

# 特許訴訟和解の独占禁止法上の評価

## —米国 Actavis 最高裁判決の再検討—

弁護士・ニューヨーク州弁護士・カリフォルニア州弁護士 池田 毅

### 目次

1. はじめに
2. 問題の所在（特許和解の独占禁止法上の考え方）
3. Actavis 米国最高裁判決
  - 3.1. 米国最高裁に至る経緯
  - 3.2. pay for delay に対する考え方
  - 3.3. Actavis 米国最高裁判決の概要
  - 3.4. Actavis 米国最高裁判決の意義
4. 特許和解の経済学上の意義
5. 特許和解が問題となる場面
  - 5.1. 特許和解が独占禁止法上問題となる場面
  - 5.2. 問題となりうる和解条項
6. おわりに

### 1. はじめに

以下のような事案を想定してみたい。特許権者 A は特許権侵害を主張して競合他社である B を訴えた。B は訴訟内で特許権の無効を争った。A と B は、訴訟の途中で、A が B に当該特許製品を東日本でのみ製造販売するライセンスを付与し、A は東日本では同商品を製造販売しないと条件で和解し、A は訴訟を取り下げた。当該特許権が有効であると仮定すれば、地域を限定するライセンスは、独占禁止法上原則として問題ないとされており、法的な問題はない。しかし、実は、当該特許権が、判決まで進んでいけば無効と判断されるべきものであったとしたらどうであろうか。有効な特許権が存在するわけでもないのに競合他社同士がその製造販売地域を分割するのは、いわゆる地域分割カルテルであり、独占禁止法に違反する。このように、とくに競合他社間で行われる特許訴訟の和解（以下「特許和解」という。）においては、常に独占禁止法違反のリスクが潜在的に存在する。そのようなリスクが生じるケースは必ずしも多くないとしても、わが国の特許訴訟実務上このような独占禁止法のリスクが広く意識されているとはいえない<sup>(1)</sup>。

この点、特許和解の独占禁止法上のリスクという観点からは、欧米で事案が積み重ねられている後発医薬品の参入阻害に関する「pay for delay」「リバース・ペイメント（reverse payment）」と呼ばれるケースが想起される。そして、同種のケースがわが国においてみられない理由として、後発医薬品に関する法制度の彼我の違いが指摘されることがある。たしかに、日本の後発医薬品法制の下においては pay for delay として独占禁止法上問題となる事案が生じにくいことは間違いない。しかし、米国と欧州諸国の間でさえ後発医薬品制度の違いはある。特殊な法制度があるから特許和解が独占禁止法上の問題となっているわけではなく、一定の条件が整えば、わが国を含むいずれの法域においても問題となりうると思われるであろう。

(1) 本稿のテーマに関する先行研究として、Carl Shapiro “Antitrust limits to patent settlements” RAND Journal of Economics (Volume 34, Number 2, Summer, 2003) および Erik Hovenkamp “Antitrust Law and Patent Settlement Design” Harvard Journal of Law & Technology (Volume 32, Number 2, Spring, 2019) がある。

本稿は、上記のような問題意識から、特許和解が独占禁止法上問題となりうる場面について考察するものである。まず、次節では、特許和解という場面をとくに問題とすべき理由について検討を加える。次に、特許和解に対する独占禁止法の適用についての近時のリーディングケースである米国 Actavis 最高裁判決の内容を確認する。その上で、pay for delay 事案に対する経済学的な考え方を紹介し、そこから特許和解が独占禁止法違反となる根拠を抽出することを試みる。その後は、以上の議論を踏まえてわが国の法制上、特許和解が独占禁止法違反となる場合について考察する。

## 2. 問題の所在（特許和解の独占禁止法上の考え方）

複数の競争事業者が、その一方当事者が有している特許権について合意するという点においては、特許和解はライセンスの場面に類似する。ライセンスについてはすでに公正取引委員会が「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（知財ガイドライン）を公表している。特許和解も特許権者とライセンシーとなるべき者との合意であるから、たとえば、特許権者が被疑侵害者との間で、グラントバックを含む条件で特許ライセンスを行う旨の和解を行った場合に、それが知財ガイドライン上独占禁止法違反とされる場合には、ライセンスの場面と同様に、当該特許和解が独占禁止法違反と判断されることになる。したがって、特許和解に臨む訴訟当事者としては、和解条項が知財ガイドライン上、独占禁止法違反とされるものでないかについては注意しなければならない。

本稿の問題意識は、知財ガイドライン上独占禁止法違反とされない事例においても独占禁止法違反となる場合があるのではないかという点にある。すなわち、知財ガイドラインは、対象となる特許権等が有効であること、より正確には、少なくともライセンサーとライセンシーとが、対象となる特許権が有効であると考えていることが前提となっている。具体的には、特許権者からライセンスを取りに行く場合も、実施者側からライセンスを取得しに行く場合も、対象特許権の有効性に疑いがあるかはともかく、少なくともそれが有効であることを前提としてライセンス交渉が開始される<sup>(2)</sup>。これに対して、特許和解の場面においては、逆に特許権の有効性（または特許侵害の成否）に争いがあることが前提になっている。そうだとすれば、そのような和解の中には、両当事者が、対象特許権が無効と判断されること（またはその可能性）を前提になされたものが相当割合含まれているのではないかと思われる。

