

2007年（平成19年）6月6日

公正取引委員会 御中

大阪弁護士会  
会長 山田 庸 男

## 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（原案）に対する意見

本会は、標記「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（原案）（以下「改定原案」という。）について、以下のとおり意見を申し述べます。

### 第1 総論

現行の「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占取引法上の指針」（平成11年7月30日公表）は、技術取引における独占禁止法の運用において、技術保護制度や技術取引に期待される競争促進効果をいかしつつ、技術保護制度がその趣旨を逸脱して用いられないようにするとともに、技術取引に伴い製品市場又は技術市場における競争秩序に悪影響を及ぼすことのないようにすることに主眼を置いて作成されたものである。

今般、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」と改題し、単に技術取引（とりわけ、特許・ノウハウライセンス契約）における競争制限的条項に関する独占禁止法上の評価を行うに止まらず、広く「知的財産の利用」にかかる権利者或いは関係者の行為に目をむけ、指針の全面改定をされようとすることは、第1次、第2次産業の海外流出に伴い知的財産が我が国の企業活動における重要な経営資源として従来にも増して着目されている社会情勢、そして、かかる社会情勢を背景に、知的財産権の保護に藉口した不適切な権利行使が問題視されるようになってきている今日的状況<sup>1</sup>に合致した、妥当な取り組みであると考えられる。

一方、改定原案は、技術利用に関する独占禁止法上のガイドラインとしての性質上、技術提携契約、共同開発契約、知的財産権実施許諾契約、その他多岐にわたる企業行動に当たり、企業が参照し、自己の行為の適法性を判断するためのメルクマールを明確に付与するものでなければならない。

改定原案は、現行指針に増して具体例を盛り込んでいる点において評価に値するものと考えられるが、多くの企業担当者あるいは法律関係者の行為規範として用いられることが予定されていることからすれば、どのような具体的事実

<sup>1</sup> 米国特許法におけるパテントミスユース（権利濫用）の法理、或いは自ら特許発明の実施を行わず、特許訴訟や特許売買を目的に特許を取得するいわゆるパテントトロールの横行等

関係のもとにおいて、特定の企業行動が独占禁止法上適法なのか違法なのかを知る手段として、具体的な例示を含め簡にして要を得た記述を指向するものでなければならないと思料する。

よって、本意見においては、改定原案の基本的構想を支持するものの、具体的記述において改善すべき点を取り上げ本会としての意見を示すこととする。

## 第2 各論

### 1. 第1 - 2 - (1) 「本方針の適用対象」について

改定原案が対象となる知的財産の範囲を広く知的財産のうちの技術（ノウハウを含む）に関するものとしたことは、知的財産の保護と技術に関する公正かつ自由な競争の促進の2つの目的を実施するために望ましく、妥当である。

但し、改定原案第1の2(1)注1のうち、「著作権法が保護する思想又は感情の表現は、本指針の技術には当たらない」との記述は見直しが必要である。改定原案において本指針の適用対象とされる「プログラム著作物」は「著作権法が保護する思想」の表現であって学術の範囲に属するものだからである。従って、注1中上記の記述は削除するか、「プログラム著作物は別として、著作権法が保護する思想又は感情の表現は、本指針の技術には当たらない」と修正することが望ましいと思料する。

### 2. 第3 - 1 - (1)、第4「技術を利用させないようにする行為」について

改定原案では、技術の利用に係る制限行為について 他者に技術を利用させないようにする行為 他者に当該技術を利用できる範囲限定して許諾する場合 他者に技術利用を許諾する際に相手方が行う活動に制限を課す行為に分類し（第1 - 2 - (2)）、

私的独占・不当な取引制限についての区分を 技術を利用させないようにする行為 技術の利用範囲を制限する行為 技術の利用に条件を付する行為とし（第3 - 1）、

不公正な取引方法についての区分を 技術を利用させないようにする行為 技術の利用範囲を限定する行為 技術の利用方法に関し、一般的に合理的とみられる制限を課す行為、 その他の制限を課す行為としている（第4 - 1 - (1)）。

ところで、技術を利用させないようにする行為は、その技術が知的財産権の保護を受けるものである限り、知的財産権（例えば特許権）の本来的な権利行使（例えば特許権侵害行為差止請求権の行使）である。このような本来的な権利行使行為が、場合によっては独占禁止法上、同法21条の権利の行使と認められない場合があることが明記されたことは、前記第1において言及した不適切な権利行使が問題視されている状況に照らし、指針として妥当である。

