

REPORT

米国特許商標庁に対して詐欺的行為があった場合、特許所有者に対して独占禁止法に基づく損害賠償請求が可能であるという、顧客に与えられる機会

2009年11月13日

I. 序文

米国第二巡回控訴裁判所による最近の判決において、詐欺的に取得した特許と関連して原告集団の範囲が広げられました。この原告集団とは、独占禁止法に基づく損害賠償請求を求める(*Walker Process*事件訴訟として知られる)訴訟が提起可能である集団を指します。*In re DDAVP Direct Purchaser Antitrust Litigation* (「DDAVP」と略称)¹において、第二巡回は、米国特許商標庁に対する不公正行為のため、特許の権利行使が不可能であるとされた場合、特許が与えられた薬剤製品の直接購入者(すなわち、顧客)には、独占禁止法に基づき特許所有者を提訴する権利があるとしました。

第二巡回は、特許所有者を*Walker Process*事件で訴える権利が顧客にあることを認めた最初の上訴裁判所となります。また、不公正行為があったとされる特許所有者のリスクを2つの局面において広げることになります。第一に、特許所有者が詐欺的に取得した特許を権利行使したことに基づき、競合者だけでなく、顧客にも、特許所有者に対して損害賠償を請求する機会が与えられます。第二に、このような損害賠償は、独占禁止法に基づく損害賠償であるため、三倍賠償となり得ます。従来、詐欺的に取得した特許の所有者の競合者は、独占禁止法に基づく損害賠償の獲得が可能でした。しかし、競合者が、原告志向の法律事務所が提起した集合代表(クラスアクション)訴訟に参加することは稀でした。一方、顧客は、競合者と比べて、クラ

スアクション訴訟に参加するよう思われます。従って、独占禁止法の全基準を満たすことが可能である事件において、実際のリスクが大となります。このリスクにおいて、不公正行為の主張が可能である競合者の交渉における立場を優位にする、もしくは購入契約における顧客が与える影響を大にすることが考えられます。しかし、独占禁止法に基づく訴訟を提起するには、下記に詳細に示す多数の要件を満たす必要があります。現在でも、大多数の特許所有者が独占禁止法に基づき訴えられるリスクは、比較的低いものとなっています。

II. 概要

下記に、*DDAVP*事件の判決とそれに関する法的原則について更なる詳細な説明を記載します。このセクションでは、法的原則の概要を示します。

特許は、市場独占の試みを禁止するような、競争抑制行為を禁ずる一般的な独占禁止法(シャーマン法§ 2)の例外となります。特許所有者は、法的に取得した特許がある場合、結果として独占市場になるかどうかにかかわらず、他者が特許発明を実施しないようにすることが可能です。

最高裁判所の*Walker Process*事件の判決²では、次の場合に、特許所有者が有する、独占禁止法からの免責を取り消しています: (1) 特許所有者が、USPTOを

¹ Case No. 06-5525-cv, ___ F.3d ___, 2009 WL 3320504 (2d Cir. Oct. 16, 2009) ("*DDAVP*").

² *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, 382 U.S. 172 (1965).

2009年11月13日

だまして特許を取得した(特許所有者は、特許取得の際に、不正行為以上のことをなした)および、(2) 特許所有者は、競合者を市場から排除するために、詐欺的に取得した特許を使用することを試みた。従って、競合者は、このような場合に独占禁止法に基づく訴訟提起(もしくは特許侵害訴訟において独占禁止法に基づく反対主張の提出)が可能です。*Walker Process*事件に基づく訴訟で勝利を収めるには、競合者は、他の独占禁止法に基づく要素についても証明しなければなりません。これには、(1) 特許所有者には、関連市場で独占権があること、および(2) 発明は、全製品価値に対して十分に重要であったため、特許権利行使のため、損害が出るほどに市場に影響を与えたことが含まれます。全要件要素を証明することが困難であるため、*Walker Process*事件に基づく訴訟が、成功を見ることは稀です。

