

DEXCOM, INC. v. ABBOTT DIABETES CARE, INC.事件、上訴番号 2023-1795 (CAFC、2024年1月3日)。Dyk裁判官、Hughes裁判官、Stoll裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Jordan裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

DexCom社とAbbott社は和解およびライセンス契約(「契約(Agreement)」)を締結した。これには、特に(1) 契約期間(Covenant Period)中は互いの特許に異議を申し立てないという相互契約(mutual covenant)、および(2) 米国デラウェア州地区地方裁判所を「本契約に起因する、もしくは本契約に基づく、もしくは本契約に関連するあらゆる係争(over any dispute arising from or under or relating to this Agreement)」の専属管轄区として指定する法廷地選択条項が含まれていた。契約期間(Covenant Period)は、契約(Agreement)終了前に満了となるように設定されていた。

契約期間(Covenant Period)満了後、DexCom社は5件の特許クレームの侵害でAbbott社を訴えた。その後、Abbott社はDexCom社が主張した特許の当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR)を求める請願書(petitions)を提出し、これに対してDexCom社は特許所有者による予備的応答を提出した。Abbott社がIPRの請願書を提出してから6か月後、DexCom社は、法廷地選択条項を違反しているとして、Abbott社によるIPR手続きを禁止するよう地方裁判所に求める仮差止命令(preliminary injunction)を申し立てた。地方裁判所は仮差止命令を棄却し、DexCom社はこの中間上訴を起した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、DexCom社の仮差止命令を求める申し立てを棄却したのは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

#### 判決:

上訴にて、CAFCは、地方裁判所は裁量権を乱用して仮差止命令を棄却したわけではないと判断した。

CAFCは、第三巡回裁判所の判例に従い、以下の4つの要因を考慮した: (1) 申立当事者が本案に基づいて理に適った成功する可能性を示しているかどうか; (2) 仮差止命令がなかった場合に、申立当事者が回復不能の損害(irreparable harm)を被るかどうか; (3) 申立当事者の方が苦難の影響を受けるかどうか; (4) 仮差止命令が公益に及ぼす影響。地方裁判所は、DexCom社が第1要因を満たしていると想定したが、少なくとも第2要因と第3要因は仮差止命令の棄却を裏付けるとした。

一方、CAFCは、第1要因も棄却を裏付けるとした。DexCom社とAbbott社との間の契約(Agreement)における異議を申し立てないという相互契約(mutual covenant)には例外が含まれていた。これらの例外は、当事者のいずれかによって特許が主張されている場合など、「特定の条件の下で契約期間(Covenant Period)中のIPRの提出を疑いの余地なく許可する(indisputably allowed IPR filings during the Covenant Period under certain conditions)」ものである。CAFCは、法廷地選択条項や契約(Agreement)の他の箇所には、法廷地選択条項を契約期間(Covenant Period)後の期間のみに限定する意図を示唆するものは何もなく判断した。そして、CAFCは、「法廷地選択条項は契約期間中とその後の両方に適用されるため、この条項は、契約期間中にIPRの提出が許可されていたものであれば、契約期間後のIPRの提出を禁止するように機能することはできないということになる([i]t necessarily follows that because the forum selection clause governs both during and after the Covenant Period, the clause cannot operate to prohibit the filing of IPRs after the Covenant Period if it allowed them during the Covenant Period)」と結論付けた。従って、DexCom社は第1要因では本案に基づいて成功することができないため、CAFCは、同社には仮差止命令を受ける資格がなく、他の3つの要因にも対処する必要はないと判断した。