

# 米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐる TC Heartland最高裁判決とその後の判決

——外国企業は従来通りどの裁判地でも提訴可能の新判決——

服 部 健 一\*

**抄 録** 米国の司法手続法第1400条(b)は、特許訴訟の裁判地については「被告が居住している(reside)地」と規定している。しかし、議会は一般民事訴訟の裁判地について第1391条(c)に、企業は「人的管轄権があればそこに居住している(reside)とみなされる」と規定したので、CAFCは、第1400条(b)の裁判地は、「被告がビジネスを行って人的管轄権がある地」であればよいと1990年以来判決してきた。そのため、裁判地の選択肢が広くなり、原告は自身に有利な裁判地で特許訴訟を提起することが出来た。

しかし、最高裁判所はTC Heartland判決で第1400条(b)の「居住している地」とは、国内企業の場合、「登録している州」であるとCAFC判決を破棄したので裁判地は限定され、最近は特定の裁判地での特許訴訟は確実に減少している。一方、既に訴訟が進んでいる事件では訴訟経済の観点から却下や移管が簡単には認められない判決が最近数件出されている。その中であって、被告が外国企業の場合はTC Heartland判決後も従来通り全米のどの裁判地でも人的管轄権がある限り提起できるという3G Licensing地裁判決が2017年12月に出された。

## 目 次

1. はじめに
2. TC Heartland最高裁判決<sup>1)</sup>
3. In re Cray CAFCオンバンク判決<sup>2)</sup>
4. In re Micron Tech CAFC判決<sup>3)</sup>
5. In re Cutsforth Inc. CAFC判決<sup>4)</sup>
6. Intellectual Venturesテキサス州東部地区地裁判決<sup>5)</sup>
7. 3G Licensingデラウェア州地裁判決<sup>6)</sup>
8. 考 察
9. おわりに

## 1. はじめに

米国の連邦地裁の訴訟手続きや運用は、合衆国法典第28編司法及び司法手続き（以下、司法手続法）で基本的基準は決まっているものの、

裁判期間やスケジュールは各裁判所に委ねられているので相当異なるものである。テキサスとバージニアの東部地区の裁判所では裁判期間が短く、事前に十分準備が出来る原告に有利といわれるため、特許訴訟、特にNon-Practicing Entity (NPE)<sup>7)</sup>による特許訴訟はこれらの裁判所で多く提訴されてきた。

但し、訴訟を提起するためには、裁判所が被告企業に対して人的管轄権のある裁判地(venue)でなければならず、司法手続法第1400条(b)は、特許訴訟の裁判地(venue)の1つの要件として、「被告が居住している(reside)地」と規

\* ウエスタマン、服部、ダニエルズ & エイドリアン法律事務所 米国弁護士、日米弁理士  
Ken-Ichi HATTORI

定しており、連邦巡回区控訴裁判所（以下、CAFC）は、この規定を被告がビジネスを行って人的管轄権がある地であれば良いと解釈して判決して来た。このため、特許権者に有利な特定の裁判地での特許訴訟が増加してきた。

しかし、最高裁判所はこの2017年5月22日に、CAFCのその解釈は誤りであり、米国企業の「居住地」とは、「登録している州」を意味し、単に被告に対する人的管轄権があるだけでは不十分であるという下記のTC Heartland判決を下した。

このため米国企業に対するテキサス州東部地区連邦地裁の特許訴訟は減少している。現在、問題になっているのは既に訴訟が進んでいる裁判で訴訟をそのまま継続すべきか、訴訟却下すべきか、移管すべきかという問題であり、最近のいくつかの判決をここに紹介してある。

一方、TC Heartland判決は、外国企業は対象ではないと明記していたので外国企業の扱いは不明であったが、デラウェア州連邦地裁は2017年12月10日に外国企業の場合は従来通り人的管轄権があれば全米のどの地区でも提訴できるという判決を下したので、今後もプロ特許的裁判地で提起される可能性がある。

## 2. TC Heartland 最高裁判決

### (1) 事件の経緯

Kraft社（デラウェア州登録）は米国特許を有しており、TC Heartland社（インディアナ州登録）を特許侵害でデラウェア州の連邦地裁に提訴した。TC Heartland社は、インディアナ州に登録しており、同州に特許侵害品を配送して（ship）販売しているものの、デラウェア州には住居や子会社、支店等はなく、定常的に、確立されたビジネスを行っていないので、デラウェア州の連邦地裁での特許訴訟は不適切であると争った。

特許訴訟の裁判地（venue）については司法

手続法第1400条(b)は下記のように定義している。

### 第1400条(b)

特許侵害の民事訴訟は如何なるものでも、（i）被告が居住している（reside）地か、あるいは、（ii）被告が侵害を行っており、且つ定常的に、確立されたビジネスを行っている地（a regular and established place of business）の裁判地区に提起されなければならない。

