

特許ライセンスの効力と競争法の規制の考察： 第4回グローバル特許権行使戦略セミナー報告

(とりまとめ) 國學院大学法科大学院教授 中山 一郎

要 約

本稿は、2015年6月27日に早稲田大学において開催された第4回グローバル特許権行使戦略セミナーの第三部「特許ライセンスの効力と競争法の規制の考察」の概要を報告するものである。当該セミナー開催直前の2015年6月22日に、米国最高裁判所は、先例拘束性にしがたい、特許権存続期間満了後のロイヤリティ支払は違法である旨を判示した。この米国最高裁判決を踏まえ、当該セミナー第三部では、幅広く特許法と競争法の関係について、日米の学識経験者や実務家7名が登壇して、見解等を披露するとともに、パネル・ディスカッションを通じて議論を行った。日本では議論が少ない論点を扱う当該米国最高裁判決を含め、特許法と競争法の関係をめぐる米国の最新動向についての米国の専門家による解説や、同様の問題についての日本の専門家の見方等については、日本の関係者にとっても有益なものと思われる。

目次

- I はじめに
- II セミナー概要
 - 1. イントロダクション (中山一郎)
 - 2. 競争と特許についての新展開 (フィリップ・マローン)
 - 3. Kimble 判決についてのノート (クリス・ロングマン)
 - 4. 独占禁止法と知的財産権 (飯村敏明)
 - 5. 特許権と独占禁止法—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却— (田村善之)
 - 6. 特許ライセンスの効力と競争法における規制の考察 (飯田圭)
 - 7. 最三平 5 (1993)・10・19 判時 1492・134 (掘削機事件) の紹介 (高林龍)
 - 8. パネル・ディスカッション

社シニア・ディレクター、法律顧問

飯村敏明 弁護士 (前知的財産高等裁判所長, ユアサハラ法律特許事務所)

田村善之 北海道大学大学院法学研究科教授

飯田圭 弁護士・弁理士 (中村合同特許法律事務所)

高林龍 早稲田大学法学学術院教授

ショーン・ミラー (Shawn Miller) スタンフォード大学講師

中山一郎 國學院大学法科大学院教授 (司会)

以下では、紙幅の制約から、2時間半にわたる議論を要約してその概要を報告する。また、本稿は、登壇者の協力を得ながら、中山がとりまとめて作成したものである。本稿の名義は形式的には中山となっているが、これはとりまとめを意味するものに過ぎず、本稿は実質的には登壇者との共同作業の成果である。

II セミナー概要⁽²⁾

1. イントロダクション (中山一郎)

特許法と競争政策の関係をめぐる様々な問題の中から、本セミナーでは、米国の Kimble v. Marvel Entertainment, 576 U.S. __ (2015) (以下、「Kimble 判決」という。)に焦点を当てる。後に詳しい説明があるが、我が国ではなじみのない論点であるため、簡単に論点を紹介しておく。米国では、約50年前の古い

I はじめに

2015年6月27日、早稲田大学知的財産法制研究所、名古屋大学大学院法学研究科及び Stanford Law School は、第4回グローバル特許権行使戦略セミナーを早稲田大学において開催した。以下では、第三部「特許ライセンスの効力と競争法の規制の考察」の概要を紹介する⁽¹⁾。なお、当日の登壇者は以下のとおりである。

【登壇者】(登壇順、以下敬称略)

フィリップ・マローン (Phillip Malone) スタンフォード大学ロースクール教授

クリス・ロングマン (Chris Longman) クワルコム

判例により特許期間満了後にロイヤリティを支払い続けることが認められていなかったが、今般の Kimble 事件では、米国最高裁が判例変更してその点を見直すか否かが注目された。しかし、2015年6月22日の最高裁判決は結論としては判例を変更しなかった。この判決から1週間も経っていない本日（2015年6月27日）は、いち早くこの事件を取り上げることとする。

2. 競争と特許についての新展開（フィリップ・マローン）

最初に、直近のアメリカ最高裁判決である Kimble 判決について説明する。争点は、特許期間満了後のロイヤリティ支払の合法性であり、この後の Chris Longman 先生がより詳細に説明するが、私も、この事件における特許と反トラスト法の関係についてお話ししたい。

約50年前、米国最高裁は、*Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29(1964)（以下、「Brulotte 判決」という。）において、特許権者は特許期間満了後もロイヤリティを支払う契約をすることは許されないと判示した。特許期間満了後のロイヤリティは、他の条件や効果を考慮するまでもなく、当然違法（*per se illegal*）とされたのである。当時の裁判所の考え方によれば、特許は限定的な独占期間を認めるものであって、期間満了後はパブリック・ドメインとなるのだから、特許権者がロイヤリティを存続期間満了後も支払わせることにより独占期間を延長することは許されなかった。

今回の Kimble 事件において、当然違法の見直しを求めた原告 Kimble は、特許期間満了後のロイヤリティ支払いが有益な場合もあって、必ずしも特許政策に反するものではないから、これを認めて欲しいと主張した。例えば、ロイヤリティを特許期間の20年間よりも延長して支払うことにより、ライセンシーは初期段階のコストを下げることができるし、また、特許取得後の製品実用化に長期間を要するような場合には、ロイヤリティを低くして、長期間支払うことが、当事者が技術を使用するときのリスクやリターンをより良く配分し、合理的でもある。

多くの経済学者、法学者も Brulotte 判決に批判的であった。そもそも米国競争法分野における傾向として、裁判所は、当然違法のルールではなく、合理の原則を採用するようになっている。合理の原則の下では、その事案の市場への影響を含む様々な状況や要素

に注目し、反競争的な市場支配力の有無などを考慮して慎重に分析する。多くのケースにおいて裁判所は当然違法から合理の原則へと反トラスト法の運用を変更しており、Kimble も同様のことを最高裁に求めたのである。当然違法でなく、合理の原則に基づいて、特定の事案における存続期間満了後のロイヤリティの可否を判断すべきである、と。

最高裁も、判決中で、存続期間満了後のロイヤリティがときに合理的であり、経済的な考え方が変わってきたことは認めている。しかし、それでも結論としては、当然違法のルールを維持し、合理の原則を採用しなかった。理由は先例拘束性である。なぜ裁判所は先例が妥当でないとしても先例拘束性の法理に従うことが適切であると考えたのだろうか。

判決でも示唆されているように、これが反トラスト法の事案ならば、当然違法のルールは見直されたかもしれない。しかし、本件は特許の事案である。最高裁によれば、一般的に特許事件では、裁判所は、反トラスト法事件における法形成と同様の柔軟性を持ち合わせていないため、仮に本件を現時点で判断すればおそらく異なる判決をするとしても、なお古い先例に従うということである。

そのような事情で米国では特許期間満了後のロイヤリティ支払いは引続き違法である。しかし、後に Chris Longman 先生から詳しい説明があるが、裁判所は、問題を回避する方法があることも示唆しており、Kimble 判決の実務的な影響がどのようなものか、といった点は今後の課題である。

残る時間で、その他の問題の中から、Pay for Delay, Reverse payments に触れたい。Reverse payments は、簡単にいえば、特許訴訟において特許権者が被疑侵害者に多額の金額を払って和解し、それにより被疑侵害者の市場参入を特許期間満了時点またはさらに後の時点まで遅らせるものである。通常の和解では、訴えられた被告側が金銭を払うが、Reverse payments では立場が逆転し、特許権者が被疑侵害者に多額を支払う。Reverse payments は、新薬を製造販売する製薬会社が後発品の市場参入を遅らせるために用いることが典型的であり、Pay for Delay とも呼ばれる。その仕組みを理解する上で、アメリカの医薬品の規制であるハッチ・ワックスマン法が重要である。

