

## REPORT

## 確認判決管轄権に関するメッドイミュン事件後の展開

## 米国連邦巡回裁判所による最近のサンディスク事件およびティーバ製薬事件における判決

2007年4月13日

3月26日～30日にわたり、米国控訴連邦巡回裁判所(「連邦巡回裁判所」)は、当事者が、競合相手の特許が無効であり、権利行使不可能であり、および/もしくは侵害されていないとする確認判決を求める訴訟が可能である状況の範囲を更に著しく広げるため、1月9日の最高裁判所によるメッドイミュン事件<sup>1</sup>に対する判決に基づく2件の判決を出しました。連邦巡回裁判所による2件の判決は、*SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc.* 事件<sup>2</sup>および *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Novartis Pharmaceuticals Corp.* 事件<sup>3</sup>に対して出されました。これらの判決では、連邦巡回裁判所は、特許事件の確認判決管轄権の存在を決定するための連邦巡回裁判所の訴訟しかないという、道理にかなった懸念に基づく先のテスト(「道理にかなった懸念」)を破棄して、そのかわりに、他の種類の確認判決訴訟で裁判所が一般的に適用してきた、更に広範囲の「全状況」テストを適用しました。

当事務所2007年1月26日付けスペシャルレポートの記載どおり、メッドイミュン事件について最高裁判所は、連邦巡回裁判所の判決を覆し、ライセンス契約に基づき、ライセンス対象特許について争うことを妨げない特許実施権契約書下で、特許実施権者は、抗議しながら特許権使用料を払い、それと同時に、ライセンス対象特許が、無効であり、権利行使不可能であり、および/もしくは侵害されていないとする確認判

決を求める訴訟を起こすことが可能であるとしました。特に、最高裁判所は、ライセンスの存在に関わらず、確認判決発行の許可に充分である、米国憲法第3編の実際の「事件もしくは争訴」、すなわち法的相反利益を有する当事者間の、十分に即時的かつ現実的である実質的な争訴があるとしました。

また、サンディスク事件およびティーバ製薬事件について連邦巡回裁判所が述べたように、メッドイミュン事件について最高裁判所は、連邦巡回裁判所の道理にかなった懸念テストが最高裁判所の先の判決と矛盾することを更に広く述べました。最高裁判所によるこの供述は、議論の余地がありながらも傍論(すなわち、メッドイミュン事件の問題点を解決するのに必要ではない)ではありますが、サンディスク事件およびティーバ製薬事件における3人の裁判官により構成された2つの別途のパネルは、道理にかなった懸念テストを免除するように束縛されているように感じました。<sup>4</sup> その代わりに、更に広範囲な一般テストを適用して、確認判決管轄権は、全状況において、確認判決発行の許可に充分である、法的相反利益を有する当事者間の、十分に即時的かつ現実的である実質的な争訴を示す特許事件において存在することを支持しました。更に、サンディスク事件およびティーバ製薬事件

<sup>1</sup> *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 127 S. Ct. 764, 2007 WL 43797, 81 USPQ2d 1225 (U.S. 2007).

<sup>2</sup> 2007 WL 881008, 82 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 2007).

<sup>3</sup> 2007 WL 942201 (Fed. Cir. 2007).

<sup>4</sup> ティーバ製薬事件で明記されているように、連邦巡回裁判所の3人から構成される2つの別途のパネルは、最高裁判所がメッドイミュン事件における判決に介入することにより覆した先の連邦巡回裁判所の判決に従わなければならないという義務はありませんでした。

2007年4月13日

は、ライセンス締結以前の交渉および医薬品出願に関する特定の事実パターンに関与する一方、これら2件の判決は、更に広い適応性を有することを明示しています。

今回のスペシャルレポートでは、サンディスク事件およびティーバ製薬事件における判決の一部主要点とこれらの判決による今後の影響についての対策案とを記載します。このスペシャルレポートの検討後、ご質問等ございましたら、是非ご連絡ください。