もちろん、特許和解が、常に訴訟外のライセンスの場面よりも独占禁止法のリスクが高いというわけではない。

下表は、特許権者および訴訟の相手方（実施者）がそれぞれ対象特許の有効性をどのように認識しているかと、その場合に成立しうる和解の内容を整理したものである。

	特許権者が特許を有効と考える	特許権者が特許を無効と考える
相手方が特許を有効と考える	(i) 相手方の利益をすべて特許権者に移転させる	(iii) 超過利益の一部を相手方に移転させる
相手方が特許を無効と考える	(ii) 和解不成立？	(iv) 競争による損失をカバーできる以上の超過利益を相手方に移転させる

(2) もちろん、本文での記載は議論のための単純化が含まれており、訴訟外においても、たとえば、特許権者が侵害警告をしたことにより実施者との間で交渉が開始し、その後、対象特許の有効性に議論があったうえで、特許権者と実施者との間で対象特許権のライセンスを付与するような訴訟外の合意がなされるような場合には、当該交渉の過程において、両当事者の間で、対象特許権が無効になる可能性が高いことを前提とした合意となっている可能性は否定できない。その意味では、ライセンスの場面と特許和解の場面を完全に峻別することはできない。

(i) は、双方当事者が特許権を有効であると考えている場合の和解である。この場合、当事者は、判決まで行けば、差止請求と損害賠償が認定されることを前提に和解条件を検討することになる。もちろん、有効性だけでなく、判決では非侵害と認定される可能性もある。当事者が、侵害が認定される可能性が60%と考えているのであれば、侵害が認定された場合の判決の60%の内容の和解条件で和解が成立すると考えるのが合理的である。もっとも、標準必須特許や後発医薬品訴訟の一定部分のように侵害していることに争いが無い事案であれば、有効性が認められれば特許権者が勝訴する可能性は高いから、特許権者が勝訴することを前提に、訴訟費用等を考慮した和解条件での和解が模索されると考えられる。

(ii) は、特許権者は特許を有効と考えているが、実施者は特許を無効と考えている場合の和解である。この場合、侵害についての当事者の見立てにもよるが、特許権者としては、実施者の見方に合わせて和解条件を下げるよりも、判決をもらったほうが有利と考える（逆に、実施者も、無効な特許に対して高額な支払等をするよりも、判決をもらったほうが有利と考える）ため、和解は成立しにくいと考えられる。

問題は、(iii) と (iv) である。(iv) は、双方が特許を無効と考えている場合である。そのまま判決を得れば、特許は無効となり、特許による独占はなくなる。そうすれば、実施者としては、特許権者が有していた市場に参入して、そこから利益を得ることができる。一方で、市場を独占する独占者は、競争市場におけるよりも高い利益（超過利益）を得ることができる。そうであれば、特許権者としては、判決でただ特許権を無効化されるくらいであれば、独占市場における利益を実施者と分け合い、特許による独占を維持しようというインセンティブが働く。実施者としては、判決で特許を無効にして、特許権の有していた独占市場に参入して自らが得られると期待している利益よりも、和解条件により得られる利益が大きいのであれば、特許の有効性を維持する和解に応じるインセンティブを有する。(iii) は、特許権者は特許を無効だと考えているが、実施者は有効と考えている場合である。この場合も、特許権者としては、判決により特許が無効となることを恐れて、超過利益の一部を実施者に与える代わりに特許権の有効性についての争いを解決する和解を望むことになる。このシナリオにおいては、実施者は特許権を有効と考えていることから、(iv) の場合の和解条件よりも不利な条件であっても和解に応じるかもしれない。

以上のとおり、特許権者は特許による独占に基づく超過利益を享受していることから、判決で無効と判断されるくらいであれば、超過利益の一部を実施者と分け合うことで、特許権の有効性と市場における独占を維持するための和解を締結するインセンティブを有する。実施者も、特許を無効にした後に得られる利益よりも、提供される超過利益の方が大きいのであれば、特許の有効性の争いをやめる方がメリットがある。しかしながら、本来特許が無効なのであれば、これらの当事者は互いに競争できることになり、その競争により、当事者が得る利益の合計は独占利益より小さくなるはずである。そうだとすれば、このような特許権者と実施者の和解は、特許権を隠れ蓑にした反競争的なカルテル（日本の独占禁止法上は不当な取引制限）と評価されることになる。

### 3. Actavis 米国最高裁判決

#### 3.1. 米国最高裁に至る経緯

2013年の米国 Actavis 最高裁判決は、一連の後発医薬品に関する pay for delay と呼ばれるケースの中において、米国反トラスト法の判断基準が明確にされた点で重要である。

同事件の事案は比較的単純である。ブランド薬メーカーである Solvay 社は AndroGel という男性ホルモン剤を販売し、これに関する特許権を保有していた。Actavis 社（特許訴訟当時は Watson 社）および Paddock 社（以下2社を合わせて「特許訴訟被告2社」という。）は、当該特許権が無効であると主張し、AndroGel の後発品の販売申請を行った。これを受けて、Solvay 社は特許訴訟被告2社に対して特許侵害訴訟を提起、特許訴訟被告2社は当該特許権が無効であるとの反訴を行った。