1984年制定のハッチ・ワックスマン法の目的の一つは、後発品メーカーが有効性に疑義がある新薬の特許

に異議を申し立てることを促すことである。それにより市場に参入する後発品を増やし、最終的に医薬品の価格を下げようとしている。そのため、ハッチ・ワックスマン法は、最初に先発医薬品がFDAから承認を受ける場合に必要となる多額の費用と長期間を要する承認プロセスを、後発品メーカーは省略できることを認めている。簡略化された医薬品申請（Abbreviated New Drug Application, ANDA）により、後発品は先発品と同じ有効成分で生物学的同等性が同じであるということを示しさえすればよい。それができれば先発品メーカーが行った試験などに便乗することができる。

ハッチ・ワックスマン法は、後発品メーカーに、先発品の特許は無効であるか、あるいは自分たちの後発品が先発品の特許権を侵害しない旨の証明書を提出させるが、これに対して、先発品メーカーは45日以内に提訴することができる。すると、特許が有効か否か、後発品の参入が当該特許権を侵害するか否かが争われるが、その訴訟係属中は、30カ月、つまり2年半、FDAは後発品を承認することができない。30カ月が経過するか、または、特許が無効若しくは後発品は非侵害との判決がされると後発品の市場参入が可能となる。

また、ハッチ・ワックスマン法は後発品メーカーに先発品に異議を申し立てるインセンティブを与えており、最初に後発医薬品を申請し、先発品の特許無効を申し立てた者に市場参入後180日間の独占権を認めている。最初に申請した後発品メーカーは、特許訴訟に勝訴するか、申請が承認されれば、6カ月間は唯一の後発品メーカーとなるが、この180日、6カ月の独占期間は重要であり、数億ドルもの価値があったとした裁判所もある。

Reverse paymentにより、先発品メーカーは、特許無効のリスクを避け、敗訴する場合と比べて長期の独占期間を確実に享受できる。他方、後発品メーカーは、市場参入が遅れるが、和解金を獲得できる。市場参入すると、180日の独占期間内でも後発品価格は高くはないし、180日経過後はその他の後発品との競争にさらされるため、和解にはメリットがある。そのようにして先発品メーカーと後発品メーカーは独占期間を長くしてその利益を分け合う。

しかしながら、消費者、保険会社、政府は、より高い価格を支払わなければならない。反トラスト法の観

点からすると、市場参入が可能である者の参入を防止するための金銭の支払いは競争しない合意のように見える。そこで、消費者などはReverse paymentsが違法であるとして提訴してきたが、最近までほぼ全てで敗訴している。裁判所は、先発品メーカーの行為は特許権の範囲内での権利の行使であり、特許権の効力を消滅後に延長するものではないと判断し、Reverse paymentsは合法であるとの反論困難な推定が働いてきた。

しかし、2013年、最高裁は、FTC v. Actavis, 570 U.S. __ (2013)において、後発品の参入を阻止するReverse paymentsは反競争的で競争を阻害することがあると判断した。最高裁は、特許権の範囲というテストを斥け、先発品メーカーによる説明困難な巨額の支払いは、当該先発品メーカーが自らの特許の有効性に疑義を有していることの証左であり、Reverse paymentsの目的は、競争価格を上回る独占的価格を維持し、その利益を先発品メーカーと後発品メーカーで分割することであると判断した。そのため、この合意には反トラスト法が適用されるが、最高裁は、これを当然違法ではなく、合理の原則に基づいて判断するとした。

もっとも、最高裁は、反トラスト法事件と同様に合理の原則を詳細に適用すると、長期間と多額の費用を要するため、その代わりに、特定の要素のみについて考慮すればよいとした。例えば、特許の有効性を判断する必要はない。説明困難なほど多額のReverse paymentsの金額の大きさそれ自体が、特許の有効性についての特許権者の自信の欠如を示している。また、多額の支払いは、先発品メーカーの市場支配力の尺度でもあるから通常の事件では行う市場支配力の立証も不要であるし、競争面での悪影響の指標にもなる。

Reverse paymentsが一旦違法とされた場合でも、被告はその正当化を試みることができるが、裁判所はそのような反論の余地を限定している。例えば、支払額が、当事者が回避しようとする訴訟費用程度であればよい。また、通常の和解よりも少額で、後発品メーカーがマーケティングなどのサービスを提供することにより、実際にコストが節減されるのであれば、正当化され得る。

最高裁判決の運用をめぐって生じている問題の一つは、何がReverse paymentsに当たるかである。

Actavis 事件は現金の支払いだったため、それ以外の形での支払いは考慮しないとする裁判例もあるが、昨日、第3巡回控訴裁判所は、考慮するのは現金だけではないと判断した。本来、先発品メーカーは、180日の独占期間を守る必要はなく、自らの後発品を投入して、後発品メーカーと競争することができるが、本件では、先発品メーカーは、後発品メーカーが参入を遅らせるのであれば、自らも後発品を投入しないと約束した。この場合も、競争が減殺され、価格低下が阻止される。そこで、裁判所は、後発品を投入しないという約因 (consideration) による場合も Reverse payments に当たると判断した。

最後に Product Hopping について触れる。これは、先発品メーカーが後発品の参入を阻止するためのエバグリーンング (evergreening) であり、特許の独占を維持し、排他性を特許期間以上に延長させようとするものである。Product Hopping は、物の特許が満了しそうなときに、先発品メーカーが些細な変更を加える、例えば用量をわずかに変えたり、錠剤をカプセルに変えたりすることで生じる。そのように患者を古い製品から新しい製品に移行させるためのソフトな変更により、先発品が後発品に容易に代替されることを防ぐことができる。また、新製品を導入するのではなく、古い製品を引き上げて、新しい特許で保護される新薬を投入するといったハードな変更もしばしば行われる。この場合、古い製品は入手できないため後発品が代替可能といえず、後発品の参入をさらに遅らせることができる。第2巡回区控訴裁判所によれば、このような Product Hopping により後発品を排除することは反トラスト法に違反する可能性がある。

3. Kimble 判決についてのノート (クリス・ロングマン)

競争法と特許法の接点について知財弁護士として考えるところをお話する。まず、Kimble 判決の結論と理由付けについて報告した後に、知財法と競争法の接点におけるその他の問題として最近盛んに議論されている標準必須特許にも若干触れる。

Kimble 事件の事実は次のようなものである。本件の特許は、おもちゃのグローブ (手袋) に関するもので、スイッチ、バルブとクモの糸のようなものを撃つ部分が付いている。Kimble は 1990 年にこの玩具のアイデアを思い付いて特許出願するとともに、Marvel

との間でその実用化のアイデア、ノウハウなどについて議論した。当時、Marvel は、もしこのアイデアを使用すれば金銭を支払うと口頭で約束したが、その後 Marvel がこの玩具を販売しても Kimble への支払いはなされなかったため、Kimble は、特許権侵害のみならず、口頭の約束に違反したことを理由に提訴した。

第1審の地裁では、特許権侵害の有無につき、陪審審理を経ないサマリー・ジャッジメントとして侵害の成立が否定されたが、口頭の契約違反の有無については陪審審理において契約違反としてロイヤリティ 3.5 パーセントの損害賠償が認められた。両者は上訴したが、その過程で和解が成立し、Marvel が Kimble から特許を譲り受け、51 万 6,000 ドルの現金に加えて、特許権を侵害する製品又はウェブ・ブラスター (Web blaster, 手にはめてクモの糸を撃つ玩具の銃) の純販売額の 3 パーセントのロイヤリティを払うことが取り決められた。

