の属性に軸足を置き、その構造上加工交換が可能である場合と困難である場合に分けて、されに、加工交換された部分と発明の特徴的部分との関連度にも着目して、従前の裁判例を整理したい。それぞれの場合において、消尽の成否を決するためにどのような要素が重要であるか、それらの事情がどのように衡量されているかを分析する。



(1) 製品の構造上加工交換が可能である場合

① 加工交換の部分が発明の特徴的部分ではない場合

ア 侵害否定例（消尽肯定例）

従来の裁判例では、製品の構造からみて交換が可能なだけでなく、交換された部材が消耗品であり、発明の特徴的部分ではない場合、一般的には

消尽が肯定されている。

例えば、消耗品である受金具の交換品を製造販売する被告の行為について、間接侵害の成否が争われた大阪地判平成14.11.26平成12(ワ)7271［ステップ用具］では、消耗品である受金具は、実施品全体に比べて耐用期間が短く、容易にタラップ本体から取り外して交換できるように設計されており、しかも、受金具は考案の本質的部分を構成する主要な部分とはいえないとして[4]、消尽を肯定した[5]。消耗品について実用新案権者が考案公開の対価を回収できるか否かという点に関して、「実用新案権者は、当初実施品を譲渡することにより、考案公開の対価を得ることができ」、本件受金具のような消耗部分の製造販売等についてまで、実用新案権が行使できるとすれば、「実用新案権者は、考案の構成要件すべてを充足する実施品について考案公開の対価を回収することができるという原則を著しく逸脱することになり、考案の技術的範囲を実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとした法（実用新案法26条、特許法70条）の趣旨に大きく反することになる」として、本件受金具のような交換が当然予想されている消耗品について、実用新案権の効力は及ばず、考案公開

[4] 同判決は、消尽を肯定する理由について「本質的部分」にも言及し、「受金具は、本件考案の構成要件の一部を構成するものの、本件考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるとすべき事情があるとまではいえない」と説いている。しかし、「本質的部分」に関しては具体的な検討を展開しておらず、積極的に技術的観点から消尽の適否を判断したものとは言い難い。

他方、同判決を批判し、受金具が実施品の本質的部分を構成する主要な部分に当たるべきとして、その製造販売をすることはステップ用具の「新たな生産」に該当するという見解もある、参照、倉内義朗「特許権の用尽存否の判断基準」知的財産法政策学研究５号169～170頁(2005年)。

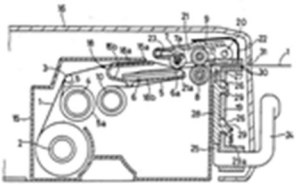
[5] 消尽の判断基準について、裁判所は、「実用新案の実施品の一部分で、考案の構成要件の一部を構成する部分が、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている場合は、そのような部分を耐用期間の経過により交換する行為は、形式的には考案に係る物の『製造』(実用新案法２条３項)に当たり、考案の実施に当たるように見えるが、実用新案権はもはや目的を達したものとして消尽しており、このような行為は実用新案権の侵害とはならないものと解するのが相当である」という一般論を述べた。

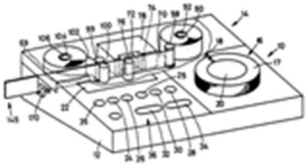
の対価を回収することができないと判示した[6]。

[6] ちなみに、傍論ではあるが、構造上容易に取り替えられる消耗品の交換について特許権の効力が及ばないと判示した裁判例として、知財高判平成21.6.25平成19(ネ)10056[ブラザー工業]がある。

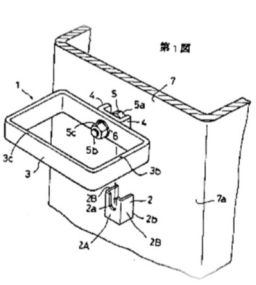
これは、ラベルライターに関する職務発明の対価請求について争われた事案である。判決は、消尽の成否を判断するに当たって、海外特許2と3の構成要件にラベルライター本体部分とテープカセット部分を含むが、本体部分とテープカセット部分とが構造上分離可能であるとともに、両者は独立して製造・販売される場合がありうる、「本件被告製品は、その性質上、本体及びテープカセットの両者を組み合わせて使用しなければおよそ用をなさない反面、構造上両者は容易に脱着できるように設計され、使用方法も本体を購入した者がこれに適合するテープカセットを自らの用途に応じて選択するとともに自らこれを装着して使用に供することが予定されて」いるから、その交換行為は特許製品の製造に該当せず、直接侵害を構成するものではないと判示した。

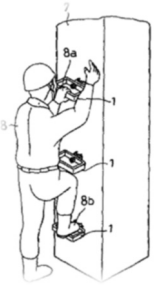
また、発明の内容について、同判決は「各印字装置は、本体部分の構成とテープ部分の構成とが密接不可分に関連して作用効果を奏する点に技術的意義を有するものである」と説いているが、テープ部分自体は技術的特徴を有するものではないように思われる(海外特許2：米国特許第5168814号「印字媒体を印字の長手方向に搬送する装置」、海外特許3：米国特許第5009530号「反転した像を記録し、保護媒体で保護することを特徴とした記録装置」)。





以上のように、[ブラザー工業]においては、特許権の消尽が主たる争点となったわけではないが、傍論ながら、海外特許について被告が受けるべき利益の米国の超過売上高の算定に当たり、特許権の効力の範囲は属地主義の原則に照らして米国法に基づき決すべきとした上で、当該特許権は両部分の同梱販売により消尽し、その後消耗品であるテープカセットの交換品を購入して本体に組み合わせる行為は適法な修理に該当し、よって、テープカセットを販売する第三者の行為は寄与侵害に当たらないと判断した。判決は、寄与侵害に関しては米国の裁判例を引用したが、消尽を判断する際に米国の裁判例や判断基準については言及していない。裁判所はもしかすると日本国内で同梱販売が行われている以上、消尽は日本法の問題と理解





イ　侵害肯定例（消尽否定例）

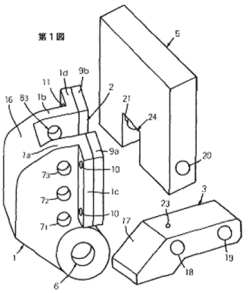
例外的に、製品の構造上取替交換が可能である場合であるにもかかわらず、交換された部材が発明の特徴的部分ではないものの、侵害が肯定された裁判例もある。それが、消耗品である打撃板を製造販売する行為について間接侵害を肯定した大阪地判平成 1.4.24無体集21巻 1 号279頁［製砂機のハンマー］である。この事件の打撃板は考案実施品であるハンマーの使用により摩耗され、取替えも可能になっている。打撃板は考案の構成要素の一部の構成であるが、その板自体は特に技術的特徴を有するものではないように思われる[7][8]。にもかかわらず、判決は、実用新案権者の消耗品ビジネスにより対価回収を図るという利益を重視して、以下のように判示した、「購入時に予定されていた使用目的を達成し、実用新案権者等に支払った対価を予定どおり回収した後に、新たに部品を取り替えて機械、装置を使用するような…実用新案権者等に支払った対価を超えて新たに考案を利用する」ユーザーの行為は、単なる修理行為とはいえず、製造に当たると述べた上で、打撃板の取替えが予定されているため、一般の故障した

しているのかもしれないが、論理的には、消尽の判断は米国法の解釈としてなされていると考えるべきである。その意味でも本件の先例的価値は低い。

[7] 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否－均等論との整合性－」知的財産法政策学研究15号194～195頁 (2007年)。

[8] 考案の内容と交換の態様について、原告が消耗品である打撃板は本件考案の主要構成部材であると主張していたが、裁判所は、「耐用性のあるアーム及び取付体こそが主要構成部材であるということも可能であり」、「原告主張のような観点だけからは、何が前記法条にいう『製造』に当たるかを決定することは困難である」として原告の主張を退けた。

部分の修理行為には当たらないと説いた[9]。また、対価回収の観点からみても、製砂機の購入者の需要に応じて打撃板を販売するという方法は、「本件考案の特質に即した販売方法であり、実用新案権者等の独占的利益を確保する方法として許されてよいものである」として、このような販売方法によって製砂機を購入した後、実用新案権者から純正品である打撃板を入手し、取替えを行うことは、支払った対価の回収行為として許されるが、実用新案権者等以外の第三者から打撃板の交換品を購入して使用することは、実用新案権者等に対して支払った対価を超えて本件ハンマーを使用することになり、製造に当たる。よって、打撃板を供給する被告の行為が間接侵害に該当すると判示した。



ウ　小結

侵害肯定例である前掲大阪地判［製砂機のハンマー］は、生産と修理が問題となった、おそらく最初の裁判例であるが、このような消耗品の取替えが予定されているにもかかわらず、権利者による対価回収の意図、つまり消耗品ビジネスにより「独占的利益」を得ようとしているという経済的利益を重視するという考え方は、その後の消耗品に関する裁判例において追随するものがなく、先例としての価値は失われたと評してよいように思われる[10]。

---

[9] 同判決は、修理の範囲を狭く解釈していたため、予定された取替えが修理に該当しないと判示した。すなわち、「修理とは、故障した部分を正常な状態に復することであり、故障とは、事物の正常の働きが損われることをいうものと解される」、「短期間で摩耗して取り替えられることが本来的に予定されており、摩耗して取替えが必要になることがいわば正常なことと考えられているものは、いわゆる故障の概念に含まれるものではなく、その取替えも、当然に一般にいわれている修理の概念に含まれるものではないと考えられるからである」。

[10] 現在では、製砂機を購入したユーザーにとっても、打撃板の取替えが予定されているから、通常の修理として許される行為である等を理由に、取引の安全を重視して消尽を肯定し、第三者の供給行為についても間接侵害は成立しないという判断も可能であろう。他方、本件考案の目的は打撃板の容易な取替えであるところ、打撃

他方、侵害否定例の前掲大阪地判［ステップ用具］は、消耗品ビジネスによる利益回収などの実情よりも、製品の構造に着目して侵害を否定したという点に意義があると思われる。すなわち、交換が当然予想されている消耗品について、特許権の効力が消尽することが特許権者及び取引者の通常の意思に合致するといえる場合、消耗品ビジネスモデル等の事情があっても、特許権者による対価回収の経済的利益よりも、取引の安全の保護を重視すべきであり、消尽を肯定する方向に斟酌すべきであるということを示している。

② 加工交換の部分が発明の特徴的部分である場合

従来の裁判例をみると、製品の構造上交換が予定されるものであっても、発明の技術的特徴に係る部分が取替交換等された場合には、侵害が肯定される傾向にある。

例えば、片面段ボールの製造装置の一部である段ロールの取替えが予定されていても、その部材が発明の主要な構成部分となっているため、段ロールの肉盛溶接再生加工について侵害を肯定した名古屋地判平成11.12.22平成7(ワ)4290［中芯保持装置］では、裁判所は、摩耗部分である下部段ロールと発明の技術的特徴との関係について、「下部段ロールは、本件発明の実施品である原告装置の吸引箱装置と結合されて、本件発明の特徴である吸引箱装置による吸引装置を有効に作用させる枢要部分であり…下部段ロールの環状吸引溝は、吸引箱の吸引能力の低下を防止するための技術手段の一部を構成しており、本件発明の吸引箱と密接に関連する構成を備えた技術手段であるということができる」と述べ、下部段ロールは「本件発明の特徴を具備する構造部分」に該当するとして[11]、この部材に係る

板は考案の主要な構成部分となり、その交換についても独占的利益を確保すべきという発明の本質的部分を重視する考え方もある(参照、松尾和子［判批］判評372号60頁・判時1330号222頁(1990年))。しかし、かりに打撃板が考案の主要部分であったとして、その取替えが予定されていることに鑑み、黙示の許諾の成立により侵害を否定すべきという判断も可能である。

[11] 上部段ロールについては、「吸引手段と直接関連する構成が見あたらないから、本件発明の吸引箱と密接に関連する構成を有しているものではなく、本件発明の特

再生加工は特許品を再生産する行為と評価でき、侵害に当たると判示した。

他方、被告は、摩耗部分の取替えという事情について、上下部段ロールとプレスロールは使用による摩耗により取替えあるいは修理して段山を再生することが予定されているから、ユーザーがその部分を補修することは自由であり、原告から修理の権限を与えられていたと主張したが、裁判所は、「使用による摩耗により取り替えが行われることが前提となっているような上下部段ロール、プレスロールについては、販売された当座の本数についてのみ用尽的効果が認められるにすぎず、その後の取り替え分については、なお特許権者の権利は残存しているとみるべきであり、被告が肉盛溶接再生した下部段ロールの修理代金が二〇〇万円を超えるころからしても、そのように解するのがメーカーなり販売者の意思に合致するものと思われる」（本件発明の実施品である原告装置は六〇〇〇万円ほどする機械である）と説いて、被告の主張を退けた。

