

# 特許権の侵害訴訟における 独禁法違反の主張と権利濫用

泉 克 幸\*

はじめに

I プリンタ本体メーカーによる消耗品の仕様変更等と独禁法

II リコー事件

III 関連するいくつかの問題

おわりに

## はじめに

知的財産権には特許権や著作権、商標権など多くのものが含まれる。このような知的財産権は、その対象（＝保護客体）や役割はそれぞれ異なっているが、独占権あるいは排他権であるという点では共通性を有している。すなわち、他人による当該知的財産の利用を禁止できる権能を有している。もっとも、ありとあらゆる利用行為が独占できるわけではなく、知的財産権が及ぶ行為は一定のものに限定されている<sup>1)</sup>。また、各知的財産法において明文による制限規定が置かれているし、明文の規定はないものの権利行使が制限される場合も存在する<sup>2)</sup>。他方で、企業の立場からすれば、自己の有する知的財産権を最大限に生かし、様々な方策を講じることで競争業者を排除し、市場を独占しようと試みることは、ある意味至極当然の行動といえる。しかしながら、知的財産権を用いたそうした方策や競争業者の排除<sup>3)</sup>は、場合によっては健全な競争の妨げとなることで新たなビジネスの芽を摘んだり、産業の発達を阻害したり、あるいは消費者の利益を害するなどの可能性を孕んでいる。このような知的財産権の利用に伴う競争上の弊害<sup>4)</sup>を除去する手立てとしては、第一義的には個々の知的財産法の解釈（それが困難で

\* 中央大学法科大学院兼任講師、関西大学総合情報学部教授

ある場合には法改正)を通じてなされるべきであろう<sup>5)</sup>。

知的財産法と独占禁止法の基本的な関係は、当初は矛盾対立するものであるとの理解もあったが、現在では、両者はその実現手段は異なるものの、産業の発達や経済の発展を促すという究極の目的は一致しており、相互補完の関係にあるとする考え方が通説的な理解となっている<sup>6)</sup>。したがって、知的財産権の利用に伴って市場への悪影響が生じるケースでは、競争政策を実現するために立法され、「公正かつ自由な競争の促進」を直接の目的とする独占禁止法の適用が積極的に図られるべきであると考えている。知的財産権の利用に伴って生じる競争上の弊害を除去する具体的かつ最終的な場面の1つが訴訟である。典型的には、企業が知的財産権を利用して講じた様々なビジネス手法や取引方法、ライセンス条項に従わなかった競争業者あるいは取引相手に対して行う侵害訴訟である。ところで、米国ではこのようなケースでの被告(被疑侵害者)が、原告(知的財産権者)の行為が有する競争政策上の弊害に対して攻撃を加える手法として、①知的財産権の不当な拡大であり公共の利益(public interest)に反することを理由に積極的抗弁(affirmative defense)として「ミスユース(misuse)」を主張すること、②競争法(反トラスト法)違反を②-1反訴(counterclaim)あるいは②-2積極的抗弁(affirmative defense)として行うこと、が知られている<sup>7)</sup>。また、①のミスユース抗弁の判断基準として競争法違反の認定が用いられることも多く、その意味で、知的財産権侵害の成否の判断が競争法違反の成否の判断と重なっている領域が存在するともいえる<sup>8)</sup>。わが国では、知的財産権侵害訴訟の場で独禁法違反の主張がなされるケースは必ずしも多くなかった<sup>9)</sup>。ところが、こうした状況にあって最近になり、プリンタのトナーカートリッジに関する特許権者が、トナーカートリッジの再生品の製造業者に対して起こした侵害訴訟において、特許権者が行った電子部品のデータの書換えを制限する措置を中心とする一連の行為について独禁法違反を認定し、その他の事情も考慮した上で権利濫用(民法1条3項)に当たると判断し、差止めおよび損害賠償のいずれの請求も棄却するという画期的な判決を下したりコー事件1審<sup>10)</sup>が現れた。この事件は控訴され、控訴審である知的財産高等裁判所は、特許権者の行為は独禁法に抵触せず、特許法の目的を阻害またその趣旨を逸脱するものでないことから権利濫用に当たらないと判断し、原判決を覆した<sup>11)</sup>。原審と控訴審で結論が逆転したのは主として事実認定の違いであり、特許権侵害の成否の判断において、独禁法違反の認定を重要な要因として考慮するという基本的な考え方は控訴審でも維持されているように思われる。

本稿では、知的財産法のうち特許法を中心に、知的財産権侵害訴訟における独禁法違反の主張というテーマについて、このリコー事件を主たる素材に、いくつかの関連する

論点を検討することとする。

## I プリンタ本体メーカーによる消耗品の仕様変更等と独禁法

リコー事件は、リコーがトナーの残量を本体に表示させるためなどの情報が入った電子部品（メモリ）をトナーカートリッジに装着して製造していたところ、特定のプリンタ向けの電子部品についてメモリの消去や書換えを制限する措置を講じたことが、トナーカートリッジの再生品の製造を困難にさせたことが問題となった。このように、プリンタのメーカーが、プリンタ本体または消耗品であるトナーカートリッジ等の仕様や設計の変更を行うことが問題となった事例として、公取委がその考え方を明らかにしたキヤノン事件がある。また、時期的にはリコー事件の1審と控訴審の間に出されたものであるが、プリンタ本体の設計変更が独禁法違反に当たると判断したブラザー事件がある。いずれの事件においても特許権等の知的財産権は絡んでいないものの、リコー事件および本稿のテーマとも大いに関連するものである<sup>12)</sup>。そこで、本章では両事例について紹介し、そこでの考え方を明らかにする。

### 1. キヤノン事件<sup>13)</sup>

#### (1) 事件の概要

キヤノン株式会社（以下、「キヤノン」という）はレーザープリンタおよびトナーカートリッジの開発および製造販売を行っており、我が国におけるカラーレーザープリンタの市場において有力な事業者である。キヤノンは、平成14年および15年に発売を開始した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および純正品であるカートリッジ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<sup>14)</sup>を搭載し、そのICチップに寿命データを記録して、トナーがなくなるなど寿命に達したカートリッジが装着された場合には、当該カラーレーザープリンタは作動しないようにしている。また、このICタグは、無線通信等のセキュリティが高いことから、再生業者が解析し、ICチップの寿命データを書き換えて初期状態に戻し、再生品として利用することは困難になっている。このため、当該ICタグが搭載されたカートリッジについて、ICチップの寿命データを書き換える方法により再生品として販売している再生業者はいない。そこで公取委は、キヤノンが当該ICタグを利用して再生品

の取引を妨害しているとの疑い（不公正な取引方法（独禁19条）・競争者に対する取引妨害（現一般指定14項）の規定に違反するおそれ）により、審査を行ってきた。そして、審査の過程で、以下のことが判明した。

ア. キヤノンは、カラーレーザープリンタ本体のソフトウェアによって、ICチップに寿命データが記録されていてもトナーが充てん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」と表示するものの、ユーザーが所要の操作を行うことにより、印刷が継続できるようにしており、再生業者がICチップの寿命データを書き換えなくても、カートリッジを再生利用することは可能であること。

イ. ただし、この場合であっても、一定の条件のもとでは、当該再生品は寿命に達した純正品と認識され<sup>15)</sup>、当該プリンタは作動しない場合があること。

ウ. 前記アにより、一部の再生業者は、当該カラーレーザープリンタに使用されるカートリッジに搭載されたICチップの寿命データを書き換えて初期状態に戻すことなく、回収したカートリッジを再生し、再生品として販売を開始している一方で、前記イにより、再生品であっても当該プリンタが寿命に達した純正品であると認識して作動しない場合があることから、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、支障が生じていること。

エ. キヤノンは、前記のような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のないよう、次のように対応していること。

(ア) 再生業者の団体に対し、再生品が装着されたプリンタが作動する条件について説明を行った。

(イ) 当該プリンタの取扱説明書のこれら動作に関する説明を一部修正するとともに、再生品が装着された場合に当該プリンタ本体のパネルに表示される「カートリッジフセイ」との表示についても、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。

(ウ) 一部のプリンタでは、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、キヤノンは、本修正に併せて、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。

公取委は、上記のような事実に鑑みれば、「これまでに、前記…の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いる実態にあり、独占禁止法上の問題が解消してい

ると認められる」として、審査を終了した。

(2) 基本的な考え方の表明

公取委は本件事案の下では独禁法上の問題が解消されているとして審査を途中で終了させたが、以下に示す「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」（以下、「公取委考え方」という）を別紙資料として公表した。この「公取委考え方」はリコー事件における地裁判決で取り上げられており、プリンタメーカーがトナーカートリッジに施したデータの書換え制限措置が独禁法違反に当たるとの判断を下す理由の 1 つとなったものである。

「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

近年、レーザープリンタに使用されるトナーカートリッジ（以下『カートリッジ』という。）に IC チップが搭載される事例が増えている。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。しかし、プリンタメーカーが、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 チップに記録される情報を暗号化したり、その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 レーザープリンタ本体による IC チップの制御方法を複雑にしたり、これを頻繁に変更することにより、カートリッジを再生利用できないようにすること
- などにより、ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある（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 14 項〕（競争者に対する取引妨害））の規定に違反するおそれ）。

なお、前記の考え方は、インクジェットプリンタに使用されるインクカートリッジに IC チップを搭載する場合についても、基本的に同様である。」

### (3) 関連するその後の相談事例

キヤノン事件は、当該事案に対する公取委の対応および「公取委考え方」と併せ、その後の関連事例において、公取委による独禁法の解釈・運用に生かされていることが、平成16年度と令和2年度の相談事例集に見てとれる。

まず、平成16年度の相談事例<sup>16)</sup>の内容は、「印刷機器のメーカーA社がICチップを搭載したインクボトルを使用しなければ起動しない機能を備えた印刷機器Xを販売することが、独禁法上問題がないか」というものであった。公取委は、「A社は、同社の印刷機器X用インクボトル市場（A社用インクボトル市場）においても非常に高いシェアを持つことから、自社の印刷機器Xの性能の向上及びインクボトルの生産・管理コストの削減を達成するために合理的に必要と認められる範囲を超えて印刷機器Xの機能等を変更し、その結果、A社用インクボトル市場において競争関係にある独立系事業者の事業活動を困難にするおそれがある場合には、独占禁止法上の問題を生じる」との一般的理解を示した。しかしながら、本件では、

「ア インクボトルに搭載するICチップは市販されているものであり、独立系事業者でも容易に入手可能であること

イ 当該ICチップを付けたインクボトルを印刷機器Xで利用するために必要な情報は、A社のマニュアルなどで一般に公開されており、独立系事業者にも自由に利用可能となること

から、合理的に必要な範囲を超えた機能変更とは認められず、また、独立系事業者の事業活動を困難にするおそれがあるとは認められない」

として、直ちに独禁法上問題となるものではないと判断している。公取委は、本相談事例において「キヤノン事件別紙」を参考資料として付している。

次の令和2年度の相談事例<sup>17)</sup>は、「分析機器のメーカーXが、自らが製造販売する分析機器甲に使用する自社製の消耗品AにICチップを搭載するとともに、当該分析機器に当該ICチップの認証機能を追加する行為について、当該分析機器に他社製の消耗品が用いられた場合に分析値が表示されないようにすることは、独禁法上問題となるか」という内容のものであった。より具体的には、Xの行う以下の2つの取組（併せて「本件取組」）が問題となった。