ところが、和解はロイヤリティ支払期間の終期を定めていなかったため、16 年以上後に紛争が生じ、Kimble はロイヤリティ支払いが不十分であり、和解契約に違反するとして提訴した。これに対し、Marvel は、特許権の存続期間が満了しており、Brulotte 判決によれば存続期間満了後のロイヤリティ支払いを求める契約は当然違法であるとの理由から、支払う必要がないとの確認判決を求めた。地裁は Marvel の主張を認め、第9巡回区控訴裁判所も不承不承ながらも次のような理由で地裁判決を維持した。Brulotte 判決のルールを単純に定式化すれば、特許のロイヤリティ支払いを請求する契約でその支払期間が存続期間満了後に及ぶものは当然違法である。少し事案を変えて、特許のライセンスだけではなく、その他の権利も含まれているハイブリッド型の契約であっても、特許に対する支払いの部分とその他の権利への支払部分を区別できなければ Brulotte 判決のルールに違反する。本件はそのような事案に当たるとして、第9巡回区控訴裁判所は地裁判決を維持した。

そして最高裁もこの判決を維持したため、Brulotte 判決のルールは引き続き有効であり、米国では、特許権の存続期間満了後のロイヤリティの支払いを請求する契約は当然違法であり、執行することができない。多数意見は、このルールがない場合の競争への効果や効率性についての経済的な議論に異を唱えなかったものの、先例を維持することを強いられたのである。

もともと、最高裁は、Brulotte判決のルール適用を回避する方法を示唆している。例えば、支払いの延期は可能かもしれない。少なくとも独占的ライセンスの場合はジョイント・ベンチャーが最も簡便な方法だろう。QualcommにとってはBrulotte判決のルールは問題ではなく、心配していない。我々のライセンス契約では、特許権の存続期間内の一定期間を定めるか、期間を定めなければ、明示的に、最後の特許の存続期間の満了または当該特許の無効によりライセンス契約も終了するとしている。

裁判所の判断に影響を与えた要因は次の2点である。一つは、先例拘束性である。先例拘束性の下での判例変更には特別な正当化が必要であるが、裁判所は、先例拘束性をさらに強固なものとする事情について言及している。多数意見によれば、一つは先例が成文法の解釈であったことであるが、反対意見はその点は議論の余地があるとしており、必要なら後に議論したい。2点目は、特許という財産権（property rights）及びライセンスという契約の問題を扱う場合には、先例拘束性の要請が極めて高いということである。したがって、特別な正当化は見当たらず、裁判所としては先例を維持する考えに傾いたのである。

Malone教授が述べたとおり、その他に鍵となるのは、本件が特許事件であり、反トラスト法の事件ではない点である。経済的な議論としては実質的に異論がない問題ただけに、特許事件であるとの判断は重要である。

本判決には競争法と特許法の今日的な課題に関連する問題もある。一般に、特許法と反トラスト法はいずれも消費者の厚生を増進するものと言われるが、特許実務家としていえば、静態的な競争を強化したいがあまり、特許法で守られてきた長期的なダイナミズムを不当に損ねることについて慎重でなければならない、本件との関係では、まず、広い意味での先例拘束性の原則は確立されたルールを信頼できるという点に価値がある。次に、特許法には特許法の、反トラスト法には反トラスト法の考え方があり、一線を越えるべきではない。

後者に関連して、事実上の標準必須特許（SEP）について一言申し上げる。近年、標準化機関に開示されるSEPのみならず、事実上のSEPまで囲い込もうとする動きがある。去年末、韓国の公正取引委員会はガイドラインを改定し、広範に利用されている技術をデ

ファクト・スタンダードであると明記してSEPの定義に含め、知的財産権のガイドラインに取り込んだが、これは、特許権者の永年の期待を揺るがす重大な動きである。同様に、中国で反トラスト法を執行する3つの機関の1つである国家工商行政管理総局も最近IPガイドラインを改正し、基本的にどんな特許であれば対象とする不可欠施設（essential facilities）のルールを導入した。私は、これまで競争法の問題ではないと特許権者が考えていた範囲にまで反トラスト法の適用領域を急速に拡張することは危険であると考えられる。

最後にごく簡単にSSPPU, Smallest Saleable Patent Practicing Unit, 最小販売特許実施単位について触れたい。SSPPUは、近時、SEPのライセンシングにおいて、反トラスト法上推奨されているが、前述したとおり、特許法には特許法の考え方があり、反トラスト法には反トラスト法の考え方がある。このルールは、特許侵害に対する損害賠償が米国の地方裁判所において陪審員により審理される特異な状況の中で生まれたものである。特許の側面のみを中心に事実審理を経てきた陪審は、全体像がわからないために、ロイヤリティを製品全体の価値に基づいて算定するバイアスが働きやすい。SSPPUのルールは、そのバイアスを防止するために生み出されたものであり、正当な批判もあるが、米国の侵害訴訟には根付いており恐らくこのまま存続するだろう。しかし、これを反トラスト法に持ち込むことは、大規模なポートフォリオで将来の特許権も含むようなライセンス契約の場合は問題が多い。特許法の考え方が反トラスト法に当てはまらず、その領域を超えるべきではない例といえよう。

4. 独占禁止法と知的財産権（飯村敏明）

日本の独占禁止法と知的財産権をめぐる一般的な状況を紹介したい。独禁法により禁止される行為の類型がどのようなものが第1の問題であり、その点を前提に、独占禁止法の中で知的財産権をどのように取り扱っているかが第2の問題である。第2の問題が以下の説明の中心であるが、その問題に入る前提として、第1の独禁法により禁止される行為として知的財産権に関連する点について簡単に説明し、第2の問題に進むこととする。

独禁法では私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法が禁止の対象になっている。取引制限に関し

ては「不当な」もの、また、取引方法に関しては「不公正な」ものということで、取引方法はより広い場合を念頭においている。第1のカテゴリーの私的独占に関しては、低価格販売、排他的取引、抱き合わせなどが問題となるが、知的財産権に関連する代表的な例はパテントプールであり、特許のパテントプールに関連した裁判例がある。

東京高裁平成15年6月4日の判決は、パチスロ機のパテントプールに関連した事件である。その判決には、パテントプールの運用の方針等において独禁法違反の問題が生ずることがあるとの言及部分があるが、具体的な事案への当てはめでは、独禁法違反には当たらないと判断した。結局のところ通常の事件と同じように判断できるということを経済高裁が述べたものであるため、独禁法当局は、独禁法違反の問題が生ずるところを取り上げて、パテントプールが独禁法に違反する場合があるという先例的な読み方をしている。

判決では、具体的な事案においてなぜ独禁法に違反しないのかについての考慮要素が述べられている。すなわち、従来はパチスロのメーカー間で特許権等をめぐる紛争が絶えなかったため、日電特許に特許権を集中させて、メーカーの利害を調整して特許権をめぐる紛争を未然に解決し、業界の健全な発展を促すというプラスのメリットが本件のパテントプールにはあり、新規参入を阻止することを目的としたものではないとの事実認定に基づき、独禁法違反ではないと判断されている。もっとも、そのような判断は証拠によって左右され、パテントプールに関してはかなり微妙な問題があろう。

独禁法違反の第2のカテゴリーとして、不当な取引制限がある。典型例はカルテルで、日本ではマンホールの関連でこの問題が生じたことがある。3番目のカテゴリーは、不公正な取引方法であり、独禁法2条9項において5つの小カテゴリーに分けて規定しており、それに加えて公正取引委員会が指定するものがあり、公取が現に指定しているものがやはり6つある。このように不公正な取引方法は相当多岐にわたっている。何が不公正な取引方法に当たるのかということに関しては、公正取引委員会のガイドラインに主要要素が挙げられており、自由競争を阻害するかどうかという観点、競争手段が公正であるかどうかという観点、それから自由競争そのものの基盤をないがしろにする

かどうかという観点から考えられている。

以上を前提にして、次の論点として独禁法において知的財産権がどのように扱われるかが問題となる。日本では、独占禁止法21条が「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」と明文で定めている。したがって、特許権の行使である限りは独禁法違反にならないことが大前提である。しかし、具体的な事案において黒か白かという線引きには極めて難しい問題があり、契約を締結する場面で何の手かかりもないと法的安定性を欠き、予見可能性もないことから、公正取引委員会自身がガイドラインを設けている。

