

特許製品の流通と「取引の安全」— リコー事件に寄せて

会員・弁護士 森本 晃生



要 約

特許権の行使と特許製品の譲受人の利益が衝突する局面で、従前、裁判所は、消尽及び黙示の許諾の法理を生み出すことで対応してきた。未決の問題として、消尽の成立しない場合に、消尽の趣旨潜脱と公正競争阻害を利用とする権利濫用が成立することにより、特許権の行使が制限される余地はあるのか、という論点がある。これが正面から争われたのがリコー事件（東京地判令和2年7月22日平成29年（ワ）第40337号、知財高判令和4年3月29日令和2年（ネ）第10057号）である。本稿は、従前の判例とも共通する「特許製品の円滑な流通の重視」について、民法全体に通底する「取引安全」の保障の表れとして理解しつつ、審級により判断が分かれた理由を検討するとともに、リコー事件第一審で争点化されながら控訴審の判断の出ることのなかった、不法行為損害賠償請求における権利濫用の抗弁が請求の全部棄却をもたらすかという論点につき、私見を述べる。

目次

はじめに

1. リコー事件

1. 1 事案の概要
1. 2 原審の判断
1. 3 知財高裁の判断

2. 検討

2. 1 特許権と取引の安全の衝突
2. 2 リコー事件各審級判決の位置づけ
2. 3 残された問題

おわりに

はじめに

特許権者又は実施権者が市場の流過程に置いた特許製品の爾後の流通に対して特許権の行使が許されるかどうかは、従前、国内流通にあっては消尽の成否、国際流通にあっては黙示許諾の成否の問題としてあらわれ、部材の補充又は交換が伴う再生品の場合には、特許製品との同一性がこれらの成立の前提条件として議論されてきた。

特許製品との同一性が否定される場合には、消尽も黙示の許諾も成立しないから、特許権行使は原則制約を受けないことになるが、権利濫用や信義則により阻まれる余地が残る。例えば、特許権者が、特許製品の単純な再生品の機能に一定の影響を及ぼす仕掛けを施

した状況下で、これを迂回するための部材交換を行った再生品に対して特許権を行使することが、権利濫用にあたるかどうか。

これが争われた事例が、リコー事件（第一審判決⁽¹⁾：東京地判令和2年7月22日平成29年（ワ）第40337号、控訴審判決：知財高判令和4年3月29日令和2年（ネ）第10057号）である。

リコー事件は、第一審判決において独占禁止法違反による特許権濫用を裁判所がはじめて認定したことから注目され、控訴審判決についても、特許法と独占禁止法それぞれの立場から研究者及び実務家の詳細な検討がなされると思われるが、本稿では、原審と控訴審での判断を対比しながら、私法秩序全体との関係での特許権の限界という切り口で眺めてみたい。

1. リコー事件

1. 1 事案の概要

原審原告・控訴人 X はプリンタメーカーであり、トナーカートリッジ用 IC チップの構造に関して3件の特許（特許第4886084号、第5780375号及び第5780376号。以下、「本件各特許」という。）を有している。原審被告・被控訴人のうち、Y1 は、OA 機器販売業者であり、Y2 及び Y3 は再生トナーカートリッジメーカーである。

Xの製造販売するカラーレーザープリンタ（以下、「Xプリンタ」という。）にXが製造販売するトナーカートリッジ（以下、「純正Xカートリッジ」という。）を装着すると、Xプリンタは、プリンタ画面に「印刷できます」と表示するとともに、トナー残量を表示し、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。」と予告表示し、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。」と表示し、赤色ランプ点灯の上、印刷を停止し、純正カートリッジのICチップに所定の情報を書き込む。このICチップにはかかる所定情報の書換制限措置が施されている。この書換制限措置自体は本件各特許とは無関係である。

かかる所定情報をICチップに書き込まれた純正Xカートリッジ（以下、「使用済Xカートリッジ」という。）にトナーを再充填してXプリンタに装着すると、Xプリンタは、画面にトナーの残量を「？」と表示し、黄色ランプを点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています。」と表示する（図1）。

