

判例研究

特許権等の許諾契約における数量制限について

——日之出水道事件——

目次

- 一、はじめに
- 二、日之出水道事件
 - (一) 事実
 - (二) 判決
 - (三) 検討
- 三、公取委の審査

波光 巖

一、はじめに

地方自治体が採用する上下水道、電力、ガス、通信等の敷設工事に使用されるマンホールの製造については、その製造に関して製造業者は特許権等を保有している者がおり、地方自治体が採用する仕様が、特定の業者が保有する特許権等の実施を必要とするものである場合は、入札に参加する指定製造業者は当該特許権を保有するものから実施許諾を得て前記製品の製造販売を行うことになる。日之出水道機器株式会社（原告・被控訴人ⅡX）が特許権等の通常実施権者（被告・控訴人ⅡY）に対して行った債務不履行を理由とする損害賠償請求訴訟（以下「日之出水事件」という）において、YはXの行う通常実施権許諾契約における数量制限は特許権等の「権利の行使」とは認められず、独占禁止法に違反すると主張したのに対し、大阪地裁は平成一八年一月一六日の判決においてYの主張を認めず、Yに対する損害賠償責任を容認し、知財高裁も平成一八年七月二〇日の判決において、控訴を棄却した。^②

本件において、高裁は「Xは上下水道用のマンホールについてX社製マンホールを仕様として指定している各自治体においては、本件特許権等の実施許諾を通じてその市場を支配し得る地位にあることからすると、Xがその支配的地位を背景に許諾数量の制限を通じて市場における実質的な需給調整を行うなどしている場合には、その具体的事情によっては、特許権等の不当な権利行使として、許諾数量制限について独占禁止法上の問題が生じ得る可能性があるといえる」（地裁も同趣旨の判示を行った）と述べたが、これらの事実を証明する証拠がないとした。

以下では、本件をめぐる、特許権等の実施許諾における数量制限について若干の考察を試みてみたい。

二、日之出水道事件⁽³⁾

(一) 事実

ア、Xは、マンホールの製造に関して本件特許権等を保有し、Yとの間でその通常実施権許諾契約を締結していたところ、Yが同契約上の債務不履行（後記契約の四条二項所定の許諾数量超過分についてのXへの製造委託義務違反）に基づき、Yに対し損害賠償請求を行ったものである。

イ、Xは、平成一五年五月二九日、Yとの間で福岡市向けにつき本件特許権等について次のような内容の通常実施権許諾契約（概要）を締結した。

「二条 XはYに対し、福岡市下水道局建設部事業調整課の仕様書または承認図に記載のマンホール（以下「本製品」という）について、これを製造販売する通常実施権を付与する。

四条 Yが本契約の有効期間内に製造販売することのできる本製品の数量（以下「許諾数量」という）は、〇〇〇組を上限とする。

② Yが前項に定める許諾数量を超えて本製品を販売する場合、Yはその超過数量相当の本製品の製造をXに委託するものとし、XはYのブランドを付した本製品をYに供給するものとする。

五条 Yは本契約の定めに基づいて製造販売した本製品の数量を、四半期ごとに書面をもってXに報告するものとする。

② 前項の定めにかかわらず、Yの製造販売した本製品の数量が許諾数量に達した場合、YはXに対し直ちにその旨を報告するものとする。

六条 Xは、Yが四条一項に定める許諾数量の限度内においてする本製品の製造販売については、その実施料を請求しないものとする。

一〇条 本契約は、平成一五年五月二〇日から平成一六年三月末日までの間有効に存続するものとする。」

以上の契約のほか、XはYとの間に、北九州市向け等数市町向けに本件特許権等について、上記と同様の通常実施権許諾契約を締結した。

ウ、北九州市の各自治体では、従来から、各自治体地域内で用いるマンホールについて、本件特許権等を実施したX社製マンホールを仕様として指定するところが多く、そのような地域では事実上、X社製でなければ各自治体の下水道事業向けのマンホールとして取引の対象とされないようになっていた。

