

REPORT

米国最高裁判所による、契約中ライセンス対象特許に関する
実施権者からの確認判決訴訟の認可

2007年1月26日

1月9日、米国最高裁判所は、メッドイミュン 対 ジェネンテック事件¹において、ライセンス対象特許について争うことを妨げない、ライセンス契約下にある特許実施権者は、抗議しながら特許権使用料を払い、それと同時に、ライセンス対象特許が、無効であり、権利行使不可能であり、および/もしくは侵害されていないとする確認判決を求める訴訟が可能であるとなりました。

簡潔な法的背景には、米国確認判決法、すなわち28 U.S.C. §2201(a)に基づき、当事者は、例えば、特許が無効であり、権利行使不可能であり、および/もしくは侵害されていないと確認するために、相手の当事者に対して当事者の権利を確認するように米国地方裁判所に要求する訴訟を行うことが可能です。このような手続きは、確認判決訴訟と呼ばれています。このような手続きにおける地方裁判所の事物管轄権に対しての前提要件は、米国憲法第3編の実際の「事件もしくは争訟」、すなわち法的相反利益を有する当事者間の、十分に即時的かつ現実的である実質的な争訟であるべきとされています。

この最高裁判所のメッドイミュン事件に対する判決は、特許使用料を完全に払い込み済みの実施権者が、事物管轄権を確認判決訴訟に持ち込むことが不可能であるという米国連邦巡回控訴裁判所による決定を覆しました。連邦巡回控訴裁判所は、このような実施権者は、ライセンス対象特許の有効性、権利行使性、もしくは侵害に関して米国憲法第3編に基づき「事件もしくは争訟」を証明することが不可能であるとしてきました。この理由は、ライセンス契約書は、実施権者が侵

害で訴えられるであろうという道理にかなった懸念を除去したからです。それとは反対に、最高裁判所は、実施権者と実施権許諾者との間の争訟は、確信があるものであり、明確なものであるとしました。特許使用料の支払いの継続に対する実施権者の唯一の代替案は、ライセンス契約を履行拒絶し、侵害でほぼ確実に訴えられるというリスクを負うということでした。従って、最高裁判所は、地方裁判所が、抗議しながら特許使用料の支払いを継続して完全に払い込み済みの実施権者が起こした確認判決訴訟に対して、事物管轄権を有するとなりました。

このスペシャルレポートでは、アントニン・スカリア最高裁判所裁判官による多数賛成意見と、クラレンス・トーマス最高裁判所裁判官による反対意見(唯一の反対意見者)とを含み、最高裁判所の判決をまとめます。また、この判決による今後の影響を説明し、このような影響に対してどのように対応すべきか当事務所からの提案について説明します。

I. 最高裁判所の判決

A. 背景

メッドイミュンは、シナジスという薬品を製造しています。1997年に、メッドイミュンは、ジェネンテックと特許ライセンス契約を結びました。この契約書には、既存の特許また当時係属中特許出願が含まれていました。この当時係属中特許出願は、後に特許として発行され、カビリーII特許と呼ばれました。メッドイミュンは、特定の抗体としてライセンス契約書に定義のあった「ライセンス対象製品」の売上に対して特許使用料を支払うことに同意しました。このライセンス対象製品の定義は、「契約でライセンス対象でな

¹ 127 S.Ct. 764, 2007 WL 43797, 81 USPQ2d 1225 (U.S. 2007).

2007年1月26日

い場合、製造、使用、もしくは販売は、....期限切れになっていない、かつ控訴されなかった、もしくは控訴ができない、裁判所もしくは権限のある管轄の組織の判決により、無効であるとされていない[対象特許]のいずれか一方もしくは双方の一つもしくは複数の請求項を侵害することになる」とあります。

カビリーII特許が発行となった後、ジェネンテックは、シナジスがその特許で網羅されていると主張し、メッドイミュンに特許使用料を支払うように要求しました。メッドイミュンは、特許使用料を支払うべきでないと思いました。その理由は、カビリーII特許は、無効であり、権利行使不可能であり、いずれにしても、シナジスがその特許を侵害していないと思ったからです。それにもかかわらず、ライセンスを失うリスクと、カビリーII特許の権利行使をするため、ジェネンテックによつての侵害訴訟とを避けるために、(また、3倍の損害賠償、弁護士費用、メッドイミュンの収益の80%以上にあたるシナジスの売上に対する差止命令の可能性を考慮し)メッドイミュンは、「抗議しながら、かつ全ての権利を保持し」、ジェネンテックが要求した特許使用料を支払いました。