## I. 背景

メッドイミュン事件以前の従来判決では、連邦巡回裁判所は、確認判決管轄権の存在を決定するための2段階テストを明記していました: (1) 特許権所有者による行為が、確認判決原告側に対して、侵害訴訟しかないという道理にかなった懸念を構成したかどうか、また(2) 確認判決原告による行為が、侵害活動に相当したか、もしくはそのような活動をする意図を有して具体的な行動を示したかどうか。例えば、*Teva Pharm. USA, Inc. v. Pfizer, Inc.*, 395 F.3d 1324, 1332-33 (Fed. Cir. 2005); *Arrowhead Indus. Water, Inc. v. Ecolochem, Inc.*, 846 F.2d 731, 736 (Fed. Cir. 1988)を参照のこと。上記のように、メッドイミュン事件において最高裁判所は、連邦巡回裁判所の2段階テストに関する道理にかなった懸念の特徴について説明し、最高裁判所の先の判決と矛盾するという結論に至りました。メッドイミュン事件、127 S.Ct. at 774 n.11を参照のこと。

### A. サンディスク事件

サンディスク事件において、米国カリフォルニア北部地方裁判所のフォーゲル裁判官は、連邦巡回裁判所の長年にわたる2段階テストを適応し、フラッシュメモリー記憶に関する14件のST特許の非侵害および無効性に関してサンディスクの確認判決請求を却下しました。当事者同士は、他のことも含め、サンディスクがST特許に基づきライセンスを締結する可能性について、多数の書簡を交わし、また数回にわたり協議を行いました。このように書簡を交わし、協議を行っている過程で、当事者間の協議を、連邦証拠規則408に基づき、保護化和解協議とみなすようにという要求の

後、STはサンディスクに対して詳細な提示を行いました。その提示の内容は、サンディスクが侵害しているとSTが主張する各々のST特許の特定の請求項について協議し、サンディスクの製品のどの部分とその請求項のどの構成要素に相当するかを説明したものです。また、STは、サンディスクにSTの提示書類のコピーも渡しました。しかし、協議中に、STの知的財産兼ライセンス関係の副社長は、「STは、サンディスクを訴えるということは全く考えていない」と述べました。

フォーゲル裁判官は、サンディスクは、訴訟を起こす客観的な道理にかなった懸念を有していないとして、管轄権欠如のためサンディスクの確認判決請求を却下しました。特に、同裁判官は、サンディスクは、STが当事者間の協議中にサンディスクを訴えると脅した証拠、もしくはSTが侵害訴訟を開始するつもりであったことを示す十分な他のSTの行為に関する証拠を示していないとしました。むしろ、同裁判官は、STが、サンディスクに対して、STは、サンディスクを侵害で訴えるつもりがないと述べたことを記しました。また、同裁判官は、この判決の代替根拠として、地方裁判所に管轄権があったとしても、同裁判官自身の裁量で確認判決請求を聴くことを拒否すると示しました。

下記に更なる詳細な説明をしますが、メッドイミュン事件と一致する確認判決管轄権の更に広範囲なテストを適応して、連邦巡回裁判所のブライソン裁判官、リン裁判官、ダイク裁判官は、フォーゲル裁判官がサンディスクの確認判決請求を却下したことを無効とし、この事件に関してフォーゲル裁判官に対して更なる法的手続きを行うよう命令しました。

### B. ティーバ製薬事件

ティーバ製薬事件において、ニュージャージー地方裁判所のリナーズ裁判官は、連邦巡回裁判所の2段階テストを適応し、Famvir®という医薬品に関する4件のノバーティス特許が非侵害および無効であるという判断を求めるティーバ製薬の確認判決訴訟を却下しました。この場合、ノバーティスは、米国食品医薬品局(FDA)に提出したFamvir®に関する新医薬品出願(NDA)と関連した「オレンジブック」に5件の特許を記載していました。1件の特許は、famciclovir という活

2007年4月13日

性成分に関するものであり、他の4件の特許は、治療使用方法に関するものでした。その後、FDAに提出した、ティーバのノーブランドのfamciclovirの錠剤に関する省略新医薬品出願(ANDA)と関連し、ティーバは、ノバーティスの5件の特許のいずれも侵害しておらず、もしくは特許は無効であると証明しました。医薬品出願を管理する制定法計画に基づき、ノバーティスには、FDAがティーバのfamciclovir出願を許可するにあたり、30ヶ月間の許可停止を利用するため、ノバーティス特許を利用して訴えるために45日間の時間がありました。

