

第二東京弁護士会知的財産法研究会

インクカートリッジ品質誤認事件

平成 31 年 2 月 20 日

報告者 大塚 一郎

不正競争行為差止等請求事件

大阪地裁第 21 民事部（森崎英二裁判長）平成 29 年 1 月 31 日判決（平成 26 年（ワ）第 12570 号事件）

第 1. 当事者

1. 原告 京セラドキュメントソリューションズ株式会社（以下「原告京セラ D S」という。）及び原告京セラ株式会社（以下「原告京セラ」という。）
2. 被告 ニックフレート株式会社

第 2. 事案の概要

- (1) トナーカートリッジを製造販売している原告京セラ D S 及び同トナーカートリッジに付された商標の商標権者である原告京セラが、平成 21 年 4 月以降、別紙被告商品目録 1, 2 記載のトナーカートリッジ（以下、同目録 1 記載のトナーカートリッジを「被告商品」といい、これに含まれ外観で特定される同目録 2 記載のトナーカートリッジを「被告商品 2」という。）を製造販売している被告に対し、
- (2) 原告京セラ D S が、
 - ア) 被告による被告商品の製造販売行為が平成 27 年法律第 54 号による改正前の不正競争防止法 2 条 1 項 13 号（現行法同項 14 号、以下においては現行法の号名を記載する。）の不正競争に該当することを理由とする同法 3 条 1 項に基づく被告商品の譲渡等の差止請求及び同条 2 項に基づく被告商品の廃棄請求、及び
 - イ) 被告による平成 21 年 4 月から平成 27 年 8 月までの間の被告商品 2 を除く被告商品の製造販売行為についての同法 4 条に基づく損害賠償として 900 万 5818 円（弁護士費用相当損害金を含む。）及びこれに対する平成 27 年 1 月 16 日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年 5 % の割合による遅延損害金の支払請求を求め、
- (3) 原告京セラが、
 - ア) 被告による平成 26 年 3 月から同年 6 月までの間の被告商品 2 の製造販売行為が原告京セラの有する商標権の侵害行為に該当することを理由とする商標法 36 条 1 項に基づく被告商品 2 の譲渡等の差止請求及び同条 2 項に基づく被告商品 2 の廃棄請求、並びに「

イ」上記アの商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として10万8590円（弁護士費用相当損害金●（省略）●円を含む。）及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月16日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求を求めた事案である。

(4) 被告商品

ア) 被告は、平成21年4月から、使用済みの原告純正品のカートリッジに被告において用意したトナーを充填し、原告純正品のカートリッジに搭載されている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）をリセットした上、これを被告商品として販売している。

イ) 被告商品は、使用済み原告純正品のカートリッジを再利用しているものであるので、その底面には原告純正品と変わらない態様での本件商標が付されている。

ウ) 被告商品のうち平成26年3月から同年6月までの間に販売していた被告商品2には、商品本体に被告の管理用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（被告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。

エ) 被告商品2が梱包された箱には、長側面（乙3の1）及びその背面に、「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、原告純正品の製品番号である「TK-441」と大きく記載された下に被告の管理用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。

オ) 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、

カ) 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（乙4の2）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（乙3の3）。

キ) 被告商品2以外の被告商品については、その包装された箱の短側面（乙1の2）には、原告純正品の製品番号である「TK-441」と大きく記載された下に被告の管理用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、及び被告の社名である「Nicc Flight co., Ltd」との記載がされたラベルが貼付されている。また、同梱の注意書にも、「ニックリサイクルトナーカートリッジ」と記載され、被告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。

(5) トナーカートリッジを原告プリンターに装着した場合のディスプレイの表示

ア) 原告プリンターに原告純正品を、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、原告プリンターのディスプレイに、「シティ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、また、原告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」（原告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、原告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」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示が現れる。

イ) 被告商品の場合

被告商品は、使用済み原告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、原告プリンターに装着すると、そのディスプレイには、原告純正品を装着したときと同様に、本件指定表示（「シティ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、原告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、原告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。

ウ) 被告商品以外のリサイクル品の場合

原告プリンターに、RFIDがリセットされていないリサイクル品を装着すると、原告プリンターのディスプレイに、「シティ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、原告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、原告プリンターの使用中のディスプレイの表示は、原告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。

1. 爭点

- (1) 被告商品を原告プリンターに装着すると、そのディスプレイには、本件指定表示（「シティノトナーガソウチャクサレテイマス」）が表示されることが、被告が被告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（争点1）
- (2) 被告商品2は、原告らが既に流通に置いた商品であり、かつ、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から、需要者は、被告商品2がリサイクル品である旨認識し、その出所が原告京セラ又はそのグルー

