

4

米国ライセンス判例紹介

最新判例

—IPRは和解契約の「裁判地条項」に抵触するとされた事例—

DexCom, Inc. 対 Abbott Diabetes Care, Inc. 事件¹

藤野 仁三*

1. 事件の概要

DexComとAbbottは、連続グルコース測定 (CGM) 装置に関する特許訴訟を争っていたが、2014年にライセンス契約を結んで和解した。契約書のChallenge Clause (不争条項) には、2021年3月31日までは互いに相手方の特許および特許出願の有効性について裁判所 (court) や管轄官庁 (competent governmental authority) で争わないことが明記され、その対象に当事者系レビュー (IPR) や付与後レビュー (PGR) が含まれていた。

DexComは2021年3月31日までの不争期間が切れると直ぐ、Abbottをテキサス州西部地区地裁に訴え5件の特許侵害を主張した。Abbottは、DexComがライセンス契約に違反したとする反訴をデラウェア州地裁に提起し、テキサス州西部地区地裁に対しデラウェア地裁への事件の移送を申し立てた。事件移送が認められたため、デラウェア州地裁はライセンス契約違反の反訴事件と特許侵害事件を併合して審理した。

Abbottは事件係属中の2022年4月、係争特許に対する8件のIPRをPTOに申請した。これに対しDexComはIPRの開始反対の仮答弁書をPTOに提出した。そしてデラウェア地裁に反訴を提起し、AbbottのIRP申請がライセンス契約の裁判地条項 (= デラウェア州地裁を唯一の裁判所に指定) に違反するとしてIPR手続きの停止の仮処分を申し立てた。DexComはそれまで、IPR対象のクレームはライセンス契約に含まれていないので裁判地条項は適用されていないと主張していたので、DexComの仮処分の申立ては前言を翻すものであった。

デラウェア州地裁は、仮処分の申立ての認否にあたり、DexComが判例の求める4要件 (「本案勝訴の可能性」「回復不能な被害」「当事者の困難性の比較」「公益性」)² を立証したかどうかを検討した。最初の「本案勝訴の可能性」要件については立証されたと判断したが、2番目の「回復不能な被害」要件については仮処分を求める前の6ヶ月間にわたりDexComがIPRに積極的に参加していたという事実から立証されていないと判断した。また、3番目の「当事者の困難性の比較」要件についても、DexComのライセンス許諾についての主張が度々変わっているとして立証されていないと判断した。最後の「公益性」要件については、PTOがIPRにより無効の特許を排除することは公益にかなうことであるという理由から立証できなかったと認定した。

これらの判断を踏まえ地裁はDexComの仮処分の申立て (= IPR手続きの停止) を退けた。DexComはCAFCに控訴したが、CAFCは地裁の仮処分の棄却決定を支持した。

1 - *DexCom, Inc. v. Abbott Diabetes Care, Inc.* Fed. Cir., Docket: 23-1795, Jan. 3, 2024

2 - *Nippon Shinyaku Co. v. Sarepta Therapeutics, Inc.*, Fed. Cir. 2022.

2. 判決理由

仮処分は、判例が確立した4つの要件が立証された時に認められる。最初の要件が「本案勝訴の可能性」であるが、これが申立人により立証されているかどうかを判断するためには、本件のライセンス契約の裁判地条項が不爭期間後も適用されるかどうかを判断しなければならない。

デラウェア州法により、契約条件の解釈は、第三者が合理的と感じるものでなければならない。また、全体との調和を考慮した解釈でなければならない。本件の場合、契約書のSection F.4に不爭条項の例外が規定されており、「付与後レビュー (post grant review)」や「インターフェアランス手続き (interference)」が例示されている。この規定の例外にIPRが含まれることは明らかである。

本件のライセンス契約は、契約に起因する争訟についての裁判管轄をデラウェア州連邦地裁にだけ認めている。それは不爭期間内に限定されるものではなく、契約の継続期間中適用されると解釈すべきである。当事者は、IPR申請が不爭期間後に認められるかどうかを争っているが、本件の場合、ライセンス契約は不爭期間中も一定の条件の下でIPR申請を認めている。そうであれば、IPR申請は不爭期間後も一定の条件下で認められることになる。

DexComは、判例³を根拠に、本件の裁判地条項によってIPR手続きが阻止されると主張するが、その主張は認められない。引用された判例とは異なり、本件の場合、ライセンス契約の条文でIPR申請が例外として認められているからである。

ライセンス契約の条文解釈により、DexComが第1要件の「本案勝訴の可能性」を立証できないことは明らかである。この点については地裁の認定に誤りがあるが、結論として仮処分の申立てを棄却しているので地裁の認定の誤りをここで問題にする必要はない。

仮処分を認めるための第1要件をDexComが立証できないことが明らかである以上、DexComには仮処分を求める資格がない。残余の要件(第2～4要件)については、先例により考慮しない。⁴

3. 解説

この事件では契約違反に起因したいくつかの法律問題が争われているが、本件はIPR手続きの停止を求める仮処分に対する控訴審判決である。仮処分の申立てが認められるためには、判例により申立人が「本案勝訴の可能性」を立証しなければならない。地裁が「本案勝訴可能性」を認めた背景には、CAFCの判例(注2参照)の存在が影響したと思われる。しかし、CAFCは、不爭条項の例外規定を適用して、地裁の判断を退けている。CAFCが根拠とした本件のライセンス契約の例外規定を引用しておく。(訳文は筆者による仮訳)

Section F. No Challenge Covenants and Exceptions Thereto

3. However, each Party reserves its rights and is permitted to Challenge any patent or patent application that is being asserted (or threatened to be asserted) against it or its products. (ただし、各当事者は、自ら又はその製品に対し権利主張された(又はされようとしている)特許または特許出願について争う権利を保有しており、争うことが許される。)

4. Further, each Party reserves its rights and is permitted to Challenge any of the patents of the other Party if there is a statute, regulation, or rule that sets a deadline to make the Challenge. (更に、各当事者は、争うための期限を定める法律または規則がある場合、他方の当事者の特許について争う権利を保有しており、争うことが許される。)

3-例えば、*Texas Instruments Inc. v. Tessera, Inc.*, Fed. Cir. 2000(和解契約の「訴訟」の定義にITC手続きは含まれないので「本案勝訴の可能性」を認めない地裁判決を破棄・差戻した事件)や *Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC*, Fed. Cir. 2019(裁判地条項がPTABにも及ぶかどうか争われ、IPRやPGRも含まれるとして「本案勝訴の可能性」を認めた地裁判決が支持された)など。

4-*Reebok Int'l Ltd. v. J. Baker, Inc.*, Fed. Cir. 1994. (仮処分を求める当事者は本案勝訴の合理的な可能性を立証しなければならない。)