

事件名： MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.	法分野：米国特許法
連邦最高裁判所 2007年1月9日判決	
(http://www.supremecourt.us/opinions/06pdf/05-608.pdf#search='MedImmune%20Genentech%20Supreme%20Court')	
【事案の概要】	
<p>ライセンス契約に基づき Y に対しロイヤリティを支払っている X が、当該ライセンス契約の対象である特許“Cabilly ”(以下「対象特許」という。)の無効及び X の製品“Synagis”(以下「対象製品」という。)が当該特許権を侵害しないこと等の確認を求める確認訴訟を提起した事案。</p>	
(前提事実)	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 1997年、Y をライセンサー、X をライセンシーとする、特許ライセンス契約が締結された。当該ライセンス契約において、対象特許は、当該契約締結当時は特許出願中のものとしてライセンス対象に含まれており、2001年に登録された。 ・ Y は、対象製品が対象特許の実施品であるとの理由で、X に対して、2002年3月1日からロイヤリティの支払を求める警告書を送付した。 ・ X は、対象特許は無効かつ権利不能であり、さらに、対象製品は対象特許を実施していないと考えていたが、ロイヤリティを支払わないことにより、Y から特許侵害訴訟を提起され、故意侵害に基づく懲罰的損害賠償、弁護士費用の賠償及び対象製品の販売差止めが命じられるリスクを回避するため、Y の要求に応じて、ロイヤリティを支払うことにした。 ・ X は、ライセンス契約を終了させることなく、特許無効、権利不能又は非侵害の確認訴訟を提起した。 	
【争点】	
<p>特許無効、権利不能又は非侵害の確認訴訟を提起する際に、ロイヤリティを支払っている場合には、米国確認訴訟法における「actual controversy (現実の係争性)」の要件を満たすか(ライセンス契約に基づくロイヤリティの支払を停止しなくても、ライセンス対象特許の無効又は非侵害であることの確認訴訟を提起することができるか)。</p>	
【争点に対する判断】(結論：X 勝訴)	
<p>特許無効、権利不能又は非侵害の確認訴訟を提起する際に、ロイヤリティを支払っている場合でも、米国確認訴訟法における「actual controversy (現実の係争性)」「(憲法上の「case or controversy (紛争性)」)」の要件を満たす。</p>	
〔判旨の要点〕	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 「actual controversy」の判断について原審及び Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc. CAFC 判決(2004年)が採用した「提訴される合理的な懸念」との基準を排斥した。 ・ Altwater v. Freeman 連邦最高裁判決(1943年)(強制命令によりロイヤリティを支払っていたライセンシーが特許無効の確認訴訟を提起した事案において、支払が自発的でなく又は強制によるものであり、支払われた額を回収する権利や支払請求の適法性を争ったりする権利が失われていない場合には、「case or controversy」の要件は満たされると判示)を、強制命令は私的にも行われ得るものであり、当該連邦最高裁判決は、政府機関による支払命令の場合に限定したものではないとして、本件でも採用した。 ・ ライセンス契約を締結したにもかかわらず、当該契約の解除や契約違反を行わずに対象特許の有効性を争うことは、当該契約を変更することになる、との Y の主張に対し、当該ライセンス契約中には、対象特許の無効性を争わないと約した規定はないと判示した。 	
【コメント】(本紙中で触れた各判決については別紙参照)	
<ul style="list-style-type: none"> ・ Lear, Inc. v. Adkins 連邦最高裁判決(1969年)は、ライセンス契約に基づくロイヤリティの支払を停止したライセンシーによる特許無効確認訴訟の提起を肯定したが、ロイヤリティの支払を継続する場合については、未だ解決されていなかった。本判決は、この点につき連邦最高裁が初めて判断したものである。 ・ 本判決以前には、ライセンシーに対象特許の不爭義務を課す条項を無効とする判決(Bendix Corp. v. Balax, Inc. 7th Cir.等)もあったが、本判決は、不爭義務条項の有効性を示唆したものと解する余地もある。 ・ ライセンス契約を締結する際には、不爭義務条項、有効性が争われたライセンサーに解除権を認める条項、ライセンサーが確認訴訟のために要する費用をライセンシーの負担とする条項、特許の有効性を争い得る場合を限定する条項等につき、より慎重に検討する必要がある(但し、独占禁止法上の配慮は別途要する)。 	

【参考文献】