

特許品の抱き合わせ事件における 市場支配力推定の否定

—Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 126
S.Ct. 1281 (2006)—

1 事 実

本件上訴人 Trident, Inc. (本件係属中に上訴人 Illinois Tool Works が買収) は、バーコード印刷用プリンターのメーカーである。同社のプリンターはプリントヘッド (特許品)、インク容器 (特許品) そして特製インク (非特許品) の3つの部品から構成される。これらの部品は相手先ブランドでプリンターを生産する OEM メーカー (original equipment manufacturers) に販売された。OEM メーカーは購入した部品を顧客の求めに応じてガンボールや包装材料にバーコードを印刷するプリンターとして組み立てて出荷した。Trident と OEM メーカーとの間の売買契約は、OEM メーカーに関連特許の実施権 (ライセンス) を許諾することを規定する一方で、OEM メーカーが販売するプリンターには Trident 製インクのみを使用し他社製のインクを使用しないことを義務づけていた。

被上訴人 Independent Inc. は Trident 製のインクと同一組成のインクを開発し商品化した。Trident は Independent を特許侵害でカルフォルニア州中部地区連邦地裁に提訴したが、同地裁はその訴えを退けた。Independent は逆に Trident 特許の非侵害と同特許無効の確認判決 (declaratory judgment) を求め、同地裁に提訴した。Independent はその後に訴状を修正し、Trident の抱き合わせ (tying) および独占 (monopolization) 行為がシャーマン法 1 条および 2 条に違反するとの主張を追加した⁽¹⁾。

Independent は、Trident がプリントヘッドやインク容器に関する特許をもっており、法律問題としての「市場支配力」(market power) が推定され、特許権利者による抱き合わせは当然違法 (*per se violation*) の法理により反ト

(1) Independent Ink, Inc. v. Trident, Inc., 210 F. Supp. 2d 1155, 1177 (CD Cal. 2002)

ラスト法に違反すると主張した。しかし同地裁は、Independent が関連市場の範囲または市場支配力を立証する積極的証拠を提出していないとの理由からその主張を退け、上記地裁は、シャーマン法違反の認められないことについての事実審理省略判決 (summary judgment) を下した。Independent は反トラスト法についての連邦地裁判決を不服として、連邦巡回区控訴裁 (Federal Circuit) に控訴した。その他の争点については当事者は和解した。

Federal Circuit は連邦最高裁の抱き合わせ判例を検討して、シャーマン法 1 条違反に関する地裁の事実審理省略判決を破棄した。Federal Circuit は、最高裁の International Salt 判決 (1947年)⁽²⁾ 及び Loew's 判決 (1962年)⁽³⁾、並びに Jefferson Parish 判決 (1984年)⁽⁴⁾ の傍論を引用し、明示的な判例変更

-
- (2) International Salt Co. v. United States, 332 U. S. 392 (1947). 被告 International Salt は製塩機 (特許装置) の最大手のリース会社であり、同社はリース条件として自社から契約ユーザーが原材料となる産業用塩 (非特許) を購入・使用することを契約で求めていた。このリース契約が反トラスト法に違反するとして政府が訴追した。一番は事実審理省略判決によりシャーマン法 1 条、クレイトン法 3 条違反を認めた。事件は最高裁に直接上訴された。最高裁は、特許により製塩機市場に上訴人の支配力が生まれ、非特許の原料塩が相当程度抱き合わされたことで塩の販売市場での競争者の実質的な排除効果が生まれたとして一番判決を支持した。佐藤一雄『アメリカ反トラスト法』194-195 頁 (青林書院, 1998年) 参照。
- (3) United States v. Loew's Inc., 371 U. S. 38, 46 (1962). 映画フィルムの配給会社 Loew's がいくつかの映画フィルムを抱き合わせて TV 局に販売したとして政府が提訴した事件。この事件では著作権付きの有名フィルムと無名フィルムの抱き合わせが問題とされた。この判決で最高裁は、抱き合わせる商品に十分な経済力があること、同商品が知的財産の対象であるときには十分な経済力が推定されると判示した。松下満雄『アメリカ独占禁止法』187頁 (東京大学出版会, 1987年) 参照。
- (4) Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U. S. 2 (1984). ニューオーリンズ市近郊のジェファソン・パリッシュ地区にある Jefferson Parish 東部病院は、病院で手術を受ける患者に対して同病院と契約関係にある特定団体の麻酔医による麻酔治療を提供していた。これは反トラスト法に違反するとして麻酔医 Hyde が同病院を訴えた事件 (Hyde は同病院に就職を希望したがアウトソース先との契約関係を理由に断られた経緯があった)。最高裁は、手術と麻酔が別個のサービスであることを認定した上で、地域の患者の約30%が同病院を利用していることから同病院の市場シェアが30%であるとして、麻酔サービス分野での競争を阻害するだけの市場支配力はないとして当然違法の原則適用を認めなかった。佐藤一雄『アメリカ反トラスト法』198-199頁 (青林