ア 純正品が使用された場合にのみX社製分析機器甲のディスプレイ上に分析値が表示されるようにし、非純正品が使用された場合には分析値が表示されないようにする。すなわち、非純正品については、X社製分析機器甲に使用することができな

いようにする（「第1の取組」）。

イ 非純正品が使用された場合には、X社製分析機器甲のディスプレイ上に、分析値を表示させた上で、「保証対象外」・「精度未検証」という文言を表示させる（「第2の取組」）。

なお、X社は、純正品に搭載するICチップを他の事業者の販売することはせず、また、その入力情報も公開しない。

公取委は本件事案について、抱き合わせ販売（一般指定10項）と競争者に対する取引妨害（同14項）の両面から検討を行った。そして、抱き合わせ販売については流通・取引慣行ガイドラインを引用して、「ある商品を購入した後に必要となる補完的商品に係る市場（いわゆるアフターマーケット）<sup>18)</sup>において特定の商品を購入させる行為も、抱き合わせ販売に含まれる（第1部第2-7〔抱き合わせ販売〕）。<sup>19)</sup>」との理解を指摘していることが着目される。他方、競争者に対する取引妨害との関係では、「〔14項の〕『不当に』には『競争手段の不正さ』又は『自由競争の減殺』という面があるところ、純正品と非純正品間の競争が問題となっている本件取組については、主に『自由競争の減殺』（事業者相互間の自由な競争が妨げられるおそれがあること又は事業者がその競争に参加することが妨げられるおそれがあること）が生じるか否かという観点から検討を行うことが適当である」との理解を示した。また、「本件取組に関していえば、その実施に当たって技術上の必要性等の合理的理由があり、かつ、その必要性等の範囲を超えない場合には、抱き合わせ販売等又は競争者に対する取引妨害として独占禁止法上問題となるものではないと考えられる」との意見を表明し、「公取委考え方」を引用している。

公取委はこうした基本的理解を第1の取組に当てはめ、

「ア 第1の取組は、X社製分析機器甲に認証機能を追加し、純正品が使用された場合にのみ分析値が表示されるようにするというものであり、技術上の抱き合わせ<sup>20)</sup>というべき行為である。X社製甲ユーザーは、X社製分析機器甲を使用するためには、純正品を購入するほかない。そのため、第1の取組が行われれば、非純正品の取引が妨げられることとなり、X社製甲用の消耗品Aの市場において、非純正品の排除効果が生ずる。

イ X社はX社製甲ユーザーに対してX社製分析機器甲の品質・性能を保証しているところ、本件取組は、X社製分析機器甲の安全性や分析精度の確保を理由に行われるものであるため、この理由は合理的なものであると認められる。

しかしながら、X社製甲用の消耗品Aの市場における非純正品のシェアは増加傾向にあることから、多くの非純正品ユーザーは、非純正品を特段の支障なく使用すること

ができていると推測される。にもかかわらず、第1の取組では、非純正品を一律に使用できなくすることによって、全ての非純正品が当該市場から排除されることになり、この競争制限効果は極めて大きい」

との評価を行い、第1の取組は抱き合わせ販売等または競争者に対する取引妨害として独禁法上問題となるおそれがあると判断した。

これに対して第2の取組については、「X社がX社製分析機器甲に非純正品が使用された場合について品質・性能の保証の対象外とすること、また、X社製分析機器甲の製造に際して非純正品の分析精度の検証を行っていないことについては、特段不合理であるとはいえない」し、「第2の取組では、これらの表示がなされるだけで、非純正品をX社製分析機（原文のママ）甲に使用することは可能である。また、X社製甲ユーザーは、これらの表示がなされなくても…非純正品を使用した場合にはX社による保証の対象外となること及び当該場合の分析精度の検証が行われていないことについて、ある程度承知している…ため…X社製甲ユーザーが直ちに非純正品の購入を控えるようになるとは考えにくく…非純正品を排除する効果は小さいと考えられる」と評価した。そして、こうしたことから、第2の取組については抱き合わせ販売等または競争者に対する取引妨害として独禁法上の問題とはならないとの回答を行った。

## 2. ブラザー事件<sup>21)</sup>

### (1) 事案の概要

被告（ブラザー工業株式会社）はインクジェットプリンタの製造販売を行う事業者である。被告の製造するインクジェットプリンタは、着脱可能なカートリッジを装着して印刷を行うものである。被告の製造する特定の型番のインクジェットプリンタにおいて使用可能なカートリッジは他社が製造したインクジェットプリンタにおいて使用することはできず、また、被告の製造する他の型番のインクジェットプリンタにおいても、使用できない場合がある。被告の製造するインクジェットプリンタにおいて使用可能なカートリッジまたはこれに充てんするインク（以下「カートリッジ等」という）には、①純正品カートリッジ（被告が自ら製造販売するカートリッジ）、②リサイクル品カートリッジ（使用済みの純正品カートリッジを回収してクリーニングを行った後に互換インクを充てんして販売されるカートリッジ）、③詰替え用インク（使用済みの純正品カートリッジを充てんするためのインク）、④互換品カートリッジ（被告以外の業者が、被告の製造するプリンタで使用することができるように設計、製造および販売をするカートリッジ）があり、原告らは④互換品



カートリッジを販売している。

被告が販売する特定の型番のインクジェットプリンタ（以下、「本件各プリンタ」という）には、カートリッジ装着時等に、プリンタとカートリッジとの間の回路に3.3Vの電圧をかけ（以下、この回路を「3.3V回路」という）、プリンタがカートリッジの情報を読み取る機能（以下、「本件認証機能」という）が備えられている。被告は、平成30年12月頃以降に製造した本件各プリンタ（以下、併せて「本件新プリンタ」という）において、プリンタとカートリッジとの間に新たな回路（以下「1.5V回路」という）を設け、カートリッジ装着時等に、本件認証機能を作動させるより先に、1.5V回路に1.5Vの電圧をかけて電流量を計測し、一定の電流量（以下、「本件基準電流量」という）を超える電流量を検知した場合には、3.3V回路に電流を流すことなく、「インクを検知できません 01」というエラーメッセージを表示するようにした（以下、「本件設計変更」という）。

そこで、原告らは、被告による本件設計変更は抱き合わせ販売（一般指定10項）または競争者に対する取引妨害（同14項）に該当し、独禁法に違反（不公正な取引方法）すると主張して、独禁法24条に基づく差止請求と、不法行為に基づく損害賠償請求を行った。

## (2) 判 旨

本件では、本件設計変更には正当化理由がないか否か（争点1）、本件設計変更が抱き合わせ販売等に当たるか否か（争点2）、本件設計変更が競争者に対する取引妨害に当たるか否か（争点3）、本件設計変更により原告らに著しい損害を生じるおそれがあるか否か（争点4）、原告エレコムに生じた損害の有無および金額（争点5）、が争点となった。裁判所は本件設計変更には正当化理由は認められず、抱き合わせ販売等に当たると判断した<sup>22)</sup>。また、著しい損害の発生のおそれについてはこれを認めず（したがって、本件設計変更の差止請求は棄却された）、損害賠償については151万円余りを認容した。以下、本稿のテーマと関係する争点1および2について紹介する。

まず、本件設計変更には正当化理由がないか否かについてであるが、この争点について被告は、導電性の異物が混入するなどして過電流が生じるおそれを着想して本件設計変更を行った旨の主張をした。しかし裁判所は、提出された証拠はその主張を裏付けるものではなく、本件設計変更に至る経緯も不自然であって合理的な説明もない、などと述べ、この主張を採用しなかった。また、本件設計変更の内容についても、導電性の異物混入などによって生じる過電流を防止するという観点からは、合理的な理由は認められないとした。そして、「①本件設計変更は、原告らと被告との間に構造的な競争関係が

存在する中で、具体的な必要性がないにもかかわらず、既に発売されており、かつ発売開始から数か月しか経っていなかった…プリンタまでをも対象として行われたものであること、②本件設計変更により定められた本件基準電流量の設定には、被告の主張する目的に照らして合理的な理由が認められず、かえって互換品カートリッジを排除するためには有効に機能することに加え、前記の事情も考慮すれば、本件設計変更は、原告らを含む互換品カートリッジの製造業者に対し、本件設計変更に適した新たな互換品カートリッジを開発し、製造する作業が必要となる状況を作成することによって、互換品カートリッジの販売を困難にする目的で行ったものと認められる」として、本件設計変更に正当化理由は認められないと判示した。

次に、争点2について裁判所は、一般指定10項が規定する「商品…の供給に併せて他の商品…を自己…から購入させ…ること」に当たるには、「主たる商品の供給に併せて従たる商品を自己から購入させることが必要であるというべきである。そして、主たる商品を購入した後に必要となる補完的商品（従たる商品）に係る市場において特定の商品を購入させる行為もこれに含まれるというべきであり、また、ある商品を購入するに際し、客観的にみて少なからぬ顧客が行為者から従たる商品の購入を余儀なくされるような場合には、当該従たる商品を購入させたと解すべきである」との一般的な理解を示した後、これを本件事案に当てはめ、「本件各プリンタにおいて使用可能なカートリッジ等は、本件各プリンタを購入した後に必要となる補完的商品であると認められるところ、本件設計変更により、本件純正品カートリッジ以外のカートリッジは本件新プリンタにおいて使用不能になり、本件新プリンタの購入者は、本件新プリンタにおいて使用するカートリッジを購入するに際し、本件純正品カートリッジを購入せざるを得なくなったことが認められる。したがって、本件設計変更は、『商品…の供給に併せて他の商品…を自己…から購入させ…ること』に当たるというべきである」とした<sup>23)</sup>。

また、10項の公正競争阻害性の要件の判断に当たっては、「従たる商品の市場における競争について検討すべきであり、当該行為に正当化理由が認められるか否かも考慮すべきである」と一般論を指摘し、これを本件に当てはめた。そして、最初に、「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、需要者からみた商品の代替性の観点から、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、従たる商品の市場を画定した。そして、公正競争阻害性の評価を行い、「本件設計変更により、互換品カートリッジは本件新プリンタにおいて使用することができなくなったのであるから、本件設計変更は、互換品カートリッジ販売業者を上記市場から排除するおそれがあ

る。加えて、本件においては、主たる商品は被告が製造販売する商品であること、原告らを含む互換品カートリッジ販売業者は、上記市場において相当程度高いシェアを有していたといえることが認められ、「前記のとおり、本件設計変更には、技術上の必要性等の正当化理由は認められないのであるから、本件設計変更には、上記市場における公正な競争を阻害するおそれがあると認められる」と判示した。

## II リコー事件

### 1. 事案の概要

本件の原告・控訴人であるリコー（X）は、多数のプリンタおよびそれらに適合したトナーカートリッジを製造販売している株式会社である。Xは情報記憶装置に関する複数の発明（以下、まとめて「本件発明」という）について特許権（以下、「本件各特許権」という）を有している。本件発明の実施品である電子部品（以下、「X電子部品」という）として使用されている情報記憶装置はメモリの一種であって、Xはこれを、自己が製造販売するプリンタ用のトナーカートリッジに取り付けている。

