

ITCにおける最近の傾向及び特有点について

国際第1委員会*

抄録 ITCは、米国における知的財産権の侵害を伴う輸入行為等に関して、関税法337条に基づく独自の調査（337条調査，investigation）を行い、排除命令等の決定を早期に行う事ができる準司法機関である。しかしながら、実際の337条調査における提訴人及び被提訴人の国籍の状況や、337条調査による決定の状況（勝敗）など、体系的なITCの実情は、あまり明らかでない。さらに、ITCには、行政法判事や国内産業要件など、地裁には存在しない特有点がいくつか存在する。しかしながら、これらの特有点が最近の337条調査にどう影響しているのかについては、研究されていない部分が多い。そこで、本稿では、特許権を対象とした337条調査の分析結果を踏まえながら、ITCの最近の傾向及び特有点について説明すると共に、そこから見える留意点について考える。

目次

1. はじめに
 - 1.1 目的
 - 1.2 ITCとは
2. 関税法337条調査の分析
 - 2.1 提訴人の国籍について
 - 2.2 被提訴人の国籍について
 - 2.3 337条調査対象物について
 - 2.4 勝率及び和解の割合について
 - 2.5 委員会によるALJ仮決定の審査
 - 2.6 分析結果から見えてくる留意点
3. 国内産業要件について
 - 3.1 国内産業要件
 - 3.2 ライセンス活動に関する事例
 - 3.3 訴訟活動に関する事例
 - 3.4 まとめ（留意点）
4. おわりに

1. はじめに

1.1 目的

本稿は、米国国際貿易委員会（The U.S. International Trade Commission：ITC）の特徴に焦点を当てた調査・分析を行い、実務上の留

意点を整理することを目的とするものである。

まず、ITCが行った判断の事例分析を行い、当事者企業の国籍による影響や、各行政法判事（Administrative Law Judge：ALJ）の傾向などを評価した。

次に、ITC特有の要件であると共に、パテントトロールなどの特許不実施主体¹⁾（Non-Practising Entity：NPE）によるITCへの申し立てにおいて、重要な争点となり得る国内産業要件について分析を行った。

本稿は、2012年度国際第1委員会第2ワーキンググループの吹場守（リーダー、沖電気工業）、青山哲也（デンソー）、木田共彦（三菱重工業）、堤昌之（日産自動車）、平尾詩乃（元シャープ）、増田裕生（デンソーウェーブ）、森下実郎（富士フイルム）、和田智樹（カネカ）、半田昌巳（委員長代理、武田薬品工業）が作成したものである。

* 2012年度 The First International Affairs Committee

1. 2 ITCとは

ITCは、独立した準司法的連邦機関であり、6名の委員からなる委員会(合議体)を中心とし、関税法337条(section 337; 19USC § 1337)に関する調査(以下、337条調査とする)を行う権限を有する。ITCの下部組織である行政法判事部(Office of the Administrative Law Judges: OALJ)が337条調査において重要な役割を担う。また、337条調査において、ITCの不公正輸入調査局(Office of Unfair Import Investigations: OUII)に所属する調査法務官(Investigative AttorneyまたはStaff Attorney)は、公衆利益擁護を目的として当事者参加し弁論や記録作成を行う。

OALJを構成する各ALJは、337条調査において、連邦地裁における裁判官に準じる権限を持ち、手続指揮権に関して委員会からの独立性を有する。ALJは、当事者から提出された証拠などに基づき、知的財産権侵害などの不公正行為、および国内産業要件などの経済要件について判断を行い、関税法337条違反の有無について仮決定(Initial Determination)を行う。

委員会がALJの仮決定を審査しない限り、ALJの仮決定が自動的に委員会の決定となる。委員会はALJの仮決定が誤りであると判断する場合には、委員会自身が再審理を行うことができ、判断内容の修正や、ALJへの差し戻しを決定する。

ITCは、例えば、被提訴人の製品の輸入等が知的財産権を侵害する不公正行為であることが判明したとき、後述する提訴人の国内産業要件を満たせば当該製品の米国への輸入を排除するよう命じるなどの救済措置を講じることができる。