そして、Xは、X社製のマンホールがこのような指定を受けるに当たり、各地方自治体に対して「貴市が本件マンホールの製造販売業者として適当であると判断される業者に対しては、貴市の公共下水道事業に限り本工業所有権の実施を許諾し、本製品の円滑な供給に貢献させていただきます」という旨の書面を差し入れ、各自治体が入札マンホールの製造販売業者と認定している業者に対しては、本件特許権等の実施許諾をする旨を約束していた。

エ、前記各通常実施権許諾契約における「許諾数量」は、まずマンホールについて各自治体における一年間の総需要量を推定し、その二五％をXの取り分として除いた上で、残りの七五％をX以外の当該市町村の認定業者数で均等割りした数量を基準として、これに若干の調整を加えた数量を各認定業者に対する割当数量として決定していた。

オ、Yは、通常実施権許諾契約四条二項により、「許諾数量」を超えて本製品を販売する場合はその超過数量分につ

いてはXにOEM製造させなければならぬにもかかわらず、Yはこの義務を怠り（Yはこの点についても争ったが、判決ではそのように認定された）、Yの債務不履行責任が認められたものである。

(二)判決

ア、本件においては、次のような点が争われた。

①独占禁止法二一条の解釈、②Xの行為は独占禁止法違反を構成するか、③Yに債務不履行があったか、④Xに権利濫用があったか、⑤Yの損害額。これら以外にも、⑥独占禁止法違反は公序良俗に反するものとして無効であるか、が問題となりうるが、この点は裁判では争われていない。

上記のうち、①及び②に関連する高裁判決の判示部分を示すと次のとおりである。

イ、（独占禁止法二一条の趣旨について）、「特許権は業としての特許発明の実施の独占権であり（特許法六八条）、実用新案権、意匠権等もこれと同様の実施の独占権であること（実用新案法一六条、意匠法二三条等）から、特許権等の権利行使と認められる場合には、独占禁止法を適用しないことを確認的に規定したものであって、発明、考案、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的（特許法一条、実用新案法一条、意匠法一条）とする特許制度等の趣旨を逸脱し、又は上記目的に反するような不当な権利行使については、独占禁止法の適用が除外されるものではないと解される」。

ウ、「本件各契約においては、許諾数量の上限に達するまでの分はYによる本件特許権等の実施を無償とし、許諾数量の上限の超過分は、Yが超過数量相当の製品の製造をXに委託するものとすることにより、Xは本件特許権等の実施に対する実施料として、その委託製造による利益相当額を取得することができるようにしたことが認められる」。

「Xが認定業者に対し、本件特許権等について、これを無償で実施できる上限の製造販売数量を定め、この許諾数量を超える分についてはXに製造を委託することを義務づけることとして通常実施権を許諾するという方式をとること自体は、何ら不合理なものとはいえず、また、本件特許権等を無償で実施できる許諾数量の上限を、各自治体における総需要数を推定し、その一定割合をX以外の認定業者数で均等割した数量を基準として定めることも、それ自体特段不合理なものとはいえない」。

エ、「もつとも、Xは、上下水道用のマンホールについてX社製を仕様として指定している各自治体においては、本件特許権等の実施許諾を通じてその市場を支配し得る地位にあることからすると、Xがその支配的地位を背景に許諾数量の制限を通じて市場における実質的な需給調整を行うなどしている場合には、その具体的事情によっては、特許権等の不当な権利行使として、許諾数量制限について独占禁止法上の問題が生じ得る可能性があるといえる」。

「しかし、本件においては、通常実施権許諾契約において、本件特許権等を無償で実施できる許諾数量の上限が各自治体における推定総需要数（これが実際より著しく低く見積もられているなど、推定総需要数の設定自体が不合理であることを窺わせる証拠はない）の七五％を基準として決定され、その上限を超過する分についてはXに製造委託することが義務づけられていることよって、各自治体におけるマンホール市場において、その結果としての需給調整効果が実際に実現されているとか、業者間の公正な競争が実際に阻害されているといった事情を認めるに足りる的確な証拠はなく、本件各契約における許諾数量の制限も、本件特許権等の不当な権利行使に当たり、独占禁止法に違反すると認めるには足りない」。