ノバーティスは、活性成分の特許に関してのみ、ティーバに対して侵害訴訟を起こしました。これに対して、ティーバは、4件の方法特許に対して、確認判決訴訟を起こしました。リナズ裁判官は、ティーバがこの4件の方法特許に対して訴訟しかないという道理にかなった懸念を築かなかつたとして、ティーバの確認判決訴訟を却下しました。

下記に更なる詳細な説明をしますが、メッドイミュン事件と一致する更に広範囲な確認判決管轄権のテストを適応していますが、サンディスク事件より若干異なる用語で構成しており、連邦巡回裁判所のメイヤー裁判官、フリードマン裁判官、ガハルサ裁判官は、リナズ裁判官がティーバの確認判決訴訟を却下したことを覆しました。

## II. 連邦巡回裁判所による、確認判決管轄権の存在を決定する新規広範囲テスト

### A. サンディスク

メッドイミュン事件および最高裁判所による関連判決を徹底的に検討した後、サンディスク事件における連邦巡回裁判所の裁判官パネルは、「メッドイミュン事件における最高裁判所の意見は、道理にかなった懸念訴訟テストの拒絶を示す」としました。<sup>5</sup> 連邦巡回裁判所の管轄権が、米国憲法第3編に関する事件もしくは争訴にのみ範囲が及ぶと認識して(仮定的

<sup>5</sup>連邦巡回裁判所は、「この裁判所の2段階テストの最初の分岐点のみについて述べる」、また「二番目の分岐点に対して、メッドイミュン事件の影響については別の機会に述べる」としました。

事実に関する勧告的意見の要求ではなく)、更に裁判所は下記のように述べています:

ライセンスの存在以前の行為の観点から、一般に、特許権所有者による何らかの肯定的行為なしで、当事者が、他者所有の特許の存在を知ったこと、もしくはそのような特許を侵害する可能性があるというリスクを認識することのみでは、確認判決管轄権は起こらないであろう。しかし、特許権所有者が、確認判決原告に対して、議論の余地がある不法行為を継続するか、もしくは原告が正しいと主張することを破棄するかのいずれか一方を選択しなければならないようにする場合には、米国憲法第3編の管轄権の条件を満たすことが可能である。この事件で、確認判決管轄権の最大制限を定義する必要はない。それは、各々の事件の事実および状況に対して、確認判決管轄権の原則の適応に頼るものである。特許権所有者が、相手側当事者の特定の現在の活動もしくは計画済み活動に基づき、特許権を主張する場合、またその当事者が、ライセンスなしで侵害すると主張された活動に従事する権利を有すると主張する場合、米国憲法第3編の「事件もしくは争訴」が提起される。当事者は、法的権利宣言を求める以前に、その特定の活動に従事することによる侵害訴訟のリスクを負う必要はない。

また、これに加えて、連邦巡回裁判所によると、事件の特定の事実に基づき、サンディスクは、確認判決管轄権を許可する、米国憲法第3編の「事件もしくは争訴」を立証したとしました。同裁判所は、「STは、サンディスクによる特定の活動に基づき、特許に基づく特許使用料を得る権利を主張した」、また「その一方、サンディスクは、STに対して特許使用料の支払いなしに、その行為を継続する権利があると主張した」と記しました。同裁判所は、「これらの事実は、確認判決発行の許可のため、「実質的な争訴法的相反利益を有する当事者間の、十分に即時的かつ現実的である実質的な争訴」という条件が満たされたと明らかに示している」と結論に至りました。

