



主要な米国地裁のローカルパテント ルールが与える訴訟地戦略および 訴訟対応への影響

2020年9月

JIPA国際第一委員会



アジェンダ

1. ローカルパテントルールとは
2. 調査研究の目的・対象
3. 調査結果
4. 提言
 - a) 原告の訴訟地戦略
 - b) 被告の訴訟対応
5. 最後に



1. ローカルパテントルールとは

FRCP

(Federal Rule of Civil Procedure)

訴答

ディスカバリ

公判

LPR

(Local Patent Rule)

①

ディスカバリ
計画

②

侵害主張
書面

③

無効主張
書面

④

クレーム
解釈

地裁/地区/判事単位



1. ローカルパテントルールとは

手続き	概要
①ディスカバリ計画	ディスカバリ計画会議：FRCP 26(f)で規定。FRCP 16(b)で規定されるスケジューリング会議またはスケジューリングオーダーの21日前までに当事者間で実施。ディスカバリ計画案について議論。
②侵害主張書面	<ul style="list-style-type: none">・原告が提出。・侵害主張対象のクレームを特定し、クレームの各要素が被疑侵害製品・方法のどの部分に該当するのかを整理。
③無効主張書面	<ul style="list-style-type: none">・被告が提出。・主張する無効理由を特定し、侵害主張対象のクレームの各要素が先行文献のどの部分に該当するのかを整理。
④クレーム解釈	マークマンヒアリングに至るまでのクレーム解釈に関わる各種手続き



2. 調査研究の目的・対象

訴訟件数ランキング※1

★ 2012年度調査※3からの新規調査対象

TCH判決※2前1年		%	2018年		%
1	テキサス東部	37.8	デラウェア	★	24.0
2	デラウェア	12.6	テキサス東部		13.8
3	カリフォルニア中央	6.0	カリフォルニア北部		9.1
4	イリノイ北部	4.8	カリフォルニア中央	★	8.3
5	ニュージャージー	3.9	ニュージャージー		5.4
6	カリフォルニア北部	3.4	イリノイ北部		3.4
7	マサチューセッツ	2.2	テキサス西部	★	3.2
8	ニューヨーク南部	2.0	ニューヨーク南部	★	2.8
9	フロリダ南部	1.8	テキサス北部	★	2.4
10	カリフォルニア南部	1.7	フロリダ南部		2.0

目的

訴訟件数の多い地裁についてLPRを分析し以下の提言を行う
a) 原告の訴訟地戦略 b) 被告の訴訟対応

対象

2018年訴訟件数上位10地裁のうちLPRを有する9地裁



※1 : Lexology, "A Look at District Court Filing Trends 120 Days after TC Heartland", and LexisNexis, "Lex Machina Patent Litigation Report"

※2 : 2017年 TC Heartland最高裁判決 ※3 : 国際第1委員会, 知財管理, Vol. 62 No.7 pp. 1011-1022 (2012)



2. 調査研究の目的・対象

地裁	LPR
カリフォルニア北部	裁判所
デラウェア	Stark/Noreika/Connolly/Andrews判事
テキサス東部	裁判所(Track A/B) Gilstrap/Schroeder III判事
カリフォルニア中央	Guilford/Kronstadt/Wright II 判事
ニュージャージー	裁判所
イリノイ北部	裁判所
テキサス西部	Albright判事(=Waco地区)
ニューヨーク南部	裁判所 Schofield判事
テキサス北部	Dallas地区