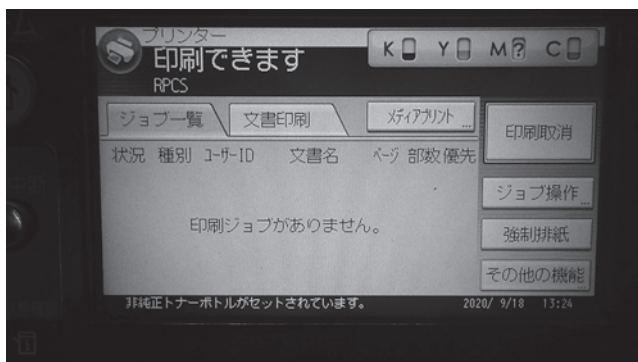


図1 再充填された使用済Xカートリッジ（M）装着時の残量表示1

「？」と表示されている部分をタッチパネルで1回押すことにより、「サプライ情報」の画面に遷移し、同画面上の「保守／補給」の「トナー残量」の項目に

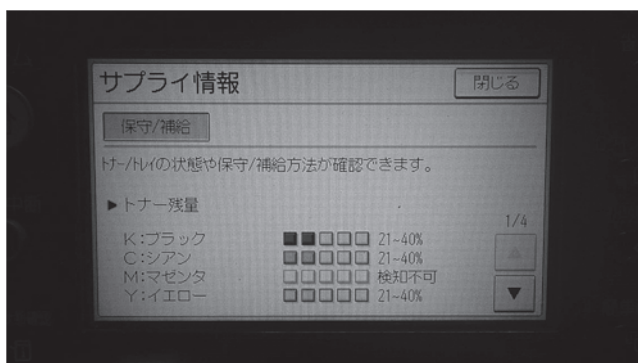


図2 再充填された使用済Xカートリッジ（M）装着時の残量表示2

「検知不可」と表示される（図2）。

しかし、この場合でも、Xプリンタの画面上には「印刷できます」と表示され、印刷の実行には支障がない⁽²⁾。また、トナーを使い切ると、Xプリンタは、「トナーがなくなりました。」「トナーを補給してください。」と表示し、赤色ランプ点灯の上、印刷を停止する、もともと、再充填カートリッジの装着中は、トナー残量表示やトナー切れ予告表示はなされない。

Y1らは、使用済XカートリッジのICチップを別のICチップに交換してからトナーを再充填した再生カートリッジ（以下、「Yカートリッジ」という。）を販売している⁽³⁾。

Xは、Y1らによるYカートリッジの製造販売が、本件各特許に係る特許権（以下、「本件各特許権」という。）を侵害するとして提訴し、Y1らは、充足論及び無効論を争うとともに、侵害論において、消尽の抗弁に加えて、消尽の趣旨潜脱と公正競争阻害による、権利濫用の抗弁⁽⁴⁾を主張した。Y1らは、ICチップの書換制限措置とICチップにかかる特許権の行使は一体としてY1らの製品を市場から排除しようとするものであって、(1) ICチップの書換制限という合理性及び必要性のない行為により、IC取り換えを余儀なくさせ、消尽を故意に妨げた結果の利用として、消尽の趣旨を潜脱する、(2) 公正競争を阻害し、独占禁止法違反（不公正な取引方法）に当たると主張した。

1. 2 原審の判断

原審（東京地裁）は、充足論についてY1らの主張を斥け、同一性の欠如により消尽も否定した上で、公正競争阻害を理由とする権利濫用の抗弁の成立を認めた。

原審は、以下の判断枠組みを提示した（以下、原文引用中の下線部は筆者が付加。）。「本件各特許権の権利者である」X「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」ICチップ「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。」

また、ICチップの書換制限の上記の「十分な必要性及び合理性」の程度につき、原審は、「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」、具体的には「そのような措置をとらないと、トナー残量が不正確なトナーカートリッジが市場に流通してユーザーの利益を害し、ひいては、原告製品への信頼が損なわれる具体的なおそれが存在することを要する」とした。

