

米国最高裁判所における特許制度改革

—ライセンス契約存在下の特許無効・非侵害確認訴訟の提訴権を認めた
MedImmune v. Genentech 判決—

ニューヨーク州弁護士
ワシントン DC 弁護士

山口 洋一郎*



本稿において述べられている意見・見解は、筆者の個人的な意見・見解であり、筆者の属するいかなる法律事務所及びそのクライアントの意見・見解ではない。

1. はじめに

米国では、2003年から特許制度改革の動きが活発化している。米国議会では、2005年6月に先願主義移行を含む特許訴訟の簡素化を目的とする特許法改正法案 H.R.2795 が下院に提出された。2006年8月に上院に同様の特許法改正法案 S.3818 が提出された。いずれも会期切れ廃案となったが、2007年1月から始まった第110議会においても2007年4月に上下両院において、同日に、しかも同一文言の特許法改正法案 H.R.1908 と S.1145 が超党派で提出され、同年7月にはそれぞれの司法委員会を通過し、2007年中にも成立しそうな勢いである。米最高裁判所では、特許権侵害訴訟の控訴審として専属管轄権を有する連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) の判断の硬直化に批判的であり、2006年5月に出された侵害差止めに関する eBay 判決 (*eBay v. MercExchange LLC*, 126 S.Ct. 1837, 78 USPQ2d 1577 (2006)) を始めとし、特許制度に関する事件であって審理された重要な事件であって審理された重要な事件に関する判決が次々と下された。本稿では、そのうちのひとつであり2007年1月9日に下された *MedImmune Inc. v. Genentech Inc.* 判決を中心に、米最高裁における改革の現状についてお伝えしたい。

2. CAFC の現状と最高裁の対応の経緯

特許訴訟の控訴審に関して専属管轄権を有する連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) が1982年に設立されてから20有余年が経ち、特許に関する様々な法解釈、ルールが統一に行われてきた。そのため、CAFCは、実質的に特

許に関しては最終審であり、最高裁に控訴されこれを取り上げられることは稀有であろうとされていた。しかし一方、この20数年の間に、CAFCの判断は柔軟性を欠くとして非難されるようになった。1990年～2001年の間に最高裁は、特許事件を8件取り上げ、8回口頭審理を行い、その半分についてCAFC判決を支持した。しかし2002年以降、最高裁は、特許事件を9件取り上げ、そのうちCAFCを支持した判決は1件もない。特許権に基づく侵害差止めの可否はエクイティに基づき決定するとの eBay 判決、また本稿で紹介するライセンシーの特許無効等確認訴訟提起の権利を認めた *MedImmune* 判決 (2007年1月)、CAFCの進歩性の基準を明確にした *KSR International v. Teleflex, Inc.* 判決 (2007年4月)、侵害製品のキットの輸出が侵害となることを規定した特許法第271条(f)の解釈において、直接侵害ソフトのインストールに使用されないマスター・ディスクの非侵害を認めた *Microsoft Corp. v. AT&T* 判決 (2007年4月) が次々と出された。

これらの一連の判決により、最高裁はCAFCに対して、その設立当初期待された役割をもう一度認識し直し、特許権に関する訴訟において実質的に最終審となるCAFCの硬直性をきつく戒めたと考えられる。従って、今後もCAFCの硬直性が見られる事件があれば、最高裁は積極的に取り組んでいくのではないかと予想される。

3. ライセンス契約に関する法的背景

ライセンス契約に至る前に、当事者は特許の有効性及び侵害の有無について交渉することが多い。そして、裁判所において争う期間や費用を避け、裁判所において特許有効、無効、侵害、非侵害が認められる不確定

* Rader, Fishman & Grauer 法律事務所パートナー
東京大学先端科学技術センター特認教授

性を考慮し、当事者双方の妥協点を見出して、ライセンス契約に入ることが一般的である。従って、ライセンス契約は、現在の紛争を解決し、将来の紛争及び裁判所での救済手続きの利用を避けるために、行われるものである。

一方米国憲法第Ⅲ条において、連邦裁判所において訴訟を起こすためには紛争 (cases and controversies) がなければならないと規定されている。また、米国の権利の存否の確認を求める訴えに関する法律 (Declaratory Judgement Act) 28 U.S.C. § 2201 (a) では、実際の紛争 (actual controversy) がなければならないと規定されている。