明文で独禁法を適用しないと定めているにもかかわらず、なぜガイドラインを作成できるのかがまず問題になるが、法律上は、知的財産権の「権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」と規定している点を根拠に、そもそも権利の行使と認められない行為には独禁法が適用されるという論理を用いている。その上で権利の行使とは認められない行為とはどのようなものが当てはまるのかが詳しく説明されている。その中では、知的財産法の下で、他の事業者が技術を利用することを拒絶したり、利用することを許諾することに当たって許諾されたライセンシーの研究開発活動、生産活動、販売活動などを制限したりする行為は、その対応や内容如何によっては、という慎重な限定が付いているものの、場合によっては競争法に反することがあると述べている。

21条の適用にはきめ細かな判断が必要だが、その判断の妥当性については、個別の事案を検証していかなければならない。ところが、現状では、独禁法当局が勧告したり、措置命令を出したりすると、それを受諾したり、問題の行為を中止したりして、裁判で争われることは極めて少なく、裁判例がこの分野では極めて少ない。むしろ特許侵害訴訟において「独禁法に違反しています」といった主張がされ、その点につき裁判所が述べていることを取り出して、21条に該当するかどうかを議論することが実態であろうと思う。

ガイドラインにおける判断基準の基本的な手法としては、シェア、順位、当事者・プレーヤーの数や市場の集中度などを中心に見ていくが、その中で特許あるいは知的財産の観点からすると多少違和感があると思われる点について触れたい。

競争に及ぼす影響が大きい類型として、1番目に競

争者間の行為が挙げられており、技術の利用に関する制限行為が競争者間で行われている場合は、非競争者間で行われている場合と比べて競争への影響が相対的に大きいとされる。しかし、誰が最初に特許出願して、特許を付与されたかをめぐると競争は競争者間であるからこそ行われるのであって、そのような場合を独禁法違反の判断要素として重視することの妥当性については疑問がないわけではない。

2番目に有力な技術であるか否かの観点も考慮され、有力と認められる技術は、それ以外の技術に比べて、競争を及ぼす影響が相対的に大きく、独禁法違反の可能性が高くなるとされる。しかし、有力な特許であればそれに応じて独占力が強いはずであろうから、特許法の観点から考えると独禁法当局の考え方とは異なるところがあると思われる。

Kimble 事件とも関連するガイドラインの記載について一言コメントする。ガイドラインでは、ライセンサーがライセンシーに対して、技術に関する権利が消滅した後においても、技術を使用することを制限する行為、又はライセンス料の支払義務を課す行為は、一般に公正競争阻害性を有する場合には不公正な取引に該当すると述べている。ただし、ガイドラインは、ライセンス料の支払義務に関しては、ライセンス料の分割払い又は延べ払いの範囲であれば、ライセンシーの事業活動を不当に拘束するものではないと考えられるとしている。しかしながら、繰り返しになるが、日本では裁判例が極めて少ない状況であり、独禁法 21 条の趣旨は必ずしも徹底されていないといえる。この規定は、独禁法とは異なる価値観を持った特許法、知財法を独禁法の適用除外にしようとしているが、ガイドラインでは、独禁法のみから見てふさわしくないものはそもそも特許権、知的財産権の権利の行使でないとの言い振りをしているという意味での問題点があり、その点は裁判所によって未だ判断されていないというところが今の日本の実情であると思う。

5. 特許権と独占禁止法—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却— (田村善之)

日本における特許権と独占禁止法の関係について、権利対行為規制という発想から脱却すべきこととお話ししたい。

まず、独禁法 21 条の背景にある伝統的な見解を紹介しておく。従来、知的財産法は独占を認める法律で

ある一方、独禁法は独占を禁止する法律であると捉えられており、そこには内在的な対立があると考えられていた。しかしながら、特許発明についての排他的な権利が市場における独占力を意味するわけではないし、実際にも、殆どの特許権は市場での独占をもたらすものではない。また、学説上も特許法の正当化根拠を自然権ではなく、インセンティブ論に求めるようになってきた。その結果、今日では見方も変化しており、多くの学説は、特許法の目的である産業の発達と独禁法の目的である経済の発展は基本的には同一であると考えている。

ただし、現在の通説は、両者はその同じ目的を達成するために用いる手段の点では異なるとしている。特許法は産業の発達のための手段として特許権、つまり財産権を用いる一方、独禁法は主に公正取引委員会による規制に頼っている。この権利対行為規制という発想をめぐっては、単独のライセンス拒絶や特許権者による差止請求の制限可能性といった問題をどのように考えるかという基本的な対立点が残されている。現在の多数説は、ライセンス拒絶や差止請求権の行使それ自体は独禁法に違反しないと考えているが、そうではないと考える私見のような少数説もある。

ところが、近時、IT 産業において、アンチ・コモنز問題、ホールド・アップ問題、あるいはパテント・トロール (PAE とも言われる) 問題といった新しい問題が生じており、状況が複雑化しつつある。このような問題への対応策として特許権に基づく差止めを制限する可能性が議論されている。競争政策の文脈でいえば、単独のライセンス拒絶に対する公正取引委員会の規制などがその対応策の例である。

しかし、その問題を検討する前に、権利対行為規制というアプローチに対する疑問について申し上げたい。というのも、発明についての特許権というコンセプトないしメタファーには落とし穴があり得るからである。1990 年代半ば、Peter Drahos というオーストラリアの著名な学者が『A Philosophy of Intellectual Property』において、発明のような知的創作物はあくまで精神上的の構成物として存在するのであり、人工的な構成物に過ぎないと述べている (日本語訳として、参照、Peter Drahos (山根崇邦訳)「A Philosophy of Intellectual Property」知的財産法政策学研究 34 号 1 頁 (2011 年) 以降の連載 (全 8 回))。この著作を読み、人の行為とその行為の客体である発明や著作物といっ

た知的創作物が区別できるのだろうかと考えたが、結論としては、両者の区別は相対的なものでしかないと思われる。例えば、コンピュータプログラムの公衆への送信を考えてみると、日本の著作権法では公衆送信が行為であることは明確であり、著作物はその行為からは区別されている（著作権法23条1項）。しかし、特許法では行為と知的創作物の区別はクレーム次第であり、出願人がプログラムを送信する方法としてクレームすれば、特許発明という無体物はその行為自体をカバーするものになる。

したがって、人の行為から分離した知的創作物・無体物を観念することはフィクションに過ぎない。Gordon教授が述べるとおり、多様な人間の行為の中から類似のパターンを抽出して、それを無体物と呼んでいるに過ぎないのである。私は、特許のような知的財産権は人の行動を規制するものであり、そのような意味において独禁法に基づく公正取引委員会の規制と特許法に基づく規制とは変わりがないと考えている。

この行為規制という観点からは、特許制度を、産業の発達という最終的な目的を達成するためにどのような行為を禁止すべきかについて様々な機構が決定をするシステムとして捉えることができる。特許権の範囲はこのプロセスの中で段階的に具体化されることになる。たとえば、登録時点における特許権については、これを他人の行為を規制するための要件が段階的に審査されるという全体のプロセスの一通過点として捉えることができる。とすると、出願審査において特許庁が技術的な事項を審査し、特許権が登録されれば、侵害訴訟の提起を可能とする財産権ないし地位が認められるが、その後の段階において裁判所が事後的な事情を斟酌することもあり得る、ということになる。

