

## 最新判例

特許料返還に関する仲裁判断は管轄外としたCAFC判決  
Acorda Therapeutics, Inc. 対 Alkermes PLC 事件(CAFC,2025年)<sup>1</sup>

藤野 仁三\*

## 1. 事件の概要

Alkermesは多発性硬化症 (multiple sclerosis) の治療に有効な活性物質に関する米国特許5,540,938を保有する。Acorda Therapeuticsは、Alkermesとの間で938特許ライセンス契約及び活性物質の提供を受けるための契約を結び、多発性硬化症の治療薬Ampyra<sup>®</sup>を開発・販売した。Acordaの支払うロイヤルティはAmpyraの純粋販売価格の18%で、その内訳は特許料が10%、活性物質の対価が8%であった。また、支払済のロイヤルティは返還されない、当事者間の紛争は米国仲裁協会 (AAA) の裁定に付される、準拠法はニューヨーク州法とする一などの契約条件が規定された。

938特許は2018年7月に満了したが、Acordaは特許料の見直しを求めることをせず、規定のロイヤルティ支払いを継続した。しかし、特許が満了して2年後の2020年7月、①特許満了後の特許料支払義務は無効、②無効な支払義務に基づき支払われた特許料は返還可能—であることの判断をAAAに求めた。AAAは、①については連邦最高裁判例<sup>2</sup>に基づき特許料の支払義務が無効と裁定し、②については特許満了してすぐに特許料の見直しを書面で求めなかったため、払い戻しは仲裁手続きの開始後、つまり2020年7月以降について可能であると判断した。

Acordaは、②についてのAAAの判断の一部確認・一部訂正を求めニューヨーク州南地区連邦地裁に訴えたが、連邦地裁はAAAの判断を全て支持した。AcordaはCAFCに控訴し、地裁がこの問題に州法を適用したのは誤りであると主張したが、CAFCはAcordaの申立てについて裁判管轄を持たないとして、第2巡回区控訴裁 (ニューヨーク州などを管轄) への事案の移送を命じた。

## 2. 判決理由

## 1) 判例

Acordaは、①州法が特許保護に類似する保護を付与しないことは連邦最高裁の判例 (Bonito Boats事件、1989年他) により明らかであるにもかかわらず、AAAの仲裁判断は特許満了後に特許に基づく報酬を継続させるもので、最高裁判例 (Brulotte事件、1964年) の規範に反する、②執行不能な契約条件の下で支払われた特許料の保持を認めることは「裁判所は違法な契約の実行に手を貸してはならない」とする判例 (Kaiser Steel事件、1982年他) に反する—と主張する。

地裁は①について、Brulotte事件が支払済ロイヤルティを返還すべきかどうかについて何らの示唆を与えていないとして、契約規定 (支払済ロイヤルティの返還不能) を重視しロイヤルティの返還は認め

1—Acorda Therapeutics, Inc. v. Alkermes PLC, Fed. Cir., Docket: 23-2374, July 25, 2025

2—Brulotte, 379 U.S. at 32 (この判決は2015年のKimble v. Marvel判決で適用範囲が狭められた。詳細は、藤野『ロバーツ・コートの特許のかたち—アメリカ最高裁の重要判例』(八潮社) 153-168頁を参照されたい。

られないと判決した。これに対してAcordaは、州法を適用するのは誤りで連邦法である特許法を優先適用すべきであると主張するが、地裁判決の通り、Brulotte事件はロイヤルティ返還については何らの示唆も与えていないので、この争点についての判例とはなりえない。

Acordaは②について、特許権が満了し、執行不能となった契約条件を重視した仲裁判断は「法の支配を明らかに無視 (manifest disregard of the law)」したと主張するが、法の明らかな無視の問題は特許法の問題ではない。Acordaの主張には矛盾がある。AAAの仲裁判断はBrulotte判例を正しく適用しており、その判断は契約義務の執行可能性とは無関係である。

## 2) 裁判管轄

当法廷は、特許法に起因する請求及び強制的反訴 (compulsory-counterclaim) についての地裁判断に対し裁判管轄をもつ。その対象は、①訴因が特許法に基づく場合、②原告が求める救済が特許法の問題解決に依存する場合—のいずれかである。本件は、連邦仲裁法に起因する問題であって、特許法に起因する請求でも強制的反訴でもない。また、原告の救済権が認められるのは判例により「特殊な場合」(Gunn v. Minton, 2013年) であり、本件は原告の救済権が認められるような特殊な状況にはない。

本件のAcordaの請求は、払い戻しによる救済を否定した仲裁判断の部分的な「確認」と「訂正」を求めるものであるが、それらは連邦仲裁法に基づく求めであり、特許法に起因するものではない。

## 3. 解説

本件は裁判所による仲裁判断の確認・訂正を求めたものであるが、その背景には連邦仲裁法 (FAA) の司法審理排除条項をめぐる判例のゆらぎがあるので補足しておきたい。

当事者は、かつてコモンロー上、契約当事者間に仲裁合意があっても訴訟を提起することができた。このような不安定な状況を改善するため、1925年に仲裁合意を強制可能にする連邦仲裁法が制定された。仲裁判断に対する司法審査は、①仲裁判断が不当な手段で下された場合、②仲裁人に明らかな非行があった場合、③仲裁人の不正行為により当事者の権利が損なわれた場合、④仲裁人が権限を超越した場合—に限定された。これにより、仲裁判断に瑕疵があった場合や形式上の誤りがあった場合を除き、原則として裁判所は仲裁判断について実質的な再審理をすることはできなくなった。

しかし、後に連邦最高裁が「明らかな法の無視」があった場合に取消しの可能性があるとし示唆した (Wilko v. Swan事件 (1953年)<sup>3</sup>) ため、「明らかな法の無視」を理由にした仲裁判断の取消しを求める訴訟が起こされるようになる。その一例が、Merrill Lynch v. Bobker事件である。この事件で第1審は仲裁判断を取消したが、控訴審はそれを破棄している<sup>4</sup>。

本件では、権利消滅後の特許料支払いを違法とした Brulotte 事件、州法に対する知財権法の優越性を明らかにした Bonito Boat 事件、仲裁裁定の最終性についての合意を司法審理することの適否を論じた Wilko v. Swan 事件などの重要な連邦最高裁判例、そして「十分な事実認識の下で支払われた対価は返還できない」とするニューヨーク州法などの判例が議論されている。これらの判例はライセンス契約の法的リスクを考える上での基本的なものである。

3 – Wilko v. Swan, 346 U.S. 427, 1953. (最高裁は傍論 (dictum) で証券取引法の規制に従わない仲裁人の判断はFAA法10条の取消事由を構成すると述べた。)

4 – Merrill Lynch v. Jack Bobker, 808 F.2d 930 (2d Cir. 1986). (この事件は証券法が絡む事案についての仲裁判断に対する控訴判決である。)