

3 米国判例紹介：ライセンス交渉の途中でも「実質的」紛争を認定

—CAFC、確認訴訟の提訴要件を大幅に緩和—

藤野 仁 三*

米国において特許訴訟のおそれがある場合、当該特許の非侵害・無効の確認判決を裁判所に求めることができる。この場合、当事者が紛争状態にあることが条件。従来、この条件つまり「争訟性」は、契約当事者間に契約違反や特許権者からの侵害警告状の受領などがあるときに発生すると解釈されていた。

しかし米連邦最高裁は2007年1月、MedImmune事件判決で特許ライセンシーに契約違反がなくても許諾特許についての確認判決を求めることができると判決した。この判決は昨年、本誌で紹介した (Vol. 47, No. 4, 15頁参照)。

この判決から3ヵ月後の3月、連邦巡回控訴裁 (CAFC) はMedImmune判決によって従来の「争訟性」要件は否定されたとして、ライセンス交渉の途中であっても確認判決を求めることができるとする判決を下した。(SD Corp. v. STMicroelectronics, Inc. (Fed. Cir. 2007), March 16, 2007) 実質的に確認訴訟の提訴条件を緩和する重要な判決である。

1. 事件の背景

SanDisk (以下「SD」と表記)、STMicroelectronics (以下「STM」と表記)の両社は、フラッシュ・メモリーに関する特許を保有している。両社の関係は良好で、2004年の4月、6月、8月と隔月で販売提携のための会合が開催された。

STMは2004年4月、関連特許のクロスライセンス契約交渉をSDに提案した。STMはまず8件の特許を候補として開示した。

SDは、8月5日に予定している両社間の販

売提携会合でライセンス問題を検討することを提案したが、STMは別途協議にすべきであるとしてその提案を退けた。

その後両者間で何回かのメールのやり取りがあり、ライセンスのための会合を8月27日に持つことで合意が成立した。

8月27日の会合は以下の内容であった。

- (1) STMは冒頭に、この会合が「和解のための協議」であるとした上で、両社の特許ポートフォリオ、STM特許とSD製品の関係 (クレーム要素とイ号の構成要素との対比)、SDの行為がクレーム範囲に属することを示すプレゼンを行った。その後、技術者が5時間にわたり補足説明を行い、その中で、SDが侵害するSTM特許のクレームを特定した。
- (2) それを受けてSDも保有特許やSTMの特許侵害可能性について指摘した。
- (3) 会合終了後、STMは特許14件の明細書コピー、SD製品のリバースエンジニアリング報告書、製品毎のクレームチャートのファイルを渡し、そのときに「STMはSDを訴える予定はまったくない」と伝えた。それを受けてSDはもう一回会合を持とうと提案した。

SDは9月15日、STMに秘密保持義務を明記した契約書ドラフトを送付した。STMは受け取りを拒否し、秘密保持義務のないドラフトあるいは口頭による契約条件の開示を要請した。しかしSDは同意せず、改めて秘密保持義務のあるドラフトを再送した。STMは応せず、再度秘密保持義務のない情報開示を求めた。

両社のビジネス関係者の間でもう一度交渉

*東京理科大学専門職大学院 教授

をもつよう図ったが不調に終わり、SDは10月15日、STMの14件の特許に非侵害であることの確認判決を求めカルフォルニア北部地区連邦地裁に提起した。

STMは12月3日、「争訟性の欠如」を理由に、確認判決の請求を退けるよう裁判所にモーションを提起した。地裁は、主観的な訴訟の懸念があったとしても、客観的には訴訟の恐れは無かったとして、STMのモーションを認めた。

SDはCAFCに控訴。請求認容。

2. CAFCの判断

主たる争点は「争訟性認定の適否」、「非提訴の約束の効力」、「地裁の裁量」の三点。ここでは最初の二点について取り上げる。

1) 「争訟性認定の適否」

確認判決法 (Declaratory Judgment Act) にもとづき、「実際の紛争」(actual controversy)がある場合に連邦裁判所は救済のための確認判決を出すことができる。最高裁はMedImmune判決で、あえて特許ライセンシーが契約に違反しなくても確認判決を求めることができると判示した。

MedImmune判決は、契約成立後の当事者間の紛争についての判断である。契約成立前の場合には、通常、特許権者が何らかの積極的な行動をとらない限り確認訴訟の訴訟理由が生じない。本件の場合、STMがクレームチャートでイ号の構成要素を特定し、具体的にロイヤルティを求めている等の事実を勘案すれば、「実質的な」争訟状態に入ったと判断してもよい。つまり、SDがあえて交渉を打ち切り、それにより侵害訴訟の提起を促す必要はない。

2) 「非提訴の約束の効力」

STMは、SDを訴えるつもりはないと伝えた。しかしその約束によって、SDの確認判決をもとめる権利が消滅するものではない。SDの確認訴訟権は、STMの行為によって惹起されたものであるからだ。STMはSDに特許問題の存

在を伝え、そのリスクを評価させており、それらの行為はたとえ裁判には持ち込まないと約束したとしても、相手方にとっては一種の脅しとしての効果があったことに変わりはない。

3. 判決の評価

米国において、確認訴訟リスクは侵害警告状の送付時に発生するとされた。そのため、警告状の文面には「訴訟の脅威」を含めないよう、慎重な言い回しが用いられることが多い。

本事例は、警告状が送付された状況でも、MedImmune事件のように契約が締結された状況でもない。ライセンス交渉が決裂した訳ではなくしかも特許権者は訴訟を起こす意志がないことを表明していた。そのような状況で「実質的な」争訟性が認定され、実務に与える影響は大きい。

実務では、特許権者は相手方にライセンスの同意を促すために、硬軟おりませた交渉戦略を用いる。相手方を説得するために、相手方が特許を侵害している事実をさまざまな証拠を用いて認めさせようとする。訴訟不提起の約束はせず、むしろ裁判リスクを交渉進展のテコとする戦術をとることが多い。

しかし、そのような戦術も「実質的な」争訟状態を生じさせたと解釈される可能性が大きくなった。特許権者にとっては、ライセンス交渉の進め方が難しくなる。

この点については、ブライソン裁判官が同調意見の中で指摘している。同裁判官は、「MedImmune判決は契約成立後という狭い状況についてのものであり、本件のように交渉中の事例にはその影響は及ばない。しかし、最高裁判決の脚注11で、当法廷 (=CAFC) の「合理性のおそれ」の基準を明確に否定している以上、(CAFCとしては) 法廷意見のような結論になるのは止むを得ない」と苦渋の結論であったことを示唆している。