Xが製造する特定の型番のプリンタ（以下、「Xプリンタ」という）においては、トナーの残量が段階的に表示され、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。」との予告表示がされ、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。」との表示がされる。Xプリンタ用のトナーカートリッジのうち、Xが自ら製造するトナーカートリッジ（以下、「X製品」または「純正品」という）を使用した後、使用済みのX製品にトナーを再充填してX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。そのため、被告・被控訴人ら（Yら）を含むトナーカートリッジのリサイクル業者は、後述する書換制限措置が施されていない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販売していた。

こうした状況下においてXは、Xプリンタを含む一定機種のプリンタ用のトナーカートリッジの電子部品について、データを書換えを制限する措置（以下、「本件書換制限措置」という）を施した。そこで、Yらは、使用済みのX製品からX電子部品を取り外し、Y電子部品に取り替えた上でトナーを充填し、Y製品として製造および販売を行った。XはY電子部品が本件発明の技術的範囲に属すると主張し、Yらに対しY電子部品と一体として販売されているY製品の販売等の差止めと損害賠償を求めて、訴えを提起した。

裁判では、Y電子部品が本件発明の技術的範囲に属するかどうか（争点1・2）、および、本件発明に係る特許が無効理由を含んでいるかどうか（争点3）のほかに、消尽の成否等（争点4）および権利濫用の成否（争点5）などが争点となった。争点5についてYらは、Xの行為は独禁法違反（抱き合わせ販売等（一般指定10項）、取引妨害（同14項））に該当し、知的財産権制度で認められた正当な権利行使ということではできず、権利濫用に当たる旨を主張した。

## 2. 第1審判決（原判決）

第1審裁判所の東京地方裁判所は、権利濫用の成否について次のような判断を示した<sup>24)</sup>。まず東京地裁は、①Xはウェブサイトにおいて純正品の使用を勧めていたこと、②Y製品の平均価格が1本1万3,000円であるのに対し、X製品の標準価格は3万7,000円～2万3,500円であること、③Y製品が一定の品質を有することを示すE&Qマーク<sup>25)</sup>を取得していること、④再生品トナーカートリッジの市場シェア（平成21年から平成29年）はモノクロで32.9～37.2%、カラーで11.4～16.0%であること、⑤公取委による審査事例（「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」（平成16年10月21日））、などの事実を認定した。

次に裁判所は、前提となる考え方として、「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」、その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り、前述した平成16年の審査事例において、「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」と述べた。そして、以上を踏まえると、「本件各特許権の権利者であるXが、使用済みのX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X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X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」（下線は筆者。以下同様）との一般見解を提示した。

続けて裁判所は、この一般見解に従い、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、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、③本件書換制限措置の必要性および合理性について、検討を行った。そして、①については、「本件書換制限措置により、Y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、Yらは競争上著しく不利益を被ることとなる」と、また、②については、「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、X電子部品をY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Y製品の販売等が差し止められることになると、Y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…のとおり、Y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ふべきである」と述べた。③については、(i)残量表示の正確性の担保、(ii)電子部品のメモリに書き込まれた

データの製品開発および品質管理・改善、(iii)その他<sup>26)</sup>、の観点から検討した結果、そのいずれについても必要性および合理性がないと評価した。

裁判所は以上のことから、「X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Y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Xと競争関係にあるリサイクル事業者である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」とした。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」と判示して、Xの求める差止請求を棄却した。また、前述した差止請求の際の事情に加え、「X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、Y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」として、Xの損害賠償請求も棄却した。

Xはこの判断を不服として、知的財産高等裁判所に控訴した。

### 3. 控訴審判決

#### (1) 消尽の成否について

Yらは、「YらがX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X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X電子部品について本件各特許権は消尽するのに、Xは、X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、YらがX製品に搭載されたX電子部品を取り外し、Y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、Xに二重の利得を得ることを認める必要性はないから、Y電子部品について本件各特許権の消尽が成立する」旨の主張を行っていた。

知財高裁は、消尽理論に関する2つの最高裁判決<sup>27)</sup>を引用して、「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」と述べた上で、「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」との理解を示した。そして、この理解を本件に当てはめ、「Y製品は、Xが譲渡した本件各発明…の実施品であるX電子部品を搭載した使用済みのX製品からX電子部品を取り外し、Yらの製造したY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、Y電子部品は、Xが譲渡したX製品に搭載されたX電子部品と同一性を有するものではない」として、消尽は認められないとの判断を行った。

## (2) 権利濫用の成否について

Yらは、本件書換制限措置による競争上の不利益について、「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、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、②IC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、Yらの実施した聴き取り調査の結果から明らかであり、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ことから明らかであり、このことは、本件アンケート調査の結果及び東京国税局の回答書からも、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Yらに対し、競争上著しい不利益を与えるものである」旨の主張を行った。

しかしながら知財高裁は、①ないし③についてはこれらをまとめて検討・評価し、いずれの主張も否定した上で、本件書換制限措置がYらに競争上著しい不利益を与えるものではないと判断した。④については、電子部品の形状を工夫することによって本件各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部品と取り替えることで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るとした。また、平成16年先例についても言及し、「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…本件とは事案が異なる」とした。以上の認定から、知財高裁は「X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」とした。

さらに、知財高裁は、Xが本件書換制限措置を講じたことについて、「その理由には、相応の合理性が認められること…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、Xが…本件各特許権を行使することは、X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」とし、「X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、YらがX製品に搭載されたX電子部品を取り外し、Y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」と述べた。そして、結論として、「Xが、Yらに対し、Y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ではできないし、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ではできないから、権利の濫用に当たるものと認めることはできない」と判示した。

### 3. 権利濫用について判断が逆転した理由

#### (1) 東京地裁による原判決と知財高裁による本判決との相違点

さて、上述したように、Xの行った本件書換制限措置（ないしこれを中心とする一連の行為）が権利濫用に当たるという原審の判断を覆し、知財高裁は権利濫用に当たらないと評価することで、結論として原判決を変更し、Xの特許権侵害の主張を認める判断を



した。この理由について検討してみたい。

原審である東京地裁は、i)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、「競争上著しく不利益を被ることとなる」、ii)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、「X電子部品をY電子部品に取り替えるほかに手段はない」、iii)本件書換制限措置の必要性および合理性について、「必要かつ合理的であるということとはできない」との認定に基づき<sup>28)</sup>、独禁法違反(競争者に対する不当妨害)の成立を認めた上で、Xの差止めおよび損害賠償<sup>29)</sup>を求めることは権利濫用(民法1条3項)に当たり許されないという結論を導き出している。

これに対し控訴審では、「本件書換制限措置による競争上の不利益の判断」を、①トナー残量表示のないリサイクル品は消費者に受け入れられない、②トナー残量が分からないという不都合や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る、③アンケートの結果、また、官公庁の入札条件を満たさないこと、④本件書換制限措置の回避が不可能もしくは困難、という点から行い、さらに、キヤノン事件にも言及して、「本件書換制限措置は…競争上著しい不利益を与える」とのYらの主張を否定した。そして、その後に本件書換制限措置の必要性・合理性を判断している<sup>30)</sup>。

両者を比較してみると<sup>31)</sup>、原判決は、前記i)について、i)①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、わ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、i)②トナーの残量が「?」と表示される再生品の場合、公的機関が入札において条件としている純正品と同等の機能を有することなどの条件を満たす可能性が低いこと、などを指摘している。他方で控訴審は、i)①に関連して次のような認定を前記①および②において行っている。「再生品が装着されたX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X製品が装着されたX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X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」。そして、「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」との理解を示しているのである。

また、i)⑥について控訴審は、過去に行われた東京国税局および東北農政局の入札の入札条件を前記③において考察して、「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」し、東京国税局の上記入札に係る回答書には、「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…入札条件を満たさないことの根拠となるものではない」と判断している。控訴審である知財高裁は、Yらが提出した「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」のアンケート調査についても③の中で判断しており、「ユーザーが実際にX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に照らすと、本件アンケート調査は…調査の方法において適切でない<sup>32)</sup>」し、質問によっては「Yらの想定する仮定の事例に基づくものであることや、選択肢の配列が否定的な回答への誘導をする余地のあるものであることに照らすと、コピー機、プリンタの機種選定やこれら機器の備品・消耗品選定を行っている者の受け止め方を正確に反映したものとみることは困難である」と述べている。

次に、原判決のii)に関連して控訴審判決は、④において「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X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」と述べている<sup>33)</sup>。最後に、原判決のiii)について控訴審は、次のように述べ、本件書換制限措置の必要性ないし合理性を肯定している。「Xは、本件書換制限措置を行った理由について、X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、X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、X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 X 製品に搭載され X 電子部品を選択した旨を述べていること、その理由には、相応の合理性が認められる」。

## (2) 小 括

以上の比較から分かることは、知財高裁が原判決を変更し、1 審と控訴審とで権利濫用についての判断が逆転したのは、事実認定の違いに由来するところが大きいということである。具体的には、ア)残量が「?」と表示されるトナーはユーザーに受け入れられるか、イ)残量表示がされないトナーは公共入札の条件を充足するか、ウ)Y らの実施したアンケート調査の評価、エ)本件各特許権を回避して再生品を製造することは可能か、オ)本件書換制限措置に必要性・合理性が認められるか、という点である。これらの論点は全て事実認定に関するものであるため、その妥当性の評価を含め、詳しい検討は控えるが、次の 1 点だけ指摘しておきたい。

ア)～オ)のうち、オ)、すなわち、本件書換制限措置の必要性・合理性という事実認定が、独禁法違反の成否を分ける大きな要因であり（最大かどうかは別として）、そのことが、X の差止および損害賠償の請求につき権利濫用を認めた 1 審と認めなかった控訴審との結論の違いとなって表れたように思われる<sup>34)</sup>。プリンタメーカーが行う情報の暗号化や書換制限等の措置について、独禁法上の評価を行うに際しては当該措置の必要性・合理性の有無やその程度を重視するという理解は、平成 16 年公取委考え方にも明示されている<sup>35)</sup>。また、ブラザー事件では当該設計変更に正当化理由がないか否かが争点 1 として挙げられており、裁判所も、抱き合わせに当たるか否かの判断に先立ち、詳細に検討している。事業者の経営戦略や販売手法などの選択は、自由競争の原則の下では、基本的には尊重されるべきであり、そのことが新たな商品やサービスを生み出すことにも繋がることとなる<sup>36),37)</sup>。さらに、こうした一般的状況に加え、特許権者による行為の場合、一定の要件の下、他の財産とは区別して特に独占権を付与したことや、創作のインセンティブの確保という特許制度の仕組みや趣旨に鑑みるならば、当該行為の必要性・合理性の判断は、特許権者に好意的なものとなるように思われる。ブラザー事件における詳細な検討と比較すると、本件控訴審判決が本件書換制限措置の理由について「相応の合理性が認められる」と、やや簡単との印象を受ける検討と緩い基準で必要性・合理性を認めたのは、このような事情が影響したのであろう。

### Ⅲ 関連するいくつかの問題

特許権侵害訴訟において独禁法違反を理由とする権利濫用の主張を行うことについては、様々な問題あるいは論点が考えられる。本章ではそれらのうち、代表的なものいくつかを検討する。

