

～プリンタの情報記憶装置の書換制限に対応し、特許発明の実施品である電子部品を取り換えた再生トナーカートリッジの製造、販売に対する特許権の権利行使について消尽論、権利濫用が問題となった事例

—トナーカートリッジ事件控訴審判決—

知財高裁令和4年3月29日判決（令2(ネ)10057号）¹
特許権侵害差止等請求控訴事件（判時2553号28頁）
原審：東京地判令和2年7月22日（平29(ワ)40337号）²
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

知的財産法研究会
プログレ法律特許事務所
弁護士 塩田 千恵子

本件では、Y電子部品が本件各特許権に係る各特許発明の技術的範囲に属するか、無効論等、争点が多岐に渡ったが、主要な争点となった消尽の成否、権利濫用の成否についてのみ、紹介検討する。なお、本件は、被控訴人により上告受理申立てがなされたが、不受理となったため、知財高裁の判断が確定している。

第1 事案の概要

1 当事者

(1) X（原審原告・控訴人）

Xは複写機、複合機やプリンタ、トナーカートリッジを製造販売等する株式会社である。Xは、発明の名称を「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」とする特許

1 判例評釈として、茶園成樹【判批】発明2023年5月号、前田健【判批】ジュリスト1583号239頁、萩原浩太・ジュリスト1585頁115頁、渡辺昭成・新判例Watch vol32（2023年）255頁、中野雄介・ジュリスト1575号6頁、溝上武尊・知財管理73巻2号（2023年）212頁、森本晃生・パテントvol.76 No.3 63頁がある。

2 判例評釈として、田村善之・WestlawJapan判例コラム臨時号236号（2021年）、田中亮平・ジュリスト1558号6頁、渡辺昭成・公正取引847号12頁、藤田稔・ジュリスト1559号107頁、宮井雅明・新判例Watch vol29（2021年）259頁、張唯瑜・ジュリスト1573号137頁がある。

権（第4886084号）、発明の名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする特許権（第5780375号、第5780376号）の3つの特許権（以下、これらを併せて「本件各特許権」といい、これに係る発明を「本件各発明」という。）を有する。

(2) Yら（一審被告・被控訴人）

Y1は、トナーカートリッジ、インクリボン等、プリンタ・複合機等の販売、中古OA機器改修及びデータ消去業務を行う株式会社である。Y2、Y3は、リサイクルトナーカートリッジ製品を製造する株式会社であり、Yらはグループ会社としてトナーカートリッジのリサイクル事業を行っている。

Yらは、Xが製造及び販売するプリンタに対応する使用済みのX製のトナーカートリッジ製品から、プリンタの接続部に設置されたトナーの情報をプリンタに伝える情報記憶装置（ICチップ、以下、「電子部品」という）を取り外し、Y電子部品（平成29年11月以降は設計変更がされている。）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（以下、これらを併せて「Y製品」という。）を再生品として販売している。

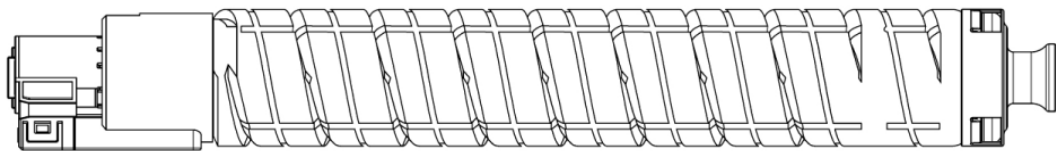


図1 Y製品正面図（裁判所ホームページ知的財産裁判例集より）

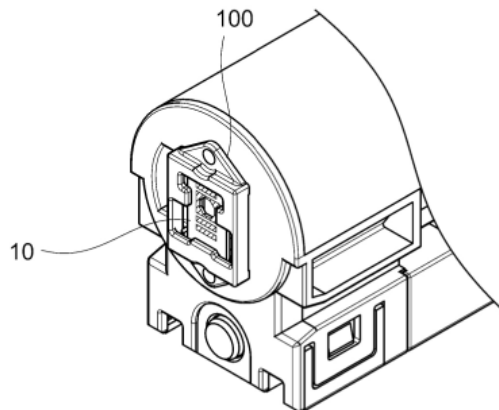


図2 Y電子部品が被告トナーカートリッジ製品に搭載されている部分（斜視図）の拡大図（全色共通）（裁判所ホームページ知的財産裁判例集より）