

「訴える前に己を知るべき」

「バイエル対ダウ事件」(*Bayer Cropscience AG, et al. v. Dow Agrosiences LLC*) において地裁は、本件が米特許法 285 条に基づく「例外的な事件」であるとして 590 万ドルの弁護士費用を認定していたが、連邦高裁 (CAFC) はこの程、地裁認定を支持する判決を下した。

この事件は、雑草駆除剤に強い遺伝子組み換え大豆についてのバイエル特許のライセンスに関するものである。バイエルは、自社特許を MS Technologies (MS) にライセンスしていた。MS がライセンス許諾を受けた特許をダウにライセンスしたため、バイエルは、MS には特許のサブライセンス権がないと主張して、ダウを提訴した。しかし、デラウェア地裁は、バイエルの主張を認めなかった。

地裁の判決によれば、バイエルは訴訟を起す前にきちんとした調査を行わなかった。地裁での手続きが進行するにつれ、証拠によりバイエルの主張が薄弱となっていった。例えば、MS との契約の締結後、バイエルは MS に大豆特許の権利を得たことを祝う電子メールを送っている。そのメールには「私どもは、これらの製品が貴社の有能な手腕によって市場での本当の価値を見出すことを確信しています」と書かれていた。バイエルの取締役は、(裁判で)「私どもが資産を誰かに売却し、その対価を受け取り、それを買った会社がその資産を利用するのを阻止するのは変だ」とも証言した。地裁は、また、バイエルが契約紛争についてのディスカバリーが行われている最中に、仮差止めを求めるモーションを提起したバイエルの戦略を問題視し、仮差止めを求めるモーションは「無用なものであり不必要な訴訟費用の高騰を招くものだ」と認定した。バム (Bumb) 裁判官は、もしバイエルが訴訟を起す前に必要な調査をきちんと行っていたならば、訴訟を起せる事案ではないことを知ったはずである、と述べた。

CAFC は地裁の認定を支持し、「Octane Fitness 事件最高裁判決」の趣旨から、本件が例外的な事件であることを確認した。

実務上、本件は、事案を立証するときに依拠すべき事実を精査する必要性を示している。訴訟を起す前に、原告とその代理人は、これまで以上に必要な調査を行うことが不可欠となる。調査には、事情に詳しい従業員からの聞き取りや関係書類の閲覧なども含まれる。原告とその代理人は、相手側の立場に立って、どんなリスクや都合の悪い事実があるかどうかについて、石をひっくり返すように事実関係を調査しなければならない。入念な調査によって、事案の主張がどれほど強いのか、争う価値があるのか、などを決定することができる。規則 11 (Rule 11) により、訴訟を起す前にデューデリジェンスが求められており、それが訴提起の合理的な根拠となる。