
特許期間終了後のロイヤリティ支払に関する 米国最高裁判決の検討

平成28年7月22日

株式会社 日立製作所法務本部

部長代理 飯田 浩隆

経歴

平成5年：日立製作所入社。法務業務に従事

平成12年：ボストン大学ロースクール留学

現在：法務本部部長代理・ニューヨーク州弁護士

担当業務

- 国内・海外の独占禁止法事件、訴訟対応
- 国内・海外の特許侵害訴訟対応
- 契約条件の検討、M&A支援等

- 1. 問題の所在**
2. ブルロッテ最高裁判決とその射程
3. キンブル最高裁判決
4. ブルロッテ判決法理の検討
5. 日本の状況

特許法の規定

- 特許期間は出願から20年。35 U. S. C. §154(a)(2).
- 特許期間終了後は、発明は公知のものとなる

ロイヤリティの支払

- 特許期間終了後のロイヤリティ支払を義務付ける契約条項は有効か？
 - 特許法・契約法上の検討
 - 独占禁止法上の検討

1. 問題の所在
- 2. ブルロッテ最高裁判決とその射程**
3. キンブル最高裁判決
4. ブルロッテ判決法理の検討
5. 日本の状況

事案

- ホップ摘み機械につき特許権を有する売主が機械を販売。買主は、購入代金とランニング・ロイヤリティを支払う旨合意
- 関連特許の特許期間終了後、買主がロイヤリティ支払を拒絶。売主が提訴

判決

- ロイヤリティ支払を規定した特許ライセンス契約条項は、特許期間の終了後は執行不可
 - 特許期間を超えて特許権者がロイヤリティの支払を求めることは、当然違法

当然違法とは何か

- 反トラスト法上の概念
- 反トラスト法は、行為者の市場支配力、行為の反競争効果、競争促進効果などを考慮して違法性を判断
- カルテルなど一定の行為は、行為者の市場支配力や行為の影響などを考慮することなく、典型的に違法とする（当然違法）
 - 当事者の立証や裁判所の審査の負担を軽減
 - 反競争性が明らかな行為にのみ適用

ライセンス料の延払い

- ブルロツテ判決は「特許期間終了後のロイヤリティは、その年の機械の利用に基づくものと規定されており、特許期間中のロイヤリティの延べ払いとは認められない」と判示
- 特許期間中のライセンス料の一部を、特許期間後に支払うことは適法と解される

複数特許のライセンス

- 複数特許のライセンスで一部特許の特許期間が終了してもライセンス料の減額を規定しない契約は**有効**

Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine, 339 U.S. 827 (1950)

- ブルロツテ判決は、複数特許のライセンスにおいてすべての特許の特許期間が終了した場合のみ適用

ハイブリッド・ライセンス

- 特許と営業秘密のライセンスにおいて特許期間終了後のライセンス料の減額を定めない契約は違法と解されてきた

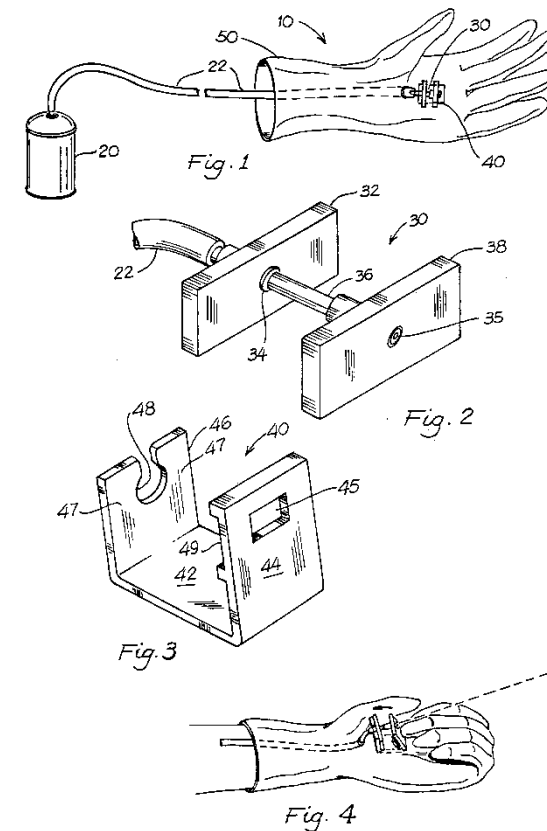
Meehan v. PPG Indus., Inc., 802 F.2d 881 (7th Cir. 1986); Pitney Bowes, Inc. v. Mestre, 701 F.2d 1365 (11th Cir. 1983); Zila, Inc. v. Tinnell, 502 F.3d 1014, 1021 (9th Cir. 2007)

