

## 米国訴訟の流れについて（1）

権 島 清 恵\*

**抄 録** 米国において特許侵害訴訟を提訴するにあたって、利用可能な法廷について解説します。連邦裁判所のうちの連邦地裁で提訴できるかは、被告企業の国籍や業務地等により決まります。また、裁判地の選択には、訴訟戦略的な検討も必要で、近年、人気だったテキサス州東部地裁は、最近、その人気に陰りがでてきている模様です。また、連邦地裁以外の特許侵害訴訟の法廷として、国際貿易委員会（ITC）の関税法337条調査も紹介します。

### 目 次

1. はじめに
2. 米国の司法制度
  2. 1 裁判管轄権
3. 裁判地について
  3. 1 裁判地とは
  3. 2 移送について
  3. 3 望ましい裁判地は何処？
4. 国際貿易委員会（ITC）
5. おわりに

### 1. はじめに

今回から4回にわたり、米国訴訟、特に米国における特許訴訟の流れにつき、説明します。第1回目の今回は、米国の司法制度のバックグラウンドから始め、米国において特許侵害訴訟を提訴する場合、係争の場としてどのようなものがあるのかについて解説します。第2回目以降では、逆に日本企業が被告となった場合の訴答対応、Motion（申立て）、ディスカバリー対応、公判、判決等のプロセスについて解説する予定です。

### 2. 米国の司法制度

#### 2. 1 裁判管轄権

米国の司法制度は、州と連邦の二重構造になっています。各州及び特別地区、連邦政府は、それぞれに法体系および裁判所のシステムを持っています。州裁判所（state court）が、契約違反や不法行為、相続、離婚問題など、幅広い訴因の管轄権を持つ一方、連邦裁判所（federal court）の管轄は、州籍が異なる当事者間の係争で訴額が7万5,000ドル以上の場合<sup>1)</sup>、または請求が連邦法に基づく場合<sup>2)</sup>と、特定の条件を満たす場合に限られています。特許権については連邦法で規定されており、特許訴訟に関しては、連邦の専属管轄と定められています<sup>3)</sup>。

また、米国で訴訟を起こすには、米国裁判所が被告に対して対人管轄権を持っていない限りなりません。裁判所の対人管轄権（personal jurisdiction）とは何かを簡単にいいますと、被告がその裁判所の裁きを受けてしかるべき行為・業務等をしてきたか、ということで、つま

\* モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所  
米国弁護士 Kiyoe KABASHIMA

り極端に言えば、被告が聞いたこともないような州の裁判所で急に訴えられたりしないよう、被告を保護するための規定です。連邦裁判所の場合、対人管轄権は、合衆国憲法の手続の公正性を担保する要件（デュープロセス要件）と、提訴のあった連邦地裁が位置する州の対人管轄権法令を満たす必要があります。合衆国憲法のデュープロセス要件としては、連邦最高裁判所が1945年の判決<sup>4)</sup>で確立した、被告は法廷州と「最小限の接触（minimum contact）」をもたなければならない、という基準が適用されます。州法令による対人管轄権の規定は、州によって違いますが、一般的に、州内で常時活動していることや、州内から相当の収入を得ていること、訴訟の対象である不法行為が州内で起きたことなどが要求されます。

### 3. 裁判地について

#### 3.1 裁判地とは

特許侵害訴訟は連邦裁判所の専属管轄ですが、どの連邦裁判所で訴訟を起こすか、すなわち裁判地（venue）の選定についてここで解説します。

連邦裁判所のシステムは、連邦最高裁判所（U.S. Supreme Court）を頂点とし、その下に各控訴裁判所（Court of Appeals）、さらにその下に連邦地方裁判所（District Court）というヒエラルキーにより成り立っています。連邦地裁は事実審、控訴裁判所および最高裁判所は法律審です。連邦地裁は各州にひとつ以上あります。

これらの連邦地裁のうち、どこを裁判地とするかは、たいへん重要な問題です。何故なら、裁判地ごとに訴訟進行に関するローカル規則があり、また、陪審員は裁判地の地区の住人から無作為に選ばれるため、どこを裁判地とするかによって、裁判期間、陪審員のおおよその構成