本件では、（i）の方の「居住している（reside）」の解釈の方が問題になった。最高裁は第1400条(b)の「居住している（reside）」の解釈について1957年のFourco判決<sup>8)</sup>でこれは企業が登録している州を意味すると判示していた。

一方、議会は、1948年に一般的民事訴訟における裁判地について一般の民事訴訟に適用される司法手続法第1391条を制定し、1988年には第1391条(c)を以下のように規定した。

第1391条(c)：居住地（residency）—本章における裁判地を目的とした定義—  
被告が企業の場合は、その訴訟について被告に人的管轄権がある地はいかなる地にも居住している（reside）とみなされる。…（以下省略）

この規定によると、企業に人的管轄権が生じていればそこに「居住している（reside）」ことになる。

そのためCAFCは、1990年のV.E. Holding Co.判決<sup>9)</sup>で、議会は最高裁のFourco判決を破棄して、第1400条(b)のresideも「被告に人的管轄権があればよい」と法改正したと解釈してきた。

よって、地裁は、本件でも、TC Heartland社は

デラウェア州でビジネス活動をして侵害製品を販売しているので、デラウェア州にはTC Heartland社に対する人的管轄権があることから、デラウェア州の連邦地裁は正しい裁判地(venue)であると判決した。その控訴でCAFCパネルは地裁判決をそのまま維持した。そこで、TC Heartland社が最高裁に上告したのが本判決である。

## (2) 最高裁判決

まず、本事件の争点になっている関係条文の改正の歴史的経緯を分析する。

1789年に立法された司法手続法には被告がある州の「inhabitant (居住者)」であればその地区で訴訟できると規定され、これには特許訴訟も入っていた。しかし、裁判所によって解釈や適用がばらばらであったため、議会は1897年に特許訴訟のための裁判地の特別の条文を初めて制定した。これは現行の第1400条(b)の前身の条文であり、その条文には、「被告が居住者(inhabitant)である地」と規定していた。

そして最高裁は1942年のStonite Products Co.判決<sup>10)</sup>で、その「inhabit」とは「登録した州」のことであるという解釈を判決した。

その後、議会は1948年にその条文を改正して、「inhabit」に替えて、「reside」という用語を用いて現行の第1400条(b)と同じになり、その条文はその後修正されず今日まで続いている。同時にその時議会は一般民事訴訟の裁判地に係わる第1391条を制定し、その条文では企業の「居住している地(reside)」は人的管轄権のある地であると定義した。

最高裁は1957年のFourco判決(前掲)で、Stonite判決をそのまま維持し、第1400条(b)のresideは第1391条の規定に左右されず、以前の「inhabit」と同じ意味で、登録された州であると判示した。

しかし、議会は1988年に第1391条(c)を「裁

判地を目的とした定義」と記載して制定したので、CAFCは前述したようにV.E. Holding判決(前掲)で、第1400条(b)のresideも上記の改正によって実質的に修正されたと解釈して人的管轄権があればよいと判決してきた。

しかし、立法の経緯を調べても議会在第1400条(b)を修正したという明確な形跡はみられない。Madigan判決<sup>11)</sup>に示されるように通常、議会在が条文の意味を変える時は、それを行ったという比較的明らかな意思表示が条文に示されなければならない<sup>12)</sup>。

「reside」は以前の条文の「inhabit」と違う用語ではなく、最高裁はFourco判決で両者は同じ意味であり、登録州を意味すると判示して以来、その判決の趣旨は変わっていない。よって、国内企業に対する特許訴訟の裁判地は、被告企業が登録している州(reside)でなければならないと判示する。以上のことから上記CAFC判決を破棄して差し戻す。

## (3) 解説

以上のように、最高裁は従前の登録州であるというStonite判決やFourco判決をそのまま維持して、あっさりCAFCの27年間の判決を逆転させた。これは、第1400条(b)は特許訴訟における裁判地の特別法であり、一切修正されなかったため、第1391条の規定に左右されないということを確認すると同時に、特許訴訟にフォーラムショッピングがはびこっていることに対する最高裁の司法的対処でもあるのであろう。

これにより国内企業、つまり米国企業が被告の場合、人的管轄権があるというだけで特定の裁判地に特許訴訟を提起することは困難になった。よって、TC Heartland判決前後の特許訴訟件数は裁判地によって大幅に変化し、テキサス州での訴訟が減少し、反面、米国企業の多くが登録しているデラウェア州で増加している。