1. 問題の所在
2. ブルロツテ最高裁判決とその射程
- 3. キンブル最高裁判決**
4. ブルロツテ判決法理の検討
5. 日本の状況

対象特許

- 1990年5月、キンブルは、手のひらから網（糸状の泡）を投げる玩具について特許申請
- 手袋、糸状の泡を放出する小型の筒、指で操作するトリガーにより構成

U.S. Patent Dec. 17, 1991 5,072,856



出典: Google特許検索
<http://www.google.co.uk/patents/US5072856>

対象製品

- マーベルLLCは、スパイダーマンごっこができる泡の銃（Web Blaster）を販売



出典 : CBR Website: Supreme Court to hear dispute over Spider-Man toy
<http://robot6.comicbookresources.com/2014/12/supreme-court-to-hear-dispute-over-spider-man-toy//>

訴訟と和解

- 1997年、キンブルはマーベルを特許侵害で提訴。その後両者は次の条件で和解
 - キンブルはマーベルに**特許譲渡**
 - マーベルは譲渡対価として一括金＋玩具の将来売上高の3%を**ロイヤリティ**として支払う
 - ロイヤリティの終了日の定めなし
- 両者とも、特許期間後のロイヤリティ支払条項を違法とした**ブルロッテ最高裁判決を知らなかった**

本件訴訟

- マーベルは、ブルロツテ判決を知り、対象特許の特許期間終了後はロイヤリティ **支払義務がないこと**の**確認**を求めて提訴
- 第一審、控訴審（第9巡回区控訴裁） **マーベル勝訴**。
キンブルはブルロツテ判決の**判例変更**を求めて上告申立て
 - 控訴審判決は「ブルロツテ判決の法理は直観に反し、議論の余地はあるものの、説得力に欠ける」と説示

判決

- **上告棄却**。先例拘束性（Stare Decisis）の原則によりブルロツテ判決を変更せず

理由（ブルロツテ判決の趣旨）

- 当裁判所は、特許法は**特許期間終了後の発明の利用を妨げない**と解釈してきた
- ブルロツテ判決はそのひとつ。特許期間終了後の発明利用により生じるロイヤリティ支払は当然違法（unlawful per se）

理由（具体的妥当性）

- 契約当事者は、ブルロツテ判決を回避する支払方法を合意することは妨げられない
 - 特許期間の売上高に基づくロイヤリティの一部を期間後に支払う
 - 特許と営業秘密のハイブリッド・ライセンスで、特許期間中はロイヤリティを5%とし、期間後は4%とする

理由（先例拘束性の原則）

- 先例拘束性の原則は絶対的原則ではないが、遵守が望ましい。判例変更には**特別な正当理由**（special justification）が必要
- 当裁判所が過去に判例変更したときの理由は、本件にあてはまらない
 - **判例後の法理の発展や議会の行動**は判例変更の理由になるが、該当する特許法条文に改正はない
 - ブルロッテ判決のシンプルな判断基準は、現在も機能する

理由（先例拘束の原則）

- キンブルの主張は、判例変更の理由とならない
 - キンブルは、特許期間後のロイヤリティはすべて反競争的とはいえないと主張。それは議会において検討すべき事項である
 - ブルロッテ判決は、競争への影響を評価したのではなく、特許から生じる利益は特許期間中に生じなければならないという原則の適用である
 - シャーマン法と異なり、特許法は、裁判所に広範な法創造機能を与えていない

