

Tokyo Litigation Client Alert

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [ジェームズ・ハフ](#) [ルイーズ・ストウープ](#) [寺澤 幸裕](#) [矢倉 千栄](#)

August 1, 2017

2017年8月1日

IP Licensing and Antitrust Law – What Companies Have to Consider When Doing Business in the U.S. and the EU

By [Jens Hackl](#), [Wolfgang Schönig](#)
[Jeff Jaeckel](#)

In both the U.S. and the EU, it is generally acknowledged that the enforcement and commercialization of IP rights must comply with the applicable antitrust laws. This is particularly true for IP licensing. While the majority of provisions in license arrangements will not be problematic from an antitrust perspective, some restrictions may raise antitrust concerns (particularly due to a potential violation of the respective cartel bans). Both the U.S. and the EU have set up a legal framework of IP-related antitrust legislation, varying in structure and content, but featuring a common core of overall principles. It is the common view in both regimes that IP rights and antitrust laws “share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare.”^[1] Nonetheless, where it is applicable, antitrust law poses a potential threat to void relevant clauses or even an entire agreement, and undertakings run the risk of being fined for any violation of antitrust law. Thus, it is indispensable to take into account relevant antitrust law when drafting and negotiating licensing agreements. In the following paragraphs we will discuss the key antitrust concepts that need to be borne in mind when licensing IP in transatlantic business.^[2]

Territorial Scope of U.S. and EU Antitrust Law

Both the U.S. and the EU antitrust law follow the effects doctrine. According to this doctrine, antitrust regulations apply to anticompetitive actions taken entirely outside

知的財産のライセンスと独占禁止法・競争法 – 米国・EUにおける事業で企業が考慮すべきこと

執筆者：[ジェンズ・ハックル](#)、[ヴォルフガング・シューニツヒ](#)、[ジェフ・ジャッケル](#)

米国でも EU でも、知的財産権の行使や商業化にあたっては、適用される独占禁止法（競争法）を遵守しなければならないことは一般的に知られている。これはとりわけ知的財産のライセンスについていえる。ライセンス契約のほとんどの条項は競争法上の問題を生じさせないが、一部の制限条項は（特にカルテル規制に違反するおそれがあるため）競争法に抵触する可能性がある。米国、EU はともに、知的財産関連の競争法の法的枠組み（構成・内容は異なるが、核となる原則は共通する）を定めている。知的財産権の保護と競争法には、「イノベーション促進と消費者厚生向上という共通の目的がある」というのが、両制度における共通認識である^[1]。もっとも、実際に競争法が適用される場合には、同法に基づき、関連条項又は契約全体までもが無効となるおそれがあり、また、事業者は競争法違反を問われて制裁金を課されるリスクがある。したがって、ライセンス契約のドラフトや交渉を行う際は、関連する競争法の考慮が不可欠である。本稿では、欧米でのビジネスにおいて知的財産をライセンスする際に留意しなければならない競争法上の重要な概念について解説する^[2]。

米国・EU の競争法の対象地域

米国反トラスト法も EU 競争法も効果主義を採用している。完全に自国（すなわち、米国又は EU）外で行われる反競争的行為であっても、それが国内の競争に影響を及ぼす場合

the relevant jurisdiction (i.e., the U.S. or the EU), if these actions have an effect on the competition within that jurisdiction. Hence, both antitrust regimes claim extensive competence, resulting in the applicability of both the U.S. and the EU antitrust legislation even for licensing agreements concluded outside the two jurisdictions.

Basic Legal Framework in the U.S. and the EU

IP-related antitrust legislation, in both the U.S. and the EU, was recently subject to a series of modifications. As IP licensing is generally understood to be procompetitive, it is therefore subject to preferential legal assessment.

