

# リサイクルトナーカートリッジの製造販売と 不正競争防止法2条1項14号および商標権侵害 (大阪地判平成29年1月31日, 判例時報2351号56頁, 平成26年(ワ)第12570号) [京セラ・インクカートリッジ事件]

安田 和史<sup>(\*)</sup>

## I. 事実の概要

### 1. 当事者

#### (1) X1について

X1(京セラドキュメントソリューションズ株式会社, 以下「京セラDS」という。)は, プリンター, 複合機及びサプライ製品等の製造販売事業とともに, プリンター及び複合機に装着される消耗品としてのトナーカートリッジの製造販売事業を営む株式会社であり, トナーカートリッジ(製品番号:TK-441。以下「X純正品」という。)を製造販売している。


京セラDSは, 同社製造に係るプリンター(製品名:ECOSYS LS-6950DN。以下「Xプリンター」という。)に装着するため, X純正品を製造販売している。X純正品には, 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)が搭載されており, 同所に所定のデータを書き込んで保存するようになっていいる。

X純正品の底面には, 京セラDSが有する以下の商標権(以下「本件商標権」といい, その登録商標を「本件商標」という。)の商標が, 本体に一体成型され付されている。

※ここでいう一体成型というのは, トナーにシール等として商標が付されているのではなく, トナーのボディに成形して付されている状況をいう。

#### (2) X2について

X2(京セラ株式会社, 以下「京セラ」という)は, ファインセラミック部品関連事業, 半導体部品関連事業等を営む株式会社であり, 後記本件商標権(商標第5521911号)を有しており, 京セラDSの完全親会社である。

登録商標	
出願日	平成24年3月15日
登録日	平成24年9月14日
登録番号	第5521911号
指定商品	カナダバルサム, コパール, サンダラック, 松根油, セラック, ダンマール, 媒染剤, 腐蝕防止剤, 防錆剤, マスチック, 松脂, 木材保存剤, 染料, 顔料, 塗料, 印刷インキ, 絵の具, 防錆グリース, 着色剤, トナー, 複写機用・ファクシミリ用・ワープロ及びコンピュータプリンタ用・複合機用及びその他の複写機器用トナー及びトナーカートリッジ

#### (3) Yについて

Y(ニックフレート株式会社)は, 産業廃棄物収集運搬, 一般貨物運送及び引越貨物運送事業等を営む株式会社であり, いわゆるリサイクルトナーカートリッジ(以下「リサイクル品」という)であるトナーカートリッジ(製品番号TK-441, Yの製造する同型の製品は何種類かあるが, 合わせて「Y商品」という)を製造販売している。

Yは, 平成21年4月から, 使用済みのX純正品のカートリッジに用意したトナーを充填し, そのRFIDをリセットした上, これをY商品として販売していた。

Y商品は, 使用済みX純正品のカートリッジを再利用しているものであるため, その底面にはX純正品と変わらない態様での本件商標が付されている。

Y商品のうち平成26年3月から同年6月までの間に販売していたY商品(以下「Y商品2」という)には, 商品本体にYの管理用Lotナンバーと「このラベルは, 管理用です はがさない様お願いします」と記載されたラベルとともに, 「トナーカートリッジ」の標題の下に表が記載されたラベル(Yはリサイクル回数を表示するためのラベルという)が貼付されている。

また, Y商品2が梱包された箱には, 長側面及びそ

(\*) 校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ取締役, 法政大学兼任講師, 東海大学総合社会科学研究所研究員

の背面に、「Recycle Toner Cartridge」と記載され、リサイクル品であることを想起させるマークが描かれている。また短側面には、X純正品の製品番号である「TK-441」と大きく記載された下にYの管理用Lotナンバーと「再生回数 回」と記載したラベルが貼付されている。また、箱の中に入れられている「ご使用前の注意」と題する書面には、「弊社リサイクルトナーカートリッジをご使用いただき」、「下記リサイクル品に関しまして」、「必ず純正品を1度使用してから、弊社リサイクル品をご使用いただきますよう」などの記載がされている。さらに、梱包された箱に入れられている「リサイクルカートリッジトラブル調査票」及び裏面の注意書には、リサイクルカートリッジの使用上の不具合に関する調査報告事項、使用上の注意事項等が記載されている。