この判示事項中で、連邦巡回裁判所は、この判決が、先の連邦巡回裁判所の判決と逆であるとはっきり

2007年4月13日

認めました。すなわち、(1) 特許権所有者が、競合相手に対して、ビジネスベンチャーを中止するか、議論の余地がある侵害活動に従事するかのいずれか一方の選択を義務付ける法的商業的特権行使以外に何も行わなかった場合、確認判決管轄権は支持されなかった、また(2) ライセンス交渉案があるか、もしくはライセンス交渉中である場合、訴訟争訴は、交渉が破談となるまで一般に起こらなかったとした判決と逆であると認めました。また、連邦巡回裁判所は、STがサンディスクを起訴しないというSTの供述が、STの行為により生まれた司法判断適合性のある争訴を削除しなかった、むしろ、他の状況から判断して、「STは、確認判決法が未然に防ぐことを意図とした、「顧客を脅かして、すぐ逃げるといような方法による司法手続外の特許権利行使」のようなものに従事していることを示した」としました。

最後に、連邦巡回裁判所は、地方裁判所に確認判決請求を却下する裁量があるものの、この裁量には限度があるとしました。同裁判所は、「実際の争訴があり、確認判決が係争の法的関係を決定し、不確実性もしくは不安定性からの救済を与える際、通常、確認判決は、却下の対象でなく」また「裁量実行は、実際の争訴を裁くことを拒否するために、堅実な基本根拠により支持されなければならない」と示しました。また、同裁判所は、「連邦巡回裁判所では、地方裁判所が事件の検討を拒否する根拠をほとんど見出せない、また追加事実がない限り、事件は、地方裁判所に差し戻しで検討されることを望む」と述べました。

## B. ティーバ製薬

サンディスク事件における裁判官パネルとは若干異なる過程をたどり、ティーバ製薬についての担当の裁判官パネルも、メッドイミュン事件やそれに関連した最高裁判所による関連判決、確認判決法、医薬品出願を管理する制定法を徹底的に検討しました。また、同様に、メッドイミュン事件は、「2段階の「道理にかなった懸念の訴訟テスト」は、最高裁判所が、確認判決原告は司法判断適合性争訟を有するとした数件と「不一致」であり、「矛盾する」と記しました。更に、連邦巡回裁判所は、下記のように述べています：

メッドイミュン事件において、最高裁判所は、司法判断適合性確認判決訴訟があるか

どうかを決定するための正確な標準を再確認した：「基本的に、各々の事件における質問は、全状況下で、主張された事実は、確認判決発行の許可に充分である、法的相反利益を有する当事者間の、十分に即時的かつ現実的である実質的な争訟であることを示すかどうかである。」

従って、メッドイミュン事件は、確認判決訴訟において、「全状況」は、司法判断適合性のある米国憲法第3編の「争訟」の存在を示さなければならないと教示している。

その後、連邦巡回裁判所は、事件の特定の実実に基づき、ティーバが、確認判決管轄法の原因である米国憲法第3編の「事件もしくは争訟」(「確認判決法に基づく管轄権に関する唯一の制限」)を立証したとしました。同裁判所は、「ノバーティスは、ANDA提出によるティーバの侵害行為に基づく起訴を既に行っている」また「ティーバの確認判決訴訟と〔ノバーティスの〕係属中である937特許訴訟は、異なる「事件」である一方、ノバーティスがオレンジブックにFamvir®特許を記載し、ティーバがANDAに関する規則の第四段落に基づき全5件のFamvir®特許を無効であると証明してANDAを提出し、ノバーティスがティーバのANDAの提出に対して争うためにティーバを訴えた際に生まれた同じ争訟から起きたものである」と記しました。また、連邦巡回裁判所は、「全体として、... ティーバに確認判決裁判を起こさせることにより解決可能である、ノバーティスに対して司法判断適合性の争訟を立証するとみなされる」少なくとも次の5つの状況を記しました：(1) ノバーティスが、オレンジブックにFamvir®を記載したこと、(2) ティーバが、ティーバがノバーティスのFamvir®オレンジブック特許を侵害しておらず、もしくはこれらの特許は無効であることを証明するANDAを提出したこと、(3) 医薬品出願法は、他の理由のうち「特許確実性を得るために」確認判決訴訟を支持すること、(4) ノバーティスの係属中の関連した侵害訴訟は、同一技術と同一当事者とに関連していたこと、また(5) ノバーティスは、オレンジブックに記載された5件のFamvir®特許の1件だけに対して、ティーバのANDAについて争うことに決めることにより、今後の訴訟の可能性を築いたこと。同裁判所は、メッドイミュン事件の標準に基づき、「ティーバが、実際の損害と、確認判決によ