プ会社である旨誤認することはないといえるか。(争点2)

(3) 原告らの損害額(争点3)

2. 裁判所の判断

(1) 争点1

(ア) 需要者は、原告プリンターのディスプレイに現れる「シティノトナー」とは、「シティ」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原告京セラD Sが、原告プリンター向けに「シティ」(指定)したものと理解し、そして「シティノトナー」とは、原告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、原告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原告京セラD Sが原告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」の表示であるということができる。

(イ) 被告商品を原告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、被告商品が、原告京セラD Sが指定した商品ではない以上、これを「シティノトナー」として表示することは、これを見た者をして、原告京セラD S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」であるということができる。

(ウ) 被告商品を原告プリンターに装着することにより、原告プリンターのディスプレイに現れる本件指定表示をもって、不正競争防止法2条1項14号にいう、「商品・・・その広告・・・取引に用いる書類若しくは通信」に品質、内容について「誤認させるような表示をし」といるといえるかについて検討するが、そもそも上記表示は、被告商品の外観に付されたものではないから、被告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、被告商品は、所定のプリンターである原告プリンターに装着されることが予定された商品であり、原告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、被告商品のデータによって原告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」といるといって差し

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被告商品に付された本件指定表示を、原告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。）。

（2）争点2

被告商品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、被告商品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、被告商品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、被告商品2を梱包する箱に、被告商品2が原告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（甲10の1ないし3）を考慮すれば、被告が被告商品2を製造販売する行為は、需要者に本件商標が付された被告商品2が原告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、被告商品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はできない。

（3）争点3

原告京セラD Sが受けた損害

裁判所は、以下の不正競争防止法5条2項の推定を覆滅させる事情を認定して、被告の受けた利益の額を50%減じた額が、の額と推定されるものとした。

（ア）成21年から平成27年までの間の、モノクロトナーカートリッジ市場における純正品とリサイクル品の市場占有率は純正品が約65%，リサイクル品が約35%であり、その割合が年度によって大きく変動しないことからすると、純正品のトナーカートリッジを購入する需要者は、純正品のトナーカートリッジを購入することを常としていて、リサイクル品を購入する需要者とは重複せず、市場が分かれているように見受けられる（消耗品であるトナーカートリッジの消費数量は、プリンターの台数の何倍にも及ぶはずであるが、それでも購入されるトナーカートリッジのうち純正品トナーカートリッジが上記割合を占めるということは、純正品を購入する需要者の多くは、純正品だけを購入し続けていることが推認できる。）。

（イ）また本件指定表示は、品質の誤認を需要者に引き起こすものであるが、その表示態様は、被告商品を原告プリンターに装着した後数秒間にすぎない上、この種

トナーカートリッジの需要者の多くは、業務用プリンターを使用しているような事業者であろうことが推認できるから、被告商品の販売が品質誤認表示という不正競争と関係なくもたらされていた可能性も大きいと考えられ、

原告京セラの損害

裁判所は、本件商標が著名な商標であることからすると、被告商品2がリサイクル品であり、多くは需要者にその旨認識されて購入されることを考慮しても、本件商標の使用料率は、原告京セラ主張のとおり売上額の10%とするのが相当であるとして、5万8590円を認容した。

6. 参考文献

- (1) 宮脇正晴「判例研究 京セラ事件」Law & Technology 79号35頁
(本判決の判例批評)

問題となる表示に接するのが商品の購買者ではなく使用者であるという点については、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るとする。また、打ち消し表示について、商標法が混同のおそれがあるときのみ侵害を肯定するという建付けになつていい以上、単に混同のおそれがないというだけでは侵害を否定すべきでない。

- (2) 田村善之 「インクの詰め替えと商標権侵害の成否—リソグラフ事件—」
知的財産法政策学研究 Vol. 4 (2004) 175 頁

登録商標が付されたインクボトルに入っているインクが控訴人（商標権者）以外の者が詰め替えたものであることを、購買を決定する者は認識するとしても、直接のユーザが容易に伺い知ることのできる事情ではない。仮に、インクが原因で印刷にトラブルが生じたとすれば、直接のユーザは登録商標を手掛かりに、控訴人の製造販売に係るインクに問題があると考えるだろう。これを放置する場合には、控訴人（の商品）の[信用に影響が生じかねない。] そなたすれば、登録商標は出所識別機能を発揮していることになる。この種の混同のことを、「購入後の混同」という。

