



情報記憶装置事件

特許権侵害差止等請求控訴事件

[令和4年3月29日判決（知財高裁） 令和2年（ネ）第10057号](#)

キーワード：消尽／権利濫用

1. 事案の概要

本件は、3件の特許権を有する控訴人が、被控訴人らが製造する電子部品が本件各特許に係る発明の技術的範囲に属し、被控訴人らが、控訴人が製造及び販売するプリンタに対応する使用済みの控訴人製のトナーカートリッジ製品からその電子部品を取り外し、被控訴人の電子部品に取り替えた上で、トナーを再充填して製造した各トナーカートリッジ製品を販売する行為が、本件各特許権の侵害に当たる旨主張して、被控訴人らに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の販売等の差止め及び廃棄並びに被告電子部品の廃棄を求めるとともに、本件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部として1000万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

原審は、被告電子部品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属するが、控訴人による本件各特許権に基づく被告製品の製造、販売等の差止請求及び損害賠償等請求は、権利の濫用に当たり許されないとして、いずれも棄却したので、控訴人が、原判決を不服として本件控訴を提起した。

2. 結論

原判決を変更し一部認容

3. 本件特許権

特許番号：第4886084号／第5780375号／第5780376号

発明の名称：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

登録日：平成23年12月16日／平成27年7月24日／平成27年7月24日

4. 争点

- (1) 消尽の成否
- (2) 権利の濫用の成否

5. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

- (1) 消尽の成否について

被控訴人らは、被控訴人らが原告電子部品（ICチップ）のメモリを書き換える態様で使用済みの原告製品をリサイクルしていたとすれば、リサイクル品に搭載された原告電子部品について本件各特許権は消尽するのに、控訴人は、原告電子部品（ICチップ）のメモリの書換えを技術的に困難にする本件書換制限措置という合理性及び必要性のない行為

により、被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取り外し、被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ、上記消尽の成立を妨げたものであり、控訴人に二重の利得を得ることを認める必要性はないから、被告電子部品について本件各特許権の消尽が成立する**というべきである旨主張する。**

そこで検討するに、特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品について特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し、又は貸し渡す行為等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号299頁、最高裁平成18年（受）第826号同19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁参照）。

そして、この消尽の趣旨は、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を有するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、一方、特許権者が我が国において譲渡した特許製品については、当該譲渡を通じて特許発明の公開の代償を確保する機会を既に保障されているから、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要はないことによるものと解されるから、消尽により特許権の行使が制限される対象製品は、特許権者が我が国において譲渡した特許製品と同一性を有する製品に限られると解すべきである。

これを本件についてみると、被告製品は、控訴人が譲渡した本件各発明1ないし3の実施品である原告電子部品を搭載した使用済みの原告製品から、原告電子部品を取り外し、被控訴人らの製造した被告電子部品と取り替えた上で、トナーを充填し、再生品として製造し販売したものであるから（前記前提事実の(6)イ）、被告電子部品は、控訴人が譲渡した原告製品に搭載された原告電子部品と同一性を有するものではない。

また、被控訴人らが本件各特許権の消尽の成立を妨げたと述べる対象製品は、仮定のリサイクル品に搭載された原告電子部品であって、実際の流通過程に置かれたものではないから、当該原告電子部品が被告電子部品と同一性を有するものでないことは明らかである。したがって、被告電子部品について本件各特許権の消尽が成立するものと認められないから、被控訴人らの上記主張は理由がない。」

（2）権利の濫用の成否

被控訴人らは、控訴人の本件請求は、控訴人が、原告電子部品（ICチップ）のメモリの書換えを技術的に困難にする本件書換制限措置という合理性及び必要性のない行為により、被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取り外して被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ、原告電子部品（ICチップ）のメモリを書き換える態様により原告製品をリサイクルしたリサイクル品の原告電子部品についての本件各特許権の消尽の成立を控訴人の意思により妨げ、そのような結果を利用したものであるという点において消尽の趣旨を潜脱し、また、リサイクル品が装着された場合にディスプレイ上に「？」が表示されるような設定と本件書換制限措置という妨害行為を組み合わせる方法で、純正品と同等のリサイクル品を競争上劣位におき、リサイクル事業者である被控訴人らの取引を

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。

以上