がない限り地裁は最高裁の先例に従うべきであると判示した。Trident は裁量上訴 (certiorari) を行い、最高裁はそれを受理した。

2 争点

特許品を介在させた抱き合わせ契約を反トラスト法上の当然違法とする最高裁判例は、特許品の市場支配力推定を削除した1988年の特許法改正後も維持されるか。

3 判決

原審 (Federal Circuit) 判決の破棄差戻し。Stevens 裁判官が法廷意見を執筆し全員が賛同。ただし、Alito 裁判官は本件の審理・判決に不参加。

4 判決理由

〔法廷意見〕

(1) 抱き合わせ問題を取り上げた理由

抱き合わせの問題はこれまで特許侵害訴訟の中で提起されてきた。当法廷がその問題を最初に審理したのは1912年の A. B. Dick 事件⁽⁵⁾である。この事件では、特許品の購入にあたりライセンス契約で非特許のインクの購入を義務づける抱き合わせが違法となるかどうか争われた。当法廷は抱き合わせの違法性については言及せず、契約条件に違反したことを問題として特許侵害の判決を下した。しかしホワイト首席裁判官 (E. D. White) は「特許によって独占範囲を増加させる試みは独占を強化し、国民が共通の権利を行使することを阻害する……」との反対意見を書いた。この判決の2年後、連邦議会はホワイト首席裁判官の反対意見を実質的に反映したクレイトン法3条を制定した。

A. B. Dick 判決の後、抱き合わせを違法とする法的根拠は、特許権の濫用、連邦取引委員会法5条、クレイトン法3条、およびシャーマン法1条となった。

当法廷は当初「抱き合わせの目的は競争抑圧以外にはない」(Standard Oil 判決 (1949)⁽⁶⁾)と認識していた。その認識は Fortner I 判決 (1969)⁽⁷⁾でも維

書院, 1998年) 参照。

(5) Henry v. A. B. Dick Co., 224 U. S. 1 (1912)

(6) Standard Oil Co. of Cal. v. United States, 337 U. S. 293, 305-306 (1949)

(7) Fortner Enterprises, Inc., v. United States Steel Corp. 394 U. S. 495

持されたが、Fortner I判決はその差戻審であるFortner II判決(1977)⁽⁸⁾により覆された。さらに医療サービスの抱き合わせが問題となったJefferson Parish判決(1984)⁽⁹⁾で、被告病院が医療サービスの市場に影響力を持っていたとしても、麻酔医の指定が外科サービスの競争を阻害したとの立証がなされていないとして、「全ての抱き合わせは当然違法である」とする解釈を全員一致で退けた。

しかし当法廷はJefferson Parish判決の中で、反競争的な結果を生むような強制力がある場合には当然違法が問題とされることも指摘した。また当法廷はLoew's判決を引用して、特許の存在により売り手が市場支配力をもつことを推定することは公正である(fair)と指摘した。その理由は、特許にもとづく独占力は抱き合わされる製品の競争を阻害する拡張的な力をもつからであった。当法廷は、買い手に非特許品の排他的な購入を義務付ける契約はシャーマン法1条の当然違法となると判示した。