訴訟提起から3年後に、特許訴訟の当事者は和解し、別の後発医薬品メーカーである Par 社も和解に加わっ

た。当該和解において Solvay 社が特許訴訟被告 2 社および Par 社（以下 3 社を合わせて「後発品 3 社」という。）に対して数億ドルに上る金銭を支払う代わりに、後発品 3 社は Solvay 社の特許権の期限が満了する 65 か月前まで市場に参入しないこととした。ここで重要なポイントは、特許訴訟の当事者は決して特許期間満了後について後発品の参入を遅らせるような合意をしたわけではなく、あくまで特許期間中の一定期間について参入しないことが約されたにすぎないという点である。

これに対して、米国連邦取引委員会（FTC）が、後発品 3 社に対して、上記の特許訴訟和解が米国連邦取引委員会法（FTC 法）5 条に違反するとして争ったのが本件である。連邦地裁および第 11 巡回区控訴裁判所はいずれも原告 FTC の主張を退けた。その主要な根拠は以下のとおりである。特許訴訟が Sham litigation といえる場合、または、特許権の取得が fraud（詐欺）に基づき行われた場合を除き、特許和解が特許権の有する潜在的な排他権の範囲内にある限り、独占禁止法の適用は免除される。そもそも特許制度は一定の独占を付与してその範囲での競争をなくすものであるが、和解合意がそのような特許権以上に競争を阻害することが主張・立証されていない。さらに、特許和解は公共政策上好ましいのに、特許和解を独占禁止法違反とするのならば、独占禁止法違反を回避するためだけに訴訟を継続しなければならないという不合理な帰結となる。

### 3. 2. pay for delay に対する考え方

連邦最高裁判決を検討する前に、米国において、同種の pay for delay 事案が多数に上る背景と、連邦最高裁判決に至るまでの間に主張されていた考え方について簡単にまとめておきたい。

米国には、後発品メーカーが、簡略化された手続で、既存のブランド医薬品の後発品の製造販売の許可を得ることができるようにするためのハッチ・ワックスマン法という法律がある。同法の下では、後発品メーカーが、先発品の特許権の無効または非侵害であることを証明して申請（いわゆる ANDA 申請）を行う「パラグラフ IV 申請」と呼ばれる手続が定められている。同手続の下では、申請を受けて先発品の特許権者が 45 日以内に申請者に対して訴訟を提起した場合には、食品医薬品局（FDA）は、その他の後発品の申請を 30 か月間留保する。パラグラフ IV 申請を最初に行った後発品メーカーは、市場での販売を開始してから 180 日間、当該後発品を独占的に販売できる独占権が付与される。ブロックバスター医薬品の後発品であれば、この約半年に及ぶ独占権は非常に大きな利益を生むため、パラグラフ IV 申請を行う大きなインセンティブとなる。このように、米国においては、後発品メーカーが先発品の特許権にチャレンジすることのインセンティブが制度上付与されており、これが多数の後発品メーカーと先発品メーカーとの間の特許訴訟が生まれる素地となっている。

Actavis 事件連邦最高裁判決以前には、先発医薬品メーカーからの後発医薬品メーカーに対するリバース・ペイメントと呼ばれる支払については、以下のような考え方が対立していた。

#### ① Scope of Patent テスト

特許訴訟の和解が特許権の範囲内に収まる限り、独占禁止法は適用できないとする立場である。たとえば、特許権の有効期限満了後も後発品メーカーが参入しないといった和解内容であればともかく、特許権の有効期間内に関する合意は有効な特許の権利の範囲内であり、独占禁止法上は問題とできないことになる。

上記のとおり、Actavis 事件の第 11 巡回区控訴裁判所判決などがこの立場に立つ。

#### ② Quick Look テスト

①の Scope of Patent テストとは逆に、リバース・ペイメントに対して懐疑的で独占禁止法の積極的な介入を肯定する考え方である。具体的には、後発品メーカーが、リバース・ペイメントが（i）後発医薬品の上市を遅らせるためになされたものではないか、または、（ii）競争促進効果を有するかのいずれかを主張

立証できない限り、独占禁止法違反が推定されるとする立場である。

Actavis 事件において FTC が主張した立場であるが、別訴において、第 3 巡回区控訴裁判所がこの立場を採用していた。

### ③ Rule of Reason テスト（合理の原則）

独占禁止法において、Rule of Reason テストは、しばしば per se illegal（当然違法の原則）と対比して用いられる。すなわち、米国においては、価格カルテルや入札談合のようなおおよそ競争促進効果を持ちえないあからさまなカルテル（いわゆるハードコアカルテル）など、一定の種類の独占禁止法違反行為について、市場画定や反競争効果の詳細に立ち入ることなく違法と判断される。これを per se illegal というが、このような考え方がとられている背景として、米国においてディスカバリーを含む訴訟の負担が大きいことが挙げられる。広範なディスカバリーが存在しない日本においては、価格カルテルのようなハードコアカルテルでも、1 件ごとに市場画定や競争の実質的制限の認定が必要であるという考え方が維持されている。