#### 1. 独禁法違反に基づく権利濫用の主張と独禁法 21 条

##### (1) 問題の所在

独禁法 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」と規定する。本条は、そもそも知的財産法と独禁法との関係をどのように位置づけるのかという根本的なテーマと関連しており、かつては本条、特に条文中の「権利の行使と認められる行為」はどのようなものか、あるいはその範囲を巡って様々な見解が出されてきた<sup>38)</sup>。現在では知的財産法と独禁法を対立するものではなく、産業の発達や技術開発の促進という大きな視点で見た場合、両者を相互補完的なものと捉える理解が趨勢となっていることについては既に述べたが<sup>39),40)</sup>、公取委が 2007 年に作成公表した知的財産に関する指針<sup>41)</sup>（以下、「知財ガイドライン」という）における 21 条の考え方もこうした理解を踏まえたものとなっている<sup>42)</sup>。すなわち、知財ガイドラインは 21 条について、以下のとおりの考え方を示している。

「独占禁止法第 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。

したがって、技術の利用に係る制限行為のうち、そもそも権利の行使とはみられない行為には独占禁止法が適用される。

また、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、事業者が創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るといふ、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。」(知財ガイドライン・第2-1)

知財ガイドラインの上記の考え方は、知的財産権に係る独禁法事件について判断する場合、2段階でこれを行うものであると理解されている。つまり、①第一段階では、問題の行為が知的財産法上、「権利の行使とみられる行為」か、あるいは「権利の行使とみられない行為」かを判断し、「みられない行為」であれば直ちに独禁法上の評価を行うこととし、「みられる行為」であれば第二段階に移る。②第二段階では知的財産法の趣旨・目的を基準として当該「権利の行使とみられる行為」の判断を行い、知的財産法の趣旨を逸脱したり目的に反する場合には「権利の行使と認められる行為」には当たらないとして、独禁法上が適用されるというものである。

知的財産権の侵害訴訟において、被疑侵害者が、知的財産権者の行為が独禁法違反に当たり、差止めや損害賠償を求めることは権利濫用に当たるとの主張を行った場合には、知的財産権者の行為に対して独禁法上の評価を行う前提として、本21条の解釈・適用が問題となるように思われる。この問題に関する先例が、次に紹介する日之出水道事件である。

## (2) 日之出水道事件

本件は、上下水道用人孔鉄蓋(=マンホール用の鉄蓋)に関して特許権等を有していたX(日之出水道。原告・被控訴人)が、通常実施権許諾契約をY(被告・控訴人)との間で締結する際に、Yが製造販売できる特許製品(人孔鉄蓋)の数量につき上限を設けていたところ(いわゆる「最高製造販売数量制限条項」である。この条項を含むライセンス契約を、以下「本件各契約」という)<sup>43)</sup>、Yがこれを超過して人孔鉄蓋を製造販売したので、Xが債務不履行に基づき損害賠償等の請求したものである(従って、侵害訴訟ではない)。Yがそのような最高製造販売数量制限条項は独禁法に違反するものであって(不公正な取引方法・拘束条件付取引(現一般指定12項))公序良俗に反するため無効であるとの主張を行った<sup>44)</sup>。この点に関してXは、独禁法21条は、特許権等の権利の行使と認められる行為には独禁法は適用しないと規定しており、本件契約に含まれる最高製造販売数量制限条項(以下、「本件契約4条」ともいう)は権利の行使を逸脱していないと反論した。

原審<sup>45)</sup>である東京地裁は独禁法21条について、次のとおりの一般的見解を明らかに

した。「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ついてはこれを適用しない。』と規定しているが、特許権者等が他人に通常実施権を許諾する場合に、被許諾者が製造販売することのできる製品の数量に上限を設けることは、業として特許発明の実施をする権利を専有するという特許権者の権利（特許法 68 条）やこれと同様の実用新案権者及び意匠権者の権利（実用新案法 16 条、意匠法 23 条）の開放を一部にとどめるというものであるから、原則として特許法等による権利の行使と認められる行為として、独占禁止法 21 条が適用されるべきものではある。しかし、同条は、特許権等の行使に名を藉りた濫用的な競争制限行為にまで独占禁止法の適用を除外する趣旨ではないと解されるから、そのような場合には、特許権等の通常実施権許諾契約を締結するに当たり、許諾数量を制限する行為が独占禁止法上違法な行為とされ、さらにそれが公序良俗違反と評価される場合には、そのような条項は無効とされるべきものである」。

東京地裁はこれに続けて、「本件においては、X は、特許権等の実施許諾を通じて各自治体における人孔鉄蓋市場を支配し得る地位にあり、しかもそのような支配的地位は、単に本件特許権等を実施した自由競争により獲得されたものではなく、他の認定業者に実施許諾することを約束した上で、日之出型鉄蓋を各自治体の仕様とする指定を得たことによって獲得したものであって、そのようにして獲得した支配的地位を背景にして許諾数量の制限を通じて市場における需給調整を行う場合には、特許権等の行使に名を藉りた濫用的な競争制限行為となり得る余地があるものである」し、X の許諾数量の決定によって「各自治体領域内の鉄蓋市場における事業者間の市場における需要調整が実質的に行われているとすれば、具体的事情によっては独占禁止法上の問題が生じ得る可能性があるといえる」と述べた。しかしながら本件では、「そもそも Y が主張するような推定需要に基づく各認定業者への許諾数量配分を X が行っているのか否かについてすらこれを認めるに足る証拠がな」く、「しかも、仮に X がそれを行っていても…市場状況をめぐる具体的事情が明らかになる必要があるが、本件ではこれらの事情については何ら明らかでない」として、「本件で提出された証拠によっては、本件各契約の許諾数量制限方式が特許権等の権利を濫用したもので、独占禁止法に違反するものであるとは認めるに足りないから、本件各契約四条<sup>46)</sup>が無効であるとはいえない」と判示した。

Y は控訴したが、控訴審<sup>47)</sup>である知財高裁も、21 条について、「創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的……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」

と述べ、Xが市場における実質的な需給調整を行うなどしている場合には、その具体的な事情によっては、特許権の不当な権利行使として独禁法上の問題が生じ得る一般的な可能性は認められたが、本件においては、許諾数量の制限によって各自治体における鉄蓋市場において、その結果としての受給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いので、本件各契約における許諾数量の制限が独占禁止法に違反し、公序良俗に反し無効であるとのYの主張は認められないとの判断を行い、控訴を棄却した。

### (3) 検討

東京地裁は独禁法21条の解釈と関連して、特許権等の行使に名を藉りた濫用的な競争制限行為については独禁法の適用は除外されず、そのような場合には、特許権等のライセンス契約における最高製造販売数量制限条項が独禁法上違法な行為と認められ、さらにそれが公序良俗違反と評価される場合には、そのような条項は無効であるとの考え方を表明している。「特許権等の行使に名を藉りた濫用的な競争制限行為」については、控訴審では、「創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的…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」というように、より明確な表現で示されている本件控訴審の21条の解釈は、知財ガイドラインにおける考え方に沿ったものといえる。ただし、本件のXは、Yが許諾数量を超えて特許製品を製造販売した行為に対して特許権侵害を問うのではなく、本件契約4条に違反したことをライセンス契約上の債務不履行に当たると主張して損害賠償を請求している。従って、控訴審は、本件契約4条が「特段不合理なものではない」と評価はしているが、21条にいう「権利の行使と認められる行為」とまでは述べていないと考えることができる。またXの請求が債務不履行を根拠としているということは、仮に本件契約4条が独禁法に抵触する場合には、当該条項が公序良俗に当たるため<sup>48)</sup>債務不履行が成立しないということまでしか判決は述べていないといえる。

では、Xが特許権侵害を主張し、差止めや損害賠償を請求したところ、Yが、本件契約4条は独禁法に当たり、そのような請求は権利濫用として認められるべきでない旨の主張を行った場合、どのような判断が下されるであろうか。本件の1審、控訴審とも、本件契約4条が「独禁法に違反し、公序良俗に反し無効である場合……」といった論理を用いている<sup>49)</sup>。Xが特許権侵害を申立て、しかもYの側が公序良俗ではなく権利濫用を主張した場合とは状況が異なるものの、21条の解釈・適用の点では基本的には同様であり、まず、①本件契約4条が特許制度の趣旨を逸脱または目的に反するものか否か

を判断し、②趣旨を逸脱していれば独禁法上の評価を行い、③独禁法違反が成立すれば権利濫用を認める、という手順を踏むことになるように思われる。

## 2. FRAND 宣言後の特許権の行使と権利濫用および独禁法違反

### (1) 問題の所在

知的財産権の行使が独禁法違反に当たる場合、その事実が直ちに当該知的財産権の濫用と評価できるであろうか。独禁法上の評価と知的財産法上の評価とは異なるという反論もあろうが、既に述べたように、知的財産法においても競争政策的な制度や考え方はビルトインされている。さらに、独禁法違反が認定できるということは、知的財産法の解釈としても、当該知的財産権の行使が産業の発達や文化の発展、あるいは創作奨励や企業の信用保護といった知的財産法の趣旨を逸脱し、その目的に反すると評価できるのであり、そのこと自体をもって知的財産権の濫用とまで評価できるかどうかは別として、少なくとも積極的に肯定されるものとは理解されないであろう。こうしたことから、知的財産権の行使が独禁法に抵触すれば、そのことをもって知的財産権の濫用は認められるものと考えてよいように思われる。

以上の理解は、知的財産権の濫用と独禁法違反の関係を明らかにすることで、より説得的なものとなる。判決例では、この点を直接争点とするものはないが、特許権者の差止請求および損害賠償請求が権利濫用の観点から制限された事例があるので、次にこれを取り上げ、議論の素材とする。

### (2) アップル対サムスン事件

本件は、韓国のサムスン社が有している、一般に「標準（規格）必須特許」と呼ばれる標準規格に必須となる特許権（以下、「本件特許権」という）を巡るアップル社との紛争に関するものである。本件特許権につき、サムスは FRAND 宣言をしていた（FRAND 宣言については後述する）。本件は2つの事件から成っており、第1事件は、アップルが本件製品（iPhone や iPad 等）の生産、譲渡、輸入等の行為が、本件特許権の侵害に当たらないなどと主張し、アップルは損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である（不存在確認請求事件）。第2事件は、サムスンがアップルの上記行為は本件特許権の侵害に当たると主張して、本件特許権に基づく差止請求を求めた仮処分事件である。両事件とも、FRAND 宣言をした本件特許権に基づき、差止請求あるいは損害賠償請求を行うことが権利の濫用に当たるかが争点の1つとなった。



第1事件の原判決<sup>50)</sup>は、「我が国の民法には、契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はないが、契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」との一般的理解を示し、「そうすると、被告（サムスン）が本件特許権についてFRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、被告とその申出をした者との間で、FRAND条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきであるから、両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」とした。そして、「被告が…FRAND条件でのライセンス契約の申出をした時点で…アップル社と被告は、契約締結準備段階に入り、上記信義則上の義務を負うに至ったものというべきである」と述べた。ところが、「被告は…アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案がFRAND条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報…を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるから、被告は…FRAND条件でのライセンス契約の締結に向けて…誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したものと認めるのが相当である」と判断した。そして、「誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反していること、かかる状況において、被告は…本件特許権に基づく輸入、譲渡等の差止めを求める本件仮処分の申立てを維持していること…その他アップル社と被告間の本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情を総合すると、被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告（アップル）に対し…本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されないと」して、アップルの請求を全面的に認容した。