その上で、原審は、トナー残量表示が「？」となるトナーカートリッジを販売した場合に、Y1らが競争上著しく不利益を蒙ることになる一方、トナー残量表示可能とするにはICチップを交換せざるを得ず、その際にXの特許権侵害を回避可能な方法はないと認定した。

競争上の不利益の判断に際しては、原審は、「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」を重視し、具体的にはトナー切れの予測不能による、「本来不必要な」予備カートリッジ常備という保守・管理上の負担、及び通常あり得ない表示がもたらす品質面の不安感、官公庁入札要件としての「純正品と同等の機能」不備の可能性から、残量表示不能な再生品の販売には競争上の不利益が生じると認定した。

Xは、ICチップの書換制限につき、①トナーの残量表示の正確性の担保、②電子部品のメモリに書き込まれたデータの製品開発及び品質管理・改善への活用、及び③閲覧等制限のため非公開の事由を主張したが、原審は、具体的なおそれが認められないとして、必要性及び合理性を認定しなかった。

そして、原審は、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」Y1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」Y1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」と認定した。

その結果、原審は、「本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たるといふべきである」と結論した。

また、原審は、「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、」差止請求についての権利濫用認定の事情に加え、Xが「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、」Y1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」とした。

1. 3 知財高裁の判断

知財高裁は、充足論及び消尽に関し原審と同様の結論に立ちつつ、権利濫用は成立しないとした（なお、無効論でもY1らの主張を斥けている。）。

知財高裁は、原審の認定した「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」の「競争上の不利益」につき、残量表示が「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原告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」、「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」として評価を異にした。

なお、Y1の提出したユーザーアンケート調査結果の証拠評価に当たり、裁判所は、「ユーザーが実際に原告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」と認定して、重視しなかった。

原審が可能性を認定した公的入札要件の不備についても、知財高裁は立証不十分とした。

なお、知財高裁は、原審が傍論的に引用した、公正取引委員会の平成16年10月21日付審査事例報道資料「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」（以下、「公取委キヤノン事例」という。）についても、「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。

他方、「実用に耐えうる程度の」特許権侵害回避可能な方法については、知財高裁は、Xの（おそらく控訴審で）提出した証拠に基づき、「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、これを原告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」と認定している。この点は原審段階と大きく異なる事情である。

以上を踏まえ、知財高裁は、Xの書換制限措置が、再生品業者であるY1らに競争上著しい不利益を与えるものではないと認定した。

また、知財高裁は、ICチップの書換制限措置の必要性及び合理性についても、残量表示の正確性担保及び経営戦略としてのハイエンド機種限定に「相応の合理性」を認定し、書換制限がされたICチップを取り換えたY1らの再生品に対してICチップに係る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」とした。

以上の認定に基づき、知財高裁は、「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。…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。」と結論した。

2. 検討

2.1 特許権と取引の安全の衝突

特許権はすぐれて政策的考慮の下に制度化された権利であり、自然権ではない。したがって、民法典に対する特別法たる特許法の文言上は特許権侵害となるように見えても、民法の財貨帰属秩序及び取引秩序の根幹に抵触する場合には、「特別法は一般法を破る」との原則は必ずしも貫徹されない。

このような民法上の公序の根幹の一つが、自由の基盤⁽⁵⁾としての私有財産の保障（憲法29条1項）である。財産の価値は使用価値と処分価値の両面があり、私有財産権の保障は、それぞれに対応して物の使用収益と換価処分の保障として把握される。譲受人の立場から（外観上）正当に入手した物の使用収益と換価処分の保障を端的に表現する言葉が「取引の安全」である⁽⁶⁾。

最高裁判所もまた、並行輸入品や再生品をめぐる侵害訴訟において、特許権の権利範囲の内在的制約としての消尽や、又は権利行使上の外的限界としての黙示の許諾の正当化根拠の中に、明示的に「取引の安全」を挙げてきた。

最高裁判所は、BBS事件判決（最三小判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）において、消尽法理の根拠の一つとして、「一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使

を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、…ひいては…特許法の目的にも反する」ことを挙げる。最高裁判所は、キヤノン・インクカートリッジ事件判決（最一小判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁）でもこの判示の末尾部分を参照している。