表1 特許訴訟件数の推移

	判決前 5週間	判決後 5週間
テキサス州東部地区	161件	61件
デラウェア州地区	52件	117件
カリフォルニア州北部地区	15件	36件

出所：Lex Machina（元スタンフォード大学研究部）

今後被告の登録州や確立されたビジネス地で特許訴訟を行わなければならないとすると、そこで経済活動をする被告には地元の利が働く可能性は強い。

しかし、最高裁判決は、国内企業の場合と明記し、外国企業については何も述べなかった。

表2 司法手続法第1400条(b)の改正経緯と判決

1789年	最初の司法手続法で、民事訴訟の裁判地は被告が「居住者 (inhabitant)」である地と規定
1897年	特許訴訟のための裁判地は (i) 被告が居住者の地か、あるいは、(ii) 特許侵害があり、定常的に確立されたビジネス地と規定 (第1400条(b)の前身)
1942年	最高裁、Stonite判決で、「居住者の地とは登録した州と解釈」
1948年	議会は「inhabitant」を「reside」に修正し、一般民事訴訟の裁判地の第1391条を制定し、resideとは人的管轄権があることを意味すると規定
1957年	最高裁Fourco判決で第1400条(b)のresideは登録している州と判決
1988年	議会は「本章の裁判地を目的とした定義」を追加してresideとは人的管轄権のある地として第1391条(c)を制定
1990年	CAFC、第1391条(c)の規定で、第1400条(b)のresideは人的管轄権のある地と修正されたとV.E. Holding判決
2011年	議会は、第1391条(c)を「全ての裁判地を目的とした定義」と修正 CAFCはV.E. Holding判決を維持
2017年	最高裁、V.E. Holding判決を破棄し、resideとは登録州であると判決

### 3. In re Cray CAFCオンバンク判決

最高裁のTC Heartland判決を受けて、地裁が第1400条(b)のもう一つの条件である「被告が定常的で、確立したビジネスを行っている地」という規定をどのように解釈するのかが争われたのが本件である。

#### (1) 地裁訴訟

Raytheon社はスーパーコンピューターに関する米国特許を有している。一方、Cray社はワシントン州に登録してスーパーコンピューターの部品を販売している会社で、テキサス州東部地区には支店等の財産物は一切なく、代わりに販売代理人としてテキサス州東部地区に自宅を有するHarless氏とTesta氏がいる。

つまり、両氏はCray社と顧客と遠隔通信を行って自宅でCray社のために販売活動を行っている。Harless氏は米国中部地区における販売部長であり、Cray社システムを販売した額は7年間で約350億円(\$345M)にもなっていた。同氏は自宅の電話番号をテキサス州東部地区のオフィスの電話番号として表示し、Cray社のミネソタ州オフィスがその電話代、インターネット代、車代を支払っている。しかし、同氏は自宅をオフィスとしては宣伝しておらず、Cray社も彼の自宅の費用については一切支払っていない。

やがてRaytheon社は、Cray社はテキサス州東部地区で製品を販売して、同地で米国特許を侵害しているとして、同地区地裁に提訴した。

これに対して、Cray社は同地には販売代理人はいるものの、支店も何も存在しないので、裁判地としては不適切であるので訴訟をワシントン州の地裁へ移管すべきであるというモーションを提出した。Cray社はテキサス州東部地区に登録していないので、Harless氏のビジネス活動は、Cray社が特許侵害を行い、且つ定常的で、確立されたビジネスを行っている地で

あるといえるか否かが問題になった。

これに対して特許訴訟を好む地裁のGilstrap裁判官は、以下の4つのテストを考案して審理した。

- (i) 被告が物理的に存在しているか
- (ii) 被告またはその代理人がその地にいるような行為(宣伝等)をしたか
- (iii) 被告はその地で利益を得ていたか、そして、
- (iv) 被告はその地でターゲット的活動をしていたか

つまり、4つのテストは同地区でビジネスが行われているか否かが中心となっている。

代理人のビジネス地が会社のビジネス地となった判決としてはCordis判決<sup>13)</sup>があり、代理人のビジネス地がCordis社にとって重要な場合、同社のビジネス地であるとみなされるので裁判地は正しいと判決していた。Gilstrap裁判官は、Cray社の代理人達のビジネス活動はその判決と類似しているため、テキサス州東部地区地裁での訴訟は適正であるとして移管を認めなかった。それを不服としてCray社はCAFCへ控訴すると、CAFCの担当パネルは、4つのファクター・ルールに誤りはなく、地裁裁判官の裁量に濫用はないと判決したのでCAFCはオンバンクでレビューして下記の逆転判決を下した。

## (2) CAFCオンバンク判決

### 1) 第1400条(b)の文言

司法手続法第1400条(b)の規定による裁判地は、以下の3点を満足していなければならない。

- (i) その裁判地に物理的な地(physical place)がなければならない。
- (ii) その地で定常的で、確立されたビジネスが行われていなければならない；そして、
- (iii) それは被告の地でなければならない。