同判決は、加工交換された部材と発明の技術的特徴との関係に着目して侵害を肯定したところが特徴的である。また、摩耗部分の取替えが予定されているが、この点に関して裁判所は、具体的な判断において、摩耗部分であることをもって消尽を否定するのではなく、部材と修理の経済的価値等も配慮して、その取替えが権利者の意思を超えるものと解して、それを消尽を否定する方向に斟酌していると思われる[12]。

(2) 製品の構造上加工交換が困難である場合

① 加工交換の部分と発明の特徴的部分との関係を問わなかった事例

従来の裁判例のなかには、リサイクル品が発明の各構成要件を充足するものの、使い捨て品の構造上からみて消費者自らの交換と再利用が困難であることに着目して侵害を肯定したものがある。それは、使用済みの使い捨てのフィルム一体型カメラを回収し、カメラ本体の一部を破壊した上で、そのプラスチック製カバー部分を使用してフィルムと乾電池を充填して再生品を製造販売した行為について消尽を否定した東京地決平成12.6.6

徴を具備する構造部分に該当するものとは認められない」と判示し、上部段ロールの修理は「生産」に該当しないとして侵害を否定した。

[12] 参照、田村善之『特許法の理論』（有斐閣・2009年）329頁注42、酒迎明洋［判批］知的財産法政策学研究18号130頁（2007年）。

判時1712号175頁［フィルム一体型カメラ仮処分］である。同決定は、「債務者製品は本件各考案の技術的範囲に属し、その意匠は本件登録意匠と同一であるから、債務者が債務者製品を販売する行為は、債権者の各権利を形式的に侵害することになる」が[13]、消尽の判断について、一般論として

[13] 取替交換された部分が考案の特徴的部分であるかどうかについては、詳しく判示されていない。

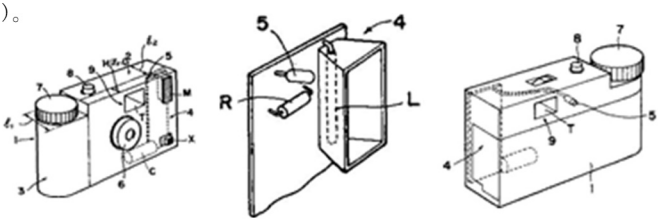
ただし、考案の内容に照らして部材交換の態様を検討してみると、フィルムと乾電池等の充填は考案の特徴的部分に係るものとは言い難いのであろう。本件各実用新案権は、予め未露光フィルムを装填した本体筐体に、撮影に必要な諸機能を組み込んでなるフィルム一体型カメラに関するものである。考案1から3の解決すべき課題と解決手段は、下記のとおり、フィルムの収納室の長さと基盤の配置、フィルムカウンタ等に係るものであり、フィルムと乾電池の充填は考案の特徴的部分と抵触することはないといえよう。

考案1(実用新案第2530218号)の解決すべき課題は、ストロボ付きフィルム一体型カメラにおいて、フィルムユニット本体とストロボ本体とはコネクタを介して電気的に接続される構成であるため、接触不良の故障やコネクタ接点露出による感電等の事故が発生しやすい問題であるところ、その解決手段としては、「撮影レンズを挟んで一方側に設けられた、巻層された未露光フィルムを予め収納している第1室と、前記撮影レンズを挟んで他方側に設けられた、撮影済のフィルムを巻き取る第2室と、前記第1室、前記第2室を内部に有する本体筐体と、を備えたフィルム一体型カメラにおいて、前記第1室の光軸方向の長さを前記第2室よりも短くし、前記第1室と前記第2室との光軸方向の長さの差に相当する前記本体筐体内の前記第1室前部の空間に、主コンデンサをその長手方向がカメラの長手方向と平行となるように取り付けたストロボ発光回路の基板を配設したことを特徴とするフィルム一体型カメラにより達成される」ことである。

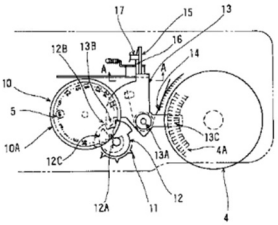
考案2(実用新案第2575274号)の解決すべき課題は、ストロボを内蔵したフィルム一体型カメラについて、主コンデンサなどストロボ発光回路の寿命はフィルム一体型カメラの寿命より長いため、ストロボ関係部品の廃棄により環境の悪化とコスト高という問題を解決するために、「撮影が終了したフィルム一体型カメラからストロボ関係部品を回収し、再利用でき、環境面、コスト面で優れ、しかも、組み立て効率、回収効率にも優れるフィルム一体型カメラを提供することを目的とする」(考案の詳細な説明【0003〜0005】)。その解決手段としては、「フイルム一体型カメラにおいて、基板に取り付けられたストロボ発光のための主コンデンサ及び発光ランプと、該発光ランプよりも撮影レンズ側となる上方位置に発光部が位置するよう

「当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が、譲受人に対し

に前記基板に直に取り付けられストロボ充電状態を表示する表示用ランプとを備え、本体に対して取り外し可能なストロボ基板ユニットを、前記本体筐体内の前記撮影レンズに対して前記第１室側であって、前記基板が前記撮影レンズの光軸に対し垂直な面とほぼ平行になるように配置すると共に、該筐体の前記ストロボ基板ユニットの前記表示用ランプの発光部の位置に対応する上面に窓を設けたことを特徴とするフィルム一体型カメラにより達成される」ことである（考案の詳細な説明【0006】）。



考案３（実用新案第2553709号）の解決すべき課題は、標準サイズ画面写真用と広角写真用等の製品系列を異にする簡易型カメラが提供されることにより、装填するフィルムも36枚撮の長尺のものから12枚撮の短尺のもの迄多岐にわたる傾向があるところ、「カメラ本体そのものは共用も可能でありながら装填するフィルムの長さに応じて専用のフィルムカウンタを設ける必要を生じ、そのため部品点数が増加しまた組立作業も独自に編成しなければならずカメラの低価格化の大きな障害となるおそれがある。本考案はこの点を解決して改良した結果、装填するフィルムの長さに応じて自由にその撮影可能の最多画面数を切換えることの出来るフィルムカウンタを備える簡易型カメラの提供を目的としたものである」（考案の詳細な説明【0004～0005】）。その解決手段としては、「予め未露光のフィルムが装填され、露光済あるいは未露光の画面数を表示するフィルムカウンタを備えた簡易型カメラにおいて、該カメラに装填可能な撮影可能画面枚数を異にする複数種類の未露光フィルムのうちの１つの未露光フィルムを装填し、前記撮影可能画面枚数を異にする複数種類の未露光フィルムのうちの最も撮影可能画面枚数の多い未露光フィルムの露光済あるいは未露光の画面数を表示可能な指数盤の指数窓位置に対するスタート位置を、装填した未露光フィルムの撮影可能画面枚数に応じて変化させたこと」である。



て、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施されたときには」、権利者は権利行使できると説いた。そして具体的な当てはめにおいて、フィルム一体型カメラの構造については、「装填されたフィルムを取り出すために、通常は本体の一部を破壊せざるをえない構造とされている。消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは甚だしく困難が伴うように設計されている」こと、取引の実情については「フィルム以外の構造部品は、お戻りいたしません」の注意書きがあることと、債権者は筐体の回収と再利用に努めていることを考慮した上で、結論として、「債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみの使用が予定された商品」であり、「これを譲渡した際に、権利者の権利行使を離れて自由に業として再譲渡できる権利を付与したと解することができない」と説いて、債権者による再生品を製造販売する行為は「債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様である」として、侵害を肯定した。

② 加工交換の部分が発明の特徴的部分である場合

他方で、製品の構造上加工交換が困難であり、さらにその加工交換の部分が発明の特徴的部分であると認められる場合には、侵害が肯定されている。

使用済みの使い捨てレンズ付きフィルムユニットのフィルムを入れ替える等して再生品を製造販売する行為について侵害を肯定した東京地判平成12.8.31平成8(ワ)16782［レンズ付きフィルムユニットⅠ］をみてみよう。特許製品の構造からみると、「原告製品は、フィルムユニットの前カバー10と裏カバー11をフィルムユニットの本体9に前後から連結した上、本体9の底部と裏カバー11の底部を超音波により溶着して接合するなどされており、原告製品に内蔵されたフィルムの撮影を終えた消費者がフイルムユニット本体から撮影済みのフィルムを露光させることなく取り出すことは困難な構造となっている」。裁判所はさらに、原告製品のフィルムを入れ替えた上で裏カバーを再装着した再生品は、遮光性の低下等の品質や性能が劣化していること及び、撮影済みのフィルムユニット本体が消費者の手元に残らないことは一般消費者の間で広く認識されており、社会

一般における共通認識となっていたことをも斟酌した上で、「現像所において撮影済みのフィルムが取り出された時点で、社会通念上、その効用を終えたものというべきである」と説いて、特許権、実用新案権、意匠権ともに消尽の成立を否定し、権利行使を認めるべきであると判断した。

また、発明の特徴的部分に係る主要部材の交換であるかどうかについては、「フィルム詰替え作業において、原告製品において右各意匠権の意匠を構成する主要な部分である紙カバーを外した上、自ら準備した紙カバー14を取り付けたというのであるから、被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもので、原告製品と同一の製品と評価することはできず」、この点からも意匠権の消尽を否定した[14]。

事案が類似するが、製品の構造よりも発明の技術的内容に着目して侵害を肯定した東京地判平成19.4.24平成17(ワ)15327［レンズ付きフィルムユニットⅡ］がある。判決は、消尽の判断に当たって、製品の構造については明確に判示していないが、使用済みの原告製フィルムユニットを利用して再生品を製造する工程をみると、撮影済みのレンズ付きフィルムユニットからフィルムのパトローネを取り出し、新たな未露光フィルムを装填するには、専用治具を使って樹脂を溶かして、フィルムのスプール（巻軸）にキー溝を形成し、軍手を着用してドライバー等の工具を用いて裏蓋の溶着部を壊す、暗室作業で赤外線モニターによってフィルムロールを作る等の作業が必要となる。このような事実からみると、特許製品の構造は、消費者自らがフィルムを交換するには困難が伴うように設計されているといえよう。

他方、加工交換された部材と発明の特徴的部分との関係について、判決は、撮影済みのレンズ付きフィルムユニットからフィルムが抜かれた後、内蔵されていたフィルム及びパトローネが存在しなくなり、再生品を製造

[14] 消尽の判断基準について、同判決は、特許製品の効用を終えた場合、あるいは特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を交換した場合、権利行使を認めるという２類型の考え方を採用した。意匠権の消尽に関しては２類型の該当性を検討し、両方とも消尽を否定した。他方、特許権と実用新案権の消尽については、製品の構造と取引の実情を検討し、フィルム使用済みの使い捨てカメラは効用を終えたものであるということを理由に消尽を否定したが、発明や考案の特徴的部分の交換であるかどうかに関しては詳しく判示していない。

する工程は、発明の特徴的部分である「パトローネから予め引き出された未露光フィルムをフィルムロールとしてフィルムロール収納部に装填し、撮影の度に撮影済みのフィルムがパトローネに収納されていく構成」を充足する製品を製作するものであるため[15]、消尽を否定した[16]。

---

[15] 特許権1(特許第1875901号)の発明の解決すべき課題は、「レンズ付きフィルムユニットの使用後には、撮影済みのフィルムがパトローネから引き出された状態となっており、これを本体部から取り出す作業は暗室で行わなくてはならない。このような暗室作業は、大量の現象処理を考慮したときには非常に煩わしいものになる…本発明は…コストアップを招くことなく、その本体部から明室で簡単に撮影済みフィルムを取り出すことができるようにしたレンズ付きフィルムユニット、及びその製造方法を提供することを目的とする」ところ、問題を解決する手段として、「パトローネから予め引き出された未露光フィルムをフィルムロールとしてフィルムロール収納部に装填し、撮影の度に撮影済みのフィルムがパトローネに収納されていく構成を採用した点に、従来のレンズ好きフィルムユニットにはみられない技術的思想の中核を成す特徴的な部分がある。以上からすれば、本件特許発明1の本質的部分は、レンズ付きフィルムのフィルム露光枠の一方側に未露光フィルムロールを配置し、もう一方の側に回転可能な芯管を内部に有するパトローネを配置して未露光フィルムの一端をパトローネの巻芯に固定する構成要件B、パトローネ内にフィルム巻き取りの操作手段を連結させてシャッタ手段操作後にフィルムをパトローネ内に巻き取り可能とする構成要件C、未露光フィルムロールが製造工程においてパトローネから引き出された状態で形成されているとする構成要件Dにあると認められる」。「撮影後に現像に出され、撮影済みのフイルムが抜かれた後の原告製品は、内蔵されていたフイルム及びパトローネが存在しなくなっているため、本件特許発明1の構成要件AないしEのすべてを充足しないものである。そして、撮影済みの原告製品を用いて被告ら製品を製造する工程は、…市販されているフイルムからフイルムロールを形成し…巻き上げノブにスプールを挿入し、パトローネ室にパトローネを収納し、フイルムに形成されているパーフォレーションとスプロケットをかみ合わせ、フイルムロールをフイルムロール室に装じんする工程…を含むものである。これらの工程を経て、本件特許発明1の本質的部分である構成要件B、C、Dを充足する被告ら製品が製作されることとなる」。