また、このような厳しい規則は、第二巡回の *DDAVP*判決に基づき許可される顧客による訴訟にも適用されます。このような顧客による訴訟は、特許所有者が有する交渉力と、不正行為の主張が可能である競合者が有する交渉力とに影響を与えます。このような影響が、多数の要因に基づき変化します。このような要因には、USPTOをだましたという証拠の優位性、(例えば、市場が、キャブレッターか自動車であるかというような)特許が与えられた製品の市場の範囲、そのような範囲の市場における特許所有者の占有率、発明が、多様な部分からなる製品における僅かな向上にすぎないかどうか、また発明に対して、ほぼ均等的な回避ができるかどうかが含まれます。

今までごくわずかの正式事実審理(trial)レベルの事件において、詐欺的に取得された特許が与えられた製品の直接購入者が、*Walker Process*事件の独占禁止法に基づく訴訟を継続することが可能であるかどうかを検討しました。このような正式事実審理では、顧客に訴訟を提起させることを許すかどうかについて意見が分かれました。現在、第二巡回の *DDAVP*事件の決定によると、ニューヨーク州を含み、同巡回で顧客が訴訟の提起をしてもよいことになっています。連邦巡回もしくは他の地域巡回も、この点について触れていません。今後の事件は、この問題を異なった方法で解決するかもしれません。また、このことは、米国国内の異なる地域において、もしくは単なる特許に関する独

占禁止法の問題に関する訴訟であるかどうかに基づいて、異なる規則となり得ます。

過去に裁判所が、特許が不正行為により取得されたとした場合にのみ、第二巡回の判決では、顧客が訴訟を提起することを認めています。この制限は、*Walker Process*事件に基づく顧客の主張の対象となる特許数を著しく限定しますが、他の上訴裁判所により適用されない可能性があります。同様に、第二巡回は、特許所有者から製品を直接購入した者による訴訟のみを認めています。しかし、他の裁判所では、さらに流通チェーンの下流部門で間接購入した者による訴訟も認める可能性があります。また、少なくとも顧客からの独占禁止法に基づく1件の訴訟は、不正行為ではなく、特許無効性に基づき提起されました。³ このような主張の成功率は、現時点では不明ですが、今後の法的展開があるかもしれません。

III. *DDAVP*事件が提起した問題点

A. 背景

*Walker Process*事件の主張では、USPTOに対して不正行為があったことを示すだけでなく、それ以上の程度の高い証拠基準が課せられています。独占禁止法に基づく責任を証明するためには、コモンロー上の詐欺があったことを証明しなければなりません。すなわち、(1) 特許性について重要である事実について偽りの記載もしくは意図的な省略をしたこと、(2) 特許審査官をだまそうとする意図があったこと、(3) 当然、審査官は、特許を認めた際にその偽りの記載もしくは意図的な省略に依存したこと、(4) その偽りの記載もしくは意図的な省略「がなかったなら」特許が認められなかったであろうことを示す明白かつ確信を抱くに足る証明をしなければなりません。⁴

³ 薬品 *Mirapex* の間接顧客が提訴した、ペンシルベニア州地方裁判所において係属中のクラスアクション訴訟では、特許審査中の不正行為の主張はないが、二重特許無効性に基づく独占禁止法の損害賠償が主張されている。 *In re Mirapex End-Payor Antitrust Litigation*, Civil Action No. 2:09-cv-1044-GLL (W.D. Pa.).

⁴ *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1364 (Fed. Cir. 1998).

2009年11月13日

また、Walker Process事件の主張では、詐欺的に獲得した特許を権利行使しようとしたことを証明しなければなりません。例えば、特許侵害訴訟の提起もしくは脅し、もしくは処方が必要である薬剤の場合、食品医薬品局(FDA)のオレンジブック(全薬品特許を記載する公式刊行物)に化合物特許を発行することが挙げられます。Walker Process事件での訴訟の特許関係の要素に加えて、原告は、独占禁止法に基づく当事者適格を含む、独占禁止法に基づく事件における他の要素を主張しなければなりません。独占禁止法に基づく当事者適格では、独占禁止法に基づく被害の証拠を示すこと、また原告が、複数の要因を使用しての評価に基づき、独占禁止法の「効率的な権利行使者」であるということを示さなければなりません。