1985年にCordis判決が下されてから世の中のビジネスのあり方は変わってきた。今日の企業は壁に囲まれた建物の中だけでビジネスを行う

わけではない。ビジネスはバーチャルに行われることもある。従業員はテレコミュニケーションで行っていることも多い。製品は必ずしも倉庫に保管されている必要はなく、ジャストインタイムに配送されることも多い。第1400条(b)は「被告が定常的で(regular)、且つ、確立された(established)ビジネスを行っている地(place)」と規定している。この中で、名詞は「地(place)」であり、その性質と目的が限定されている。即ち、第1400条(b)は、被告は「ビジネスの地(place)」を有し、それは「定常的で」且つ、「確立された」ものでなければならない。これらの要件は全て存在していなければならない。地裁裁判官の4つのファクターはこの条文用語を十分にあらわしたものではなく、条文が要求している条件を満たしていないといえる。

### 2) 物理的な地

被告がある地区で定常的で、確立されたビジネスの地を有しているかを判断する際の正確なルールはなく、それぞれの事件でそれぞれの事実背景に基づいて決定されてきた。CAFCがまず見極めなければならないことはその地区において何らかの「物理的な地(place)」がなければならないということである。

この点について地裁裁判官はインターネット販売を考慮してか「裁判地を決定する際に固定された物理的な地は必要ではない」と述べたが、この解釈は法的に誤っており不当に同条文を拡大解釈させている。

条文は一人の者から他の者へ伝えるバーチャルの空間、あるいは電子的交信でよいとは規定していない。何らかの物理的な地を要求している。

### 3) 定常的で、確立されたビジネス

裁判地を決定する第2の条件はその地(place)は「定常的で、且つ、確立されたビジネスの地」でなければならないという点である。地裁裁判官のテストはビジネスが「定常的(regular)」であるという点が欠如している。問題の「地

(place)」は「確実に定着し、永久的に固定されていなければならない」Black's Law Dictionary.<sup>14)</sup>

これまでの判決も地 (place) は十分に永久性がなければならないことが強調されてきた。ある地区のトレードショーで、一年おきに出展することは、一時的な存在であるとするKnapp-Monarch Co.判決<sup>15)</sup>があり、5年連続して出展した場合は、ビジネスが確立されたと解釈できるとしたRemington Rand Bus. Serv. 判決<sup>16)</sup>がある。

代理人の自宅が企業のビジネス地になるかという問題にしても、もし自分の家を雇い主の企業の許諾なしに移動できるとしたら、考慮することさえ問題になるであろう。

#### 4) 被告企業の地

最後の条件は、「定常的で、確立されたビジネスの地は、“被告企業のビジネスの地”でなければならない」ことである。つまり、被告企業の従業員の地では不十分である。この問題を検討する時に考慮すべき事項は、その地を被告企業が所有していたか、リースしていたか、あるいは何らかの形でコントロールしていたかである。

検討すべき条件としては、企業が従業員の自宅を使うことを雇用条件としていたか、あるいは自宅に企業の製品を置いておくことを雇用の条件としていたかどうかである。マーケティングや宣伝で企業が自宅をビジネスの地として謳っていたかもファクターである。被告企業が従業員の自宅をビジネスの地としてウェブサイトや会社案内に示していたかも重要なファクターである。

本事件の場合、Cray社はHarless氏の自宅をウェブサイトでも会社案内でも会社の一部として示していない。また、自宅には被告製品や部品も何も置いていない。Cray社はHarless氏の自宅の費用は何も払っていない。また、Testa

氏の方は訴訟が起こる前に退職している。

Cordis判決では従業員の自宅が問題の地区にあることが非常に重要であったが本件ではそのような状況ではないのでCordis判決とは異なっている。

#### 5) 結論

以上のことから、本件では被告Cray社はテキサス州東部地区で定常的で、確立されたビジネスの地を有しているとはいえないと結論する。この結論は、これまでのUniv. of Ill. Found. 判決<sup>17)</sup>やAmerican Cyanamid判決<sup>18)</sup>と整合するものである。但し、地裁ではどの地区が正しいか審理していないので、地裁は差し戻し審でその点を検討しなければならない。

### (3) 解説

以上のようにCAFCオンバンクは、「ビジネスの地 (place)」とは、何らかの物理的地で、しかもそれは被告企業自身の地であることが必要であるとした。この解釈は今日のインターネット時代のネットビジネスを考慮してさえもその必要性があるというものである。このように、単に多少のビジネスがあるというだけでは提訴できなくなっている。

## 4. In re Micron Tech CAFC判決

最高裁のTC Heartland判決は、法の変更 (change of law) といえるのか、あるいは昔のFourco判決を単に再確認しただけなのか定かではなく、地裁でその解釈が分かれていた。前者であるとする、訴訟が提起されたとき、裁判地が不適切であるというオブジェクションをしようがないので、裁判が進んでからモーションを提出しても訴訟却下や移管が認められる可能性が大となる。