2007年4月13日

り十分に解決可能である司法判断適合性争訴を有するとする」と結論を下しました。

また、判示事項中で、連邦巡回裁判所は、(1)「確認判決と勧告的意見書との間には微妙な違いがあるとは言えるが、最高裁判所は、仮定的事実に基づく勧告的意見書を発行することを避ける必要性を維持する」、また(2)法律制定により、米国議会は、米国憲法第3編により許可された全範囲にまで訴訟を起こす権利を広げることができ、「確認判決法および[医薬品出願に関する] 35 U.S.C. §271(e)(5)は、憲法的限界まで訴訟を起こす権利を広げる法律制定の例であり、この法律制定がなければ、禁止されたであろう訴訟に対して、原告が連邦裁判所での訴訟提起の方法を提供する。」また、同裁判所は、「実際の争訴があるとしても、地方裁判所は、．．．確認判決管轄権を拒否するために、[確認判決]法に基づき裁量を委ねられている」としていますが、リナーズ裁判官が、争訴の存在に関わらず、事件を却下する裁量を行ってはいなかったため、ティーバ事件に対しては具体的な見解を表明していません。

連邦巡回裁判所のフリードマン裁判官は、多数派意見の結論に同意しながらも、「自分は、裁判所がこの結論に至る過程とは若干異なり、短い過程を選択しているため、他の裁判官とは別途に意見書を書く」として同意意見書を執筆しました。フリードマン裁判官は、ノバーティスがかなり関連したFamvir®特許の全5件をオレンジブックに記載していることに集中して：

故に、ティーバのノーブランド版Famvir®が、オレンジブックに記載された他の4件のFamvir®特許を侵害することになるか、またこれらの特許が有効かどうかについて、当事者間の既存の争訴がある。ノバーティスによって提起された、ティーバがこれらの5件の特許の1つを侵害したと争う訴訟と、ティーバによって提起された、他の4件の特許に関する確認判決訴訟とは、当事者間の争訴が継続していることを確認するものである。

### C. サンディスク事件およびティーバ事件において発表された新規テストの最大制限

ブライソン裁判官執筆のサンディスク事件における同意意見書で明確に説明されているように、サンディスク事件およびティーバ事件の判決は、今後の幅広い暗示を含んでいます。メッドイミュン事件が「特許のライセンス化を求める特許権所有者によりアプローチされる当事者に対して、確認判決をさらに身近に行わせるようにみえるようになる」、また「この事件において地方裁判所が、サンディスクの確認判決訴訟を検討する管轄権を有することを連邦巡回裁判所に支持するように義務づけているようにみえる」というサンディスク事件の多数派の意見に同意した後、ブライソン裁判官は、「[メッドイミュン事件の脚注11番の]示唆していることは、この事件において一般の人が裁判所の意見書を読んで得る感触より広いものである」と記しました。

更に、ブライソン裁判官は、サンディスク事件の「新規テストは、この事件に類似する事実を有する事件等に制限されるものでない」、「最高裁判所の標準に基づき、実質的に、今後の特許実施権者の活動に関連する支払済みライセンスを得る全てのオファーは、今後特許実施権者となる可能性がある者が、今後特許実施権者となる可能性がある者の行為が特許の範囲内に入らないと主張することを選択する場合、米国憲法第3編の事件もしくは争訴を生み出す原因になると思われる」、また「特許実施権者による、今後特許実施権者となる可能性がある者を訴えるつもりではない表現さえも、特許実施権者が確認判決訴訟に面するリスクを避けるようにはならない」と記しました。むしろ、更にブライソン裁判官は、「最高裁判所の法的テストは、STが、ST自身がサンディスクがライセンスを得るべきであると思ったことを明確に説明しなかった場合、もしくはSTがサンディスクに単に連絡し、特許のコピーを渡し、サンディスクにライセンスを得ることを検討するように提案した場合、その事件が異なる結果となるということを示唆するものでない」と記しました。