特許権2(特許第3193229号)に関しては、解決すべき課題は、係合片が180度回転対称形状で形成されているため、180度回転させなければならない結果、フィルムの最初のコマ位置設定にくるいが出てしまい、予定した撮影枚数分の撮影ができなくなる問題と、不正な詰替使用を防ぐことができないことという問題であった。「本件

(3) 小括

以上で整理した従前の裁判例により、消尽の判断の大まかな傾向を窺い知ることができよう。すなわち、製品の構造上取替加工が可能であり、かつ加工交換の部分が発明の特徴的部分ではないというケースでは、侵害が否定されている[17]。これに対して、製品の構造上加工交換が困難である場合、あるいは加工交換の部分が発明の特徴的部分に係る場合には、侵害が肯定される傾向があることが明らかになった。また、加工交換の部分が発明の特徴的部分に係るか否かということの判断に立ち入り、これが肯定される場合には消尽を否定するという取扱いを示す判決も有力である。

しかし、これで消尽の判断が明確になるわけではない。個々の事案において裁判所がどのように製品の構造と発明の特徴的部分を評価しているかということも問題になりうる。発明の特徴的部分については、解決すべ

特許発明２は、上記問題を解決するために、巻上げノブの駆動軸の外周に180度以下の一定ピッチで外歯を形成し、スプールに形成した軸孔内壁に、180度以下の一定ピッチで前記外歯が噛み合う内歯を形成し、巻上げノブの回動操作が、前記外歯と内歯との噛合によりスプールに伝達される構成を採用した点に、従来のレンズ付きフィルムユニットには見られない技術的思想の中核を成す特徴的部分がある」。そうすると、「撮影後の原告製品を用いて被告ら製品を製造する工程は、…市販されているフイルムのスプール（巻軸）に、原告製品の巻上げノブに嵌合できるキー溝を形成し…フイルムロールを形成し…パトローネ、フイルムロールをカメラ部にセットする工程…を含むものであって、これらの工程を経て、本件特許発明２の本質的部分である構成要件Ｃ４、Ｄを充足する被告ら製品が製作されることとなる。」

[16] なお、被告らは、パトローネ付きフイルムは消耗品で交換が予定され、そのスプールの上端に軸孔を設ける作業も困難でないから、そのような部材は本件特許発明の本質的部分を構成する部材といえず、第２類型に該当しないと主張したが、裁判所は、「第２類型にいう『本質的部分』に該当するか否かは、もっぱら当該特許発明の技術的思想の観点から判断されるものであって、当該部分が消耗品であるかどうかや作業の困難性の観点からの考慮によって判断が左右されるものではない」として、被告の主張を退けた。

[17] そのような主流とは異なる取扱いをした前掲大阪地判［製砂機のハンマー］もみられたが、前述のとおり、これは、権利者の意思を消耗品ビジネスモデルに結び付けた上で、消耗品の取替えは権利者に支払った対価を超えた利用行為として製造に当たると判断したものであり、時の経過とともに、先例としての価値は失われている。

き課題と解決の手段によって特定されるが、消尽の判断に当たってどのように特徴的部分を抽出し、取替交換された部分との関係を認定すべきであろうか[18]。また、製品の構造についても、とりわけ、特許権者は消尽を回避するために、消耗品の構造に工夫して、ユーザーのところで消耗部材を交換することが容易にできないように設計する場合、かかる評価の相違により侵害の判断も変わりうるであろう[19]。

---

[18] 例えば、前掲大阪地判[ステップ用具]では、受金具が考案の本質的部分を構成する主要な部分に当たるかどうかという判断について異なる評価も可能である(前掲注4を参照)。前掲大阪地判[製砂機のハンマー]においても、打撃板は考案の主要な構成部分であるという評価もありえよう(前掲注10を参照)。前掲東京地決[フィルム一体型カメラ仮処分]では、考案の特徴的部分について詳しく検討されていないが、前述のとおり、フィルムと乾電池の充填は考案の特徴的部分に当たらないという評価も可能であろう(前掲注13を参照)。

[19] 例えば、前掲東京地判[レンズ付きフィルムユニットⅠ]では、レンズ付きフィルムユニットの本体の底部と裏カバーの底部を超音波により溶着して接合することについて、それが消費者にとってフィルムの交換が困難な構造となっていると認定している。後掲[液体収納容器]一審と控訴審では、インクタンク本体に穴が設けられていないという構造について、消耗品部材の交換であること、インクタンクをそのまま使用できることを考慮して、リサイクル業者にとって交換可能であると判断している。これに対して、最高裁判決は、その構造は機能的合理性があるとして、単なる消耗品の補充ではないと判示した。このように、液体収納容器事件では、特許権者と消費者との関係を念頭に判断するのではなく、特許権者とリサイクル業者との関係を念頭に検討しているように思われる。

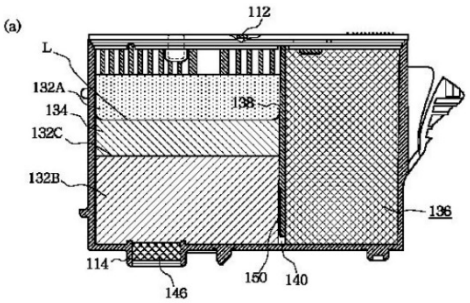
消耗品の取替えが困難であるかどうかの評価基準については、単に消耗品の交換である場合、ユーザー基準で判断すれば足りるが、リサイクル品である場合は、取引安全の保護という視点からみて、製品がリサイクル市場にも流通された以上、取替えが可能であるかどうか、交換が予定されているかどうかは、単にユーザーのみを基準とするのではなく、リサイクル業者をも含めて判断すべきであろう。ユーザー基準ではなく、リサイクル業者基準で判断すべき事例としては、下記のようなものを挙げることができるだろう。例えば、消耗部材が容器に収納されているため、ユーザーがその容器内の消耗部材を取替え・再充填するのは困難であるが、リサイクル業者にとっては、構造上取替えが容易である製品と取替えが困難である製品があるとする。また、消費者にとっては、消耗品容器と消耗品を一体として交換する場合、消耗品容器の価値がほとんどないのに対して、リサイクル業者からみて、使

これらの問題が顕著化したのが、同じ事案に対して一審と控訴審、上告審で具体的な判断が分かれた液体収納容器事件である。以下では、液体収納容器事件について検討したい。

２．液体収納容器事件

この事件の原告（控訴人、被上告人）は、液体収納容器に関する特許権の実施品であるインクタンクを製造販売している。被告（被控訴人、上告人）は、原告製品のインクが費消された後残ったインクタンクを日本国内外から回収し、インクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け、本体を洗浄し、インクを再充填してリサイクル品を製造販売している。原告は被告製品の輸入・販売等の差止めと廃棄を求めて訴訟を提起した。

本件液体収納容器の発明の内容をみると、従来の技術は、インクタンク内部を２つの空間に仕切り、一方の空間はインクを直接保持する液体収納室、他方の空間はインク吸収体の毛管力を利用した負圧発生部材を収納する負圧発生部材収納室として、両空間の間で連通孔を通じて空気とインクの気液交換動作を行い、その構造により、負圧で安定したインク供給をすることとインク収容量を増加させることを実現できるようにしていた。しかし、技術的な問題として、物流時など使用開始前にインクタンクを縦置き等して液体収納室を負圧発生部材収納室に対して重力方向上方に位置させて放置すると、連通部を介して液体収納室に気体が導入されることで液体収納室の液体が負圧発生部材へと漏れ出し、開封時に大気連通口や液体供給口から漏れて使用者の手などを汚してしまうおそれがあった。その課題の解決手段として、本件発明は、負圧発生部



用済みの容器も価値があるとする。このような場合には、消費者だけではなくリサイクル業者にとっての取替え、加工の難易度、価値等をも考慮して、消尽の成否を決定すべきであろう。

材収納室中に2種類の負圧発生部材132Aと132Bを設け、両部材の境界層132Cは圧接しており、境界層132Cの毛管力は他の部位より強いこと（毛管力の強さを132A＜132B＜132Cとする）を特徴とした構造を採用した。これにより、インクを境界層132Cよりも上方まで注入した場合、インクタンクがいかなる方向に放置されたとしても、負圧発生部材内のインクは毛管力の低い方から高い方へと移動して水頭差が生じるが、132Aと132Bの毛管力差は必ず132Aと132Cの毛管力差より小さくなるので、界面132Cに含まれるインクは保持され、液体収納室への気体の導入を阻止する気体導入阻止手段として機能し、負圧発生部材収納室からインクの漏れを防止することができる。

(1) 液体収納容器事件一審

液体収納容器事件一審（東京地判平成16.12.8判時1889号110頁［液体収納容器］）は、インクタンクに穴を開ければインクの充填が可能であり、その充填は発明の特徴的部分である毛管力が高い界面部分の構造をそのまま使用しているということをもって消尽を肯定した。具体的には、①製品の構造としては「本件インクタンク本体は、インクを使い切った後も破損等がなく、インク収納容器として十分再利用することが可能であり、消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある」、「液体収納室の上面に注入孔を開ければ、インクの再充填が可能である」こと、②発明の内容については、「毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり、界面部分の上方までインクを充填することは、上記構造に規定された必然ともいうべき充填方法であるといわざるをえない。そして、本件インクタンク本体においては、上記毛管力が高い界面部分の構造は、インクを使い切った後もそのまま残存しているものである」、「インクの充填は構成要件の一部を構成しているが、インクそれ自体は、特許された部品ではない」と説いて、発明の本質的部分の交換ではないことを衡量し、③取引の実情としては「本件インクタンク本体は、もともとゴミとして廃棄されている割合が高かったが、環境保護及び経費削減の観点から、リサイクルされた安価なインクタンクへの指向が高まり、近年では、被告製品のような再充填品を売る業者の数が多くなり…リサイクルされた安価なインクタンクへの指向は、今後更に高まることが予想される」ことを考慮して、結論として「本

件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないから」、消尽の成立を認め、特許権侵害を否定した。

(2) 液体収納容器事件大合議判決

ところが、控訴審の知財高裁大合議判決（知財高判平成18.1.31判時1922号30頁［液体収納容器］）は、原判決の判断を覆し、消尽を否定した。

大合議判決は、消尽の判断について2類型論という判断基準を示した。すなわち、経済的基準に着目し、特許製品の耐用期間が経過して効用を終えた場合（第1類型）、及び技術的思想基準に着目し、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部に加工・交換がされた場合（第2類型）、いずれかの類型を満たせば侵害と評価される、としたのである[20]。

具体的には、経済的基準に関しては、①インクタンクの構造からみて、消耗品であるインク充填用の穴が設けられていないことは発明の目的に不可避の構成ではなく、「防水機器など外部が密閉カバーにより覆われている構成の製品においては、消耗部材を交換し、あるいは内部の部材の修理を行う際に、一時的に密閉状態を解消することは通常行われていることであ」ること、また、②当該分野においてリサイクル品が販売されており、控訴人も使用済みのインクタンクを回収していることなどの事情を勘案して、「インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが…社会的に強固な共通認識として形成されているものでもない」ことを考慮して、インク費消後のインクタンクには効用が残っているため、それらのことを消尽を肯定する方向に斟酌できるとした。

しかし、技術的思想基準に関しては、③加工交換の部分が発明の特徴的部分であるかどうかという点に関しては、本件発明はインク漏れの問題を解決するために、負圧発生部材収納室に2個の負圧発生部材を収納し、これらを相互に圧接させるという構成要件H、及び圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な一定量のインクが充填されているという構成要件Kを採用しており、これを本件発明の本質的部分と認定した上で、イン

[20]「経済的基準」「技術的思想基準」という用語は田村・前掲注12)308頁による。同一の分類を用いて裁判例を整理するものとして、酒迎・前掲注12)126頁も参照。

