

## 確認判決の管轄権に関する連邦巡回控訴裁判所の重大な判断

December 21, 2009

12月4日、連邦巡回控訴裁判所は、特許のライセンス事業体からの黙示の威迫に直面している企業が、確認判決を求めるための訴訟（DJ訴訟）を従来に比べてかなり容易に提起出来るようになると思われる意見を出した。Hewlett-Packard Co. 対 Acceleron LLC 事件では、特許を実施していない特許保有者（Acceleron）が HP に対して、まずは注意深く言葉を選んだ手紙を送付した。その中で、Acceleron は HP に対して、特定の特許に「目を向けていただきたい（attention）」とし、当該特許について「話し合うための機会（opportunity to discuss）」を要請した。また同書において Acceleron は、事件または紛争は存在しておらず、従って DJ 訴訟の提起を行わないことに HP が同意するよう求めた。これに対し HP は Acceleron に、いずれの当事者も 120 日間は法的措置を講じないとする「相互スタンスタイル契約」の締結を求めたものの、Acceleron はこれを拒否した。その結果、HP がデラウェア地区連邦地裁に DJ 訴訟を提起した。

デラウェア地裁（Sue Robinson 判事）は、「競合関係にない特許保有会社（またはパテント・トロール）からのそのような書簡は、ライバル企業から話し合いの要請を受けるのとは異なった反応を引き起こすとは考えられる」としながらも、最終的には、「'021 特許について被告が過去に提訴したことを示す記録はなく、被告から原告に対する直接的なコンタクトも被告の提訴の意図に言及（または直接的に示唆）しているものではない」とし、DJ 訴訟の管轄権の欠如を根拠に原告の訴えを却下した。

連邦巡回控訴裁判所（Michel 裁判長の意見）はこれを破棄し、特許保有者は HP に対する当初の打診を巧妙に行ったものの、「確認判決訴訟の本来の目的を、ただ『訴訟』や『侵害』などの魔法の言葉を書簡の中で避けるという策略だけによって無にすることはできない」と判示した。加えて同裁判所は、その意見の少なくとも一部は、特許保有者がライセンス事業体であることに根拠があることを敢えて説明（2回）した。連邦巡回控訴裁判所は、「Acceleron は、ライセンスのみを行っている事業体であり、特許の実施なくしては特許から利益を得ることができないことに当裁判所は注視する。この事は、Acceleron が HP からの相互スタンスタイルを拒否した事実に大きな意味を持たせるものである。」と述べた。

控訴裁判所は、「本ケースにおける当裁判所の判断は、間違いなく過去の確認判決をめぐるケースからの転換を示すものである。」と述べて判決を括った。今回、裁判所が示したこの明確な認識は、米国連邦地裁に対して、特許事件での DJ 管轄権が認められるための制約を一般的にさらに緩和すべきと示唆していると捉えることができるだろう。

この意見は、<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1283.pdf> で入手可能である。

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック（ワシントン DC オフィス）：

Tel: 1. 202. 739. 5501

[rgaybrick@morganlewis.com](mailto:rgaybrick@morganlewis.com)

・松尾悟（東京オフィス）：

Tel: 03. 4578. 2505

[smatsuo@morganlewis.com](mailto:smatsuo@morganlewis.com)

・ロバート・バスビィ（ワシントン DC オフィス）：

Tel: 1. 202. 739. 5970

[rbusby@morganlewis.com](mailto:rbusby@morganlewis.com)

### モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

### モルガン・ルイス&バックキアス LLP について

米国、ヨーロッパ、アジアに22箇所の事務所をもつモルガン・ルイスは広範囲に及ぶ訴訟、労働および雇用、知的財産等の取引において、依頼人の事業規模を問わず（世界の Fortune 100 社から新興企業にいたる）全ての主な産業にわたり、法律業務を提供しています。当事務所の国際チームは弁護士、パテント・エージェント、福利厚生アドバイザー、レギュラトリー・サイエンティスト、その他専門家の3千人以上からなりたっており、北京、ボストン、ブリュッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京及びワシントン DC から依頼人にサービスを提供しています。モルガン・ルイス及びその実務についての詳細は当事務所ホームページ [www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com) をご参照ください。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。