- (3) 平澤卓人「商標的使用論の機能的考察（2・完）」知的財産法政策学研究
Vol. 49 (2017) 201 ページ

購買後の混同論について、日本の裁判例と米国の判決と学説を紹介し、「商標権侵害の判断において購買後の混同を肯定すべき場合としては、購買担当者と使用者が分離している場合など購買した者以外の者が当該商品の品質についての評価を商標権者に帰する場合、及び二次市場における混同が具体的に想定できる場合が考えられる。」とし、他方「日本の商標権侵害の判断において、条文上は混同のおそれの有無が要件となっていない」ことを根拠に、「購入時点においては出所識別機能を害するおそれがない場合であっても、正当な購買後の混同を観念できる場合には2条3項の「使用」又は商標使用を肯定してもよいと考えられる。」とする（同論文246-247ページ）。

図表表示

閉じる

1/4

先頭の図表

前の図表 次の図表

【文献番号】25448545

別紙

被告商品目録2

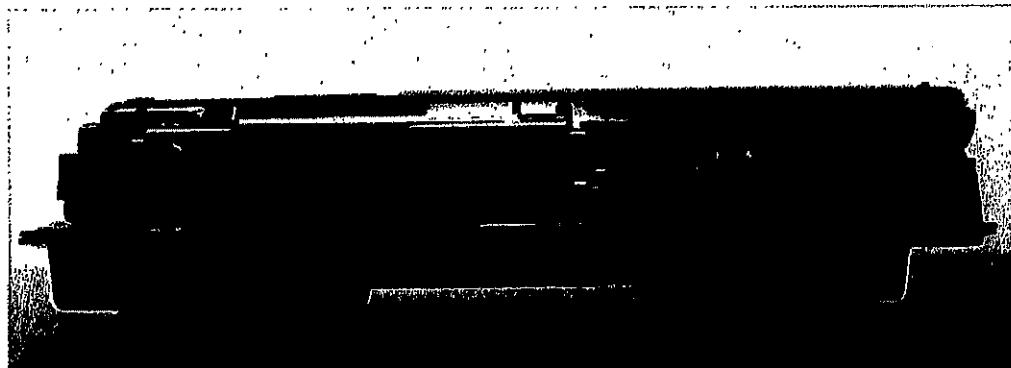
下記のトナーカートリッジ。

記

