

特許権利期間満了後の実施料契約は強制不能との判断変わらず

権利期間の満了した特許に対する実施料契約を禁じるルールとして長きにわたり維持されてきた最高裁判所の*Brulotte*判決が、*Kimble v. Marvel Entertainment, LLC*事件においても6対3で支持された¹。最高裁は、先例拘束 (*stare decisis*) の原則を固守し、*Brulotte*ルールを批判する者に対しては、救済は議会に求めるよう命じた²。

I. 事実関係及び下級審での審理

申立人であるStephen Kimble（以下「Kimble」）は、手からクモの糸を出すというスパイダーマンの特殊能力を紐状の発泡材を使って真似して子供が遊べるようにする特許を、1991年に取得した。KimbleはMarvelの前身となる企業（以下「Marvel」）の社長と話をし、当該企業は、Kimbleの発明及びそれに関連するアイデアを使用した場合には彼に対価を支払うことに口頭で合意した。しかしながら、「ウェブブラスター（Web Blaster）」という玩具の開発にあたり、MarvelはKimbleに対価を支払うことなく彼のアイデアを使用したとされている。Kimbleは当該特許の侵害及び契約不履行でMarvelを訴え、この訴訟は2001年に和解した。和解契約では、Kimbleの玩具のアイデアに関する当該特許権及びその他の特許権以外の知的財産権はMarvelに譲渡され、MarvelはKimbleに対し一時金及びウェブブラスターの売上げについて3%の継続実施料を支払うことに合意した。実施料に関して、両当事者は終了日を設けなかった。この和解契約の締結時点では、何れの当事者も*Brulotte*判決を知らなかった³。2008年に、KimbleはMarvelを和解契約不履行で提訴した。これを受けて、この時点では*Brulotte*判決を知るようになっていたMarvelは反訴し、譲渡された特許の権利期間満了後は実施料支払いの義務はないと主張した。

地方裁判所は、権利期間満了時の実施料減額又はその他別段の表示がない限り、権利期間満了後の実施料の少なくとも一部は譲渡された特許に起因するものであるため、*Brulotte*判決を踏まえれば全く徴収不能であると論じ、Marvelに有利な略式判決を下した⁴。第九巡回裁判所はこの判決を維持しつつも、*Brulotte*判決に対する批判があることも認めた⁵。

II. *Brulotte*の法理

*Brulotte*事件⁶では、ホップ摘みに関する特許の特許権者であった被申立人が、申立人に対し一定額で機械一台を販売してその使用ライセンスを許諾し、代償としてホップ摘みの時期毎に実施料の支払いを受けた。当該ライセンスの実施料の支払いは、特許の権利期間満了後も継続することになっていた。特許の権利期間満了前後で生じていた実施料の支払いを申立人が拒否すると、被申立人は申立人を訴えた。最高裁は、「ある一台の機械の使用に対し、その特許の権利期間が満了した後も実施料を取ることは、

1 No. 13-720, 576 U.S. _____, slip op. (June 22, 2015).

2 Slip op. 1頁

3 *Brulotte v. Thys Cor.*, 379 U.S. 29 (1964).

4 *Kimble v. Marvel Enters., Inc.*, 692 F. Supp. 2d 1156 (D. Ariz. 2010).

5 *Kimble v. Marvel Enters., Inc.*, 727 F.3d 856 (9th Cir. 2013).

6 *Brulotte*, 379 U.S. 29頁

マーチャント&グールド

知的財産法律事務所

権利期間満了後に（中略）当該特許が公有に属するようになっているのに、独占力を主張するということである」と論じ、「特許の権利期間満了後にまで及ぶ実施料契約を特許権者が使うことは、それ自体違法（*unlawful per se*）である」とした⁷。

III. 最高裁の論拠

最高裁は連邦巡回裁判所の判決を維持し、先例拘束の原則に則って*Brulotte*判決を支持した。

最高裁は、*Brulotte*判決は、確立された特許法のポリシー及びそれを裏付ける一連の判決が絡むものであるとした⁸。法定特許存続期間は、権利期間の満了した特許に一般市民が何らの制限無くアクセスできるようにするために議会が慎重に決めたものであって⁹、最高裁はこれまで、権利期間の満了した発明へのそうした自由なアクセスを制限するような法律や契約を退けてきた¹⁰。*Brulotte*事件では、最高裁はこの原則を特許ライセンス契約に適用して、特許切れ後の実施料の条項は法定存続期間を超えて特許独占を続けるものであるためそれ自体違法であるとし、したがって特許法のポリシーと相反するとした¹¹。最高裁はさらに、*Brulotte*判決は発明の権利期間満了後に実施料を取ることを禁じながらも、それと同様の成果を達成するための選択肢を当事者に残していることを認めている¹²。例えば、*Brulotte*判決では、当事者が権利期間満了前の特許使用に対する支払いを繰延べしたり、実施料を特許権以外の権利に紐付けしたり、または実施料に拠らないビジネス上の取決めをしたりすることは禁じられていない¹³。

