

TEXASLDPC INC. v. BROADCOM INC.事件、上訴番号2025-1074 (CAFC、2026年9月14日)。Moore裁判官、Chen裁判官、Bissoon裁判官による審理。デラウェア州地方裁判所(Bibas裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Texas A&M大学とTexasLDPC社は、TexasLDPC社がTexas A&M大学に対して同社の株式およびサブライセンス・ロイヤリティの一定の割合、ならびに一連の特許および著作権の権利行使によって回収された金銭の一定の割合を付与する代わりに、これらの特許および著作権に関する独占的ライセンスを取得することを示した契約を締結した。この契約に基づき、TexasLDPC社には、特許および著作権の侵害について提訴し、過去、現在、および今後の侵害に基づく損害賠償を回収する独占的権利があった。さらに、TexasLDPC社が著作権もしくは特許権の権利行使、もしくは回収に向けた商業的に理にかなった努力を行っていない場合には、Texas A&M大学にはこの契約を解除するオプションがあった。

TexasLDPC社は、資金を使い果たしてしまい、顧客やサブライセンシーを獲得することができなくなってしまう。そのため、訴訟による特許権および著作権の権利行使に完全に専念するようになった。TexasLDPC社は、特許権および著作権を侵害したとして、Broadcom社(およびその親会社ら)を提訴した。その後、Broadcom社は、TexasLDPC社が特許権および著作権の権利行使のみに専念する方針へ転換したことにより、TexasLDPC社とTexas A&M大学との間の契約が直ちに終了したことにつながったと主張し、事物的管轄権(subject matter jurisdiction)の欠如を理由として訴えの棄却を求めて連邦民事訴訟規則12条(b)(1)に基づく申立てを行なった。また、Broadcom社は、Texas A&M大学が同規則19条に基づく必要な当事者であると主張し、同大学を訴訟に参加させていないことを理由として訴えの棄却を求めて同規則12条(b)(7)に基づく申立ても行なった。地方裁判所はBroadcom社の主張を認めて、TexasLDPC社の請求を棄却した。TexasLDPC社は、これを不服として期限内に判決取り消しのため上訴した。

争点/判決:

(1) 地方裁判所が、TexasLDPC社が事業活動を停止した際、訴訟の過程で同社とTexas A&M大学との間の契約が自動的に終了したと判断したことは誤りであったか。然り、原判決が覆された。

(2) 地方裁判所が、Texas A&M大学を必要な当事者と判断したことは誤りであったか。然り、原判決が覆された。

審理内容:

CAFCは、TexasLDPC社とTexas A&M大学との間の契約において、TexasLDPC社がライセンスと引き換えに提供した3種類の対価、すなわち(1) TexasLDPC社の株式、(2) サブライセンス・ロイヤリティの一定の割合、および(3) 権利行使活動により得た金銭的回収額の一部が規定されているため、この契約が自動的に終了したわけではないとした。従って、CAFCは、権利行使がTexasLDPC社の事業活動の一つであるとした。

さらに、CAFCは、TexasLDPC社とTexas A&M大学との間の契約により、TexasLDPC社にすべての実質的な権利が付与されており、Texas A&M大学は必要な当事者ではないとした。まず、CAFCは、TexasLDPC社には、主張されている特許および著作権について第三者に対して権利行使を行う最初かつ唯一の権利があること、ならびに過去、現在、今後の侵害に基づく損害賠償を回収する独占的権利があることを指摘した。従って、TexasLDPC社の提訴権は実質的に何ら制限されていないため、Broadcom社は、同一の特許および著作権について複数の訴訟に面する可能性から保護されることになる。また、CAFCは、Texas A&M大学が参加することがなくても、地方裁判所は既存の当事者らに対して完全な救済措置を講じることが可能であるとした。