その後、メッドイミュンは、カビリーII特許が、無効であり、権利行使不可能であり、侵害されていないとする確認判決を要求する手続きを行いました。ジェネンテックは、事物管轄権の欠如のため、確認判決訴訟を取り消すように申し出をし、地方裁判所は、この申し出を認めました。また特に、地方裁判所は、メッドイミュンは、ライセンス契約書に基づき特許使用料の支払いを継続していたことが、ジェネンテックによる訴訟の道理にかなった懸念を取り除いたため、米国憲法第3編に基づき「事件もしくは争訴」を証明することはできないとしました。連邦巡回裁判所は、この判決を支持し、最高裁判所は、裁量上訴のためのメッドイミュンの訴状を認めました。

B. 多数派意見

最高裁判所は、この係争の核心を、カビリーII特許が無効であり、権利行使不可であり、侵害されていないため、ライセンス契約書に基づき特許使用料を支払

う義務はないとするメッドイミュンの主張から起きた契約上の係争と特徴付けました。最高裁判所は、確認判決管轄権を確立するために、メッドイミュンが、全状況下で、主張事実が、法的相反利益を有する当事者間に、確認判決の発行を許すための十分に即時のおよび現実的である実質的な争訴があることを示すことを確立しなければならないとしました。同裁判所は、メッドイミュンがライセンス契約上で特許使用料を支払うことを拒絶していたならば、これらの基準を満たすことは確かであり、またこの問題点以外には、メッドイミュンとジェネンテックの間の係争を、司法解決に不適切なものにするようなことはないとしました。しかし、提起された問題点は、ジェネンテックによる訴訟のリスクを非常に小さくしたか、完全になくしたメッドイミュンによる継続的特許使用料支払いが、この係争を、米国憲法第3編および確認判決法の意味の中の「事件もしくは争訴」でなくさせたかどうかということです。

最高裁判所は、先の判例の数が、当事者に、最初に法を犯し、それにより政府機関により脅されるような犯罪起訴のリスクを負うことなく、犯罪制定法の有効性について争い、確認判決を求めることを許可していたと指摘しました。最高裁判所法学が、政府でなく私的当事者により脅された威圧的手続きに関して稀ではあるものの、同裁判所は、アルトベーター 対 フリーマン事件、319 U.S. 359 (1943)での過去の判決に触れました。ライセンス契約書中の地域的制限を権利行使するための特許所有者による訴訟に対応して、この事件は、特許実施権者に、ライセンス対象特許は無効であるという確認判決のための反対主張をすることを許すものでした。この事件において、最高裁判所は、特許所有者により起こされた先の訴訟で出された差止命令により義務付けられるように、「抗議しながら」ライセンスの使用料の継続支払いが、現実的なものでなく、学問的の上のみの争訟を起こしたという議論を拒絶しました。同裁判所は、要求された特許使用料の不本意もしくは強要された特質が、「支払った金額を取り返す、もしくは主張の法的性について争う権利」を維持したため、特許使用料が支払われたという事実は、係争を仮定的もしくは抽象的なものにしたわけでないとして記述しました。

2007年1月26日

最高裁判所は、連邦巡回裁判所が、ジェン・プローブ 対 バイシス事件、359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004)においてアルトベーター事件の判決を誤って弁別したと記しています。地方裁判所がメッドイミューンの確認判決訴訟を却下するため、また連邦巡回裁判所がその却下を支持するため、主にその判決に重点をおいていました。最高裁判所は、アルトベーター事件での「事件もしくは争訴」があるかどうかを決定した抑圧は、差止命令の政府的権利行使ではなく、むしろ特許所有者による侵害訴訟における実際の3倍の損害賠償の脅迫であったと記しました。

最高裁判所では、メッドイミューンが、ライセンス契約を結ぶことによって、ライセンス契約の利点を獲得することを継続しながら、ライセンス対象特許について争わないことに基本的に同意したとするジェネンテックによる論議を検討しました。しかし、同裁判所は、「期限切れもしくは無効でないとした」特許に関する特許使用料を支払うというメッドイミューンの単なる約束から、メッドイミューンがライセンス対象特許について争わないように禁じられていることを推測することを拒絶し、それ以外の個所でもライセンス契約書中にメッドイミューンがライセンス対象特許について争わないように禁じられていないとしました。この議論を考慮することにおいて、最高裁判所は、そのような禁止がライセンス契約書中に存在したならば、そのような禁止に関する権利行使性について疑いませんでした。