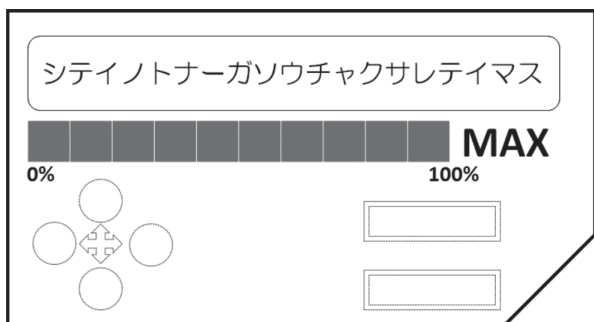
Y商品2以外のY商品については、その包装された箱の短側面には、X純正品の製品番号である「TK-441」と大きく記載された下にYの管理用Lotナンバーと「再生回数 回」と記載したラベルと、「本製品は純正メーカーが再生したものではありません」との記載、及びYの社名である「Nic Freight co., Ltd」との記載がされたラベルが貼付されている。また、同梱の注意書、「ニックリサイクルトナーカートリッジ」と記載され、Y商品の本体には包装箱短側面に貼付されたものと同一のラベルが貼付されている。

## 2. トナーカートリッジをXプリンターに装着した場合のディスプレイの表示

### (1) X純正品の場合

XプリンターにX純正品を、残量が不足しない状態で装着すると、RFIDのデータに基づき、起動時の約5秒間、Xプリンターのディスプレイに、「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」との表示(以下「本件指定表示」という。)がされる(図1参照)。

図1

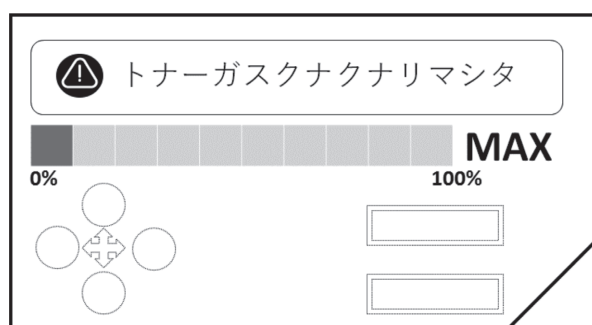


図は、判決文を参考に筆者が作成したイメージ

また、Xプリンターに装着されたトナーカートリッジの状態を示す「STATUS PAGE」(Xプリンターに所定の操作をすることにより、使用状態を表示するものであり、印刷することができる。以下「ステータスページ」という。)には、トナー残量が0から100%の残量ゲージにより表示される(以下、この表示を「トナー残量表示」という)。

トナーカートリッジを装着したまま使用を継続してトナー残量が不足してくると、Xプリンターの使用中、そのディスプレイには、「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヨコウカンシテクダサイ」との表示が現れる(図2参照)。

図2



図は、判決文を参考に筆者が作成したイメージ

### (2) Y商品の場合

Y商品は、使用済みX純正品のカートリッジを利用してリサイクル品として製造されるに当たり、RFIDがリセットされているため、Xプリンターに装着すると、そのディスプレイには、X純正品を装着したときと同様に、本件指定表示(「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」)が表示され、また、ステータスページにも、X純正品を装着したのと同様のトナー残量表示がされる。また、トナーカートリッジを装着したまま使用を継続してトナー残量が不足してきた場合の、Xプリンターの使用中のディスプレイの表示も同じである。

### (3) Y商品以外のリサイクル品の場合

Xプリンターに、RFIDがリセットされていないリサイクル品を装着すると、Xプリンターのディスプレイに、「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」との表示(以下「本件指定外表示」という。)がされ、また、ステータスページには、X純正品の場合の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。ただトナーカートリッジを装着したまま使用を継続してトナー残量が不足してきた場合の、Xプリンターの使用中のディスプレイの表示は、X純正品の場合と同様、「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。

そこで、X1及び、本件トナーカートリッジに付されている商標の商標権者であるX2は、本件トナーカートリッジのリサイクル品を製造販売しているYに対し、Y商品の譲渡等の差止及び廃棄並びに損害賠償を請求した。