（人種、教育水準等）を予測することができるからです。

どこを裁判地とすることができるかには法律上決まりがあり、特許訴訟の場合、原則、①被告企業が法人化された管轄区、または②侵害行為が起きたところであり、かつ被告企業が恒常的に業務を行っている（regular and established place of business）管轄区となります<sup>5)</sup>。ちなみに上記は特許侵害訴訟の場合の特別規定ですが、連邦法に基づく請求の訴訟一般の場合、裁判地となりうるのは①被告が全て同じ州に居住している場合は、その州内の管轄区のうちいずれかの被告が居住している管轄区、②請求の元となった不法行為が起きた管轄区、③他に適当な管轄区がない場合は、提訴時に被告のいずれかが見つかる管轄区、のいずれかになります<sup>6)</sup>。ちなみに被告が企業の場合は、提訴時に被告企業の対人管轄権を有する州の管轄区であれば、いずれも被告企業の「居住区」とみなされます<sup>7)</sup>。なお、被告企業が外国企業の場合、上記の法律は適用されず、原告は、裁判所が被告の対人管轄権を有するところであればどの裁判地でも提訴してよいことになっています<sup>8)</sup>。

#### 3.2 移送について

上記の裁判地ルールは特許訴訟のために特に法律で定められたものであり、これは基本的に、被告にとってアンフェアな、または不便な裁判地で訴訟を起こされてしまうことがないようにする、つまり被告を保護することを目的としています。被告が異議を唱えなければ、仮に提訴された裁判地が不適切であったとしても、不適切な裁判地のままで裁判は進行します。

では、不適切な裁判地を是正したい場合、被告はどうすべきかというところ、「不適切な裁判地による請求却下の申立て（motion to dismiss for improper venue）または裁判地移送の申立て（motion to transfer venue）により対応し

ます。被告が答弁書を出すまでにいずれかの申立てを出すか、答弁書の中で不適切な管轄区の抗弁をしない限り、被告は、裁判地の不適切性を黙認したとみなされます。

一方、原告の選んだ裁判地が裁判地のルール上適切なものであったとしても、被告は、その裁判地での訴訟が不便であることを理由に移送を申し立てることも法律上可能です。移送をするかしないかは連邦地方裁判所が「公正の観点から当事者の便宜をはかるために」裁量で決定します<sup>9)</sup>。上記法定の便宜上の移送で可能なのは、別の連邦地裁への移送のみですが、証人がすべて米国外にいるなどの理由で、国外の法廷が望ましい場合などでは、「フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理」による移送が可能です。この判例法上の法理による移送の申立てには、他の連邦地裁への移送の申立てと同様の立証をする必要がありますが、移送前裁判地が不便であることをより強く主張する必要があります。

### 3. 3 望ましい裁判地は何処？

上述のように、被告企業のビジネスが余程ローカルでない限り、原告は裁判地を選ぶことができます。では、望ましい裁判地とはどのようなところで、何処が人気のある裁判地なのでしょう？

一般に、特許侵害訴訟の裁判地の選択に際して考慮されるファクターとして、次が挙げられます。

- ① 提訴からトライアルまでにかかる時間
- ② 裁判がトライアルに達する割合
- ③ 裁判所が特許訴訟に特化したローカル規則を持っているか（また、そのようなローカル規則が、ディスカバリーのタイミング、侵害主張・無効主張を提出するタイミングなどにおいて、特許権者に有利なものであるか）

④ 過去、その裁判地の陪審員がどれほど特許権者に有利な判決を出したか

⑤ 対象特許が米国特許庁の再審査請求にかかった場合、再審査請求の結果がでるまで地裁での裁判を保留とする可能性

⑥ 裁判地移送の申立てが認められる可能性

⑦ 略式判決の申立てが認められる可能性

過去数年にわたって、特許訴訟の裁判地として最も多く利用されたのは、テキサス州東部地裁でした。2006年から2008年まで提訴された特許訴訟件数は、トップのテキサス州東部地裁が944件、次いでカリフォルニア州中央部地裁(822件)、さらにはニュージャージー州地裁(507件)と続きます<sup>10)</sup>。

テキサス州東部地裁の人気理由は、特許権者に有利な判決が出やすいという定評があるため、および、提訴からトライアルまでにかかる時間が短いためと一般にいられています。早急な紛争解決を望む特許権者としては、たしかに魅力的な要素です。また、同地裁の裁判官が、被告による裁判地移送の申立てを拒む傾向が強いことも挙げられるでしょう。