クタンクの使用により構成要件H及びKを充足しない状態となっているとした。そして、使用済みのインクタンクを洗浄してインクを再充填することは、構成要件H及びKを再充足し、本質的部分を構成する部材の加工又は交換に該当すると判断した。

前述したように、知財高裁は、経済的基準、技術的思想基準のいずれかに該当すれば消尽が否定されるという立場をとっているため、結論として、特許権侵害が肯定されることとなった[21]。

---

[21] このような2類型の判断基準については以下の懸念が示されている。

まず、第1類型の基準において、技術的な考慮が不要であるため、消耗部材が主要部分とされた場合には、特許発明の技術的範囲を超えて非特許部分についても保護が及ぼされることになる(鈴木將文[判批]L&T32号80頁(2006年))。また、社会通念上の効用終了という基準については明確性と予測可能性に乏しく、その判断が困難となり、現実的に適用されないかもしれないという批判もある(同79頁、酒迎・前掲注12)153頁、愛知靖之「特許製品の再利用行為に対する権利行使の可否」『小松陽一郎先生還暦記念　最新判例知財法』(青林書院・2008年)194頁)。

第2類型に対しても、以下の点が指摘されている。すなわち、同一性の判断について、特許発明の技術的評価と製品の経済的価値は直接的に結び付くものではないため、単に技術的観点から同一性を判断するのは妥当ではない、とされている(鈴木・前掲81頁を参照)。確かに、本質的部分のごく一部が交換され、製品の経済的価値への影響が微小である場合にまで権利行使を肯定すべきではないであろう。また、部材の交換を行う取引当事者に本質的部分を見極めることを要求するのは難しい。とりわけ、交換可能な消耗部材が本質的部分に当たるとして直接消尽を否定してしまうと、取引当事者にとって不意打ちとなり、取引の安全を害するおそれがある(参照、田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(上)」NBL836号31頁(2006年)、同・前掲注12)332頁、同「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」日本工業所有権法学会年報32号67～68頁(2008年)、酒迎・前掲注12)155頁、林いづみ[判批]中山信弘編『知的財産権研究Ⅴ』(雄松堂・2008年)269～272頁)。反論として、リサイクル業者など当業者の場合は、特許発明の本質的部分を把握することを要求しても不合理ではないという観点もある(横山久芳[判批]知財管理56巻11号1685頁(2006年)、同「消尽論において特許発明の本質的部分を論じることの意味」日本工業所有権法学会年報32号218～222頁(2008年))。

(3) 液体収納容器事件最高裁判決

上告審である液体収納容器事件最高裁判決（最判平成19.11.8民集61巻8号2989頁［液体収納容器］）は、結論としては原判決を維持したが、大合議判決の2類型論を採用せず、消尽の成否について総合考量の判断基準を打ち出した。すなわち、「特許権者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、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」と説いたのである。

その上で、本件における具体的な当てはめを、以下のようになした。

①特許製品の属性からみる加工等の態様については、インクの再充填により「印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることから、これを1回で使い切り、新しいものと交換するものとしており、そのために被上告人製品にはインク補充のための開口部が設けられておらず、そのような構造上、インクを再充てんするためにはインクタンク本体に穴を開けることが不可欠であって」、上告人がインクタンクに穴を開け、インクを注入した後にこれをふさいでいるという加工態様は、「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るもの」であると判示し、消尽を否定する方向に斟酌している。

②発明の内容からみる加工等の態様については、控訴審の判断に従って、上告人によるインクの充填は「単に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず…本件発明の本質的部分に係る構成（構成要件H及び構成要件K）を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるもの

である」と判示し、その要素も、消尽を否定する方向に斟酌している[22]。

これらのほか、最高裁はインクタンクの取引の実情をも総合考慮して[23]、結論としては消尽を否定した。

このように、最高裁は、知財高裁の類型論の立場から離れて、経済的基準と技術的基準の諸要素を織り込んで総合考慮という基準を採用している。この基準によると、事案ごとに柔軟性のある判断ができよう[24]。しかし、これらの諸要素をどう衡量するのかということは必ずしも明らかではなく、将来の裁判例の進展に委ねられた。

---

[22] 最高裁の説示の読み方について、「発明の内容」はあくまで消極的な考慮要素として、修理や加工が発明の本質的部分に関わらない場合には侵害が否定される方向でのみ吟味されるべきという考え方もある、参照、田村・前掲注21)日本工業所有権法学会年報70〜71頁。

[23] 最高裁は、取引の実情に関し、当該事件においてどのような要素が考慮されているかについては明示していないが、最高裁判所が摘示した事実関係に鑑みると、製品が使い切りタイプであることを示して販売されていること、使用説明書やホームページにおいて消費者に新品の利用を推奨し、回収活動への協力を呼びかけていること、被上告人(原告)はリサイクル品や詰替インクの製造販売をしていないこと、上告人製品の値段が600〜700円程度、被上告人製品が800〜1,000円程度であることなどの事情を取引の実情に関わるものとして列挙できよう。

[24] 液体収納容器事件最高裁判決による判断基準の柔軟性について、田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察」法曹時報69巻5号1246〜1250頁・1258〜1261頁(2017年)(同『知財の理論』(有斐閣・2019年)258〜260頁)。同書は、消尽理論は取引の安全という目的を重視する理論である以上、特許製品が市場に置かれた際に、いかなる修理・交換行為が消尽の範囲内であるかについて、ルールによる明確な要件を定立することが望ましい、と指摘する。ところが、先例と学説も十分ではない時点で、知財高裁が大合議によりルールを確立したことは時期尚早という批判を免れえない。そこで、同書は、大合議のルールによる下級審に対する事実上の先例拘束性を押し止めるため、最高裁はその緩和策としてスタンダードの判断基準を採用し、後の裁判例において柔軟性のある適用を可能とした、と分析している。同じく、裁判例や学説の検討が十分とはいえなかった段階にあり、大合議で判断するのは時期尚早である旨を指摘するものとして、参照、中山一郎「知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題」知的財産法政策学研究52号12頁(2018年)、塩月秀平ほか「特別座談会 知財高裁の本格的稼働と今後の知財訴訟の展望」金融・商事判例増刊1236号〔高林龍発言〕210頁〜211頁(2006年)。

(4) その後の下級審判決における動向

インクカートリッジ最高裁判決により総合考慮という判断枠組みが示されたのであるが、その後の下級審判決で消尽の問題を扱う裁判例は少ない。

そのなかでは、技術的基準や製品の構造の検討に拘ることなく、製品の属性のみに焦点を当てて判断したものとして、大阪地判平成26.1.16平成24(ワ)8071［薬剤分包用ロールペーパ］がある。同判決案は、かりに所有権が留保されていない場合、製品の属性に着目して、消耗品である分包紙の価値が高く、分包紙が費消された時点で製品の効用を終えたことと、交換の態様をみても、使用済みの芯管に分包紙を巻き直すことは製品の主要部材の交換に当たることを考慮し、消尽を否定した[25][26]。特許製品の一部である芯管の所有権が留保されたことを理由に特許権侵害を肯定したので、消尽に関する判断は傍論ではあるが[27]、同判決の意義は、消尽の判断に当たって、前掲液体収納容器最高裁判決が一歩引いて総合考慮基準を採用したところ、新たな試みとして経済的効用基準のみで判断を下したという点にある。

3．本件について

(1) 本件原告旧製品の電子部品メモリの書換えの消尽について

本判決は、原告旧製品に対するメモリの書換えに関して、特許発明が情報記憶装置の物理的構造や部品の配置に関する発明であるところ、メモリの書換えはそれらの部分に関係するものではないこと、また、情報記憶装置の物理的な構造をそのまま利用した上で情報の書換えを行うにすぎないことを斟酌して、当該書換えにより原告電子部品と同一性を欠く特許製

[25] 青木大也［判批］L&T 68号51～53頁 (2015年)。

[26] 同判決を批判し、返還されない芯管について黙示の譲渡があったため消尽が成立する余地があり、また、判決において発明の内容が検討されていないことに問題があるとして、発明の本質的部分が芯管側にあり、交換された分包紙は発明の課題の解決に関係ない部分であるから、その交換について消尽は成立するという見解がある。参照、帖佐隆［判批］久留米大学法学73号125～139頁 (2015年)。

[27] 所有権留保と消尽について、田村・前掲注12)269～270頁、青木・前掲注25)47～51頁を参照。

品が新たに製造されたものと評価することはできないと述べて、消尽を肯定した。判断枠組みとしては、発明の内容、製品の構造の双方に目を配っており、最高裁判決の文言に忠実に従ったものといえよう[28]。

本件のトナーカートリッジは、トナーが費消後、消耗品であるトナーを再充填すれば継続的に使用でき、カートリッジ本体には物理的な効用が残っており、そのまま流用できる。また、本件特許実施品である電子部品に着目しても、原告旧製品には書換制限措置が講じられていないため、メモリの加工や書換えが可能であり、電圧の操作によってデータを書き換えさえすれば、電子部品を破壊することなく再生品として使用できる。そして、本件特許発明は、電気的な破損という課題を解決するため、情報記憶装置である電子部品の形状、穴部と情報通信用の端子金属板の位置配置に関する発明であり、電子部品内の情報やデータには関わらないものである。被告らによる電子部品の書換えは、電子部品の位置配置をそのまま利用した上で、情報データのみを作業したため、本件発明の特徴的部分の加工・交換ではない。

したがって、かつての被告の原告旧製品に対する書換行為は、製品の構造を重視する立場からも、発明の特徴的部分を重視する立場からも、いず

[28] 具体的には、本判決は、被告らが従来行っていた原告電子部品のメモリの書換行為に関して、液体収納容器事件最高裁判決の判断基準に従い、①「特許製品の属性」に照らした場合の「加工及び部材の交換の態様の評価」については、「製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様」を勘案すると、被告らが行っているメモリの書換えは「情報記憶装置の物理的構造等に改変を加え、又は部材の交換等をするものではなく、情報記憶装置の物理的な構造はそのまま利用した上で、同装置に記録された情報の書換えを行うにすぎない」と述べ、消尽を肯定する方向に斟酌している。また、②「特許発明の内容」に照らした場合の「加工及び部材の交換の態様」の評価については、「本件各発明は…情報記憶装置の物理的構造や部品の配置に関する発明である」と説明し、被告らが「情報記憶装置の物理的な構造はそのまま利用した上で、同装置に記録された情報の書換えを行うにすぎないので」、特許発明の本質的部分とは無関係であるため、ここも消尽を肯定する方向に斟酌している。以上の要素を総合考慮し、「当該書換えにより原告電子部品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと評価することはできない」として、消尽を肯定した。この判断は、液体収納容器事件最高裁判決の判断枠組みをそのまま適用したものであると評価できる。

れにせよ消尽が肯定されるべきであったといえよう。このように、本件原告旧製品は、その構造上交換が可能であり、かつ交換された部材も発明の特徴的部分ではないという事案に当てはまる。このような事例では従来から消尽が肯定されていたのであり、本件判決はこれまでの裁判例を踏襲するものであるといえよう。他方、本件と事案を異にするハード・ケースにおいてどのように判断されるのかということは、今後の裁判例の進展に委ねられている。

(2) 本件原告製品の電子部品の取替えに関する消尽の判断について

本件では、原告が書換制限措置を施した結果、被告らは原告製品に関しては単に電子部品のメモリを書き換えるに止まらず、有体物である電子部品そのものを取り外し、自ら製造した電子部品を組み込んでいる。判決は、かかる被告の行為について、液体収納容器事件最高裁判決を引用しながら、「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」ことを理由に、消尽は成立しないと帰結した。

確かに、本件電子部品のメモリの書換えが制限されており、メモリを変えるためには、電子部品そのものを取り替えることが必要となり、故に被告製品のトナーカートリッジの製造工程においても、電子部品が全て取り替えられている。そして、本件特許発明のクレイムは「情報記憶装置」であり、電子部品をカバーするものであるところ、被告の行為は「特許製品」である電子部品そのものを作り直すものであるから[29]、「特許製品」が「新

[29] この点に関しては、「特許製品」の意義はクレイムによって特定される物か(クレイム基準)、あるいはその物を含む取引されている製品全体を特許製品として考えるべきか(製品基準)という問題がある。

本件のように、特許の実施部分である「情報記憶装置」(＝電子部品)が、取引されている製品(トナーカートリッジ)の一部を占めるにすぎない場合に、本判決のように特許の実施部分の単位での全部取替えであり消尽であると判断されてしまうと、全体製品の取得者としてはどの部分に特許が存在するのかということに目配りせざるをえず、製品の円滑な流通を重んじた消尽の趣旨に悖るようにも思われる(参照、愛知靖之『特許権行使の制限法理』(商事法務・2015年)221～223頁(クレイムによって特定された物を含む最小の取引単位を「特許製品」という考え方を提唱