他方で、特許法と独禁法はいずれも人の行為を規制するものだが、エンフォースメントの主体が異なる。知的財産法は基本的には私人による民事的な規制であり、加えて、特許法は、人の行為の中から規制されるべき技術的な類似のパターンを抽出する作業、つまり発明の審査を特許庁に委ねている。それに対して独禁法は公正取引委員会による行政規制である。故に、特許法と独禁法をめぐる問題は制度的な配置の問題であると考えることができる。そのような観点から見ると、特許庁による事前審査は特許保護適格性、新規性、ないし非容易推考性などに限られており、関係特殊的

な投資、地位の非対称性、あるいは機会主義的行動といった事後的な事情を斟酌することは困難である。後者の点は、司法による事後的な調整に委ねる方が効率的である。事後的な事情は特許庁の審査において判断されていないのだから、特許庁による特許の付与は、侵害訴訟のような事後の局面における事後的な事情の斟酌から免れることを意味するものではないのである。

最後に、事後的な審査に関する幾つかの選択肢について述べる。強制実施権については、それを用いる特許庁に技術的な専門知識がある。そして裁判所による差止請求権の制限の場合については、両当事者の状況に関する証拠収集に裁判所は長けている。公正取引委員会もやはり市場の状況を把握するのに長けている。したがって、それぞれの選択肢に長所と短所があり、全ての選択肢を上手に活用することが望ましいだろう。

6. 特許ライセンスの効力と競争法における規制の考察（飯田圭）

私は実務家として本日のテーマについて特定の立場を有しているわけではないが、本日は日本企業の視点で報告をする役回りを割り振られており、それに沿ってお話する。

従前、日本においても、国際的な技術ライセンスに独禁法が適用された例はいくつかある。例えば、マイクロソフト事件Ⅰにおいては、日本マイクロソフト社が日本のパソコンメーカーへ、業界第1位の表計算ソフト「Excel」と当時有力他社があったワープロソフトに係る「Word」、さらにはスケジュール管理ソフトに係る「Outlook」との抱き合わせライセンスを行い、「Word」や「Outlook」が業界第1位になったことが問題とされたが、公取委は1998年、不公正な取引方法の一般指定10項所定の抱き合わせとして排除勧告を行い、日本マイクロソフト社の応諾を受けて、同年、勧告審決を下した。また、マイクロソフト事件Ⅱにおいては、米国のマイクロソフト社が日本のパソコンメーカーに対し、WindowsのOEM販売ライセンス契約において、WindowsのAV特許権侵害に基づく同メーカーによる同社への提訴を禁止したこと（非係争条項）、さらにライセンス終了後も特徴や機能が同一の新Windowsについて新ライセンスが締結される限り、非係争条項が存続するとしたことが問題とされた

が、公取委は2008年9月、不公正な取引方法の一般指定13項所定の不当な拘束条件付き取引として審決を下した。さらにQualcomm事件においては、米国のQualcomm社が日本の携帯電話端末基地局メーカーへ、CDMA携帯無線通信に関する標準必須特許を含む特許等の一括ライセンスにおいて、同メーカー保有の関係特許等の無償でのライセンスバック、および同メーカーによる関係特許等に基づく同社および他のライセンシーへの権利主張を禁止したことが問題とされたところ、公取委は2009年9月、不公正な取引方法の一般指定13項所定の不当な拘束条件付き取引として排除命令を下した。

ところで近年、新興国においては、自国産業・企業を保護するため、外国特許権者に対して独禁法を積極的に活用する傾向が顕著である。

例えば、韓国では公正取引法によってライセンス規制が行われており、同法59条は「同法は特許法等による正当な行使と認められる行為については適用しない」と規定しているが、権利行使が正当か不当かという点に関しては、知的財産権の不当な行使に関する審査指針において、実施料の差別的賦課、抱き合わせや、本日のメインテーマである権利消滅後の利用制限等の不当な条件の賦課、さらには不当に技術標準に広く利用される特許発明の実施条件を差別化したり、非合理的な水準の実施料を賦課する行為についての規定が設けられている。さらに特許ライセンス契約公正化のためのガイドラインには、技術料条項や特許効力喪失時の処理条項についての規定が盛り込まれている。特に本日のメインテーマである後者の点については、原則的に特許権の行使は、当該権利の効力存続期間に限定されるべきで権利効力が喪失された後は公知技術を公衆一般が自由に利用し次世代への革新に活用するべきであると規定されている。

具体的な事件としても、Qualcomm事件において、韓国の公正取引委員会は2009年7月、Qualcomm社に対し、韓国の携帯端末メーカーとのCDMA等に関するライセンス契約において行った所定の行為が、CDMA技術ライセンス及びモデムRFチップ市場における優越的地位の濫用、不公正取引に当たるとして、課徴金を賦課している。ここでは濫用行為として、他社のチップへの差別的に高額なロイヤリティの請求、自社チップの販売に係る所定条件のロイヤリティリバートの提供、それと本日のメインテーマであ

る特許権消滅後の半額のロイヤリティの請求が問題とされており、韓国のソウル高等法院は、2013年6月、Qualcomm社の不服申立てを棄却したため、現在上告中である。

次に中国においては、対外貿易法、技術輸出入管理条例、司法解釈を含むところの契約法や独禁法によってライセンス規制が行われている。その中で独禁法55条は、競争の排除・制限の結果につながる知的財産権濫用行為に対しては必要な規制をするという、中国の知的財産権分野における独禁法適用の基本的態度を示したものとされており、この知的財産権濫用については、競争排除・制限行為の禁止に関する規定というものが設けられ、そこに様々な規定が設けられている。例えば、抱合せに関する9条や、本日のメインテーマである、保護期間が既に満了又は無効と認定された知的財産権に関する引き続きの権利行使等に関する10条の4号、さらにはFRAND原則の違反に関する13条2号等が主要なものである。

具体的な事件として、ファーウェイ対インターデジタル事件では、中国のファーウェイ社が米国のインターデジタル社に対して独禁法違反を理由に民事訴訟を深圳市中級人民法院に提起したところ、同法院は、2013年2月、中国の3G標準必須特許、個々のライセンス市場におけるインターデジタル社の支配的地位およびその濫用を肯認し、差止め、損害賠償を認容した。濫用の具体的内容としては、標準必須特許と非標準必須特許との抱き合わせライセンス、ライセンシー保有の特許の無償でのライセンスバックや過度に高額・差別的なライセンス料の設定などが問題とされている。なお、広東省の高級人民法院は2013年10月にインターデジタル社の上訴を棄却している。また、同じくインターデジタル事件において、中国の国家発展改革委員会は、2013年5月、インターデジタル社に対する独禁法違反の調査を開始し、同社による措置承諾に基づいて、2014年5月、その調査を中止している。さらにQualcomm事件において、国家発展改革委員会は2015年の2月及び3月、Qualcomm社に対する独禁法違反の調査に係る決定において、無線標準必須特許ライセンス市場及びベースバンドチップ市場におけるQualcomm社の支配的地位及びその濫用を肯認し、過去最高額の制裁金を賦課した。ここで認定された濫用としては、本日のメインテーマである、保護期間が満了した後の無線標準必須特許に基づく請求、あるいは

ライセンサー保有の特許の無償でのライセンスバックによって不公正に高額なライセンス料を請求したこと、無線標準必須特許と非無線標準必須特許との抱き合わせライセンスをしたこと、ベースバンドチップの販売に伴ってライセンス契約に係る不競争条項を設けたことなどが指摘されている。

最後にインドでは、特許法、競争法によるライセンス規制が行われている。特許法 140 条では強制的パッケージライセンス等が禁止され、競争法 3 条では抱き合わせ等の反競争的協定が禁止されている。そして競争法 4 条は支配的地位の濫用を禁止しており、特に 2 項 1 号は直接又は間接的に、物品又はサービスの売買において、不公平又は差別的な条件又は対価を設定することを、また、2 項 5 号は、ある関連市場において占める支配的地位を別の関連市場に参入する、又は別の関連市場を守る目的で利用することを禁止している。

