

JETRO

特許庁委託事業

韓国ライセンス マニュアル

2011年3月



第4章 公正取引法に関する注意事項

1. 概要

ロイヤルティと関連した契約事項の内、韓国の独占規制及び公正取引に関する法律（以下「公正取引法」）に照らして問題となり得る主要な点を挙げる。

韓国の公正取引法は、事業者の市場支配的地位の乱用と過度な経済力の集中を防止し、不当な共同行為および不公正取引行為を規制して公正且つ自由な競争を促進することによって創意的な企業活動を助長し、消費者を保護すると共に国民経済の均衡ある発展を図ることを目的とする。

韓国の公正取引法においては第32条第2項の規定により、“知的財産権の不当な行使に対する審査指針”（2010.3.21）が告示されている。具体的な内容は本章の8項で解説する。

実際の事例において発見されるロイヤルティ契約に関連して、公正取引法および関連するその他の法律により問題となる主要な事例は次の通りである。

- ① 過度に高額なロイヤルティの賦課
- ② ロイヤルティ差別行為（ロイヤルティ率の差別的割引、差別的ロイヤルティ上限制、差別的部品価格の差し引き制（Price Netting）など）
- ③ 特許権消滅後のロイヤルティ支給
- ④ ロイヤルティディスカウント
- ⑤ ロイヤルティ算定方式が契約書に明示されずにライセンサーがロイヤルティ算定方式を一方的に決める場合（ただし、ライセンサーがライセンシーに一定額の最小技術料を課することは公正）
- ⑥ 契約製品以外の製品に対するロイヤルティの賦課

これらについて、各々詳細に説明する。

2. 過度に高額なロイヤルティを課する場合

過度に高額なロイヤルティの徴収がライセンシーの実施を事実上不可能または困難にする場合には公序良俗に違反するおそれがある（民法第103条）

3. ロイヤルティ差別行為

多数のライセンシーにライセンスを許諾する場合にライセンシー毎に異なるロイヤルティを課する場合があるが、このような行為は場合によっては不公正な取引行為（差別取り扱い）に該当するおそれがある。更に、その結果、ライセンシー間の競争を実質的に制限する場合には韓国公正取引法上の不当な取引制限に該当する可能性もある。例えば、ライセンサーが自身の部品を使ったのかどうかによってロイヤルティを差別的に賦課することにより、競合企業の製品の購買を制限し競合事業者を排除する場合のような事例を挙げることができる。

関連法条項は他の事業者の事業活動を不当に妨害する行為（公正取引法第3条の2第1項第3号）および不当に取引の相手方を差別して取り扱う行為（公正取引法第23条第1項第1号）等である。

4. 忠誠割引（ロイヤルティディスカウント） — 条件付きリベート¹⁴支給

相手の需要量の大部分を自身から購入することを条件にリベートを提供する行為は、いわゆる忠誠割引として、世界各国で規制されている。韓国も同様である。（後述するクアルコム事例を参照）。

5. 特許権消滅後のロイヤルティ賦課行為

特許権消滅後にロイヤルティを賦課することは自らの取引上の地位を不当に利用して相手と取り引きする行為（公正取引法第23条第1項第4号）に該当する。ただし、ノウハウが残る場合にはそうではない。

一方、許諾特許の一部が消滅した後に従来のロイヤルティを賦課することは、原則的には不公正な取引行為に該当しないが、許諾特許の内、重要な特許が消滅したにもかかわらずライセンシーに対し全くロイヤルティ減額の機会を与えず従来のロイヤルティの支払いを強要する行為は、場合によっては不公正な取引方法に該当するおそれがある。

従って、このような事態に対処するためにはロイヤルティの減額交渉権または契約の解止権をライセンシーに付与しておくことが望ましい。

¹⁴ リベートは販売者が支払われた金額の一部分を購買者に払い戻す行為、及びその金額を言い、長期契約や大量契約をした一購買者に対する特別な割引制度の一つである。

6. 特許製品以外の製品に対するロイヤルティ賦課

このような賦課行為は不公正な取引行為に該当するおそれがある。ただし、独占実施権を許諾する場合には特許製品の競合品に対しロイヤルティを賦課しても原則的には不公正な取引行為に該当しないと解釈することができる。包括ロイヤルティ方式を採用する場合や契約製品を内包した製品または契約製品を含有する組成物をロイヤルティ支払いの対象物とする場合には特にこれに留意する必要がある。

ロイヤルティ関連不公正行為と認定された韓国での代表的事例

最近、韓国においてロイヤルティに関連し、不公正行為と認定された代表的事例は米国クアルコム社がロイヤルティ支給と関連して市場支配的な地位を乱用した疑いにより史上最大の課徴金を課せられた例である。以下において該当新聞記事の内容を紹介する。

＜ 韓国の東亜日報 2009. 7. 24 日付記事の内容 ＞

[公正委 “携帯電話CDMA技術関連市場の支配的地位乱用”]