DDAVP事件において、第二巡回は、下級裁判所が、独占禁止法に基づく当事者適格に欠けるとして却下した事件を覆しました。これ以外にも、過去5年間において、ニュージャージー州、ニューヨーク州東部地区、コロンビア地区、およびカリフォルニア州北部地区を含む4件の地方裁判所は、この問題を取り扱いました。⁵ これらの地方裁判所中、2件の裁判所(ニュージャージー州、ニューヨーク州東部地区)は、直接購入者の当事者適格を拒絶しましたが、別の2件の裁判所(コロンビア地区、およびカリフォルニア州北部地区)は、許可しました。

Walker Process事件の状況外で、直接購入者についての、独占禁止法に基づく当事者適格は、長年認められていましたが、間接購入者は、独占禁止法に基づく主張を法的根拠に基づき示すにはあまりにもかけ離れ

⁵ *Walgreen Co. v. Organon, Inc. (In re Remeron Antitrust Litig.)*, 335 F. Supp. 2d 522, 528-29 (D.N.J. 2004); *In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig.*, 363 F. Supp. 2d 514, 546-47 (E.D.N.Y. 2005) (顧客のWalker Process事件に基づく当事者適格について疑問を投げた), *aff'd on other grounds*, 544 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008); *Molecular Diagnostic Lab. v. Hoffman-LaRoche*, 402 F. Supp. 2d 276, 279-82 (D.D.C. 2005); *In re Netflix*, 506 F. Supp. 2d 308, 314-16 (N.D. Cal. 2007). また、*In re K-Dur Antitrust Litig.*事件を参照のこと。2007 WL 5297755 (D.N.J.) (間接購入者に対して、Walker Process事件の主張に関する独占禁止法に基づく当事者適格を拒絶するための特別補助裁判官の提案)。

た商業利益を有するとみなされています。⁶ しかし、州の独占禁止法に基づき、間接購入者が訴訟を提起することを許可している州もあります。

B. 地方裁判所におけるDDAVP事件

Ferring B.V.およびFerring Pharmaceuticals(「Ferring」)は、処方が必要である利尿促進化合物であるDDAVPの錠剤の開発、特許取得、および製造を行いました。特許審査中、Ferringは、5人の科学専門家が署名した宣言書を提出することにより、うまく自明性拒絶を克服しました。しかし、Ferringは、5人の専門家のうち4人が、Ferringの従業員であったこと、もしくはFerringから研究費を受け取っていたことをUSPTOに開示しませんでした。

2002年、Barr Pharmaceuticalsは、ノーブランドのDDAVPの市場導入を試みました。Ferringは、特許侵害でBarrを訴えました。正式事実審理で、地方裁判所は、Ferringと専門家との関係をUSPTOに開示しなかったことに基づき、不公正行為のため特許権利行使は不可能であるとししました。2006年、連邦巡回は、控訴されたこの事実認定を支持しました。連邦巡回では、Ferringが提出した宣言書は、特許審査中の最初の拒絶を克服するのに「絶対必要であった」としました。⁷

その後まもなく、特許が与えられた製品の直接購入者は、独占禁止法に基づくクラスアクション訴訟で、FerringとFerringの排他的特許実行権利者であるAventisを訴えました。本訴訟において、被告の行為には、特許を詐欺的に取得したこと、DDAVPをオレンジブックに特許が与えられた製品として不適切に載せたこと、Barrのようなノーブランドの製薬会社に対して見せかけの訴訟を起こしたこと、DDAVPに代わるBarrのノーブランドの薬品の規制承認を延滞させようとして、Barrに対して追加の安全性検査をさせようとする

⁶ 例として、*Chattanooga Foundry v. Atlanta*, 203 U.S. 390 (1906) (直接購入者の当事者適格を許可); *Illinois Brick v. Illinois*, 431 U.S. 720 (1977) (間接購入者の当事者適格を拒絶)。

⁷ *Ferring B.V. v. Barr Labs., Inc.*, 437 F.3d 1181 (Fed. Cir. 2006)。

2009年11月13日

る、FDAに対して一般市民からの根拠のない要求を提出したことが含まれていました。

地方裁判所では、原告は、特許有効性に異議を唱える当事者適格に欠けるため、独占禁止法に基づく当事者適格に欠けるとして訴状を却下しました。原告は、第二巡回へ上訴しました。連邦取引委員会(FTC)および米国司法省は、直接購入者による、「詐欺的に取得された特許の権利行使に基づく独占権の維持から起因する」訴訟を独占禁止法に基づき許可すべきであることを求める法廷助言者による意見書を提出しました。

