

米国における抱き合わせに関する判例の動向 と実務上の留意点

——特許事件を中心として——

国際第1委員会*

抄 録 米国では、特許を用いた抱き合わせの違法性判断において、ミスユース（特許権の濫用）の有無および反トラスト法（シャーマン法、クレイトン法）上の違法行為の有無が問題となる。ミスユースや反トラスト行為の有無の判断については、これまで、競争に与える効果を考慮せず『当然違法』（per se illegal）と判断する手法および市場支配力等を考慮して『合理の原則』（rule of reason）に基づき判断する手法の2つの手法があった。しかし、ミスユースに関しては1988年の特許法改正により、また、反トラスト行為に関しては2006年の最高裁判決により、『合理の原則』に基づいた判断手法が採用され、この論争は一応の決着をみた。そこで、本稿では、抱き合わせに関する米国関連法を俯瞰し、主要判決を紹介した上で、これらの判決を『合理の原則』に基づく違法性判断に影響を与える重要因子の観点から分析し、特許権活用時の留意点について考察する。

目 次

1. はじめに
2. 関連法規
 2. 1 シャーマン法及びクレイトン法
 2. 2 米国特許法271条(d)(5)項
 2. 3 米国司法省及び連邦取引委員会による知的財産のライセンスに関する反トラストガイドライン
3. 関連する米国主要判決
 3. 1 最高裁判決および高裁判決
 3. 2 地裁判決
4. 考 察
 4. 1 一般的事項
 4. 2 市場支配力
 4. 3 競争制限効果
5. おわりに

1. はじめに

特許権者としては、取得した特許をできるだけ活用したくなる。例えば、特許ライセンス時のライセンサー製品の独占購買の義務付け、特許製品と非特許製品とのセット販売、特許のパ

ッケージライセンスによる実施料収入の増加などが、特許を用いたビジネス上の利益増加手段として挙げられる。しかしながら、特許権の本来有する権限を超える権利活用については、抱き合わせとして、ミスユース（特許権の濫用）および所謂反トラスト法（シャーマン法、クレイトン法）の観点から違法とされるおそれがある。

特許を用いた抱き合わせの違法性¹⁾に関する判断手法としては、古くは、最高裁では、競争に与える効果を判断するまでもなく違法とする『当然違法』（per se illegal）の基準で判断されていた²⁾（1947年、1962年）。一方、1988年の法改正で導入された米国特許法271条(d)(5)項では、特許権者が市場支配力を持たない場合にはミスユースとはならず、市場支配力の有無等を具体的に考慮した上で違法性を判断する『合理の原則』（rule of reason）に基づくべき旨が規定されている。このため反トラスト行為に関し

* 2007年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

でも、『当然違法』と『合理の原則』と、いずれの基準で判断すべきかが論点となっていた。

この点に関し、最高裁は、ILLINOIS TOOL WORKS事件（2006年）³⁾において、『合理の原則』に基づき判断されるべきと判示し、この問題は決着した。

本判決によれば、抱き合わせの違法性を主張する側が、市場支配力（Market Power）と競争制限効果（Anticompetitive Effect）の存在とを立証する必要がある。

本稿では抱き合わせに関連する判例を検討し、抱き合わせの違法性判断の重要な因子である「市場支配力」・「競争制限効果」の有無についての判断基準を分析することにより、特許権活用時の留意点について考察する。

なお、本稿は、2007年度国際第1委員会第4WGメンバーである、藤井敏史（リーダー、デュポン）、阪本雅彦（日産自動車）、北村健一（TDK）、高城政浩（住友電工）、玉城健（東芝）、水谷礼子（カネカ）、山浦洋介（協和発酵）、仁分健夫（副委員長、リコー）が担当した。

2. 関連法規

抱き合わせの違法性に関し、米国では、古くから反トラスト法（シャーマン法、クレイトン法）およびミスユースに基づいて判断がなされてきた。また、1995年には、米国司法省及び連邦取引委員会が「知的財産のライセンスに関する反トラストガイドライン」を定め、抱き合わせの違法性を判断する際には、競争制限効果と競争促進効果の双方の側面が比較衡量されることが示された。本章では、これらの抱き合わせの違法性判断に関連する米国の法律及びガイドラインについて概説する。