このITCによる米国への輸入の排除は、実質的に裁判所による知的財産侵害品の差し止めと同じ効果を有するため、裁判所への侵害訴訟と

同様に権利者に利用されることが多くなっている。ITCが講じることのできる救済手段としては、特定の商品の通関を禁止する排除命令(Exclusive Order)(337条(d))と、既に米国内に輸入された商品の取り扱いを禁止する停止命令(Cease and Desist Order)(337条(f))がある。さらに、排除命令には、商品の製造業者を問わず指定された商品全てを排除する包括排除命令(General Exclusive Order)と特定の製造業者の商品のみを排除する限定排除命令(Limited Exclusive Order)の2種類の排除命令が存在する。

これら排除命令を行うに際して、不公正行為が知的財産権の侵害によるものである場合、提訴人に国内産業(domestic industry)が存在することがさらに求められる。これは、国内産業要件と呼ばれ、提訴人が立証義務を負うことになり、この点は地裁での知的財産権侵害訴訟には無いITC特有の要件である。

ITCの審理期間は、通常1年から1.5年であり、通常の訴訟に比べ手続きが迅速に進行することが大きな特徴である。

2. 関税法337条調査の分析

今回、我々はITCの提供するElectronic Document Information System(EDIS)²⁾を用いて、2000年以降の337条調査を抽出した。その中からさらに、特許権に関する318件の337条調査を抽出・分析した³⁾。

2. 1 提訴人の国籍について

下記の図1に示すように、提訴人の国籍については、米国籍(US)企業(242件)が多く、約76%であった。一方、非米国籍の提訴人(76件)において、約70%がアジア国籍企業(53件)であった。また、アジア国籍の提訴人においては、日本(JP)企業が約50%(26件)、韓国(KR)企業が約25%(13件)、台湾(TW)企業が約

25%（13件）で、これら3ヶ国でほぼ100%を占めていた。

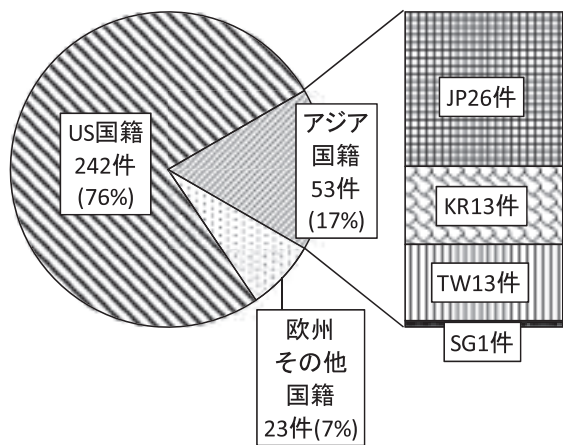


図1 提訴人の国籍

やはり、米国の機関であるITCへの提訴は、米国籍企業が圧倒的に多いことがわかる。一方で、非米国籍の提訴人においては、欧州国籍企業よりも、アジア国籍企業が多かった。なかでも、日本国籍企業が件数的に最も多く、非米国籍企業の中で最も積極的にITCを活用しているのが分かる。

2.2 被提訴人の国籍について

下記の図2に示すように、被提訴人の国籍については、アジア国籍企業が含まれる場合（191件）が多く、約60%であった。

一方、非アジア国籍の被提訴人（127件）に

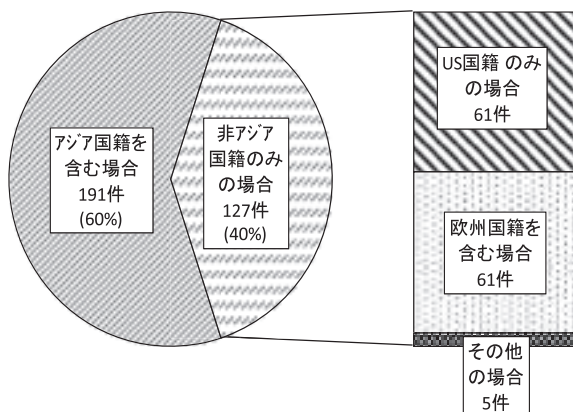


図2 被提訴人の国籍

おいては、米国籍企業のみで被提訴人が構成される場合（61件）が約48%，欧州国籍企業が含まれる場合（61件）が約48%で、欧米国籍企業が含まれる場合が、約96%を占めていた。アジア国籍企業が被提訴人になる割合が圧倒的に高いと予想していたが、意外にも、非アジア国籍の企業が被提訴人となる割合が大きいことが分かった。