たに製造された」か否かを消尽の分岐点とする最高裁判決の説示に鑑みれば、消尽を肯定することは許されないように思われる。トナーカートリッジの構造上電子部品の取替えが可能であるか否かは本件では不明であるが、かりにそれが可能であったとしても、クレイムの実施品である電子部品を全部取り替えるという加工態様をみる電子部品の属性も、発明の内容も、いずれも消尽を否定する方向に斟酌することになるだろう。

Ⅲ　書換制限措置と消尽の成否

以上のように、原告製品電子部品の取替えについて消尽が否定されているが、本件で特徴的なことは、被告は、本来ならば書換えをなすに止め、それにより消尽の効果を享受しえたにもかかわらず、本件電子部品を取り替える羽目に追い込まれたのは、原告が、再生品であると残量表示が「？」となるように仕組むとともに、書換えを制限する措置を施したからである。このようにして被疑侵害者が特許権者によって人為的に電子部品の取替

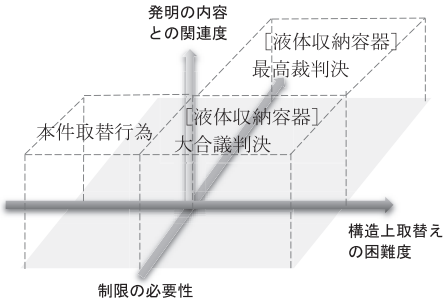
している))。そうだとすると、特許部分ではなく取引されている製品全体で考えて、その特許製品全体の経済的価値という観点からみて、修理したり取り替えたりした部分が相対的に小さい場合には、消尽を肯定すべきであるとする考え方が成り立ちうるように思われる(参照、横山・前掲注21)日本工業所有権法学会年報222頁(特許製品が極めて高額であって、本質的部分がごく僅かな価値しかない場合は、特許権の行使が濫用と評価されることがあると説く))。

しかし、液体収納容器事件最高裁判決が「特許製品」の新たな製造という文言を使用したため、明言されているわけではないが(同判決では、特許発明の実施対象であるインクタンクそれ自体が特許製品とされたため、問題にはならなかった)、取引されている製品単位で考える見解を採用することは少々困難になったといえるかもしれない。本判決はその証左といえよう。

他方、最高裁判決を擁護する立場からは、取引の安全に対抗する原理として、特許権者の保護にも配慮する必要があり、またクレイムには公示機能があるのだから、転得者といえどもクレイムには気を付けておくべきだということになると指摘されている(参照、田村・前掲注１)WLJ判例コラム13〜14頁、同「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究６号41頁(2005年)、同・前掲注12)330頁注46・注49、田中成志「修理と再度の製造」『知的財産権の現代的課題』(本間崇還暦・信山社・1995年)187頁、酒迎・前掲注12)52頁)。しかし、そうした考え方の下で消尽法理が十分に機能するかということは検証を要しよう。

えを余儀なくされたという事情がある場合に、それを理由に消尽が否定されるのかということが問題となる。

ここまでの本稿の裁判例の整理と検討は、製品の構造と発明の内容を中心に展開してきたが、以下では、これに新たに制限の必要性という軸を座標に加え、権利者による制限と消尽の成否について分析していきたい。はたして、特許権者が製品の構造を取替困難になるように工夫した結果、消尽に該当しうる行為に支障が生じる場合、それが消尽の成否にどのように影響するのであろうか。



1．従来の裁判例

消尽の成否を判断するに際して構造上の制限をどのように評価するのかということに関しては、レンズ付きフィルムユニットの事件の裁判所は、製品の構造上、消費者にとって取替えが困難であることをもって消尽を否定する方向に斟酌したが、製品がそのような構造をとらなければならない必要性があるのかということについては検討していなかった。これに対して、液体収納容器事件の大合議判決と最高裁判決は、当該構造によってインクの交換が困難となっていると認定した上で、さらに、そのような構造を採用する必要性についても判断を加えている。そこでは、以下に考察するように、原告が原告製品を製造する際にインク注入後に注入用の穴をふさいでいたために、被告は原告製品の上面に穴を開けざるをえなかったという事情をどのように斟酌するのかということに関して、最高裁と知財高裁の具体的な判断が分かれている。

(1) 液体収納容器事件知財高裁大合議判決

知財高裁大合議判決は、傍論にはなったが、被告による穴を開けインクを充填する行為について、以下のように述べて、消尽を否定する方向に斟酌することを否定した。

「特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから、特許製品において、消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている（例えば、電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど）としても、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り、当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである。」

「控訴人製品にはインク補充のための開口部は設けられていないので、上記工程においては、液体収納室の上面に洗浄及びインク注入のための穴を開けた上で、インクタンク内部の洗浄及びインクの注入をした後に、この穴をふさいでいるものであるが、控訴人製品においてインク充填用の穴が設けられていないことは、本件発明１の目的に照らして不可避の構成であるとは認められない。なるほど、本件発明１においては、液体収納室が実質的な密閉空間であることも構成要件の一つとされており（構成要件Ｂ）、この構成要件は、本件発明１の目的を達成する上で技術的な意義を有するものである（液体収納室が密閉されていなければ、空気が入ってインク漏れの原因となる。）が、防水機器など外部が密閉カバーにより覆われている構成の製品においては、消耗部材を交換し、あるいは内部の部材の修理を行う際に、一時的に密閉状態を解消することは通常行われていることであり（例えば、防水腕時計において、消耗部材である電池の交換をする際には、蓋が開けられて密閉状態が一時的に解消される。）、密閉空間であることが必要であるとしても、本件インクタンク本体にインク補充のための開口部を設けないことが不可避な構成ということにはならない（現に、弁論の全趣旨によれば、控訴人製品のうちには、当初インクを充填した際に液体収納室に設けた穴がプラスチックのボール状の部材によってふさがれていて、当該部材を液体収納室へと押し込み、又はこれを取り除くことによってインク充填のための開口を確保することができる、新たな穴を開けることを要しない構成のものが存在する。）。したがって、被控訴

人製品を製品化する工程において、本件インクタンク本体に穴を開ける工程が含まれていることをもって、丙会社の行為を、消耗部材の交換に該当しないということはできない。」

このように、大合議判決は、原告が原告製品にインク補充用の穴を設けていないことについて、こうした液体収納室が密閉空間になることが発明の構成要件の一つであるが、消耗品交換の際に一時的に密閉状態を解消することも通常行われていることから、発明の目的上不可避的な構成ではなく、被告がインクタンク本体に穴を開けインクを充填する行為は消耗品の交換に該当すると判示した。大合議判決の判断は、構成要件を充足することをもって直ちに消尽を否定するのではなく、消耗品の交換という側面をも重視して、交換を困難とするような制限構成の必要性を、特許発明の目的に照らして不可避の構成や、一般的に有する構成であることを要するという形で、厳格に評価している。

(2) 液体収納容器事件最高裁判決

他方、最高裁は下記のように説明して、インクの交換を困難にすることに合理性があると判断し、消尽を否定する方向に斟酌した。

「被上告人は、被上告人製品のインクタンクにインクを再充てんして再使用することとした場合には、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を生じさせるおそれもあることから、これを1回で使い切り、新しいものと交換するものとしており、そのために被上告人製品にはインク補充のための開口部が設けられておらず、そのような構造上、インクを再充てんするためにはインクタンク本体に穴を開けることが不可欠であって、上告人製品の製品化の工程においても、本件インクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさいでいるというのである。このような上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に消耗品であるインクを補充していることにとどまらず、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るものにほかならない。」

最高裁は、インクタンク本体にインク補充用の開口部が設けられていないことについて、これが機能的合理性に基づく構造であると判断してお

り[30]、事実の評価の問題として、知財高裁とは異なる前提に立っている[31]。しかし、特許製品の消耗部材の交換を合理的な理由なく困難とするような構成とされているとしても消尽を妨げることはできないという理論自体については、最高裁は明示的にはその当否を判断していない[32]。

このように、制限の必要性の評価は、消尽の判断の結論を左右することもありうる重要な問題であることから、本件書換制限の必要性についても、節を改めて検討することにしたい。

2．本判決の検討

(1) 本件書換制限の特徴

① 原告が本件書換制限措置を講じる必要性について

液体収納容器事件における最高裁判決の認定によると、インク補充用の穴が設けられていないのは、印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等を防ぐためであり、故に物理的な防止手段に機能的合理性があると判断した。これに対して本件書換制限は、後に分析する権利濫用の成否の論点に関して裁判所が示した認定によれば、メモリを書き換えた再生品により弊害が生じ、それに対応することが必要となることを示す証拠がないこと、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、本件プリンタ以外の機種には制限措置が講じられていない

---

[30] この説示について、調査官解説では「これは、インクタンクを一回使い切りのものとすることについて機能上相応の合理性が存する点に着目し、インク補充のための開口部が設けられていないという上記構造がその機能的合理性に基づくものであることを前提に(必要もないのに電池を交換できないようにするようなこととは異なる。)、当該特許性品の属性、加工及び部材の交換の態様を考慮しようとするものであると解される」と説明している。中吉徹郎[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇平成19年度(下)』(法曹会・2010年)791頁。

[31] 田村・前掲注1)WLJ判例コラム14〜16頁、同・前掲注12)315〜316頁、横山久芳[判批]知財フォーラム72号31頁(2007年)、前田健[判批]法学協会雑誌126巻8号1730〜1731頁(2009年)、愛知靖之[判批]法学論叢162巻1〜6号318〜319頁(2008年)、同・前掲注29)220〜221頁。

[32] 少なくとも調査官解説は、「特許権者の意向によって自在に特許権行使の可否が決定されることを是認するものではないと考えられる」と説いており、この点に関する知財高裁大合議判決の解釈を否定していなかった。中吉・前掲注30)791頁。

こと、印刷で直接的に必要となる措置ではないこと、書換制限を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とは認められないということであった。裁判所は、これらの事情を勘案して、トナーの残量表示の正確性を担保したり信頼を維持する必要がなく、製品開発及び品質管理の支障もないとして書換制限を講じることの必要性と合理性を否定している。このような認定を前提とする限り、本件書換制限措置は、本件特許発明の技術的思想とは無関係であり、原告が主張した製品開発及び品質管理等の目的にも直接関係していないといえる。本件制限措置は、必要性を超えたものであると評価することができよう。

② 被告らが電子部品を取り替えることの必要性（＝残量表示「？」を避ける必要性）について

このような本件の事情を液体収納容器事件のそれと比較すると、液体収納容器事件でインクの再充填を制限したのは、インクタンクにインク補充用の開口部が設けられていないという構造であり、再生品業者はインクを注入するためにインクタンクに穴を開けていた。それに比して、本件の場合、トナーの残量が「？」で表示されていたとしても、トナーの充填自体は制限されておらず、印刷動作にも支障がない。ただ、残量が正確に表示されないために、印刷途中でトナー切れにより動作が停止したり、予め取替用のトナーカートリッジを備えておく時期についてユーザーが適切な情報を得られなかったりするという不利益をもたらすに止まる。

しかし、裁判所の認定によると、再生品の価格が純正品よりも廉価であり、価格の競争優位があっても市場のシェアが伸びていないことは、ユーザーにとって製品の品質が非常に重要であり、純正品に対する信頼度が再生品よりも高いことを示している。そうだとすると、残量表示を「？」とすることは、単に残量が表示できないという不便に止まらず、ユーザーの再生品に対する不安感を喚起し、そもそもユーザーの信頼を得ることが困難な再生品業者にとっては、競争上さらに大きなダメージを与えることになりかねない。残量表示「？」の影響は、残量表示機能だけではなく、再生品業者の競争にも大きな不利益を与えている。このような状況で、再生品業者は、そのような不利益を回避するためには、書換えなどの対策をとる必要があるといえよう。

裁判所も、権利濫用を肯定する際にこの種の事情に着目しており、ユーザーが再生品に求めるのは純正品との価格差だけでなく、品質も重視しているため、被告らがトナー残量の表示が「?」であるトナーカートリッジを市場で販売した場合には、その品質に対する不安や保守・管理上の負担から、ユーザーに広く受け入れられるとは考え難く、被告らは競争上著しく不利益を被ることとなる、と判断している。

これらの事情からみると、本件では、消尽を肯定すべきであるように思われる。ところが、本判決は、液体収納容器事件最高裁判決の説示を引用した上で、「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」と判示した。その上で、ここで問題としている原告の一連の制限的な措置は、権利濫用の枠組みのなかで考慮されることになった。以下では、この点について検討する。