しかし、単にFourco判決の再確認であれば、訴訟の早い段階でオブジェクションをしないと放棄となり、訴訟が進んでからモーションを提

起することはできない。

このIn re Micron判決では、地裁は法が変更されたと解釈して、訴訟が開始されてから1年後であってもMicron社の裁判地を移管するモーションを認めたものの、CAFCはこの一年間に本当に放棄していないかの他の理由を十分調べないで下した判決は不当であるとして地裁へ差し戻した。

### (1) 地裁訴訟

Harvard大学は特許侵害でMicron社をマサチューセッツ州の連邦地裁に2016年6月に提訴した。Micron社はデラウェア州に登録しており、主要ビジネス地はアイダホ州である。Harvard大学は2016年6月当時の裁判地に関する第1400条(b)のCAFCの解釈は人的管轄権があれば被告企業はその州に「居住している(reside)」とみなされるので、裁判地は正しいと主張した。

これに対して、Micron社は訴状に対していくつかの理由で反対のモーションを2016年8月に出したが、裁判地についてはその時のCAFCの解釈によれば反対しようがなかったためか特にオブジェクションは行わなかった。そして、1年後の2017年5月の最高裁のTC Heartland判決が下されたので、その直後に(i)裁判地は不当であるので訴訟を却下するか、あるいは(ii)より適切な裁判地へ移管せよというモーションを提起した。

しかし、地裁裁判官は、Micron社は2016年8月にモーションを提出した時、裁判地についてのオブジェクションをしなかったため、その点については放棄した(waive)と判決した。そこでMicron社は、地裁裁判官は裁量権を濫用しているとして、地裁裁判官にモーションを認めさせることをCAFCが命令する職務執行令状(writ of mandamus)を要求したのがこの事件である。

### (2) CAFC判決

司法手続法第1651条(a)が規定する地裁裁判官への職務執行令状は例外的な特別の措置である。これは「基本的で、また確定されていない法の問題」について地裁裁判官の判決を是正するときに用いられるとSchlagenhauf判決<sup>19)</sup>が示している。

CAFCは、本控訴は職務執行令状を考慮すべき、特別の問題を提起しているとした。

裁判地に反対するモーションは訴訟の早い段階で行われなければならない、答弁書の抗弁で行わなかった場合には放棄となる。但し、そのためには、2016年8月の時点でMicron社に裁判地に反対する抗弁が「利用可能(available)」であった状態でなければならない。CAFCは、以下に述べる理由で、最高裁がTC Heartland判決を下すまでは「利用可能」ではなかったと結論する。

まず、特許訴訟の場合、地裁はそれまでに確立されたCAFCの判例によって拘束される。In re Cray, (前掲)。(第1400条(b)の裁判地の問題は、特許訴訟の場合、その裁判地が属する控訴裁判所の法ではなく、CAFCの法によって決定される。)

つまり、最高裁が否定するまでは、CAFC判決が裁判地に関する法であった。この点については、原告Harvard大学は争っていない。議会が裁判地の一般規定である第1391条(c)の「居住している(reside)」の定義を1988年に修正した時に、CAFCは特許訴訟の裁判地を規定する第1400条(b)中の「居住している(reside)」を解釈した最高裁Fourco判決の解釈を議会は破棄して法改正したと判決した。V.E. Holding, (前掲)。その場合、被告企業に人的管轄権がある裁判地区であればよいので、Micron社は本訴訟の裁判地については争うことは出来なかった。

しかし、最高裁はそれをTC Heartland判決で破棄したので、再びFourco判決が拘束力の

ある判決となった。

そのため、Micron社はマサチューセッツ州に登録していないので、同州に「居住して(reside)」いないので裁判地は不適切であると初めて主張でき、この主張は2016年8月頃にはできなかったのである。

よって、Micron社は裁判地が不適切であるというモーションを放棄したとはいえない。

しかし、であるからといって直ちに本訴訟を却下したり、移管するのは早計である。

地裁は、裁判地は誤りであるとするモーションを提起することが遅れたという点以外の理由で、裁判地に対して反対することを放棄したことを見出す権限を本質的に有している。地裁は、その点を審理していない。よって、地裁の放棄したという命令を破棄するものの、それ以外の理由で放棄していたか否かを審理させるために差し戻す。

### (3) 解説

CAFCが以上のように判決した理由の一つは、たとえマサチューセッツ州での訴訟を却下させても、Harvard大学はデラウェア州でMicron社を提訴することは疑いもないので、移管させれば更に訴訟に余計な時間がかかることからMicron社が真に放棄していなかったことを十分確認しなければならないという訴訟経済上の理由もあろう。しかしその分余計な時間がかかることも事実である。

## 5. In re Cutsforth Inc. CAFC判決

この事件は2012年5月に訴訟が始まってから5年後に地裁は最高裁のTC Heartland判決に従って裁判地不適切として訴訟を却下したが、CAFCは既に5年も経過しているので裁判地不適切でモーションすることを放棄したか否か全く検討せずに訴訟却下して、裁判地を移管する命令を下したのは不当であると破棄して再審理させる職務執行令状を下した判決である。