なお、下記の表1に示すように、アジア国籍の被提訴人の上位をみると、1位は台湾企業を含む場合で、以下、日本企業、中国企業、韓国企業、香港企業を含む場合と続く。やはり、近年の米国への輸出企業である日中韓台のアジア国籍企業が、被提訴人になりやすいことが分かる。

表1 アジア国籍の被提訴人を含む場合

アジア国籍を含む場合	59(件)	←TW (台湾) を含む場合
	57(件)	←JP (日本) を含む場合
	56(件)	←CN (中国) を含む場合
	40(件)	←KR (韓国) を含む場合
	25(件)	←HK (香港) を含む場合

2.3 337条調査対象物について

下記の図3の通り、337条調査の対象となっている対象物（以下、337条調査対象物）を①～⑦の製品分野別に分類した⁴⁾。337条調査対

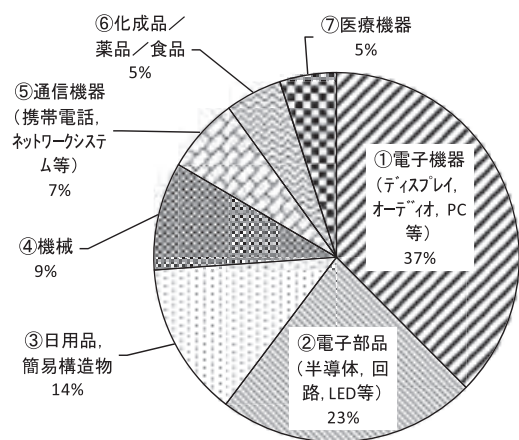


図3 337条調査対象物

象物を分類することで、製品分野毎の全体傾向を把握することができる。

図3に示すように337条調査対象物は、①電子機器（ディスプレイ、オーディオ、PC等）、②電子部品（半導体、回路、LED等）が多く、これらで6割を占める。

その他の調査対象物としては、③日用品、簡易構造物、④機械、⑤通信機器（携帯電話、ネットワークシステム等）、⑥化成品／薬品／食品、⑦医療機器と続く。

また、上記①～⑦に分類した337条調査対象物を時系列（2000年～2010年）に並べたものが、下記の図4である。

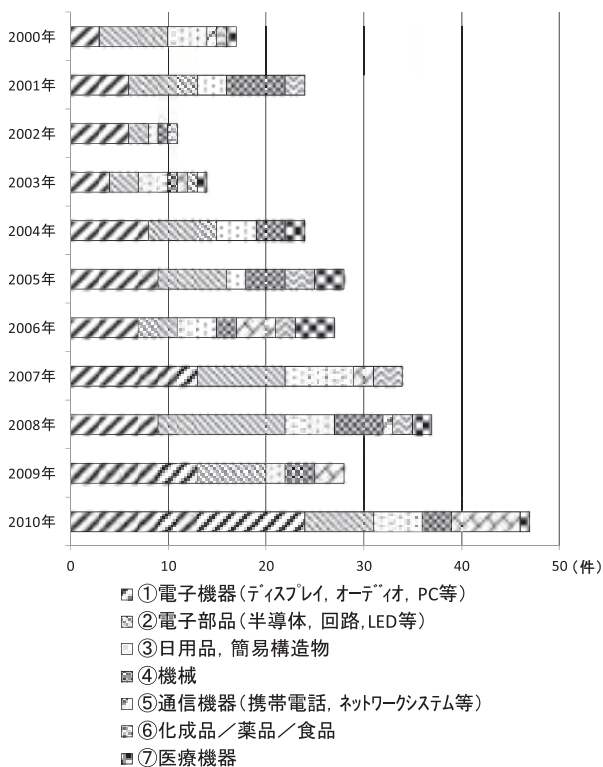


図4 337条調査時期

図4からは、①電子機器の調査が、概ね増加傾向を示し、2010年では、各年の全体の約半数を占めている。一方、②電子部品を対象とする337条調査の頻度は、ほぼ一定に落ち着いている。

さらに、2000年代後半からは、⑤通信機器（携帯電話（mobile telephone）等）を対象とする

337条調査が増えていく傾向が窺える。これは、昨今のスマートフォンを巡る米国籍企業とアジア国籍企業との訴訟活動等があり、今後も引き続き継続するだろうと思われるためである。