具体的な事件として、エリクソン事件 I および II においては、インドの競争委員会が 2013 年 11 月及び 2014 年 1 月、標準必須特許を含む多数の特許を有し、関連製品市場における現在・将来のライセンサーに対し完全なる支配的地位を享受しているスウェーデンのエリクソン社において、特許部品ではなく、製品全体に対して一定のロイヤリティ料率を掛けることによって 1 つの技術に異なるロイヤリティ金額が課されることになることは、不公平、不公正で、FRAND 条件に違反するとして、競争法 4 条違反の調査を開始した。これに対し、エリクソン社はインドのデリー高裁に不服申立てをしている。

以上の新興国における独禁法の適用状況を前提に、今後日本において特許ライセンスにさらに独禁法を適用する可能性について考えてみたときに、特に問題となり得る行為類型として以下のものが考えられる。例えば、不公正な取引方法として、差別対価、優越的地位の濫用、取引条件等の差別取り扱い、一括ライセンス等の抱き合わせ販売等、本日のメインテーマであるところの権利消滅後の制限、一括ライセンス、非係争義務等の拘束条件付き取引、私的独占として、必須技術と非必須技術との抱き合わせ、差別的取り扱いなどである。なお、日本のマイクロソフト事件や Qualcomm 事件については、学説上、優越的地位の濫用の適用が可能であったのではないかとの指摘がある。この点に留意すると、仮に同様の事件が優越的地位の濫用に当たるとした場合には、現行独禁法上は課

徴金の対象となり得る点には留意すべきである。

他方、さらなる独禁法の適用可能性に関する日本企業の立場は、期待と懸念が入り混じった複雑な状況であると認識している。日本企業には、一方では、欧米の企業によるアグレッシブな特許エンフォースメント・ライセンシングに対して、メーカーとして事業を行うライセンサーとしての立場があるが、他方では、新興国の競業企業に対して、メーカーとしての事業の防衛・補完のために特許エンフォースメント・ライセンシングを行うライセンサーとしての立場もある。日本企業としては、どちらの立場を重視するのかによって期待と懸念が入り混じる状況であろう。

最後に特許ライセンスにおける実施料額算定のさらなる課題を 2 点指摘したい。1 点目は、間接実施品の国内・国外での譲渡により、物又は方法の発明に係る特許権が国内消尽または国外消尽するのか否か、あるいは黙示の授権・承諾が認められるのか否かという点である。日本では iPhone 事件やインクタンク事件に係る知財高裁大合議判決が、また、米国では Quanta 事件連邦最高裁判決が下され、その結果、一部については法的な指針が示されているが、全体像は不明確なままである。この点は、例えば特許クレームに部品クレーム、完成品クレーム、完成品に係る方法クレームなどが含まれる場合に、特許権者が部品メーカーと完成品メーカーにそれぞれライセンスをするという実務、あるいは特許権者が自ら譲渡した部品を組み込んだ完成品メーカーに対してライセンスをさらに行っていくという実務との関係で問題になってくるものと考えられる。

また、2 点目の課題は、FRAND 宣言を伴う標準必須特許に係る FRAND 実施料額の算定の精緻化という問題である。日本においては iPhone 事件知財高裁大合議判決において、UMTS 規格について一定の計算式が示された。また、米国においては、ジョージア・パシフィック・ルールを修正するマイクロソフト事件ワシントン西区連邦地裁判決や、最小販売可能侵害ユニットを算定の基礎として推奨するようなレーザーダイナミクス事件 CAFC 判決が下されている。しかし、実務的観点からすると、これらの算定式や算定方法をさらに精緻化していかなければ実際に実務は回っていかない状況である。

ところで、このような 2 つの課題は、独禁法のさらなる適用可能性が問題となるとして前述した行為類型

とも関連しており、これらの課題を解決するためには、裁判所や公正取引委員会がどのような役割を果たし得るのか、果たすべきなのかという点が問題となる。この点は私の守備範囲を超え、先に田村先生が報告された通りであるが、そのような問題も検討する必要があると考えている。

7. 最三平5(1993)・10・19判時1492・134(掘削機事件)の紹介(高林龍)

日本の判例等にはKimble判決と争点が完全に一致する事件はないように思われるものの、自分が最高裁調査官として勤務していた約20年以上に関連すると思われる事件を扱ったことがあるため、議論の参考として簡単に紹介する。

この事件は大変古く、1972年に原告がある掘削装置を開発し、これについて被告に製造を下請けさせた。被告は、製造した装置は原告にのみ納品し、他へは販売しない旨の口頭契約を締結し、被告はこれに従って装置を原告にのみ納品している。原告はその装置を実施しているが、実施により技術内容は全部知られてしまうためノウハウ等として維持するようなどころはない。1972年の契約締結と同時期に、原告はこの発明について特許出願したが、5年後に拒絶理由通知を受けた。そこで原告は特許請求の範囲の減縮をしたが、減縮の結果、被告が製造している装置は特許発明の技術的範囲外となってしまった。

1980年に至り漸く原告の特許は補正により減縮された状態で登録されたが、被告は、自らが製造販売している装置は登録された特許権の範囲外になったとして、当該装置を他に納品し始めたために、原告が契約に基づいて製造販売の差止めと損害賠償を請求した。そしてその後10年が経過したあげく、権利は最終的に無効になってしまった。

本件の争点としては、本件契約が、特許とは係わらない「北辰式掘削装置」の製造下請け契約なのか、それとも、特許出願に係る特許を受ける権利の実施契約なのかという点が、まず問題となる。なお、本件は、掘削装置を実施すると内容が公になってしまうため、ノウハウ等々の営業秘密が包含されている契約ではない点も重要である。その上で、成立した特許の技術的範囲に包含されない技術に対しても、契約の不作为義務として原告以外には納品してはならないとの主張ができるのか、それから、特許が無効になった場合はど

うか、という問題がある。これらの問題は、特許期間満了後の特許権行使という問題とは異なるが、実施契約の範囲外になったものに対する契約の効力が問題とされた点ではKimble判決と共通する面があると思われる。

本件の1審は、契約対象装置は特許出願明細書図面記載の装置及びこれと本質的に同一の装置であると言いつつ、その本質とは補正後の発明の特徴を有する装置であるというべきであるとの理由から、結局、被告の製造している装置はこの契約対象に包含されないと判断して原告の請求を棄却した。これに対して、東京高裁は、契約の5年後に行われた補正によって契約対象が変動することはありえないとして、1審の判断を否定し、契約対象は当初の掘削装置であり、その後の補正で出願内容が縮小したとしても、契約対象は変動するものではないとして、差止めと損害賠償全てを認容した。

これが上告されて、私が調査官として担当することになったが、最高裁判所は、まず契約の解釈論として、本件契約は特許を受ける権利の実施契約であると認定し、出願過程の補正で特許請求の範囲が減縮され、技術的範囲に包含されなくなった技術は契約の範囲外となり、自由に実施できるようになるのであると判断した。そうでないとすると、ノウハウとして秘匿されているのではなく、実施されることで内容が公になっており、特許権も成立せず万人が自由に実施できる技術に当事者のみが拘束されて販売できないということは不合理であると最高裁は指摘している。そして、その後この特許は無効審決が確定しているため、対象装置は特許発明の技術的範囲に含まれているか否かに関わらず、差止請求は理由がないとして破棄自判した。なお、損害賠償請求に関しては差し戻している。

本件は、特許契約の対象特許が無くなってしまったとか、減縮されて範囲外になってしまったときに元の契約に基づく主張が可能なのかという点に着目すれば、Kimble事件と類似する事件であると思われる。ただし、本判決に対しては、紋谷暢男先生が言い渡し直後から反対しており、本件は単なる下請け製造契約であって、他の者が自由に実施できる技術であっても、契約で原告以外に販売してはならないという不作为義務を負わすことは何ら問題がないとの反対の意見を述べている。ここでも、当事者間で、契約特許期間が満了しようが、特許が無効になろうが、損害賠償を