しかしながら、第3-1(1)イ(横取り行為 この表現が適切に問題状況を指す用語であるかは再検討されたい)、ウ(買い集め行為 - 前に同じ)、エにおいて、権利の行使として認められない行為として挙げられた例からすれば、全て権利の行使の前提において、当該技術を既に利用している者との関係で信義に反する行為や不当・不正な手段が用いられた場合、不当な利益収受が意図された場合が存在するようである。

そうであるならば、外形上は、改定原案が例示する上記イ、ウ、エに該当する場合であっても、特段、当該技術を既に利用している者との関係で信義に反するような事情、不当・不正な手段が用いられず、あるいは不当な利益収受の意図がない場合にも、権利の行使として認められない場合がありうるのか否かについて明記されたい。

改定原案の記述は、上記の各行為が結果において「知的財産制度の趣旨を逸脱していると認められる場合には、権利の行使とは認められ」ないとしているが、独占禁止法上違法と考えられる行為要件を列挙し、適法行為との境界を明示されない限り、徒に技術取引(例えば特許権の売買)について萎縮効果を生ずる可能性があるからである(なお、後記「第3-1」も参照)。

### 3.(3)「競争減殺効果の分析方法の明記」と「構成要件の横断的記述」について

改定原案の第2-3において、競争減殺効果の分析方法を明記し、その判断要素を列挙している点、競争に及ぼす影響が大きい場合、軽微な場合の例が挙げられている点は、指針として妥当である。

しかしながら、改定原案はこの競争減殺効果の分析を踏まえ、競争の実質的制限を判断される場合の考え方(第3柱書)及び公正競争阻害性が認められる場合の考え方(第4-1(2)(3))を明らかにしたとするが、特に公正競争阻害性の第4-1(2)において述べられている の基準と分析方法における判断要素との関係が不明確であり、指針として不十分であると思われる。

また、第3-1, 2の記述においては、その全体を通して、知的財産権の権利の行使と認められず、競争を実質的に制限する場合には、私的独占、不当な取引制限に該当することがあるとされている。また、第4-2, 3, 4の記述においても、全体を通して知的財産権の権利の行使と認められず、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当することがありうるとされている。

しかしながら、このような記述では、結局のところ、知的財産権の行使が独占禁止法上適法なものか認められるものかどうかの判断は、改定原案が挙げる設例においてそれが「競争を実質的に制限する場合」(第3-1(1)柱書、第3-2(1)イ)あるいは「公正競争阻害性を有する場合」(第4-2(1))を最終的なメルクマールとして判断することとなり、改定原案は指針としての十分な役割を果たしえないものと思料する。それぞれの具体例の記載において、競争の実質的制限、公正競争阻害性の判断基準を示されたい。

#### 4. 第3 - 1 ( 1 ) イについて

改定原案は「多数の事業者が現に事業活動において、これを利用している場合に、これらの事業者の一部のものが、当該技術に関する権利を取得した上で、他の事業者に対してライセンスを拒絶する」行為は他の事業者の事業活動を排除する行為（「横取り行為」）であり、権利の行使とは認められないとする。

しかしながら、そもそも、知的財産権の譲渡を受けた者が禁止権を行使することはその本来的権利行使に外ならず、かかる禁止権の行使を制限することはかえって技術取引の安全を害する契機となりかねないものであって、一般論としては、譲渡技術のライセンス拒絶を違法と判断することに対し、独占禁止法は謙抑的であるべきであると思われる。

更に、上記のような行為は、例えば、期限付きのライセンス契約において譲渡人たる権利者がライセンス契約を更新拒絶する場合と同様な行為であると評価でき、譲受人たる権利者がその後のライセンスを拒否することを権利の行使と認められない行為とは言えないと思料する<sup>2</sup>。

一方、複数の事業者においてもとの権利者からの通常実施権の許諾に当たり通常実施権の登録をしている場合には、そもそも改定原案がいうような「当該技術を使わせないように」される事態を生じない（特許法99条1項）。そして、市場の大半を占める通常実施権の登録をしていない場合であっても、多数の通常実施権者が存在することを知りながらその実施権を消滅させる意図のもと特許権を取得した譲受人は、登録の欠缺を主張することができない背信的悪意者であるとして、未登録の通常実施権をもって対抗することができると解することも可能である。この場合も改定原案がいうような「当該技術を使わせないように」される事態を生じないと考えられる。即ち、改定原案の行為要件のもとでは独占禁止法上私的独占との評価を下さずとも、「ライセンスを拒絶すること」自体が特許法上許されない可能性が高い。このような知的財産法上不適法と考えられる場合において、あえて独占禁止法3条の適用に言及する必要があるのか再検討されたい。