2. 4 勝率及び和解の割合について

2000年以降の特許に関する337条調査案件318件のうち、現役のALJが扱った係属中以外の案件（提訴人勝訴、提訴人敗訴、若しくは和解による解決）は164件であった。提訴人勝訴、提訴人敗訴、若しくは和解の割合について、下記図5に示す。提訴人の勝率が被提訴人の勝率とおおよそ同等である点と、2000年から2010年の地裁における特許係争の和解率（75.5%）⁵⁾より低いことが特筆に値する（図5）。

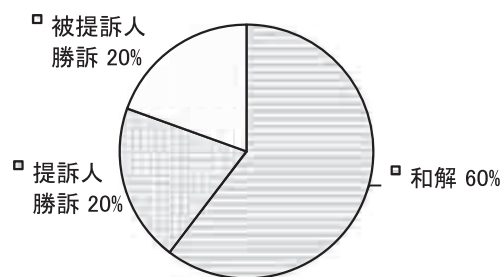


図5 勝率及び和解の割合（全現役ALJ）

さらに、国籍別に提訴人の勝敗及び和解の状況をまとめると、表2の通りである。

表2 国籍別、提訴人の勝敗及び和解状況

	提訴人		
	US国籍	アジア国籍	欧州その他国籍
勝訴	27件 (22.7%)	3件 (11.1%)	3件 (20.0%)
敗訴	24件 (20.2%)	4件 (14.8%)	4件 (26.7%)
和解	68件 (57.1%)	20件 (74.1%)	8件 (53.3%)

以下、現役のALJ毎に分析する。

Chief ALJ Charles E. Bullok長官

2002年任官、2011年にALJ長官就任

案件総数：67件、提訴人勝訴15件（22.4%）、提訴人敗訴15件（22.4%）、和解37件（55.2%）

ALJ Theodore R. Essex判事

2007年任官，空軍所属の弁護士出身

案件総数：35件，提訴人勝訴7件（20.0%），
提訴人敗訴6件（17.1%），和解22件（62.9%）

ALJ Robert K. Rogers判事

2008年任官，検察官出身

案件総数：30件，提訴人勝訴6件（20.0%），
提訴人敗訴6件（20.0%），和解18件（60.0%）

ALJ E. James Gildea判事

2008年任官，検察官出身

案件総数：25件，提訴人勝訴3件（12.0%），
提訴人敗訴5件（20.0%），和解17件（68.0%）

ALJ Thomas B. Pender判事

2011年任官，空軍所属の弁護士出身

案件総数：4件，提訴人勝訴0件（0.0%），提
訴人敗訴0件（0.0%），和解4件（100.0%）

ALJ David P. Shaw判事

2011年任官，ITC Staff Attorney出身

案件総数：3件，提訴人勝訴2件（66.7%），
提訴人敗訴0件（0.0%），和解1件（33.3%）

現役ALJは全員エンジニアリング等の理科系のバックグラウンドの無い行政官で構成されており，ロースクール卒業後，主に政府系の弁護士／検察官として活躍した後，ALJに任官する場合は殆どである。またBullock長官は任期がずば抜けて長いため経験に基づいた判示が期待できるが，ALJは概ね10年以内に退官するケースが多いため337条調査の途中で退官される可能性がある。Pender判事及びShaw判事については任期が短く，案件も少ないため傾向は掴みにくい，Shaw判事が立て続け提訴人勝訴判決を出している点には着目すべきかもしれない。結果的に，各ALJによるALJ仮決定（提訴人勝訴，

提訴人敗訴，和解）には差がほとんどないことが分かった。

2. 5 委員会によるALJ仮決定の審査

ALJによる仮決定は，委員6名（民主党，共和党各3名）で構成される委員会により審査される。審査が行われない場合，ALJ仮決定が委員会の決定となるが，委員会審査で同仮決定が覆される場合がある。

ALJ仮決定が覆されるのは，主に法律問題に関する点であって，証拠に基づく事実認定についてではない。委員会は，知的財産権の問題よりも，通商のエキスパートの観点から，排除命令を下したときの影響等を考慮した上で，主に国内産業要件や公益に関する要素につき，控訴リスク，先例や他の訴訟への影響，委員会の将来的な権威の維持等を総合的に判断して仮決定のレビューを行う。