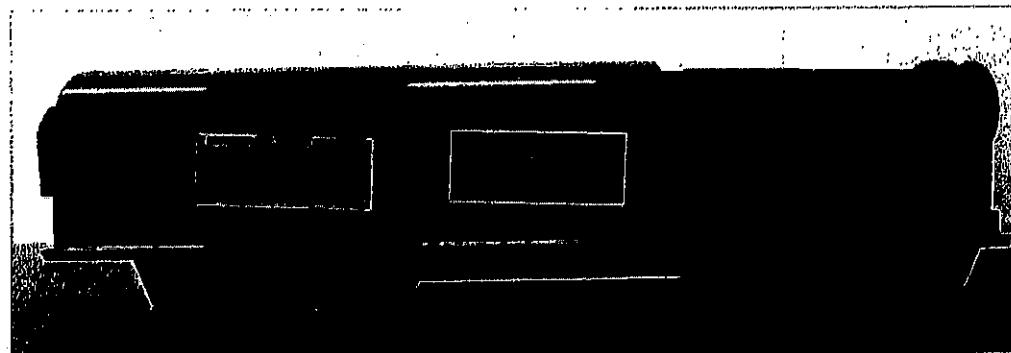
品名：トナーカートリッジ再生 TK-441 京セラ

以下、トナーの外観（六面視）写真を示す。

【前面視】



【背面視】



図表示

閉じる

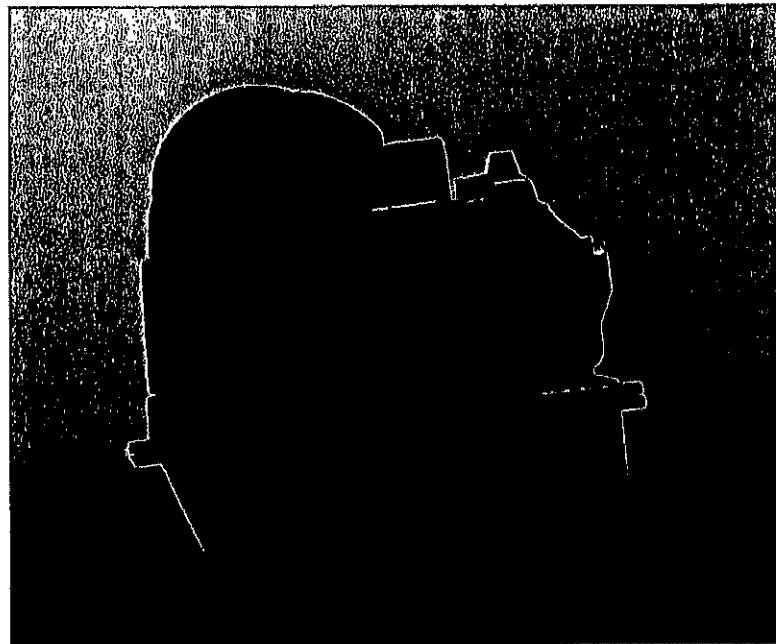
2/4

▲先頭の図表 ◀前の図表 次の図表 ▶

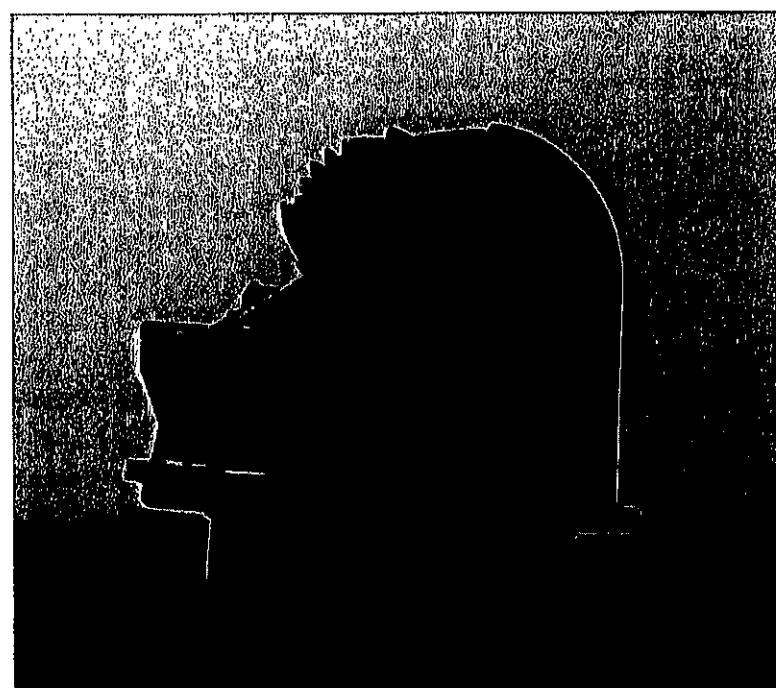
【文献番号】25448545

別紙 被告商品目録2（続き1）

【右側面視】



【左側面視】



図表表示

閉じる

3/4

▲先頭の図表 □前の図表 次の図表 ▶

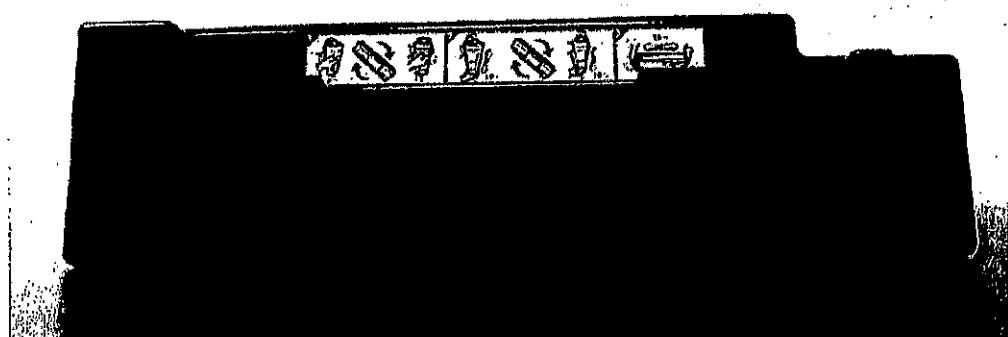
【文献番号】25448545

別紙 被告商品目録2(続き2)

【上面視】



【底面視】



【底面視：本件商標部分】



以上

図表表示

取扱データに関するご指摘

閉じる

4/4

▲先頭の図表

◀前の図表 次の図表 ▶

【文献番号】25448545

別紙

商標目録