## II. 争点

争点1 YがY商品につき不正競争防止法2条1項14号所定の商品の品質、内容について誤認させる表示をしたといえるか

争点2 Y商品2による本件商標権侵害の成否

## III. 判旨 一部認容、一部棄却(確定)

### 1. 争点1 (YがY商品につき商品の品質、内容について誤認させる表示をしたといえるか)について

『シテイノトナー』が、不正競争防止法2条1項14号にいう『品質、内容』を表示するものといえるかについて検討すると、一般に『シテイ』(指定)とは、『(1)それとさし定めること。[2]行政官庁が、法令の定める所により、調査の上、ある資格を与えること。』(広辞苑第六版)、『これこれだと(さし)定めること。』(岩波国語辞典第7版新版)、『(1)いくつかの物の中からこれと決め定めること。[2]「だんてい(断定)」に同じ。』(大辞林第三版)などの意味を持つとされている。そして、通常、プリンターにおいては、プリンターメーカーが当該プリンターに用いるものとして製造販売する純正品と、それ以外の非純正品があり、プリンターメーカーは、非純正品がその品質、内容において純正品と異なるものがあり、非純正品を使用した場合、それにより当該プリンターの使用に支障が生じる場合があることを、その需要者に注意喚起しているのであるから……、トナーカートリッジの需要者は、プリンターメーカーの製造販売に係る純正品と、それ以外の非純正品で、その品質、内容の違いがあることを当然

に認識しているものといえる。

そうすると、需要者は、Xプリンターのディスプレイに現れる『シテイノトナー』とは、『シテイ』の一般的な意味から、ディスプレイに表示する主体であるプリンターメーカーの京セラDSが、Xプリンター向けに『シテイ』(指定)したものと理解し、そして『シテイノトナー』とは、Xプリンターに用いられるべきものと定めたトナーカートリッジであると理解するものと考えられる。そして、上記のとおり、プリンターメーカーが純正品と非純正品がその品質により異なるものであると取り扱っている実態からすれば、需要者は、Xプリンターに用いられるべきものとは、プリンターメーカーの京セラDSがXプリンターに相応しい一定の品質、内容を有するものとして定めたトナーカートリッジであると理解するものと認められる。

したがって、本件指定表示は、不正競争防止法2条1項14号にいう『品質、内容』の表示であるといえることができる。』

「一般に需要者は、プリンターメーカーがあえて表示するよう設定した『シテイ』(指定)の文言に積極的な意味を見出すと考えられるから、同文言は上記説示のとおり解されるものと認定するのが相当」である。

「Y商品をXプリンターに装着した場合に現れる本件指定表示が、品質、内容を「誤認させるような表示」であるといえるかについて検討すると、Y商品が、京セラDSが指定した商品ではない以上、これを『シテイノトナー』として表示することは、これを見た者をして、京セラDSによって指定された商品と誤解させるものであって、『誤認させるような表示』であるといえることができる。』

「なお、『シテイノトナー』というだけでは、プリンターメーカーが当該プリンターについて定めた品質、内容の具体的条件が特定されているわけではないから、指定の有無だけでは、X純正品とY商品の品質、内容が客観的に異なることが明らかにされたわけではないといえることができる。しかし……プリンターメーカー自らによって『指定』がされているという外形的事実が需要者の品質の認識に結びついているのであるから、仮にY商品が京セラDSから指定を受けていないだけであって、客観的な品質、内容では、X純正品と何ら変わりがないとしても、Yに指定する権限がない以上、Yによりなされた本件指定表示は、なお品質、内容につき『誤認させるような』表示であるといって差し支えないというべきである。』

ディスプレイの指定表示について「Y商品の外観に

付されたものではないから、Y商品に接した何人でも認識できるような形で表示されているものではないといえる。

しかし、Y商品は、所定のプリンターであるXプリンターに装着されることが予定された商品であり、Xプリンターに装着された場合に、ディスプレイに現れる本件指定表示が需要者によって認識されることが確実に見込まれているものであるから、Y商品のデータによってXプリンターのディスプレイに表示が現れる以上、これをもって不正競争防止法2条1項14号にいう『商品』に『誤認させるような表示』をしているとあって差し支えないものと解すべきである(需要者は、肉眼では直接認識できないY商品に付された本件指定表示を、Xプリンターを道具として認識していると説明できるから、このような表示の在り方も、不正競争防止法2条1項14号の趣旨に照らし、同号にいう『商品』に『誤認させるような表示』をしていることになるというべきである。)

Yが、「使用済みX純正品のカートリッジを用いてリサイクル品を製造する際、RFIDをリセットすることによって出現させられているものであるから、その表示をした主体はYであるということができ、したがって、YによるY商品の製造販売行為は、同号該当の不正競争を構成するものといえることができる。」

「京セラDSがいかなる場合にも他社の安価なリサイクル品を指定トナーとすることはあり得ないと断定する根拠はないのであるから、当該表示が『誤認させるような表示』であることは免れない」