世界的な情報技術（IT）企業の米国クアルコム社が市場支配的地位を乱用した疑いで公正取引委員会から史上最大規模の課徴金（約2,600億ウォン）が課せられた。

23日公正委によればクアルコムは三星電子、LG電子など韓国携帯電話製造企業がクアルコムの符号分割多重接続（CDMA）モデムチップでない競合社の製品を使用する際、輸出用携帯電話売値に付けるロイヤルティを自社製品使用時（5%）より高い5.75%を賦課した。

クアルコムは携帯電話の核心技術であるCDMA基礎固有技術を保有した点を利用しこの技術を使わざるを得ない国内携帯電話製造企業を相手にこのような内容の独占的地位を行使したと公正委は明らかにした。

公正取引委員会の歴代課徴金

▶クアルコムの市場支配率乱用の件	
約2,600億ウォン	(2009年7月)

▶合成樹脂会社10社による談合の件	
1,045億ウォン	(2009年6月)

▶精油会社5社による軍納品用油の談合の件	
1,010億ウォン	(2001年7月)

▶2社による社内電話事業者の料金談合の件	
967億ウォン	(2005年8月)

▶鉄筋製造メーカー7社による談合の件	
798億ウォン	(2003年10月)

▶マイクロソフト（MS）の不正取引の件	
325億ウォン	(2001年7月)

▶インテルの市場支配乱用の件	
260億ウォン	(2008年6月)

資料：公正取引委員会

クアルコムはまた韓国企業が自社モデムチップを購入する条件で巨額のリベートを提供した。実際A社が自らの生産に必要なモデムチップの85%以上を購入すれば購買額の3%をこの会社に支給した。リベート規模は2004年まで企業当たり年平均1680万ドル（約210億ウォン）、それ以降は3280万ドル（約410億ウォン）であった。モデムチップは人間の音声をデジタル信号に変えてこれをまた人が聞くことができるアナログ信号に変調する携帯電話の核心部品である。

特にクアルコムは今後CDMAの特許権が消滅しても既存ロイヤルティの50%を出すように契約を結び、国内企業等の技術料負担を増やしたと公正委は付け加えた。公正委は課徴金賦課とともに△差別的ロイヤルティ賦課△リベート支給△特許期間終了後の特許料徴収など、三つの不公正行為を直ちに是正するよう命じた。

ソ・ドンウォン公正委副委員長は“クアルコムがロイヤルティを差別的に賦課し条件付きのリベートを支給して、韓国と台湾企業が国内モデムチップ市場に参入できないようにした”として“その結果、クアルコムは10年以上独占に近い市場占有率を維持することができた”と話した。クアルコムは昨年基準で国内CDMAモデムチップ市場の99.4%を占めている。

7. 独占規制および公正取引に関する法律

ライセンス契約は私的自治の原則に則って特別な制約なしに自由に当事者間でその内容を決めることができる。ただし、他の先進国家と同様に韓国においてもいずれか一方の当事者に一方的に有利であったり不利なライセンス契約については不公正な取引行為として規制されている。

従って、ライセンサーである日本企業としては自らに有利な要求条件を韓国企業に自由に要求できるが、不公正な取引行為の要件を熟知しておくことで交渉時に要求の限界を適切に設定することが重要である。不公正な取引行為が明らかであるにもかかわらず該当内容によってライセンサーをさらに圧迫するようになれば韓国の公正取引委員会による是正措置によって契約事項の廃棄といった修正がなされることもあり、最悪の場合には契約自体が決裂することもあるからである。

ここでは独占規制および公正取引行為に関する法律を説明し、次に知的財産権の不当な行使に対する審査指針を説明する。

7-1. 概要

独占規制及び公正取引に関する法律（以下「公正取引法」）第59条により、著作権法、特許法、実用新案法、デザイン保護法又は商標法による権利の正当な行使と認められる行為については、公正取引法の適用が排除される。

しかし、正当な権利の行使であると見ることのできない一定の行為については公正取引法が適用される。以前は、公正取引委員会は、外国法人と韓国法人が技術導入契約などの国際契約を締結する場合、国際契約上の不当な共同行為、不公正取引行為及び再販売価格維持行為（以下「不公正取引行為など」）に該当するかどうかの基準を提示する目的で「国際契約上の不公正取引行為などの類型及び基準」という告示（以下「国際契約告示」）を制定し、運用していたがこの告示は2009年8月21日をもって廃止された。

ただし、この「国際契約告示」の廃止が該当行為の類型に対して公正取引法が適用されないという意味ではなく、ライセンス拒絶などの関連行為は一般的な不公正取引行為に照らして処罰でき一般不公正取引行為に対する審査指針を適宜適用すればよいので、「国際契約告示」を設ける必要がないという趣旨から廃止されたものである。

公正取引委員会が2000年8月30日に制定した「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」は、特許権・実用新案権・商標権・デザイン権などの知的財産権、ノウハウ、著作権など知的財産権の第三者に対する実施・利用・使用許諾契約、相互実施許諾契約（Cross-Licensing）、共同実施許諾契約（Pooling-Arrangements）及び知的財産権の譲受など知的財産権に関連した取引に対して適用されるものである。*