今回調査対象とした現役のALJによる仮決定65件（提訴人勝訴33件，同敗訴32件）のうち，委員会審査により仮決定が覆されたものが10件存在した。内訳は，提訴人勝訴から敗訴になったもの4件（12%），提訴人敗訴から勝訴になったもの6件（19%）であった。今回の調査対象データでは，ALJ仮決定が15%程度の割合で覆されており，国内産業要件や公益性に関するより詳細なレビューによりALJ仮決定が覆る可能性があることを，提訴人及び被提訴人ともに十分認識しておく必要がある。なお，6名の現役ALJは就任年数（仮決定件数）に大きな差があるため，ALJ間で委員会の審査に差があるかは検討していない。

なお，非侵害である旨のALJ仮決定の後，委員会審査でALJ仮決定が覆されたときは，当該審査結果が大統領により拒否されない限り，最終決定となる。一方，非侵害である旨のALJ仮決定の後，委員会がALJ仮決定を追認したときはそのまま最終決定となる。

典型的なITC訴訟の時間的な流れを、図6に示す。

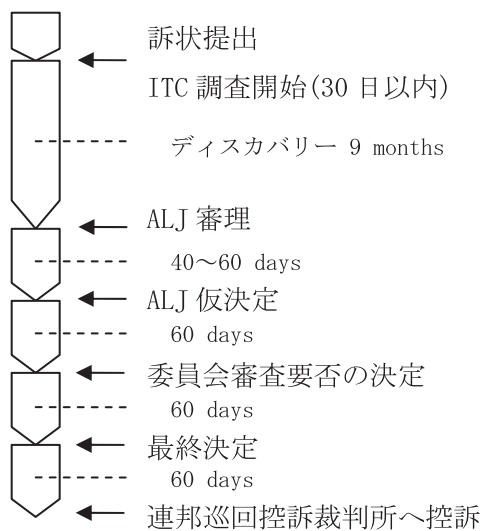


図6 337条調査の時間的な流れ

2. 6 分析結果から見えてくる留意点

抽出した調査の分析結果から、提訴人は米国籍企業である場合が圧倒的に多く、この傾向は今後も引き続き継続すると考えられる。また、提訴人としてアジア国籍の企業が少なからず存在したことも併せて留意すべきであろう。米国市場調査及び特許調査等の際、米国籍企業だけでなくアジア国籍企業の動向も注意する必要がある。

調査対象物の傾向については、電子機器の分類に調査対象物が属する場合、337条調査が行われる頻度が最も高い結果となった。

3. 国内産業要件について

次に、ITC特有の要件である国内産業要件について検討する。

第1章で述べた通り、ITCは排除命令を行うに当たり、不公正行為が知的財産権の侵害によるものである場合は、被提訴人による知的財産権侵害の有無を判断することに加え、提訴人に

国内産業が存在するかどうかを判断しなければならない。この国内産業要件は、通常の知的財産権侵害訴訟にはみられない、ITC特有の要件であり、米国内に提訴人の産業が存在していることを提訴人自らが立証しなければならない。

3. 1 国内産業要件

(1) 関税法337条

19USC § 1337

(a) Unlawful activities; covered industries; definitions

(2) Subparagraphs (B), (C), (D), and (E) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work or design concerned, exists or is in the process of being established.

(3) For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work or design concerned -

(A) significant investment in plant and equipment;

(B) significant employment of labor or capital; or

(C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

上記は国内産業要件に関連する条文を抜粋したものである。

関税法337条(a)項では、パラグラフ(2)において提訴人に対し米国における国内産業の存在を要求し、パラグラフ(3)において国内産業が存在するとみなされる3類型を規定して

いる。これらの3種類のうち、サブパラグラフ（A）で規定される工場や設備への重要な投資や、サブパラグラフ（B）で規定される労働力や資本への重要な投資は、その投資によって生じる工場や生産設備、従業員などの結果物が認識しやすいため問題となることは比較的少ない。

しかし、実用化、研究開発及びライセンスを含めた利用への実質的な投資について規定したサブパラグラフ（C）は、特に、ライセンスへの実質的な投資といえるかが問題になることが多い。サブパラグラフ（C）が、ライセンス活動への実質的な投資が存在する場合に国内産業要件を満たすとしているのは、本来、製造業者に対してライセンスを行う大学や特許権者、あるいは、現在は資金が不足しているため自社生産することができないがライセンス収入により将来への資金を確保しようとするような企業などを保護しようとするためである。しかしながら、本規定は、近年、ライセンスへの投資に基づく国内産業要件の充足を主張するNPEにより利用されることが多くなっている。