なお、本稿では、抱き合わせ取引において、購買者またはライセンシーが必要とする製品または特許を、「抱き合わせ製品（Tying Product）」または「抱き合わせ特許」と記載

し、抱き合わせの対象となる製品または特許を、「被抱き合わせ製品（Tied Product）」または「被抱き合わせ特許」と記載する。

2. 1 シャーマン法及びクレイトン法

前述の通り、反トラスト法としてはシャーマン法およびクレイトン法が存在する。特許を用いた抱き合わせは、これらの法令違反となりうる。

シャーマン法は、1890年に制定された法律であり、取引を制限する契約、不当な独占行為を禁じている⁴⁾。また、違反に対する差し止め、刑事罰等も規定している。

一方、クレイトン法は、シャーマン法の抽象的な規定を具体化するために1914年に制定された法律であり、第3条において排他的取引、抱き合わせ等を禁じている⁵⁾。

2. 2 米国特許法271条(d)(5)項

本条項は1988年の法改正により追加されたもので、一定の条件の下では、特許を用いた抱き合わせはミスユースではないと定めている⁶⁾。即ち本条項では、抱き合わせ販売またはライセンスは直ちに違法であると判断されるのではなく、抱き合わせ製品が市場支配力を有すると認められる場合に違法である可能性があるということが明文化されている。

ここで、ミスユースと前述の反トラスト法との関係について簡単に言及する。ミスユースは、公共政策や当事者間の衡平の観点から裁判所によって創出された法理であり、特許法により認められた範囲を超えて効力を拡張することを禁止する。ミスユースが認定されると、権利行使不能⁷⁾となる。これに対して、反トラスト法は、自由競争を阻害する活動を規制する法令の総称であり、違法行為は刑事罰の対象ともなる。なお、特許に関しては、ミスユースの適用基準と反トラスト法上の違法性判断基準とは非常に近いものとなっている⁸⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 3 米国司法省及び連邦取引委員会による知的財産のライセンスに関する反トラストガイドライン

本ガイドライン⁹⁾は米国司法省及び連邦取引委員会の反トラスト法の施行方針を定めたものであり、知的財産に関わる取引が反トラスト法違反になるかどうかの判断指針を示すものである。

同ガイドラインによれば、知的財産のライセンスとともに他の知的財産、商品または役務の購買を義務付けることは、違法な抱き合わせとなり得るとされている。ただし、抱き合わせは、違法となり得る一方で、競争促進効果をも持ち得ることから、違法性の判断にあたっては競争制限効果と競争促進効果の双方の側面が比較衡量されるべきとも言及されている。なお、知的財産制度が競争促進効果を持ち得るという考え方は、わが国の独占禁止法における運用基準とも軌を一にしている¹⁰⁾。

抱き合わせの違法性の認定にあたって、同ガイドラインでは、特に、(1) 販売者(特許権者)が抱き合わせ製品に関して市場支配力を有するか、(2) 抱き合わせが被抱き合わせ製品の関連市場において競争制限効果を有するか、及び(3) 抱き合わせの肯定的側面(競争促進効果)が競争制限効果を上回らないか、という点が考慮されている。

ここで、市場支配力とは、十分な期間、価格を高く維持したり、生産量を低く抑えることができる力を指している。また、ライセンス契約における制限条項の結果生じる競争制限効果の有無は、市場の形態、価格調整・生産制限等の連携行為、契約における制限条項や、契約の形態に基づいて判断される。

3. 関連する米国主要判決

本章では、特許を用いた抱き合わせに対して違法性が争われた主要な判決について、その概

要を紹介し、違法性の有無を判断する上でポイントとなった事項について、①抱き合わせの違法性判断全般に関するもの(全般的事項)、②市場支配力の判断に関するもの、③競争制限効果の判断に関するもの、の観点から分析する。なお、特許を用いた抱き合わせの違法性を判断する上で同様の考え方が援用できると考えられる特許以外の判決も併せて紹介する。