1995年3月31日までは、韓国法人が外国法人とライセンス契約を締結する際に外資導入法により事前申告をしなければならず、これにより外国人投資の範囲が制限され、ロイヤルティなどについても規制があった。また、これとは別途に公正取引法により公正取引委員会に申告して検討を受けることにもなっていた。しかし、1995年4月1日付で外資導入法及び公正取引法が改正され、そのような事前申告制度は廃止された。

従って、現在は、原則として、当事者間で技術導入に関する契約を締結することで直ちに効力が発生し、ロイヤルティ送金時にのみ外国為替銀行に申告すれば、ロイヤルティを送金することができる（ただし、外国人投資促進法第25条により、韓国産業の国際競争力の強化のために緊要な高度技術に該当するもので租税特例制限法により租税免除申請をする契約、航空機及び宇宙飛行体とその部品に関する技術導入契約、防衛産業物資に関する技術導入契約の場合、知識経済部長官に申告する必要がある。第6章参照）。

「公正取引法」は、事業者又は事業者団体は不当な共同行為、不公正取引行為及び再販売価格維持行為に該当する事項を内容とする国際契約を締結してはならないと規定しており（法32条1項）、不当な国際契約に該当する場合、公正取引委員会は、事業者又は事業者団体に契約の取消、契約内容の修正変更その他是正のための必要措置を取ることができる（法34条）。

また、公正取引委員会は、不当な国際契約を締結した場合には、事業者団体に対しては5億ウォンの範囲内で、当該事業者に対しては大統領令が定める売上額に100

分の2を乗じた金額を超えない範囲内で課徴金を賦課することができる。ただし、事業者の場合に売上額がない場合には、5億ウォンを超えない範囲内で課徴金を賦課することができる（法34条の2）。

さらに、不当な国際契約の制限規定に違反して国際契約を締結した者は、2年以下の懲役又は1億5千万ウォン以下の罰金に処される（法67条）。

7-2. 不当な共同行為の禁止

契約当事者は、他の当事者と共同で一定の取引分野において競争を実質的に制限する不当な共同行為を行ってはならない（公正取引法第19条）。例えば特許ライセンス契約において競争関係にある独立企業間の相互競争を避けるために次のような形態の契約や協定を締結し価格の決定・維持または変更など特許カルテルを形成することは、不当な共同行為として認められ、このような不当な共同行為をすることを約定する契約などは事業者間においては無効とみなす（公正取引法第19条第4項）。

第一に、特許プール（patent pool）であって、これは幾人かの特許権者がそれぞれの特許権、またはそれに係わる権限を第3の受託者に集中させ、これを通して各自必要なライセンスを受け取る方式を言う。このような契約方式は、それ自体が競争促進性を持っているが、競争関係にある構成員が受託者を介して競争制限の義務を課している場合には不当行為となる。

第二に、クロスライセンス（cross license）であって、これは特許権者が他人の特許権に対して実施許諾を受ける対価として自分の特許権についても相手に実施権を承諾する契約を言う。このような契約方式は、特許権を相互利用することによって特許の利用価値を高め技術交流を促進し競争力を向上させるなどの利点はあるが、もし相互間の契約上に競争制限の義務が課せられている場合には不当な共同行為となるので禁止される。

第三に、マルチライセンス（multiple license）であって、これは1人の特許権者が多数の使用者に等しい特許権に関して実施許諾をする契約を言う。このような契約方式自体は問題にならないが、競争関係にある使用者の相互間において競争制限の義務が賦課されているときには不当行為となる。

第四に、単独ライセンス（sole license）であって、1人の特許権者が1人の使用者に対して一方的にライセンスを行うことを言う。このような場合、競争関係にある当事者間に競争を制限する趣旨の意思が形成されている場合には不当な共同行為として禁止される。

7-3. 不当な国際契約の締結制限

(1) 締結制限の種類

次の7種類の国際的協定や契約（以下、通称‘国際契約’という）が不公正取引行為に該当する場合には、該当の国際契約の締結を制限する（公正取引法第32条第1項、公正取引法施行令第47条）。

① 産業財産権の導入契約

特許権・実用新案権・デザイン権・商標権のような産業財産権の実施権または使用権を導入する契約

② 著作権導入契約

書籍・レコード・映像またはコンピュータープログラムなどの著作権を導入する契約

③ ノウハウ導入契約

営業秘密やその他これに類似する技術に関する権利の実施権または使用権を導入する契約

④ フランチャイズ導入契約

加盟事業の形態で加盟本部の営業標識を使用し商品・用役の提供または事業経営の指導を目的に加盟事業の実施権または使用権を導入する契約

⑤ 共同研究開発協定

⑥ 輸入代理店契約

商品の輸入や用役の導入に関して継続的な取引を目的とする輸入代理店（物品売渡確約書の発行業の場合を除く）契約で、契約期間が1年以上の契約

⑦ ジョイントベンチャー契約

(2) 国際契約の審査要請

事業者または事業者団体は、国際契約を締結するにおいて、当該国際契約が上記の不当な国際契約の締結制限に違反するか否かに関して大統領令で定めるところに従い公正取引委員会に審査を要請することができる（公正取引法第33条）。公正取引法施行令第48条には国際契約の審査要請に関して次のように詳細事項を規定している。