そこで、本章では、実務上問題になりやすいライセンス活動による国内産業要件について検討する。

（2）委員会による基準

委員会は、カーナビゲーションシステムが問題となった事案⁶⁾において、ライセンス活動への投資に基づいてサブパラグラフ（C）の国内産業要件の充足を主張するにあたり、提訴人が立証すべき要件について、以下のように判示した。

提訴人は、自己が主張する投資活動が、

- ① 主張特許の利用に対する投資であること、
- ② 投資がライセンスに関連すること、
- ③ いずれの投資も米国国内で行われたこと、

という3要件を満たすことを立証しなければならない。そして委員会は、これらの要件が満た

されると判断される場合にその投資が実質的（substantial）であったかを評価する、との基準を示した。また、投資が実質的であったかどうかは、提訴人が属する産業分野と提訴人の規模により判断し、上記3要件の1つ以上が弱い場合でも、当該活動や費用の規模の大きさを立証することで証明を可能とするフレキシブルアプローチを採用することを明らかにした。

そして、提訴人が主張しているライセンスが提訴人所有の特許を総合的な知的資産として許諾する、所謂ポートフォリオライセンスである場合などのように、提訴人のライセンス活動の一部のみが主張特許のライセンスと関連する場合、提訴人は、当該活動と主張特許のライセンスとの結びつきの強さ（the strength of the nexus）を立証しなければならないとの判断を示した。この結びつきの強さは、主張特許との結びつき（nexus to the asserted patent）、ライセンスとの結びつき（nexus to licensing）、米国との結びつき（nexus to the United States）という観点から考慮され、このうち主張特許との結びつきの強さは、ライセンシーの努力が主張特許によって保護される製品に関連するかどうか、ポートフォリオに含まれる特許の数、ポートフォリオにおける主張特許の価値、ライセンス締結交渉における主張特許の影響の大きさ、主張特許とポートフォリオがカバーする各技術範囲などの事情が考慮される、との判断を示した。

3. 2 ライセンス活動に関する事例

以下では、サブパラグラフ（C）において、自己が主張する投資活動が、特に、ライセンスへの実質的な投資と言えるかが争点となった337条調査を紹介する。

（1）337条調査Inv. No. 337-TA-753⁷⁾

本337条調査では、提訴人のライセンス活動の一部のみが主張特許のライセンスと関連する

ものであり、提訴人の当該活動と主張特許のライセンスとの結びつきの強さを立証するために、提訴人が主張するライセンス投資が、主張特許と結びつきを持つかが争点となった事案である。

まず、提訴人は、主張特許に関連するライセンスへの投資を立証するために、3種類の証拠を提示した。

- ① 全パテントライセンスの総投資額
- ② 主張特許を含むパテントポートフォリオに対する提訴人のライセンス収入
- ③ 主張特許に対するライセンス数

これに対して、委員会は、提訴人が提示した3種類の証拠では、主張特許がライセンスへの全投資のうちどの部分に関連するのかが特定、あるいは評価できないとし、提訴人のライセンス投資が実質的であったかを決定するための証拠として不十分であると判断した。

まず、委員会は、ライセンス収入は国内産業要件を支持するために使われる状況証拠になり得るとしながらも、主張特許を含んだパテントポートフォリオに対するライセンス収入やライセンス数は投資そのものではなく、直接的な証拠でないとした。

また、委員会は、各特許毎にライセンス投資を割り当てることまで要求しないとしたものの、提訴人は主張特許とライセンスとの関連性を示す十分な証拠を提示する必要があるとして、提訴人がその証拠を提示していないことから、提訴人のライセンス投資が実質的であったかを決定することができないとした。

次に、委員会は、自己が主張する投資活動が、3要件を満たすことを立証する際に、1つ以上の立証が弱い場合においても、活動や費用の規模の大きさを立証することで証明を可能とするフレキシブルアプローチの採用の可否を検討した。

しかしながら、委員会は、提訴人がライセン

ス活動に要した費用のどの部分が主張特許に関連するのかが不明であるとして、これら投資が実質的であったかを決定することができないとした。

委員会は、提訴人が主張するライセンス投資が、主張特許と結びつきを持つかを立証するために、少なくともライセンス投資における主張特許の関連性を立証する必要があるとしたが、提訴人はこれを立証することができていないとし、国内産業要件を満たさないと結論付けた。