3. 1 最高裁判決および高裁判決

① ILLINOIS TOOL WORKS事件³⁾(最高裁2006/3/1)

要点1(全般的事項): 特許を用いた抱き合わせが反トラスト法違反に該当するか否かの判断は、『当然違法』の原則ではなく、『合理の原則』に基づいて判断すべきである。

要点2(競争制限): 抱き合わせが自由な競争市場に適合することもあり、競争を制限するとは限らない。

概要: 特許によって保護されているプリンタヘッドおよび容器を含む印刷システムを販売する際に、この容器に用いるインクを他社から購入することを禁止することの違法性が問われた。最高裁は、特許を用いた抱き合わせにおける反トラスト法違反を判断する際には、『当然違法』の基準ではなく、『合理の原則』で違法性が判断されるべきであると判示した。そして、違法性を主張する者が、抱き合わせ製品において市場支配力を有していることを示さねばならないと判示した。さらに、特許を持っていれば必ずしも市場支配力を得られるわけではなく、また、抱き合わせが自由な競争市場に適合することもあると判示した。

② RTLC AG事件¹¹⁾(5th Cir. 2006/6/27)

要点(競争制限): 製品の抱き合わせによる提供が必ずしも反トラスト法違反となるわけではなく、抱き合わせ製品が個別にも販売されうるものであれば、競争制限効果は少ない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

概要：ダラス郡における水処理場プロジェクトの入札に関し、パイプ及びバルブのパッケージ納品での入札に成功した業者に対し、パイプのみの納品で入札しようとした業者が、テキサス自由事業・反トラスト法違反で提訴した。地裁は、証拠不十分を理由とする被告の略式判決申立てを認め、原告の訴えを却下した。これに対し原告は控訴した。

5th Circuitは、違法性を認定するためには、被抱き合わせ製品における競争を制限する市場支配力を有していることの立証が必要であり、違法な抱き合わせの要点は、買い手が、買いたくない商品または他から買いたい商品の購買を強いられることにあるとした。また、2つの製品の個別販売が拒否されたことをもってただちに競争が制限されるものではない、ましてや、個々の製品が市場で個別に販売されうる場合には不合理な競争阻害があるとはいえないとした。結果として、反トラスト法違反はないとする前審を維持した。

③ U.S. PHILIPS事件¹²⁾ (CAFC 2005/9/21)

要点1 (市場支配力)：市場支配力の有無の判断においては、抱き合わせを定めたパッケージライセンス締結時の市場支配力が考慮される。

要点2 (競争制限)：特許のパッケージライセンスは、製品の強制購買が求められる場合と比較して違法性が低い。

要点3 (競争制限)：パッケージライセンスは競争促進効果も有する。

概要：書き込み可能なコンパクトディスク(CD)の製造方法に関する複数の特許をパッケージでライセンスし、個別でのライセンスを許可しない場合の違法性が問われた。市場支配力に関して、特許権者は「特許技術を開発した1990年初頭、CDは他の情報記録媒体と熾烈な競争を繰り広げていたため、市場支配力を有していなかった」旨の主張をした。これに対し、CAFCは「パッケージライセンスが締結された

のはCDが代替品のない特殊な製品となっていた1990年代後半であり、市場支配力を有していた」と指摘した。

パッケージライセンスの違法性に関しては、CAFCは、特許と製品との抱き合わせではライセンシーは他の製品を使用することができず、製品に関する競争を阻害するが、特許のパッケージライセンスにおいては、製品の強制購買が求められるような形での競争阻害は生じないとした。また、必須特許に対して実施料を徴収して、非必須特許に対しては無償供与したとも考えることができ、一部の非必須特許のライセンスを受けなかったら、実施料が低額になったとの憶測は成り立たないとした。さらに、特許のパッケージライセンスにより複数の技術の採用や訴訟の回避など競争促進効果が得られること、また、契約書の数を減らせることや管理コストが低減されること、価値を算定し易いことなどの効果も得られるとした。

結論として、CAFCは、前審(ITC)による反トラスト法違反との判断を破棄・差し戻した。

3. 2 地裁判決

④ STATIC CONTROL事件¹³⁾ (地裁2007/5/2)