なお、改定原案は、パテントプールの設例（第3 - 1 ( 1 ) イ）において「プールに参加する事業者の一部が、『他の参加者に知らせることなく』」技術を買い取る場合を私的独占に該当しうる場合であるとしているが、譲受人に対する対抗の可否（他の参加者による事業活動の排除効の有無）は買い取りの事前告知の有無とは無関係に決せられるもので、「他の参加者に知らせないこと」を権利の行使として認められないことの根拠とすることに合理性は存在しないと考える。

<sup>2</sup> 実際、休眠特許を第三者にライセンスアウトしていた会社が事業会社を買収され、当該買収者が自社実施の方針のもとライセンス契約の更新を拒否することは実務上十分に考えられることである。

## 5. 第4 - 3 「技術の利用範囲に関する制限」について

改定原案は、「異なる技術に権利を有する者が、クロスライセンスにより、それぞれが技術を利用する範囲を相互に取り決めることは、権利者が自らの技術を利用することを制限する点で、知的財産制度の趣旨である技術の活用に資するものではない」と述べているが、特許権者であっても専用実施権を第三者に設定した場合は「権利者が自らの技術を利用すること」を当然に制限される（特許法68条但し書）こととの関係で、表現を再検討されたい。

また、自社では実施していない特許発明を他社が実施している場合においてライセンス収入の獲得を意図して交渉に臨んだ結果、逆に、当該他社が実施していない特許発明を自社が実施していることが判明し、その結果クロスライセンスによりそれぞれが技術を利用する範囲を相互に取り決めて紛争を解決することは一般に行われていることである。改定原案の記述によると、かかる行為も「それぞれが技術を利用する範囲を相互に取り決める」ものであり、「権利者の間における競争の減殺」をもたらすため「一般的に権利の行使と認められるものではない」と結論されることになるとと思われる。しかしながらこのようなケースは権利の行使と認められてもよいものと思われる。

従って、上記記述については再検討されたい。

## 6. 第4 - 4 (7) 「不爭義務」について

改定原案は、不爭義務について、現行指針を改め、原則として、不公正な取引方法に該当しない旨規定するに至った。

しかしながら、この改定には反対する。

即ち、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課すことは、本来特許としての保護を受けるに値しない技術について特許権が存在し続けていることとなり、過度な知的財産権の保護になるとと思われる。また、技術に関する公正かつ自由な競争の確保の観点からも、行政判断によって付与された特許権の存否等について、司法の判断を回避することを安易に認めるべきではない。

実際上も、毎年一定数の特許が無効となるケースが存在し、特許の有効性についての最終判断が確定するまでに長期間を必要としているという現状においてはなおさらである。

仮に、ライセンサーが不爭義務を課すことが原則として不公正な取引方法に該当しないとすれば、現在、その有効性について疑義があるために、交渉においてライセンスフィーが減じられているようなケースにおいても、ライセンサーはそのような交渉に応じることなく、本来無効な知的財産権に基づいて権利を主張することとなり、不当にライセンサーを利することになるとと思われる。従って、不爭義務についても公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する場合は行為と評価すべきである。

## 7. 第4 - 5 ( 3 ) 「権利消滅後の制限」について

現行指針を踏襲するものであり、基本的に賛成する。しかしながら、以下の点がなお検討されるべきであると思料する。

権利消滅後に、契約を根拠として、外観上特許権が存続しているのと同様の権利（差止請求権）の行使が行われた事例として、最高裁平成5年10月19日判決（判時1492号134頁）がある。この事例は、特許出願中の発明についての実施許諾と共にする製造委託契約中で、受託者が委託者以外の第三者に実施品を販売しないことが約定されたが、当該技術については特許が成立しなかったために受託者が第三者への販売を行い、これに対して委託者である特許権者が契約に基づく差止請求をした事案である。

最高裁は、「本件契約が、本願発明につき特許出願がされ将来特許権として独占権が与えられるか否かにかかわらず締結されたとするならば、本件契約に基づいて...装置が製造販売され、本願発明を他者が知るところとなり、他者がその実施をすることが可能となるに至る技術的事項につき、契約当事者である上告人のみが実施を禁ぜられることになり、不合理である」と述べ、契約上の不作為請求を認容した原判決（東京高判平成3年11月7日判工〔第2期〕2009の25頁）を破棄自判して差止請求を棄却した。現行指針及び改定原案は、この裁判例の考え方と軌を一にするものである。