(2) 337条調査Inv. No. 337-TA-786⁸⁾

本337条調査も同様に、提訴人のライセンス活動と主張特許のライセンスとの結びつきの強さを持つかが争点となった事案である。

まず、提訴人は、主張特許に係るライセンスへの投資を立証するために、アメリカ国内における雇用とライセンスに関連する費用とを証拠として提示した。

しかしながら、委員会は、提訴人が提示した証拠では、主張特許と主張したライセンスとの関連性を示す証拠として不十分であると判断した。

まず、提訴人は、従業員に支払った全給与を提示したが、ライセンス活動との関連性を立証する証拠として不十分とした。

次に、委員会は、主張特許が、提訴人のライセンス活動にどのように関連しているのかが示されていないとして、提訴人の主張する投資が実質的であったかを決定することができないとし、国内産業要件を満たさないと結論付けた。

3. 3 訴訟活動に関する事例

次に紹介する337条調査は、訴訟活動（特許侵害訴訟を含む）が国内産業要件を満たすのかが争点となった事案である。

(1) 337条調査Inv. No. 337-TA-650⁹⁾

本337条調査において、提訴人は、特許侵害

訴訟を行った結果、ライセンス供与につながったのであるから、訴訟活動への投資がライセンスへの投資であるとして、国内産業要件を満たすものと主張した。

このような主張に対し、委員会は、訴訟活動がサブパラグラフ（C）を満たすか否かについて、次の2つに分けて判断を行った。

- ① サブパラグラフ（C）の法規上、訴訟活動そのものが含まれるのか、
- ② サブパラグラフ（C）において、訴訟への投資がライセンスへの投資となりうるのか、の2つである。

まず、①について、委員会は、議会在が定めたサブパラグラフ（C）は、3つの活動（engineering, research and development, licensing）が開発（exploitation）への実質的な投資に含まれるものとして、「例示列挙」されていると指摘した。そして、これは例示であってその他を明確に排除するものではないと論じた。

しかしながら、訴訟活動が独立して国内産業要件を満たすとすれば、国内産業要件の基準を低くすることとなり、国内産業要件を意味の無いものにすると判断し、訴訟活動が独立して国内産業要件に含まれることは無いと結論付けた。

次に②について、提訴人が、訴訟活動であっても、ライセンス供与と関連していること、および、当該特許と関係していることを証明でき、かつ、関連費用を文書で立証できる場合には、当該活動はライセンスへの実質的な投資となり得る、と判示した。

この上で、当該活動の具体例として、違反行為の排除を求める書簡の作成および送付、特許侵害訴訟の提起および遂行、和解交渉の実施ならびにライセンス契約の交渉、作成および締結を挙げた。

本337条調査において、②訴訟への投資がライセンスへの実質的な投資となりうるのかの判断では、ALJと委員会とでその判断が分かれた

ことに注目すべきであろう。ALJは一旦提訴人が国内産業要件を満たすと判断したが、委員会はこれを拒絶した。その後、調査はALJへ差し戻され、提訴人は、訴訟活動とライセンス供与との関連性の立証について機会を与えられた。

しかしながら、提訴人は、訴訟活動とライセンス供与との関連性について立証できず、CAFCに上訴したものの、CAFCは委員会の判断「提訴人の主張は、別の法廷における過去の特許侵害訴訟で賠償金135万ドルの判決と差止命令が下された事件に主として依拠するものであり、訴訟費用のどの部分が差止命令の請求ではなくライセンス供与関連の活動に伴うものかが、記録からは明らかではない」を支持して、国内産業要件を満たさないと結論付けた¹⁰⁾。

3. 4 まとめ（留意点）

ライセンスへの投資によって国内産業要件を満たすか否かを判断した337条調査では、ポートフォリオライセンスの場合に、国内産業要件を満たすかが争点となった。

いずれの337条調査においても、主張特許とポートフォリオライセンスへの投資との結びつきの強さを立証することができず、国内産業要件を否定された。

また、特許侵害訴訟への投資がライセンスへの投資となりうるかを判断した337条調査でも、主張特許とライセンスへの投資との結びつきの強さを立証することができず、国内産業要件が否定された。