「国際契約を締結しようとする者であって、その契約内容に関する審査を要請しようとする者は、公正取引委員会が定めて告示する審査要請書と当該契約書の写し（翻訳本を含む）を、当該契約を締結した日から60日以内に公正取引委員会に提出しなければならない。契約内容を修正、変更するときもまた同様である。」

公正取引委員会は、国際契約の審査要請を受けたときには正当な事由がある場合を除いて、審査要請を受けた日から20日以内にその結果を審査要請人に書面で通報しなければならない。

一方、審査要請人は、審査要請した契約の内容が公正取引法第32条（不当な国際契約の締結制限）の規定に違反すると公正取引委員会から通報された場合には、その通報を受けた日から60日以内に関連契約条項を修正し、再び審査を要請することができる。

（3）是正措置

公正取引委員会は、公正取引法第32条（不当な国際契約の締結制限）の規定に違反するか違反するおそれのある国際契約があるときは、当該事業者または事業者団体に対して契約の取消、契約内容の修正・変更、その他是正のために必要な措置を命ずることができる（公正取引法第34条）。

（4）課徴金

公正取引委員会は、公正取引法第32条（不当な国際契約の締結制限）の規定に違反して国際契約を締結した場合には、事業者団体については5億ウオンの範囲で、事業者については大統領令で定める売上高に100分の2を乗じた金額を超過しない範囲内で課徴金を賦課することができる。ただし、事業者の場合に売上高がない場合などには5億ウオンを超過しない範囲内で課徴金を賦課することができる（公正取引法第34条の2）。

ここで‘大統領令で定める売上高’とは、違反事業者が違反期間の間、一定の取引分野において販売した関連商品や用役の売上高またはこれに準ずる金額（以下‘関連売上高’）を言う。ただし、違反行為が商品や用役の購買に係わり成立した場合には関連商品や用役の買入額を言い、入札談合及びこれに類似する行為である場合には契約金額を言う（公正取引法施行令第9条）。その他、関連売上高などの算定に必要な事項は‘課徴金賦課詳細基準などに関する告示（公正取引委員会告示第2009-36号、2009.08.20.）’に規定されている。

更に、不当な国際契約締結行為に対する課徴金の賦課基準は以下の通りである。即ち、事業者団体については5億ウオンの範囲で、違反行為の終了日の属する年度の年間予算額に重要度のレベル別に定める賦課基準率を乗じた金額を課徴金とし、ただし、年間予算額を算定することが困難な場合には5億ウオン以内で重要度のレベル別に定

める金額を課徴金とする。事業者については関連売上高に重要度の基準別に定める賦課基準率を乗じた金額を課徴金とし、ただし、関連売上高を算定することが困難な場合などには5億ウォン以内において重要度のレベル別に定める金額を課徴金とする（公正取引法施行令第61条）。その外の課徴金の賦課に関して必要な詳細基準は‘課徴金賦課詳細基準などに関する告示（公正取引委員会告示第2009-36号、2009.08.20.）’に詳細に規定されている。

（5）罰則

公正取引法第32条（不当な国際契約の締結制限）の規定に違反し国際契約を締結した者については、2年以下の懲役または1億5千万ウォン以下の罰金に処する（公正取引法第67条第5号）。

8. 知的財産権の不当な行使に対する審査指針

8-1. 概要と適用範囲

公正取引委員会が2010年に制定した「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」（以下「審査指針」）は、特許権・実用新案権・商標権・デザイン権などの知的財産権、ノウハウ、著作権など知的財産権の第三者に対する実施・利用・使用許諾契約、相互実施許諾契約（Cross-Licensing）、共同実施許諾契約（Pooling-Arrangements）及び知的財産権の譲受など知的財産権に関連した取引に対して適用される。

この指針は、知的財産権の行使に対する公正取引法適用の一般原則と具体的審査基準を提示することで、法執行の一貫性と予測可能性を高め公正な取り引き慣行を促進することを目的としたものである。この指針は、既存の指針を2009年に廃止する代わりに、国内外の契約を全て包括するために2010年に新しく制定されたもので、特に、特許プールと相互実施許諾、技術標準関連特許権の行使などに対する規定は先進的なものと評価されている。

知的財産権に関わる取引が「審査指針」で特別に規定されていないとしても、「公正取引法」第3条の2（市場支配的地位の濫用禁止）、第7条（企業結合の制限）、第19条（不当な共同行為の禁止）、第23条（不公正取引行為の禁止）及び第29条（再販売価格維持行為の制限）規定の適用が排除されるわけではない。

8-2. 具体的な内容

「審査指針」は第3条で知的財産実施許諾契約において、不公正取引行為などに該

当する事項に対して規定している。ただし、不公正なケースへの該当の有無は、その内容のみならず、競争に及ぼす効果、契約期間、関連市場の状況などを総合的に考慮して決定する。

(1) 原材料、部品、製造設備などの購入先の制限

知的財産権者が提供した技術や商標、デザイン（以下「契約技術など」という）を用いて、知的財産実施権者（以下「実施権者」という）が生産する製品（以下「契約製品」という）の製造に所要される原材料、部品、製造設備など（以下「部品など」という）を知的財産権者または知的財産権者の指定する者から不当に購入させる場合