(2) 特許権者による書換制限と消尽の成否

特許権の消尽は、特許権者が譲渡した製品の円滑な流通を保護し、取引の安全と産業の発展を妨げないよう、特許権者による過度の権利行使を制約する法理である。こうした制限の効果は、特許権者の意思表示により妨げることができないと解されている。消尽の判断は、特許権者の意思で左右することはできず、かりに特許製品を譲渡した相手方との間で転売禁止など消尽を妨げる契約を締結したとしても、それは契約当事者間に債権的な効果を発生させるに止まり、特許権が消尽していることに変わりなく、製品が転々流通した場合には、第三者に対して特許権侵害の責任を問うことはできないと解されているのである[33]。しかるに、必要性も合理性もなく、製品の構造に工夫して消尽を回避することができれば、消尽の趣旨に反することになる。そのような消尽回避行為を許容すると、特許権者は、トナーカートリッジなどの消耗品ビジネスモデルにおいて、消耗品で排他的な利益を取得しようという方針の影響を製品の構造に反映し、必要以上に消耗品の交換を困難にするような設計に走らせることとなり、かえって社会的に無駄な行為を誘発することになりかねない[34]。

---

[33] 田村・前掲注12)268～269頁、愛知・前掲注29)202～204頁。

[34] 田村・前掲注12)315～316頁、酒迎・前掲注12)140頁。

本件についてみても、本来ならば情報記憶装置のメモリを書き換えることで、特許権を侵害せずに再生品を製造販売できるところ、書換えの制限により取替えが余儀なくされたことについて侵害を肯定すれば、特許権者の意向によって消尽を回避し、自在に特許権行使の可否が決定されることになり、まさに消尽の趣旨を違えるといえよう。被告の行為が特許製品である電子部品をすべて取り替えているという形式的な理由により、消尽を否定した本判決の判断は疑問というべきである。

前述したように、液体収納容器事件の最高裁判決の判断基準も、あえて、特許権者が注入口をふさいだことに合理性がないという知財高裁の評価を否定し、当該措置は合理的であったという認定の下で示されたものなのであるから、取替えを防ぐ措置に合理性があることを前提としていたと解することができる。そうだとすると、問題の措置に合理性がないと評価された本件のような事案にまでその射程は及んでいないといえるように思われる。

この点に関しては、このような合理性のない制限措置により、最高裁判決の示した基準の下で消尽を認められないように追い込む行為に着目している以上、たとえそれを消尽の枠内で判断した場合、直ちに消尽を肯定できなくとも、そのような事態を余儀なくした上で特許権を行使する原告の一連の行為が権利の濫用に該当するという法律構成を採用することも考えられよう。しかし、そもそも消尽の法理自体は、特許法に条文の淵源があるわけでもなく、結局、権利濫用か[35]、あるいは信義則[36]が具体化したものだと捉えるほかないと指摘されている。そうだとすれば、そのような権利濫用の色彩がある消尽法理のなかで処理することにも相応の合理性

他方、特許製品の設計について、それが印刷品位の低下やプリンタの故障等を防ぐという一応合理的な理由に基づくものであって、加工や部材交換が製品に「変形」を加え、その設計に反している場合には、消尽を否定しても、特許権者の恣意的な設計により消尽を回避することにはならないから、取引の自由を過度に害するものではないという見解がある。参照、横山・前掲注31)31頁、同［判批］特許研究45号63～64頁(2008年)。

35 田村・前掲注12)266頁。

36 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(新・裁判実務大系４・青林書院・2001年)255頁。

があるように思われる。

ところが、本判決が用いた法律構成は、消尽ではなく、独占禁止法違反という判断を介在させた権利濫用論であった。結論においては、原告の特許権の行使は権利濫用であると判断され、結局、原告の請求は棄却されているのだが、はたして、このような迂路を辿ることにどのような意義があるのであろうか。

Ⅳ　独占禁止法違反の判断を介在させつつ権利濫用とした点について

特許権の権利行使と独占禁止法の関係について、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。知的財産法と独占禁止法の関係の具体的な捉え方については諸説があるが、この条文は、当然のことを確認したものにすぎない確認的な適用除外規定であると一般的に理解されている[37]。

従前の裁判例[38]において、その基本的な関係の解釈を示した判決として、知財高判平成18.7.2平成18(ネ)10015[日之出水道機器]がある[39]。判決は、

---

[37] 根岸哲＝舟田正之『独占禁止法概説(第5版)』(有斐閣・2015年)395頁、白石忠志『独占禁止法(第3版)』(有斐閣・2016年)163頁。同『独禁法講義(第9版)』(有斐閣・2020年)69頁は、知的財産権と独禁法の関係は21条でなく、正当化理由に関する問題であり、かりに21条がなくとも、必要な権利行使は保護され、反競争性の強いものは違反とされるので、21条はあってもなくてもよい規定であるということになる、と説く。

[38] 裁判例の網羅的な紹介として、青柳由香[判批]知的財産法政策学研究20号314～336頁(2008年)。

[39] 事案は、マンホール鉄蓋に係る特許権等のライセンサーがライセンシーに対して製造販売数量の上限を定め、許諾数量を超えて製品を販売する場合には超過数量相当の製品について製造をライセンサーに委託するところ、許諾数量を超えて製品を製造・販売したとして損害賠償を請求したというものであった。判決は、本文で紹介するような一般論を示した上で、本件事実関係については「受給(ママ)調整効果が実際に実現されているとか、業者間の公正な競争が実際に阻害されているといった事情を認めるに足りる的確な証拠はなく、本件各契約における許諾数量の制限が、本件特許権等の不当な権利行使に当たり、独禁法に違反すると認めるには足りない」と判示している。参照、青柳・前掲注38)303頁。

独占禁止法21条の適用除外の趣旨は「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、独禁法の適用が除外されるものではない」との一般論を示した。また、東京高判平成15.6.4 平成14(ネ)4085［パチスロ・パテント・プール］は、問題とされる行為が「特許権等の行使」に該当する場合には、「独禁法21条により、原則として独禁法の適用を受けない…直ちに独禁法違反するというものではない」が、「特許法等の技術保護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には、特許法等による権利の行使と認められる行為に該当せず、独禁法違反の問題が生ずることがある」としている。本判決が下した一般論も、これらの先例を踏襲するものである。公正取引委員会が公表しているガイドライン[40]や近時の学説[41]もおおむねこうした一般論を支持している[42]。

---

[40] 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」第２の１では、独占禁止法21条を下記のように解釈している。知的財産権に係る行為を「権利の行使とみられる行為」とそうではない行為に分け、「権利の行使」ではない場合には独占禁止法が適用され、また、外形上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を勘案した上で、実質的に「権利の行使」とは評価できない場合にも独占禁止法が適用される。

[41] 多数説を具現するものとして、根岸＝舟田・前掲注37)は、知的財産法と独占禁止法は、公正かつ自由な競争秩序を促進し、事業者の創意工夫を発揮させるという共通の目的があり、その目的を実現するための手段面において相互補完の関係にあると理解している。根岸哲「知的財産法と独占禁止法」日本経済法学会年報10号31頁(1989年)は、知的財産法の「権利の行使」は、不当な模倣・ただ乗り等の侵害行為を排除するためのものであり、独占禁止法においても、そのような侵害行為は否定的に評価されている。したがって、21条は本来独占禁止法に違反しない行為を適用除外としたのである。他方、形式的に「権利の行使」であっても、知的財産法の趣旨を逸脱する場合には「権利の行使」に当たらない、あるいは権利濫用と認定して独占禁止法が適用される、と理解する。参照、同『独占禁止法の基本問題』(有斐閣・1990年)189頁。

[42] ただし、とりわけ単純なライセンス拒絶などの差止請求権の行使に関しては、特

そして、本件と同様に、互換品と再生品の販売等に対する特許権の行使が権利の濫用に該当し独占禁止法違反に該当するのか否かということが問題となった事件について、公正取引委員会は、平成16年10月21日付けで「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」[43]という文書を公表している。それによれば、キヤノンがICチップの情報の書換えを困難にして、カードリッジの再生品が動作しないようにしたという事例に対して、公取委が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いう。同文書内において、公取委は、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チップの情報を暗号化したり、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が動かないようにした場合など、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に

許法が特許権という排他権を認めた趣旨を尊重し独占禁止法の介入に消極的な立場(和久井理子『技術標準をめぐる法システム』(商事法務・2010年) 178〜179頁を参照。多数説を体現するものとして、稗貫俊文「知的財産権と独占禁止法21条」同『市場・知的財産・競争法』(有斐閣・2007年) 7 〜15頁) と、そのような聖域を認めず、他の事例と同様に、競争阻害効果が競争促進効果を上回ることが明らかであれば独占禁止法に基づく規制も辞さないという立場(白石忠志『技術と競争の法的構造』(有斐閣・1994年) 16〜21頁、同「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法ー『技術と競争の法的構造』その後」『21世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所10周年・雄松堂出版・2000年) 242〜245頁、同「独禁法とサムスン対アップル知財高裁判決」野村豊弘先生古稀記念論文集『知的財産・コンピュータと法』(商事法務・2016年)、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同『市場・自由・知的財産』(有斐閣・2003年) 142〜147頁、同「特許権と独占禁止法・再論」日本経済法学会年報32号65〜70頁 (2011年)、同「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」『競争法の理論と課題ー独占禁止法・知的財産法の最前線』(根岸哲古稀・有斐閣・2013年) 699〜715頁) に対立がある。

[43] 公正取引委員会「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」(2004年10月21日) (https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286894/www.jftc.go.jp/pressrelease/04.october/04102102.html, 2022年 2 月28日最終閲覧)。

違反するおそれがあるとの見解を示している。

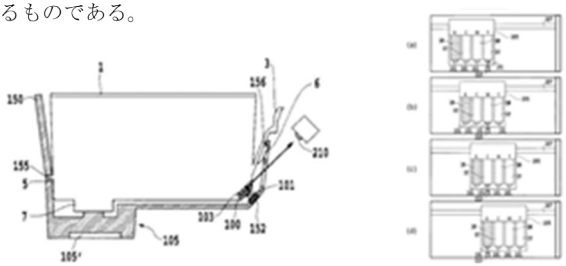
過去の裁判例でも、同様に技術的必要性に焦点を当てた判断を示したものがある。東京地判平成22.6.24平成21(ワ)3529［液体供給システム］、知財高判平成23.2.8平成22(ネ)10063 ［同］[44]がそれであり、インクタンクをプリンタに装着する際に発光機能を付加することにより誤装着を防止する特許発明に関して、インクタンク交換品の輸入販売について特許権侵害が肯定され、原告による差止請求については、原告が施した非純正品の装着に対する制約に技術的必要性という合理的な理由があるため、権利濫用に当たらないと判示した裁判例である。

この事件の原告は、液体収納容器と液体供給システムに関する特許権を有していた。当該特許発明は、複数のインクタンクをプリンタのキャリッジに装着する際に、インクタンクに備えられた発光部とプリンタに設けられた受光手段により、光照合処理を行い、インクタンクの搭載位置が正確であるかどうかを認識できるというものである[45] [46]。被告らは、原告製プ

[44] 参照、舟田正之＝伊藤隆史「互換品インクカートリッジ特許侵害訴訟と独占禁止法」法律時報84巻1号97～103頁(2011年)。

[45]「液体収納容器」に係る特許発明1(特許第3793216号請求項1)は、装置側接点と電気的に接続可能な接点(102)と、情報保持部と、発光部(101)と、発光を制御する制御部(103)を有することを特徴とする。

「液体供給システム」に係る特許発明2(請求項5)は、記録装置であるプリンタと液体収納容器であるインクタンクを備えるものであり、記録装置プリンタは、複数の液体収納容器が互いに異なる位置に搭載可能であって、液体収納容器の接点と電気的に結合可能な装置側接点(152)と、該液体収納容器からの光を受光すること(210)によって前記液体収納容器の搭載位置を検出する液体収納容器位置検出手段と、搭載される液体収納容器それぞれの前記接点と結合する前記装置側接点に対して共通に電気的接続し個体情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有するものである。



リンタに搭載可能であり、発光部や情報保持部、ICチップ等の構成を備えたインクタンクの交換品を輸入販売していた。

裁判所は、被告製品が本件発明の技術範囲に属し、侵害に当たると判断した。被告らは、抗弁として、原告は、互換品業者の参入を阻止するため、技術上の必要もないところ、原告製インクタンクにICチップ登載による発光機能を付加しており、かかる一連の行為は独占禁止法に違反するものであり、原告による特許権の行使は権利濫用として許されないと主張したが、東京地裁は、光照合処理により誤装着を防止する必要性があるところ、本件発明はその課題を効率的に解決するものであって、原告プリンタにICチップ搭載による発光機能を付加することは、そうした本件発明を実施するものであることを理由に、原告の一連の行為は技術的必要性のある合理的な理由がある旨を述べ、原告による差止請求は権利濫用に当たらないと判示している[47]。