結論

- 本件では別の結論を導くこともできたが、先例拘束性の原則により、当裁判所は、その権限を慎重に行使用することが求められる
 - 「大いなる力には大いなる責任が伴う」というス
パイダーマンの名言を引用
- 先例拘束性から離脱すべき「特別な正当理由」は見当たらず、ブルロツテ判決を維持すべきである

反対意見（ブルロッテ判決の解釈）

- ブルロッテ判決は、特許法の条文解釈ではない。特許期間後のロイヤリティ支払は特許権者による独占の拡張であるという見解による**政策判断（policy making）**である
- ブルロッテ判決の根拠は今日では否定されている。特許期間後のロイヤリティは**経済合理的**であり、競争促進効果がある
- 法廷意見の提示する回避策は、特許期間後のロイヤリティと同様の利益をもたらさない

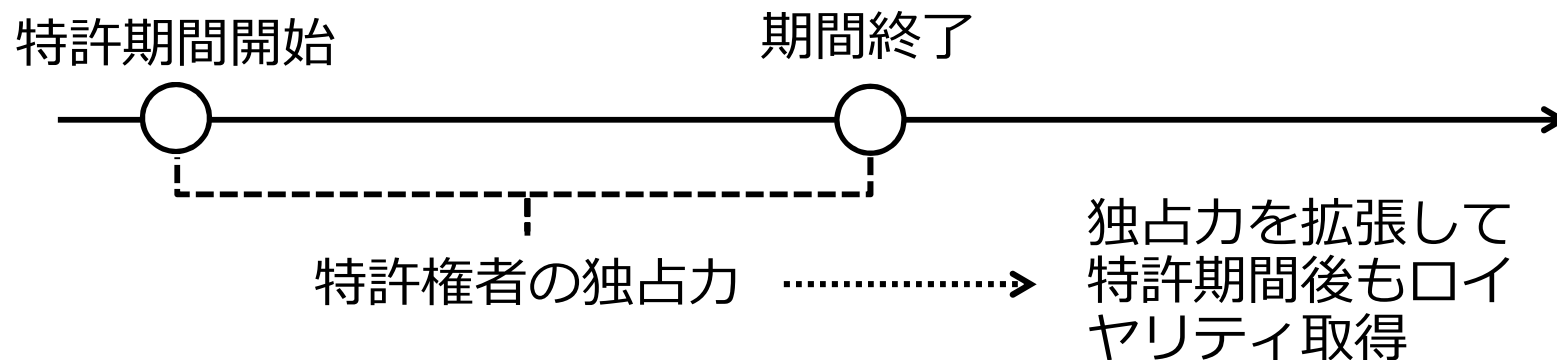
反対意見（先例拘束性の原則）

- 法令の解釈にかかる判例変更は慎重に行うべきだが、判決が**裁判所による法創造**であるときは、議会に是正の責任を負わせるべきではない
- 法廷意見は先例拘束性の原則適用において独禁法と特許法を区別するが、区別の合理的理由はない
- 議会における**法案の可決が容易でない**ことを考慮すれば、議会がブルロッテ判決を変更しなかったことを、先例拘束性の原則の適否において重視すべきではない

1. 問題の所在
2. ブルロッテ最高裁判決とその射程
3. キンブル最高裁判決
- 4. ブルロッテ判決法理の検討**
5. 日本の状況

独占の梃子の理論 (leverage theory)

- ブルロツテ判決当時は、独占力を有する者は、その独占力を**周辺領域に拡張**し、**超過利潤**を得ることができると考えられた



- 同様の理由で、**抱合せ**も当然違法とされた

独占の梃子理論への批判

- 特許権者は、特許期間のロイヤリティを**独占価格**に設定可能だが、それ以上の価格引き上げは不可
- 特許権者が特許期間後のロイヤリティを徴収しても、ライセンサーが支払うロイヤリティ合計額は、**独占価格を超えない**