しかし、2009年に入ってから、テキサス州東部地裁の人気は落ちてきているといわれています。2009年6月23日現在、2009年の特許訴訟提訴数は、カリフォルニア州中央部地裁で136件、テキサス州東部地裁で112件、デラウェア州で100件となっています<sup>11)</sup>。その原因としては、テキサス州東部地裁の人気が高まるにつれて案件数が増え、提訴からトライアルまでにかかる時間が長くなってしまったこと、原告特許権者の同地裁に対する認識が変わってきていることなどが挙げられます。その一方で、ロサンゼルスのあるカリフォルニア州中央部地裁や、トライアルまでにかかる時間が比較的短く特許侵害訴訟のトライアルも多いデラウェア州地裁は人気を保っているのかもしれませんが。

また、裁判地移送の申立てを却下しがちだっ

たテキサス州東部地裁ですが、最近の控訴裁判所の判決で、同地裁に移送を命じるものがいくつか出されています。このような判決の一つとして、*In re* TS Tech USA Corp.<sup>12)</sup>を紹介しします。

本件は、テキサス州東部地裁で、自動車のヘッドレストメーカーであるリア・コーポレーションがTSテックに対して提起した特許侵害訴訟に端を発したものです。リア社は回動可能なヘッドレストの特許を持っており、TSテック社がリア社の特許を侵害するヘッドレストをホンダモーターズ社に販売することにより、ホンダ社による特許侵害を引き起こしたと主張しました。ホンダ社の自動車は、テキサス州東部地区を含み全米で販売されています。リア社はこの自動車販売実績に基づき、TSテック社による「テキサス州東部地区における被告企業の恒常的なビジネス」を主張したわけです。

これに対し、TSテック社は、オハイオ州南部地裁への移送の申立てをしました。本件の物的証拠、書類や証人が、すべてオハイオ州、ミシガン州、カナダにあり、同様に主要な証人もこれらの地域にいること、リア社もTSテック社も、テキサス州東部地区の法人ではなく、同地区に事業所すら構えてはおらず、テキサス州東部地区との接点が少ないこと等を挙げ、テキサス州東部地裁における裁判の進行は不便である、という主張をしました。これに対するリア社の反論は、本件特許の侵害品である自動車がテキサス州東部地区で数台売れているので、本件と同地区との接点は十分にある、というものでした。

テキサス州東部地裁は、TSテック社の移送申立てを却下しました。それを不服としたTSテック社は連邦巡回区控訴裁判所（CAFC: Court of Appeals of Federal Circuit）に控訴しました。CAFCはテキサス州東部地裁の移送却下の決定を不当であったとして、移送命令

（writ of mandamus）を出しました。このような命令は、地裁が明らかに裁量を濫用したと控訴裁が認めるときにのみ発令されるもので、例外的な状況においてのみ出されるものであったため、本判決は大きな注目を集めました。

CAFCの判断において考慮されたのは次のような要因です<sup>13)</sup>。

原告による裁判地の選択はある程度尊重されるべきだが、テキサス州東部地裁の判決は原告の選択を尊重しすぎであり、証人が裁判に出廷するのにかかる費用を軽視しすぎる。いくら証拠書類の多くが電子化されていて何処からでもアクセス可能だからといっても、物的、書類証拠がすべてオハイオ地区にある点は重視すべきである。また、侵害品とされているヘッドレストを備えた自動車は全米で販売されており、テキサス州東部地区の住民が本訴訟に対して特段強い関心があるとはいえない、という理由です。

こういった控訴裁判決により、テキサス州東部地裁から他の地裁への移送が今後増えることが見込まれ、今後の動向が注目されます。

#### 4. 国際貿易委員会（ITC）

よく特許訴訟に利用される連邦裁判所以外の場として、国際貿易委員会（ITC: International Trade Commission）があげられます。ITCは、特定の種類の訴訟を扱うべく連邦議会が設置した特別裁判所の一つで、合衆国法律集タイトル19の関税法1337条（19 U.S.C. § 1337）により、米国への輸入行為が不正競争により米国産業にダメージを与えていないかを調べる米国関税法第337条に基づく調査「関税法337条調査」を行います。より具体的には、輸入品が特許や商標などの知的財産権を侵害していないかを調べ、侵害が発見された場合は輸入を関税で止めたり、被告企業による侵害品の輸入を差し止めたりすることができます。