米国でLPRを初採用



3. 調査結果

原告が活用すべき手続き

被告が活用すべき手続き

地裁	判事数 (人)	LPR	調査	原告が活用すべき手続き					被告が活用すべき手続き						
				観点1 早期負荷			観点2 侵害主張強化		①ディスカバリ計画			②侵害主張書面提出	③無効主張書面提出	④クレーム解釈	
				②侵害主張書面提出		③無効主張書面提出	②侵害主張書面提出		ディスカバリ計画会議でのLPR修正		マークマンヒアリング終了までのディスカバリ停止	eディスカバリ制限	損害主張	クレーム解釈 オーダー後 無効主張 修正	早期クレーム 解釈
				被告の 非侵害主張	被告の 販売データ 早期提出	被告の 早期無効 主張	技術情報 確認後の 侵害主張	クレーム 解釈 オーダー後 侵害主張 修正							
カリフォルニア北部	19	裁判所		×	○	×	×	×	○	×	×	○	×	×	
アラウエア	4	Stark判事	新規	×	○	×	○ ^{*3}	×	○	×	×	○	×	○	
		Noreika判事	新規	×	○	×	○ ^{*3}	×	×	×	×	×	×	×	
		Connolly判事	新規	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		Andrews判事	新規	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
テキサス東部	11	裁判所 (Track A)		×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	
		裁判所 (Track B)	新規	×	○ ^{*2}	×	×	○	×	×	×	○	○	×	
		Gilstrap判事 (Track A)	新規	×	×	×	○ ^{*4}	○	○	×	×	×	○	×	
		Schroeder III判事 (Track A)	新規	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	
カリフォルニア中央	27	Guilford判事	新規	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	
		Kronstadt判事	新規	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	
		Wright II判事 ^{*1}	新規	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×	×	
ニュージャージー	18	裁判所		○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
イリノイ北部	30	裁判所		○	×	○	○ ^{*5}	×	○ ^{*8}	×	×	×	×	×	
テキサス西部	17	Albright判事	新規	×	×	×	×	○ ^{*6}	○	○	○	×	○ ^{*6}	×	
ニューヨーク南部	41	裁判所	新規	×	×	×	×	○ ^{*7}	○	×	×	×	○ ^{*7}	×	
		Schofield判事	新規	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	
テキサス北部	17	グラス地区	新規	×	×	×	○ ^{*4}	○	○	×	×	×	○	○	

[凡例] ○：手続き有、×：手続き無



4. 提言

LPRにおいて原告が活用すべき手続き

⇒ **a) 原告の訴訟地戦略**

LPRにおいて被告が活用すべき手続き

⇒ **b) 「被提訴地裁における」被告の訴訟対応**

(∵ 訴訟地移送困難のため訴訟地戦略には
活かしにくい: TCH判決による制限)



4. a) 原告の訴訟地戦略

訴訟地選定の際の2つの観点「早期負荷」「侵害主張強化」を抽出

被告不利な手続きに着目

原告有利な手続きに着目

手続き	被告の 非侵害主張	被告の 販売データ 早期提出	被告の 早期無効 主張	技術情報 確認後の 侵害主張	クレーム解釈 オーダー後 侵害主張修正
-----	--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------------

早期負荷

侵害主張強化

被告を**早期和解**に導きたい原告にとって優位

被告のディスカバリ情報を侵害主張に利用したい原告にとって優位



4. a) 原告の訴訟地戦略

TCH判決、In re Cray判決に基づき被告の居住地、ビジネス地を考慮したうえで、以下に基づき訴訟地を選定

観点	早期負荷			侵害主張強化	
手続き カテゴリ	侵害主張書面 提出	無効主張書面提出		侵害主張書面提出	
手続き	被告の 非侵害主張	被告の 販売データ早期提出	被告の 早期無効主張	技術情報 確認後の 侵害主張	クレーム解釈 オーダー後 侵害主張修正
地裁 LPR	ニュージャージー イリノイ北部	カリフォルニア北部 デラウェア テキサス東部 カリフォルニア中央	カリフォルニア中央 イリノイ北部	デラウェア テキサス東部 イリノイ北部 テキサス北部	テキサス東部 カリフォルニア中央 テキサス西部 ニューヨーク南部 テキサス北部



