

米国判例紹介

「ライセンサー・エストッペル」の法理見直へ

—米最高裁、CAFC 判決を破棄・差戻す—

藤野仁三*

米連邦最高裁は今（07年）1月、注目の MedImmune v. Genentech 事件の上告審で CAFC 判決を破棄し、ライセンサーが契約にもとづく実施料支払を停止しなくても許諾特許の無効確認訴訟を提起できるとする判断を示した。従来、ライセンサーが許諾特許の無効確認をもとめる場合、実施料支払を停止して当事者間に「紛争」状態を発生させることが求められていた。これにより「ライセンサー・エストッペル」の法理は実質的に無効となり、特許ライセンス実務に影響を与えることが予想される。

事件の概要

上告人 MedImmune (M社) は、幼児の気管支炎予防薬 Synagis のメーカーである。同社は 1997 年、被上告人 Genentech (G社) との間でヒト用抗体を生成する細胞培養に関する特許ライセンス契約を結んだ。

係争特許は G 社の Cabilly II 特許。ライセンス許諾された Cabilly I 特許の継続出願であった。同特許は被上告人 Celltech (C社) との間で 11 年もの争いがあり、最終的に調停により和解し、両社はクロスライセンス契約を結んだ。

G 社は、Cabilly II 特許に Synagis が包含されるとして追加の実施料支払を M 社に求めた。M 社は非侵害を確信していたが、売

上げの 8 割を占める主力製品 Synagis の販売に影響が出ないように、結局、実施料支払に応じた。

M 社はその後 Cabilly II 特許の無効確認訴訟を提起。地裁は当事者間に出訴要件の「紛争」が存在しないとして M 社の訴えを退けた。CAFC も同判決を支持。最高裁はこの事件の上告請求を受理した。

最高裁の判断

最高裁は以下の理由から CAFC の判断（事物管轄権なし）が誤りであったとしてその判決を破棄し、審理を差戻した。

「連邦確認判決法 (DJA)」(28 U.S. §2201) により、地裁は「管轄権を有する実際の争い」がある場合に確認判決を出すことができる。実施料の支払を拒否すれば DJA の「実際の争い」要件が満たされるのは明らかであるが、その場合ライセンサーは差止や故意侵害の請求を受けるリスクを負うことになる。

最高裁は Alwater 事件判決 (1943 年) で、差止命令回避のために実施料支払を継続した場合に争訟性があることを認めた。しかし CAFC は別の事件で、差止命令が存在しない場合には Alwater 判例は適用できないとした (Gen-Probe 事件)。

問題の本質は差止命令の有無ではなく、

結果として「事業や雇用」面でのリスクの有無である。連邦憲法第 III 章の規定（争訟性要件）はそのようなリスクを冒すことまで求めるものでない、というのが今回の最高裁の判断である。

判決の評価

今回の最高裁判決は、ライセンシーが実施料不払いや契約破棄といった、将来、故

意侵害や 3 倍賠償請求につながりかねない行為をあえて冒さなくても許諾特許の無効性や非侵害の確認判決を求めることができることを明らかにした点に意義がある。ライセンス実務に与える影響は大きいと言えよう。

（* 東京理科大学専門職大学院 教授）