要点 (全般的事項)：有効な特許を有していることをもって、抱き合わせの違法性が否定されるものではない。

概要：プリンタ(特許製品)およびプリンタ用トナーカートリッジの販売を行っていたメーカーが、「本品は1回のみ使用されることを前提に特別価格で販売されるものであり、空のカートリッジは返却する」との条件でトナーカートリッジの販売をする行為が特許製品へのトナーカートリッジの抱き合わせであるとして、その違法性が問われた。地裁は、特許の存在について配慮した上で、「有効な特許があるからといって、独占禁止法違反や反トラスト的行為を認定することを排除するものではない」と判示し、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

略式判決の申立てを棄却した。

⑤ MONUMENT BUILDERS事件¹⁴⁾ (地裁2006/10/27)

要点 (市場支配力): 市場支配力の有無を判断する上で、あまりに小さい市場を主張することは適切ではない。

概要: 墓地における①小区画と墓石の抱き合わせ販売, ②小区画と墓石備え付け役務の抱き合わせ販売, ③小区画と墓石関連役務の抱き合わせ販売について反トラスト法違反が争われた。反トラスト法違反を主張する原告は「それぞれの墓地が特有かつ個別の市場を形成する」と主張した。これに対して、地裁は「関連する地域的市場は、少なくとも市または郡における全ての墓地を含むものであり、原告の主張する市場は法律問題として狭すぎる」と判断し、原告の反トラスト法違反の請求を却下した。

⑥ MEDIACOM事件¹⁵⁾ (地裁2006/10/24)

要点1 (市場支配力): シェアが低いと市場支配力は認定されにくい。

要点2 (市場支配力): 特許と同様, 著作権の存在は, 直ちに市場支配力の存在を意味しない。

要点3 (競争制限): 反トラスト法上の違法な抱き合わせであるか否かの判断は, 業界の商習慣との調和も考えて行わなければならない。

概要: 有線放送による再放送を複数の放送局一括でしか許諾しないことが違法な抱き合わせに当たるかが争われたが, 市場支配力の認定において, 被告の所有する放送局の視聴率では市場支配力があるとは言えないとし (市場支配力が否定された最高裁判決 (Jefferson Parish事件¹⁶⁾) におけるシェア30%よりさらに小さい), また特許と同様, 著作権の分野においても, 権利の存在が直ちに市場支配力を意味しないと判示した。

一方原告は, 放送局毎の個別契約を行うと東で契約するよりも実施料が高額となる条件を被告から提示され, 事実上東での契約を強要されたとして, 被告の行為は抱き合わせであると主

張した。しかし, 地裁は, 個別に契約すれば東で契約するより料金が高くなるのは世間一般でよくあることであり, 上昇した料金も原告が支払えない額ではないこと, 視聴率を見ても原告が契約を拒否した放送局は, 契約を希望した放送局と比べて需要がないとは言えないことから, 被告の契約条件は抱き合わせとは言えないと認定した。なお, 反トラスト法における違法性は業界の商習慣との調和も考えなければならず, 放送局を東で契約することは, 放送業界では通常行われている契約形態であるとし, 商習慣上からも違法な抱き合わせとは言えないと判示した。

⑦ MINEBEA事件¹⁷⁾ (地裁2006/8/17)

要点 (市場支配力): 実際に物を製造も販売もしておらず, 特許をライセンスしているだけの場合, 市場支配力を持つことはできない。

概要: 自らは実施をしない自然人が, コンピュータのハードディスクドライブに関する特許のパッケージライセンスを強制したことの違法性が争われた。地裁は「製造も販売も行わず, 市場で競合関係がなく, 特許をライセンスするだけの者は, 市場支配力を持つことができない」と判示した。また, 「テクノロジーマーケットにおいて市場支配力を有している」との主張に対しても, 「そのような概念は最高裁や高裁でも採用されていない¹⁸⁾」とした。

⑧ SUNRISE MEDICAL事件¹⁹⁾ (地裁2000/4/25)