しかし、上記裁判例に対しては、「本件契約の如き技術であっても、公に実施されて新規性を喪失する以前に特許出願することを前提として発注する場合もありうる。かかる場合でも、当初より自己の開発した技術について、開発者が不作為義務を下請人に課することは一般的であり、他方下請人も、それを受注しうる利益を有するためにこれを承諾するのは通常見受けられるところである。.....契約の対象を単なる発明に係る装置の下請契約と解すれば、その不作為義務の範囲は契約成立時に確定し存続することになる」として、本判決を下請契約に基づく不作為義務と実施許諾契約に基づく不作為義務を混同した誤ったものであるとの批判がなされている<sup>3</sup>。

このような見解によれば、例えば、一手製造委託（下請）契約において、製造委託に係る製品技術を用いて競業者に供給しない旨を約束することは、一手製造委託の利益を下請人が享受する限りにおいて公序良俗に反するとは言えず、他者排除の弊害とは次元が異なるものと考えられる。

従って、改定原案においても、ライセンス契約が下請契約の一貫として結ばれているものであり、下請契約期間中は競業他社に対する供給を行わないとの義務を課すものである場合は権利消滅に係る技術の自由利用を禁止する合理的理由が認められるから、ライセンシーである下請業者の事業活動を不当に制限するものではない旨を追記することを検討いただきたい。

<sup>3</sup> 紋谷暢男「発明に係る装置の製造下請契約中の不作為義務の範囲」ジュリスト1116 - 134

一方、ライセンス料の延べ払いが消滅後の権利行使に該当しないのは改定原案が指摘されているとおりである。実務上、複数の特許を一括実施許諾するに際し、最終の特許存続期間満了までライセンス料を支払うことが約定されている場合がある。この行為は、期間満了済みの特許に対してもライセンス料の支払義務を課しているようにも解されるが、ライセンス料を一括して決定しその支払方法を最終存続期間満了までの分割払いとしているにすぎないことがある。実施料額が定額の場合はこのケースに該当することが多い。このような具体例を示すことも検討に値しよう。

## 8. 第4 - 5 ( 5 ) 「技術への機能追加」について

改定原案は、一般論として「ライセンサーが、すでにライセンスをした技術に新機能を追加して新たにライセンスをする行為は、一般的には改良技術のライセンスにほかならず、それ自体はライセンスに伴う制限とはいえない」としている。しかしながら、これは、改良技術に係る権利についてライセンサーとの間で新たなライセンスをする行為について言えることであって、ライセンサーが欲しない改良技術についてライセンサーの一方的な意思表示によりライセンスの対象に追加する条項は、一般指定10項、11項又は13項に該当し、違法となりうる旨を明示すべきであると思料する。

一方、不公正な取引方法に該当する設例としてプラットフォーム機能に係る技術のライセンサーが既存の応用技術を組み込んでライセンスする行為を抱き合わせ販売とする点については、「プラットフォーム機能」の定義が曖昧であるため、その内容が不明瞭であると思われる。

総務省が設置した「ユビキタスネット社会におけるプラットフォーム機能のあり方に関する研究会」が2005年8月に公表した最終報告書は、「プラットフォーム機能」の定義について、「ICT<sup>4</sup>産業におけるプラットフォームは、『複数のネットワーク・端末をシームレスにつなげ、様々なアプリケーションを提供しやすくするための共通基盤』と位置づけられる。この『共通基盤』は、ネットワーク層・端末層とアプリケーション層をつなぐ『要』のみならず、異業種など水平的な連携を促す『要』として、価値が縦横に共有される『場』となる」と説明されている。具体的には「インターネットを通じて各種サービスを提供するときに重要な役割を果たすポータルサイトや認証、課金などのサービス基盤」のことを指す<sup>5</sup>。プラットフォーム機能と応用技術との関係は、例えば、電子認証システム(プラットフォーム)と電子証明書発行技術(応用技術)といったものを挙げることでできよう。

改定原案が言うところの「当該プラットフォーム機能を持つ技術のライセンサーが、既存の応用技術が提供する機能を当該プラットフォーム機能に取り込んだ上で新たにライセンスする行為」とは、例えば、プラットフォーム機能(認

<sup>4</sup> “Information & Communications Technology” の略語。情報通信技術のこと。

<sup>5</sup> 「BCN This Week 2005年9月19日 vol.1105」より

証技術)に係る技術と応用技術(電子証明書発行技術)とが異なる権利者によって保有され、プラットフォーム機能のライセンサーが応用技術の権利者からもライセンスを受けている場合において、プラットフォーム機能のライセンサーが当該応用技術を追加したクレームをもって特許権を取得し、新たにその特許権の実施許諾に応じなければ追加前のプラットフォーム機能に係る実施許諾を拒否する行為を指しているものと思われる。