上記の per se illegal に対して Rule of Reason テストとは、ある行為が独占禁止法違反に当たるか否かを判断するにあたって、当該行為が市場に与える具体的効果などあらゆる事情を考慮して、不合理な制限を課しているかを判断するという原則である。後発医薬品のリバース・ペイメントとの関係では、上記の① Scope of Patent テストと② Quick Look テストの中間に位置づけられることになる。もちろん、上記の per se illegal の裏返しとして、Rule of Reason テストに対する批判としては、様々な事情を考慮する結果、訴訟コストがかさむという点が挙げられる。

### 3.3. Actavis 米国最高裁判決の概要

Actavis 事件において、連邦最高裁は、5 対 3 の多数意見において、リバース・ペイメントの評価にあたって、Rule of Reason テストを採用することを明らかにし、Rule of Reason テストに基づく再審理を行うため、下級審に差し戻した。多数意見の概要は以下のとおりである<sup>(3)</sup>。

特許権の権利の範囲内の行為であっても、独占禁止法の適用を免れることはできない。特許権は有効でない可能性もあるし、後発医薬品が特許権を侵害していない可能性もある。もちろん、リバース・ペイメントによる和解合意が特許権の範囲内に収まる場合もあり得る。しかし、本件は、特許権の有効性が脅かされた特許権者が、特許訴訟被告から金銭的な請求を受けているわけでもないのに、特許訴訟被告に対して多額の金銭的支払をしている不自然なケースである。

このような事例は Rule of Reason で判断され、特許の権利の範囲（存続期間）だけでなく、反競争効果やそれを超える利益、市場支配力等が検討されることになる。

Scope of Patent テストを採用した控訴審判決に対しては、以下のとおり反論した。

まず、特許権の範囲内の和解であっても、それに基づく拘束は、競争に対する純粋な悪影響となりうる。すなわち、和解は商品の独占権を金銭で購入することを可能にする。和解で支払われる金銭はときによって、後発品メーカーが市場参入した場合に見込まれる利益を超える。ある後発品メーカーと和解したとしても 2 番手以降の後発者が参入を試みる可能性があるから、反競争的な和解を行うことは意味がないとの指摘があるが、上記の後発医薬品メーカーに与えられる 180 日間の独占期間は、最初にパラグラフ IV 申請を行った者に限定され、2 番手以降の後発品メーカーは FDA の承認までおよそ 30 か月待たされることになるから、1 番手の後発品メーカーと和解することの意味はある。また、リバース・ペイメントは、訴訟費用や特許訴訟被告が提供すると主張するサービスの対価を超えている場合があり、リバース・ペイメントによる反競争効果は、正当化根拠を検討することなしには正当化できないものである場合がある。リバース・ペイメントが

(3) FTC v. Actavis, 570 U.S. 136 (2013).

反競争的に働くおそれがあるという場面においては、特許権者はそのような反競争効果を惹き起こすだけの力を有しているということを示しており、リバース・ペイメントの大きさはその市場支配力の存在を示唆するものである。また、FTCのような独占禁止法の執行機関には、特許の有効性を判断する能力がないとの指摘があるが、独占禁止法違反かどうかの判断は特許の有効性を判断することなく現実的に行うことができる。さらに、リバース・ペイメントに独占禁止法の懸念がある場合に、訴訟の当事者は、和解ができなくなるわけではなく、後発品を早期に市場に参入させることを前提とした和解など、別の方法により和解することが可能である。

一方、連邦最高裁の多数意見は、FTCが提唱するQuick Lookテストについても、同テストによる独占禁止法違反の推定ができるのは、反競争効果が明らかな類型のみであって、後発医薬品のリバース・ペイメントである本件には妥当しないとされた。そのうえで、他のRule of Reasonテストが対象としている事例と同様に事案の詳細を検討する必要があるとされ、それには、リバース・ペイメントの金額の大きさ、訴訟費用の大きさ、他に対価となりうるサービスがあるか、その他の正当化事由、市場への影響等が含まれるとした。

なお、本稿はActavis最高裁判決を紹介するのが主目的ではないため、3名の判事による反対意見については詳述しないが、同反対意見は基本的にScope of Patentテストの立場に立って、多数意見は特許和解を躊躇させるとして多数意見を批判している。

### 3.4. Actavis 米国最高裁判決の意義

本稿との関係でActavis事件連邦最高裁判決の重要な点は、リバース・ペイメントが特許権の権利範囲内であっても独占禁止法違反になりうるとして、Rule of Reasonテストに基づき事案の詳細について検討する一方、独占禁止法違反を判断するのに特許の有効性を判断する必要はないということを明確にした点である。すなわち、本稿冒頭から述べているとおり、平時のライセンスの場面と異なる特許和解特有の独占禁止法上の問題は、判決になれば有効性が否定される可能性が高い特許権を存続させ、その独占利益を特許権者と実施者とで分配するという点にある。その意味においては、結局のところ当該特許が有効なのか無効なのかは、独占禁止法違反かどうかの判断において究極的に重要であるようにも思える。しかしながら、FTCのような競争当局には特許の有効性を評価する能力はないから、特許の有効性が独占禁止法違反の先決問題だとすれば、和解がなされた訴訟について、結局裁判所が改めて有効性の判断を最後（判決）まで行わなければならないということになってしまうが、それでは和解による訴訟コストの節減は無意味に帰してしまうことになる。

