

米国における宣言判決訴訟リスク —Declaratory Judgment Actionの リスクについて—



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第4回である本稿では、米国特許権を活用しようとする場合に注意すべき米国宣言判決訴訟のリスクについて解説する。

第1 はじめに

米国では、日本の確認訴訟に対応する宣言判決訴訟（Declaratory Judgment Action）という訴訟類型が存在し、日本企業も、特に米国特許権を活用しようとする場合には、この訴訟に注意する必要がある。

例えば、日本企業が、日本特許に加えて米国特許を持っており、米国企業に対して、米国特許を含む特許ポートフォリオのライセンスオファーや侵害警告を行った場合、米国企業から、米国の裁判所に、米国特許権を侵害していないこと等の宣言を求める宣言判決訴訟を提起されるリスクが生じうる。

このような訴訟を提起されると、相手方の選んだタイミングで、相手方の選んだ米国の裁判所で応訴することを余儀なくされ、多くの費用が掛かるうえ、訴訟及び交渉戦略上、非常に不利な立場に置かれる。米国訴訟を覚悟している状況であればともかく、そのつもりがないのに米国訴訟に巻き込まれるのは、大きな不利益である。しかし、他方で、相手方に対してインパクトのあるライセンスオファーや侵害警告を行うために、米国特許を対象から外せない場合が多い。また、あえて米国訴訟を覚悟して強い警告を行うべき場面もある。ただし、そのような場合でも、リスクを理解したうえで、戦略的な判断をすべきである。

そのため、日本企業も、米国特許を活用しようとする場合には、米国における宣言判決訴訟のリスクを理解しておくことが重要である。本稿では、米国で宣言判決訴訟を提起されるリスクがどのような場合に生じるかを説明する。