そこで、紛争の解決手段として成立しているライセンス契約があるにも拘わらず、当該ライセンス契約の対象特許の有効性・侵害に疑義があるという理由により、上記確認の訴えに関する法律に規定する「実際の紛争」があるか、すなわちライセンシーに特許無効・非侵害確認訴訟の提訴権があるか、ということが問題となった。

4. 最高裁が覆した CAFC の判例

このような背景において、CAFC は、ライセンシーは、ライセンス契約に違反し、ライセンス料を支払うことを停止して初めて紛争が生じ、特許無効・非侵害確認の訴えを起こすことができるが、ライセンス料を支払っている限りにおいて、紛争は生じておらず、確認の訴えを提起することはできない、としていた (*Gen-Probe Inc. v. Vysis Inc.*, 359 F.3d 1376, 70 USPQ2d 1087 (Fed. Cir. 2004), 以下「Gen-Probe 判決」)。この Gen-Probe 判決において、ライセンス料を支払っていたライセンシーに特許無効・非侵害の確認訴訟の提訴権を認めた最高裁判決 *Altvater v. Freeman*, 319, U.S. 359 (1943) (以下「Altvater 最高裁判決」) が引用された。しかしこの Altvater 事件では、ライセンシーは侵害訴訟に敗訴し、その判決違反による制裁を恐れてライセンス料を支払っていたために、紛争の存在及び確認訴訟の提訴権が認められたが、CAFC は、Gen-Probe 判決において Altvater 事件は本件のような通常の紛争回避のためのライセンス契約とは性格が異なるとして、Altvater 最高裁判決の法理を採用しなかった。

更に CAFC は、本 MedImmune 事件において、この Gen-Probe 判決を引用して、ライセンシーの提訴

権を認めなかった (*MedImmune Inc. v. Genentech Inc.*, 427 F.3d 958, 76 USPQ2d 1914 (Fed. Cir. 2005))。

一方最高裁は、本 MedImmune 事件の上告審において、ライセンス契約に違背してライセンス料を支払うのを停止した場合、特許権者から訴えられると侵害に故意が認められて3倍までの賠償金を支払わなければならないリスクがあるから (この点は *Altwater* 最高裁判決にも言及がある)、当該特許無効・非侵害を確信してもライセンス料を流しながら支払われているならば、「実際の紛争」が生じている、として CAFC の判例を覆した。その結果、今後は、ライセンシーは、ライセンス料を支払い続けていても、その対象特許の有効性、侵害に疑義があれば、特許無効・非侵害確認訴訟を起こせることとなった。

5. MedImmune 事件の背景

上告人・ライセンシー MedImmune は、被上告人・特許権者 Genentech から乳幼児気道感染症 (RSV) の治療薬についてライセンスを受けていたが、新薬である「Synagis」についてはライセンスは受けていなかった。被上告人・特許権者 Genentech は、2001年12月に本件 Cabilly II 特許を取得してから、この新薬についても同ライセンス契約に基づくライセンス料の支払いを要求した。

上告人は、同要求を受けたとき、この特許は無効・執行不能であり、新薬は非侵害であるとの確信があった。更にもしこの場合においてライセンス料を支払わなければ、原告からライセンス契約違反に問われ、警告状を受け、訴訟を起こされると信じたため、特許無効・非侵害の確認判決を求めて、訴訟 (Action for Declaratory Judgement, いわゆる DJ アクション) を起こした。

本件では、被告・特許権者は、「Synagis」についてライセンス料を払え、とは言っていたが、払わなければ訴訟を起こすぞとは言っていなかった。CAFC の判例では、ライセンス料を支払っているライセンシーは、そのライセンス契約に違反してロイヤルティを支払うことを中止し、当事者間に紛争の状態が生じない限り、訴訟を提起できないとしていた (Gen-Probe 判決)。その結果、連邦地裁は、Gen-Probe 判決に基づき、原告 MedImmune の訴訟について当事者間に紛争がなく、管轄権がないとして同訴訟を却下した。