Actavis事件最高裁判決は、リバース・ペイメントの金額やその他の和解条件、市場に対する影響などを検討することで、特許の有効性を判断することなく、正当な特許権の権利範囲内とはいえないリバース・ペイメントを外形的に判断することができる点に特色がある。本稿の前記2の設例でも、特許権が実際のところ有効であるかは考慮していない。日本法に引き直していえば、特許権者が、自らの特許が無効となるおそれが高いことを認識しながら、当該特許権が形式上付与する独占権を維持するために、潜在的な競争者である実施者との間で訴訟を取り下げる合意を行うこと自体が、日本の独占禁止法21条にいうところの「権利の行使と認められる行為」とはいえないと評価したということになる。

## 4. 特許和解の経済学上の意義

Pay for delay（リバース・ペイメント）については、不自然な金銭の支払が介在する和解が独占禁止法に違反するかどうかという論点であり、エコノミストによる様々な分析が試みられている。本稿は、特許和解が、後発医薬品のPay for delayの文脈を離れても独占禁止法上問題となりうる場面があり得るのではないかと問題意識から、Pay for delayのメカニズムを探求する観点から経済分析を参照する。

以下は、NERAエコノミックコンサルティング編「知財紛争の経済分析」（中央経済社、2007年）第17

章「医薬品特許訴訟の和解の競争政策上の意味」268頁以下（グレゴリー・K・レオナード，大西利佳モーティマー共著部分，同書268頁以下）に基づいている。詳細に関心のある読者は同書にあたられたい。

同書のモデルにおいては，特許権者が特許和解において，独占権の一部，具体的には特許期間の一部について，特許訴訟の相手方に実施を認めるか，また，特許和解にあたって当事者間で何らかの支払いを発生させるかという2つの点を交渉すると仮定する。

すなわち，特許の有効期間を1とし，特許権者が独占権を維持する期間Dを和解により $0 \leq D \leq 1$ の範囲で定める。また，和解時の金銭の支払Pについては，いわゆるリバース・ペイメント，すなわち特許権者から相手方に対する支払については正の値をとり，相手方から特許権者に対する支払については負の値で表現されるとする。期間Dと金銭Pの組合せによる和解条件を(D, P)と表す。

そのうえで，特許権者が独占時に得られる高い利益をH，独占を失った場合に得る低い利益をL，相手方が競争に参入できた場合得られる利益をEとする。

さらに，特許権者の勝訴率を $\theta$ とする。 $\theta$ は $0 \leq \theta \leq 1$ の範囲の値をとる。

以上を前提に，特許和解において，相手方に一定の期間=Dの経過後に特許製品への参入を許すという条件での和解を行った場合のそれぞれの当事者の利得は以下のとおりとなる。

特許権者

$$DH + (1 - D)L - P$$

相手方

$$(1 - D)E + P$$

他方，和解を行わずに判決を選択した場合の当事者の利得の期待値は以下のとおりとなる。

特許権者

$$\theta H + (1 - \theta)L$$

相手方

$$(1 - \theta)E$$

当事者が和解を行うのは，判決によるよりも有利と考える場合であるから，特許権者および相手方はそれぞれ次式(\*1)を満たす必要がある。

特許権者

$$DH + (1 - D)L - P \geq \theta H + (1 - \theta)L$$

相手方

$$(1 - D)E + P \geq (1 - \theta)E$$

上記を満たす和解条件(D, P)の組合せとしては，( $\theta$ , 0)が考えられる。この和解条件は，すなわち，訴訟を継続していた場合の特許権者の勝訴の見込みに応じて，特許権の独占を維持するということであって，当事者の利得は訴訟を継続していた場合と変わるものではない。

ここで，消費者の利得についても考えると，独占市場における消費者の利得をS，競争市場における消費者の利得をCとすると，訴訟を継続した場合および和解条件( $\theta$ , 0)で和解した場合の期待値は，いずれも同じであり，以下のとおりとなる。

消費者

$$\theta S + (1 - \theta)C$$

上記は、 $P=0$ 、すなわち、金銭の支払いのない和解を想定したが、金銭の支払いを伴う和解の可能性について検討する。

特許権は技術を独占させるものであるが、医薬品などの一部の事業を除くと必ずしもそれだけで市場を独占させるものではないから、特許権による超過利潤 ( $H-L$ ) は必ずしも大きくない。 $H-L < E$  となる多くの場合には、特許訴訟の相手方がライセンス料を支払って、市場参入することを希望することが考えられる。仮に、和解直後からライセンスにより相手方が市場参入するとすれば、独占期間  $D=0$  となる。ここで上記不等式\*1を満たすためには、

$$\theta(H-L) \leq -P^* \leq \theta E \cdots (*2)$$

を満たす  $-P^*$ 、すなわち、特許訴訟の相手方から特許権者に対する支払 (ライセンス料) を行うことが考えられる。この不等式を満たす和解条件  $(0, -P)$  は、不等式\*1と比較すれば、両当事者にとって和解条件  $(\theta, 0)$  よりも有利であり、同様に訴訟を継続した場合よりも有利な解決となる。さらに、このような場合、和解直後から競争状態が実現されるため、消費者の利得は期間を通じて  $C$  となり、 $S < C$  であるから、消費者にとっても、和解条件  $(\theta, 0)$  および訴訟を継続した場合よりも有利であるということになる。