---

[46] 間接侵害の成否をめぐる争点において、被告らは、特許発明2「液体供給システム」はプリンタ及びインクタンクの両方を含むものであり、特許製品としての原告製プリンタ及び同梱インクタンクが原告によりユーザーに譲渡された時点で、特許権2は消尽していると主張したが、東京地裁は次のように述べて、消尽を否定した。「インク供給システムの発明において、インクタンクは、プリンタ装置本体と同等に重要な構成要素(主要な部品)であるといえ、その主要な部品を新たなものに交換する行為は、修理等の域を超えて、実施対象を新たに生産するものと考えられるから、被告製インクタンクを原告製プリンタに装着する行為は、インク供給システムの新たな生産とみなすことができ、本件特許権2は消尽していないと解するのが相当である。」。控訴審もこの判断を引用している。

[47] 関連する東京地裁判決の説示は以下のとおりである(控訴審もこの判断を引用している)。

「原告製プリンタにおいてインクタンクの誤装着が生じる場合は2個同色を装着する場合に限られず、本件光照合処理により誤装着を防止することのできる場合も想定し得ることについては、前記(1)イ(カ)で認定したとおりである。…そうすると、原告製プリンタ及び原告製インクタンクは、本件明細書に記載された本件発明1及び2の課題(インクタンクの形状をインクタンクごとに異ならせたり、インクタンクとプリンタとをつなぐ信号線を個別の配線としたりすることによる、製造効率の悪化やコスト増を招かない方法により、インクタンクの誤装着を防止すること)を、本件光照合処理によりインクタンクが正しい位置に搭載されているか否か

もう一つ、特許発明の技術的必要性以外にも裁判例で問題とされている論点が、特許権の行使がどの程度、競争を制限する効果があるのかということである。例えば、特許権を侵害しない形で再生品を販売することが可能であることを斟酌して、権利者の行為により競争が大きく制限されたとはいえず、権利濫用の該当性を否定する判決として、知財高判令和1.10.10平成31(ネ)10031［薬剤分包用ロールペーパ控訴審］がある。

事案は、「薬剤分包用ロールペーパ」に関する特許権を有する原告が、原告製のロールペーパを販売するに際し、中空芯管（原告製の使用済み芯管）の所有権を原告に留保したところ[48]、被告らは顧客から使用済み中空芯管の提供を求め、回収した中空芯管に薬剤分包用シートを巻き付けて再生品を販売したため、原告が特許権侵害と商標権侵害を主張して損害賠償と差止めを請求したというものであった[49]。一審判決では侵害が肯定され、控訴審において被告らは、原告の権利行使が非純正品を排除して市場を独占しようとする意図の下でされた不当なものであり、そのような権利行使により再生品事業が一切不可能になるという重大な競争制限効果をもたらすことになることから、独禁法21条の適用が除外され、原告の権利行使は独禁法に違反する行為に該当すると主張した。

知財高裁は、「独禁法21条の規定は、『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。』と規定しており、一審原告が、一審被告らに対し、本件特許権侵害に基づく損害賠償請求をすることは、上記『権利の行使』に当たるものである」と述べて、被告らの主張に対して、「一審被告らは、一審原告製の薬剤分包装置について、中空芯管がないロールペーパを

を検出する構成を有するプリンタ及びインクタンクによって解決するために開発され、製造、販売されているものといえ、原告のかかる行為は、技術的必要性という合理的な理由に基づくものといえる。」

48 中空芯管の所有権が留保されたため、中空芯管を使って製造販売した薬剤分包用ロールペーパの再生品について特許権の消尽が否定された裁判例（前掲大阪地判［薬剤分包用ロールペーパ］）がある。前掲注23も参照。

49 同事件では、特許権侵害とともに、商標権侵害も認められた。商標権に関しては、打消表示と侵害の成否、商標権の権利濫用も争点になったが、いずれも侵害を肯定した。

使用した場合や角度センサの信号が得られない場合であっても良好な分包ができると主張し、同主張に沿う証拠…を提出している。一審被告らの上記主張が正しいとすれば[50]、一審原告製の中空芯管を再利用したり、本件特許権を侵害したりしないような形で非純正品の生産や販売を行うことは可能であったといえ、本件特許権の行使により非純正品に関する事業が完全に不可能になるとまでは認められないから、本件特許権の行使により競争が制限される度合いが大きなものであるとは認められない」、また、原告の「分包紙は必ず、ユヤマ式分包紙を使用する」や「分包紙についてのお願い」等の書面の記載については、「純正品の分包紙の使用を勧めるものにすぎず、それが直ちに競争を不当に制限するということはできない」として、原告による特許権の行使が権利濫用となることはないと判示した。

その他、特許権侵害の事案ではないが、本件と同様に非純正品装着時の表示がどの程度、競争力を制限するかということが争点となった裁判例として、大阪地判平成29.1.31平成26(ワ)12570・判時2351号56頁［シテイノトナー事件］がある。被告が自らが販売する再生品のトナーカートリッジを原告プリンタに装着した際に「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されることを嫌って、トナーカートリッジのRFID（近距離の無線通信によってやり取りするための情報を埋め込んだタグ）をリセッ

[50] この主張は、原審で被告が技術的範囲の充足を否定するためになした主張であり、当該主張との関連では、このような事実が認められれば被告に有利に働くものであった。それが、この権利濫用の論点では、逆に、本件特許発明を実施しなくとも非純正品の製造販売をなしえたであろうという被告に不利に働く事実として用いられている。被告の主張との関係では不利とはいえない事実であったために、控訴審は自白であると取り扱うことを避け、単に「一審被告らの上記主張が正しいとすれば」という言い方で充足論における主張と矛盾する主張をなしていることを指摘するに止めたのだと思われる。もっとも、充足論の方ではそれに沿う証拠を被告自身が提出していること（充足論の場面では、被告主張の構成要件の解釈を原審も控訴審も採用しなかったために、これらの証拠の真偽については判断がなされていない）に鑑み、裁判所は、厳密に事実認定をなさずとも、非純正品の製造販売に本件特許発明の実施は不要であった（かもしれない）ということを、その判断に斟酌して差し支えないと考えたのだと思われる。もちろん、自白として取り扱ったわけでもなく、厳密に事実認定をなしたわけでもない以上、別途、書面の記載に関する認定も合わせて判断する必要があったのだろう。

トして、純正品と同様、「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示させる行為が不正競争防止法上の品質等誤認惹起行為に該当すると判断した判決であるが[51]、その際、かかるRFIDの設定が独占禁止法に違反するかどうかということが争点となった。被告が、原告純正品になされた、「シテイノトナー」等の表示とステータスページを関連付けた設定が、不正競争防止法上の問題を生じさせるようあえて設定されたものであり、再生品を市場から排除しようとするものとして、独占禁止法に違反すると主張したからである。

しかし、裁判所は、純正品になされた設定が再生品の競争力を減殺するものであれば独占禁止法上の問題になりうるという見解を示しながらも、当該事件に関しては、RFIDと関連するプリンタの表示内容を斟酌し、RFIDをリセットしなくとも、トナー残量が不足する場合には純正品と同じ表示がされるので、RFIDの設定は業務上支障がないよう配慮しているため、独占禁止法上問題がないと判断した。また、RFIDがリセットしない場合、残量表示がされないことについても、非純正品のトナーカートリッジにおいて規定量が充填されているかどうかを確認できないことからリセットを

[51] 原告純正品、被告商品、ほかのリサイクル品における表示の状況は以下のようなものであった。

	装着後のディスプレイ表示	ステータスページの表示	トナー残量が不足する場合の表示
原告純正品	起動時の約五秒間、「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」が表示される	トナー残量が〇から一〇〇%の残量ゲージにより表示される（トナー残量表示）	「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示が現れる
被告商品（RFIDがリセットされた）	原告純正品の場合と同様の表示	原告純正品の場合と同様の表示	原告純正品の場合と同様の表示
ほかのRFIDがリセットされていないリサイクル品	「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」が表示される	トナー残量表示はされず、その対応部分に、「印字品質維持のため、純正消耗品（指定トナー）のご使用をお薦めします。純正消耗品以外の消耗品（指定外トナー）が原因の故障については、責任を負いかねますのでご了承下さい。」との表示がされる	原告純正品の場合と同様の表示

自由にさせることができないと帰結した[52]。

このように、従来の裁判例では、非純正品の利用を妨げる制約が技術的な必要性に基づいた合理的なものである場合（前掲東京地判［液体供給システム］、前掲知財高判［同］）、又は、権利行使が競争を制限する程度が大きなものではない場合（前掲知財高判［薬剤分包用ロールペーパ控訴審］、前掲大阪地判［シテイノトナー］）には、独占禁止法に違反せず、特許権の行使は権利濫用に該当しないという立場がとられている。これに対して、本件は、技術的必要性がなく、競争の制限効果も大きいという認定に基づいて、独占禁止法違反と特許権の行使の権利濫用該当性を肯定したものであり、抽象論としては従前の裁判例のそれと矛盾するものではないと評することができよう。

もっとも、非純正品と特許権の行使に関する従前の裁判例はいずれも独占禁止法違反や権利濫用を認めていなかったところ、本判決は、独占禁止法違反を認めて特許権の権利行使を否定した点が特徴的といえる。はたして、事案に対する一般論の当てはめの点でも、本判決は従前の裁判例と整合しているといえるのであろうか。以下、この観点から本件の事案と従前の裁判例の事案を比較してみよう。

---

[52] 関連する大阪地裁判決の説示は以下のとおりである。

「確かに、原告純正品についてなされた設定が、使用済み原告純正品のカートリッジを再利用してリサイクル品とする場合に、商品として競争力を減殺するものであれば独占禁止法上問題とされる余地はあると考えられる。しかし、そもそも、RFIDをリセットしない原告純正品のリサイクル品であっても、トナー残量が不足してきた場合には、プリンターのディスプレイには、『トナーガスクナクナリマシタ』、『トナーヲコウカンシテクダサイ』との表示がされ、業務上支障がないよう配慮されているのであるから、プリントする必要があるステータスページのトナー残量が表示できるようRFIDのリセットをしなければ、原告純正品のリサイクル品の製造販売が阻害されるような前提でいう被告の主張は、その点で採用し難い。

また、原告純正品のステータスページにおけるトナー残量表示は、規定量の充填された新品の『シテイノトナー』を前提に、各印刷物のドット量等から使用量を計算するなどして表示しているというのであるから、そもそも原告京セラDSにおいて規定量が充填されているか否かを確認できないトナーカートリッジを前提にRFIDをリセットして使用することは想定されておらず、そのリセットを自由にさせるよう求めることになる被告の主張はこの点でも採用できない。」

第一に、技術上の必要性に関して、前掲東京地判［液体供給システム］、前掲知財高判［同］と比較してみよう。この事件の特許発明の光照合処理は、インクタンクが正しい位置に装着されているかを確認するためのものであるが、その結果、特許発明の非実施品であるインクタンクを装着しようとすると光照合処理ができないため、おそらくプリンタは作動しない(明示的に認定されているわけではない)。そこで、被告は特許権侵害に及んだのであるが、判決は、ユーザーが、交換の際に複数のインクタンクの装着位置を取り違え所定の位置と異なる場所に装着してしまうことも起こりうるところ、本件特許発明の光照合処理によりインクタンクが正しい位置に装着されているか否かを検出することができるようになることを認定して、原告の一連の行為について技術上の必要性があると認めている。つまり、この事件における非純正品の装着に対する制約は、直接、特許発明を実施することにより実行されており、その特許発明で解決しようとしていた課題は、実際にユーザーが使用する際に起こりうると想定される弊害を解決しようとするものであった。

これに対して、本件の事案をみると、本件の特許権者である原告はメモリ情報の書換えを制限することにより再生品を装着すると「?」マークが表示されるようにするとともに、メモリ情報の記録媒体とその周辺の位置構造について特許権を取得し、特許権を侵害しないと「?」マークの表示が消滅しないように仕向けたという制約を施しているところ、原告は、トナーの残量表示を正確に担保する必要性があるとか、電子部品のメモリに書き込まれたデータを製品開発や品質管理・改善に活用する必要性があるので、メモリの書換えを制限していると主張していた。しかし、裁判所は、メモリ情報の書換えをした再生品によって具体的な弊害が生じたことを窺わせる証拠がなく、しかも、この書換制限は本件特許の実施品以外の他の機種では採用されていない（これは、本件特許によって電子部品が取り替えられた再生品を防ぐことができる機種に限って、書換制限を施していることを意味している）等の事実を斟酌して、本件のメモリ情報の書換制限の必要性や合理性が、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はないと帰結している。その際、あわせて、メモリの書換えと本件特許発明（電気的な破損を防ぎ、端子のずれを抑える効果がある）に直接の関係性がないことも指摘してい