要点 (全般的事項): 特許のパッケージライセンスにおいて一部権利消滅後も同じ実施料を徴収する契約をしてもミスユースに当たるとはいえない。

概要: 原告は, 酸素保存装置に関する特許侵害訴訟を提起し, 被告は抗弁として特許のミスユースを主張した。具体的には, 訴外他社とのライセンス契約が, 複数ある特許の最終の満了日を契約終了日とするのに対し, 実施料は一定に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

維持されることから、満了した特許から収入を得ようとするものであると主張した。

裁判所は、特許のパッケージライセンスは強制がなければ当然にはミスユースにはならないとした。他方、ライセンスにおいて特許の存続期間を超えて実施料を要求することはできないが、ライセンシーが強制されていない限り、特許のパッケージライセンスにおいて一部特許が消滅したからといって実施料を減額する必要はないとした。

⑨ TEXAS INSTRUMENTS事件²⁰⁾ (地裁 1999/4/19)

要点 (競争制限)：特許のパッケージライセンスでは、実施料算定にあたり、特許で保護された商品を個別に判断するのではなく、全売り上げを基準にしてもよい。

概要：被告は、実施料の対象製品の全世界の売り上げが一定額に達した時点で契約を終了するとのSale Cap条項がある特許のパッケージライセンス契約について、売り上げ額の基準となるのは特許製品に限られると主張し、全売り上げを基準にして契約期間を決定し契約を終了したのは、特許で保護されていない製品を自由に販売する権利を束縛するものであり、ミスユースに該当すると主張した。地裁は、特許のパッケージライセンス契約の目的は、多数の特許を保有する大企業同士が、他社のどの国のどの特許に抵触するかを気にすることなく調査・鑑定の手間を省いて販売できることを保障する点にあると指摘した。また、違法な抱き合わせが認められる場合には、本件のように契約対象の製品について特許で保護されているか否かが不明確であるということはなく、抱き合わせ製品と被抱き合わせ製品とははっきりしているとした。そして、契約は原告以外の他社から有用な特許を受けることを妨げるものではなく、競争を制限するものではないと判示した。

⑩ IN RE RECOMBINANT事件²¹⁾ (地裁 1994/3/2)

要点 (全般的事項)：他社製品を使用した場合にライセンス契約が解除される契約条件は、事実上他社製品の使用を禁ずるもので、内在的に抱き合わせに当たる。

概要：ライセンサーは、特許権者の製造した遺伝子組換え微生物でない遺伝子組換え微生物を使用した場合に当該契約を解除できると契約に記載されていたことが、事実上特許権の範囲にない製品の特許権者以外からの購買を禁止するものであり、また、このケースは特許法271条(d)(5)項において市場支配力の立証が必要であるとした抱き合わせとは異なる種類のものであり、『当然違法』の基準が適用されるべきであると主張した。これに対して、地裁は事実上他社製品の使用を禁ずるもので内在的に抱き合わせに当たると認められるとしたが、特許法271条(d)(5)項の条文が、本件のような種類の抱き合わせを除外しているとは認められないとした。

4. 考 察

以下、前章での分析結果に基づき、製品の抱き合わせ販売や特許のパッケージライセンスの際に、違法な抱き合わせと認定されないために特許権者が留意すべき点について、「全般的事項」、「市場支配力」、「競争制限」の観点から考察する。なお、市場支配力の有無の判断においては、抱き合わせ製品または抱き合わせ特許の支配力が考慮され、一方、競争制限効果の有無の判断においては、被抱き合わせ製品または被抱き合わせ特許に対する競争制限効果が考慮される。

4.1 全般的事項

ILLINOIS TOOL WORKS事件での判示の結果、特許を用いた抱き合わせについては、抱き合わせの違法性は、いずれも『合理の原則』で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判断されるよう統一された。立証負担に関して言えば、抱き合わせの違法性を主張する者、すなわち特許権者ではない側の立証負担が増え、抱き合わせの違法性が認定されにくくなった。とはいうものの、抱き合わせ製品において市場支配力を有していること、および被抱き合わせ製品市場における競争制限効果が立証されると、抱き合わせの違法性が認定されることとなる。よって、特許権者としては、次節以降で詳述する市場支配力と競争制限効果について十分検討した上で、ライセンス契約ならびに権利行使を行う必要がある。