控訴審の CAFC においても、同判決が引用され、

下級審判決が支持された。CAFCは、特許無効・非侵害確認訴訟が提起ができる程度に当事者間に紛争が生じているためには、①特許権侵害を特許権者から起こされるという妥当な恐れ (reasonable apprehension) があること、及び②当該行為が侵害を構成する恐れがあることの2点がなければならないとし、本件ではそれぞれについての立証がないとして、地裁判決を支持した。

6. 最高裁の質問と審理のポイント

米最高裁は、本件を審理すること決定したときに、ライセンシーは、そのライセンス契約に違反せずに特許無効・非侵害の確認訴訟の提訴権はあるかという、次の質問をした。

QUESTIONS PRESENTED:

Does Article III's grant of jurisdiction of "all Cases ... arising under ... the Laws of the United States," implemented in the "actual controversy" requirement of the Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201 (a), require a patent licensee to refuse to pay royalties and commit material breach of the license agreement before suing to declare the patent invalid, unenforceable or not infringed?

憲法第三条は、確認訴訟法 28 U.S.C. § 2201 (a) の「実際の紛争」要件に基づき、ライセンシーが、特許の無効、失効、非侵害の確認判決を求める訴訟を提起する前に、ライセンス料の支払いを拒否しライセンス契約の重大な違反をしなければ、連邦裁判所に、当該確認訴訟の管轄権を認めさせないか。

訴訟を提起するためには、当事者間に「紛争 (憲法第三条の cases or controversies)」がなければならない。とりわけ権利の存否の確認訴訟を起こすためには、確認訴訟法 (Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201 (a)) に規定される「実際の紛争 (actual controversy)」がなければならない。

当事者にライセンス関係がない場合、特許権の侵害が主張された者は、訴訟が特許権者から起こされる恐れ (reasonable apprehension) があるときは、当事者間に紛争があると認められ、当該特許の無効・非侵害の確認を求めて訴訟を起こすことができる。

一方、当事者にライセンス関係がある場合、これま

での CAFC の判例 (上記の Gen-Probe 判決等) では、特許権者とそのライセンシーとの間では、ライセンス契約がある限りにおいて紛争がない。ライセンス契約は、通常、現在及び将来の紛争を避けるため、また当該特許の有効・無効や侵害・非侵害を裁判所で争う時間と費用とを避けるため、当事者合意の上で特許を使いたい者がライセンシーとしてライセンス料を特許権者・ライセンサーに支払い、当該特許を使用する契約であるからである。

ライセンシーがライセンス料の支払いを拒むと、そこでライセンス契約違反が生じ、特許権者が旧ライセンシーに対して訴訟を起こすぞと脅して初めて紛争が生じる。この紛争が生じた時点で、旧ライセンシーは、特許無効・非侵害確認の判決を求めるいわゆる DJ アクションを起こすことができるとされていた (Gen-Probe 判決)。

本件では、原告・ライセンシー (MedImmune) は、ライセンス料を支払っていたので、ライセンス契約違反はしていなかった。しかし特許権者から、新薬「Synagis」についてのライセンス料の支払いの要求を受けたとき、この特許は無効・執行不能であり、新薬は非侵害であると確信があった。更にもしこの場合においてライセンス料を支払わなければ、原告からライセンス契約違反に問われ、警告状を受け、訴訟を起こされると信じたため、特許無効・非侵害の確認判決を求めて、訴訟を起こしたのである。一方被告・特許権者 (Genentech) は、「Synagis」についてライセンス料を払え、とは言っていたが、払わなければ訴訟を起こすぞという脅し文句は言っていなかった。すなわち、ライセンシーの側に訴訟が特許権者から起こされる恐れ (reasonable apprehension) を抱くことはなかった。

従って、本件では、既存のライセンス契約でカバーされる特許に関して、ライセンシーの製品が当該特許にカバーされるか否かの争いがあったとき、当該特許の有効性・侵害を争って訴訟を起こすことができるか、ということが法的な争点であった。