る。

両者は、技術上の必要性を独占禁止法違反を判断する際のメルクマールの一つとしているという点で抽象論としては共通しているが、具体的な当てはめにおいて結論を分けた理由は、主として、[液体供給システム]においては抽象的に理屈の上で問題の制約を施すことに合理性があると認めたのに対し、本件では再生品によって残量表示に係る問題が生じているのかなど具体的なレベルで制約を基礎付ける合理性を示すことに求められよう。このような相違を生んだ背景には、本判決が消尽を否定したとはいえ、特許権者自身が販売した製品についてその再生品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」という一般論を展開し、技術上の必要性の合理性を高めていることが影響しているのかもしれない。なお、[液体供給システム]では再生品の制約自体が特許発明の実施を具現するものであったのに対し、本件の制約が特許発明とは無関係であったという違いもあり、両判決の説示はこの点の影響がないともいえないものとなっている。

第二に、競争の制限の程度に関して、前掲知財高判［薬剤分包用ロールペーパ］と比較してみよう。[薬剤分包用ロールペーパ]事件は、非純正品において本件特許発明の実施がなくとも良好な分包ができるという被告の主張に基づいて、権利侵害をしない形で非純正品の製造販売が可能であると判示し、具体的な競争制限の効果や不利益に立ち入った検討をなすこともなく、競争力を減殺するものではないと帰結した。

これに対して、本判決は、電子部品を取り替えることなく、故に本件特許権を侵害せずに再生品を製造販売しようとすると、トナー残量がそのまま「?」で表示されるが、その場合でもプリンタは支障なく印刷できる。しかし、裁判所は、そのことをもって直ちに再生品の製造販売が可能であるから競争上の影響はないと判断するのではなく、残量表示機能がプリンタにとって一般に備わっていることを斟酌し、残量表示が「?」と表示されることについて、再生品の品質に対してユーザーからの信頼を獲得するのは容易ではないところ、そのような通常ありえない「?」表示は、ユーザーに保守・管理上の不便が生じることや、そもそも再生品の品質に問題があるかもしれないという疑問を抱えがちなユーザーの不安感を喚起し、

再生品業者にとって競争上著しく不利益を被ることになると帰結している。

このように［薬剤分包用ロールペーパ］が権利侵害をしない形で非純正品の製造販売が可能であるという一事をもって競争制限効果を否定したのに対し[53]、本判決は、印刷自体には支障がなかったにもかかわらず、「？」表示が再生品業者に与える不利益を勘案して、より柔軟に競争上の制限が大きいと判断した。

もっとも、当てはめの問題として、［薬剤分包用ロールペーパ］の事案は、少なくとも被告自身の（自白とはされなかった）主張によると特許権を侵害しない製品も良好な分包ができるものであっというところ、本件は、「？」マークが再生品に対するユーザーの不安感を募るという不利益があると認定している。このように両判決は非侵害品の評価を異にしており、それが結論を分けることになったに止まるとして、両者を互いに矛盾するものではないと理解することもできよう。

次に、前掲大阪地判［シテイノトナー事件］について、プリンタ上に現れるトナー残量に関する各表示が競争上どのような影響を与えるかという観点から、本件との関係を検討してみよう。両事件は、ともにデータがリセットや取り替えられていない非純正品のトナーカートリッジを装着すると、残量表示がされず、「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」（シテイノトナー事件）や「非純正トナーボトルがセットされています」（本件）等の表示が現れるということについては共通している。しかし、［シテイノトナー事件］は単に残量表示がないだけであるのに対して、本件は、代わりに「？」という表示が現れる。「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」という表示は、純正品業者が指定していないものが装着されたということを意味するものであって、すなわち事態を正しく叙述する表示である。他方で、本件の「？」マークは、単に残量を表示しない

[53] その結果、要求される競争制限の効果は相応に高いものとなった。あるいは、このような判断の背後に、特許権等の権利行使が関わる場合、独占禁止法の適用を例外として捉え、安易に独占禁止法上違法として特許権の権利行使を否定する結論を導くことについて謙抑的な態度を看取することが許されるかもしれない。その結果、競争制限の効果や権利行使により非純正品業者が被る不利益について高いハードルが課せられたのではなかろうか。

ということに止まらず、不具合があるか問題が起こりうることを示す表示とも読み取られかねないといえよう。

また、残量が不足してきた場合、[シテイノトナー事件]は「トナーガスクナクナリマシタ」など原告純正品と同様な表示が現れるので、[シテイノトナー事件]判決は、その表示が純正品と同じであり、RFIDをリセットするなどの侵害行為をしなくとも業務上支障がないことを、競争力を減殺するものではないという方向に斟酌することができた。これに対して、本件のトナー残量が「?」となっており、ほかにトナー交換の予告がなされるわけでもないからユーザーとしてはいつトナーが切れるかの予測がつかず、残量表示や予告がある場合に比べると管理上のコストを課すことになり、業務上支障がないとは言い難いであろう。

結論として、[シテイノトナー事件]と本件は、事案の様相を異にしており、それが両者で競争制限の効果に関する判断が分かれた理由を組成していると理解することができよう。

他方、競争上の影響については、本判決は、「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」と判示しており、この点についても従前の裁判例とは異なっているといえよう。そのような不利益を回避するために、被告が電子部品そのものを取り替えたことに対して、特許権の侵害を否定するか、権利濫用を認めて被告の責任を免れるという結論に導くことも妥当であると評価できよう。

V　消尽法理（を理由とする権利濫用）と独占禁止法違反を介在させた権利濫用論の得失について

ここで、独占禁止法違反の判断を介在させることにより本判決の結論にどのような影響が及ぶのかについても検討しよう。

まず、第一に、独占禁止法違反を認定するためには、本件で問題とすべき市場はどこかということを画定しなければならない。本判決は、市場画定をすることなく、原告の行為が一般指定14項に該当すると判断しているが、一般指定14項の不当な取引妨害の規制にあっても、競争減殺型の取引妨害が問題となる場合には、独占禁止法違反を問題とすべき市場を画定す

る必要があるとされている[54]。

とりわけ、本件のようなアフターマーケットに関する事案において独占禁止法違反を認定する際には[55]、アフターマーケットのみに着目して本件特定機種のプリンタ用のトナーカートリッジの市場における競争を問題とするのか、それとも、より広くトナーカートリッジだけでなくプリンタ本体を合わせた市場における競争を問題とするのか、見方が分かれうる。

前者の狭い市場画定をなす考え方は、需要者がかりにプリンタを選ぶ際に多くの選択肢があったとしても、いったん特定のプリンタを購入した暁には、他のプリンタに乗り換えることが困難となるから、他のプリンタ用のトナーカートリッジは選択肢としては無意味となる。このような関係特殊的投資に基づくロック・イン現象が認められる場合には、たとえプリンタの市場競争が活発であっても、トナーカートリッジの市場で競争を排除する必要があるから、本件特定機種のトナーカートリッジをもって市場とすべきである、とする。

これに対して、後者の広い市場を画定すべきであるとする見解は、プリンタの需要者がプリンタを購入する際に、プリンタの価格だけでなく、消耗品であるトナーカートリッジの価格をも含めて考慮して商品を選択しているのだとすると、原告は、需要者が他の競争者のプリンタに逃げてしまうことをおそれて、トナーカートリッジの価格を釣り上げることができない。そうだとすれば、プリンタで競争が行われているのであれば、あえてトナーカートリッジの市場に法が介入する必要はない、とする。

本件では、プリンタとカートリッジの相対比や、需要者がプリンタ購入時にどの程度、カートリッジに要する費用を把握しているのかという点に関する事実が認定されていないため、市場画定についていずれの立場を是

---

[54] 自由競争減殺型（排除効果必要型）の公正競争阻害の場合、競争の回避効果又は競争者の排除効果が問題となり、原則として市場画定が必要である。他方、不正手段型の公正競争阻害の場合、行為自体の不公正さ・不当さが問題とされ、厳密な市場画定が不要とされている。

[55] アフターマーケットの市場画定に関しては、白石忠志「独禁法上の市場画定に関するおぼえがきーロックイン現象の視角から」NBL509号15頁（1992年）、根岸哲「『アフターマーケット』とEC競争法ー日・米独禁法との比較においてー」法學新報105巻6・7号117頁（1999年）を参照。

とすべきかはにわかに決し難いといえよう。

第二に、本判決は、差止請求のみではなく、損害賠償請求についても、「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」と「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」を考慮し、権利濫用に当たると判示した。

しかし、独占禁止法の観点からみると、原告と被告間の競争を維持するためには差止めを棄却すれば足りるのであって、それ以上に損害賠償請求まで否定する必要はないように思われる。かえって、(禁止的に高額なものでない限り)一定の対価の収受を原告特許権者に認めることはイノヴェイションに対するインセンティヴを保障することになるという競争促進効果を認めることもできよう。

ところで、抽象論としては、本判決の競争上の影響に関する説示は、「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」とするものであり、少なくとも文言上は「著しく」と述べることで競争制限の効果のハードルを挙げており、この点でも従前の裁判例と異なっている。消尽を否定し、特許権の行使であると認めた以上、それが独占禁止法違反となるのは自ずから例外的な場合に限られるとする裁判所の態度が見え隠れするところである。しかし、本件で独占禁止法上問題になりうる行為(トナー残量表示と情報書換制限措置により、特許権を侵害せざるをえない状況を作り出した行為)は、特許権の対象である電子部品の保護を超えて、トナーカートリッジの市場から被告製品を追い出す効果を有するものなのであるから、前述した独占禁止法21条に関するいずれの立場をとろうとも、特許権の権利行使とは認めるべきではないというべきである。ただ、ひとたび特許権の行使と認めた以上、本判決が説くような独占禁止法違反のハードルの引上げが必要となるというのであれば、それを不要とすることもまた、独占禁止法の手を借りることなく、消尽法理又はそれを理由とする権利濫用により侵害を否定するという法律構成の利点ということが

できる[56]。

Ⅵ　結論

このようにみてくると、本件において本判決が独占禁止法に依拠したことははたして賢明なことであったのかということが問題となる。むしろ、ストレートに消尽法理を適用するか、もしくは、独占禁止法違反という判断を介在させることなく、不必要に消尽法理を享受しえない状況に追い込んだことを理由とする権利濫用論を用いて、事案を処理すれば足りたのではなかろうか。本件のような状況下で、被告らの特許権侵害行為に対して特許権を行使することは、本来ならば侵害せずに再生品を製造販売できる被告らを、侵害せざるをえないように追い込んだ上で、最後の一撃として権利行使を持ち出したのであり、まさにシカーネとして権利濫用に該当するというべきであるように思われるからである。

第一に、独占禁止法上、必要とされる市場画定については、消尽法理の趣旨は、競争が減殺されているか否かとは無関係に、取引の安全を保障するところにあるから、市場画定という判断を経由する必要はない。

第二に、独占禁止法の観点からは損害賠償までも棄却することは導かれないのではないかという点については、消尽法理との関係では、本来ならば被告は消尽法理により対価を支払わずに再生品を製造販売できたはずであったところ、原告が講じた制限により、被告は対価を支払わなければならないという状況に追い込まれたことに着目しなければならない。裁判所の認定に従う限り、原告のかかる措置には消尽法理の適用を防ぐという目的以外、合理的な理由はないということになるのであるから、本来払わなくても済むはずの対価を被告が払う必要はないと論じることができよう。

以上をまとめると、原告の特許権行使は権利濫用として許されないという本判決の結論は支持しうるものである。しかし、その判断の法律構成については、独占禁止法違反を持ち出すことなく、特許法の範囲内で消尽を

[56] 参照、田村・前掲注１）新・判例解説 Watch 291～292頁、同・前掲注１）WLJ判例コラム21～26頁。

肯定するか、消尽を回避したことを理由とするシカーネ的な権利濫用法理により、請求を棄却すべきであったと考えられる。

〔追記〕本稿の執筆開始から脱稿まで、東京大学大学院法学政治学研究科の田村善之先生から大変ご丁寧なご指導を賜り、校正に際しては、北海道大学大学院法学研究科の髙橋直子特任助手に大変お世話になりました。この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。