Jefferson Parish判決の賛同意見の中でO'Connor裁判官は、抱き合わせの問題をシャーマン法1条の当然違法として扱うことを疑問とし、特許が本当に大きな市場支配力を生むかどうかについても疑問を提起していた。

特許の抱き合わせ問題はこのような経緯を経たものであり、特に市場支配力の「推定」について以下に詳細に検討する。

(1969). U. S. Steel が製造販売するプレハブ住宅に対して、同社の子会社のHome Credit社がきわめて有利なクレジットを開設した。原告Fortnerは不動産会社であり、US Steelの住宅部門からプレハブ住宅の資材を購入し、Home Creditからの融資も受けていた。FortnerはU. S. Steelが金融市場において十分な経済力をもっておりその経済力を背景に低い金利の融資をプレハブ住宅販売と抱き合わせたと主張して、被告US Steelを提訴。抱き合わせに該当するかどうか微妙なケースであったが最高裁は1969年、被告の金融市場における経済力について審理を尽くすことを求めて原審に差し戻した。(Fortner I判決)

(8) United States Steel Corp. v. Fortner Enterprises, Inc., 429 U. S. 610, 622 (1977). 前掲注7のFortner I判決にもとづく差戻審判決である。地裁は被告が一体の親子会社であるとして契約が抱き合わせ効果をもつことを認め、反トラスト法違反を認めた。しかし最高裁は、US Steelには抱き合わせ契約を顧客に強要するほどの十分な経済力はなかったとしてシャーマン法1条に違反しないとした。(Fortner II判決)

(9) 前掲注4: Jefferson Parish II事件参照。

(2) 推定の根拠は特許濫用の法理か反トラスト法か

Jefferson Parish 判決で O'Conner 裁判官は、抱き合わせが特許濫用の問題であり反トラストの問題ではないと指摘した。同裁判官の考え方は正しい。それは Motion Picture 判決 (1917)⁽¹⁰⁾ に依拠したもので、同判決は、特許侵害の訴えに対する特許濫用抗弁を認める当法廷の判決の先例となった判決である。Motion Picture 判決に続く事例では、実際の市場実態は分析されず、単に特許権者による競争の制限が推定されただけである⁽¹¹⁾。

市場支配力の推定の法的根拠は、International Salt 判決 (1947) を契機として特許法から反トラスト法に移行した。同判決で当法廷は、特許品のリース条件として非特許材料を購入することを義務付けることがシャーマン法 1 条及びクレイトン法 3 条に違反するとした。この判決では、市場支配力や特許濫用については具体的に検討せず、リース契約の影響が「重大ではないとは言えない」(not ...be insignificant or insubstantial) ことを根拠に、この種の取り決めは独占につながる傾向があると指摘した。当法廷が特許品による市場支配力の推定を反トラスト法に導入したことは明らかである。当時、合衆国政府は特許濫用問題をシャーマン法の問題として審理することを当法廷に求めており、当法廷は政府の時代の要請に応えたのである。

その後、当法廷は、International Salt 判決を引用して、特許による抱き合わせは当然違法となる反競争的行為の一例であると判示した⁽¹²⁾。その後の事例でも特許品の市場支配力の推定を認めた⁽¹³⁾。

(3) 議会による特許法改正

当法廷は Mercoïd 判決 (1941)⁽¹⁴⁾ で特許濫用の法理が適用される範囲を拡大した。同判決で当法廷は、抱き合わせの対象が発明の不可欠な要素であっても周辺の要素であっても原則として大きな違いはないと指摘した。その判決内

(10) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502 (1917)

(11) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U. S. 488, 494 (1942); Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U. S. 27, 31 (1931)

(12) United States v. Columbia Steel Co., 334 U. S. 495 (1948)

(13) Loew's 判決 (前掲注 3); Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 608 (1953); Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U. S. 293, 304 (1949).