In order to promote predictability, EU antitrust law provides for several block exemptions which create a safe harbor by establishing exemptions for specific areas from the EU cartel ban (Article 101 TFEU)³. In the field of licensing arrangements, the **Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER)**,^[3] which was last revised in March 2014, frames the EU antitrust regime with respect to the licensing of patents, utility models, design rights and software copyrights. The TTBER covers technology transfer agreements up to certain market share thresholds (not more than 20% combined market shares in case the undertakings are competitors and individual market shares of not more than 30% of each undertaking if they are not competitors). These market share thresholds apply to the licensing market and the market where the products with the licensed technology are sold. If these market share thresholds are met, the TTBER follows the principle that every restriction is admissible if not (explicitly) prohibited by the TTBER. The TTBER, however, also contains a number of provisions with restrictions that are not exempted. The TTBER distinguishes between so-called black-listed clauses (hardcore restrictions) and grey-listed clauses. If agreements fall outside the scope of the block exemption, they are generally subject to the standard antitrust analysis, according to which it needs to be assessed – on case-by-case basis (i.e., no presumption of illegality) – whether the agreements restrict competition by object or by effect and whether the agreements are exempted from the cartel ban (Art. 101(3) TFEU). In order to give further guidance in that respect, the EU Commission issued Technology

には、効果主義に基づいて競争法上の規制が適用される。したがって、米国、EU 両地域において広範な事物管轄権が認められており、結果的に、2つの法域の外で締結されたライセンス契約についても、米国反トラスト法及びEU競争法の両方が適用される。

米国及びEUにおける基本的な法的枠組み

先頃、知的財産関係の米国反トラスト法及びEU競争法について一連の改正が行われた。一般的に知的財産ライセンスは競争促進効果があると考えられているため、法的には特別な取扱いがなされている。

予測可能性を高めるため、EU競争法では一括適用免除が複数定められており、特定分野についてEUカルテル規制の適用を免除するセーフハーバー(EU機能条約(TFEU)第101条第3項)を置いている。ライセンスの取決めに関しては、2014年3月に改正された「技術移転一括適用免除に関する規則(Technology Transfer Block Exemption Regulation: TTBER)」^[3]が、特許、実用新案、意匠権及びソフトウェア著作権のライセンスに関するEU競争法制度の骨組みとなっている。TTBERは、一定の市場シェア基準以下のとき(契約当事者が競争者である場合は両当事者の市場シェアの合計が20%以下のとき、また、契約当事者が競争者ではない場合は各当事者の市場シェアが30%以下のとき)、技術移転契約に適用される。この市場シェア基準は、ライセンシング市場と、許諾技術を使用した製品の販売市場の両方に適用される。上記の市場シェア基準が満たされれば、TTBERは、(TTBERによって(明確に)禁止されていない限り)いかなる制限条項も認められるという原則に従う。しかしながら、TTBERには、一括適用免除を受けることができない制限条項について定めた条項もいくつか含まれている。TTBERでは、いわゆるブラックリスト条項(ハードコア制限条項)とグレーリスト条項とが区別されている。一括適用免除の対象とならない契約については、競争法の観点から標準的な分析が行われる。そしてその分析に従って、個々の場合に応じて(すなわち、違法であると推定することなく)、当該契約が、目的又は効果の面で競争を制限するか否か、また、カルテル規制の免除(TFEU第101条第3項)を受けるか否かについて評価が行われる。この点で更に詳細な指針を示すため、欧州委員会は、具体的な問題への対応や上記評価における考慮事項を記載した「技術移転契約に関するガイドライン(Technology Transfer Guidelines)」^[4]を公表した。このガイドラインでは、ブラックリスト条項は通常EU競争法違反となるが、グレーリスト条項は適用免除を受けら

Transfer Guidelines^[4] dealing with specific problems and specifying the aspects that need to be considered in the assessment. These guidelines indicate that black-listed clauses typically violate EU antitrust law, whereas grey-listed clauses can be exempted.

The U.S.-equivalent is the **Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property** (“U.S. Guidelines”),^[5] which the U.S. Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ) (collectively, the U.S. agencies) revised in January 2017. The U.S. Guidelines maintain the concept of antitrust “safety zones”. Pursuant to this, the U.S. agencies will not contest a restraint if (i) it is not facially anticompetitive; and (ii) the joint market share of licensor and licensee does not exceed 20% in the affected relevant markets. When assessing admissibility, the U.S. agencies generally make use of the rule of reason or the per se rule. Whereas the former obliges the U.S. agencies to inquire whether a restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that outweigh those anticompetitive effects, the latter holds that the nature of certain restraints is so plainly anticompetitive that they shall be treated as unlawful per se. To this extent, naked price-fixing, output restraints, market division among horizontal competitors and certain group boycotts have been held per se unlawful. However, the vast majority of restraints in intellectual property licensing arrangements are evaluated under the rule of reason.