手続的には、原告企業が提訴をすると、ITCがそれに応じて調査を開始するかどうかを判断します。調査の開始が決定されると、当事者は通常の訴訟と同じように証拠調べや口頭弁論を行います。不正競争行為があったかどうかの判断は、まず行政裁判官による第1次決定(Initial Determination)によってなされます。その後、第1次決定の事実認定に明らかな誤りまたは法律的な瑕疵があった場合、または第1次決定がITCの政策に反するものである場合は、当事者は第1次決定のITC全体によるレビュー(コミッションによるレビューといいます)を申し立てることができます。コミッションは、当事者の申立てに応じて、時には、当事者からの申立てがなくても、行政裁判官による第1次決定を全体的にまたは部分的にレビューするかどうかを決定します。コミッションによるレビューの結果は、ITCの最終決定(Final Determination)となります。ITCの最終決定は、その後60日間にわたり米国大統領によるレビューの対象となり、大統領が何らかの政治的な理由により最終決定の執行に反対しなければ(大統領による反対は稀です)、その最終決定は確定します。

ITCの調査は、連邦地裁での訴訟に比べ、短期間で終了します。連邦地裁の場合、提訴からトライアルまで2年以上かかることは珍しくありませんが、ITCの調査の場合、ほとんどの調査が調査開始から最終決定まで、15カ月以内に終了します。すなわち、実質的にトライアルまでにかかる時間は1年未満です。従って、早急な紛争解決を望む原告としては、魅力的なオプションです。

但し、ITCの場合、損害賠償を請求することはできず、米国への輸入の差し止め請求のみとなります。しかし、米国市場への輸出を差し止めてしまうことは、被告企業によっては損害賠償よりもダメージが大きく、ビジネス的には効

果的な場合もあるでしょう。

またITCの場合、行政裁判官による判断を仰ぐので、陪審員による裁判の不確定性がありません。更に、適用される証拠法が、連邦裁判所で適用されるものよりも、より緩和されたものであるという利点もあります。

ITCにおける関税法337条調査の数は増加の傾向にあります。2006年の最高裁判決(eBay判決<sup>14)</sup>)で、特許権者が特許訴訟で勝訴しても、侵害者による侵害行為が必ずしも差し止められるわけではないという判決が出て以来、勝訴すれば差し止めが認められる関税法337条調査が人気を集めることとなったといわれています。実際、eBay判決以降の傾向として、特許権を実施しない特許権者が差し止め判決を得ることは難しくなっています。このeBay判決の影響もあり、2008年にITCが行った関税法337条調査の数は、実に50件に上っています。

## 5. おわりに

今回は、特許権者の立場から、特許侵害訴訟を始めるにはどのようなオプションがあるのか、についてお話ししました。次回は逆に、訴訟を起こされた場合にどのような対応が可能なのか、被告の視点からのオプションについてお話し、さらに訴訟に備えた文書管理方法等についても解説する予定です。

### 注 記

- 1) 28 U.S.C. § 1332
- 2) 28 U.S.C. § 1331
- 3) 28 U.S.C. § 1338
- 4) *Int'l Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310 (1945)
- 5) 28 U.S.C. § 1400
- 6) 28 U.S.C. § 1391 (b)
- 7) 28 U.S.C. § 1391 (c)
- 8) 28 U.S.C. § 1391 (d)
- 9) 28 U.S.C. § 1404 (a)
- 10) PACER オンラインデータベースより
- 11) PACER オンラインデータベースより

- 12) *In re* TS Tech USA Corp. et al., 551 F.3d 1135 (Fed. Cir. 2008)
- 13) 因みに、便宜上の移送の申立てを認めるか否かの判断基準は、移送前の地裁が属する控訴裁の判例でまります。テキサス州東部地裁の場合、第5巡回区控訴裁の管轄に属しますので、第5巡回区控訴裁の判例法に従います。移送申立てについての第5巡回区控訴裁の判断基準は、移送先裁判地の方が移送元裁判地よりも「明らかに便利」であるならば、移送申立てを認めるべき、としています。
- 14) *eBay Inc. vs. MercExchange, LLC*, 126 S.Ct. 1837

(2006) . eBay判決以降、連邦裁判所で特許権者が差し止めの判決を得るには、特許権者は、被告による侵害のみでなく、差し止めが必要な理由、具体的には、差し止めがなければ特許権者が回復不能なダメージを被ること、金銭賠償ではダメージ不十分であること、差し止め命令を出す場合と出さない場合で原告、被告に生じる問題を比較すると、差し止め命令を出す方が望ましいと思われること、さらに差し止め命令によって公共の利が損なわれないことの立証を求められるケースが増えています。

(原稿受領日 2009年6月24日)