また、BBS事件最高裁判決は、消尽が成立しない国際取引において、契約法理としての黙示の許諾が特許権行使を制限する論拠としても、「現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。…特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである」ことを挙げる。

もっとも、物としての同一性が失われる場合には、法的には第三者による特許製品の新たな生産及びその譲渡となるから、取引の安全は考慮しなくてよいはずである。消耗品等の再生品をめぐる特許訴訟で、消尽及び黙示許諾の成否において、特許権者又は実施権者が譲渡した製品との同一性が先決問題となる⁽⁷⁾のはこのためである。

キヤノン・インクカートリッジ事件判決は、かかる同一性の基準及び考量要素につき、「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、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、加工及び部材の交換の態様としては、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」として、やはり取引の安全を考慮に入れてい

る。同時に、同判決が挙げる「製品の…用途、耐用期間、使用態様」及び「加工等がされた際の当該特許製品の状態」は、BBS事件判決にいう「目的物について有するすべての権利」に対応するものと見こともできる。

2.2 リコー事件各審級判決の位置づけ

リコー事件原審判決は、特許製品と被疑侵害品（再生品）が同一でないと評価した上で、権利濫用の枠組において、一般ユーザーを買手とするX製プリンタ用トナーカートリッジ市場における競業者に対する公正競争阻害の局面と、（使用済み）特許製品の転得者の取引安全保障の局面⁽⁸⁾のうち、後者につき、「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」に言及しており、消尽及び黙示許諾が成立しない状況でも、権利濫用の枠組において、なお取引安全が考慮される場合があることを示した事例と位置付けうる。

控訴審判決は、特許権侵害回避方法存在の立証が特許権者側からなされたこともあり、原審と各事実認定及びその評価において結論を異にしたが、このような権利濫用判断の枠組自体については、明示的に肯定もしないが、否定したわけでもないことに注意が必要である。

そして、リコー事件原審判決は、上記の特許製品の円滑流通の必要性の範囲内に「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」を含めた点に特徴がある。その上で、リコー事件原審判決が、BBS事件判決のいう、譲渡人が「目的物について有するすべての権利」（BBS事件最高裁判決）を、純正Xカートリッジの購入者（Yカートリッジ作成者の前主）について、トナーを再充填した場合の、プリンタにおけるトナー残量表示及びトナー切れ予告表示の享受まで含むと解したのに対し、リコー事件控訴審判決は、トナーの出所及び充填量が異なる以上、純正Xカートリッジの購入者が得たのは、純正Xカートリッジの出荷時充填トナーについてのプリンタにおけるトナー残量表示及びトナー切れ予告表示の享受のみであると解した結果、判断が分かれることになったと思われる。

また、リコー事件控訴審判決は、「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」ことを摘示しており、純正 X カートリッジの購入者が得た、印刷にかかわる基本機能の享受は、使用済 X カートリッジの転得者にも承継されている。公取委キヤノン事例についての「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」との摘示は、この点でも注目される。

控訴審判決の検討した、製品の動作態様及びユーザー側の使用状況等が、キヤノン・インクカートリッジ事件最高裁判決が特許製品の同一性判断の考量要素として挙げる「製品の…用途、耐用期間、使用態様」及び「加工等がされた際の当該特許製品の状態」と被る点は、譲渡人が「目的物について有するすべての権利」の検討として軌を一にする。

また、IC チップの書換制限措置の必要性及び合理性の論点は、権利濫用の考量要素⁹⁾としては客観的な利益衡量の一環であると同時に、権利者の害意という主観的要素の一面をもなすところ、これも、公正競争阻害の問題であると同時に、譲渡人 X が純正 X カートリッジ X の買主に対し、X が「目的物について有するすべての権利」を承継させているかどうかという問題でもある。