第二巡回は、「独占禁止法および特許法の合流点にある新たな質問を提起する」として、正式事実審理裁判所の判決を覆し、再検討をするように下級裁判所に本件を差し戻しました。

C. 第二巡回による分析

1. 上訴裁判所の管轄権

連邦巡回控訴裁判所が、完全に特許法「に基づき提起される」訴状を排他的に検討するため、まず第二巡回は、本上訴を検討する資格があるかどうかについて説明しました。主張された独占的行為のほとんどは、Ferringの特許の使用に関連するものでしたが、1つの局面、すなわちFDAに対する見せかけの要求は、少なくとも特許の権利行使が不可能とされた後では、特許の質問に関するものではありませんでした。特許に関係のないこのような主張があったため、第二巡回は、上訴の全訴状の内容を検討することができました。

2. 独占禁止法に基づく当事者適格

a. 独占禁止法に基づく被害および他の要因

次に、第二巡回は、DDAVP錠剤の間接購入者が、「独占禁止法が意図して妨げようとするタイプ」の「独占禁止法に基づく被害」を受けたとしました。被告の行為がノーブランドの競争を排除したため、市場価格は、ノーブランドの製薬会社が請求したであろう以上のものでした。

同巡回は、最高裁判所が関連があるとみなした要因を適用して、この状況にある顧客が独占禁止法の「効率的な権利行使者」である理由を分析しました：⁸

- (1) **被害の直接性** – 第二巡回は、顧客がノーブランドの価格以上を支払ったという主張のため直接経済的被害があったとした；
- (2) **公益を保護する動機付け** – 同巡回は、過度に価格を要求された顧客は、「著しく動機付けされる」として、独占禁止法に基づく当事者適格は、「最も動機付けされる」グループ(すなわち、競合者)に限られるべきであるという被告の議論を拒絶した；
- (3) **推論的でない被害** – 同巡回は、ノーブランドの競合から起因したであろう正確な結果を推定することは、困難であるかもしれないが、可能である；また
- (4) **二重取りでない損害賠償** – 同巡回は、競合者が損失を被り、直接購入者が損失を被った場合、誰がどのくらいの金額を受け取るべきかを判断可能であるとした。

b. 対策を練る上で考慮すべき点

被告は、対象特許の有効性に異議を唱えることが不可能である人物について、Walker Process事件に基づく当事者適格は、認められるべきではないと議論しました。特許所有者の顧客は、侵害者ではなく、特許所有者により訴えられたり、脅されたりしないため、直接に特許の有効性に異議を唱えることは不可能です。被告は、Walker Process事件の分野を顧客にまで拡大することは、特許権利行使が、特許所有者に対して独占禁止法に基づく三倍賠償の責任を問うという頻繁な主張につながるかもしれないというリスクを考慮した上、特許に基づくイノベーションに対して身の毛のよだつ結果をみるであろうと強く主張しました。

⁸ *Associated Gen. Contractors v. Cal. State Council of Carpenters*, 459 U.S. 519, 540-45 (1983)、*Volvo North America Corp. v. Men's International Professional Tennis Council*, 857 F.2d 55, 66 (2d Cir. 1988)で説明されている。

2009年11月13日

第二巡回は、被告の議論を拒絶しました。同巡回は、*Walker Process*事件の焦点は特許の有効性ではなく、市場を独占するため、詐欺的に取得した特許を使用することであるとみなしました。同巡回は、顧客が、独占による被害を受けたということは、救済を許可されたものであるとしました。また、同巡回は、顧客が、競合者による*Walker Process*事件の訴訟が成功した後のみ、訴訟提起をしてもよい場合、そのような救済請求はほとんどないということを懸念しました。競合者は、不公正行為に基づく権利行使不能性を証明するために、より簡単な立証責任を満たして特許を権利行使不能とすることで満足するため、詐欺的主張を頻繁に行いません。また、(DDAVP事件のような)ANDA製薬の状況において、特許に異議を唱えるノーブランド製薬会社は、特許所有者からの金銭的支払いを受ける代わりに、頻繁に訴訟を取り下げ、市場に参加しないことに同意します。

