

侵害訴訟中の権利譲渡・再譲渡 IP ホールディング・カンパニーの落とし穴(？)

強大な特許資産、その他の大きな知財ポートフォリオを抱える米企業のなかには、知財保有・管理会社(IPホールディング・カンパニー)を設けるところが増えつつあります。目的は、管理上の効率性、破産時の保護、さらに重要なものとして州税の軽減があります。たとえば、デラウェア州では、専ら州外にある無体財産の投資に従事する法人に対しては課税されず、ネバダ州では無体財産から得られる所得は非課税、またミンガン州でもロイヤルティ収入を非課税にしているということです。

100%子会社である IP ホールディング・カンパニーに親会社、グループ会社の特許権を譲渡し、親会社等には非排他的ライセンスを供与するという形をとって活用されているケースが多いようですが、最近このような組織形態に訴訟上の観点からの問題点(見直し)を指摘する事件が見られました。

ひとつは昨年9月にCAFCが判決を下した Poly-America 事件(Poly-America L.P. v. GSE Lining Technology Inc., Fed.Cir. 9/14/2004)。同事件では、IPホールディング・カンパニーが原告となって提起した訴訟において、侵害が認定されつつも、損害賠償算定の段階で逸失利益の回復が十分に認められませんでした(原告は特許を保有管理しているだけで、特許対象品を製造販売していないため)。もう1件は、去る3月22日にCAFCが判決を下したばかりのものです。Poly-America事件とは逆に、特許を保有し、自ら実施する親会社が原告となりながら、訴訟手続き中に州税対策のため権利を譲渡した(自らの原告適格を失った)まま、裁判所、相手方当事者に告げなかったため、制裁を受けたという事例です。(Schreiber Foods, Inc. v. Kustner Industries, S.A., Fed. Cir., 3/22/2005) 今回は、この最新事例をご紹介します。

[事実概要・手続き経緯] *例によって背景説明ではなるべく文字を省略します。

原告 Schreiber Foods: チーズ製品メーカー。食品の加工・密封方法と装置に関する特許 5,440,860号、5,701,724号保有。

1995 860 特許発行 (権利者:Schreiber)

1997.1 860 特許侵害の訴訟提起

ウィスコンシン東部地区連邦地裁

Schreiber (原告) Kustner (被告)

1997.3.31 特許権譲渡 (Schreiber **Schreiber Tech.**)
Schreiber: 860 特許のすべての権利(過去・未来の訴権を含む)を子会社Schreiber Technologies, Inc.に譲渡 (目的は州税回避)
* Schreiber は 860 特許の「非排他的ライセンス」となる。

- ・Schreiber は譲渡の事実を被告にも裁判所にも伝えず。
- ・特許権者となった Schreiber Technologies は原告として侵害訴訟に加わらず。

- 1997.8 **ディスカバリ手続き ~ 文書提出要求**
被告 Kustner: 860 特許における譲渡、ライセンス、担保権の交渉に関するすべての文書の開示を Schreiber に要求

原告 Schreiber: 開示拒否...弁護士依頼者間秘匿特権、ワークプロダクト特権を主張(特権文書であることを主張した上で「そのような文書の存在は不知」と回答)
- 1997.12 724 特許発行(権利者:Schreiber)

訴状修正提出: 原告Schreiberは、訴状を修正しKustnerによる 724 特許侵害を追加。724 特許には、860 特許との「ダブルパテント」を避けるため「ターミナル・ディスクレマー」をする旨が表示されており、これは、724 特許が権利行使可能であるためには 860 特許と同一の者に所有されていなければならないことを意味する。

しかし、Schreiber は修正訴状中でも依然「Schreiber は、860 特許の所有者であり、侵害訴訟を提起する原告適格を有する」と述べている。
- 1998.7 **特許庁への譲渡登録**
* 特許庁には 860 特許の譲渡登録をしたものの、依然裁判所、被告へは通知せず
- 1998.8 **事実審理**
トーマス・バドシオ(860 特許の譲渡を承認する取締役会に出席していた Schreiber 取締役):「860 特許は特許庁の認可時から Schreiber が保有」と虚偽の証言

陪審評決(特別評決): 724 特許、860 特許の有効性と侵害を認定
損害賠償額 2600 万ドル

被告 Kustner: 評決にかかわらず法律上の判決を下すよう地裁判事に請求 (JMOL申立て)

弁護士による譲渡事実の発見および対応 - 再譲渡
(Schreiber Tech. Schreiber)
評決後、Schreiber 側弁護士は、860 特許が譲渡されていた事実を知る。結論:法律上、倫理上いずれにおいても譲渡の情報を開示する義務なし
- 1999.4.20 密かに、860 特許の全権利を再度 Schreiber に戻す
- 2000.3 **地裁判決:** 被告のJMOL申立て認容 評決を覆し、特許非侵害認定。
Schreiber 控訴

2002 **CAFC判決**: 地裁判決破棄 Schreiber勝訴判決の回復を命令
差し戻し

2002.9.10 **地裁判決**: CAFC判決に従いSchreiber勝訴判決
損害賠償額 1570 万ドルおよび裁判費用、判決後利子支払命令

2002.10 被告Kustnerによる譲渡事実の発見
* 本件とは別の訴訟から偶然この事実を知る。

地裁へ先の判決取り消しを請求 (連邦民事訴訟規則 60(b))

連邦民訴規則 60(b)

「当事者の申立ておよび正当な条件に基づき、裁判所は、以下の理由がある場合、当事者を……終局判決、命令もしくは手続きから救済することができる。……(2)相当の注意を払っても再審理の請求期限内に発見することが不可能であった新たな証拠の発見、(3)詐欺、不実表示、その他相手方当事者による不正行為、(4)当該判決の無効」