「プリンターメーカーが新品の純正品だけでなく、リサイクル品を販売している例もあるし……プリンターメーカーが定める品質が、プリンターメーカー以外が製造するリサイクル品においてあり得ないとまで断定できない以上、需要者が、Y商品をXプリンターに装着することによりディスプレイに現れる本件指定表示によって、Y商品の品質、内容について誤認するおそれを完全に否定することはできない。そして、この点は、Y商品をXらとは関係のない業者が製造したリサイクル品と明確に認識して購入した需要者であっても同様」である。

「確かに、X純正品についてなされた設定が、使用済みX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。」

「そもそも、RFIDをリセットしないX純正品のり

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」

「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」いない。

## 2. 争点2 (Y商品2による本件商標権侵害の成否)について

「Y商品2には、トナーカートリッジの底面に本件商標が付されており、その表示態様は、Y商品2において、商品の出所を識別表示させるものといえる。そしてY商品2は、本件商標の指定商品であるトナーカートリッジであるから、Y商品2を製造販売する行為は、本件商標権の侵害行為を構成するといえる。」

「Y商品2の本体及び梱包した箱には、Y商品2がリサイクル品であることが明示されていることが認められる。また、箱の中に入れられている、『ご使用前の注意』と題する書面、『リサイクルカートリッジトラブル調査票』によっても、Y商品2がリサイクル品であることは明らかにされていることも認められる。」

「Y商品2の本体には、製造元等の記載は全く存在しないから、本体に付された上記のような表示ラベルだけでは、本件商品2の本体に付された本件商標の出所表示機能を打ち消す表示として十分なものとはいえない。」

また、Y商品2を梱包した箱の記載、あるいは梱包の中に入れられている『ご使用前の注意』と題する書面等からすると、Y商品2がリサイクル品であることは需要者に認識されていることが認められないではないが、Y商品2を梱包する箱に、Y商品2が京セラ及びそのグループ会社と無関係に製造されたものであることが明確となる打ち消し表示は何らされておらず、リサイクル品であったとしても、純正品メーカーが製造することがあること……を考慮すれば、YがY商品2を製造販売する行為は、需要者に本件商標が付されたY商品2が京セラ及びそのグループ会社を出所とするものであるとの誤認混同を生じさせるおそれがあることは否めない。

したがって、本件商標は、Y商品2における出所表示機能を果たしており、これが他の表示によって打ち消されているわけではないから、本件商標の使用による本件商標権侵害についての違法性が阻却されている

ということとはできない。]

「なお、Y商品2に本件商標が付されているのは、Y商品2が京セラDSによって本件商標を付され流通に置かれたX純正品の使用済みのカートリッジをリサイクル品として再利用するからであり、使用済みX純正品を用いてリサイクル品を製造する以上、カートリッジそのものに付されている本件商標の使用を免れないが、.....その出所表示機能を明確に打ち消すことも可能なのであるから、それに至らない打ち消し表示しかされていない以上、本件商標権侵害の違法性は阻却されないというべきである。」

## IV. 研究 結論賛成

### 1. はじめに

プリンター事業は、いくつかのビジネスモデルが存在するが、インクカートリッジについて問題となるのは、いわゆる「ランニングコストモデル」を採用している場合である。

プリンター事業においてランニングコストモデルとは、プリンター本体については安価な価格で提供しながらも、消耗品として定期的に購入されるインクカートリッジによる売り上げで収益を回収するビジネスモデルである。

そのため、本体を販売する事業者は、第三者が提供するインクカートリッジのリサイクル品が多く出回ると、当該ビジネスモデルの収益構造上ダメージを受けるため、純正品のインクカートリッジもしくは、純正品のリサイクルインクカートリッジが購入されることを希望している。そのため、製品にリサイクル品として使用しにくくなるような対策を講じたり、心理的なハードルを設けるなどの工夫を凝らしたり、知的財産権の侵害などを主張して、リサイクル業者を訴えるなど、参入障壁を構築している。

インクカートリッジのリサイクル業者は、各メーカーの使用済みインクカートリッジを回収し、それを再生しリサイクル品として販売している。このビジネスモデルでは、新たなプリンター製品についての研究開発や、カートリッジの製造を行っているわけではないため、純正品よりも安価に販売することができる。

また、インクカートリッジは、廃棄コストがかかるため、業者が回収してくれることについてニーズがあるほか、製品を再生することからECOであるというイメージもあって、市場から一定の支持がある。さらに、リサイクル業者は、リサイクル品の価値を高めるために純正品に近い品質が確保できるかということに心血を注いでいる。本件Y製品について、RFIDをリセットしたのも、純正品と同様にプリンター本体の残量表示機能等が使用できることを目的としたものであろう。