従って、ブライソン裁判官は、下記のように結んでいます：

2007年4月13日

要するに、この事件において連邦巡回裁判所により適応された規則は、確認判決管轄権に関する法律の著しい変化をもたらすことになる。この事件の特定の事実に対して連邦巡回裁判所の意見書中の参照に関わらず、自分は、特許ライセンスを得るオファーの受取人が、ライセンスの必要性を争うことを選択し、特許権所有者を訴える実質的に如何なる事件においても確認判決訴訟を許可しない理由はないと理解する。自分自身、このような過程についての見識について躊躇するが、メッドイミュン事件の最高裁判所の意見中の脚注11番を正しく読むと、そのような結果になることに従わざるをえないという連邦巡回裁判所に同意する。従って、この事件において、地方裁判所の却下判決を覆すという判決に同意する。

ティーバ製薬事件の判決から、特に、確認判決法は憲法の最大制限を広げ、また米国憲法第3編の司法判断適合性のある争訴の必要性は、確認判決法に基づく管轄に関する唯一の制限であるという連邦巡回裁判所の供述から、ティーバ製薬事件においてのパネル内の裁判官は、ブライソン裁判官の見解と一致することが明白であるように思われます。

### III. 結論と提案

連邦巡回裁判所によるサンディスク事件およびティーバ製薬事件の判決は、メッドイミュン事件の結果として、今後の確認判決訴訟の可能性を著しく増加させました。サンディスク事件およびティーバ製薬事件の判決は、新規テストに基づき、確認判決管轄法に関する最大制限を定義していません。また、ブライソン裁判官が示したように、実質的に、特許権所有者と特許権所有者から出された特許通知書簡もしくはライセンスオファーの受取人との間の実際の係争は、現在、受取人による確認判決訴訟の根拠として今後使用される可能性があるように思われます。

従って、今後の連邦巡回裁判所の判決においての更なる今後の明確化を待っている間でさえ、確認判決原告から、裁判所に対して特許について争うことを求めることが以前より容易いことを考慮するように、特許権所有者が、従来の裁判権限外の特許権利行使/ライセンス化行為を変更することは重要なことです。すな

わち、裁判権限外の活動を通して特許利用の売り込みを希望する特許権所有者は、司法判断適合性のある争訴が起きるかどうか、また起きるタイミングを牽制することが更に一層困難となることを認識しなければなりません。逆に、新規確認判決管轄権テストは、特許権所有者の特許権利行使/ライセンス化の受取人に、特許係争の解決を強制する更なる可能性を提起していることとなります。これらの点に関して、下記に当事務所からの提案を述べますが、もし特定のご質問等ございましたら、是非ご連絡下さい。

サンディスク事件およびティーバ製薬事件の観点から、特許を競合者に通知すること、およびもしくは特許をライセンス化することを求める一方、これに対する確認判決訴訟を避けたい特許権所有者は、下記のことを考慮すべきです：

- 当方2007年1月26日付けスペシャルレポートでの提案のように、特許権所有者は、ライセンス交渉の過程で、もしくは他の裁判権限外の権利行使活動の以前もしくは初期に、特許権所有者のライセンスオファーもしくは他の連絡の受取人による確認判決訴訟を先に取得しようと努力して、特許侵害訴訟の提起を考慮した方が賢明かもしれません。一方法として、最高120日間まで訴訟のコピーを被告に提出することを控えながら、特許侵害訴状の提出が可能で、確認判決訴訟を先に取得する可能性に加えて、特許侵害訴訟の提出は、交渉中の特許権所有者の交渉力を向上させる可能性があり、同意済みライセンスもしくは他の条件を、裁判所承認済み和解同意書中、もしくは同意判決中に組み込むことを可能にするかもしれません。