It is important to keep in mind that legal principles that are not antitrust laws may also impose restrictions on certain licensing terms and practices in the U.S. This is particularly true for the patent misuse doctrine and public policy principles under intellectual property law. Those principles could result in the unenforceability of contractual provisions or licensing practices that are not, in and of themselves, problematic from a pure antitrust point of view.

Comparison of Dealing with Certain Restrictions

Although the general frameworks feature several similarities, it is worthwhile to compare both jurisdictions on the admissibility of particular licensing restraints which are widespread in practice.

れる場合があるとされている。

EU 同様、米国にも「知的財産権のライセンスに関する反トラスト指針 (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)」(以下、「米国指針」という)^[5]があるが、これは 2017 年 1 月に米連邦取引委員会 (FTC) と米司法省 (DOJ) 反トラスト局 (以下、「米国当局」と総称する) によって改正された。米国指針は、反トラスト法に関し、「安全圏 (safety zone)」という概念を掲げている。この概念に基づき、米国当局は、ライセンス契約の拘束条件が、(i) 表面上競争制限的でなく、(ii) 影響を受ける関連市場におけるライセンサー及びライセンシーの合計市場占有率が 20% を超えない場合には、当該拘束条件を問題視しない。有効性の評価基準として、米国当局は、通常、「合理の原則 (rule of reason)」又は「当然違法 (per se) の原則」を用いる。米国当局は、「合理の原則」によって、拘束条件が競争制限効果を有する可能性があるかを調査し、その可能性がある場合は、当該拘束条件について、競争制限効果を上回る競争促進効果を達成するために合理的に必要であるかを調査する義務を負う。他方で、一部の拘束条件があまりにも明白に競争制限的であれば、「当然違法の原則」によって、直ちに違法とみなされる。この点、明白な価格協定、生産制限、水平的競争者間の市場分割及び一定の共同ボイコットは、これまで当然違法であるとされてきた。もっとも、知的財産ライセンス契約におけるほとんどの拘束条件は、「合理の原則」に基づき評価される。

また、反トラスト法以外の法理によっても、米国の一部のライセンスの条件や慣行が制限され得るという点にも留意することが重要である。特に、知的財産法上の特許権濫用や公序良俗違反に関する法理に留意すべきである。反トラスト法の観点からは問題のない契約条項又は実施許諾慣行が、これらの法理によって執行不能となる可能性がある。

特定の拘束条件の取扱いに関する比較

両法域の法的枠組みは、一般的にはいくつか似たような特徴があるものの、実務上よく見受けられるライセンス契約の特定の拘束条件について、両法域でどの程度許容されるかを比較することは有益と思われる。

Resale Price Maintenance (RPM)

Minimum RPM refers to clauses through which the licensee agrees to sell the product incorporating the licensed technology at or above a specified minimum price.

U.S.: Following the U.S. Supreme Court's ruling,^[6] the U.S. Guidelines revised the U.S. agencies' position on RPM, allowing IP license agreements to contain provisions on resale pricing which are subject to a rule of reason analysis. Agreements constituting horizontal agreements between competitors (i.e., a cartel), however, will be per se inadmissible.

EU: Under the TTBER, minimum RPM constitutes a black-listed clause and is thus generally inadmissible, regardless of whether this is achieved through direct or indirect means (such as intimidation, warning or linking the sales price to the price of a competitor). Imposing a maximum sale price or recommending a sale price is, however, admissible in cases where licensor and licensee are not competing undertakings (provided that it does not lead to a fixed or minimum selling price by other means).

Exclusivity

License agreements can grant the exclusive right to the licensee to exploit the licensed technology. Such an exclusive license has the effect that the licensor is not able to license the licensed technology rights to third parties or practice the licensed technology rights itself.

EU: The TTBER prohibits exclusive cross-licensing between competitors (black-listed clause), but exempts non-reciprocal^[7] exclusive licenses between competitors with a combined market share of up to 20%. Exclusive licenses between non-competitors are also typically admissible, and in fact irrespective of the territorial scope of the license.

U.S.: The U.S. agencies will in general evaluate the reasonableness of an exclusive license arrangement. It is pointed out that cross-licensing by competitors who collectively possess market power may give rise to antitrust concerns. Irrespective of the formal terms, the U.S. agencies will assess the exclusiveness of an arrangement on the actual practice and its effects.