また、特許のパッケージライセンスにおいては、ライセンシーがパッケージでのライセンスを強制されていない限りは違法ではなく、一部権利消滅後も同額の実施料を徴収する契約をしてもミスユースに当たるとはいえないとされた例（SUNRISE MEDICAL事件）もある。したがって、特許のパッケージライセンスでは、パッケージされた個々の権利期間に応じて実施料を変更しなくても良い場合があり、この点は、契約締結時の検討に値する。

一方、他社製品を使用した場合にライセンス契約が解除される契約条件は、内在的に抱き合わせに当たると認められ（IN RE RECOMBINANT事件）、この種の契約条項が違法と判断されるおそれがあることに留意が必要である。

なお、有効な特許を有しているだけの理由で、抱き合わせの違法性が否定されるものではない（STATIC CONTROL事件）。従って、特許を有している場合も、抱き合わせ取引の条件について検討が必要である。

4. 2 市場支配力

抱き合わせ製品が市場支配力を有するか否かを認定するにあたり、裁判所においては、実務上以下のような要素が考慮されている。

1) 市場支配力を有したとされる時期

2) 市場の定義

3) シェア

4) 知的財産権の存在

各項目について、以下に考察する。

1) 市場支配力を有したとされる時期

市場支配力の有無の判断においては、抱き合わせが強要された時点における抱き合わせ製品の市場支配力が考慮される（U.S.PHILIPS事件）。特許権者としては、特許製品が市場で成功を収めるほど、特許製品の売買契約やライセンス契約において有利な条件で交渉を進められる可能性が高いが、逆にこの場合には、違法性が問われやすくなることに留意が必要である。契約交渉にあたっては、交渉を行っている時点での特許製品の市場支配力を考慮して交渉を進める必要がある。

2) 市場の定義

市場支配力の有無を判断する上では、市場をどのように定義するかが重要となる。市場が広く定義されると市場支配力は小さく算定され、特許権者の抱き合わせの違法性は認定されにくくなる。逆に、小さな市場（例えば、代替製品を「市場外」とする捉え方）が採用されると市場支配力を有すると認定されやすいであろう²²⁾。したがって、抱き合わせの違法性を主張する側は、可能な限り市場を狭く定義することが有利となるが、あまりに小さい市場を主張すると、主張が認められない可能性もある（MONUMENT BUILDERS事件）。一方、特許権者としては、過去の反トラストに関する判例²³⁾を考慮し、特許製品の価格、用途、品質等を考慮に入れた合理的な代替物を含めた形で可能な限り広く市場を定義することができれば、説得力のある主張が可能となる。

なお、自らが実施していない者は、市場支配力を有しないと認定された判決も存在する（MINEBEA事件）。「テクノロジーマーケット（技術ライセンス市場）」という市場の定義は裁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判において認定されることが困難であり、実施行為を行わない大学等が特許のパッケージライセンスを提示する場合、違法性は認定されにくいと考えられる。

3) シェア

抱き合わせ製品のシェアが小さいことは市場支配力を否定する根拠と成り得ると考えられる(MEDIACOM事件)。しかし、逆にシェアが大きいからといって直ちに市場支配力が認定されるわけではない。米国司法省及び連邦取引委員会による、「知的財産のライセンスのための反トラストガイドライン」によると、市場支配力とは、「十分な期間、価格を高く維持したり、生産量を低く抑えることができる力」と定義されており、単純にシェアの大小では判断できないと考えられる。したがって、市場支配力の有無を争う際には、シェアだけではなく、他の事実も併せて考慮する必要がある。

4) 知的財産権の存在

ILLINOIS TOOL WORKS事件において、最高裁は特許権を有すること自体が必ずしも市場支配力を有するものではないと判断したが、著作権においても同様の判決が存在する(MEDIACOM事件)。また、米国においては、意匠を保護するための制度は特許法の中で規定されているため、意匠権においても同様と考えられる。

