

知財部員のための独占禁止法

——ライセンス契約に関する知的財産法と独占禁止法の交錯する問題——

秋 沢 陽 子*

抄 録 本稿では、知財部員として知っておきたい知的財産権の行使、特にライセンス契約に関して知的財産法と独占禁止法の交錯する問題を取り上げます。独占禁止法21条〔知的財産法による権利行使〕、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」に基づく法の適用や、パテントプールに関する問題等について見ていきます。

目 次

1. はじめに
2. 独占禁止法の背景的知識
3. 独占禁止法21条
4. ライセンス契約の独占禁止法上の問題
 4. 1 白条項
 4. 2 灰色条項
 4. 3 黒条項
5. パテントプールの独占禁止法上の問題
 5. 1 パテントプールにおけるライセンス
 5. 2 FRAND条項
6. その他
7. おわりに

1. はじめに

知的財産法は、知的財産に関する権利の排他的利用を認めているのに対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下、「独禁法」といいます）は他の事業者の事業活動を排除、支配又は拘束等することにより競争を実質的に制限することを禁止しており、知的財産権を行使する行為は、市場の競争を阻害するおそれ、独禁法に反する潜在的なリスクを有しているといえます。本稿では、知的財産権の行使、特にライセンス契約に関連して独禁法の適用が

問題となる場面を説明します。

2. 独占禁止法の背景的知識

日本の独禁法が規制する三本柱は①私的独占：（事業者が単独又は他の事業者とともに他の事業活動を排除したり、支配したりすることにより、市場における競争を実質的に制限すること、3条前段・2条5項）、②不当な取引制限：（カルテルや談合等、事業者が他の事業者と相互に連絡を取り合い、本来事業者が自主的に決めるべき、対価や販売数量などを共同で取り決めて事業活動を拘束して競争を実質的に制限すること、3条後段・2条5項）、③不公正な取引方法：（2条9項各号に定められた行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもの、19条）です。独禁法に違反すると判断された場合には、公正取引委員会（以下、「公取委」といいます）から排除措置命令や、図1に示す行為に対する課徴金納付命令といった行政処分が課されます。

これら行政処分に不服がある場合には公取委が行う審判で審理されて審決が下されます（なお、2013（平成25）年改正により、改正法施行

* 武田薬品工業株式会社 弁護士 Yoko AKIZAWA

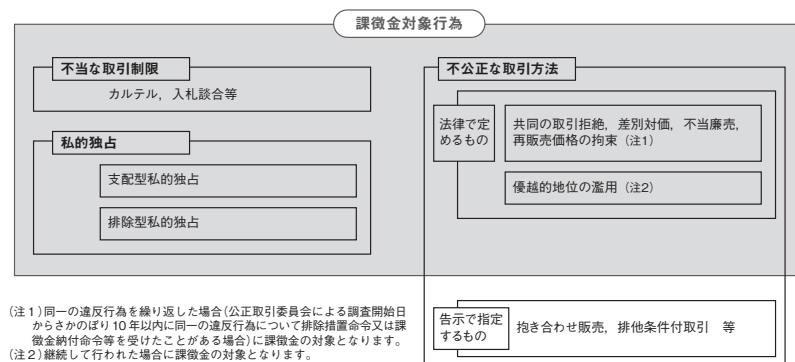


図1 課徴金の対象となる行為類型について¹⁾

日(公布日である同年12月13日から起算して1年6月以内)以降、審判制度が廃止され、行政処分不服がある場合には公取委でなく東京地方裁判所において審理されることになりました。さらに審決について不服がある場合は、東京高等裁判所において審決取消訴訟として審理されます。

3. 独占禁止法21条

独禁法21条〔知的財産法による権利行使〕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。」と知的財産法による権利の行使について独禁法の適用除外を定めています。

また、公取委の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下、「知財ガイドライン」といいます)の第2において、技術の利用に係る制限行為についての独禁法の適用に関する基本的な考え方が説明されています。知財ガイドラインの基本的な考え方によると、図2に示すように、行為の外形上、知的財産法による「権利の行使と認められる行為」に該当する場合には、独禁法21条の文言のとおり基本的に独禁法の適用除外となります。しかし、外形上、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

を図るという、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には、実質的に知的財産権の権利の行使と認められる行為とは評価できないとして、独禁法が適用されます(知財ガイドライン第2の1)。

「権利の行使とみられる行為」の典型としては、(i)技術を利用させないようにする行為(侵害訴訟の提起、遂行やライセンス拒絶など)、(ii)技術の利用範囲を制限する行為(ライセンスを与える際に利用範囲を一定の範囲に限定するなど)が挙げられます。