原審は、残量表示の制限に「十分な必要性及び合理性」があるためには、X の主張するユーザーの不利益とサプライヤに対する信頼毀損の「具体的なおそれ」を要求したが、控訴審は、かかる不利益の具体的なおそれの存否を判断することなく、「相応の合理性」を認定した。X の主張するところがつまるどころ自己の製品の品質管理の必要性であることからすると、控訴審は、品質管理はサプライヤの大幅な裁量の下にあると考えたのではないと思われる。これは、公正競争阻害性に関し、品質競争上、IC チップの書換制限が不公正な取引方法ではないとの認定にもつながる。

いずれにしても、リコー事件では、各審級とも、事例判断として具体的事情の下で権利濫用が生じるかどうかを検討しており、一定の抽象的な枠組みを提示するものではない。しかし、特許権の限界領域についてどのような点に着目して考えるべきかにつき、一定の示唆を与えるものであろう。

2. 3 残された問題

控訴審判決が権利濫用を認定しなかったために今後に残された論点として、差止請求と不法行為損害賠償請求とでは権利濫用の抗弁の成否が分かれうるのではないか、さらに、権利濫用を認めても損害賠償請求を一部認容する余地がないのかという問題がある。

原審判決は、再生品と特許製品との同一性を否定したのに、すでに特許製品の対価を回収済みであること、及び書換制限がなければ IC チップの交換はなかったであろうことをもって、損害賠償請求においても権利濫用で請求全部を棄却した。しかし、前者には論理矛盾があり、後者は、権利濫用の成否（権利侵害）ではなく過失相殺（民法 722 条 2 項）の成否（損害計算）で考慮すべき事由であって、説得的ではない。

むしろ、権利間衝突における調整法理として権利濫用を位置付ける立場¹⁰⁾からは、本件のようなケースで差止請求が権利濫用となる場合、現に特許発明を実施して、その利益を得ている以上、不法行為損害賠償請求については、①権利濫用不成立とした上で、差止請求において権利濫用を認定する事情を過失相殺（民法 722 条 2 項）で参酌することにより、損害額を相当実施料額に限定する、②権利濫用成立とした上で、その効果を、損害賠償額が実施料相当額に限定されるにとどめる、のいずれかの帰結の方が妥当で、不当利得とも平仄を合わせやすいと思われる。消尽が成立しない以上、相当実施料の支払は覚悟すべきであって、相当実施料額の損害賠償請求を認めても、特許製品又は使用済特許製品の円滑な流通すなわち取引の安全を害することにはならない。

また、かかる考えは、対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去土地明渡請求が権利濫用となる場合に、当該土地占有が適法なものとなるわけではないとして、土地所有権の取得者に、右賃借権者に対する、土地の違法占有を理由とする不法行為損害賠償請求を認めた最高裁判例（最三小判昭和 43 年 9 月 3 日民集 22 卷 9 号 1767 頁）とも整合する。

また、不実施の場合（特許法 83 条）及び公共の利益のため（特許法 93 条）の通常実施権の強制許諾の裁定制度が、許諾の場合に実施料の支払いを前提とする（特許法 86 条 2 項 2 号、93 条 3 項）こととの平仄からしても、かかる強制許諾の裁定を申立ててもいない被疑侵害者が、権利濫用の抗弁により相当実施料分の支払を免れるというのは不合理である。なお、圍繞

地通行権（民法 210 条）を有する者が、通行地の損害に対して償金の支払義務を負う（民法 212 条）ことも参考になろう。

この点、田村教授は、対価を支払う必要がない状況であった者に、他に正当な目的がないにも関わらず、意図的に権利侵害をなさざるを得ない状況⁽¹¹⁾を作出して対価の支払いを請求することは典型的なシカーネとして許されず、損害賠償請求をも棄却すべきと論じるが⁽¹²⁾、仮に一律に全面棄却すべきとの趣旨であれば飛躍した見解というべきである。

特許権自体に無効理由があるために、本来誰もが無条件で自由に実施できたはずの発明の実施について、損害賠償請求をすること自体が全面的に権利濫用といえる事案（最三小判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁）と異なり、特許権自体には瑕疵がなく、被疑侵害者が自己の製品について特許発明実施の利益を得る一方で、特許権者が投資回収の機会を奪われている以上、損害の填補という不法行為法の要請が否定されるいわれはない。日本法上の要件効果が明らかとは言えないシカーネという概念をマジックワードとして使用しても、権利侵害も填補すべき損害もないとの論理的帰結は導かれない。不法行為の枠外に権利濫用の抗弁を位置づけても、仮に主観的目的が競争排除にあった場合に、実損、または特許権者に保証された最低限の賠償請求がなぜ権利濫用に当たるのかという点は、具体的な個別事情抜きには何ら演繹されない。