(三) 検討

ア、特許権者等が他人に通常実施権を許諾する場合に、ライセンスシーが製造販売することのできる製品の数量の上

限を設けることは、権利の開放を一部にとどめるといふものであり、原則として、独占禁止法二一条でいう「権利の行使」と認められるものである。もともと、ライセンスに際し、ライセンサーがライセンサーに対し様々な制限行為を行う場合があり、これが不公正な取引方法等に該当する場合があるので、その判断基準として、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成一九年九月二八日公正取引委員会(以下「知的財産ガイドライン」という))は詳細に定めている。

特許権等の許諾に際し、「製造数量の制限又は製造における技術の使用回数」の制限をすることについて、知的財産ガイドライン(第4の3(2)イ)は、「ライセンサーがライセンサーに対し、当該技術を利用して製造する製品の最低製造数量又は技術の最低使用回数を制限することは、他の技術の利用を排除することとならない限り、原則として不公正な取引方法に該当しない。他方、製造数量又は使用回数の上限を定めることは、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は認められず、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(一般指定一三項)」と規定する。

また、特許権者等が複数の事業者にライセンスするマルチプルライセンスの場合にも問題を生ずることがある。すなわち、

(i)「ライセンサー及び複数のライセンサーが共通の制限を受けるとの認識の下に、当該技術の利用の範囲、当該技術を用いて製造する製品の販売価格、販売数量、販売先を制限する」場合には不当な取引制限に該当する(知的財産ガイドライン第3の(2))。

(ii)ライセンサーによる技術の利用に係わる制限行為が「排除」又は「支配」に該当する場合は私的独占に該当する(但し、知的財産ガイドラインでは、数量制限を通じた私的独占については違反類型が示されていない)。

イ、本件判決は、前記のとおり、「Xがその支配的地位を背景に許諾数量の制限を通じて市場における実質的な需給調整を行うなどしている場合には、その具体的事情によつては、特許権等の不当な権利の行使として、許諾数量制限について独占禁止法上の問題が生じ得る可能性があるといえる」としながらも、証拠上それを「認めるに足りない」とした。

ウ、しかしながら、上限数量の設定は需給調整の危険性を内包するものといえる。本件のように、特許権等のマルチプルライセンスにおいて、許諾数量の上限に達するまでの分の実施料を無償とするが、許諾数量の上限の超過分についての製造をライセンスサーに委託させることにより権利の実施に対する実施料相当分をその委託製造による利益で取得するという本件のような方式においては、ライセンスサーはその市場を支配し得る地位にあることをまず前提として考えておかなければならない。なぜなら、ライセンスサーとしては、一定の数量の委託製造を確保しなければ権利の実施に対する実施料を取得できないのであるから、ライセンスサーが必要とする数量の実質的割合を委託製造させ、その委託製造された製品の供給を通じてライセンスサーを支配できるからである。本件においてXは委託製造分を推定総需要数の二五%と定めた。この場合、推定総需要数が判決がいうように実際より著しく低く見積もられていることが必要というのではない。委託製造分が推定総需要数の二五%という高割合に定められている点が問題なのである。

ライセンスサーとしては、ライセンスサーが必要とする数量の実質的割合を委託製造させるシステムを採る場合には、次のような二通りのライセンスサーに対する支配行為を行うことができると考えられる。

第一に、自らは主として超過分の供給側に回り、出荷価格の調整により他の指名業者である受注者（ライセンスサー）の価格を支配する。

第二に、自ら一定量の受注を確保することにより他の指名業者の受注活動を制限するとともに、他の指名業者の受注価格を高位に設定させる。ライセンスサーが一定量の受注を確保すれば（ライセンスサーはライセンスシーの入札コストを容易に推測し得る立場にあるから、それを下回る価格で入札することにより受注は確保できる）それだけライセンスシーの受注活動が制限されるとともに、ライセンスシーは自らの受注活動により一定の収益を確保しなければならぬから、受注価格は高位とならざるを得ない。

