



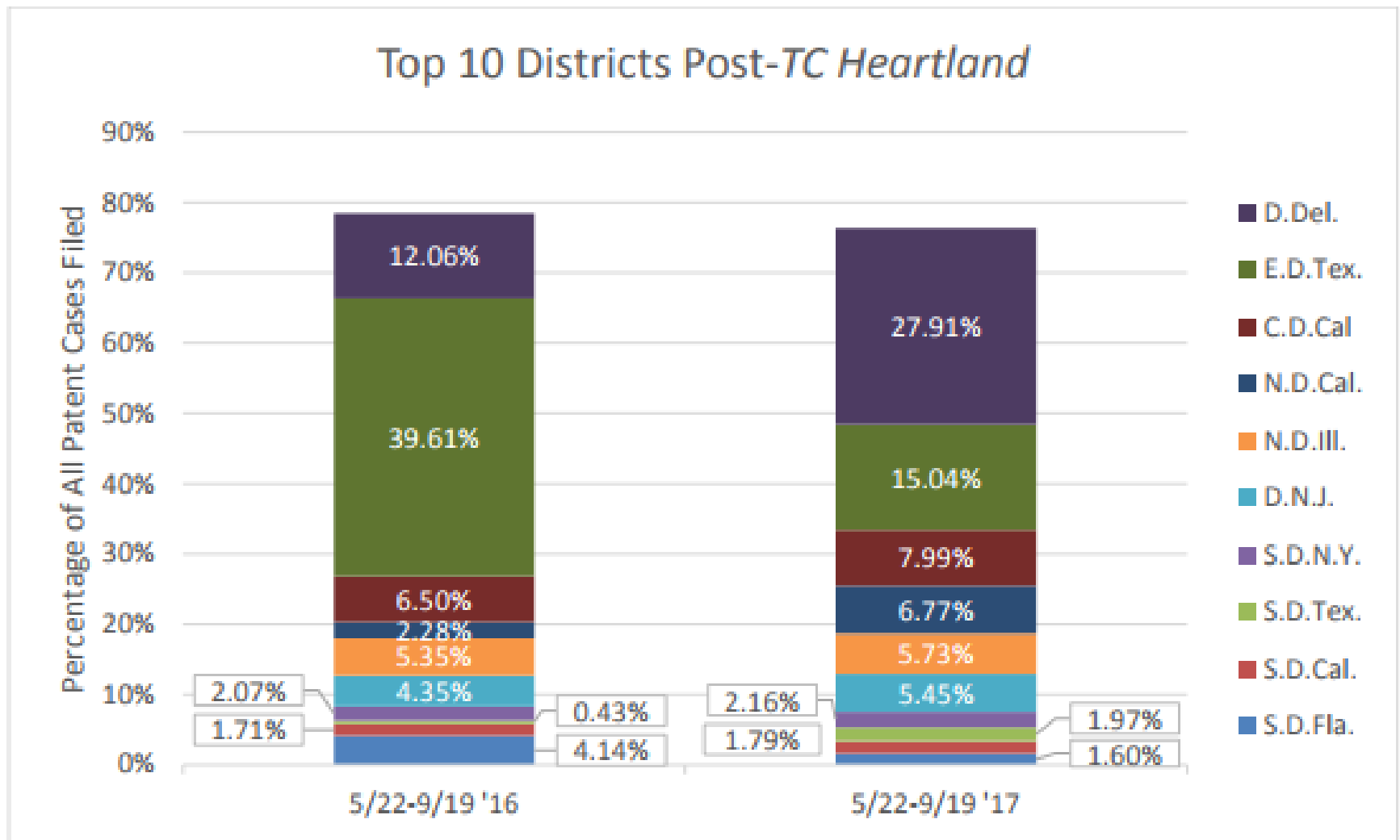
近年の重要判決による米国裁判地 戦略への影響と日本企業への提言

2019年6月

JIPA国際第一委員会



参考: 地裁別の訴訟件数比較



引用: "A Look at District Court Filing Trends 120 Days after TC Heartland"

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bfe2b3ed-9e6c-4c0e-92c0-f63485fdc0e7>



1. 研究テーマの紹介

被告

米国企業



米国外企業



連邦法

§1400(b)
 ①被告の居住する地 or
 ②被告が侵害行為を行い、且つ、
 定常的に確立したビジネスの地

§1391(c)(3)
 どの裁判地でも提訴可

判例
TCH前

①被告の居住する地
 ⇒人的管轄権が生じている地
 [V.E. Holding判決]

§1391(c)(3)を適用
 [Brunette判決]

判例
TCH後

①被告の居住する地
 ⇒法人登録している地[TCH判決]
 ②定常的に確立したビジネスの地
 ⇒ 1) 物理的な地 [Cray判決]
 2) 定常的、且つ、
 確立されたビジネス
 3) 被告の地