他方、特許権者の自招危難は、不法行為法上は、損害算定における過失相殺として個別具体的事情の下で参酌すべきであり、かつそれで足りる問題である。民法 722 条 2 項は一般に過失相殺の規定と称されるが、法文上は「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」とあるので、損害額を相当実施料額に限定することに条文上の障害はない。また、民法 722 条 2 項を適用する場合に、特許法 102 条 3 項の推定額から必ず減額しなければならないわけでもない。一方、権利濫用の枠組を採る場合、自招危難性を過失相殺でも二重に参酌するのかという形式理論上の難点がある。

上記㉓の過失相殺一元化にせよ、㉔の権利濫用と過失相殺の二段構成にせよ、リコー事件のようなケースで差止請求に権利濫用が成立する場合、裁判所の運用上、原則は損害賠償額を相当実施料額に限定することとし、発明の作用効果の実質的価値を相当実施料額に

反映させた上で、特許権者の自招危難性が強い場合には、過失相殺で請求全額が棄却されることもあり得る、というのが妥当な線であろうか。

おわりに

かつて筆者が学籍を置いた大学では、その年度で退官する教授が 1 年生の導入用法学科目を担当する慣行があった。その初日講義の冒頭で星野英一教授から教わったのが、法における正義とはなにかを集約した法格言、「各人に彼のものを」（羅：*sum cuique*⁽¹³⁾）だった。法のアルパにしてオメガ、いずれの道に進むにせよ役に立つコンパスを不出来な学生たちにも伝えようとの深慮である（と今ではわかる）。本稿で取り上げた、取引の安全や特許製品の円滑な流通という概念もまた、「各人に彼のものを」の表れの一端というべきである。

多くの場合、「各人に彼のものを」についての典型的な各ケースの利益考量は、恣意的判断防止のため、立法者により、あらかじめ法律の具体的条文に落とし込まれ、具体的な当てはめをすればよい形になっている⁽¹⁴⁾。しかし、文言解釈が分かれうる場合には、例えば、取引安全が一方の解釈の正当化根拠とされる。また、限界事例で新たな法理が必要となった場合には、各特別法の立法趣旨を定めた一般条項（例えば特許法 1 条）に遡り、それでもなお不足する場合には、信義則や権利濫用等の、民法典の一般条項にさらに依拠して理論構築することとなる。このような観点から、一般民事訴訟と知財訴訟上の諸判例に通底する考えの一端を読み取ることも可能である。

他方で、一般条項に依拠する場合には、予見可能性を損なう危険性や立法を潜脱しかねない問題点⁽¹⁵⁾を踏まえても司法による個別救済を正当化するに足るだけの、具体的事情を丁寧に捨うことが重要となる。リコー事件でも、いずれの審級も具体的事実認定と評価を入念に行っており、このような限界事例では、個別の立法趣旨のみならず、日本の裁判所が明治以来築いてきた私法秩序もふまえたマクロの法的構成と、救済の必要性を裏付ける個別具体事実の提示と当てはめについて、実務家の力量が試されるといえよう。

(注)