### (1) 地裁訴訟

Cutsforth社は2012年5月に、MotivePower, Inc.等(以下、MotivePower社等)を特許侵害でミネソタ州の連邦地裁に提訴した。MotivePower社等はペンシルベニア州に登録しており、ミネソタ州ではビジネスを行っていたものの、オフィスも支店も有していなかった。

訴状に対する答弁書にはミネソタ州連邦地裁を裁判地とする点については容認していた。やがてMotivePower社等は問題の特許について当事者系レビューを提起し、そのため訴訟は中断していた。そして、当事者系レビューは終了し、地裁は2016年9月に訴訟を再開した。

その後、最高裁は2017年5月にTC Heartland判決を下したため、MotivePower社等はミネソタ州に登録していないため裁判地は不適切で、ペンシルベニア州へ移管せよというモーションを提起した。

地裁裁判官は、TC Heartland判決は裁判地に関する法の変更であったことを認め、その場合、モーションが遅すぎたとはいえないので本事件をペンシルベニア州へ移管する命令を下した。それを不服として、Cutsforth社はCAFCに移管命令を破棄する職務執行令状を求めた。

### (2) CAFC判決

地裁裁判官は最高裁のTC Heartland判決が下されるまではMotivePower社等にミネソタ州連邦地裁の裁判地が不適切であるという主張はできなかった、という点を認め、そのためMotivePower社等はそれにオブジェクションを唱えるモーションを放棄していなかったことも認めた。

そして地裁は、今になって移管することについて、「5年間の訴訟により裁判所の経費がムダ使いになる。その上、訴訟の行方はこの事件の内容を全く知らない新しい地裁が担当しなければならない。移管すれば経費は更にかかり、



Cutsforth社には疑いもなく不利益になろう」と述べたものの、「裁判地についての法は被告の便宜のためにあり、移管を規定する司法手続法第1406条(a)は被告のための規定であり、原告に対する不利益は考慮事項ではない」と述べ、本訴をペンシルベニア州連邦地裁へ移管する命令を下した。

それに対しCutsforth社は、裁判地に関するモーションを被告は放棄しなかったという地裁判決の点は誤りであるとしてCAFCに職務執行令状を求めた。

CAFCは、In re Micron判決で、最高裁のTC Heartland判決は裁判地に関する法の変更であり、裁判地に対するモーションを出せなかったことを認めた。

しかし、同時にIn re Micron判決では、その規定以外の理由で放棄していたか否かも調べなければならないと判示した。本件地裁の判決はその点を審理していないので明らかに誤りである。よって職務執行令状の請願を認め、地裁の裁判地移管命令を取り消し、地裁はその点について審理するように命じる。

### (3) 解説

以上のようにIn re Micron判決と同様に、CAFCは本件でも地裁は他の観点からMotivePower社等は裁判地に対するモーションを本当に放棄したか否かを再調査しなければならないとした。このように訴訟がある程度進んでくると裁判所は簡単には移管や却下を認めず、本当に放棄していなかったか否か地裁は十分調べなければならないことを示している。

## 6. Intellectual Ventures テキサス州 東部地区地裁判決

### (1) 地裁判決

#### 1) 事件の経緯

Intellectual Ventures社（以下、IV）は、米

国特許第6,633,900号等の5つの特許を有し、FedEx社とその子会社達を2016年8月31日にテキサス州東部地区連邦地裁に特許侵害で提訴した。FedEx社は2016年11月10日に答弁書を提出し、そこには「裁判地は正しくない」と一行だけ記載されていた。そして、同社は2016年11月11日に裁判地を移管することを要求するモーションを提出した。

FedEx社には6つの子会社があるが、その内、テキサス州に登録して、主要ビジネス地を有しているのはFedEx Officeのみである。

その後移管モーションについてのヒアリングがあったが、FedEx社はテキサス州の裁判地そのものが誤りであるとは申し立てなかった。そしてその数ヵ月後、FedEx社はディスカバリーを行ったり仲裁をすることに同意したりして積極的に訴訟を遂行していた。また、FedEx社はいくつかの当事者系レビューを請願したが、米国特許庁はレビューを開始しなかった。そして、2017年5月にTC Heartland判決が下されてから2ヵ月後の7月17日に裁判地に反対するモーションを提起した。

#### 2) 裁判地に反対する特権の放棄があったか否か

裁判地に反対することは被告の特権（privilege）であるが、これは訴訟の早い段階で主張しないと原則として放棄になる。

CAFCはIn re Micron判決でこの特権について説明しており、最高裁がTC Heartland判決で自身のFourco判決を再生するまではFourco判決を利用することは出来なかったので放棄はなかったと解釈できるとした。しかし、同時に、他の理由で事実上放棄したのではないか、ということ調べる本質的権限（inherent power）を地裁は有するとも述べた。