このことに関して、最高裁判所は、実施権者が特許使用料の支払いを停止し、裁判上でライセンス対象特許の有効性に関して争うことができるとしたリア 対 アドキンズ事件、395 U.S. 653 (1969)における過去の判決を検討しました。ジェネンテックは、リア事件を、実施権者が訴訟を起こす前にライセンスを拒絶したという状況に限定していると弁別しました。メッドイミューン事件において最高裁判所は、リア事件がそのように限定されているかどうかについての意見を述べることを拒否しました。むしろ、最高裁判所は、ジェネンテックの論議に反して、メッドイミューンは、ライセンス契約の利点を獲得することを継続しながら、ライセンスに対して論駁していることはない、ま

たこの点に関するジェネンテックの論議は、米国憲法第3編の管轄権問題に関連していませんでした。

最高裁判所は、抗議しながらメッドイミューンが特許使用料を継続して支払ったことは、事物管轄権を無効にしなかった、従って、メッドイミューンは、ライセンス対象特許に関して、「米国憲法第3編に関していえば、確認判決を求める以前に、1997年のライセンス契約を破棄もしくは終了させることを義務付けられていなかった」という結論に至りました。支払いは、メッドイミューンが、契約を履行拒絶した場合、ジェネンテックにより特許侵害で訴えられるというリスクにより強要されたものでした。従って、米国憲法第3編の実際の「事件もしくは争訴」が提起されており、連邦巡回裁判所は、事物管轄権の欠如によりメッドイミューンの確認判決訴訟の却下を維持したことで過ちを犯しました。

更に、最高裁判所は、事物管轄権があっても、確認判決法は、地方裁判所に確認判決の要求を熟考することを拒否するという裁量を与え、まず第一に、そのような裁量を実行する判決は、地方裁判所に権限が与えられることを認めました。従って、最高裁判所は、地方裁判所が、公正、慎重、もしくは政策基盤にもとづいて確認判決訴訟を却下すべきかどうかという問題点を差し戻しで検討できるようにしておきました。また、最高裁判所は、地方裁判所が、実質的内容に基づき、要求した確認救済を認めるか、もしくは拒否するかどうかという問題点を差し戻しで検討できるようにもしておきました。

C. 反対意見

トーマス最高裁判所裁判官は、米国憲法第3編に基づき「事件もしくは争訴」がなく、そのため、事物管轄権もないとして反対意見を唱えました。トーマス裁判官によると、メッドイミューンは、全ての必要な特許使用料支払いを完全に払い込み済みの実施権者であるため、特許侵害でジェネンテックにより訴えられるという脅威の下にはありませんでした。ライセンス契約を締結して遵守するメッドイミューンの行動は、ジェネンテックが、特許侵害でメッドイミューンに対して

2007年1月26日

訴訟原因の法的手段がないようにしました。また、結果として、メッドイミューンは、特許侵害に対して積極的防御方法である特許有効性の訴訟原因を有しませんでした。従って、トーマス裁判官によると、メッドイミューンの確認救済願望は、今後の訴訟で使用するかもしれない積極的防御方法についての勧告的意見の要求にしか過ぎませんでした。

トーマス裁判官は、契約的義務が当事者に確認判決訴訟を起こすことを許可するのに十分に威圧的である多数派判示が、「全特許実施権者に、訴訟原因と、ライセンス対象特許の有効性を争う米国憲法第3編の要件を回避するフリーパスとを与えた」と締めくくっています。従って、同裁判官は、この事件は、現実的な「事件もしくは争訟」を提起しないと、メッドイミューンの確認判決訴訟の却下を維持したであろうとしました。特に、同裁判官は、実施権者は、ライセンス対象特許に対して確認判決を求める以前に、ライセンスを破棄しなければならないとしたであろうとしました。

II. 分析

A. 訴訟手続きの効果

最高裁判所のメッドイミューン事件の判決は、ライセンス契約下の特許使用料および他の義務に完全遵守する実施権者が、それにもかかわらず、そのライセンス契約により網羅される特許は、無効であり、権利行使不可能あり、および/もしくは侵害されていないという確認判決を求める手続きを起こすことができるという可能性を提起します。このようなことは、恐らく、メッドイミューン事件に関与したような状況下に起こると思われれます。すなわち、このメッドイミューン事件のように、実施権者は、ライセンス対象特許について争うことを、ライセンス契約書により禁じられおらず、抗議しながら特許使用料を支払っている状況下に起こると思われれます。