- (1) 評釈として、渡辺昭成「判批」公正取引 847 号 p.12 (2021)、藤田稔「判批」ジュリスト 1559 号 p.107 (2021)、宮井雅明

- 「判批」新・判例解説 WATCH29号 p.259 (2021)、田村善之「判批」新・判例解説 WATCH29号 p.289 (2021)。なお、渡辺評釈は、控訴審判決前に、控訴審段階の各当事者提出の著名独禁法研究者による意見書の内容を引用及び検討しており、双方が誰に頼ったかを知ることができる。
- (2) リコー事件以前に独占禁止法違反による特許権濫用の成否が争われた、キヤノン対5被告併合事件（第一審：東京地判平成22年6月24日平成21年（ワ）第3528号・同（ワ）第3530号・同（ワ）第3538号・同（ワ）第3539号、控訴審：知財高判平成23年2月8日平成22年（ネ）第10064号）及びキヤノン対エステー産業事件（東京地判平成22年6月24日平成21年（ワ）第3529号、控訴審：知財高判平成23年2月8日平成22年（ネ）第10064号）では、特許発明自体が、色別装着位置に対応する適正な信号を返さないインクタンクの装着時に対応ブリタを動作させないものであったが、当事者の主張にあらわれた限りでは、再充填したインクタンクの装着時の動作に格別の支障はなかったようであり、本件とは背景事情が異なる。なお、評釈として舟田正之・伊藤隆史「判批」法律時報84巻1号 p.97 (2012)。
- (3) Yカートリッジを完成したのはY1ら自身ではなく、海外の仕入先である。
- (4) Y1らは、原審段階では、消尽成立の故意妨害を理由とする権利濫用と公正競争阻害を理由とする権利濫用を別個に主張していたようだが、控訴審で両方の総合考慮を主張するとともに、消尽成立の故意妨害を理由とする消尽成立も主張した。
- (5) civil law はローマ法に由来するが、古代地中海世界及び近代西欧は、有産市民（希：ポリテース *πολίτης*、羅：キークウィス *civis*）が一定の財産基盤を保障されてはじめて、自由な政治、言論、文化及び社会経済活動が可能になるとの理念を共有する。近代大陸法は、これに法人という擬制を加えることにより、市民革命後、近代資本主義下の社会経済に適合的な法体系に進化した。
- (6) 「取引の安全」の前では、個々の所有権すら、即時取得（民法192条）、権利外観法理、信義則（民法1条2項）等により制約を受ける。
- (7) 第一小判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁（キヤノン・インクカートリッジ事件）。
- (8) もっとも両局面は、おそらく弁論主義による制約から、原審では必ずしも明確に意識化して論じられておらず、控訴審は、取引安全保障の局面を「消尽の趣旨逸脱」として公正競争阻害との総合考慮に整理し直したようである。
- (9) 権利濫用が客観的な利益衡量と主観的要素の総合考慮により認定される点につき、四宮和夫・能見善久『民法総則』第9版（弘文堂、2018）pp.30-31、菅野耕毅『権利濫用の理論』（信山社、2002）pp.87-89、山本敬三『民法講義I 総則』第2版（有斐閣、2005）pp.530-531、能見善久・加藤新太郎編『論点体系判例民法1 総則』第3版（第一法規、2019）pp.48-58。
- (10) 前掲注9 四宮・能見 p.30 頁、前掲注9 菅野 pp.26-27。
- (11) 田村教授のいう「意図的に権利侵害をなさざるを得ない状況」とは、訴訟で問題となった特許権侵害を回避する方法が他にないが、それが特許権者又は第三者の別の特許権を侵害する可能性がある場合を含むのであろうか。訴訟の次元に置き換えると、かかる事実とそれについての特許権者の認識の主張立証を被疑侵害者に許すのであろうか。代替方法が特許出願中であった場合にはどうか。田村教授の認識枠組に立脚したとしても、少なくとも、これらの仮定的状況に範囲を広げることにはできないと考える。また、再充填ではなく新たに互換カートリッジを製造する場合には回避できる場合には、製造コスト上、使用済みカートリッジの再充填をあえて選んでいるにすぎず、「意図的に権利侵害をなさざるを得ない状況」ではない。
- (12) 前掲注1 田村 p.292。
- (13) ギリシャ起源であり、文献上はプラトンの『国家』332Cにおいて「属する物を各人に与える／返すこと」*τὸ προσήκον ἐκάστῳ ἀποδιδόναι* という形で見られ、ラテン語化してキケローやローマ法大全に継承された。
- (14) 前掲注9 山本 pp.523-524。
- (15) 前掲注9 山本 p.526。

(原稿受領 2022.8.23)