7. MedImmune 最高裁判決の概要

この判決は、8対1の多数判決であり、根拠となった判例は、上記の Altvater 最高裁判決であった。MedImmune 最高裁判決の概要は次のとおりである。

Altvater 事件において、ライセンシーは、侵害訴訟

に負け、その判決により、ライセンス料を支払っていた。ところが当該特許は、他の訴訟において無効が認められたため、特許権者は再発行特許を取得した。ライセンサーは、判決違反による制裁を恐れてそのままライセンス料を支払い続けたが、再発行特許の無効・非侵害の確認判決を求めて訴訟を起こした。最高裁は、再発行特許の発行により先の特許は消滅したため、再発行特許についてのライセンス契約を結ぶ必要があったにもかかわらず、これをしなかったこと、本件は先の判決により、判決違反をしないために、また故意侵害と3倍賠償が認められるのを恐れたため、渋々ながらも (under protest) ライセンス料を支払い続けたという事情を考慮して、ライセンサーの提訴権を認めた。

この Altvater 最高裁判決は、CAFC の Gen-Probe 判決でも引用されたが、CAFC は、Altvater 事件ではライセンサーがライセンスよりも判決遵守のためにライセンス料を支払いながら特許無効・非侵害確認訴訟の提起が認められたものであり、通常のライセンス契約が有効な場合とは異なるとして、Altvater 最高裁判決を採用しなかった。CAFC が単純に Altvater 判決を採用しなかったことは、誤りである。なぜなら、同判決中の「故意侵害と3倍賠償の認定」を避けるために渋々ながらライセンス料を支払うという点では、判決違反の場合もライセンス契約違反の場合も同じである

からである。

よって、最高裁は、CAFC 判決を破棄し、事件を差し戻した。

8. むすび

この最高裁判決は、ライセンス対象特許の有効性に疑義があるときは、ライセンサーはライセンス料を支払いながらも特許無効確認訴訟を起こすことができることとしたから、ライセンサー有利の判決である。今後、ライセンス契約に特許の有効性についての不爭条項が含まれていても、その効力は弱くなるだろう。特許権者としては、ライセンス締結後、新たに引用例が発見されれば、その都度ライセンス料の減額や不払いについての交渉に応じざるを得なくなるだろう。

本件は、特許権者にとって不利になる判決である。eBay 判決は特許権者の差止め請求権を制限し、KSR 判決は進歩性の基準を高め、AT&T 判決では、侵害ソフトのインストールに直接使用されないマスター・ディスクの非侵害を認めた。この一連の判決の中に特許権者有利な判決は、1件もない。このように米国最高裁が一連の判決の中で特許権の保護を弱める判断をしていることについて、批判的な動きもある。今後の最高裁の動きに注目したい。

(原稿受領 2007.2.23)

パテント誌原稿募集のお知らせ

日本弁理士会
パテント編集委員会

従来からパテント誌は、編集委員が知っている範囲で著者を募集するという形をとってまいりましたが、特に広範な意見の徴集が必要と考えられる特集については、より有益な意見を広く募集するために、別途に公募をすることとなりました。今回の公募の対象として決定したテーマは下記のようなものです。

これらのテーマについてしっかりと語れる弁理士は、実は極めて少ないのではないかと思います。従って、これらに関する意見は非常に貴重なものでありますので、是非ともそれをまとめてひとつの本として広く役立てるとともに、貴重な財産として後世に残すようにしたいと思います。

下記のテーマに実際に従事されておられる方はもちろんですが、そうでない方の「こうあるべきである」や「こうありたい」も、同時に公募いたします。未体験の方のご意見も、体験に基づく見解と同様に価値あるものだからです。いずれにしても、我が国のこれからのために、現在ないしは後世に役立つ情報の集積と保存をすべく、どうかご協力をいただければと思います。

論文を募集しているテーマ

- ・ 地方公共団体等による知財活動や、地方の発明支援制度について
- ・ 環境技術について
- ・ 先端技術について
- ・ 弁理士の新事業について
- ・ 侵害訴訟について

※いただいた原稿はパテント編集委員会にて検討の結果、不掲載となる場合もありますので予め御了承下さい。



投稿原稿はこちら
patent-bosyuu@jpaa.or.jp

—お問合せ—
日本弁理士会 広報・支援・評価室
TEL03-3519-2361 FAX03-3519-2706