さらに最高裁は、先例拘束の原則を維持する数多の理由を見出した一方で、*Brulotte*判決を覆すための「特別な正当化理由」は何も見出さなかった¹⁴。*Brulotte*事件でそうであったように、先例で成文法の解釈がなされている場合、判決を批判する者は議会に異議を申立てることが可能となるため、先例拘束の原則はさらなる効力を持つ¹⁵。実際に、半世紀以上にわたって議会には*Brulotte*判決を覆す機会が一度ならずあったが、*Brulotte*判決がその根拠とした特許法の特定条項を議会が改めることはなかった¹⁶。最高裁は、議会がこれについて何もしてこなかったという事実は*Brulotte*判決をより確固たるものに見なした。加えて、*Brulotte*事件は財産（特許）権と契約（ライセンス契約）上の権利の両方が絡むケースであり、このケースにおいて先例拘束の原則を支持する考察は「その極致に達して」いる。なぜならば、

7 同文書 32-33頁。

8 *Kimble*, slip op. 3-5頁

9 35 U.S.C. §154(a)(2).

10 例えば*Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249 (1945)を参照

11 *Kimble*, slip op. 5頁

12 同文書 6頁

13 同文書

14 同文書 8頁

15 同文書

16 同文書8-9頁（「実際に、*Brulotte*判決の当然違法の原則（*per se rule*）に代わるものとなったかもしれない反トラストスタイルの分析を用いた法案に対して議会はこれまで反駁してきており、この反トラストスタイルの分析は*Kimble*が現在主張しているものと同じである。」）

マーチャント&グールド

知的財産法律事務所

そうしたケースでは当事者が何らかの措置を講じる際には先例を根拠とする可能性が特に高いからである¹⁷。最高裁はさらに、*Brulotte*事件で争点となった特許法の条項も*Brulotte*判決がその根拠とした先例も、その後変更されていないと述べた¹⁸。加えて最高裁は、*Brulotte*判決自体、反トラスト法の合理の原則を用いるというKimbleが提案したアプローチよりもずっと適用しやすいものであると判断している¹⁹。

最後に、Kimbleが示した正当化理由は、最高裁に*Brulotte*判決を覆させるには不十分なものであった²⁰。Kimbleはまず、*Brulotte*判決は権利期間満了後の実施料の競争効果に対する誤った考え方に基づいている、と主張した²¹。最高裁はこれに対し、もし仮にKimbleの主張に本案があったとしても、経済分析に基づいて法律を形成する例外的な権限を裁判所に与えているシャーマン法と違い、特許法は成文法であることから、これを修正するのに相応しいのは議会であるとしている²²。Kimbleはまた、*Brulotte*判決は技術革新を妨げ国家経済に損害を与えるとも主張した²³。*Brulotte*判決を技術革新の減退に結び付ける実証的な証拠なしでは、最高裁はこの主張に納得せず、*Brulotte*判決が技術革新に与えた波及的影響については再び議会に判断を任せた²⁴。

執筆者：サンキ・パク (Sangki Park)

- 17 同文書 9頁
- 18 同文書 10-11頁
- 19 同文書 11-12頁
- 20 同文書 12-18頁
- 21 同文書 12-13頁
- 22 同文書 14-15頁
- 23 同文書 16頁
- 24 同文書 17頁

Merchant & Gouldの日本チーム

特許および商標検察やコンサルティング、ライセンス、特許や意見、訴訟、および調停を操作する自由（当事者系レビュー、控訴、および対立を含む）付与後の手続きを含め、米国知的財産サービスの完全なスペクトルを提供しています。



Brian H. Batzli
ブライアン H. バッツリ
bbatzli@merchantgould.com
電気/機械



Dianna G. El Hioum
ダイアナ ゴールデンソンエルヒウム
delhioum@merchantgould.com
化学/ライフサイエンス



Brent E. Routman
ブレント ラウトマン
broutman@merchantgould.com
商標

Atlanta | Denver | Knoxville | Madison | Minneapolis | New York | Seattle | Washington, DC

www.merchantgould.com

GUARDIANS OF GREAT IDEAS®