第2事件の原決定<sup>51)</sup>も、権利濫用について第1事件とほぼ同様の判断を行い、サムスンがアップルに対して差止請求権を行使することは権利の濫用に当たるものとして許されないとして、サムスンの申立てを却下した。

サムスンは原判決、原決定に対し、それぞれ控訴および抗告をした。第1事件控訴審判決<sup>52)</sup>（以下、「本判決」という）は、「FRAND宣言された必須特許（以下、FRAND宣言された特許一般を指す語として『必須宣言特許』を用いる。）に基づく損害賠償請求においては、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは、当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的

である『産業の発達』（同法1条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる」と述べ、損害賠償請求のうち、ライセンス料相当額を超える部分についてこれを認めることは権利濫用に当たり認められないという原判決の判断を維持した。他方で、ライセンス相当額の範囲内の損害賠償請求については、「その行使を制限することは、発明への意欲を削ぎ、技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き、同様に特許法の目的である『産業の発達』（同法1条）を阻害するおそれがあるから、合理性を欠くというべきである」と述べ、権利濫用には当たらないとの理解を示し、原判決の判断を変更した。また、第2事件抗告決定<sup>53)</sup>（以下、「本決定」という）は、FRAND宣言をしている抗告人（サムスン）による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、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者（willing licensee）であることの主張立証に成功した場合には権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されないとの理解を示した上で、アップルはこれに当たるので、サムスンの差止請求権の行使は許されないとして、抗告を棄却した。

### （3）検 討

本件アップル対サムスン事件以前に、特許権者による差止請求および損害賠償請求を、権利濫用の観点から制限した先例としては、キルビー事件最高裁判決<sup>54)</sup>がある。最高裁は、次のとおり判示し、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、当該特許権に基づく差止めおよび損害賠償等の請求は、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の判断を示している。「(i)このような〔＝無効理由が存在することが明らかで、無効審判において無効とされることが確実に予見されるような〕特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(ii)紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ…訴訟経済にも反する。さらに、(iii)特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該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差止め、損害賠償等の請求は、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

解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない」。

キルビー事件最高裁が認めた、無効理由を含んだ特許権に基づく請求は権利濫用に当たるといふ抗弁は、後に「キルビー抗弁」と呼ばれるようになったものである。キルビー抗弁が認められるためには、無効理由の存在が明らかであるという客観的な事実が必要であるが、特許権者の意思という主観的事情は基本的には考慮されない<sup>55)</sup>。その意味で、キルビー事件最判は、ごく限られた定型的な場面にものみ、権利濫用の成立を認めたものといえる。キルビー抗弁は、その「明らか」という要件が不明確であるという問題を解消するために、平成16年改正によって明文化されることとなった（特許104条の3）<sup>56)</sup>。

キルビー事件の事案に対し、本件アップル対サムスン事件では、FRAND宣言をした特許権者による権利行使が問題となっている。FRAND宣言とは、標準必須特許の特許権者が、当該特許のライセンスを希望する者（「willing licensee」と呼ばれる）に対して、公正で合理的かつ非差別的な条件（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions = FRAND条件）でのライセンスを行うことを約束するものである。FRAND宣言は、通信ネットワーク技術の進展とともに標準必須特許の重要性が高まり、事後的に当該特許の権利行使が行われるという問題（いわゆる、「ホールドアップ問題」）の解決策として広く利用されるものである。ところが、FRAND宣言をしたにも拘わらず、特許権者がFRAND条件を超えるロイヤルティを請求したり、差止訴訟を提起するといった事例が相次ぎ、世界中で問題となっている。アップルとサムスンとの間における紛争事案を含め、欧米では、標準必須特許を巡るこの種の問題に対しては競争法の適用によって対処するという事例が数多く見られるところであるが<sup>57)</sup>、わが国では、特許法の問題として解決を図った点に特色がある。この点は、FRAND宣言をした特許権者による権利行使が、一方で競争法の問題となり、他方で、特許法の問題として権利濫用によって解決がなされており、本稿のテーマとの関係で大いに参考となる領域である。事実、本件知財高裁判決および決定の後、2016年（平成28年）に、公取委は知財ガイドラインを一部改正し、FRAND宣言をしたにも拘わらず当該標準必須特許について特許権を行使することは、私的独占や不公正な取引方法（その他の取引拒絶・一般指定第2項、競争者に対する取引妨害・同第14項）に該当し得ることを明記した<sup>58),59)</sup>。

FRAND宣言をした特許権者が行う権利行使の内容として、知財ガイドラインが明記するのはライセンス拒絶や差止請求訴訟の提起などであるが、そのような特許権者（ワン・ブルー）が、競争業者（イメージン）の取引先に対し、差止請求権を有しているこ

と等を内容とする通知書を送付したことが、当該競争業者の取引を不当に妨害したとして、不公正な取引方法・一般指定第14項（競争者に対する取引妨害）に該当すると認められた事例<sup>60)</sup>がある。ところで、この公取委の事例以前に、イメーションが、ワン・ブルーによる上記通知書の送付が虚偽事実の告知（不正競争防止法2条1項14号（現21号））に当たると主張し、東京地裁がこれを認め、差止を認容した判決<sup>61)</sup>が出されていた。東京地裁は同判決においてアップル対サムスン事件知財高裁決定を引き、「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は、相手方において、特許権者が本件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者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されないと解される」と判示した上で、「被告プール特許権者（ワン・ブルー）は、被告パテントプールに属する本件特許権につきFRAND宣言をしているのであるから、FRAND条件によるライセンスを受ける意思のある者に対して差止請求権を行使することは権利の濫用として許されない。そして、原告（イメーション）がFRAND条件によりライセンスを受けた場合には、原告が適法に製造又は輸入した原告製品を小売店が販売することも適法となるのであるから、原告がFRAND条件によるライセンスを受ける意思があると認められる場合には、被告プール特許権者が、原告の製造又は輸入した原告製品を販売する小売店に対し差止請求権を行使することは、権利の濫用となるものと解するのが相当である」との理解を示した。そして、東京地裁は、「原告はFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められるから……被告プール特許権者が原告やその顧客である小売店に対し差止請求権を行使することは、権利の濫用として許されない状況にあった」ことを認定し、「差止請求権の行使が権利の濫用として許されない場合に、差止請求権があるかのように告知することは、『虚偽の事実』を告知したものである」との結論を導いたのである<sup>62)</sup>。

本件では、原告イメーションは、被告ワン・ブルーの独禁法違反の主張も行っていたが、裁判所はこれに触れることなく、前記知財高裁決定を前提に不競法違反を認定している。また、公取委も、ワン・ブルー不競法事件が確定している事実は指摘しているものの、独禁法違反の認定自体の要因としては考慮していないようである<sup>63)</sup>。しかしながら、いずれにしても、FRAND宣言をした特許権者による権利行使が、特許法の領域では権利濫用と解釈され（知財高裁平成26年決定）、独禁法の領域では同法違反と理解され（知財ガイドライン）、さらには、そうした者による競争業者の取引業者への侵害警告が、かたや不競法においては虚偽事実の告知として評価され（ワン・ブルー不競法事件）、かたや独禁法でも不当妨害に該当すると判断されること（ワン・ブルー独禁法事件）<sup>64)</sup>は、

いかなる事実をもって知的財産権の権利濫用を認めるのか、当該行為は独禁法上どのように評価されるのかという本稿のテーマとの関連で極めて興味深い。

### 3. 権利濫用の判断基準と独禁法違反

#### (1) 問題の所在

リコー事件1審判決は、特許権者Xによる本件書換制限措置（ないしこれを中心とする一連の行為）が独禁法違反に当たるとを認定した上で、この事実を主たる根拠として<sup>65)</sup>特許権の濫用を認めている。知的財産権の濫用を判断する場合に、独禁法違反の認定はどのような意味を持つであろうか。特許権の濫用の判断を最終的には、リコー事件1審のように、同法の目的である「産業の発達」の阻害や特許制度の趣旨の逸脱に求めるのであれば、独禁法違反の認定は必ずしも必要ではないともいえる。後述するように、リコー事件の事案では、独禁法違反の認定を介在させなくとも特許権の濫用は導き出すことが可能であり、むしろその方がメリットも大きいとの指摘がある。

以上のことを踏まえるとしても、それでもなお、特許権の濫用の判断において、独禁法違反の事実は何らかの意義を有するであろうか。直ちに明確な結論を見出すことは難しいが、以下の検討において、その端緒としたい。

#### (2) リコー事件における独禁法違反の認定のデメリット

特許権の濫用を判断するに当たり、リコー事件1審（および同控訴審）は独禁法の認定を重視し<sup>66)</sup>、Xの行為が権利濫用に当たると判断している。この理解、あるいは判断手法に対し、本件の事案の下では、消尽の成立を認めること、あるいは消尽の効果を恣意的に妨げたことをもって権利濫用を認め、Xによる差止請求および損害賠償請求を否定する方が適切であったとの考え方が出されている。具体的には、「本来ならば電子部品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たところ、合理性がない書換制限により電子部品の取替えを余儀なくされたことに対して特許権の侵害を肯定すれば、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、消尽の趣旨に悖る。Yらの行為が特許製品である電子部品を全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には疑問があるというべきである」<sup>67)</sup>、「原告の特許権を取得し書き換え防止措置を施した一連の行為に『十分な必要性及び合理性が存在しない』以上、当該行為は、リサイクル業者を権利侵害しないことには再生品の製造販売をなし得ないような状況を作り出す目的で意図的

になされており、くわえて、それを正当化する目的も存在しないと評価せざるを得ないように仕向けることだけを目的としてなした措置に基づいて権利行使をすることは、まさにシカーネの典型として権利の濫用に該当するといふべきであろう<sup>68)</sup> というものである<sup>69)</sup>。

さらに、独禁法違反の認定を介在させるデメリットについても2つの観点から指摘がなされている。第1は、リコー事件1審では競争者に対する不当妨害（不公正な取引方法・一般指定14項）の認定に当たり市場画定を行っていないが、もし行くとすれば困難な問題となるという点である<sup>70)</sup>。不公正な取引方法は「公正な競争を阻害するおそれ」、通称「公正競争阻害性」が要件であるが、この公正競争阻害性には①自由競争減殺、②競争手段の不公正さ、③自由競争基盤の侵害、という3つの意味あるいは類型があると一般的に理解されている<sup>71)</sup>。そして、①の自由競争減殺の評価には、競争の悪影響が生ずる場である関連市場の画定が必要となるが、他方で、②の競争手段の不公正さの評価に当たっては、市場画定は不要である。過去における競争者の不当妨害の公正競争阻害性は①と②のいずれか（あるいはその両方）の観点から判断されてきたが、近年では競争手段の不公正さではなく、自由競争減殺に当たるとして認定される事例が増加している<sup>72)</sup>。こうした傾向を重視するならば本件でも市場画定は必要となるが<sup>73)</sup>、その際の市場がどこか、具体的にはXプリンタに適合し、Yがリサイクル品として製造販売する特定のトナーカートリッジのみの市場（アフターマーケット）なのか、それとも、プリンタ本体を選択する際に、カートリッジの価格まで考慮してユーザーがプリンタを購入しているのであれば、いわゆるロックインは生じておらず、プリンタ本体の市場あるいはプリンタ本体とカートリッジを併せた市場なのか、という困難な判断に直面することとなる<sup>74)</sup>。