(14) Mercoïd Corp. v. Mid-Continental Investment Co., 32 U. S. 661 (1941)

容およびその後の判例の展開については、Dawson Chemical 判決(1980)⁽¹⁵⁾で引用して詳しく論じている。

しかし、Mercoïd 判決から間もない1952年に連邦議会は初めて特許法を改正し、特許製品にとって必須の部品を抱き合わせる場合には特許濫用とならないことを明文化した。そしてさらに1988年、連邦議会は特許濫用の文脈での市場支配力の推定を特許法の規定から削除した。この改正で特許の存在が市場支配力を構成しないことが明確化された⁽¹⁶⁾。この改正では反トラスト法の関連については言及されなかったが、International Salt 判決にもとづく当然違法の見直しを迫るものであったことは明らかである。

1988年の特許法改正に伴い、特許が介在する抱き合わせ取り決めについて、当法廷は Morton Salt 判決や Loew's 判決で適用された当然違法の基準ではなく、Fortner II 判決や Jefferson Parish 判決で適用された基準で判断すべきであると結論する。すなわち、市場支配力は単なる推定によらず関連市場についての支配力の立証に裏付けられねばならない。

(4) 「反証可能な推定」の適用可能性

Independent は、特許品を購入する際に非特許品の購入を条件とすればその時点で特許所有者の市場支配力が推定されると主張した。同主張によれば、市場支配力の推定は反証されない限り有効となる。Independent はさらに、「二つに分離しうるが同時に購入されるパッケージ商品にみられる抱き合わせ」と「非特許品の長期的な購入義務との抱き合わせ」とを区別して後者の場合に市場支配力を推定すべきであると主張する。その根拠は、後者の場合の抱き合わせは購入者の費用負担を大きくし、市場支配力の推定が容易に認識できるであった。

この Independent の主張は受け容れられない。当法廷が International Salt 判決で市場支配力を推定したのは、特許による抱き合わせが事実として存在したことを理由としたのであって、後者のような抱き合わせがあったことを理由にしたものではなかった。また、後者の抱き合わせについては、価格差別は行われておらず、抱き合わされた商品より安い価格の商品が販売されていれば、賃借人 (lessee) はそれを自由に購入できた。貸借人 (lessor) からの購入義務があるのは価格が同じ場合だけであった。

特許そのものが市場支配力を生むものでないことは学説でも認められてお

(15) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U. S. 176 (1980)

(16) 35 U. S. C. 271 §(d) (5)

り、購入量に応じて価格を調整することは自由市場でも起こりうることである。よって Independent が主張する「反証可能な推定」(rebuttable presumption) 及び「非特許品の長期的な購入義務の抱き合わせ」(requirements tie) を本件に適用することはできない。

(5) 立証責任

Independent は、本件で特許法改正前の当法廷の先例に依拠したがゆえに事実審理省略判決を求め、Trident の特許品の関連市場の範囲またはその市場支配力を証明する機会をもたなかった。当法廷は事案を地裁に差し戻して、Independent に改めて関連する証拠を提出する機会を与える。

5 判例研究

(1) 連邦最高裁の裁量上訴受理の理由

a) 抱き合わせ問題の歴史

「抱き合わせ」は tying arrangements または tie-in に対する訳語であり、「売り手がある商品を販売する場合に、買い手がそれと別な商品を購入することを条件として、当該商品を販売することを内容とする取り決めまたは契約」と定義されている⁽¹⁷⁾。抱き合わせが違法とされるのは、売り手が抱き合わせられた商品の購入を買い手に強制できるような経済力をもつ場合である。

合衆国において特許の絡む抱き合わせ問題は1800年代半ばに出現した。抱き合わせは特許を所有する企業が市場独占のための手法として、「特許集中」(パテントプール) などと一緒に特許所有会社の優越的な地位を利用して行われた。当時、このような行為を規制するのは州法であったが、特許による合衆国全土におよぶ排除行為に州法は無力であった。その結果シャーマン法(1890年)、クレイトン法(1914年)、連邦取引委員会法(1914年)などが相次いで制定され、連邦反トラスト法の中核をなす制定法となった。

このような経緯もあって初期の最高裁判決は抱き合わせをほぼ無条件にシャーマン法1条の違反と判断した。本件の原審である Federal Circuit によれば、そのような最高裁の態度は「(抱き合わせを) 極度に敵視するもの」⁽¹⁸⁾ であった。それは International Salt 判決(1947年)や Loew's 判決(1962年)に表われている。

