

Altwater v. Freeman 連邦最高裁判決 (1943)

事 案：ライセンサーからのライセンス契約上の義務の履行を求める訴訟において、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、特許無効確認の反訴を提起した事案。

判旨要点・ロイヤリティは異議を述べたうえで支払命令に従って支払われたものである。  
・当該支払命令が変更されない限り、他の採り得る手段は、当該支払命令を無視するのみであるが、その場合には、現実の損害だけでなく懲罰的損害賠償（3倍賠償）も支払わなければならない危険がある。  
・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。

結 論：本件のライセンシーは、対象特許の有効性を争うことができる。

Lear, Inc. v. Adkins 連邦最高裁判決 (1969)

事 案：ライセンサーからのライセンス契約に基づくロイヤリティの支払請求訴訟において、ライセンシーが、ロイヤリティの支払を停止したうえで、対象特許の有効性を争った事案。

判旨要点・本件の問題は、特許の有効性を争うことが禁反言の原則に反するか否かである。  
・一般流通されているあらゆるアイデアは、有効な特許により保護されない限り公共の利益のために使用されなければならない。  
・パブリックドメインの一部であるアイデアの利用につき完全かつ自由な競争を許すことにおける重要な公共の利益は、契約理論の技術的要請に優先する。

結 論：本件のライセンシーは、対象特許の有効性を争うことができる。

Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc. CAFC 判決 (2004)

事 案：ライセンシーが、ライセンス契約に基づきロイヤリティを支払いつつ、特許無効及び非侵害等の確認訴訟を提起した事案。

判旨要点・ライセンス契約締結の際、Vysis は、Gen-Probe を提訴しないことを約束していた。  
・当該ライセンス契約は、「提訴される合理的な懸念」を消滅させた。  
・Shell Oil ケースの CAFC 判決は、ロイヤリティの支払を実際に停止して、かつ、その理由が関連するクレームが無効だと思われるためであるということをライセンサーに通知しなければ、 の連邦最高裁判決の原則による保護を受けられない、と判示した。  
・少なくとも、ライセンシーは、ライセンス対象特許の有効性や範囲を争う訴訟

を提起する前に、ロイヤリティの支払を停止しておかなければならない（すなわち、ライセンス契約に違反しなければならない。）

- ・ *Altwater v. Freeman* でのロイヤリティの支払は、ライセンス契約に基づくものではなく、支払命令という強制力のもとに行われたものである。

結論： case or controversy は存在せず、物的管轄権はないと判示した。

*MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.* CAFC 判決 (2005)

事案：ライセンシーが、ライセンス契約に基づきロイヤリティを支払いつつ、特許無効及び非侵害等の確認訴訟を提起した事案。

判旨要点・支払が停止されライセンス義務が否定されていた *Lear, Inc. v. Adkins* の事案と異なり、*Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.* 及び本件では、契約違反は積極的に回避されていた。本件では、ライセンシーは債務不履行に陥っておらず、ライセンサーから特許侵害訴訟を提起される可能性はないため、特許が無効か否かの問題は、債務不履行を行ったライセンシーに対するライセンサーによる特許侵害訴訟の防御方法として有効なものではない。

- ・ 本件で問題となるのは、禁反言ではなく、確認訴訟手続の利用可能性である。

結論： *Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.* に従い物的管轄権がないとして請求を却下した連邦地裁判決を支持した。

*MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.* 連邦最高裁判決 (2007)

事案：(上記参照)

判旨要点・*Lear, Inc. v. Adkins* で問題とされたライセンシーの禁反言の適用の有無については論じない (p5)

- ・ 「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」との基準は連邦最高裁判例と矛盾する (p13 ~ 14 footnote11)
- ・ 違法行為を行わない場合には、政府機関により訴追される切迫した危険はない。他方、違法行為が存在しなくても、憲法 3 条の管轄は失われない (p9) (実際に違法行為を行わなくても、当該法律の合憲性を争うことができる。)
- ・ *Altwater v. Freeman* 連邦最高裁判決 (1943 年) は、ライセンシーがロイヤリティの支払を中止しなかったからといって、特許の有効性を巡る紛争の裁判適合性が失われるものではないと判示した (p11 ~ 12)
- ・ *Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.* の CAFC 判決は、強制命令の存否という点で *Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.* の事案は *Altwater v. Freeman* の事案と異なるとするが、強制命令は私的にも行われ得るものであり、また、当該連邦最高裁判決は、「当該支払命令が変更されない限り、他の採り得る手段は、当該支払命令を無視するしかな

く、その場合には、現実の損害だけでなく懲罰的損害賠償（3倍賠償）も支払わなければならない危険がある」と判示しており、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（p13）。

- ・被上告人は、ライセンス契約を締結したにもかかわらず、当該契約を解除したり契約違反をしたりすることなく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主張する。本ライセンス契約には、「当該特許の有効期間が切れるか又は裁判所（中略）により無効とされない限り、ロイヤリティを支払う義務がある」との規定が存在するが、当該規定は、対象特許の有効性を争わないと約したことを意味するものではない（p16）。
- ・被上告人は、契約当事者は有効性を争うと同時に利益を受けることはできないというコモンロー上の原則を主張するが、上告人は、利益を得ながら契約を拒否したり異議を申し立てているものではない（p16）。

結 論：物的管轄権は認められる。