以上に対して、pay for delayが生じるような医薬品の市場においては、特許権による超過利潤が大きく、 $H-L > E$  となることがある。このような場合には、上記の不等式\*2を満たす  $-P^*$  は存在せず、特許訴訟の相手方からのライセンス料の支払いによる和解を得ることは困難である。

ここで、特許権による超過利潤が大きいのであるから、特許権者の独占を維持した上で、超過利潤の一部を相手方に分け与えるという考え方が生まれてくる。相手方が特許期間  $D$  の満了 ( $=1$ ) まで参入しないとすれば、和解条件  $(1, P^{**})$  を満たす  $P^{**}$  は、上記不等式\*1に代入すると、

$$(1-\theta)(H-L) \geq P^{**} \geq (1-\theta)E$$

となる。

このとき、上記不等式\*1と比べれば、上の不等式を満たす特許権者から相手方への支払、すなわちリバース・ペイメント  $P^{**}$  を伴う和解は、双方当事者にとって、前記の和解条件  $(\theta, 0)$  よりも有利である。しかしながら、この場合、特許期間を通して特許権に基づく独占が継続することになるから、消費者の利得は  $S$  であり、和解条件  $(\theta, 0)$  および訴訟を継続した場合よりも不利益となる。なお、 $\theta$  が小さくなればなるほど、すなわち特許権が有効であると判断される可能性が低いほど、リバース・ペイメント  $P^{**}$  の金額は大きくなる。

以上は  $\theta$ 、すなわち、特許権者の勝訴率について、特許権者と相手方間の予測に差がないことを前提としたモデルであったが、上記2で議論したとおり、現実には当事者ごとに判決に対する見込みは異なりうる。以下では、特許権者が考える勝訴率を  $\theta_p$ 、相手方が考える勝訴率を  $\theta_d$  とする。

まず、金銭の支払いを伴わない和解条件  $(D, 0)$  の可能性について検討すると、\*1式からは、特許権者側については、

$$DH + (1-D)L \geq \theta_p H + (1-\theta_p)L$$

から

$$D \geq \theta_p$$

が導かれ、相手方については、

$$(1-D)E \geq (1-\theta d)E$$

から

$$\theta d \geq D$$

となるため、これらが両方成立するのは、

$$\theta p \leq \theta d$$

の場合のみであることがわかる。これはすなわち、相手の方が特許権者の勝訴確率が高いと考えている場合には、リバース・ペイメントなしで  $\theta p \leq D \leq \theta d$  を満たす一定期間  $D$  について特許権者に独占権を留保させる和解が成立しうることを意味する。

逆に、特許権者の方が相手方よりも、特許権者自らの勝訴確率が高い ( $\theta p > \theta d$ ) と考えている場合には、上記の不等式が成り立たないため、和解における支払いが必要となる。このときの当事者にとって訴訟継続よりも有利となる和解条件 ( $D, P$ ) について検討すると、特許権者としては以下の条件を満たす必要がある。

$$DH + (1-D)L - P \geq \theta p H + (1-\theta p)L$$

相手方としては、以下の条件を満たす必要がある。

$$(1-D)E + P \geq (1-\theta d)E$$

上記の2式が等しくなる場合の  $D$  について解を求めると、

$$D = \theta p(H-L) - \theta dE / H-L-E$$

となる。ここで、 $\theta p > \theta d$  であるから、

$$D = \theta p(H-L) - \theta dE / H-L-E > \theta p(H-L) - \theta pE / H-L-E = \theta p > \theta d$$

となり、特許権者が和解によって得る独占期間の特許の存続期間に対する割合は、特許権者および相手方が想定する特許権者の勝訴確率 ( $\theta p$  および  $\theta d$ ) よりも大きくなる。また、このとき、 $D > \theta p$  を前提に  $P$  の値を求めると、

$$P = (D - \theta p) E$$

となり、正の値をとることから、特許権者から相手方に対するリバース・ペイメントが発生することがわかる。

以上のとおり、特許権者と相手方が勝訴確率について異なる予測を有しており、特許権者の方が自らの勝訴確率が高いと考えている場合（すなわち、相手方は特許権者が排除する確率が高いと考えている場合）には、特許権者から相手方へのリバース・ペイメントと引換えに、特許期間のうち、訴訟を継続した場合の勝訴確率よりも高い割合の期間について、特許権者の独占権を維持させる旨の和解が成立することがみてとれる。