Yは、「製品をXからそのいい値で購入しなければならず、しかも、実際は必須関連部品も購入しなければならぬため、Xからの購入分の仕入金額の比率は入札分全体の三七%強となる、その結果、他の認定業者は、残余の入札分七五%を原価で対応しても、Xの入札価格を上回り落札できないこととなる」と主張した。しかし、判決は、「XとYの間のOEM製造価格の協議に際し、Xから提示された見積書による価格はOEM製造による価格設定として不当に高額であったとはいえないし、また、必須関連部品の価格が不当に高額であると認めるに足りる証拠もない」とした。判決は、ライセンスサーの供給価格の高額性を判断する際に、ライセンスサー及びライセンスシーの製造原価並びにライセンスサーの実施料相当分の利益取得を考慮したうえで「不当に高額」でないとしたものではない。

以上のように、判決には問題を含んでいるといえるが、価格影響力の存在が証明できれば独占禁止法違反を構成する場合もあり得ることを述べている点では意義がある。

実施料の徴収の仕方については、特許権者等が基本的に自由に決定し得る事柄であるとしても、「実施料に代えて、一定数量までは無償とした上で、当該数量を超過した場合に超過分の製造委託を要求すること」は、それが特許権等の実施料相当分を確保するためであっても、それにより独占禁止法上の問題が生ずるおそれがあるよう

な場合は許されないと考えるべきである。

三、公取委の審査

公取委は、日之出水道及びその関係会社（これらはいずれもヒノデホールディングスの子会社であるので実質一社である）が、名古屋市、福岡市等の地方公共団体向けマンホールに關し、私的独占及び不公正な取引方法を行っているとの疑いで、平成一七年一二月以降審査を行った。その時の違反の疑いのある事実は次のとおりであった。

下水道事業を行う地方公共団体の調達に係わるマンホールの入札において、当該地方公共団体が採用している仕様が特定の事業者の保有する知的財産の実施を要するものである場合、（公取委調査によると、平成一八年三月末現在、下水道事業を行っている一五九〇団体内特定の事業者の知的財産の実施を要する仕様を採用している者は六六三団体であり、うち三七七団体は日之出水道らの保有する知的財産の実施を要する仕様を採用している）、日之出水道らは、当該地方公共団体向けマンホールを製造販売する他の製造販売業者に対し、実施許諾製品についての販売数量の制限、販売先の制限、販売価格の制限等の行為を行うことにより、他のマンホール製造販売業者の事業活動を排除又は支配する等の疑いがある。

しかし、審査の結果、公取委は平成一八年一二月二日、これらの疑いを裏付ける事実を認定するに至らなかったとの発表を行った。⁽⁴⁾但し、その際、次のような事実を明らかにした。

(i) 日之出水道らが、平成一八年一月、その保有する知的財産の実施を要する仕様を採用している地方公共団体に対し、型式を特定せずに必要な性能のみを仕様として規定する方法（以下「性能規定」という）に移行することが

望ましいとの見解を示したこと

(ii) 下水道事業を行う地方公共団体で構成される(社)日本下水道協会が平成一八年三月、特定の下水道用マンホール製造販売業者が保有する知的財産の実施を要する型式を仕様として定めることへの懸念を示し、また、性能規定の導入に向けての積極的な検討を行うことが望ましい旨を提言した報告書を取りまとめたこと

(iii) マンホールの仕様書について、福岡市は平成一八年六月以降性能規定に変更し、名古屋市は同年九月以降特定の製造販売業者が保有する知的財産の実施を要しない内容に改定し、その他の政令指定都市を含めた地方公共団体においても同様の検討が進みつつあること

筆者としては、ライセンスシーを「支配」し得るメカニズムの解明により私的独占に該当するとして既往の違反行為として排除措置命令を行う余地があったのではないかと考えている。

(1) 判例時報一九四七号一〇八頁。

(2) 判例集等未搭載。

(3) 本件についての評釈としては、白石忠志「独禁法事例の勘所(二二三) 五五日之出水道機器対六寶産業」法学教室三三九号一〇七頁、松宮広和「特許ライセンスにおける許諾数量制限の独禁法上の違法性」平成一九年度重要判例解説二八三頁、西村暢史「日之出水道機器許諾数量制限事件」判例タイムズ二二四六号八七頁等がある。

(4) 「日之出水道機器株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」(平成一八・一二・一二公正取引委員会)