- 特許期間後のロイヤリティ支払は、特許権者による**超過利潤獲得以外の理由があるのではないか？**

経済合理性

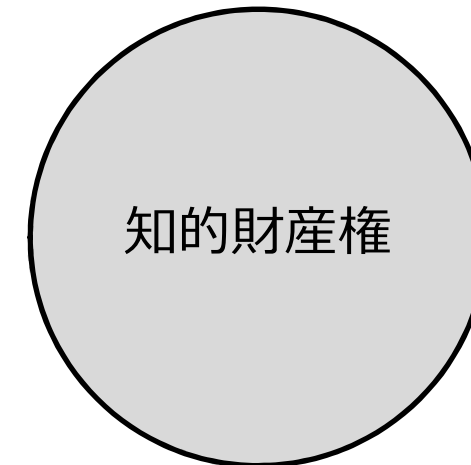
	一回あたりの 支払額低減	売上高に応じた 調整
一時払	×	×
分割払（特許期間終了後を含む）	○	×
従量制（特許期間中）	△	○
従量制（特許期間中+終了後）	○	○

- 特許期間終了後も含めた従量制が、ライセンシーのニーズをもっともよく満たす場合あり

知的財産権法の観点

- 米国では、知的財産権の保護の対象外は、**公知 (public domain)** のものとして、自由に利用できるべきであるとの考え方が有力
- 特許期間終了後のライセンス支払義務を無効とすべき特許政策上の理由となりうる

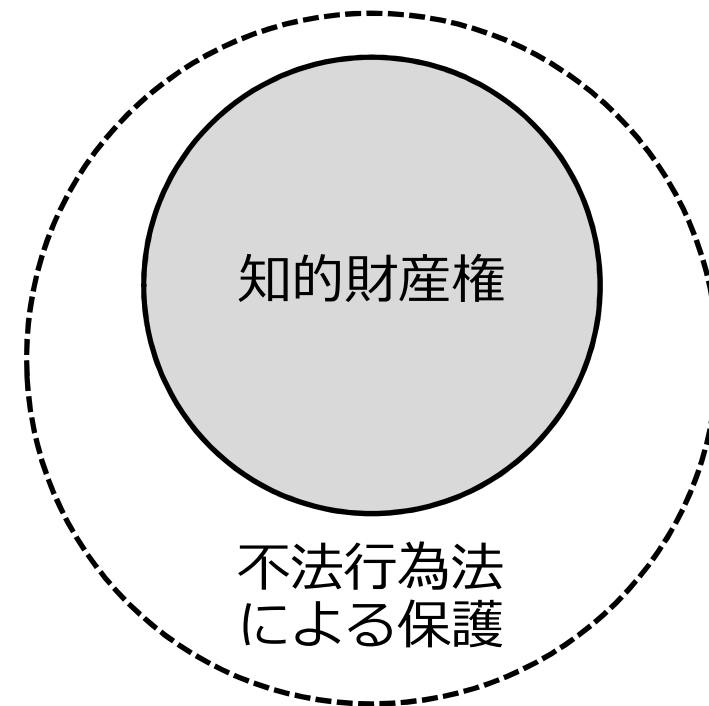
公知の技術



知的財産権法の観点

- 日本では、知的財産権の対象外であっても、**不法行為法**の保護が及ぶとの考え方あり
- 著作物と認められないデータベースのコピーが不法行為にあたるとする裁判例（東京地判平13・5・25）

公知の技術



キンブル事件最高裁判決

- 法廷意見：ブルロツテ判決は、特許期間終了後に公知となった発明の利用を妨げないとの原則の適用
- 反対意見：ブルロツテ判決は、特許権者による独占の拡張の防止という趣旨。その理論は現在では妥当性を失っている



ブルロツテ判決文からは、当時の経済理論の影響が伺われるが、どちらの解釈も可能

1. 問題の所在
2. ブルロツテ最高裁判決とその射程
3. キンブル最高裁判決
4. ブルロツテ判決法理の検討
5. **日本の状況**

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針

第4-5-(3) 権利消滅後の行為

- ライセンサーがライセンシーに対して、技術にかかる権利消滅後にライセンス料の支払義務を課す行為は、一般に技術の自由な利用を阻害するものであり、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当（拘束条件付き取引）
- ただし、ライセンス料の分割払い又は延べ払いと認められる範囲内であれば、ライセンシーの事業活動を不当に拘束するものではない