<参考：違法と見難い場合>

- 知的財産権者が契約製品の品質や性能などの保証のために、部品などの品質を制限する方法以外の方法がないため、実施権者に対し、契約製品の部品などを知的財産権者または知的財産権者の指定する者から強制的に購入させる場合
- 実施権者の要請により、知的財産権者または知的財産権者の指定する者が契約製品の部品などを実施権者に供給する場合

(2) 商標などの使用義務

特許発明実施権者や実用新案実施権者に対し、契約製品に対して特許権者や実用新案権者の指定する商標、デザインなどを使用する義務を賦課する場合

(3) 輸出地域の制限

知的財産権者が実施権者に対し、知的財産権者の事前の同意または承認を受けて契約製品を輸出させ、または知的財産権者が実施権者の輸出可能または輸出禁止対象国家を指定し、または知的財産権者が実施権者の輸出を完全に禁止し、または輸出量或いは輸出金額を制限する場合

<参考：違法と見難い場合>

- 契約締結の当時、知的財産権者の既得権地域（当該知的財産権登録地域）に対し、既得権地域の国内法により、契約製品の輸出が制限される範囲内で知的財産権者が実施権者の輸出を制限し、または知的財産権者の事前の同意または承認を受けさせる場合
- 知的財産権者が知的財産権者の国内法により、契約製品の輸出が禁止された地域に対し、実施権者の輸出を禁止する場合

(4) 販売地域の制限

知的財産権者と実施権者が競争的關係にあるにもかかわらず、知的財産実施許諾契約において、販売地域の制限を通じて国内販売地域の分割に合意し、または契約当事

者以外の第三者による再販売地域の制限により、水平的競争の制限をもたらす場合

<参考：違法と見難い場合>

- 知的財産権者と実施権者が競争的關係にない場合、知的財産権者が販売地域を区分して、知的財産実施許諾契約を締結する場合

(5) 取引相手方の制限

知的財産権者が実施権者に対し、知的財産権者または知的財産権者が指定する者を通じて契約製品を販売させ、または知的財産権者が実施権者の販売（再販売）可能相手方または禁止相手方を指定する場合

<参考：違法と見難い場合>

- 契約製品の種類や範囲を定めて実施許諾がなされることで、やむを得ず実施権者の取引相手方が制限される場合

(6) 取引数量の制限

知的財産権者が契約製品の製造・販売量の上限線を設定し、実施権者に対し、それ以上製造・販売できないようにし、または知的財産権者が契約製品の最小製造・販売目標量または金額を設定して、実施権者がこれを達成できない場合、知的財産権者が一方的に契約を解約する場合

<参考：違法と見難い場合>

- 知的財産権者が契約製品の最小製造・販売目標量または金額を設定して強制しない場合
- 独占契約として、知的財産権者が契約製品の最小製造・販売目標量を設定し、実施権者がこれを達成できない場合、知的財産権者が非独占契約に転換する場合

(7) 取引方式の制限及び販売（再販売）価格の制限

知的財産権者が実施権者に一定の取引方式を指定し、または契約製品に対する販売価格または再販売価格を制限する場合

(8) 競争製品の使用または取扱制限

知的財産権者が実施権者に対し、契約期間中または契約が終了した後、契約技術（製品、業種）などと類似し、または代替が可能な競争技術（製品、業種）（以下「競争製品」という）などを使用または取扱（以下「取扱」という）できないようにし、または知的財産権者の事前の同意または承認を受けて、契約期間中に競争製品を取り扱わせる場合

<参考：違法と見難い場合>

- 知的財産権者が実施権者に対し、契約期間中競争製品を取り扱う場合、知的財産権者と事前に協議させる場合

(9) 特許権など権利消滅後の使用の制限

契約技術（製品）などに関する特許権などの権利が消滅した後、実施権者が特許権などを使用することに対し、知的財産権者が実施権者に技術料を支払わせ、または当該技術を使用できないようにする場合

(10) 契約製品以外の製品に対する技術料の賦課及び抱き合わせ

契約技術などを使用していない製品に対しても、知的財産権者が実施権者に対し、技術料を支払わせ、知的財産権者が実施権者に対し、契約技術などの実施のために直接的に必要なではない技術を一括して実施させ、または直接的に必要なではない製品を一括に購入させる場合

<参考：違法と見難い場合>

- 一括実施または一括購入が要求される技術・製品（以下「付随される製品」という）の利用が契約製品の品質維持と知的財産権者のそれに関する信用を維持するに当り、必ず必要な場合

(11) 技術改良の制限及び研究開発の制限

知的財産権者が実施権者に対し、契約技術（製品）などに関連した改良をできないようにし、または知的財産権者の事前の同意或いは承認を受けて契約技術（製品）などに関連した改良を行わせる場合、実施権者の単独または第三者と共同で契約技術（製品）などに関連した研究開発活動をできないようにする場合

<参考：違法と見難い場合>

- 知的財産権者が実施権者に対し、契約技術（製品）などに関連した改良をする場合、知的財産権者と事前に協議させる場合

(12) 改良技術の移転

知的財産権者が実施権者に対し、契約技術（製品）などに関連して実施権者が成し遂げた改良技術（製品）などに対し、知的財産権者に対価なしに、所有権または独占（非独占）実施権を与えさせ、または契約技術（製品）に関連して実施権者が取得した知識や経験または改良技術などに対し、知的財産権者に一方的に報告または通知させる場合