このように、純正品メーカーとリサイクル業者は、長きにわたり紛争を繰り返してきている。これまでの知的財産権に関連する裁判例としては、インクタンク事件<sup>(1)</sup>、ファクシミリ事件<sup>(2)</sup>、リソグラフ事件<sup>(3)</sup>等がある。本判決は評釈が既にいくつか公表されているが、いずれの論者も裁判所の判断について肯定的な見解を示している<sup>(4)</sup>。

### 2. 本判決の意義

本判決は、RFIDがリセットされたY商品を装着することで、プリンター本体に表示される本件指定外表示について、不正競争2条1項14号にかかる品質誤認表示に該当することを認めた初めての事例である。また、「シテイノトナー」という一文は、必ずしも商品の品質を表示しているものではないが、プリンターメーカー自らによって「指定」がされているという外形的事実が需要者の品質の認識に結びついているとして「品質・内容」の表示であると認めた点に意義がある。また、リサイクル品は、本体及び梱包した箱に「打消し表示」を施していたが、それがあったとしても、需要者の誤認を引き起こすとの判断をした点に意義がある。

判決においては、リサイクル製品そのものが否定されたわけではないが、純正品とリサイクル製品では同一性を欠くことを背景とし<sup>(5)</sup>、販売においては需要者の誤認を引き起こすおそれのないように配慮を求めている。

なお、実務上の影響について、当該表示がなされるプリンターに対して、RFIDをリセットしたりリサイクル品を販売することは、さらなる工夫なしには困難になったといえる。つまり、表示されるのは本体側であ

(1) 最判平成19・11・8民集61巻8号2989頁[インクタンク事件]参照。

(2) 東京地判平成16・6・23判時1872号109頁[ファクシミリ事件]参照。

(3) 東京高判平成16・8・31判時1883号87頁[リソグラフ事件]参照。

(4) 宮脇正晴「本判決判批」L&T第79巻41頁2018年、泉克幸「本判決判批」新・判例解説WATCH22号2018年255頁、中川淨宗「本判決判批」発明115巻10号2018年42頁参照。

(5) 角田政芳「リサイクルと知的財産権」日本工業所有権法学会年報22号1998年94頁参照。

り、リサイクル業者がその表示が出ないように仕組みを施すことはできないので、リサイクル品は、純正品と比較して、RFIDがあることにより示される表示(本件プリンターにおいては残量表示等)がされないことになり、その点において純正品と比較して品質が劣るものを販売せざるを得ないことになる。

これに対して、商標権侵害については、本体に一体成型された商標をYが使用することについて商標権侵害に該当するとの前提に立ち、Y商品の本体における「打消し表示」が十分でなかったことを持って、商標権侵害についての違法性が阻却されているということとはできないとしたものの、その出所表示機能を明確に打ち消すことができれば違法性が阻却される可能性を示した点に意義がある。

その他、純正品メーカーは、インクカートリッジに表示された自己の商標が簡単に外すことができないよう、一体成型などの製造方法を引き続き採用することになると思われる。また、リサイクル業者は、出所表示および品質誤認表示の双方について、需要者が判断できると評価できる明確な打消し表示がされている状況を示さなければならないが、その方法については具体的ではないことから、実務上の課題が残されたといえる。

### 3. 争点ごとの検討

#### (1) YがY商品につき商品の品質、内容について

##### 誤認させる表示をしたといえるかについて(争点1)

不正競争防止法2条1項14号は、「商品・役務の原産地等について誤認を生じさせるような表示を行う行為等を『不正競争』の一類型として規定」したものであ

る<sup>(6)</sup>。

本号の趣旨は、行き過ぎた競争等により「商品などの品質・内容などを偽り、又は誤認を与えるような表示を行って、需要者の需要を不当に喚起することもある。」そして、「虚偽又は誤認を生じる表示を行う事業者は、適正な表示を行う事業者より競争上、優位に立つこととなり、他方、適正な表示を行う事業者は顧客を奪われ、このような行為を放置すれば、公正な競争秩序を阻害することとなる」ことから定められたものである<sup>(7)</sup>。このような、品質、内容等について誤認を生じさせる表示は、実際のところ競業者の利害以上に、消費者の利害の問題も生じ得るものであると思われるが<sup>(8)</sup>、本号による規制により結果として「適正な表示を行う事業者の利益も取引者、需要者の利益も保護されることになる<sup>(9)</sup>」と思われる。