4.3 競争制限効果

抱き合わせが違法とされるためには、市場支配力を有することに加え、抱き合わせに競争制限効果が存在することが必要である(ILLINOIS TOOL WORKS事件)。例えば、抱き合わせが常に競争を制限するとは限らず、自由な競争市場に適合すると判断された例もあり(U.S. PHILIPS事件)、事件毎に競争制限効果について検討を行うことが重要である。なお、この抱き合わせによる競争促進効果は、米国司法

省及び連邦取引委員会による「知的財産のライセンスのための反トラストガイドライン」にも見られる。

競争制限効果の有無の判断については、物品の購買を伴う抱き合わせの場合と、特許と特許との抱き合わせ(パッケージライセンス)の場合とで異なる判断がされているため、以下、両者について考察する。

1) 物品の購買を伴う抱き合わせ

物品の購買を伴う抱き合わせの場合、抱き合わせ製品の代替品の有無、他の購買手段の有無といった観点から被抱き合わせ製品に対する競争制限効果が判断されている。

合理的に代替可能な製品がない場合には、競争制限効果が肯定されやすく、逆に、合理的に代替可能な製品がある場合には、競争制限効果が否定されやすくなる。したがって、特許権者が抱き合わせの適法性を主張するためには、抱き合わせ製品の他にも購買者に選択肢があったことを示し、競争制限効果がなかったことを立証することが有効である。

また、被抱き合わせ製品の購買が必須ではなく、抱き合わせ製品と被抱き合わせ製品とを個別に購買することが可能である場合には、競争制限効果は少ないと判断されている(RTLC AG事件)。本事件は特許を用いた抱き合わせではないが、特許を用いた抱き合わせについても『合理の原則』によって違法性が判断される現在、参考にし得る視点である。

2) 特許のパッケージライセンス

特許のパッケージライセンスの場合、物品との抱き合わせと比較して競争制限効果が認められにくい傾向にある。すなわち、特許のパッケージライセンスにおいては、製品の強制購買が求められる場合と比較して違法性の度合いが低いとされ、また、特許のパッケージライセンスは競争促進効果も有するとされている(U.S. PHILIPS事件)。なお、特許権者は、特許のパ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

パッケージライセンスを活用することにより管理負担を軽減することが可能となるが、一方では、不要特許の強制ライセンスによる実施料のかさ上げと認定されないように留意すべきである。例えば、特許のパッケージライセンスに含まれる特許を必須特許と非必須特許とに分けて、非必須特許はオプションと明示することで、非必須特許の抱き合わせによる違法性が認定されにくくなると考えられる。

特許のパッケージライセンスに関しては、実施料算定の基準を、全売り上げにすることが可能である（TEXAS INSTRUMENTS事件）。多数の特許を多数の国で保有している企業同士が特許のパッケージライセンス契約を締結する場合、国により特許の保有状況が異なるため、ある国で製造・販売された製品が特許で保護されているか否かが明確でないことがある。このような場合には、実施料の算定を特許の有無に関わらず全世界の売り上げベースで行うことが認められており、特許のパッケージライセンスによって、実施料算定に伴う煩わしさを軽減することができるが、業界の特殊性、企業規模、保有特許数を考えて、上記の取り扱いが正当化されるかについて、十分留意すべきである。

また、物品の購買を伴う抱き合わせと特許と特許との抱き合わせに共通する因子として、商習慣が挙げられる（MEDIACOM事件）。一見、特許権者側にとって一方的に都合のよい契約に見えても、その業界の商習慣から特別外れたものでなければ、抱き合わせの違法性が否定されることがある。特許権者がライセンス条件を設定する際には、業界の商習慣も参考とすべきである。

最後に、特許権者が抱き合わせの違法性を判断する際のチェックリストを付記する。少なくとも下記のいずれかに該当する場合には、抱き合わせの適法性について詳細に検討することが必要である。

（チェックリスト）

- a) 他社製品を使用したらライセンスを解除するなどの、他社製品使用に関する制限をしている
- b) 抱き合わせ製品を自らが製造しており、その事業が成功している
- c) 抱き合わせ製品に、合理的な代替製品が存在しない
- d) 抱き合わせ製品と被抱き合わせ製品とを、個別に購入することができない
- e) 不要な特許のライセンスを強制している