以上の検討をまとめると、以下のとおりである。 $H-L > E$  が成り立つような独占による超過利潤が大きい場合には、当事者双方にとって、リバース・ペイメントによって、独占権を維持する内容の和解を締結するインセンティブが大きい。そのような和解は、訴訟継続によって期待される原告の勝訴確率以上に独占を維持することで消費者の利益を害するおそれがある。逆にいえば、 $H-L < E$  となるような競争的な市場においては、特許訴訟の相手方から特許権者に対する支払いに対してライセンスが付与されるのが通常であって、それとは逆に相当な金額のリバース・ペイメントによる和解がなされること自体が、超過利益が大

きな市場であり、消費者の利益を犠牲にした形での独占力の維持を目的とした和解がなされている疑いを生じさせる。

なお、以上の検討は非常に単純なモデルによるものであり、少なくとも以下の3点に留意する必要がある。まず第一に、上記の検討においては、特許和解における重要なドライビングファクターである訴訟コストの影響が捨象されている。表面的に特許権者から相手方に対して支払いが発生しているとしても、それは独占権の維持に対する対価ではなく、消費者の利益を害さないものである可能性もある。もっとも、日本における特許訴訟の訴訟費用は、pay for delay が主として争われている米国や欧州に比べれば小さいことが一般的であり、それだけで多額の特許権者からの支払が正当化されることは稀であると思われる。

第二に、上記の検討においては、リバース・ペイメントによる消費者利益の悪化を問題としているが、特許権者および相手方の利益をも含めた総余剰（社会的厚生）については、リバース・ペイメントの場合であっても改善する場合も考えられる。それぞれの国の独占禁止法が、消費者利益の保護に着目するのか、総余剰の改善も考慮するのかという点に関連して、どれだけの規制が必要かについてさらなる検討が必要となる。

第三に、上記の検討においては、特許訴訟の対象となっている特許権の消長が市場における独占と直結しており、かつ、特許権の有効性にチャレンジする事業者が1社だけという、現実にはあまりあり得ない状況を前提としている。潜在的な競合他社が多数あれば、リバース・ペイメントによる独占利益の分配は容易ではないかもしれない。一方で、ある特許権が複数の競合他社の参入障壁になっているのであれば、それだけH-LとEの差が大きい可能性もあり、競合他社が複数存在するからといって、ただちに特許和解の独占禁止法上のリスクが小さいとは即断できないように思われる。

## 5. 特許和解が問題となる場面

前節で検討したところによれば、特許権者から相手方に対するリバース・ペイメントは、特許権に基づく独占の超過利益が新規参入者の参入した場合の利益よりも大きい場合に発生するリスクがあり、多額のリバース・ペイメントが発生しているという事実は、消費者利益を害していることをうかがわせる。このことは特許和解一般に妥当すると考えられ、必ずしも後発医薬品のpay for delayの場面に限られるものではない。

そうだとすれば、日本において、pay for delay が問題となるケースがほとんどみられないのは、その影響が全くないとはいえないものの、米国のハッチ・ワックスマン法のような後発医薬品の参入に関する仕組みがないという違いよりも、先発品と後発品の価格差が米国よりも圧倒的に小さく、特許権者である先発品メーカーが有している独占利益が十分に大きくないということがより本質的な原因であることがうかがわれる。日本においてもオプジーボをはじめとする高額医薬品の問題が取りざたされることが増えてきており、今後欧米と同様のpay for delayの問題が生じて驚くべきことではないだろう。

本稿ではこれまで、米国 Actavis 最高裁判決から、特許和解が独占禁止法に違反するかどうかについては、当該特許の有効・無効の判断に立ち入ることなく、特許の有効性それ自体以外の諸事情により総合的に（Rule of Reason テストにより）判断できることを、また経済分析モデルからは、特許権に基づく独占の超過利益が新規参入者が参入した場合の利益よりも大きい場合に、消費者の利益を犠牲とした特許権者から特許訴訟の相手方への利益の提供のリスクがあり得ることについて検討してきた。以下では、これらの知見を踏まえて、本稿の主眼である後発医薬品のpay for delayの事案を超えて、特許和解が独占禁止法上問題となるとすれば、それは、どのような条件が整った市場において起こりうるのか、また、どのような和解条件が問題となるのかを検討する。

### 5.1. 特許和解が独占禁止法上問題となる場面

特許和解に対する独占禁止法の適用が、特許訴訟の相手方への利益の提供と引換えに、本来無効となるべ

き可能性が高い特許権に基づく独占権の維持を問題にしていることからすれば、そのような事態が起こりうるのは、特許権に基づく独占による超過利益が、潜在的な競争者が参入した場合に得られることが期待できる利益に比して十分に大きいということが前提となる。

医薬品市場以外にそのような条件を満たす市場が多数あるかといわれれば、問題となりうる市場は限定的であろう。とはいえ、医薬品市場以外では問題になりそうもないと思われない。思考停止するのではなく、どのような市場が問題となるかを検討しておくことは有益であると思われる。

この点、医薬品市場のほかにも、少数の特許権が競合製品に対する参入障壁として機能している市場であれば可能性がありうる。たとえば、一定の化学製品や電子・機械分野でも、スマートフォン等の特定の用途に用いられるシェアの高い部品類などは問題になりうるように思われる。とくに、汎用的に広く用いられている製品よりも、特定の用途や顧客向けに用いられるニッチな製品の方が問題となる可能性は高いかもしれない。