メッドイミューン事件が、その特別な事実を超えて幅広い適応性を有するかどうかは、最高裁判所の判決の限界を試すため、今後の訴訟を待ってみないとわか

りません。それにもかかわらず、メッドイミューン事件は、実施権許諾者が、既存のライセンス下で特許使用料を要求したような、少なくともある状況下では、抗議しながらの特許使用料の継続的支払いが、ライセンス対象特許について争う、実施権者の確認判決訴訟を検討する裁判所の権限を剥奪しないということを設定しました。

B. 実体上の効果

メッドイミューン事件の観点から、少なくともある場合において、特許ライセンス契約は、必ずしも特許所有者と非難された侵害者との間の係争の結論的な解決を示すわけではないことがわかりました。少なくとも、ライセンス対象特許について争うことを避けるように同意しなかった、抗議しながら特許使用料の支払いを行っている実施権者は、ライセンス対象特許について確認判決訴訟を行うことが可能かもしれません。従って、非難された侵害者は、特許侵害主張に対する今後の防御を評価し、今後の確認判決訴訟ができるかどうか、またその確認判決訴訟の費用と利益を検討するために時間を稼ぐつもりで、ライセンス契約を結び、訴訟のリスクを避けるため、抗議しながら特許使用料を支払うことができるかもしれません。それから、非難された侵害者は、ライセンス損失のリスクなしに、また故意的侵害主張および膨大な損害賠償にさらされることなく、訴訟に持ち込むようにすることができるかもしれません。

一方、メッドイミューンの観点から、特許所有者は、実施権者による確認判決訴訟の実行を排除もしくは落胆させるように、ライセンス契約中の条件を強化するように努めるかもしれません。例えば、特許所有者は、(1)実施権者が、まずライセンスを履行拒絶することなく、ライセンス対象特許について争うことを禁止する、および/もしくは(2)実施権者が、特許について争う確認判決訴訟を実行する場合、特許所有者にそのライセンスを終了させる権利を与えるというライセンス条項を強く主張するかもしれません。このような条項の適切性および権利行使性は、このスペシャルレポートの範囲を超え、ライセンスまたは後の訴訟の交渉中に論議される可能性がある一方、メッドイミュ

2007年1月26日

ーン事件の判決から、明白に表現されており、独占禁止法に違反する状況下で使用されない場合、このような契約条項が支持されるように思われます。上記のように、ジェネンテックが特許について争うことを禁ずるといふ議論を考慮することにおいて、最高裁判所は、仮にライセンス契約書中にそのような文言があったとすれば、実施権許諾者が非拒絶実施権者に対してこのような禁止を権利行使することができたとは疑いませんでした。しかし、リア 対 アドキンズ事件、395 U.S.中の661～71ページを参照のこと(ライセンス対象特許について争うための履行拒絶実施権者の権利を確認し、例えば、合法性が、有効特許の存在による価格協定条項に関する状況において、一般裁判所が、実施権者がライセンス対象特許について争うことを禁止することを拒絶した他の事件を論議する)。

特に重要な技術に対してのライセンスの認可もしくは監視の際、特許所有者の交渉上の立場を良くしようとして、また特許使用料の支払いを開始した後、実施権者が確認判決訴訟を防止しようとして、特許所有者は、交渉以前もしくは交渉中、特許訴訟をさらに起こしがちになるかもしれません。また、これは、後に争いの対象となりにくい裁判所認可済み和解契約書中に、実施権者が特許について争うことを禁止する条項を含み、契約の条項を組み入れることを可能とします。例えば、フォースター 対 ハルコ製作所事件、947 F.2d 469中の475～77ページ(Fed. Cir. 1991)を参照のこと(同意判決で先に特許が有効であると認められたことに対して、有効性について争うことを不可能としたことで、リア 対 アドキンズ事件を弁別している); ヘムストリート 対 スピーゲル事件、851 F.2d 348中の349～51ページ(Fed. Cir. 1988)(ヘムストリート事件後の無効性の決定に関わらず、特許使用料の支払いに関する裁判所認可済み和解要件を支持するとしたことで、リア事件を弁別している)。

C. 警告

メッドイミュン事件において、最高裁判所は、実際に、特許実施権者が、ライセンス対象特許が、無効であり、権利行使不可能であり、もしくは侵害されていないという確認判決を求めることができる以前に、