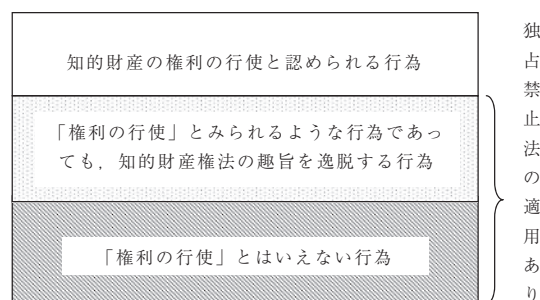


図2 独禁法と知的財産法の関係²⁾

4. ライセンス契約の独占禁止法上の問題

ライセンサーがライセンシーに対してライセンス契約上義務を課す行為については、たびたび独禁法(特に事業活動の不当拘束や優越的地位の濫用といった不正な取引方法等)が問題となる場合があります。

4. 1 白条項（原則として独禁法上問題とならないライセンス契約における行為）

知財ガイドラインは、原則として独禁法上問題とならない（不公正な取引方法に該当しない）、いわゆる白条項の行為として、（i）技術を利用させないようにする行為、（ii）技術の利用範囲を制限する行為（技術の利用期間や利用分野の制限、製造・販売地域の制限、販売製造数量の制限、輸出に係る制限、サブライセンス先の制限等）、および（iii）技術の利用又はその他の制限行為（最善実施努力義務、ノウハウの秘密保持義務等、改良技術の非独占的ライセンス義務、取得知識・経験の報告義務等）を挙げています。

（iii）の行為は合理性があり競争を減殺するおそれが小さいため原則として独禁法上問題とならない行為です。他方、（i）（ii）の行為は、知的財産権の権利行使とみられる行為であって、前記3のとおり、独禁法21条に基づき原則として独禁法が適用されませんが、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場合には「権利の行使と認められる行為」とは評価されないため独禁法が適用される可能性があります。

技術を利用させないようにする行為のうち、他の技術では代替困難であるにも関わらず競争者の事業妨害のためにライセンスを拒絶して当該技術を利用させない行為や、事業基盤になる技術について合理的な理由なく差別的なライセンス条件を付けることによって当該技術を利用させないようにする行為等は、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ものとして、独禁法が適用されます。

技術の利用範囲を制限する行為のうち、製造数量を制限する行為についても、市場全体の供給量を制限する効果がある場合には権利の行使と認められず、独禁法が適用されます。製造数

量の制限が問題となった事案として日之出水道機器事件³⁾があります。日之出水道機器株式会社（以下、「日之出」といいます）が、日之出所有のマンホール鉄蓋の特許のライセンシーに対し製造販売数量の割当を課し、数量制限超過分を日之出に製造委託させる義務を課していたことが独禁法に違反しないか問題となった事案です。判決では、日之出がライセンシーに数量制限を課して自己に製造委託させた行為について、需給調整効果が実際に実現されているとか公正な競争が実際に阻害されているといったことは認められず、また当該行為はライセンスの実施料相当分を確保しようとしたもので、特許権等の権利の行使として不当といえず、独禁法に違反するとは認められないと判断されました。

4. 2 灰色条項（独禁法上問題となる可能性があるライセンス契約における行為）

知財ガイドラインは、独禁法上問題となる可能性がある（場合によっては不公正な取引方法に該当する）、いわゆる灰色条項の行為として、原材料・部品に係る制限、販売先の制限、競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限、不競争義務、一方的解約条件、技術の利用と無関係なライセンス料の設定、権利消滅後の制限、一括ライセンス、技術への機能追加、非係争義務等を挙げています。

これらは基本的に知的財産権の行使とみられる行為ではないので、独禁法21条により独禁法の適用除外とはなりません。独禁法の適用を前提に、当該行為が公正な競争を阻害して独禁法に違反しないかが判断されます。以下に具体例として、有名な不競争義務と非係争義務について述べます。

不競争義務とは、ライセンス対象の技術に係る権利の有効性について争わない義務です。不競争義務は、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する場合もありますが、無効にされるべき権利

が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されて公正な競争を阻害するものとして独禁法違反に該当する場合があります。知財ガイドライン第4の4(7)において、「ライセンサーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定めることは、原則として不公正な取引方法には該当しない」と記載されているので、契約書においては、ライセンサーが対象特許の権利の有効性を争った場合にはライセンサーが契約を解除できると規定するのが一般的です。