(17) 田中英夫編『英米法辞典』851頁(東京大学出版会, 1991年)。

(18) Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 396 F. 3d 1342, 1346 (2005)。

特許が絡む抱き合わせは、特許実施許諾（ライセンス）契約の下でライセンスシーに対する義務として強制されることが多い。そのため競争当局（連邦取引委員会および司法省反トラスト局）は、抱き合わせは競争制限的であるとしてそれを規制した。ライセンス契約の中に抱き合わせ規定を盛り込むこと自体が当然違法とされた。抱き合わせに対する規制のピークは1960年代と70年代であった。

しかし競争当局によるライセンス規制は1980年代に入って次第に緩和されるようになった。合衆国の国際競争力が低下し、その理由が反トラスト法による過度の規制であり、規制の緩和を求める声が強くなったためである⁽¹⁹⁾。それまで当然違法とされていた「禁止9項目」⁽²⁰⁾については、経済的な合理性（「合理の法則」）によって個別にその違法性を判断するという基準（rule of reason）が適用されるようになった。競争当局は1995年、「知的財産ライセンスのための反トラストガイドライン」を発表し、その中で「特許、著作権または企業秘密が所有者に市場支配力をもたらすとは推定しない」ことを明らかにした⁽²¹⁾。

b) 判例法としての拘束力

前述のように知的財産権の介在する事件（International Salt 判決および Loew's 判決）で、Federal Circuit の分析では、最高裁は抱き合わせを嫌悪し「市場支配力は立証ではなく推定でよい」、「経済力は抱き合わせ商品が特許あるいは著作権で保護されている場合には経済力が推定できる」という判断を示していた⁽²²⁾。その後、特許が介在しない抱き合わせ事件（Fortner II 判決お

(19) 例えば国際競争力強化のために合衆国政府に提言された「ヤングレポート」（1985年）がある。この提言により合衆国は知的財産重視の政策に転換したことで日本でも知られている。

(20) 当時、ライセンス規制として9つの項目が例示され、当然違法とされた。いわゆる「ナイン・ノー・ノーズ」（9 No Nos）でありその一つが特許による抱き合わせであった。

(21) U. S. Dept. of Justice and FTC, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property” §2. 2 (April 6, 1995) 最高裁は法廷意見の中でこのガイドラインについて簡単に言及している。最高裁は「行政省庁の方針によって司法が拘束されるものではないが、司法が敢えてそれを厳しいルールに代える必要もない」という趣旨の指摘を行っている。126 S. Ct. 1281, 1293

(22) Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 396 F. 3d 1342, 1348 (2005).

よび Jefferson Parish 判決) では、市場支配力が「価格を引き上げる力」あるいは「不当な条件を押し付ける力」などと定義された。しかし Fortner II 判決や Jefferson Parish 判決は知的財産権が関与するものではなかったため、最高裁がこれらの特許の介在しない事件で特許の市場支配力について言及しても、それは特許事件について法的拘束力をもたず傍論 (dictum) にしか過ぎず、知的財産権の絡む抱き合わせ事件の拘束力ある判例は International Salt 判決および Loew's 判決に求めざるを得ないと主張が、Federal Circuit から提起されたのであった。Federal Circuit はさらに、最高裁による明示的判例変更を求めたのであった。

このことから明らかなように、最高裁は特許の抱き合わせに事件についての判例を規範とすべきか明示する必要に迫られていた。

(2) 本判決の評価

この判例で連邦最高裁は、1988年の特許法改正を媒介として以下の二つの点を明示的に確認した。①特許による抱き合わせは反トラスト法との関連で当然違法の基準では判断されないこと、②特許品の市場支配力は推定されないことである。

a) 当然違法の明示的否定

これまで特許の抱き合わせが当然違法としないことについては、学説でも競争当局でも支持されて通説となっていた。しかし、上述したように、少なくとも下級審レベルでは連邦最高裁のどの先例を規範とすべきかについて必ずしも明確ではなかった。それが今回の最高裁が裁量上訴を受理する背景となったことは既に述べたとおりである。今回の最高裁判決の意義は、まず特許の抱き合わせが当然違法とはならないことを明示的に確認したことにある。