デラウェア、イリノイ北部は両観点で有力

(ただし、デラウェアの場合は、Stark判事およびNoreika判事に限る)



4. b) 被告の訴訟対応

カリフォルニア北部

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークアップ 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
裁判所	○	×	×	○	×	×

- LPR修正：LPRで規定される各種訴訟手続き・その期限について、負荷を低減する修正の提案が可能。**自身の負荷低減の提案をすべき**
- 原告による損害主張：原告が想定する損害額の規模を早期に把握でき、早期和解を目指すか、訴訟終盤まで戦うかの検討が可能。**損害額に応じた戦略の再構築を行うべき**



4. b) 被告の訴訟対応

デラウェア

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークスマイニング 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
Stark 判事	○	×	×	○	×	○

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様
- 原告による損害主張：カリフォルニア北部と同様
- 早期クレーム解釈：訴訟の早い段階でクレームの解釈を明確にすることが可能。
解釈次第で強い主張に結び付く場合、**自身に有利なクレーム解釈を提案すべき**



4. b) 被告の訴訟対応

テキサス東部

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークマンヒアリング 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
裁判所 (Track A)	○	×	×	×	○	×

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様
- クレーム解釈オーダー後の無効主張修正：裁判所の許可なく、無効主張書面の修正が可能。原告が侵害主張書面の修正を行った場合、**最終的な原告の侵害主張に沿った無効主張書面へ修正すべき**



4. b) 被告の訴訟対応

カリフォルニア中央

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マーカーリンク 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
Guilford 判事 /Kronsta dt判事	×	×	×	×	○	×

- クレーム解釈オーダー後の無効主張修正：テキサス東部と同様



4. b) 被告の訴訟対応

ニュージャージー

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マーカーリンクが 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
裁判所	○	×	×	×	×	×

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様

[参考] ANDA(Abbreviated New Drug Application)訴訟に関する規定有



4. b) 被告の訴訟対応

イリノイ北部

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークマンヒアリング 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
裁判所	○	×	×	×	×	×

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様



4. b) 被告の訴訟対応

テキサス西部

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークマンリング 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダ-後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
Albright 判事	○	○	○	×	○	×

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様
- マークマンリング終了までディスカバリ停止：クレーム解釈決定後、その後発生する**ディスカバリ費用と勝訴率とを勘案して和解条件を検討できる**
- eディスカバリ制限：原告がeディスカバリを求める際には、**原告が示す正当な理由に反論してeディスカバリを回避する、または、範囲を狭めるべき**
- クレーム解釈後オーダ-後の無効主張修正：テキサス東部と同様



4. b) 被告の訴訟対応

ニューヨーク南部

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークマンヒアリング 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
裁判所	○	×	×	×	○	×

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様
- クレーム解釈オーダー後の無効主張修正：テキサス東部と同様



4. b) 被告の訴訟対応

テキサス北部

LPR	①ディスカバリ計画			②侵害 主張書面 提出	③無効 主張書面 提出	④クレーム 解釈
	LPR修正	マークマン比アリング 終了まで ディスカバリ停止	eディスカ バリ制限	原告による 損害主張	クレーム解釈 オーダー後の 無効主張 修正	早期 クレーム解釈
Dallas 地区	○	×	×	×	○	○

- LPR修正：カリフォルニア北部と同様
- クレーム解釈オーダー後の無効主張修正：テキサス東部と同様
- 早期クレーム解釈：デラウェアと同様



5. 最後に

- 実際の訴訟地選定においては、LPR以外も考慮する必要あり
- 過去の事件の判決や各種オーダーの傾向、陪審員の傾向、TCH判決に代表される訴訟地選定に影響する判決による制限等を総合的に考慮し、現地の弁護士に相談のうえ検討される必要がある。

ご清聴有難うございました

ご質問がある場合は下記講師メールアドレス宛にご連絡ください：

kenji.tsuchie@denso-ten.com

～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