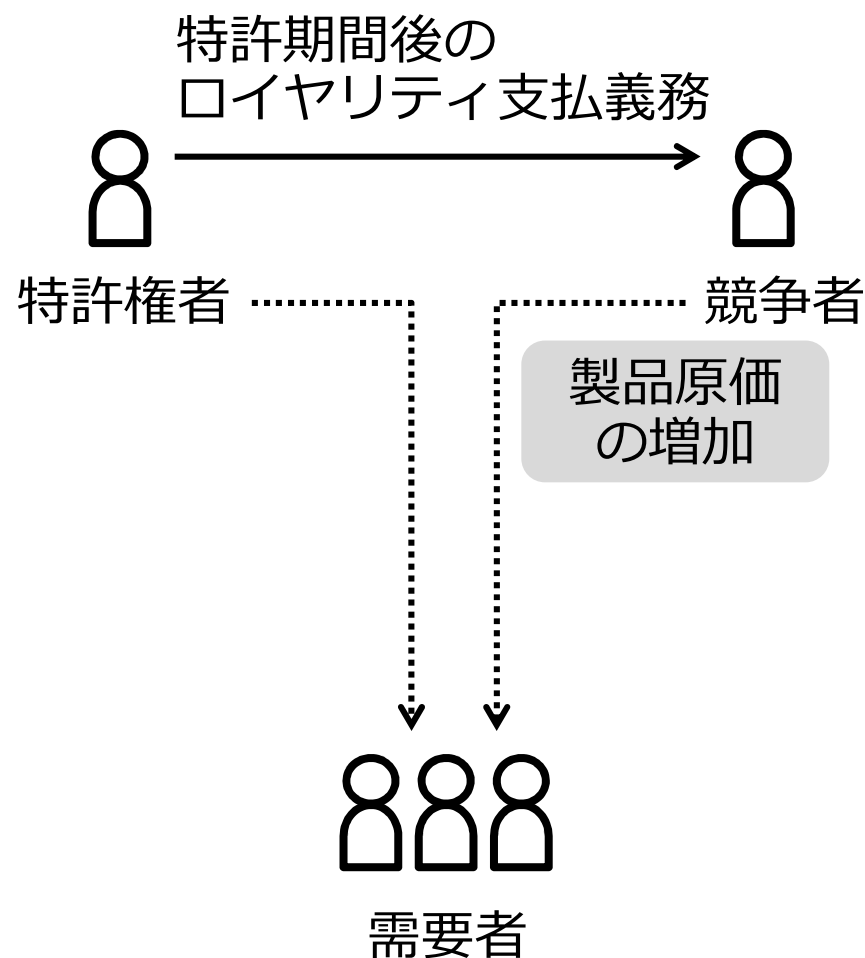
指針の趣旨

- 特許権消滅後のロイヤリティ支払義務は、消滅した特許等をベースに**ライセンサー**が製品開発を行い、開発した製品を市場で販売することが抑止されるおそれあり
- ライセンシーは特許権消滅後にロイヤリティ支払等の義務を課す権原はなく、制限を課さねばならない**合理性も通常は想定できない**

山木康孝編著『Q&A特許ライセンスと独占禁止法』180頁（商事法務、2000）（旧ガイドラインの解説）

検討

- 知財ガイドラインは、特許期間終了後のロイヤリティ支払義務を当然違法とするものではなく、「**公正競争阻害性**」がある場合にのみ違法とする
- 解説では、競争者に対する**事業活動の制約**を問題とする



検討

- 特許期間後のロイヤリティ支払義務が、**競争者に対する事業活動の制約**として用いられる可能性は否定できない
- 他方、特許の性質や用途によっては、特許期間後のロイヤリティ支払にも**合理性**が認められるケースあり、私的独占による排除・支配行為と即断すべきではない
- **経済合理性**の有無について丁寧な検討が求められる

HITACHI
Inspire the Next