<参考：違法と見難い場合>

- 契約技術（製品）などに関連して、実施権者が成し遂げた改良技術（製品）などに対し、改良に所要した技術開発費及び予想収益を含む対価を受け、知的財

産権者に共同所有権または独占（非独占）実施権を与える場合

- 契約技術（製品）などに関連して、契約当事者の各自が成し遂げた改良技術（製品）などに対し、契約相手方に相互報告或いは通知し、または相互対等な条件により独占（非独占）実施権を与える場合
- 知的財産権者が実施権者に対し、契約技術（製品）などの性能保証や、知的財産権者の営業秘密保護のためにやむを得ず、技術改良を制限する場合

（１３） 広告・宣伝費などの賦課

知的財産権者が契約製品に対する広告・宣伝費など販売促進費の規模を過剰に定め、実施権者に対し支出させる場合

（１４） 技術料の算定

技術料の算定方式が契約書に明示されず、知的財産権者が技術料の算定方式を一方的に決定する場合

（１５） 契約の解約または紛争時の規定

契約の解約や紛争に関する仲裁規則、仲裁機関、適用法律などが取引当事者の一方に不利に規定され、または技術料の支払不能以外の事由を原因として、知的財産権者が適切な猶予期間を与えず、一方的に契約を解約する場合

（１６） 不爭義務の賦課

第三者や実施権者が契約技術などの有効性または公知性の有無を争うことを理由に知的財産権者が一方的に契約を解約することができる場合

<参考：違法と見難い場合>

- 実施権者に対し、知的財産権者に契約技術などに関する知的財産権の侵害事実を通知させる場合
- 実施権者に対し、知的財産権の侵害に対する訴訟を代行させ、または知的財産権者がそのような訴訟を遂行するに当り、知的財産権者に協力する義務を賦課する場合

（１７） 実施許諾の拒絶

ある知的財産に対して実施許諾を受けようとする者が上記の各号の不公正取引行為に該当する事項を受容れないということを理由に、実施許諾を拒絶し、またはある商品や役務の提供に必須的な知的財産に対し実施許諾を受けようとする者が相当期間、合理的な条件を提示しながら実施許諾を受けるために努力したにもかかわらず、実施許諾の拒否により、事業者の市場参入を遮断する場合

(18) 特許プールと相互実施許諾

①特許プール (Patent Pool)

特許プールとは、複数の特許権者がそれぞれ保有する特許を集めて相互間または第三者に共同で実施する協定を意味する。特許プールは補完的な技術を統合的に運営することで関連技術分野に対する探索費用、複数の特許権者に対する交渉費用などを削減し、侵害訴訟による技術利用のリスクを減少させ、関連市場の効率性の向上、技術の利用を促進させる競争効果を発生させることができる。しかし、次のように特許プールの構成技術、実施形態、運営方式などを検討することにより、関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのある行為は特許権の正当な権利範囲から逸脱したものと判断され得る。

<特許プールの構成技術>

特許プールを構成する技術が相互間で代替関係の場合には、該当する特許プールに係わる権利行使を不当なものと判断する可能性が大きい。また、特許プールの中で共同実施に必須ではない特許または無効である特許が含まれる場合には、該当する特許プールに係わる権利行使を不当なものと判断する可能性が大きい。

<特許プールの実施形態>

特許プール関連技術の一括実施だけを許容し、各技術の独立的な実施を禁止する場合、該当する特許プールに係わる権利行使を不当なものと判断する可能性が大きい。また、特許プール構成に参加する事業者に限って排他的に実施を許容する場合、該当する特許プールに係わる権利行使を不当なものと判断する可能性が大きい。

<特許プールの運営方式>

一方、特許プールが特許権者から分離した専門家集団によって独立的に運営される場合、該当する特許プールに係わる権利行使を不当でないものと判断する可能性がある。このような運営方式は競合企業間の情報交換による共同行為のおそれを減少させ、関連特許に対する客観的な評価を通じて特許プール構成方式を合理化し、究極的には特許プールによる競争効果を挙げることに寄与するためである。

- 特許プール運営過程において、取り引き価格、数量、地域、相手、技術改良の制限などの条件に不当に合意する行為
- 特許プールに参加しなかった他の事業者に対する実施を不当に拒絶したり、差別的な条件で実施契約を締結する行為

- 特許プール運営過程において、他の事業者が独自の取得した知識と経験、技術的成果などを不当に共有するようにする行為¹⁵
- 特許プールに、無効である特許または共同実施に必須ではない特許を含ませて不当に一括実施を強制する行為
- 特許プールに含まれた各特許の実施料を合算した金額より顕著に高い一括実施料を賦課して実施権者に過度な不利益を提供する行為

②相互実施許諾(Cross License)