原審の Federal Circuit はその棄却判決の中で、最高裁が判例を変更するまでは下級審としては連邦最高裁の判例に従わざるを得ないことを指摘している。また、判例変更の必要性を何度も表明した、とも指摘している⁽²³⁾。これらは最高裁に対するメッセージとも読みとることができる。最高裁がその法廷意見の中で、Federal Circuit の判決からそのメッセージを引用していることから⁽²⁴⁾、最高裁も少なくとも判例を整理する必要があると認識したことは容易に推測できる。また、最高裁が個々の先例の分析や射程を異例なほど詳

(23) Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 396 F. 3d 1342, 1351 (2005).

(24) 126 S. Ct. 1281, 1285.

しく分析しているのがその証左であろう。

b) 市場支配力の推定

最高裁は Eastman Kodak 判決 (1992)⁽²⁵⁾ において、反トラスト法違反を主張する当事者は、被告が抱き合わされた商品市場で「認識できる程度の経済力」(appreciable economic power) をもつことを立証しなければならないと判示した⁽²⁶⁾。つまり、この判決からも原告に立証責任があることは明らかである。したがって、本件で争われた市場支配力の推定を認めるかどうかは、特許が介在する場合に原告の立証責任の例外を認めるかどうかという問題に帰結するのである。

そのように考えるならば、本件で争われた市場支配力の推定問題は、かなり狭い射程の争点であることがわかる。しかも、推定を認めないとする考え方は、学説および競争当局の考え方として定着していた。今回の判決は、それに最高裁が判例解釈の足並みをそろえたと評価することができるであろう。言い換えれば、今回の最高裁判決は、新しい判例理論を導入したものではないとも言えよう。

(3) 実務への影響

反トラスト法における「市場支配力」の問題はきわめて大きなテーマであり、その判断基準は業種や業態ごとに異なる。そのため基準の普遍的な適用はできず、個別具体的な検討が必須となる⁽²⁷⁾。今回、最高裁は、特許の抱き合わせにおいて特許権者の市場支配力を推定しないことを明らかにしたが、それ以上の示唆は与えてはいない。したがって市場支配力の判断基準については、今後の判例の蓄積を待つしかない。

しかしそれでも今回の判例の実務への影響は大きい。まず「推定」論に依拠した言いがかり的な訴訟 (sham litigation) が抑制されることが考えられる。これまで競争当局によりライセンス規制が緩和され、抱き合わせの違法性判断

(25) Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 U. S. 451, 462 (1992)

(26) 「司法省反トラスト局の意見書」の冒頭記載部分 (Question Presented) (Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners, No. 04-1329)。

(27) 例えば電力業界における「市場支配力」を検討した例として『ジュリスト』誌に連載された共同研究の報告がある。この共同研究は「市場支配力のコントロール」という共通テーマの下で、日米欧における独禁法上の問題が具体的に9回に分けて報告されている。ジュリスト1327号～1336号 (2007年)

にも反トラスト法上の指針が出されている。唯一の不確実性は、最高裁判例の規範性の不透明さであった。今回それが明示的に解消されたことの意義は大きい。

注意すべき点は、上出の Kodak 判決⁽²⁸⁾ (1992) で最高裁が、一つのブランドないし種類の製品が一つの供給源からしか入手できない場合、それ自身で一つの独立の市場と考えられるとする「小さな市場」アプローチを示唆していることである⁽²⁹⁾。この「小さな市場」アプローチを市場画定の基準とする限り、判断すべき対象市場が必然的に小口とならざるを得ず、その結果として特許所有者の影響力つまり「市場支配力」の比重が相対的に大きくなる可能性が否定できない。その場合、市場支配力が比較的容易に認められる可能性も出てくることになる。この点についても今後の判決例の展開を待たねばならない。

(藤野 仁三)

(28) 前掲注27参照。

(29) 本間忠良「知的財産権と競争法（講演概要）」公正取引 667号 6 頁（2006年）参照。