Brunette判決が引き続き
 適用？

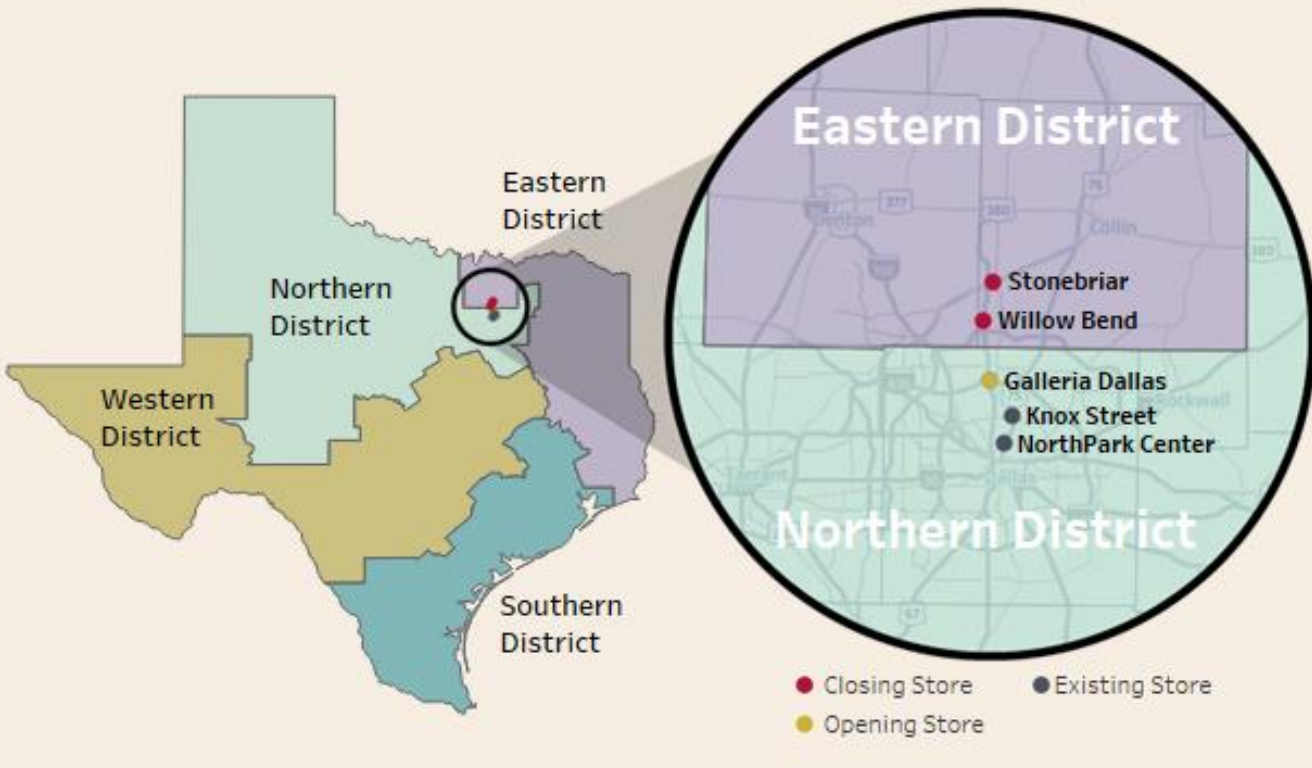
**裁判地戦略への
 影響は？**



参考：Appleの動向

Apple Exits The Eastern District Of Texas

Apple is closing its two retail stores in the Eastern District of Texas, a move widely seen as a bid to avoid patent suits in a district where it has been hit with large verdicts. The shuttered locations will be replaced by a new Apple store a few miles away in Dallas, in the Northern District of Texas.



引用: "Apple Shuts Stores In EDTX, But Will Other Cos. Follow?"

<https://www.law360.com/articles/1131879>



2. 取り組み内容

【調査1】

Cray判決3要件が他の事件に対してどのように適用されるか？

⇒Cray判決を引用した事件 65件中、注目24件を分類

結果

分類	適切な裁判地		ポイント
	×	○	
設備	3件	1件	設備の排他的コントロール
従業員の 自宅	4件	1件	被告企業が従業員に在宅勤務を実質的に求めているか
関連会社	4件	1件	・関連会社の形式的な独立性 ・関連会社の施設が被告のものであることの公表
小売店	2件	1件	被告による所有・リース・コントロール有無
代理店	6件	1件	・原則：「代理店のビジネス地」≠「被告のビジネス地」 ・例外：被告-代理店間の密接な関係



2. 取り組み内容 (調査1 設備)

事件	Personal Audio (その他2件有)	SEVEN Networks
適切な裁判地	✗	○
対象	被告ネットワークサービスで使用するサーバー	同左
C r a y	①物理的な地	✗サーバー自体からビジネスを行わない
	②定常/ビジネス	○サーバーはビジネスニーズを提供/ 被告-ISP*間契約 が継続
	③被告の地	✗ ISP*の環境下
		○被告HPで説明

*インターネットサービスプロバイダー

ポイント

設備の排他的コントロール

(なお、両事件は被告・地裁同一だが別判事が担当)



2. 取り組み内容 (調査2 従業員の自宅)