再販売価格維持

最低再販売価格維持とは、ライセンサーが、許諾技術が組み込まれた製品を定められた最低価格以上で販売することに同意する条項をいう。

米国: 米連邦最高裁判所の判決^[6]を受けて、米国指針では、再販売価格維持に関する米国当局の立場が修正され、「合理の原則」によって判断される再販売価格決定にかかる条項を知的財産ライセンス契約に盛り込むことが可能となった。しかしながら、競争者間の水平的合意(すなわち、カルテル)に相当する契約は、「当然」に違法である。

EU: TTBER 上、最低再販売価格維持はブラックリスト条項に該当し、通常は、最低再販売価格維持が(脅迫、警告、販売価格を競争者価格にリンクさせるなどの)直接又は間接の行為によって生じるか否かにかかわらず、許容されない。もっとも、ライセンサーとライセンサーが競争者でない場合は、最高販売価格の制限又は販売価格の推奨は認められる(ただし、これが他の手段によって販売価格の指定又は最低販売価格の制限とならないことが条件である)。

排他条件

ライセンス契約によって、許諾技術の排他的な実施権をライセンサーに許諾できる。そのような排他的ライセンスによって、ライセンサーが許諾技術に関する権利を第三者に許諾することが制限され、また、許諾技術を実施する権利自体が制限される。

EU: TTBER は、競争者間の排他的クロスライセンス(ブラックリスト条項)を禁止しているが、市場シェアの合計が20%以下の競争者同士の非互恵的^[7]排他的ライセンスの場合は、一括適用免除が受けられる。通常、非競争者間の排他的ライセンスも許容され、事実上ライセンスの許諾地域にはなんら関わりがない。

米国: 米国当局は、通常、排他的ライセンス契約の合理性を分析する。双方を合わせてみれば市場支配力を有する競争者間でのクロスライセンスは、競争上の懸念を生じることがあると指摘されている。米国当局は、ある契約について、形の上での条件に関わりなく、その実態と効果の観点から排他性を分析する。

Sales Restrictions on the Licensee

In some instances, the licensor imposes restrictions on the licensee with respect to sales in other territories or to certain customer groups. These sales restrictions can have anticompetitive effects.

EU: The TTBER therefore prohibits such sales restrictions if contained in reciprocal^[8] licensing agreements between competitors (black-listed clause). However, in case of non-reciprocal licensing agreements between competitors, such restrictions are – under certain prerequisites – admissible. Sales restrictions in agreements between non-competitors are, apart from certain exemptions, typically^[9] only problematic if so-called passive sales of the licensee are restricted (black-listed clause). Passive sales “mean[s] responding to unsolicited requests from individual customers including delivery of goods or services to such customers” (for instance by general advertising in the Internet and in the press).

U.S.: The U.S. agencies do not differentiate between active and passive sales restrictions and evaluate both under the rule of reason, but tend to view sales restrictions as admissible.

Non-Challenge Clauses

License agreements frequently contain so-called non-challenge clauses. These clauses prohibit the licensee from challenging the validity of the licensor’s IP rights during the term of the license agreement.

EU: As the licensee is usually in the best position to determine whether an IP right is invalid or not, these non-challenge clauses are not exempted by the TTBER and thus can be problematic from an EU perspective (grey-listed clause), regardless of whether the license agreement is exclusive or non-exclusive. Such non-challenge clauses typically violate the cartel ban where the licensed technology is valuable and therefore creates a competitive disadvantage for undertakings that are prevented from using it or are only able to use it against payment of royalties. On the other hand, non-challenge clauses do not generally violate the cartel ban if the licensed technology is related to a technically outdated process or if parties agree on these in settlement agreements. In the context of non-exclusive licenses, the same principles apply to clauses granting the right to the licensor to terminate the agreement

ライセンシーの販売についての制限

他の地域における販売や一定の顧客グループに対する販売について、ライセンサーがライセンシーに制限を課すような場合もある。このような販売制限は、競争制限効果を有し得る。

EU: したがって、TTBER は、競争者間の互恵的な^[8]ライセンス契約に販売制限の定め(ブラックリスト条項)がある場合には、そのような販売制限を禁止している。ただし、競争者間の契約が非互恵的な場合には、当該制限も一定の条件下では認められる。非競争者間の契約上の販売制限は、一定の適用免除のほか、通常^[9]ライセンシーによるいわゆる受動的販売が制限される(ブラックリスト条項)場合に限り問題となる。受動的販売とは「勧誘を受けない個人の顧客からの要請に応えることをいい、物品又はサービスの当該顧客への引渡しを含む」(例: インターネットやメディアでの一般広告)。