支払う、あるいは他の者には製造しませんと約束することが自由に認められるのかが問題となっており、独占禁止法の問題であるのか否かという点も含めて Kimble 事件と同種の問題を孕んでいると思われる。

8. パネル・ディスカッション

【中山】 限られた時間で実りのある議論とするため、以下では Kimble 判決に絞って議論したい。進め方としては、まずはアメリカの先生方に日本側からこの判決について質問した後に、仮に日本で類似の事件が起きた場合にどのように考えるかについて議論したい。

まず、アメリカの Kimble 判決の内容を理解するためにアメリカの先生方に質問したい。この最高裁判決は特許期間満了後のロイヤリティ支払いを認めない先例を維持したが、最高裁はこれを回避する途はあるとして、例えば、特許期間の20年間の売上の10%を支払うと合意しつつ、それを40年間に分割して支払うことは可能と述べている。この場合、ロイヤリティ・レートは、合意では10%だが実際の支払いでは5%になる。これに対して、単に40年間にわたり5%を支払うとのみ定める契約の場合、恐らく20年後以降の支払いは認められないだろう。両者の違いは、契約書に「合意としては20年間で10%」という文言を書くか否かであり、それによって結論が変わるのであれば、結局、契約のドラフティングの問題に帰着するようにも思われる。その点についての見解を伺いたい。

【マローン】 確かに、最終的にライセンシーは同じ金額を払うため、その2つの例がそれほど変わるとは思われない。相違はどのような性質のものかという点であり、当事者の望む内容の大半について最高裁判決を回避しつつ実現する方法があることは裁判所が述べているところでもある。これが、実体ではなく、形式の問題と言い切れるかは分からない。私は、契約は支払いが特許期間中の使用を目的としたものでなければならないという点には意味があると思う。ひとたびそのような合意がなされれば、どのような方法であれ、支払方法は自由に決めることができ、30年でも50年でもよい。ただし、合意自体は特許期間内の使用のみを反映する必要がある。実際には、先ほどのご質問の例では、結果として支払額は同じであるが、何について合意するかは違いがあり、それが最終的な結果としては同じになるというのが私の考えである。

【ロングマン】 特許期間中に発生したロイヤリティについて特許期間満了後の期間にわたって低額で支払うことと、ロイヤリティが特許期間のみならず満了後も発生することは、同じではないだろう。問題は特許期間満了後もロイヤリティが発生するかという点である。

【ショーン・ミラー】 例えば支払期間を30年としてロイヤリティ・レートを低くする場合、産業によっては、最終的な結果も異なってくることもあり得る。基礎的な科学研究のライセンス契約であると、40年後であっても売上げが相当大きい高いことも考えられるが、技術の変化が早いITの分野では、支払期間を40年で分割するのではなく、特許期間内でロイヤリティ・レートを高くした方が利益は大きくなるだろうと思われる。

【中山】 もう1点質問したい。本件は、特許事件であり、反トラスト法の事件ではないとのことであるが、仮に本件が反トラスト法事件として争われていた場合には、当然違法ではなく、合理の原則に基づいて審理され、適法と判断される可能性があるのか。そうだとすると、本件は、競争法上は適法かもしれないが、特許法あるいは特許ライセンス契約としては違法であると理解してよいのか。

【マローン】 そう思う。本件のような特許事件では、裁判所は、当然違法であるからそれ以上審理しないとしている。しかし、反トラスト法事件であれば、本当にその特許に市場支配力があるのか、20年を超えたロイヤリティの支払いが本当に競争を損なうのか、等の点を検討することとなる。仮に反競争的な問題がなく、本件がそうであると思われるが、その行為に合理的な理由が認められれば、合理の原則の下では違法ではない。したがって、当然違法のテストと合理の原則のテストの下では結果は異なる。そうであるからこそ Kimble はルールの変更を求め、特許法の下でも、常に違法ということではなく、一定の状況下では望ましい場合もあり、それを立証する機会を要求したが、最高裁はノーと言ったわけである。したがって、特許か反トラストかによって状況は異なる。

【ロングマン】 それに加えて違法である場合の救済も異なる。本件での救済は、この契約は執行できない (unenforceable) ということであるが、反トラスト法の下では、差止め以外のさらなる制裁もあり得る。その点も2つのレジームの間で大きく異なる。

【田村】 Brulotte 判決と特許のミスユースの法理との関係についてお聞きしたい。私の理解では、Brulotte 判決がされた1960年代ぐらいは、米国の裁判所はアンチパテント的な傾向が強く、競争の自由の確保を重視していたと思われる。そのような中で、本件は、特許のミスユースに比較的近いように思うが、ご指摘の通り、特許のミスユースに対する制裁と反トラスト法の制裁はかなり異なり、反トラスト法違反の場合は損害賠償もあり得る。したがって、裁判所の判断もミスユースの場合と反トラスト法の場合は異なるのかもしれないとの印象を抱いたが、その点についてご説明いただけないか。

【マローン】 Brulotte 判決時点の特許政策を振り返ると、その当時は、特許はある一定の範囲内に限り排他権を与えるものであり、その範囲を超えて特許の効力を拡張することは、それが他の製品との抱き合わせによるものであろうが、特許期間の人為的延長によるものであろうが、政策論としては望ましくないと考えられた。その点が Brulotte 判決のそもそもの動機だったと思う。しかし、裁判所が現在改めて白紙で判断するとしたら、かつての政策論は特許期間満了後に請求されるロイヤリティについてのみ妥当し、実際の事案はそのようなものではないと考えて、判決は異なるものとなるのではないかと。ともあれ、Brulotte 判決にはそのような理由があったものと考えられる。

【ロングマン】 本判決は、特許権者にとって実際の影響は大きくないという点を強調しており、必ずしもアンチパテントではないと思う。特許による利益を特許期間内に限るという考え方を維持した上で、ライセンス契約でリスクを割り当てる方法が他にもあるとすれば、明確な当然違法のルールを維持することには意味があるようにも思われる。

【田村】 Kimble 事件について、Brulotte 判決が存在せず、白地で判決を書き直すとしたら、結果は異なっていたということか。

【マローン】 仮に現在の状況で現在の経済学の知見をベースにすれば当然違法のルールは採用しないだろう。しかし、当時はそのような考え方だったのであり、それを変更しようとはしていないわけである。

【田村】 米国では先例拘束性の法理がそれほど強いということか。

【マローン】 全ての事案がそうではない。本件で問題とされた行為や関連する事項を前提としたときに、本

件という特定の事案では先例拘束性が極めて強いということであって、全てに当てはまるわけではない。

【ロングマン】 本件には大きな利害が絡んでいないとの事情もあると思う。裁判所は、先例を維持することによる実際上の影響は大きなものではなく、法を変更するほどの意味があるとは考えなかったのだろう。仮に重大な利害が関係しており、このルールが経済に対する大きな足かせ、イノベーションの障害物であると考えられていたら、裁判所は異なる判断をしたかもしれないが、本件はそのような問題ではなかったということである。

【中山】 時間の制約上、話題を変更して仮に日本で類似の事件が生じた場合について議論したい。そのような場合には2つの場面が想定される。一つは公正取引委員会が独占禁止法事件として審査する場面で、飯村先生がご説明されたガイドラインの該当箇所が問題となるだろう。もう一つの場面は、Kimble 判決のような民事事件であり、例えば、特許期間満了後もなおライセンス料を払っていたライセンシーが、元特許権者に不当利得の返還を請求することが考えられるが、その場合はどのように考えるべきだろうか。高林先生がご紹介された判例によれば、特許でカバーされていなければパブリック・ドメインであるとの考え方もあり得る。他方において、契約の自由を尊重すべきとの考え方もあるだろう。ご意見をお聞きしたい。