事件		Precision Fabrics Group (その他2件有)	RegenLab	
適切な裁判地		×	○	
対象		従業員の自宅	同左	
C r a y	①物理的な地		○従業員自宅	
	②定常/ビジネス		○NY州(裁判地)での仕事を 要求	
	③被告 の地		×	○
		自宅の所有・リース・ コントロール	×無し	×無し
		自宅使用の雇用 条件	×どこに住むのも自由	○NY州(裁判地)在住者に向けて 求人
		自宅=ビジネス地を 表明	×無し	×無し
在庫の自宅保管		×小さなサンプル見本・チラシのみ	○デモンストレーション用キット	

ポイント

被告企業が従業員に在宅勤務を実質的に求めているか



2. 取り組み内容 (調査3 関連会社)

事件	Symbology Innovations (その他3件有)	Board of Regents
適切な裁判地	×	○
対象	被告の子会社	被告の関連会社がリース契約をしていた療養施設
C r a y	①物理的な地	○ (争い無し)
	②定常/ビジネス	○8年以上前からリース契約/対外的に示していた
	③被告の地	×関連会社は、被告に対して「法人としての形式的な独立性」を維持 ○被告HPで説明、ビジネス地としてウェブに記載、外壁へ自社マーク設置

ポイント

**関連会社の形式的な独立性
関連会社の施設が被告のものであることの公表**



2. 取り組み内容 (調査4 小売店)

事件	SportPet Designs (その他1件有)	Tinnus Enterprises
適切な裁判地	×	○
対象	Amazon (被告製品を販売・配送)の配送センター	小売店(被告製品を販売)
C r a y	①物理的な地	○ (争い無し)
	②定常/ビジネス	○ 過去4年に渡り、被告と小売店に継続的なビジネス関係有り
	③被告の地	○ 被告製品販売のためのスペースを被告が小売店内に借りている × 被告による所有・リース・コントロール、従業員雇用無し

ポイント 被告による所有・リース・コントロール有無



2. 取り組み内容 (調査5 代理店)

事件	EMED Technologies (その他5件有)	Blitzsafe
適切な裁判地	×	○
対象	被告製品を扱う代理店	自動車ディーラー
C r a y	①物理的な地	○ (争い無し)
	②定常/ビジネス	○ (争い無し)
	③被告の地	<p>×</p> <ul style="list-style-type: none"> 「代理店のビジネス地」≠「被告のビジネス地」と判断した他の地裁事件が多数有り 「ビジネス上必須の代理店の地」=「ビジネス地」の判断は、TCH, Cray判決を覆す <p>○</p> <ul style="list-style-type: none"> 認定されたディーラーのみが被告 (BMW)の新車を販売できる ユーザーが購入した自動車の保証は被告による保証。ディーラーによる保証ではない

ポイント

原則：「代理店のビジネス地」≠「被告のビジネス地」
例外：被告-代理店間の密接な関係



2. 取り組み内容

【調査2】

被告が外国企業の場合、TCH判決以降もBrunette判決に基づいて裁判地が判断されるか？

⇒TCH判決以降で1391条(c)(3)が争点となった事件 4件

結果

Brunette判決は今もなお有効 [In re HTC事件]

つまり、外国企業を被告とする特許訴訟は、1391条(c)(3)に基づき、いずれの裁判地においても提訴されてよい



2. 取り組み内容

【調査3】

TCH判決を契機に、裁判地の争いに関して表面化してきた論点
⇒TCH判決以降、これらの論点に言及している事件17件

結果

事件	論点	結論
In re ZTE	適切な裁判地の立証責任	原告側に有り
In re BigCommerce	登録州に複数の裁判所がある場合の適切な裁判地	「主要なビジネスの地」の地裁
Mallinckrodt IP, Patent Holder	ディスカバリが認められる要件	ディスカバリにより開示される情報によって結果が変わるであろうという合理的な理由の提示
In re HP	被告が利便性のための移送(1404条(a))を申し立てる際の立証	「明らかに良い(clear more)利便性」を示せば足りる
In re Intex Recreation	参加人による裁判地移送の主張	過去の判例では判断が分かれており、明確で争いのない権利を有しているとは言えない



3. 日本企業への提言

日本企業が原告

- ✓ 被告米国企業の法人登録・設備・関連会社等の情報収集 ※立証しやすい裁判地を選定
- ✓ ディスカバリの利用

分類	求められる証拠
設備	設備の排他的コントロール
従業員の自宅	被告が従業員に在宅勤務を実質的に求めている
関連会社	関連会社が被告から形式的に独立していない or 関連会社の施設が被告のものであることを公表
小売店	被告による所有・リース・コントロール
代理店	被告とビジネス上の密接な関係



3. 日本企業への提言

日本企業が被告

裁判地の妥当性を争うことは困難

- ✓ 送達問題で争い、その間に和解交渉を行う等
- ✓ 応訴後の裁判地変更
 - 利便性のための移送(1404条(a))
 - 米国企業の訴訟参加、同企業の適正裁判地への移送
 - 原告も含めた全当事者の合意裁判地への移送
 - 地裁が利便性のための移送(1404条(a))を却下
⇒CAFCに地裁への職務執行令状発行の申立

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