米国: 米国当局は、能動的販売と受動的販売の制限間を区別せず、合理の原則に基づいてその両方を評価するものの、販売制限を許容する傾向にある。

不爭条項

ライセンス契約には、いわゆる不爭条項が含まれることが多い。この条項は、ライセンス契約の期間中に、ライセンシーがライセンサーの知的財産権の有効性を争うことを禁止するものである。

EU: ライセンシーは、通常、知的財産権が無効であるか否かを判断するのに最も適した立場にいるため、不爭条項はTTBERによる適用免除を受けず、よってライセンス契約が排他的か非排他的かにかかわらずEU法の観点からは問題となり得る(グレーリスト条項)。許諾技術に価値がある場合には、許諾技術の利用を妨げられ、又はロイヤルティを支払わなければ利用できない事業者は競争上不利となる。そのため、そのような場合、不爭条項は通常カルテル規制違反となる。その一方で、不爭条項は、許諾技術が技術的に古くなったプロセスに関するものである場合、又は当事者らが和解契約で当該条項に合意した場合には、一般的にカルテル規制違反とはならない。非排他的ライセンスにおいては、これと同じ考え方が、ライセンシーが知的財産権の有効性を争った場合にライセンサーに契約解除権を付与するという条項(グレーリスト条項)にも適用される。実際、欧州委員会は、モトローラ事件^[10]において、ライセンシーが知的財産権の有効性を争った場合には解除できる旨の条項はカ

(grey-listed clause) if the licensee challenges the validity of the IP right. The EU Commission has therefore decided in the Motorola case^[10] that a termination right in cases where the licensee challenges the validity of the IP right violates the cartel ban. The EU Commission identified two anticompetitive effects, namely the limitation of the licensee's ability to influence the level of royalties it will have pay to the licensor, and the fact that it may lead other potential licensees of the IP right to also pay royalties for an invalid IP right.

U.S.: The U.S. Guidelines do not address non-challenge clauses. While these licensing restraints generally do not give rise to antitrust concerns in the U.S., courts generally consider prohibitions on challenging the validity of licensed intellectual property rights to be unenforceable under other legal principles, except under very narrow circumstances.^[11]

Grant-Backs

Oftentimes a licensee agrees to extend to the licensor the right to use the developed improvements to the licensed technology. These arrangements, usually referred to as grant-backs, may hinder the licensee from further engaging in research and development, as the outcome falls back to the licensor.

U.S.: U.S. agencies evaluate grant-back provisions under the rule of reason. In this regard, it is of particular significance if the licensor has market power in a relevant technology or research and development market.

EU: Under EU law, exclusive grant-backs are not exempted by the block exemption and are therefore problematic from an EU perspective (grey-listed clause). They typically violate the cartel ban if there is no consideration for the exclusive grant-back and/or the licensor has a strong market position on the relevant technology market because it is important in these situations that the licensee remains an important source of innovation. Non-exclusive grant-back clauses, in contrast, are exempted by the TTBER and thus admissible.

Technology Pools

Through technology pools, a package of technology of two or more parties can be licensed not only to a contributor but also to third parties. This allows for one-

ルテル規制に違反すると判断した。この事件で欧州委員会は、2つの競争制限効果、すなわち、①ライセンサーに支払うべきロイヤルティの水準に影響を及ぼすライセンシーの力を制限すること、及び②他の潜在的なライセンシーも本来無効であるべき当該知的財産権に対してロイヤルティを支払うことになり得ること、を認定した。

米国: 米国指針は不平等条項に言及していない。米国においては、実施許諾に関するこのような制限は一般的には反トラスト法上の懸念を生むものではないが、裁判所は通常、許諾された知的財産権の有効性を争うのを禁止することは、限られた状況下の場合を除き、他の法理に基づき執行不能であると判断する。^[11]

グラントバック

ライセンシーが許諾技術を改良した場合に、これを使用する権利をライセンサーに付与することに同意するケースも多い。そのような合意は通常「グラントバック」と呼ばれ、その成果がライセンサーに回帰することから、ライセンシーが更に研究開発を行うことの障害となる場合がある。

米国: 米国当局は、合理の原則に基づいてグラントバック条項を判断する。この点、ライセンサーが関連技術市場又は研究開発市場において市場支配力を有するか否かが特に重要である。