- 少なくとも特許ライセンスオファーの初期の書簡、もしくは競合者もしくは産業界に特許通知書もしくは特許を見せることにおいて、特許権所有者は、侵害の主張、もしくは書簡の受取人がライセンスを必要もしくは義務付けるという供述でさえ避けた方が賢明であるかもしれません。例えば、関連する特許を特定し、その特許のコピーを提供し、受取人が関心を持つ可能性があることを示し、ライセンスが入手可能であることを供述することを考慮するとします。このようにすることによって、係争(「事件もしくは争訴」)を起こすことなく、確認判決管轄権を避けることとなるかもしれません。しかし、サンディスク事件の同意意見書中でブライソン裁判官が、(1) 確認判決管轄権

2007年4月13日

は、これらの状況下でさえ存在するかもしれない、また(2)受取人が、確認判決訴訟の根拠を有しているかどうか疑いを有している場合、特許権所有者が、受取人の活動が特許の範囲内であると思うかどうかを単に尋ねることができることを勧告したことを忘れないでください。同裁判官が、上記(2)に関して述べたように、特許権所有者が、「いいえ」という場合、裁判権限外の特許権利行使/ライセンス化の努力を効果的に終了させるように思われます。また、特許権所有者が、「はい」という場合、もしくは言葉を濁す場合、連邦巡回裁判所の新規テストを満たし、確認判決訴訟を引き起こすように思われます。

- 特許権所有者が、確認判決訴訟の根拠を与える可能性がある何らかの行為に従事する以前に、適切な機密同意書を要求することを検討するべきです。サンディスク事件において多数派が、当事者同士の協議は、連邦証拠規則408に基づく和解協議として取り扱われるべきであると単に要求するより、STがサンディスクと機密同意書を結んでいたならば、STは、確認判決訴訟のリスクを避けることが可能であったと示しました。しかし、ブライソン裁判官は、「その提案の問題点は、通常必要でない際のみ、効果があるということである -- 確認判決訴訟に持ち込むことに関心がない当事者のみが、そのような同意書に署名するであろう」と自己の同意意見書中で適切に記しました。

サンディスク事件およびティーバ製薬事件の判決を活用しようと努力して、特許通知書簡もしくはライセンスオファーの受取人は、下記のことを考慮すべきです:

- 特許通知書簡もしくはライセンスオファーの受取人は、特許が無効であり、権利行使不可能であり、および/もしくは侵害されていないという確認判決を求める訴訟の可能性を維持するように、機密同意書を特許権所有者と結ぶことを避けた方が賢明であるかもしれません。ブライソン裁判官が供述したように、「確認判決訴訟を提起することを検討、もしくはそのような選択肢が少なくとも存在するようにしておく当事者には、そのような同意書を結ぶことに対して何らの動機がない。」

- 特許権所有者が、なぜ特許権所有者が、受取人の製品/活動が侵害しているか、もしくはライセン

スが必要と思うか説明することなく、特許通知書簡を送付もしくはライセンスをオファーした場合、受取人は、ブライソン裁判官が言う「証明もしくは沈黙」の返答を送付した方が賢明かもしれません。特に、受取人は、特許権所有者に対して、特許権所有者が受取人の製品もしくは活動が特許権所有者の特許の範囲内であるとみなすかどうかを明白に供述し、どのように特許の請求項がこれらの製品もしくは活動中で使用されていると解釈するかその特徴を確認した方が賢明かもしれません。上記のように、特許権所有者による回答は、特許権所有者のライセンス化努力を終了させるか、もしくは受取人が特許権所有者の主張について係争するや否や、受取人による確認判決訴訟の根拠を見せるかのいずれかとなるように思われます。

- 特許通知書簡もしくはライセンスオファーの受取人は、特許権所有者が先に確認判決訴訟を起こすことを避けるために特許侵害訴訟の提起を行うべきであると感じないように、特許権所有者を「追い詰める」ことを避けた方が賢明かもしれません。この点で、受取人は、例えば、今後のライセンス等の好意的な解決に向けて特許権所有者とのコミュニケーションおよび協議に関心があることを示しながら、親しみのこもった、脅迫的でないコミュニケーションの維持を行った方が賢明かもしれません。

\* \* \* \* \*



2007年4月13日

*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](mailto: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](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。