一般的に、企業同士のライセンス契約においては、包括契約としてポートフォリオライセンスを行うことが実務的には多い。我々日本企業が、米国外からの輸入を差し止めるため、ポートフォリオライセンス契約に基づいて国内産業要件を立証する場合には、337条調査で用いる主張特許とライセンス契約との結びつきの強さを立証しなければならない。国内産業要件の立

証のために、日常の業務の中からポートフォリオライセンスと特定の特許との結びつきに関する資料を残すことが必要である。同様に、特許権侵害訴訟の段階から、国内産業要件の立証のために、そこに投じた費用、そして、その後締結することになるポートフォリオライセンスと将来ITCで主張することになる特定の特許との関連性を示す資料を管理しておくことが必要である。

しかしながら、いずれの証拠管理も現実的に難しく、本稿で紹介した最近の337条調査によれば、いずれの事例でも、提訴人はポートフォリオライセンスや訴訟活動における主張特許とライセンス契約との結びつきの強さを示す証拠を提出できておらず、今後もITCにおいてポートフォリオライセンスや訴訟活動に基づいて国内産業要件を立証することは難しいと言わざるを得ない。

一方で、被提訴人であれば、提訴人が主張するポートフォリオライセンスに基づく国内産業要件に対し、主張特許とライセンス契約との結びつきの強さについて、提訴人が立証できていない事項をALJに主張することが、国内産業要件の立証に対する有力な反論となる可能性がある。訴訟活動に基づく国内産業要件の立証の場合でも、同様であろう。

しかしながら、1件の特許ライセンスに基づいて国内産業要件の立証を行う場合は、主張特許とライセンス契約との結びつきの強さを立証し易くなるため、ITCにおいて国内産業要件が認められる可能性があり、これがNPEの場合には日本企業にとって脅威となることは変わらない。

なお、ライセンスに基づく国内産業要件を利用するNPEの問題は、日本企業のみならず米国企業にとっても依然として大きい。このため、米国企業数社が協力して、サブセクション(C)からライセンス(License)という文言の削除

を求めるよう働きかける動きもある。

また、裁判所による差し止めの基準を定めたeBay¹¹⁾判決を、ITCの排除・停止命令にも適用すべきであるとの意見も主張されている。

以上の通り、国内産業要件に関しては、依然として、ライセンスに基づく国内産業要件の判断が難しいことから今後も引き続き337条調査の動向を注視する必要がある。また、併行して関税法337条に関する立法の動向にも注意したい。

4. おわりに

本稿ではITCにおける337条調査を抽出し分析することで、提訴人・被提訴人の国籍、及び現役ALJの勝率などの最近の傾向と、ITC特有の国内産業要件について詳述した。

国内産業要件については、特にライセンス活動を根拠とする場合の適用要件について確認できた。地裁と比べ、ITCの方が決定までの期間が短期であると一般的に知られているが、ITC特有の国内産業要件の立証可能性・立証容易性などを十分見極めた上で、提訴人・被提訴人として対処する必要があると思われる。

本稿を特許実務者の方々の参考にしていただければ幸いである。

注 記

- 1) 自らは製品の製造を行わない企業、団体のこと。研究開発を行って権利化した特許を第三者にライセンスするNPEや、購入した特許を第三者にライセンスすることをビジネスとするNPEなどが存在する。
- 2) <http://www.usitc.gov/>
- 3) この件数は、2012年7月時点の件数である。対象の調査は、Sec 337の調査のうち、訴訟対象に特許権が含まれるものを対象とした。
- 4) 訴状のタイトル(Investigation Title)を基に分類した。
- 5) Mark A. Lemley, AIPLA QUARTERLY JOURNAL, Vol.38, No.4, pp.5~6 (2010)
- 6) *Certain Multimedia Display And Navigation*

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Devices And Systems, Components Thereof, And Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-694
- 7) *Certain Semiconductor Chips And Products Containing Same. Investigation No. 337-TA-753*
- 8) *Certain Integrated Circuits, Chipsets, And Products, Containing Same Including Televisions. Investigation No. 337-TA-786*
- 9) *Certain Coaxial Cable Connectors And Components*
- Thereof And Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-650
- 10) *John Mezzalingua Associates, Inc. v. ITC*, No. 2010-1536 (Fed. Cir. October 4, 2011)
- 11) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006)
- (原稿受領日 2013年3月4日)