指摘の2番目は、取引妨害という独禁法違反を根拠とする法律構成の場合、差止請求を棄却することで充分であり、損害賠償請求まで棄却できるかどうかが必ずしも明確ではないという点である<sup>75)</sup>。より具体的には、「被告が特許発明を実施している…以上、損害賠償請求を認めて…対価を原告特許権に還流させることが特許法の趣旨に敵い、（トナーカートリッジの売上げによる利益が全て吐き出されない限り）競争が維持されている以上、独占禁止法の趣旨を損ねることはない、という主張がなされうる」<sup>76)</sup> という指摘である。

### (3) 検 討

リコー事件では、権利濫用の判断の際に、独禁法違反の認定を行っている。これに対

し、アップル対サムスン事件の事案では、FRAND宣言をした特許権者がライセンスを希望する者と誠実に交渉しないのは信義則違反であり、そうした状況における権利行使が権利濫用に当たるといったものであった<sup>77)</sup>。このように、特許権侵害を根拠とする差止めや損害賠償の請求を権利濫用理論によって斥ける手法としては、独禁法違反を判断基準として用いる手法と、独禁法の認定を行わずに特許法の解釈のみで行うという手法の、2つのルートがあることが分かる。

ところで、米国には、「ミスユース (misuse)」という積極的抗弁 (affirmative defense) が存在する。これは、権利侵害を主張する原告が何らかの形で不当、あるいは不公正な方法で権利行使を行っているときに、裁判所がその主張を認めないというものである。ミスユース法理は1942年のMorton Salt事件最高裁判決<sup>78)</sup>によって特許法の領域で初めて認められたとされるが(「パテント・ミスユース」)、現在でもなおその効力は失っておらず、2015年のKimble事件最高裁判決<sup>79)</sup>でも、同法理の適用が肯定されている。また、ミスユース法理は特許だけではなく、著作権の領域でも認められている(「コピーライト・ミスユース」)<sup>80)</sup>。ミスユースの判断基準に関してMorton Salt事件最判は、パテント・ミスユースと反トラスト法違反は別であり、パテント・ミスユースの判断は特許法が実現しようとする公共政策 (public policy) を基準とするという理解<sup>81)</sup>を示した。この理解は1969年のZenith Radio事件最高裁判決<sup>82)</sup>で再確認されており、さらにKimble事件最判も、この理解を前提としている。このように、ミスユースの判断は特許法の公共政策を基準とする理解を最高裁は度々明らかにしているものの、他方で、反トラスト法違反によってパテント・ミスユースを判断した判決も少なくなく、また、パテント・ミスユースの判断基準は反トラスト法違反の方が適切との主張も有力に唱えられてきた。そうした主張の理由はいくつかあるが、主たるものの1つに、「公共政策」あるいは「独占の不当な拡大」といった判断基準は不明確であり、それに対し、反トラスト法違反の事例は豊富な蓄積がある、との指摘がある<sup>83)</sup>。

米国におけるミスユースの判断基準を巡る議論は、特許権の濫用を判断する際に独禁法違反の認定を介在させることの意義について考える場合に参考になると思われる。すなわち、米国ほど独禁法違反の判決例が豊富とはいえないが、公取委による審決や相談事例なども含めれば、ある程度の事例は存在し、それらの事例に関する議論の蓄積が我が国でも一定程度なされている。それゆえ、特許法自体の解釈あるいは判断として権利濫用を認定するよりは、簡便性や明確性、客観性には独禁法違反の認定の方に一日の長があるように思われる。もちろん、特許権の権利濫用を構成する全領域と独禁法違反の範囲が重なるわけではないが、少なくとも、両者を併用するという選択肢は、積極的に

考えてよいであろう。

前記(2)で紹介した考え方は(以下、「前記考え方」という)、独禁法違反を介在させる手法のデメリットを指摘し、そうした手法ではなく、消尽の成立を人為的に妨げたことに着目し、そのことをもって権利濫用を導く(あるいは、「消尽が成立している」としてXの請求を棄却する)という手法のメリットを説くものであった。前記考え方は、リコー事件の事案の下で表明されたものであって、特許権濫用の判断に、独禁法違反を介在させることを完全に否定するものではないであろう。さらに、前記考え方は、独禁法違反を介在させるデメリットの1つとして市場画定の困難性を指摘するが、特許法自体の判断として権利濫用を導くことも、負けず劣らずの困難性があるように思われる。実際、前記考え方が独禁法違反を経由する手法に代えて指摘する「Xが消尽の成立を妨げた」という点は、リコー事件の控訴審は否定している<sup>84)</sup>。また、損害賠償請求の棄却が独禁法違反を経由する場合には難しくなるという指摘についても、確かにその可能性はあり得るが、損害賠償(事実上はライセンス料)の支払いが予想されると、価格が重視されるリサイクル品の事業に参入するインセンティブは大きく減退し、競争に与える影響は小さくないと考えることができよう。

## おわりに

本稿では、特許権の侵害訴訟における独禁法違反の主張と権利濫用について、関連するいくつかの問題を取り上げて検討を試みた。理論的な検証および構築は未だ不十分であるが、1) 特許権を用いたビジネスあるいは取引の活発化に伴って競争上の問題が今後とも増加することが予想され、そうすると侵害訴訟において、被疑侵害者による独禁法違反の主張によってこの競争上の問題を解消する意義が高まる、2) 競争上の弊害を孕む特許権者の差止請求や損害賠償請求を権利濫用として棄却する手法としては、特許法自体の解釈から導く手法と併せて、独禁法違反を介在させる手法も積極的に活用すべきである、という点について、基本的には正しい認識であることが示せたと考える。

特許権以外にも著作権や商標権についても、その権利行使には競争上の弊害は生じ得る。また、特許権に限っても、本稿で触れたトナーカートリッジのような再生品の排除が問題となるケース(=アフターマーケットを巡る問題)やFRAND宣言をした特許権者による権利行使が問題になるケース以外にも、特許権者の行為が独禁法に抵触する場面は想定できる。あるいは、特許法自体の解釈から権利濫用を導く際に、独禁法あるいは



競争政策上の視点をどのように考慮できるのかといったことも興味深い。これらの点については、他日を期したい。

<追記> 校正の段階で、齊藤高広「判批」公正取引 865 号 63 頁（2022 年）に接した。同稿は、リコー事件控訴審（知財高判令和 4 年 3 月 29 日）の判例評釈である。知財高裁の判断枠組み、認定事実に対する法的評価、および結論のいずれについても反対している（同上 64 頁）。

<付記> 本研究は JSPS 科研費 20K01437 の助成を受けたものである。

## 注

- 1) 独占権の範囲は、たとえば特許権でいえば「実施」（特許 2 条 3 項各号）として、商標権は「使用」（商標 2 条 3 項各号）として、また、著作権は「複製権」や「公衆送信権」などの支分権（著作 21～28 条）の形で個別具体的に画定されている。
- 2) 特許法を例にすれば、試験または研究のための実施には特許権が及ばないことが 69 条 1 項で規定されているし、特許権者が自らの意思で拡布した特許製品については、それ以降の譲渡行為には特許権が制限されるとの考え方（＝消尽理論）が、学説・判例において広く承認されている。
- 3) もちろん、競争業者の排除自体が問題なわけではない。それは健全な競争の一場面ともいえる。
- 4) 知的財産権の利用に伴い、競争上の弊害が生じ得るという懸念は、「知財立国」を提唱した知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」（2002 年 7 月 3 日）第 1 章 3 においても、「知的財産権の強化は情報化時代の必然であり、国としてその推進を図るべきであるが、権利の強化には弊害も伴う。権利の強化に伴う具体的な弊害としては、独占あるいは優越的地位の濫用による競争上の弊害と…」と表明されていた。この理解は、以下に示す知的財産基本法 10 条に具現化されている。  
知的財産基本法 10 条（競争促進への配慮）：知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。
- 5) 知的財産法はいうまでもなく発明や商標、著作物等の知的財産を保護しているが、その最終的な目的は産業の発達（産業財産権法）や文化の発展（著作権法）であり、「保護」はいわばその前提といえることができる。多くの知的財産が創出され、それが利活用されることで産業の発達や文化の発展が達成されることになるが、創出や利活用などいずれの場面においても一定の範囲で競争を意識した「工夫」が必要となる。特許法におけるそうした競争政策的措置としての「工夫」について明らかにしたものとして、高倉成男「ビジネス特許と競争政策」AIPPI45 巻 8 号 5 頁（2000 年）がある。同論稿は競争政策上の問題が顕在化しやすいビジネス特許あるいはソフトウェア特許に焦点を当て、特許法が様々な競争政策的措置を内部にビルトインさせていることを指摘し、その具体的な措置として新規性・進歩性などの登録要件とその審査、試験研究を特許権の範囲から除外していること、消尽理論や均等論などを挙げる。
- 6) 中山信弘『特許法〔第 4 版〕』（有斐閣、2019 年）24 頁は、「特許法は『産業の発達に寄与すること』を目的としており（特 1 条等）、他方独禁法は『国民経済の民主的で健全な発達を促進すること』を目的としており（独禁 1 条）、その表現に違いこそあれ、大きな観点からすれば、両法の目的に本質的な相違があるとは考えられない。そうであるならば、両制度は相対立するものないし抵触するべきものと捉えるべきではなく、両者相まって、ないしは相互補完的に、健全な産業発展のための制度的インフラとなっていると把握し、その方向で解釈すべきである」と述べる。また、根岸哲「知的財産権法と独占禁止法—独占禁止法二三論」同『独占禁止法の基本問題』（有

斐閣, 1990年) 185頁, 187-189頁も, 「第一に, 知的財産の市場と独占とは同じではない」, 「第二に, 知的財産権法は競争促進の効果を有しており, 公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法と実質的に基盤を共通にする面がある」, 「第三に, 知的財産権法と独占禁止法は, ともに不正な競争手段を防止するという点で実質的に共通する基盤に立っている」ことを根拠に, 「知的財産と製品の市場における公正かつ自由な競争秩序を維持する上で, 独占禁止法は『一般法』であり, 知的財産権法は知的財産に係わる『特別法』であって, 相互に補完関係に立っており, 両者相俟って全体として, 知的財産と製品の市場における公正かつ自由な競争秩序を維持しようとするものであると捉えることができる」と説く。