2004 **地裁判決**: 被告 Kustner の申立て認容

- 先の判決を取り消し。管轄権欠如を理由に訴えを却下。
「訴訟手続き中に Schreiber が特許権者でなかったということは原告適格がなかったということであり、ゆえに当該訴訟は実益のないもの (moot)。したがって、地裁の判決は無効……」

Schreiber 控訴

*控訴に際し Schreiber は、

(1) Kustner に対する損害賠償請求を放棄

(2) 724 特許侵害の請求を放棄

860 特許の有効性、権利行使可能性、Kustner による侵害を認定し、侵害差止めを命じた判決部分の回復のみを請求

2005.3.22 **CAFC 判決**: 地裁による先の判決取り消し決定は確認。
訴えの却下決定は破棄・差し戻し

[判 旨]

・規則 60(b)(4) ...判決の無効を理由とする救済について

- 地裁による判決無効決定は誤り。

本訴訟の開始時、Schreiber は 860 特許の保有者であり、原告適格を有していた。しかし、Schreiber Technologies への譲渡完了時に、「訴訟の結果に対する自らの利害関係」を失ったこと

は明らか。通常、特許権の譲渡において過去の侵害に対する訴権を含むことはないが、Schreiber Technologies への譲渡にはすべての訴因が含まれることが明示規定されていた。また、非排他的ライセンス（譲渡後の Schreiber の立場）が、自ら訴えを提起する原告適格をもたないことは十分に確立されている法理。

したがって、Schreiber が 860 特許を譲渡して、単なる非排他的ライセンスになった時点で、Schreiber は侵害訴訟を提起する適格性を失い、訴訟は実益のないものとなった。

ただし、本件において Schreiber の訴えが実益のないものになったのは、一定期間に過ぎない。判決が下される前には、再度権利を取り戻している。そこで、争点は、

「訴訟手続き中に、非当事者に対する訴訟対象特許の一時的移転があった場合、すなわち、裁判所から一時的に管轄権が奪われた場合、訴訟の始めと終わりには原告が特許権を保有していても、判決は無効となるのか」ということ。

.....このような状況で下された判決は無効ではない。

特許侵害訴訟において、原告が最初から適格性を持たない場合、訴訟は却下されなければならない。後から原告適格を有する当事者を加えたり、当該特許の権利を取得することによって、このような管轄権上の欠陥を是正することは認められない。Paradise Creations, Inc. v. UV Sales, Inc. 315 F.3d 1304 (Fed.Cir. 2003); Gaia Techs., Inc. v. Reconversion Techs., Inc. 93 F.3d 774 (Fed.Cir. 1996) 参照。ただし、特許訴訟手続き中の一時的原告適格喪失は、判決が下される前に是正することが認められる。Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc. 385 F.3d 1360 (Fed.Cir. 2004) 参照。本件 Schreiber の場合もこれに該当する。

規則 60(b)(2), (3)...不正行為または新たな証拠を理由とする救済について

- 原告の不実表示、不正行為を理由とした判決取り消しは正しい。ただし、訴えの却下という救済は本件において過酷過ぎるため、破棄。

連邦民訴規則 60(b)(3)によれば、詐欺、不実表示、その他の不正行為が相手方当事者にあった場合、判決に対する救済が認められる。本件において Schreiber は、860 特許の所有権に関する不実表示と証拠隠しを繰り返し行った。Schreiber はこの事実自体は否定せずに、自らの行為が意図的ではなく、したがって制裁対象にはならないと主張した。

少なくとも、Schreiber の弁護士が 860 特許の譲渡について知った後の Schreiber と同弁護士の行為は、明らかに制裁対象となるべきである。証言や裁判所への提出書面において、あるいは開示要求への回答書面において重要な虚偽表示があったこと、さらに提出要求された重要な文書が提出されなかった事実をひとたび弁護士が知った以上、Schreiber とその弁護士には、直ちに記録を是正する義務が生じるのである.....。

Schreiber およびその弁護士による不正行為をはたらいたという地裁の認定に誤りはない。地裁が認定したとおり、とりわけ、Kustner が 860 特許の譲渡について知っていたならば、724 特許は権利行使不能であり(権利行使可能であるためには、860 特許と 724 特許の権利者が同一でなければならない)、損害賠償額もより少なくなるという強い主張ができたはずであるという点で、Schreiber の行為により Kustner は不利益を被ったといえる。

ただし、先の判決を取り消すことに加え、訴え自体を再訴不能という形で却下することは行き過ぎである。考えられるすべての制裁のなかでも、却下は「極めて過酷」なものと考えられている。不

正行為を根拠とする訴えの却下を決定する前に、地裁はまず、よりゆるい制裁について検討し、なぜそれだけでは不十分なのかを説明しなければならない。Schilling v. Walworth County Park & Planning Comm n, 805 F.2d 272 (7th Cir. 1986) 参照。

.....第7巡回区控訴裁(本件ウィスコンシン連邦地裁の通常事件における控訴裁判所)は、すべての争点について再審理を行うことは、弁護士不正行為に対する制裁の一形態として認められると判示している。Petrilli v. Drechsel, 94 F.3d 325 (7th Cir. 1996) 参照.....

以上の理由により、訴えを却下する地裁判決は破棄する。先の判決を取り消す地裁命令は確認する。本件は、再審理を行うべく、地裁に差し戻す。無論、Schreiber は引き続き、自ら提示した無条件の請求権放棄に拘束される。

判決原文は以下のサイトで

<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/04opinions/04-1279.pdf>