問題は、被告はいつ裁判地が誤りであるという点に気づき、いつそのモーションを提出したのかである。TC Heartland判決が下されたのは2017年5月22日であるから、その時から

FedEx社は反対のモーションを提起できたはずであるが、実際にモーションが出されていたのは2ヶ月後の7月17日である。その間、FedEx社は積極的に訴訟を行い、証人喚問を要求したり、質問状を提出したり、答弁書を提出したり、クレーム解釈の提案を行ってきた。

このように、FedEx社は裁判地に対して、実際には反対せずに、「様子をみながらの戦略(tactical wait and see)」をとってきており、これは裁判地反対に対する放棄が始まっているといえないことはない。Boston Scientific Co.判決参照<sup>20)</sup>。

しかも、FedEx社はTC Heartland判決の前に裁判地を移管するモーションを出している。裁判地を移管するモーションは、裁判地自体は正しいという前提である。これに対して第1406条に基づく裁判地反対のモーションを出すということは裁判地が誤っているという前提が必要である。つまり、FedEx社はテキサス州東部地区の裁判地自体は正しいと認識していたことになる。よって、FedEx社は裁判地に反対するモーションを放棄していたと結論する。

### 3) テキサス州東部地区の裁判地は正しかったか

裁判地が誤っていることは被告のFedEx社がモーションを提起し、立証しなければならない問題である。被告の全7社の内、テキサス州に登録して、そこでビジネスも行っているのはFedEx Officeのみである。他の6社の被告はテキサス州に登録していないので問題はテキサス州が「定常的で、確立したビジネスを行っている地」であるか否かである。

CAFCはIn re Micron判決でその条件として(i) 物理的な地であること、(ii) 定常的で確立したビジネスの地であること、(iii) それは被告の地であることとした。原告の訴状にはFedEx Express等の5社はこの裁判地に「物理的、地理的所在地」を有していると記載しており、被告達はこの点について争っていない。

よって、被告達のテキサス州でのビジネス活動はIn re Cray判決が要求している以上に定常的で確立されたビジネス地を示しているといえる。

### 4) 特許侵害

被告達がテキサス州で特許侵害を行っているかについてはそれを主張するだけで裁判地の問題の観点では十分であるというPatent Holder判決<sup>21)</sup>がある。

また、侵害行為は完全な侵害でなくても間接侵害(誘導侵害、寄与侵害)でもよい。この点について被告達は訴状の特許侵害はFedEx社によって行われたとしか記載がなく、7社の被告達の内、誰が何の侵害を行っていたのかの特定が全くないと争っている。

しかし、訴状はいずれかの被告が6つの特許の何らかの侵害を行っていることは明らかに示している。裁判地が正しいか否かを示すためにはこの主張で十分といえる。即ち、原告は被告達がそれぞれ独自かあるいは協働して特許侵害を行っていることをとりあえず示しているといえる。

### 5) 結論

以上のことから原告は、被告達はテキサス州で特許侵害を行い、且つ、定常的で確立されたビジネス地を有していることを示しているといえるのでテキサス州の裁判地は正しい。よって、被告のモーションを却下する。

## (2) 解説

以上のようにテキサス州東部地区のGilstrap裁判官は本訴訟における裁判地は正しいと判決し、訴訟の移管を認めなかった。FedEx社は、そのビジネスの性質上5つの子会社がテキサス州のあちこちにオフィスを有してビジネス活動をしているので、「定常的で、確立されたビジネス地」があると言い易いのであろう。しかし、FedEx社は裁判地は正しくない、と一応主張はしていたので、この点から放棄していなかった

といえなくはなく、その場合にはTC Heartland判決から正式なモーションを提起できる可能性があるため、本判決もCAFC控訴で争われるのであろう。

## 7. 3G Licensingデラウェア州地裁判決

TC Heartland判決は国内企業の場合にのみ「居住している地」とは登録している州であると明記し、且つ、以上に紹介した判決では外国企業は含まれていないので、被告が外国企業の場合の裁判地がどのように決定されるか明らかでなかった。それを示したのがこの3G Licensing判決である。

### (1) 事件の経緯

3G Licensing社は特許ライセンスを行う会社でスマートフォンに関する米国特許を有しており、2017年1月30日にスマートフォンを全米で販売する台湾のHTC社とそのアメリカ企業のHTC America社をデラウェア州の連邦地裁に特許侵害で提訴した。HTC社のスマートフォンはHTC America社やネットを通じてデラウェア州を含む全米に販売されている。HTC America社はワシントン州に登録しているが、デラウェア州には支店も社員もおらず、ましてや「定常的に確立されたビジネス地」ではないことには争いはなかった。