- 7) 詳しくは, 泉克幸「知的財産紛争と独占禁止法」日本工業所有権法学会年報 20号 221頁 (1997年) 参照。
- 8) 同上 232頁。
- 9) その理由は定かではないが次のようなことが推測される。たとえば, 本文で既述したように, 知的財産権は独占を認めるものであり, 独占を否定する独禁法の発想とは本来的に相容れないという伝統的理解が大勢を占めていたこと, 知的財産法は私法であり他方で独禁法は公法であるため, 侵害訴訟において独禁法違反の主張が躊躇われたこと, 独禁法の執行・運用が主として公正取引委員会によって行われるため(「公取委中心主義」と呼ばれる)に私訴がほとんどなく, 知的財産法と独禁法の両者に通じる弁護士が少なかったことなどである。
- 10) 東京地判令和2年7月22日・平成29年(ワ)第40337号。本判決を解説あるいは評釈するものとして, 田中亮平「判批」ジュリ1558号6頁(2021年), 渡辺昭成「判批」公正取引847号12頁(2021年), 宮井雅明「判批」速報判例解説(法七増)29号259頁(2021年), 藤田稔「判批」ジュリ1559号107頁(2021年), 張唯瑜「判批」ジュリ1573号137頁(2022年), 同「判批」知的財産法政策学研究63号217頁(2022年), 田村善之「判批」速報判例解説(法七増)29号289頁(2021年), 同「判批」WLJ判例コラム236号(2021WLJCC015)など。
- 11) 知財高判令和4年3月29日・令和2年(ネ)第10057号。本控訴審の評釈として, 中野雄介「判批」ジュリ1575号6頁(2022年), 渡辺昭成「判批」新・判例解説 Watch 経済法 No.83 (文献番号 z18817009-00-120832227) (2022年8月26日掲載) など。
- 12) 和久井理子「競合品排除を目的とする製品設計—独占禁止法による規制と特許権の行使」特許研究73号19頁(2022年)は, キヤノン事件, ブラザー事件およびリコー事件を取り上げ, 特許権の行使の評価を含めて, 主として独禁法上の問題としてプリンタやトナーカートリッジの設計変更の問題を検討する。
- 13) 公取委報道発表「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」(平成16年10月21日) <<https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/247419/www.jftc.go.jp/pressrelease/04.october/04102102.pdf>>。
- 14) 公取委の発表資料によれば, ICタグとは, ICチップとアンテナにより構成され, 物品に搭載されるものであって, その中に当該物品の識別番号情報その他の情報を記録し, 電波を利用することにより, これらの情報の読み取りまたは書き込みができるものである。
- 15) キヤノンは, ユーザーが, ICチップに寿命データが記録されている純正品を当該プリンタに再装着した場合には, プリンタ本体のソフトウェアによって, 当該プリンタ本体のパネルに「トナーコウカン」と表示し, 当該プリンタの作動は全部停止するようにしていた。
- 16) 公取委事務総局「独占禁止法に関する相談事例集(平成16年度)」(平成17年6月)相談事例8。
- 17) 公取委事務総局「独占禁止法に関する相談事例集(令和2年度)」(令和3年6月)相談事例4。
- 18) プリンタ本体のような商品を安く提供し, 需要者を囲い込んだ(ロックイン)後に, 本体商品に不可欠となる消耗品等に高価格を付けて販売し, 全体として利益を上げるというビジネスモデルは従来から存在したが(著名な事例として, 大阪高判平成5年7月30日審決集40巻651頁〔東芝昇降機事件など〕), 情報化, ネットワーク化の進展とともに, こうしたビジネスモデルが増えつつあり, アフターマーケットの競争上の問題が世界的にも深刻化している(OECD, Competition

- Issues in Aftermarkets, Background Note by the Secretariat (21-23 June 2017) など参照)。リコー事件のように、アフターマーケットの問題には知的財産権が絡むことも多い。リコー事件やキヤノン事件、次に紹介するエレコム事件を含め、アフターマーケットの事例を紹介、分析するものとして、泉水文雄『独占禁止法』（有斐閣、2022年）543-545頁。
- 19) 公取委事務総局「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」（平成3年7月11日公表・平成29年6月16日最終改正）第1部第2-7（抱き合わせ販売）。
  - 20) 技術的抱き合わせについては、泉水・前掲注（18）410-411頁、および544-545頁参照。
  - 21) 東京地判令和3年9月30日・令和元年（ワ）第35167号。本件の評釈として、金井貴嗣「判批」公正取引856号73頁（2022年）、白石忠志「判批」ジュリ1568号6頁（2022年）、和久井理子「判批」令和3年度重判解（ジュリ臨増1570号）223頁（2022年）、宍戸聖「判批」速報判例解説（法セ増）30号263頁（2022年）、岡田浩司「判批」ジュリ1572号113頁（2022年）。
  - 22) そのため、競争者に対する取引妨害についての争点は判断が省略されている。
  - 23) 裁判所の以上の検討・判断は、10項の行為要件に関するものである。
  - 24) 裁判所はこの争点の判断の前に、Y電子部品が本件発明の技術的範囲に属すると認定した。この争点は本稿のテーマとは直接関係しないため、以下では触れない。
  - 25) E&Qマークとは、プリンタのトナーカートリッジリサイクル事業を行う国内外の製造業・関連企業の会員で構成された国内唯一の工業団体であるAJCR（日本カートリッジリサイクル工業会）が制定したものである。
  - 26) 判決文では秘密保持の観点からか、具体的内容が省略されている。
  - 27) 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕および最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁、判タ1258号62頁〔キヤノンインクタンク事件〕。
  - 28) さらに、既に指摘したように、Xが純正品の使用を勧めていたことや平成16年公取委考え方の存在も、認定している。
  - 29) 厳密に言えば、損害賠償請求については、差止請求についての事情に加え、X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で既に対価を回収していること、および、本件書換制限措置がなければYらは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、権利濫用を認定する際に考慮している。
  - 30) 本稿Ⅱ2（2）参照。
  - 31) なお、原審、控訴審ともYらの被る「競争上著しい不利益」を判断しているが、厳密にみればその対象となるXの行為は、原審の方はトナーの残量表示を「？」とすることであり、他方、控訴審の方は本件書換制限措置についてである。この点も含めて、原審と控訴審では判決が判断した項目あるいはその内容が完全には一致していないが（その主たる理由は、X、Yらによる補充主張に因るものと思われる）、大きな判断枠組み自体は変わっておらず、両判決が各々具体的に判断した内容を比較し、両判決の差異を指摘すること可能であろう。
  - 32) 「？」マークはプリンタ本体に表示されるものであるが、アンケートでは「？」と表示されているプリンタの画面の写真を回答者に示していた。
  - 33) この判断の前提となった実験については、判決文において伏字の部分が多く、具体的な内容は不明である。
  - 34) 中野・前掲注（11）7頁は、控訴審判決が本件書換制限措置の競争制限効果の程度は小さいと判断するのに重視した事情としては、とりわけエ（回避の可能性）を指摘する。
  - 35) 同考え方は、プリンタメーカーの措置が独禁法に当たるおそれのある場合を、「プリンタメーカーが、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、その範囲を超えて」という文言で限定する。本稿Ⅰ1（2）参照。
  - 36) メーカーによる販売方法の拘束という場面であるが、最高裁は、①それなりの合理的な理由、および、②他の取引先に対する同等の制限、という2つの基準が満たされれば、当該拘束は公正競争阻害性を有しないと理解を示している（最判平成10年12月18日民集52巻9号1866頁〔資

- 生堂東京事件〕、最判平成10年12月18日判時1664号14頁〔花王化粧品販売事件〕。
- 37) 和久井・前掲注(21)224頁も、一定の設計の採用・変更が互換品提供者の負担や困難を生じさせるとしても、「このような負担や困難化を理由として本体商品の設計変更が許されないことになると、新しい機能の提供・付加による競争的な活動が妨げられ、技術革新という競争の核にある活動を萎縮させかねない」と指摘する。
- 38) 「知的財産権と独占禁止法」というテーマを特集した経済法学会年報10号(1989年)に掲載されている各論稿、茶園成樹「知的財産権と独禁法(1)―工業所有権と独禁法」日本経済法学会編『経済法講座2 独禁法の理論と展開(1)』(三省堂,2002年)167頁、根岸哲編『注釈独占禁止法』(有斐閣,2009年)533頁以下〔和久井理子〕など参照。
- 39) 前掲注(6)および該当する本文参照。
- 40) したがって、本条は、本来独禁法違反に当たる行為を、例外的に合法とする創設的適用除外規定ではなく、本21条がなくとも当該行為は独禁法上合法となる確認的除外規定である。また、この理解に従えば、21条には明示されていない種苗法や不正競争防止法も同条の適用を受ける(根岸哲=舟田正之『独占禁止法概説〔第5版〕』(有斐閣,2015年)395頁)。
- 41) 公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月28日策定、平成28年1月21日最終改正)。
- 42) 知財ガイドラインは知的財産制度と競争政策との関係を次のように説明する(第1-1)。  
「技術に係る知的財産制度は、事業者の研究開発意欲を刺激し、新たな技術やその技術を利用した製品を生み出す原動力となり得るものであり、競争を促進する効果が生ずることが期待される。また、技術取引が行われることにより、異なる技術の結合によって技術の一層効率的な利用が図られたり、新たに、技術やその技術を利用した製品の市場が形成され、又は競争単位の増加が図られ得るものであり、技術取引によって競争を促進する効果が生ずることが期待される。〔中略〕  
他方…技術に権利を有する者が、他の事業者がこれを利用することを拒絶したり、利用することを許諾するに当たって許諾先事業者の…事業活動を制限したりする行為は…技術や製品をめぐる競争に悪影響を及ぼす場合がある。  
したがって…独占禁止法の運用においては、知的財産制度に期待される競争促進効果を生かしつつ、知的財産制度の趣旨を逸脱した行為によって技術や製品をめぐる競争に悪影響が及ぶことのないようにすることが競争政策上重要であると考えられる。」
- 43) 本件での最高製造販売数量制限条項は、具体的には、Yが製造販売できる許諾数量を超えて特許製品を販売する場合には、超過数量相当の特許製品の製造をYはXに委託し、XはこれにYのブランドを付してYに供給するという内容のものであった。
- 44) そもそもXがYに通常実施権を許諾したのは、福岡市を含む九州北部の自治体が、本件特許権等を実施した「日之出型鉄蓋」を仕様として指定していたため、これらの自治体では、日之出型鉄蓋でなければ取引の対象とならないという事情があり、この問題を解消する手立てとして、そうした指定を受けるに当たり、他の人孔鉄蓋の製造販売業者に本件特許権等の実施を許諾する旨を、Xが各自治体に約束していたという特殊な背景がある。
- 45) 大阪地判平成18年1月16日判時1947号108頁。評釈として、泉克幸「判批」判例評論582号(判時1968号)211頁(2007年)、角田政芳「判批」知財管理57巻10号1675頁(2007年)、今井優仁「判批」パテント61巻9号77頁(2008年)。
- 46) 本件での最高製造販売数量制限条項を指す。
- 47) 知財高判平成18年7月20日・平成18年(ネ)10015号。本件控訴審判決の評釈として、青柳由香「判批」知的財産法政策学研究20号299頁(2008年)、松宮広和「判批」平成19年重判解(ジュリ臨増1354号)283頁(2008年)、波光巖「判批」神奈川法学41巻2=3号185頁(2009年)、森平明彦「判批」ジュリ1399号150頁(2010年)、上杉秋則「判批」経済法判例・審決百選〔第2版〕186頁(2017年)。
- 48) なお、独禁法違反が直ちに公序良俗と結び付くかという問題があるが、最近では公序良俗の類