本号では、一般的には、表示されている品質や内容を表す文言に対して、その文言に適合した品質や内容が確保されていない場合<sup>(10)</sup>に問題となると思われるが、条文上「品質・内容」について、具体的な表示方法についてまで明示されているものではなく、従来の判決において様々な表示が品質・内容を表示する場合にあたるのが認められてきた<sup>(11)</sup>。

裁判所はまず、「シテイノトナー」の意味するところについて検討を行い、広辞苑などの一般的用語の意味や、従来から純正品メーカーが、純正品トナーとリサイクルトナーでは品質が異なることを注意喚起してきたことを持って、純正品メーカーが指定するトナーであるとの表示であると需要者が考えると認定した。これは、ビル排煙ダクト用部材事件やPSEマーク事件などのように行政官庁や第三者機関が一定の品質を保

(6) 経済産業省「逐条解説不正競争防止法—平成27年改正版」106頁(経済産業省ウェブサイト、2018年)参照。

(7) 通商産業省知的財産政策室(監)「逐条解説」123頁以下(発明協会、第14版、1998年)参照。

(8) 満田重昭「不正競争法の研究」12頁(発明協会、1985年)、あるいは、青柳吟子「判批」『知的財産法最高裁判例評釈体系Ⅱ』537頁(青林書院、2009年)参照。

(9) 竹田稔=服部誠「知的財産権訴訟要論[不正競争・商標編]」176頁(発明推進協会、2018年、第4版)参照。

(10) 肩掛けカバンの商品説明書に、600デニールポリエステルでない素材を用いているにもかかわらず「600 Denier polyester Fabric, P. U. Coating」という表示が太字で他の記載と色を変えて目立つように表示した行為(大阪地判平成12・11・9 LEX/DB 28052363[肩掛けカバン事件])、自動車補修用スプレー塗料について、ウレタン塗料の含有量が少ないにもかかわらず、ウレタン樹脂が含有することにより、優れた品質であるとの表示をする行為(大阪高判平成13・2・8 LEX/DB28060296[スプレー塗料事件])、ろうそくの製造・販売業者が、燃焼時に発生するすすの量が90%減少したなどと虚偽の表示をした行為(大阪高判平成17・4・28 LEX/DB 28100916[ろうそく事件])、「キシリトールガムに比べ、約5倍の再石灰化効果を実現」した等と事実と異なる表示をした行為(知財高判平成18・10・18判例百選206頁[キシリトールガム事件])、石灰又はドロマイトプラスター配合しないにもかかわらず「しっくい」の表示をした行為(平成25・8・27 LEX/DB 25445858[しっくい事件])、化学的な正確性を欠く表示をした行為(平成26・5・16 LEX/DB 25446440[脱臭装置事件])などがある。

(11) 前脚注に示す事例は、直接的な表示が問題となるものであるが、間接的な表示が問題となるものとして、第三者機関などが指定する品質あるいは認定した品質等に合致しているか否かが問題となった事例がある。例えば、ビールではない発泡酒に「ライナービヤール」という名称を付けて売り出した行為(東京地判昭和36・6・30下民集12巻6号1508頁[ライナービヤール事件])、特許表示と紛らわしい「PAT」の表示を書き込む行為(最判昭和63・7・19民集42巻6号489頁[アースベルト事件])、酒税法で「みりん」もしくは「本みりん」が定義されているにもかかわらず、それに該当しない商品に「本みりん」と記載し、その下に小さく見えにくく「タイプ」などの記載をした行為(京都地判平成2・4・25判時1375号127頁[本みりんタイプ事件])、建設省の指定する不燃材料の認定について、認定を受けていたものの、認定を受けた用途とは全く異なる用途について不燃認定番号を表示する行為(大阪地判平成7・2・28判時1530号96頁[ビル排煙ダクト用部材事件])、電気ブレーカーについて電気用品安全法所定の検査を受けていないにもかかわらず、「PSEマーク」の表示を付して販売した行為(知財高判平成24・9・13[PSEマーク事件])などがある。

証するようなものではないが、純正品メーカーが推奨する商品であるかリサイクル品であるかは需要者にとって品質や内容を判断するのに重要な情報であることからすれば、そのような「純正品メーカー指定のトナー」でない以上、本判決の判断は妥当であろう。なお、判例の立場に立てば、仮にリサイクル品が純正品と全く同等の品質を生じさせていたとしても、「シテイノトナー」が純正品メーカーの指定するトナーであるとの前提である以上、不正競争行為に該当しないわけではないと解釈されることになろう<sup>(12)</sup>。