EU: EU法によれば、排他的グラントバックは一括適用免除の適用を受けないため、EU法の観点から見て問題がある(グレーリスト条項)。排他的グラントバックは、これに対する対価がない場合やライセンサーが関連技術市場で有力な地位を有する場合には、通常、カルテル規制に違反する。これは、そのような状況においてはライセンシーが技術革新の重要な源であり続けることが重要であるためである。これに反して、非排他的グラントバック条項はTTBERによる適用免除を受けるため、許容される。

テクノロジープール

テクノロジープール(2者又はそれ以上の当事者の技術のパッケージ)によれば、技術の拠出者のみならず、第三者に対してもライセンスが可能である。これにより、ワンストップ

stop licensing and can reduce transaction costs. However, the creation of a technology pool also implies joint selling of pooled technologies. Competition is reduced among the parties and innovation diminished if the technology pool supports an industry standard and forecloses on alternative technologies.

EU: Although not addressed in the TTBER, the accompanying guidelines^[12] establish a safe harbor for technology pools, if (i) the participation is open to all interested rights owners; (ii) only essential technologies are pooled; (iii) exchange of sensitive information is restricted to a minimum; (iv) technologies are licensed non-exclusively on FRAND^[13] terms; (v) the licensees are free to challenge the validity of an IP right; **and** (vi) all participants are free to develop competing products.

U.S.: U.S. agencies apply the rule of reason and tend to be a bit more flexible in that respect, stating that pooling arrangements among competing technologies are unlikely to have an anticompetitive effect unless (i) excluded competitors cannot effectively compete in the relevant market and (ii) the pool participants collectively possess market power. Furthermore, the U.S. agencies point out that if pool members are required to grant licenses to each other for current and future technology at a minimal cost, participants may be discouraged from engaging in further research and development. Per the U.S. agencies, this arrangement may be anticompetitive when it includes a large fraction of the potential research and development in a research and development market.

Conclusion and Outlook

It becomes apparent that across the Atlantic competition authorities endeavor to bear in mind the procompetitive nature of licensing agreements and their importance to innovation and technological developments. By applying the rule of reason, U.S. agencies choose a more flexible approach and allow special characteristics of a case to determine the outcome of the respective analysis. EU legislation, in turn, provides for a solid legal framework of block exemptions which allow greater legal certainty and enhance predictability. Yet, when engaging in multilateral business activities, both antitrust regimes should be considered and complied with, as the same agreement can affect both jurisdictions.

In addition to the boundaries set by antitrust laws, in the

のライセンス供与が可能となり、取引コストを軽減できる。ただし、テクノロジープールの構築は、プールされた技術を共同で販売することを示唆するものである。テクノロジープールが業界標準を構成し、代替技術を排除する場合には当事者間の競争が制限され、技術革新が減速する。

EU: TTBER では触れられていないものの、TTBER に伴う指針^[12]はテクノロジープールに関し次の場合のセーフハーバーを設けている。(i)利害関係者全員が参加でき、(ii)必須技術のみがプールされ、(iii)重要情報の交換が最低限に制限され、(iv)技術のライセンス供与が FRAND^[13]条件に基づいて非排他的に行われ、(v) ライセンシーが知的財産権の有効性について自由に異議を申し立てることができ、**かつ**、(vi)参加者全員が競合製品を自由に開発できる場合。

米国: テクノロジープールに関し、米国当局は合理の原則を適用して比較的柔軟な立場を取っており、(i)排除された競争者が関連市場で効果的に競争できず、(ii)プール参加者が全体として市場支配力を有する場合を除き、競合技術のプール構築に競争制限効果はあるとは考え難いとしている。また、米国当局は、プール参加者が既存及び将来の技術について最小コストで相互にライセンスを供与する義務を負うのであれば、参加者が自ら研究開発を進めることに消極的になる可能性があるとは指摘する。米国当局の見解によれば、このような競合技術のプール構築は、それが研究開発市場における潜在的な研究開発の大部分に及ぶ場合には、競争制限的となるおそれがある。

結論及び今後の展望

欧米各国の競争当局が、ライセンス契約の競争促進的性質及び技術革新と技術開発におけるその重要性に留意しようと努めていることが明らかになっている。米国当局は、合理の原則を当てはめて、より柔軟な考え方を選び、その事案の特性に応じて個別の判断を行っている。一方 EU 法では、一括適用免除について確固とした法的枠組みを定めており、これによって、予測可能性を高めている。もっとも、多国間で事業活動を行う場合には、一つの契約がいずれの法域にも影響を及ぼし得るため、いずれの競争法も検討し、これらを遵守する必要がある。

米国では、反トラスト法が定める境界線に加え、特許権濫用

U.S. the doctrine of patent misuse puts additional limits on licensing arrangements. The misuse doctrine and the corresponding EU law concepts will be the subject of a separate publication.