裁判所の管轄権に関する「事件もしくは争訴」限定は、特許実施権者にライセンス契約書を破棄するように義務付けるかどうかという幅の狭い問題点を決定したのみと記すことは重要です。この点以外には、最高裁判所は、「これらの状況下での実施権者禁反言の適応性」に関する意見を述べることを明確に拒否し、「差し戻して地方裁判所が、確認救済の拒否に関する実質的内容に基づく如何なる議論でも検討することができる」と述べました。従って、地方裁判所と連邦巡回裁判所は、メッドイミュン事件の判決を狭く適応し、実施権者が、確認判決訴訟の問題点を提起する権利を有していたとしても、実施権者が、ライセンス対象特許の有効性、権利行使性、もしくは侵害について争うことが禁止されることが可能です。

III. 結論および提案

最高裁判所のメッドイミュン事件における判決は、しぶしぶライセンス契約を結んだ、および/もしくはライセンス対象特許が、無効であり、権利行使不可能であり、および/もしくは侵害されていないという見解を続いて展開した実施権者による、既存の特許ライセンス契約に関する確認判決訴訟を少なくともある程度、増加させるように導く可能性があります。メッドイミュン事件のある特定の事実と判示事項が、どの程度まで確認救済を実際に求め得るための実施権者の権利を限定するかは、まだ不明です。今後のライセンス契約に関して、実施権許諾者は、実施権者による確認判決訴訟の可能性を減少させるために、ライセンス契約の条項を強化することを求めるように思われます。また、当事者同士が、実施権許諾者が、そのような確認判決訴訟を防止するためにどの程度まで妨げることができるか試す際、このような努力は、訴訟およびライセンス契約の件数を増加および複雑化させることになる可能性があります。

メッドイミュン事件の観点から、当事務所は、次の点を考慮することをお勧めします:

- 経費および特許侵害訴訟のリスクを避けるために、しぶしぶライセンス契約を過去に結んだが、ライセンス対象特許が、無効であり、権利行使不可能で

2007年1月26日

あり、および/もしくは侵害されていないという成功しそうな見解を展開した実施許諾者は、ライセンス契約の条項を遵守しながら、確認判決訴訟を行うことが、可能であり、経済的であるかどうかを考慮することを所望されるかもしれません。そのような確認判決訴訟ができるかどうかは、その状況が、メッドイミューン事件に関する状況と一致、もしくは似ていれば、似ているほど訴訟しやすくなると思われまます。場合によっては、確認判決訴訟の単なる実行(もしくは脅迫)は、実施権許諾者に、実施権者に対してさらに有利であるライセンス契約中の条項を交渉するようにさせることになるかもしれません。

- 特許侵害主張に対して今後の防御が確実でない非難された侵害者は、侵害主張に対する成功しそうな防御が展開可能であるかどうかを評価しながら、ライセンス契約を受け入れ、脅迫的な侵害訴訟を避けるために、抗議しながら特許使用料を支払うことを考慮すべきです。しかし、確認救済が、全状況下でライセンス契約を遵守する実施権者にはないかもしれないという実際の理解を得た上でのみ、このような手続きを取るべきです。

- 今後の実施権許諾者は、これからのライセンス契約が、特許使用料を完全に払い込み済みの実施権者により確認判決訴訟の可能性を排除もしくは削減するように意図されたライセンス契約の条項の含有により強化可能であるかどうかを考慮すべきです。例えば、実施権許諾者は、次のようなライセンス契約の条項を考慮すべきです: (1) 実施権者は、最初にライセンスを破棄することなく、ライセンス対象特許の有効性もしくは権利行使性、もしくはライセンス対象製品に対する適応性について争わないと約束する、および/もしくは(2) 実施権者が、ライセンス対象製品の有効性、権利行使性、もしくは適応性について争う確認判決訴訟をする場合、実施権許諾者は、直ちに契約を終了させることができる。

- 従来通り、特に重要な技術に対しての特許をライセンスする際もしくはライセンスを監視する際、実施権許諾者は、ライセンス交渉以前もしくはライセンス交渉中に、特許侵害手続きをすることを考慮する

ことを所望するかもしれません。交渉中の実施権許諾者の交渉力を強化し、また裁判所認可済み和解契約に合意した条項を組み込むことを可能とするとともに、特許使用料の支払いを開始した実施権者による後の確認判決訴訟を防止することになるかもしれません。

- できる限り、メッドイミューン事件のようにならないため、実施権許諾者は、(1) 訴えると脅すような、現在もしくは今後の実施権者との論争を築く行動を避け、(2) 実施権者もしくは今後の実施権者が、抗議することなく、ライセンス契約を自由に結び、遵守することを示すように強く主張すべきです。

* * * * *

*Oloff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。