非係争義務とは、ライセンス対象技術以外のライセンサーが現に保有し又は将来取得することになる特許について、特許権の権利行使をしないという義務です。非係争義務は合理的な理由がある場合には通常独禁法上の問題が生じることはありませんが、ライセンサーの市場における地位等から当該非係争義務によって市場における公正な競争を阻害する場合には独禁法違反に該当する場合があります。非係争義務が問題となった事案として米国マイクロソフト社非係争条項事件⁴⁾があります。米国マイクロソフト社（以下、「マイクロソフト」といいます）がOEM業者に対しWindows OSのライセンスをするにあたり、ライセンサーのOEM業者は特許侵害を理由にマイクロソフトに訴訟を提起しない旨の非係争条項を含む契約書を締結した事案です。公取委の審決では、マイクロソフトがパソコンOS市場における有力な地位を利用してパソコンAV技術⁵⁾取引市場の有力な競争者であるOEM業者に対して、非係争義務を課す行為はパソコンAV技術市場の競争秩序に悪影響を及ぼし独禁法に違反すると判断されました。

4. 3 黒条項（原則として独禁法上問題となるライセンス契約における行為）

知財ガイドラインは、原則として独禁法上問

題となる（不公正な取引方法に該当する）、いわゆる黒条項の行為として、販売価格・再販売価格の制限、輸出価格の制限、研究開発活動の制限、改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務等を挙げています。

これらは基本的に知的財産権の行使とみられる行為とはいえず、独禁法が適用されます。そして、取引の基本的条件である価格の制限や相手方の研究開発意欲の妨げになる上記行為は、競争減殺効果が明らかであることから、原則として独禁法に違反するとされています。

5. パテントプールの独占禁止法上の問題

パテントプールのライセンスにおいても独禁法（特に私的独占及び不当な取引制限）が問題となる場合があります。

5. 1 パテントプールにおけるライセンス

近年、技術革新が著しい分野では、新製品の市場を迅速に立ち上げ、需要の拡大を図るため、製品の規格を策定し、広く普及させる必要性が高くなっています。そこで、関連事業者が共同で規格を策定し広く普及を進める標準化活動が行われるようになりました。

標準化の規格を策定し、その標準化規格による製品を製造するためには多くの企業が有している技術が必要となります。しかし、必要な技術を有する各企業から個別にライセンス許諾を受けて実施料を払うことは時間もコストもかかるため、結局その規格は使えないものとして広まらず標準化の意味をなさないこととなります。そこで、必須技術に関する権利を有する複数の者が、それぞれが有する権利又はライセンスをする権利を特許管理会社に集中させ、当該特許管理会社を通じて必要なライセンスを許諾するというパテントプールの仕組みがとられるようになりました。なお、必須特許以外の特許

はパテントプールに含めると競争制限効果が大きくなり独禁法上の問題を生じるおそれがあります。すなわち、当該特許が必須特許と代替的な関係にある場合、必須特許と同一のライセンス条件とされることは代替特許間の競争が制限される可能性があります。代替的な関係にない場合であっても規格にどのような機能を付加するかはライセンシーの自由な選択によるべきところ、必須特許と一括してライセンスすることにより技術選択の自由を不当に制限する可能性があります。

この標準化に伴うパテントプールについては、知財ガイドラインの私的独占及び不当な取引制限の考え方、また公取委のガイドライン「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独禁法上の考え方」において説明されています。具体的な事案としては、パチンコ・パテント・プール事件⁶⁾が参考になります。本件は、パチンコ機を製造するX社ら10社及びY連盟が所有又は管理運営するパチンコ機製造に関する特許について、そのライセンスなしにはパチンコ機を製造することが困難な状況にあるにもかかわらず、X社らが所属する日本遊技機工業協同組合の組合員に対してのみ当該特許権のライセンスを行う一方で、パチンコ機の製造・販売市場に新たに参入しようとしてライセンスの申し込みをした組合員以外の事業者に対してはライセンスを拒絶し、新規参入を希望する事業者に製造を断念させたという事案です。上記組合員以外の者に対するライセンス拒絶は行為の外形上技術を利用させないようにする行為として「権利の行使と認められる行為」に該当するものの、ライセンスなしにはパチンコ機を製造することが困難であることからパチンコ機の製造分野における新規参入を制限することになり、独禁法が適用されて、公取委の審決では当該分野の競争を実質的に制限するものとして排除型の私的独占に該当すると判断されました。

5. 2 FRAND条項

標準化規格の必須特許となるような技術は、その技術がなければ製品が作れない非常に強い技術です。そのため、前記のパチンコ・パテント・プール事件のように特定の企業にだけライセンスを許諾してそれ以外にはライセンスを許諾しないとか、ある特定の企業に対して他の企業より不相当に高額な実施料を求めるといった不公平で差別的なライセンスを行えば、市場に参入できない企業が生じ、事業者の事業活動を制限することになってしまいます。また、ある必須特許の存在が秘匿されたまま、技術標準が確立した後に、必須特許の技術を使用した者に対して特許権を行使して差止め等を行うといった「ホールドアップ問題」も生じます。このようにパテントプールのライセンスは条件によって事業者の事業活動の制限につながり独禁法上問題となる可能性があります。