型の1つに経済的な公序良俗を認めようという学説が有力となっている（川島武宜＝平井宜雄編『新版注釈民法（3）』161頁〔森田修〕（有斐閣，2003年）など）。

- 49) 本件ではXの請求が債務不履行（契約違反）を根拠としているため、Yの側が、本件契約4条が無効であるという結論を導き出すために公序良俗を持ち出し、そのため、裁判所も「独禁法に違反し、公序良俗に反し無効の場合は…」という表現を用いているのであろう。
- 50) 東京地判平成25年2月28日判時2186号154頁。
- 51) 東京地決平成25年2月28日・平成23年（ヨ）第22027号。
- 52) 知財高判平成26年5月16日判タ1402号166頁①事件。本判決および後述する本決定を検討する文献は多数ある。代表的なものとして、鈴木将文「判批」L&T66号55頁（2014年）、田村善之「FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否（1）～（4）」NBL1028号27頁、1029号95頁、1031号58頁、1032号34頁、1033号36頁（2014年）、小松陽一郎「判批」ジュリ1475号56頁（2015年）、高林龍「判批」平成26年度重判解（ジュリ臨増1479号）271頁（2015年）、小泉直樹「判批」ジュリ1455号6頁（2013年）、前田健「判批」法学教室407号46頁（2014年）など。
- 53) 知財高決平成26年5月16日判タ1402号166頁②事件。
- 54) 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁、判タ1032号120頁。調査官解説として、高部眞規子「判解」最高裁判例解説民事篇平成12年度（上）418頁（2003年）。
- 55) 茶園成樹「判批」特許判例百選〔第5版〕（別冊ジュリ244号）（2019年）36頁、37頁。
- 56) 詳細については、近藤昌昭＝齊藤友嘉『司法制度改革概説（2）知的財産関係二法／労働審判法』（商事法務，2004年）54頁以下。
- 57) 欧米の判決例を含め、この問題を競争法の観点から分析・検討するものとして、川濱昇「標準規格必須特許問題への競争法的アプローチ」RIETI Discussion Paper Series 15-J-043（2015年）  
<<https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j043.pdf>>。
- 58) この改正を解説・検討するものとして、泉克幸「平成28年公取委知的財産ガイドライン一部改正についての一考察」特許研究61号6頁（2016年）。
- 59) 具体的な記述は以下のとおりである。

「FRAND宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することや、FRAND宣言を撤回して、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することは、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を困難とすることにより、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。」（知財ガイドライン・第3-1（1）オ）

「FRAND宣言をした標準規格必須特許を有する者が、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することや、FRAND宣言を撤回して、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起することは、規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を困難とすることにより、当該規格を採用した製品の研究開発、生産又は販売を行う者の取引機会を排除し、又はその競争機能を低下させる場合がある。当該行為は、当該製品の市場における競争を実質的に制限するまでには至らず私的独占に該当しない場合であっても公正競争阻害性を有するときには、不公正な取引方法に該当する（一般指定第2項、第14項）。」（同・第4-2（4））

- 60) 公取委報道発表「ワン・ブルー・エルエルシーに対する独占禁止法違反事件の処理について」（平成28年11月18日）公取委Web〔ワン・ブルー独禁法事件〕。本件は、特許権者による独禁法違反の行為が既になくなっており、特に排除措置を命ずるとは認められなかったために審査は終了したが、その旨を公表したものである。事案の重要性に鑑みたものであろう。本件の解説として、服部純＝荒証「ワン・ブルー・エルエルシーに対する独占禁止法違反事件の処理について」公正取引797号67頁（2017年）、評釈として、伊藤隆史「判批」経済法判例・審決百選〔第2版〕190

- 頁(2017年)、泉克幸「判批」平成29年度重判解(ジュリ臨増1518号)260頁(2018年)など。
- 61) 東京地判平成27年2月18日判タ1412号265頁〔ワン・ブルー不競法事件〕。本件の評釈として、白石忠志「判批」ジュリ1490号6頁(2016年)、唐津恵一「判批」ジュリ1500号140頁(2016年)。
- 62) 判決はこれに続けて次のように述べている。「このように解することは、平成16年法律第120号により特許法104条の3が追加される前は、無効事由を有する特許権の行使は権利の濫用とされていたところ(キルビー事件)、そのような特許権に基づく特許権侵害警告は『虚偽の事実』の告知と解されていたこと(東京地裁平成16年3月31日判決・判時1860号119頁等参照)とも整合する。」
- 63) 公取委・前掲注(60)・「3 公正取引委員会の対応(1)」。
- 64) 不競法上の虚偽事実の告知行為と独禁法上の不当妨害の関係について論じるものとして、和久井理子「営業誹謗行為と独占禁止法」根岸哲先生古稀祝賀『競争法の理論と課題—独占禁止法・知的財産法の最前線』(有斐閣, 2013年)307頁。
- 65) 正確を期すため、該当する判決の一般論の部分に次に再掲する。「同法〔=独禁法〕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」。厳密にいうならば、「公正な競争を阻害するおそれ」とは、不公正な取引方法(独禁2条9項)の要件であるから、「公正な競争を阻害するおそれがある場合」とは「不公正な取引方法に該当すること」を指すと思われる。そして、この事実を前提として、「当該事案に現れた諸事情を総合し」、権利濫用に当たるかどうかを判断するというのである。
- また、差止請求についての判断の結論部分も次に再掲する。「このような原告の一連の行為は…Xと競争関係にあるリサイクル事業者である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として、独占禁止法…と抵触するものといふべきである。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」。ここでも明らかなように、独禁法違反の事実に加え、「本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと」およびそれに続く複数の要因も考慮した上で、権利濫用を認めている。
- 66) 独禁法の認定が特許権濫用の十分条件とは、1審判決が必ずしも把握していないように見える点については前掲(65)で指摘した。
- 67) 張・ジュリ・前掲注(10)139頁。
- 68) 田村・速判解・前掲注(10)291頁。
- 69) これらの考え方と同様に、合理的理由もないのに、消尽の成立を特許権者が人為的に妨げてしまうことは許されるべきでない旨を、キヤノンインクタンク事件最高裁判決・前掲注(27)の検討において明示するものとして、横山久芳「判批」知財研フォーラム72号(2008年)24頁、31頁および前田健「判批」法協126巻8号(2009年)1700頁、1730頁。
- 70) 田村・速判解・前掲注(10)291-292頁、張・ジュリ・前掲注(10)140頁。これらのデメリットは逆にいえば、独禁法違反の判断を介在させないことのメリットということになる。
- 71) 「不公正な取引方法に関する基本的な考え方」(独占禁止法研究会報告)(昭和57年)第一部二。
- 72) 根岸=舟田・前掲注(40)290頁、泉水・前掲注(18)552頁。

- 73) 渡辺・前掲注(10)17頁は、第1審の評価の中で、「本件においては競争減殺のみではなく、競争手段の不正さによっても公正競争阻害性の認定が可能であり、市場の画定は不要である」との理解を示す。
- 74) 知財高裁は触れていないが、Xは控訴審における補充主張として、実際に、以下のような主張を行っている。「ビジネス用プリンタの販売市場においては、キヤノン株式会社をはじめ、富士ゼロックス株式会社、ブラザー工業株式会社など多くの事業者間で激しい競争が展開され、本体機器の販売市場における競争が維持されていること、需要者がビジネス用プリンタを購入する段階で消耗品及び保守費用といったランニングコストの総額まで念頭においた上でプリンタを選ぶ状況があることを踏まえると、プリンタのトナーカートリッジの価格が過度に上昇した場合、需要者は消耗品等のコストを一体として考え、当該プリンタを使い続けるよりは、プリンタ自体を他社に買い換えた方が得であると判断し、他社のプリンタに乗り換えることが容易にできるから、プリンタメーカー間の競争は、トナーカートリッジの価格を過度に上昇させることを抑える機能を有しており、特定1社のプリンタ用トナーカートリッジの市場というアフターマーケット市場における過度の値上げに対する有効な牽制力となっていると考えられる。したがって、複数のプリンタメーカーから構成されるプリンタ本体の販売市場とアフターマーケットの市場は、相互関連性を有しているから、本件においては、プリンタ本体の販売市場とアフターマーケットの市場は分離せずに一体として評価されるべきである。」
- 75) 田村・速判解・前掲注(10)291-292頁、張・ジュリ・前掲注(10)140頁。
- 76) 田村・速判解・前掲注(10)292頁。
- 77) なお、信義則(民1条2項)と権利濫用(同3項)の関係についてであるが、伝統的な通説は、濫用が問題となる権利行使が契約当事者間など特別の権利・義務に結合された当事者間である場合には信義則を、それ以外の物権的な関係における権利については権利濫用法理を、それぞれ援用するのが適当であると説くが、同時に、この区別は困難であり、効果および要件について両者に相違はないため、厳密な区別の必要はないと理解しているとされる(谷口知平=石田喜久夫編『新版注釈民法(1)総則(1)[改訂版]』(有斐閣、2002年)149頁〔安永正昭〕)。
- 78) *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger*, 314 U.S. 488 (1942).
- 79) *Kimble et al. v. Marvel Entertainment, LLC, successor to Marvel Enterprises, Inc.*, 135 S.Ct. 2401 (2015). 本件の評釈として、根岸哲「判批」公正取引805号76頁(2017年)。
- 80) 詳しくは、泉克幸「米国におけるコピーライト・ミスユース抗弁の発展」徳島大学社会科学研究所7号1頁(1994年)参照。
- 81) こでいう「公共政策」とは、憲法で明示されている「排他的な権利を一定期間発明者に認めることで、科学と有用な技術の発展を促進させる」というものである。すなわち、具体的には、認められた独占の範囲を不当に拡大するか否かということ、判断の基準に据えようというものである。
- 82) *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., et al.*, 89 S.Ct. 1562 (1969).
- 83) たとえば、ポズナー(Posner)判事がこうした旨を述べている(*USM Corp. v. SPS Technologies, Inc.*, 694 F.2d 505, 512 (7th Cir. 1982))。
- 84) 控訴審のこの判断は必ずしも妥当と思われませんが、ここで述べようとしているのは、独禁法違反の認定が、それを介しない手法と比較して、困難性の程度にそれほど違いがあるわけではないということである。

## ●Summary

Intellectual property rights have the character of monopoly or exclusive rights. The enforcement of such rights is always accompanied by the problem of adverse effects on competition. Use of the Antimonopoly Act (AMA) is one way of addressing this difficulty. In litigation for infringement of intellectual property rights such as patents, a patentee's request for an injunction or damages might be denied for violating the AMA. This kind of approach is common in the U.S., but only a few examples have occurred in Japan. In July of 2020, the Tokyo District Court dismissed a claim by a patentee on the grounds that its actions constituted a violation of the AMA and an abuse of rights (Ricoh case).

This article examines allegations of AMA violations in patent infringement litigation. Part 1 introduces past cases on how printer manufacturers' changes in specifications were evaluated under the AMA. Part 2 focuses directly on the Ricoh case, which went to the High Court. That court ruled in favor of the patentee. The article clarifies the reasons for the difference in decisions. It also shows that the basic decision-making framework at the High Court was the same as that in the District Court.

Part 3 of the article examines related issues, including (1) Article 21 of the AMA, (2) FRAND (fair, reasonable, and nondiscriminatory terms), and (3) the criteria for judgment of abuse of rights. The significance of such claims will surely increase in Japan. The method of alleging AMA violations should be actively utilized to prevent abuse of rights, in addition to relying on the Patent Law itself.