改定原案の記述は「多数の応用技術が開発され、これらの応用技術の間で競争が行われている」状況で「新たにライセンスをする行為」は「ライセンサーがこれら既存の応用技術を利用することを妨げ」というのであるが、既に締結されているプラットフォーム機能のライセンス契約が有効に存続する限りにおいては、ライセンサーはライセンサーの競業者から応用技術に関するライセンスを別途取得することを妨げられないはずであるから、上記記述は矛盾を含んでいると誤解されるおそれがある。また、ネットワーク社会においてはこうしたプラットフォーム機能をもつ技術は様々な業種において不可欠であって、現在のそして今後発生する多くの技術がこの対象になる蓋然性が高い。プラットフォーム機能をもつということだけで、プラットフォーム技術を改良すること自体が禁止されるかのような誤解を招くと、プラットフォーム技術の開発意欲を損なうおそれがある。

従って、「応用技術の利用が妨げられる」理由として応用技術を追加した新契約の締結をライセンサーが拒めない特段の事情が存在する場合等に限られることを明記する方向で記述内容を再検討する必要があると思料する。

なお、できれば、プラットフォーム機能の反競争的な側面のみならず、プラットフォーム機能が他のビジネスの基礎を提供することで競争促進的効果をもつことについても言及されたい。

#### 9. 第4 - 5 (8) 「改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務」について

ア、イについては、現行指針を踏襲するものであり賛成する。

イについては、以下の点を除き賛成する。

即ち、改定原案は、改良技術に係る権利をライセンサーとの共有とする義務を課することによって「ライセンサーが自らの改良・応用研究の成果を自由に利用・処分することを妨げる」としているが、特許法73条2項によりライセンサーは改良技術に係る共有特許発明をライセンサーの同意なく実施することができるのであるから、「利用...することを妨げる」との記述が同項の「契約で別段の定めをした場合」に限られるのであればその旨明記する必要があると考える。

ウについては反対する。

即ち、改定原案は、ライセンサーがした改良技術がライセンス技術なしには利用できない場合に「相応の対価でライセンサーに譲渡する義務を課す行為」が例外的に拘束条件付取引に該当しないとしている。改定原案の趣旨を忖度す

るに、そもそも、改良技術（例えば純度の高い物質 X の製造方法）は基本技術（物質 X の製造方法）との関係で特許法 7 2 条の利用関係に立ち実施できないケースが大半であるから、改良技術を開発したライセンサーに強制的なアサイン・バック義務を課しても、それが有償である限り公正競争を阻害するとはいえないということと思われる。しかし、このような見解には反対である。ライセンサーは基本技術についてライセンス契約に基づき実施権を有しているのであるから、仮に改良技術が基本特許と利用関係に立つとしても基本技術の実施権の範囲で改良技術につき自由に実施できるため（更に、仮にライセンサーが実施を拒否した場合であっても特許法 9 2 条 3 項に基づいて裁定実施権を取得する途が開かれている）、上記のような理解は強制的アサイン・バック義務の正当化根拠とはならない。

しかるに、改定原案のア及びイは、このような改良技術をライセンサーがライセンサーに持分譲渡あるいは独占的グラントバックさせる行為を拘束条件付取引に該当する違法なものとしているのである。

改定原案では、ウの場合が恰も例外的事例のように位置づけられているが、ア及びイを不公正な取引方法とする以上、ウの場合をとくに例外とする必要はなく、且つ、かえって、仮に有償であれ、ライセンサーに改良技術の譲渡義務を課することは正に「ライセンサーの研究開発意欲を損なう」と考えられるため、ウの部分は削除が望ましい。

#### 10. 第 4 - 5 ( 1 0 ) 「取得知識，経験の報告義務」について

新たに付加された例外に関する記述を含め基本的には賛成する。

なお、例外事例に掲げられた「ライセンサーが取得したノウハウをライセンサーにライセンスすることを義務付けるものと認められる場合」に続けて、「或いは、ライセンサーの守秘義務を伴わない知識又経験をライセンサーに報告することを義務付ける場合は」との例示を付加するべきと思料する。

守秘義務を伴わない報告義務の履行によってライセンサーがライセンサーに報告したノウハウが、ライセンサーにより公知化され不正競争防止法 2 条 6 項の営業秘密でなくなってしまうおそれがあるからである。