相互実施許諾とは複数の特許権者がそれぞれ保有する特許に対してお互いに実施を承諾する協定であり、特に特許紛争過程の合意手段として利用される場合が多い。このような相互実施許諾は特許プールに比べて関連した事業者数が少なく、運営方式もより少ないという組織的な特性を持つ。しかし、技術利用の促進と取り引き費用節減などの競争効果にもかかわらず、事業者間の共同行為、第3の競合企業排除可能性などによって公正な取り引きを阻害するおそれのあるという点で特許プールと相当な共通点がある。したがって、特許プールに係わる運営方式に関する指針などの規定は、相互実施許諾を通じて関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのある行為なのかを判断するときにも準用することができる。これに該当する行為は、特許権の正当な権利範囲から逸脱したものと判断され得る。

(19) 技術標準関連特許権の行使

技術標準は技術間互換性を高めて経済的な効率を新たに高め、関連技術の利用と開発を促進させるという点から産業政策的にその必要性が強調されている。しかし、技術標準は関連市場において莫大な影響力が行使できるようになり、一旦、標準として選定された技術を他の技術に取り替えるには相当な転換費用が必要となる可能性もあり、このような影響力は長期間持続する。特に、技術標準が排他的・独占的特性を持つ特許権として保護を受ける場合には、関連市場に深刻な公正取引の阻害効果をもたらすこともありうる。このような問題を解決するために多くの標準化機構は技術標準選定に先立ち関連する特許情報を予め公開するようにし、技術標準に選定される技術が特許権で保護を受ける場合には、公正、合理的かつ非差別的な(FRAND: Fair Reasonable And Non - Discriminatory)条件で実施許諾することを予め協議するようにしている。このような特許情報の公開と実施条件の協議手続きは技術標準に選定された特許権の濫用を防止するという側面での必要性が強調され、該当する手続きの履行有無は技術標準に係わる特許権行使の不当性を判断する際、重要な検討事項となる。

¹⁵ 特に特許プールに含まれた技術を代替することができる他の技術に対する知識などを共有するようにする場合、特許プールと直接係わらない技術に対する知識などを共有するようにする場合、このような知識などの共有が特許プール外部の事業者には排他的な場合には不当な行為と判断する可能性が大きい。

一般的に技術標準選定のための協議と技術標準に係わる特許権の行使は関連技術の利用を促進させ、効率性創出を通じて消費者への還元効果の向上に寄与することができるという点で親競争的な効果を発生させることができる。しかし、次のように標準化手続きを悪用したり、技術標準として採択後、不当な条件を提示するなど関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのある行為は特許権の正当な権利範囲から逸脱したものと判断され得る。

- 技術標準選定のための協議過程で、これに係わる取り引き価格・数量、取り引き地域、取引先、技術改良の制限などの条件に不当に合意する行為
- 技術標準に選定される可能性を高めたり実施条件の事前交渉を回避する目的などで不当に自らが出願または登録した関連特許情報を公開しない行為
- 不当に技術標準に広く利用される特許発明の実施許諾を拒絶する行為¹⁶
- 不当に技術標準に広く利用される特許発明の実施条件を差別したり、非合理的な水準の実施料を賦課する行為

〈例 3〉 技術標準化過程における特許の未公開行為

甲はコンピューターの中央演算処理装置と周辺装置(ビデオ装置など)間との情報伝達技術に係わる特許権を保有している事業者である。ビデオ電子製品関連の標準化機構では甲が保有する特許技術を標準に選定することを考慮し、甲や乙を含む会員に該当技術に係わる特許の存在有無を確認した。ここで甲は自身が関連特許を保有していないという虚偽事実を表明し、これを信頼した標準化機構では該当技術を標準に選定した。その後、標準化機構に加入された事業者を中心に該当技術の利用者が増加し、甲は関連技術市場の支配的地位を得るようになった。そこで甲は技術標準に対する特許権を主張し、過度の実施料を要求した。又、実施料支給を拒否する事業者(乙)などを相手に特許侵害訴訟を申し立てた。相当な転換費用を要するため既に利用していた甲の技術を他の技術に取り替えることができなかつた乙などは、訴訟による追加的被害を防ぐために結局、甲が要求した実施料を支払った。

このように標準化過程で特許存在可否を虚偽に公知にしたり未公知にする行為は、欺満的な方法で技術標準選定過程で優位を確保し競合技術を排除するおそれがある。また、該当技術の実施料に対する実施権者の事前交渉機会を不当に喪失させ、関連事業者の合理的な期待に比べ特許権者の過度な実施料賦課が可能となる。このように標準化手続きを悪用して関連市場の支配力を獲得しこれを基に過度なロイヤルティを賦課する行為は、技術利用の促進を通じて新たな効率性をつくろうとした技術標準化の

¹⁶ 標準化機構を通じて選定された技術標準だけでなく公共機関入札時の必須活用技術に採択されるなど関連分野から事実上技術標準として広く利用される場合を含む。

基本主旨にも反する。これは関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのある行為であり、特許権の正当な権利範囲を逸脱したものと判断できる。