上記のような標準化技術をめぐる問題を防ぐため、特許標準化を進める多くの業界団体では「知的財産の扱いに関する規則」を制定し、参加者が保有する必須特許を公平、合理的、かつ非差別的にライセンスするFRAND (Fair Reasonable and Non-discriminatory) 条項を規定しています。FRAND条項にかかわらずライセンス拒絶や不当な条件でライセンスすることは独禁法に違反する可能性があります。具体的な事案としてアップルジャパン株式会社（以下、「アップル」といいます）が三星電子株式会社（以下、「サムスン」といいます）に特許権侵害に基づく損害賠償請求権不存在確認を求めた訴訟⁷⁾があります。当該訴訟において、アップルは、サムスンが必須特許の特許権についてFRAND宣言に基づくライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反して「ホールドアップ状況」を策出していること、サムスンの一連の行為が独禁法に違反するなどから、サムスンはアップル

に対して特許侵害に基づく損害賠償請求権を有しないと主張しました。東京地方裁判所はアップルの製品の一部がサムスンの特許を侵害することを認めたうえで、サムスンはFRAND宣言に基づいてライセンス契約の締結に向け、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っているにもかかわらず、かかる信義則上の義務を尽くすことなくサムスンがアップルに対して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（民法1条3項）に当たると判断しました。

6. その他

ライセンス契約以外に知財訴訟上も独禁法が問題となることがあります。米国の知財訴訟においては特許の不適切な使用という意味のペタント・ミスユースの概念があります。特許権者の権利行使が反トラスト法違反であるため特許の権利行使は不能であるとの抗弁もペタント・ミスユースに含まれます。

さらに、最近注目を集めているのが、先発薬企業と後発薬企業との間で顕著となっている、特許権者が特許侵害訴訟の相手方や特許無効を主張する者に金銭を支払い、相手方が当該特許を一定期間実施しないことに同意する和解（Pay-for-delay settlement, Reverse payment）です。米国の連邦取引委員会（以下、「FTC」といいます）は近年、このような和解について特許に基づいて独占している利益を特許権者と相手方が共有することにより、無効とされる可能性のある特許を延命させて独占の利益を享受するものであり反トラスト法違反であるとして積極的に摘発を行っています。FTC v. Actavis, Inc. 事件の控訴裁判所（CAFC）では、和解の内容が、特許権の有する合法的な独占の範囲内にとどまる限り、反トラスト法上の責任を負わないとしてFTCが敗訴しました。しかし、FTCの上告を受けた最高裁判所は、控訴裁判所の考

え方を覆し、Pay-for-delay settlementの違法性については「合理性の基準」（rule of reason）、すなわち競争促進効果と競争阻害効果との比較衡量によって判断すべきとして、本件事件を差し戻す判決をしました⁸⁾。EUにおいてもNovartisとJohnson & JohnsonにPay-for-delay settlementの罰金として両社に計€16.3millionが課されました⁹⁾。

7. おわりに

独禁法の観点から知的財産権の行使を見るときは、適切かつ合理的な知的財産権の行使につながります。独禁法は抽象的ですが、具体的な事案を通して見ると当該企業活動が浮き彫りになる興味深い事案が多くあります。またグローバルな事業活動が行われる今日、米国反トラスト法やEU競争法に関する案件に関心をもつことも大切でしょう。

注 記

- 1) 公正取引委員会パンフレット「知ってなっとく独占禁止法」17頁
- 2) 財団法人 知的財産研究所「特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書」（2007（平成19）年3月）5頁
- 3) 知財高裁2006（平成18）年7月20日判決（平成18年（ネ）第10015号）判例集未登載
- 4) 公正取引委員会審判審決2006（平成20）年9月16日（平成16年（判）第13号）（審決集55巻380頁）
- 5) デジタル化された音声又は画像をPC上で視聴するための機能に必要な技術。
- 6) 公正取引委員会 1996（平成9）年8月6日勧告審決（平成9年（勧）第5号）（審決集44巻238号）
- 7) 東京地方裁判所2013（平成25）年2月28日判決（平成23年（ワ）第38969号）
- 8) Federal Trade Commission v. Actavis, Inc., et al. (No. 12-416., June 17, 2013)
- 9) European Commission - IP/13/1233 10/12/2013

（原稿受領日 2014年3月31日）