不正競争防止法2条1項14号における誤認の判断については、「表示の内容や取引の実情等の諸般の事情を考慮した上で、当該商品の取引者、需要者に商品の品質、内容等につき誤認を生じさせるおそれがあるか否かという観点で判断」されることから、同じような事案であっても認定された事実や取引の実情等により結論が異なることもあろう<sup>(13)</sup>。

そもそも、「誤認をさせるような表示」とは、「需要者又は取引者にその商品の原産地、品質等を誤って認識させ、又は誤解させるような表示をすること」をいう<sup>(14)</sup>。

「シテイノトナー」の表示は、本商品を購入した段階で表示されるものではなく、使用する段階で表示させるものであるが、本号の趣旨に従えば、いずれかの時点において誤認を惹起する表示がされていなければよいというものではないと思われるため、使用する段階のみ混同を生じさせる表示がみられるとしても、本号の対象となると考えるべきであると思われる<sup>(15)</sup>。関連して、商標法は法の対象が標章に限られるが、本号における表示は標識のみに限られないことにも表れていると思われる<sup>(16)</sup>。

本判決では、需要者の立場から「シテイノトナー」の表示が何を意味するところかを実体的に判断しており、需要者の認識は純正メーカー指定のトナーであると考えているとみるのが一般的であると思われることから、

この判断は妥当であると思われる<sup>(17)</sup>。ただし、問題は、「シテイノトナー」の表示がされるのが本体側のみであり、これに対してリサイクル業者側に対応策がないことについては問題が残る。つまり、冒頭でも述べた通り、トナーのリサイクルビジネスにおいては、空のトナーをリユースすることまでは認めているものの、本体で使用できる機能が制限されることから、本判決において裁判所は、リサイクルビジネスについては無制限に認められるわけではないと実質的に述べているのと同様であるとの評価ができる。

Yは、Y商品において、品質を誤認するための表示を自ら記載していたわけではない。

これに対して、裁判所は、RFIDをリセットする行為が、結果的に「シテイノトナー」との表示をさせているものであるとして、規範的に判断し、品質誤認表示を行った主体をYとしている。ただし、あくまでこのことは、Y商品以外のリサイクル品(つまり、RFIDをリセットしていない商品)を装着したときに、当該表示が出ないということが前提となっていることおよび、RFIDをリセットしていないリサイクル品を使用していたとしても、機能しないのは残量計だけであり、インクが少なくなれば、『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ことが背景としてあるのだと思われる。つまり、すべてのリサイクル品に対して、常に「シテイノトナー」と表示されるようなプリンターについては、この判決の射程が及ばないと考えるべきであるし、リサイクル品が純正品に対して競争力を減殺されるような事態があれば、それは独占禁止法上の問題が生じる可能性がありそのことは裁判所も指摘しているところである。いずれにせよ、「シテイノトナー」との表示をさせる前提となるRFIDに連動させている機能については、リサイクル品では使用することは難しくなったといえる<sup>(18)</sup>。

純正品メーカーは、独占禁止法の問題が生じないよ

(12) 最高判昭和53・3・22[清酒特級事件]では、級別の審査・認定を受けていない商品について酒税法上清酒2級との表示証を張り付けた行為について、実質的な品質の点では特級酒に劣らない品質の商品であったとしても品質、内容につき誤認を生ぜしめる虚偽の表示であるとした。

(13) 前掲注(10)・脱臭装置事件参照。また、前掲注(8)・青柳538頁等がある。

(14) 山本庸幸『要説不正競争防止法』207頁(発明協会、第4版、2006年)参照。なお、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』200頁(有斐閣、第二版、2008年)では、積極的に表示がされていなくとも、表示されていない重要な情報がある場合も同様であると述べる。

(15) 前掲注(4)・宮脇41頁は、この問題について商標法の分野における「購買後の混同」の議論と同種の問題であるとし、「商品の使用者が需要者たりうることを否定できない限り、購買後の混同理論によって規制対象とすべきであろう」と述べる。

(16) 前掲注(14)・山本208-209頁参照。

(17) 表示されたものが示す内容又は品質について、需要者の認識と齟齬があるか否かについて判断したものと、知財高判平成26・5・29 LEX/DB 25446462[株取引書籍事件]がある。同事案において裁判所は、「品質、内容等につき、直接又は間接的に誤認を生じさせるおそれがあるかどうかという観点で判断」するとしううえで、書籍の内容は、ありのままの記載ではないが需要者の認識とは齟齬がないとして品質等御認証時には該当しないと述べた。