※ この<例示>は、指針に対する理解を助けるために国内外の主要審決事例を相当部分加工して提示しています。

(20) 特許訴訟の濫用

特許侵害訴訟などの法的手続きは特許権者の重要な権利保証手段である。しかし、相当な期間と費用が必要となる特許侵害訴訟は訴訟当事者に直接的な費用を発生させる一方、関連市場で該当する事業者の評判に影響を及ぼして莫大な事業活動の妨害効果をもたらす可能性がある。したがって、不当に特許侵害訴訟などの法的・行政的手続きを濫用して関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのある行為は特許権の正当な権利範囲から逸脱したものと判断され得る。

特に特許侵害が成り立たないという事実(該当する特許が無効という事実など)を特許権者が認知した場合、特許侵害が成り立たないという事実が社会通念上、客観的に明白であるにもかかわらず特許侵害訴訟を申し立てた場合には濫用行為と判断する可能性が大きい。しかし、訴訟に対する特許権者の期待が合理的かつ正当なものと認められる場合、事後に特許権者が敗訴となったという事実だけで特許侵害訴訟濫用行為として推定されるものではない。

(21) 特許紛争過程の不当な合意

特許権者と利害関係人は訴訟などの法的手続き以外にも当事者間の合意を通じて特許の効力、特許侵害可否に対する紛争を解消することができる。一般的にこのような合意は訴訟費用と技術利用のリスクを減少させることができるという点で特許権者の権利保証のための効率的紛争解決手段と認めることができる。しかし、特許紛争過程の不当な合意は無効である特許の独占力を引き延ばし競合企業の新規参入を妨害することで消費者への還元を阻害することにもなる。したがって、特許無効審判、特許侵害訴訟などの特許紛争過程で不当に市場参入を引き延ばすことに合意するなど関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのある行為は、特許権の正当な権利範囲から逸脱したものと判断され得る。

特に合意当事者が競合関係にある場合、合意の目的が関連市場の競争制限に係わる場合、特許権が満了した後の期間にまで関連事業者の市場参入を遅延させる場合、特許と直接的に係わらない市場で関連事業者の参入を遅延させる場合、紛争の対象になった特許が無効であることを合意当事者が認知した場合または無効であることが客観的に明白な場合などには、該当する特許紛争過程の合意を不当なものと判断する可能性が大きい。

〈例 4〉 特許無効審判取下げと市場参入の引き延ばしに対する合意

甲はA薬の製造に係わる特許を保有している事業者で、乙はA薬と成分などが類似の複製薬の発売開始を検討している事業者である。乙は甲の該当する特許が既存の公知技術を異なる表現にしたものに過ぎず無効と判断し、特許審判院に特許無効審判を申し立てた。ここで甲は特許無効審判を取下げ、該当する特許権の満了後1年が経過するまで、A薬を代替可能な複製薬を販売しないという条件で、対価を支給するので乙に合意するよう要請した。該当する対価は乙がA薬より安価な複製薬を販売した場合、得られるものと予想される利益より相当高い金額であるところ、乙は甲が提示した条件に同意し複製薬の発売開始を引き延ばすことに合意した。

このように特許権が満了した以後の期間にまで複製薬の発売開始を遅延させる合意は、特許権者の権利保証のための合理的範囲であるとはみなし難い。特に甲が特許紛争過程で必要となる予想費用より顕著に大きい金額の対価を乙に支給した点に鑑みると、同合意目的は単に訴訟による費用を回避するためではなく、関連市場の競争を制限するためである可能性が大きい。このような合意によって消費者は安価な複製薬を購入できる機会を失い、ひいては甲が支給した莫大な対価はA薬の価格上昇をもたらし得る。競合企業数を減少させ値上げをもたらすなど関連市場の公正な取り引きを阻害するおそれのあるこのような合意は特許権の正当な権利範囲を逸脱したものと判断できる。

※ この〈例示〉は、指針に対する理解を助けるために国内外の主要審決事例を相当部分加工して提示しています。

(22) 主要な営業部分に該当する特許権の譲り渡し

主要な営業部分に該当する特許権の譲渡・譲受契約を締結したり、排他的実施許諾契約などを通じて実質的に譲渡・譲受契約と同様の効果を生じさせる場合には法第7条【企業結合の制限】の規定を適用することができる。

9. 国際契約上の不公正取引行為などの類型及び基準の廃止

公正取引委員会は、外国法人と韓国法人が技術導入契約などの国際契約を締結する場合、国際契約上の不当な共同行為、不公正取引行為及び再販売価格維持行為(以下「不公正取引行為など」)に該当するかどうかの基準を提示する目的で「国際契約上の不公正取引行為などの類型及び基準」という告示(以下「国際契約告示」)を制定して運用してきたが(公正取引委員会告示第1997-23号)、2009年8月21日付で廃止された。(上記「国際契約告示」の廃止が該当行為の類型に対して公正取引法が適用されないという意味ではなく、ライセンス拒絶などの関連行為の類型が一般的な不公正取引行為に応じて処罰され得るという意である。従って一般不公正取引行為に対する審査指針を適用すればよいので、別途に「国際契約告示」を設ける必要がないという趣旨から廃止されたものである)。

[特許庁委託]
韓国ライセンスマニュアル

[著者]
韓洋国際特許法人（代表弁理士 金 延洙）
執筆構成委員会
（前頁参照）

[発行]
日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2011年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年1月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。