^[1] 2017 U.S. Guidelines, page 2.

^[2] Further restrictions that are relevant for license agreements may result from the U.S. doctrine of patent misuse. The patent misuse doctrine has been applied by the courts to practices seeking to extend the monopoly of a patent beyond its scope, including categories such as post-expiration royalties, package licensing, royalties on unpatented products, total sales royalties, among others. We will discuss patent misuse in more detail in a separate alert.

^[3] Commission Regulation (EU) No. 316/2014; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN>.

^[4] Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, 2014/C 89/03; [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN).

^[5] <https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>.

^[6] *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U.S. 877 (2007).

^[7] Non-reciprocal agreement means an agreement “where one undertaking grants another undertaking a technology rights license, or where two undertakings grant each other such a license but where those licenses do not concern competing technologies and cannot be used for the production of competing products, cf. Art. 1(1)(e) TTBER.

^[8] Reciprocal agreement means an agreement “where two undertakings grant each other, in the same or separate contracts, a technology rights license, and where those licenses concern competing technologies or can be used for the production of competing products,” cf. Art. 1(1)(d) TTBER.

^[9] Please note that there are further limitations in cases of selective distribution systems.

^[10] Case AT.39985 – MOTOROLA.

の法理により、ライセンス供与の取決めが更に制限されている。特許権濫用の法理とこれに対応する EU 法上の概念については、今後のニュースレターで取り上げる予定である。

^[1] 2017 年米国指針 2 頁。

^[2] ライセンス契約に関しては、米国の特許権濫用の法理に基づく他の制限がある場合がある。特許権濫用の法理については、裁判所はこれまで、特許の範囲を独占的な実施以上に拡大させようとする行為（特許満了後のロイヤルティ、パッケージ・ライセンスの供与、特許を付与されていない製品にかかるロイヤルティ、総売上高に基づくロイヤルティなど）に適用してきた。特許権濫用の詳細については別のニュースレターで解説する予定である。

^[3] Commission Regulation (EU) No. 316/2014; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN>。

^[4] EU 機能条約第 101 条の技術移転契約への適用についてのガイドライン(2014/C 89/03); [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN)。

^[5] <https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>。

^[6] *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U.S. 877 (2007)。

^[7] 非互恵的契約とは、「ある事業者が別の事業者に対し、又は 2 つの事業者が相互に、技術に関する権利をライセンスするが、当該ライセンスが競争技術に関わりがなく、競争製品の生産に利用できない場合の契約」をいう。Art. 1(1)(e) TTBER 参照。

^[8] 互恵的契約とは、「2 つの事業者が同一又は別個の契約において技術に関する権利のライセンスを相互に供与する場合であって、かつ、当該ライセンスが競争技術に関わりがあり、又は競争製品の生産に利用できる」契約をいう。Art. 1(1)(d) TTBER 参照。

^[9] 選択的流通制の場合には更に制限があることに留意。

^[10] Case AT.39985 – MOTOROLA。

^[11] See generally *Lear Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).

^[12] Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, 2014/C 89/03; [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN).

^[13] Fair, reasonable, non-discriminatory terms; see *Huawei/ZTE ECJ C-170/13*.

For more information, please contact:

James E. Hough

Tokyo
03 3214 6522
jhough@mofo.com

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We've been included on *The American Lawyer's* A-List for 13 straight years, and *Fortune* named us one of the "100 Best Companies to Work For." Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Prior results do not guarantee a similar outcome.

^[11] *Lear Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969)を参照。

^[12] EU 機能条約第 101 条の技術移転契約への適用についてのガイドライン(2014/C 89/03:[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN).)。

^[13] 公正、合理的、かつ非差別的な条件 (*Huawei/ZTE ECJ C-170/13* 参照)。

コンタクト

ジェームズ・ハフ

東京
03 3214 6522
jhough@mofo.com

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト(www.mofo.com)をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されているものではありません。