(18) 前掲注(4)・宮脇41頁は、「誤認惹起行為と評しうるのはRFIDをリセットする行為である」と述べたうえで、外形上リセットした商品であるかは判断できないことから差止等の対象に商品そのものに及ぶこともやむを得ないと述べる。

うに、機能を分け、最低限の機能についてはリサイクル品でも使えるが、追加的機能(あれば便利という程度の機能)については純正品のみに使えるようにするなどの対応が可能となり得る。

しかしながら、独占禁止法に関する判断はかなり薄いことから当事者双方にとって十分な指針が示されたようなものではなく、今後同種の判断における判例の蓄積が期待される。

## (2) Y商品2による本件商標権侵害の成否について(争点2)

Xのインクカートリッジは、本体と一体成型で商標が付されており、それを外すことは困難である。そのため、本件インクカートリッジをリサイクル業者がそのまま使用することで、形式的に商標権侵害になることについては疑いの余地がない。

リサイクル製品については、このように純正品メーカーの使用済み製品をリユースすることから、この商標権侵害は通常起こりうることである。問題は、純正品メーカーが出所ではないとの「打ち消し表示」が行われているかが問題となり、その「打ち消し表示」が効果的に行われているかが判断されることになる。つまり、「打ち消し表示」は、純正品メーカーの出所表示機能を打ち消すことができているかが問題となる<sup>(19)</sup>。

本判決でも、商標権侵害を構成するとの立場に立ち、「打ち消し表示」の妥当性について、何にどのような表示がされており、純正品メーカーの商標の出所表示機能を打ち消すことができているかを判断している。

本判決では、とりわけY商品2について判断されており、製品本体についての打ち消し表示が明確でないこと等から打ち消し表示が不十分であるとし、リサイクル品が必ずしも純正品メーカーが製造しないとは限らないという取引の実情を加味して、違法性を阻却しないとの結論を導いている。

リサイクル商品については、従来の判決では、印刷機の使用済みインクボトルにインクを充填して販売する行為等について、需要者がインクボトルに充填されているインクについて、純正品メーカーと無関係に製造されたと「正確には認識することができるとは言えない」として侵害を肯定しているものがある<sup>(20)</sup>。この

事件では、パンフレットなどに純正品メーカーの印刷機の名称が使用され、打消し表示がされていないような事件であり、本判決とは事情を異にするが、打消し表示がされていないことが侵害を肯定する事情として考慮されている。

本判決において、Yは、打消し表示により、Y商品2についてリサイクル品であることが一見して明らかになる打ち消し表示が幾重にも施されていることから混同を生じないとの主張を展開している。

打消し表示については、実際にどのように表示されているか具体的かつ厳格に検討することが必要である。つまり、本事案においてはYが行った打消し表示により、Xの商標権の使用に当たらないと認められ、かつ、Y商品2の出所が、XではなくYであると需要者が認識する程度の表示がされている必要があると思われる<sup>(21)</sup>。

Y商品2は、梱包する箱において、十分な打消し表示がされていないとの判断がされている以上、それに従えば妥当であると評価せざるを得ないが、この点、リサイクル業者にとっても、明確な打消し表示をすることで、使用済みインクカートリッジのリサイクルが可能なのであるから、リサイクル業者に対しても一定の配慮をしていると評価できる部分もあるかもしれない。ただし、違法性が阻却されるレベルの打消し表示は、現状のところリサイクル業者にとっては厳しい線引きがされている状況にある。このような対応をリサイクル業者に求めることはリサイクル品を製造するにあたってのコストとなることから、最終的に販売価格に転嫁され、消費者が負担することになる。このことは、純正品メーカーが、インクカートリッジのボディに、一体成型をするなど打消し表示をしにくい状況を作り出していなければならないほど、製造コストが上がることになると思われるが、インクカートリッジの外形において一体成型をする技術的な必然性はないことから、この点については、独占禁止法上の問題としてさらなる検討を要すると思われる。

以上

(19) 打消し表示により出所の混同が否定された事例として東京地判平成24・1・12[ゆうメール事件]参照。また、品質誤認表示に関する解説として、青柳吟子「判批」判時1621号212頁(判例評論468号50頁)以下参照。

(20) 前掲注(3)・リソグラフ事件参照。

(21) 打消し表示について出所識別機能が否定されるレベルで必要であるとの認識を示している学説として、田村義之「商標法概説」155頁(有斐閣、第2版、2000年)、蘆立順美「商標権侵害と打ち消し表示」パテント63巻14号149頁2012年、前掲注(4)・宮脇43頁、前掲注(4)・泉3頁、前掲注(4)中川46-47頁等がある。