しかし、被告は、不公正行為について過去に事実認定があったため、「既に汚点のある特許」となった場合のみ、上訴裁判所が直接購入者の訴訟を取り上げるように説得しました。

3. 上訴裁判所による処分

事実認定に基づく当事者適格があるとした後、第二巡回は、原告の訴答は、必要な基準を満たしていたとしました。従って、原告主張の却下は、無効となり、本件は地方裁判所に差し戻しとなりました。再度ヒアリングおよび第二巡回での全裁判官出席での再度ヒアリングの要求は、10月30日に提出されましたが、未だ再度ヒアリングが行われるかどうかは決まっていません。

IV. 提案

A. 特許出願人と特許所有者

不公正行為が唱えられる可能性がある、もしくは唱えられた特許を主張する特許所有者は、*Walker Process*事件の主張の可能性のあることに留意すべきです。また、一般的に、*Walker Process*事件の要素と独占禁止法に基づく要素との両方の反対議論を準備す

べきです。しかし、一番良い防御策は、特許審査中に全開示対策をとることです:

1. 特許審査中、USPTOに対して考えられる全ての重要な情報を開示すること。重要な情報には、次のようなものが含まれるが、これらに限定されるわけではない:
 - a. 先行技術である刊行物および特許;
 - b. («先行技術」であるかどうかにかかわらず) 二重特許の問題を提起する可能性がある係属中の特許出願および発行済み特許;
 - c. 米国提出日より前に米国にて使用もしくは販売提供があったこと;
 - d. 関連特許出願からのオフィスアクション(当事務所の2009年10月9日付けスペシャルレポート「米国および外国オフィスアクションに関する米国開示義務の適用」を参照のこと);
 - e. 上記a~dの項目の翻訳もしくは英語対応文(当方の2003年4月1日付けスペシャルレポート「日本特許庁のウェブサイトのコンピュータによる翻訳は「直ちに入手可能か。」情報開示書(IDS)を添付してこれらの翻訳を提出しなければならないか。」を参照のこと);
 - f. 出願中もしくは審査中に、USPTOに提示した結果と矛盾する実験結果;
 - g. USPTOに提出した証拠の信用性に影響を与える情報(例えば、譲受人と宣言者との関係等);
 - h. 主張された小事業体についての権利の欠如もしくは損失;
 - i. 特許出願を許可するかどうかを決定する際、特許審査官が重要とみなす可能性がある他の情報。

2009年11月13日

2. 全ての開示された情報が、特許発行以前に、特許審査官により記録にあるとみなされることを確実にする。
3. 発明、先行技術、もしくは他の事柄(例えば、小事業体の資格を受けること等)について、USPTOに対して偽りの提示をすることを避け、矛盾した提示もしくは不慮の偽りの表示を直接説明するようにする。

B. 侵害していると非難された者

特許を侵害していると非難された者は、不公正行為の見解を取れるかどうかについて注意深く検討すべきです。不公正行為の見解を取ることができる場合、(プライベートレベルもしくは裁判所レベルの)和解交渉において、特許所有者に対して、単に特許を失うだけでなく、三倍賠償の支払いを含めた今後の拡大リスクを指摘することを検討すべきです。開示手続き(ディスカバリー)では、係争対象特許の審査の全局面に焦点を当てるべきです。訴訟および和解交渉中に、明らかとなった重要な偽りの虚実もしくは省略を提示すべきです。証拠が充分であり、独占禁止法の要素を裏付けする場合、Walker Process事件の主張を検討すべきです。

C. 直接購入者

大多数の事件において、証明が難しく、対象損害賠償が小額であるため、個人顧客は、独占禁止法に基づく主張を行う関心がありません。しかし、唯一の供給者である場合、もしくは著しい利益をもたらす製品において、訴状の提出もしくは適切なクラスアクション訴訟に参加することが望ましいかもしれません。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLCは、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oliff & Berridge, PLCの法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。