5. おわりに

以上、特許を用いた抱き合わせについて、特許権者の視点からの留意点をまとめた。本論説が、特許権者またはライセンシーとして抱き合わせを伴う取引に関与する読者の参考になれば幸いである²⁴⁾。

注 記

- 1) ミスユースは裁判上の法理であり、制定法違反となるわけではないが、本稿では、ミスユースおよび反トラスト法の双方について「違法性」という用語を用いた。
- 2) International Salt Co. v. United States (最高裁 1947/11/10), United States v. Lowe's Inc. (最高裁 1962/11/5) これらの判例においては、特許権を有していることのみで「市場支配力」が推定され、抱き合わせが違法行為と判断されている。
- 3) Illinois Tool Works v. Independent Ink, Inc. (最高裁判決 2006/3/1)
- 4) Section 1 Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Section 2. Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony.,
- 5) Section 3 It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to lease or make a sale or contract for sale of goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, whether patented or unpatented, for use, consumption, or resale within the United States or any Territory thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the United States, or fix a price charged therefor, or discount from, or rebate upon, such price, on the condition, agreement, or understanding that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities of a competitor or competitors of the lessor or seller, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition, agreement, or understanding may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce.
- 6) Section 271 (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following : (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.
- 7) ミスユースを理由とする権利行使不能は、Inequitable Conduct等を理由とする権利行使不能と異なり、回復可能である。
- 8) 『マルティパーティー・ライセンスと競争政策』(公正取引委員会 競争政策研究センター, pp.102-129, 2006年12月, <http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/cr-0706.pdf>) において詳しく論じられている。
- 9) “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”(1995/4/6, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission)
- 10) 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月28日 公正取引委員会)
<http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07september/07092803.pdf>
- 11) RTLC AG Products, Inc. et al. v. Treatment Equipment and Municipal Valve (5th circuit, 2006/6/27)
- 12) U.S. Philips Corporation v. International Trade Commission (CAFC判決 2005/9/21)
- 13) Static Control Components, Inc., v. Lexmark International, Inc. v. Ner Data Products, Inc., et al. (ケンタッキー州東部連邦地裁 2007/5/2)
- 14) E.D. of Michigan, South Division Monument Builders of North America, et al. v. Michigan Cemetery Association (ミシガン州東部連邦地裁 2006/10/27)
- 15) Mediacom Communications Corp. v. Sinclair Broadcast Group, Inc. (アイオア州南部連邦地裁 2006/10/24)
- 16) Jefferson Parish Hospital District No.2 et al. v. Hyde (最高裁判決 1984/3/27)
- 17) Minebea Co., Ltd. et al. v. Georg Papst et al (ワシントンDC連邦地裁 2006/8/17)
- 18) In re Indep. Serv. Orgs. ; Bard Inc. v. M3 Sys. Inc. ; Abbot Labs. v. Brennan ; Walker Process Equip. v. Food Mach. & Chem. Corp.
- 19) Sunrise Medical HHG, Inc. v. AIRSEP Corporation (ペンシルバニア西部連邦地裁, 2000/4/25)
- 20) Texas Instruments, inc., v. Hyundai Electronics Industries, co. ltd, Hyundai Electronics America, inc., and Hyundai Semiconductor America, inc. (テキサス東部連邦地裁1999/4/19)
- 21) In Re Recombinant DNA Technology Patent And Contract Litigation (インディアナ州南部地区連邦地裁1994/3/2)
- 22) 抱き合わせ製品に対する合理的に代替可能な製品がない場合、市場支配力が認定されやすい(例えばParamount Pictures Corp. v. Johnson Broadcasting, Inc. (テキサス南部連邦地裁, 2006/5/22))。
- 23) 例えばUnited States v. E. I. duPont de Nemours

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

& Co. (最高裁判決 1956/6/11)。

24) なお、国際取引においては、米国法令のみなら

ず、日本法令・欧州法令など、関連する国・地域の法令にも配慮する必要があることを付記する。

(原稿受領日 2008年2月28日)