## 5.2. 問題となりうる和解条項

Actavis 事件では数億ドルに上る金銭の支払いが問題とされており、前節の経済分析においても、特許権者が相手方に金銭を支払うというモデルであった。しかしながら、独占禁止法上問題となるのは、本来無効となるべき可能性の高い特許権に基づく市場の独占力の維持であって、それをうかがわせるのは特許権者から特許訴訟の相手方に対する独占力維持の対価としての経済上の利益の提供であって、その形態は金銭の支払いに限られるものではない。

金銭の支払いを伴わない経済上の利益の提供としてもっともありそうなのは、市場独占力の分割である。本稿冒頭で挙げた地域分割の例、すなわち、東日本での製造販売権を特許訴訟の相手方に付与し、特許権者自らは東日本での製造販売を差し控えるというような例は、金銭の支払いは伴わないものの、経済的価値を有する独占権自体を特許訴訟の相手方に提供するものであり、リバース・ペイメントと同等の効果を持ちうる。このような販売権の設定にあたっては、完全独占実施権の設定のほか、専用実施権の設定や特許権の一部移転の形態が用いられるかもしれない。

同様の独占力の分割としては、特許権者と特許訴訟の相手方との間の価格調整ということもありうる。特許権者と特許訴訟の相手方が、いずれも独占価格で販売し、互いに価格競争を行わないのであれば、独占力を維持したままその独占力を分割したのと同様の効果が生じうる。もちろん、有効な特許権に基づくライセンスにおいても、特許権者が特許製品の価格を制限することは知財ガイドライン上独占禁止法上の問題となるとされているが、それはあくまで特許権者による価格の拘束という垂直的制限（不公正な取引方法一般指定12項〔拘束条件付取引〕）としての問題である。ここでは、本来無効になるべき可能性が高い特許権により仮装されたカルテル（不当な取引制限）の問題であり、独占禁止法上の問題はより大きい。知財ガイドライン上も明示的に禁止している行為であるため、あからさまに行われる可能性は高くないかもしれないが、共同販売・共同マーケティング等の形態により、実質的に価格調整として行われることがないかに注意しなければならない。

また、独占力を維持する手段として、特許権者および特許訴訟の相手方のいずれかが、全量製品を製造し、他方当事者にその全量を供給し、第三者への販売を当該他方当事者に一本化するという和解条件も、リバース・ペイメントに代わる経済的な利益の提供として問題となりうる。

さらに、実際に pay for delay の事案で問題になっているケースとして、ブランド医薬品メーカー自身が製造販売する後発医薬品、いわゆるオーソライズド・ジェネリックの発売を断念し、または遅延させることが、後発医薬品メーカーに対するリバース・ペイメントとして問題とされた事案もある。特許権者が、特許訴訟の相手方に対する競争手段を抑制することが、当該相手方に対する利益につながる場合には、それが特許権に基づく独占力の維持の対価として機能する可能性もある。

最後に、第三者割当増資などの株式取得や合併など、組織上の行為が特許訴訟の相手方に対する利益提供として機能することも考えられる。もちろん、公正取引委員会に対する届出基準を超える株式取得や合併などについては、公正取引委員会における企業結合審査があるため、特許訴訟の相手方のみが潜在的な競争者である場合には、企業結合行為自体が独占禁止法上の問題があるとして認められない可能性もある。しかしながら、特許和解の結果、特許権の有効性が外形上維持されてしまう場合には、公正取引委員会も当該市場の独占が問題であると認識しないかもしれない。特許和解が契機となってその当事者が合併等の組織再編行為に移行する場合には、その特許和解の適法性についても慎重に吟味する必要があるだろう。

## 6. おわりに

米国 Actavis 最高裁判決以降、わが国でも pay for delay に関する議論は活発化したものの、医薬品業界だけの、しかも欧米に特有の現象であるとの捉え方がされることも多いように思われる。わが国との関連性として論じられる場合も、なぜ同種の事件が日本であまり生じないのか、といった観点でのみ議論され、この問題が特許和解一般に対して有している普遍性について議論される機会は乏しい。

たしかに、同種の問題が生じうる状況は限られているし、特許和解自体を不必要に萎縮させるような議論は適切ではない。しかしながら、知的財産権と独占禁止法の交錯分野については、pay for delay 問題に加えて、標準必須特許の問題などで議論の進展はみられるものの、独占禁止法側からの議論は、知財ガイドラインに代表されるように、特許権が有効であることを前提とした議論が多く、特許権の相当数は有効性が争われた場合には無効になりうるという現実を必ずしも踏まえていないことも多い。

本稿で取り上げた問題は、世にある特許権等の多くが有効性について確実なものでないことを前提に、特許権に基づくどのような行為が独占禁止法上の問題になりうるかという示唆を提供するものであり、知的財産権と独占禁止法の関係性に関する議論をさらに発展させる素材として有益であると思われる。本稿がそのような議論の発展の一助となれば望外の喜びである。