【田村】 高林先生がご紹介された最高裁判例だが、その後の下級審の動向を見るとこの判例の射程を逃れるような形で判断が下されていると思われる。詳細は時間の関係で省略するが、拙著『特許判例ガイド第4版』（2012年・有斐閣）506頁の「実施許諾契約をめぐる諸問題」という箇所に幾つかの裁判例を紹介しており、例えばノウハウが含まれている場合などには、特許請求の範囲が変更されたり、特許権が無効になっても、依然として実施料支払義務はあると判示した判決がある（たとえば、参照、大阪地判平成21.4.7判時2065号115頁〔熱伝導性シリコンゴム組成物〕）。また、明示の不返還特約があるときは支払義務に影響しないとしたものもあり、やはり契約が重要というのが1点目である。

2点目として、仮に何らの契約もなければ、確かにこの最高裁判決のように解釈される可能性もあろう。他方、仮に契約で、特許の有効無効であるとか、特許期間満了による権利の消滅には関係なく云々といった

明示の条項が設けられていた場合には、必ずしも最高裁判決のとおりにはならないのではないかと。反対に、黙示の場合には、確かにもう少し事案を見る必要があるものの、特許出願よりもかなり前に契約が締結されており、そもそも特許の実施を前提にしていなると紋谷暢男先生のお考えにも一理ある気もする。ただし、それが20年も続いてよいのかという点は、また別の問題となると思う。

最後に、私の基本的な立場を言うと、Kimble判決は古いBrulotte判決の先例拘束性に従った判断であると理解しており、日本では、対等の立場の当事者がどのような形でライセンス条項を決定するかは自由なはずであって、それが高額なロイヤリティの場合もあれば、期間が長いロイヤリティの場合もあるだろう。したがって、ある一定の態様についてのみカテゴリー的に無効とすることは不適切であろう。しかしながら、独禁法上の優越的地位の濫用等の問題がある場合には、規制当局が問題にすることができる。また、日本の民法90条によれば公序良俗に反する契約は無効となること、近時、この公序概念の中には独禁法も含むとの考え方も有力に主張されているので、そのような考え方を採れば、独禁法上問題があるようなときには、跳ね返って契約も無効になるかと思う。

【高林】 実施権契約は禁止権を行使しない特約であるという説を田村先生がお書きになっているが、実施料の支払いのみならず権利者以外のために製造しないということは、禁止、差し止めであって、しかも他の者がいくら製造しても、ライセンシーは製造しないとの約束を2当事者間で締結するということである。権利が無効となった場合に、過去はともかく将来においても、また無効の特許であっても実施料の支払いを請求することができるかという点が問題となるが、私は、それは請求できないと20年来考えている。むしろ、権利が無効になったからといってライセンシーが実施料の返還を請求できるとは考えていない。しかしながら、将来においても無効の特許についてライセンス料を払い続けなければならないと、また、元の特許権者との関係では第三者向けに製造しないとの約束に拘束されることはないのではないかと考える。

【飯村】 高林先生が紹介された事例も含め、日本の場合には最高裁の判例になりにくいカテゴリーではないかと思う。田村先生がおっしゃったようにカテゴリー的に結論を出せるわけではなく、ケース・バイ・ケースで

あって、かつ、ライセンス契約にノウハウが含まれていることも多いだろう。仮に日本の最高裁で判断されても、具体的な事実を前提にして結論を出すので、法律論としてカテゴリー的にこのような場合にはどうであるということが言い難い状況ではないかと思われる。したがって、田村先生のお考えにかなり近いと感じている。

【飯田】 実務的に比較的よく行われており、許されることが比較的明らかであろうという例であって、かつ、分かりやすい例を一つ挙げる。包括ライセンスにおいて、契約上、許諾対象特許が具体的に特定されているか、あるいは抽象的にしか規定されていないけれども、具体的に特定することが可能な場合であって、かつ、契約の存続期間も有限として規定されている場合において、その契約の存続期間中には許諾対象特許の一部が存続期間満了によって消滅していくけれども、単位当たりの実施料額あるいは実施料率はその契約期間中一定で変わらないという場合である。この場合、存続期間が満了してしまった特許についてあたかも実施料の支払いを受けているかのような形を呈するけれども、実際には契約期間を通して見た場合に少しずつ下がっていく実施料率・実施料額をその契約期間中にならして定額で支払っているということが比較的明らかであるため、そのような事案であれば恐らく許されるということも比較的明らかであろうと思われる。

【中山】 最後に会場からのご質問を2つお受けしたい。**【質問者1】** アメリカでは特許訴訟において独禁法違反の抗弁が認められており、ドイツでも同様に認められている。将来的に日本において独禁法違反を民事上の抗弁などとして主張できるようになるか否かという点に関して、コメントがあればお聞きしたい。

【飯村】 答えはイエスとノーである。FRANDの事件に関するドイツ、ヨーロッパの実務を見ると、オレンジブック・スタンダードの考え方で発展してきたと思うが、2011年頃にヨーロッパ、アメリカ、日本で比較検討をした際に、ヨーロッパあるいはドイツでは独禁法的に考えていくということを初めて聞いたときは、率直に言えば違和感を覚えた。独禁法の抗弁としてというよりも、民事上の問題としてアプローチしていくべきではないかと考えていた。

ただし、現時点で考え直してみると、独禁法の趣旨は、公平の原則であるとか、優越的なものについての権利濫用であるとか、そのようなものを内在している

ので、これを裁判の中で抗弁として出した場合にその採用が全て否定されるわけではないという印象を現在では持っている。

【飯田】 実務的には、独禁法違反の可能性のあるライセンス契約条項のエンフォースメントに関しては、独禁法違反そのものがそのまま問題になるわけではなく、強行規定違反や公序良俗違反として、その契約条項が無効であるかどうかという形で問題になると考えている。他方、独禁法違反の可能性が高い特許権行使に対する抗弁も、独禁法違反そのものがそのまま抗弁になるのではなくて、独禁法違反であることが権利濫用の抗弁を構成することがあるかどうかという問題になると理解している。

【質問者 2】 アメリカの先生方にお伺いしたい。飯田先生が述べられた例だが、ポートフォリオライセンスにおいて、時間の経過とともに特許権の価値が減少していくけれども、ロイヤリティは一定であるという場合について、アメリカ法上、そのようなライセンス契約はこれら2件の裁判例を踏まえても有効と考えられるのか。

【ロングマン】 そう考えられる。

【質問者 2】 ドイツの弁護士によればそのようなライ

センシングには注意する必要があるとのことだが、日本法及び米国法では、最終的にはたった1つの特許権しか残らないとしても固定レートを用いることは許されているものと理解した。

【ロングマン】 私も、それが、Brulotte 判決及び Kimble 判決によるルール of the correct understanding であると思う。

【中山】 議論は尽きないが、時間を超過しているため、以上をもって終了したい。登壇された先生方に感謝を申し上げます。

(注)

(1) 本セミナーの第一部は「ASEAN 知財ポリシーからの加盟国知的財産制度に対する影響及び加盟国知的財産制度の将来」—ミャンマー及びベトナムに着目して—、また、第二部は「医薬特許のあり方における特許法、行政上の諸問題—日米印の視点から—」である。なお、第二部の概要は、クリストフ・ラーデマッハ「医薬特許のあり方における特許法、行政上の諸問題」早稲田大学総合研究機構プロジェクト研究 11 号 (2016) 65 頁に紹介されている。

(2) 本稿は、あくまで本セミナー第三部での主要な議論を紹介するものであって、以下の記載も個々の発言を逐一記録した議事録とは性格が異なることに留意されたい。

(原稿受領 2016. 4. 1)