そして、2017年5月に最高裁のTC Heartland判決が下されたことから(i) HTC社は外国企業で米国に存在していないので、デラウェア州には登録もしていなければ、当然的管轄権はなく、また(ii) HTC America社はデラウェア州に登録されておらず、且つ、定常的に確立されたビジネスを行っていないことからデラウェア州連邦地裁の裁判地は不適切であり、訴訟を却下するかあるいはワシントン州連邦地裁へ移管すべきであるというモーションを2017年9月11日に提起した。

地裁裁判官は、2017年12月18日に以下のように判決した。

### (2) 地裁判決

#### 1) モーションのタイミング

TC Heartland判決は2017年5月に裁判地に関する法を変えたので、そのモーションの提起は9月11日であったものの、遅すぎることはない。

#### 2) HTC America社はデラウェア州に登録していない

HTC America社は、米国企業であり、その場合特許裁判地は第1400条(b)で決定され、(i) 登録している州か、(ii) 特許侵害があり、定常的に確立されたビジネス地でなければならないが、HTC America社はいずれも満足していないことは争われていないので、デラウェア州の裁判地は不適切である。

#### 3) HTC社は外国企業

最高裁は、1972年のBrunette判決で、外国企業の場合は当時の裁判地の一般規定である第1391条(d)（現在の第1391条(c)(3)に相当）が適用され、管轄権がある限り、全米のどの裁判地で提訴してもよいと判決した。

#### 第1391条(c)(3)：

米国の居住者でない被告は、いかなる(any)裁判地に訴訟提起されてもよい(以下省略) …。

最高裁はTC Heartland判決で、これは外国企業に関する判決ではなく、またBrunette判決については意見を述べないと明記したので、同判決は修正されていないと考えられる。その場合、HTC社は(i) 全米で特許侵害が問われているスマートフォンを販売する意図(intent)を有し、(ii) デラウェア州でもHTC America社、Best Buy、Sprint、そしてVerizon等により、問題のスマートフォンを流通、販売しており、(iii) それにより原告の3G Licensing社に被害

が生じているので、裁判地についてはBrunette判決により第1391条(c)(3)が適用される。

#### 4) 適切な裁判地

以上のことから、デラウェア州連邦地裁はHTC社の裁判地としては適切であり、HTC America社の裁判地としては不適切である。

HTC社はHTC America社の正しい裁判地は、ワシントン州連邦地裁にあり、またHTC社をそこで訴訟できるので、そこへ移管すべきであると争っている。しかし、3G Licensing社は、HTC社に対しては本特許訴訟を含めて合計10の訴因が同じ裁判官の前にあり、且つデラウェア州連邦地裁訴訟からHTC America社を却下し、この訴訟が終結するまで同社を提訴しないことに同意するので、HTC社への訴訟を継続すべきであると主張している。

前述したように、HTC社は(i) デラウェア州でビジネスを行う「意図」を有しており、(ii) この「意図」により特許侵害製品をデラウェア州で流通、販売し、(iii) その製品により原告特許権者に被害をもたらしているの、HTC社はデラウェア州の市場に意図的に(purposefully)に同社を晒しているといえるので、デラウェア州に人的管轄権はある。

そしてHTC社の主張を勘案するとワシントン州へ移管することはリーズナブルとはいえない。

よって、HTC社に対してはデラウェア州連邦地裁で継続させることは適切であり、HTC America社をこの訴訟から却下して本訴訟を継続する。

### (3) 解説

以上のようにデラウェア州連邦地裁は外国企業の場合は最高裁の1972年のBrunette判決はTC Heartland判決に影響されておらず、人的管轄権さえあれば全米のどの裁判地でも提訴できると判決した。これは外国企業に対しては、

たとえアメリカ子会社を有しているとしても裁判地は相当自由に選択され得ることを示している。この地裁判決は、今後CAFC控訴があり得るであろうが、最高裁Brunette判決は従来のもままであり、それを根拠としているので破棄されたり、逆転される可能性は少ないであろう。

## 8. 考 察

### (1) 新しい特許訴訟の裁判地

TC Heartland判決後に米国企業に対し特許訴訟提起する場合は、被告米国企業が(i) 居住している州、即ち登録している地か、あるいは(ii) 定常的に確立されたビジネスを行っていて、特許侵害がある裁判地に提訴しなければならないので、それらの証拠がない裁判地には訴訟を提起できない。よって、従来のように、被告がビジネスを行っていて人的管轄権があるという理由だけで原告にとって好ましい裁判地(例えばテキサス州東部地区)に特許訴訟を提起することはできなくなった。そのため、同地での特許訴訟は減少し、米国企業の多くが登録しているデラウェア州での特許訴訟が増加している。

「定常的に確立されたビジネス地」の解釈については、CAFCは3つの条件を示したが、この解釈は今後も問題になると考えられ、被告が侵害製品を単にネット販売しているだけでは不十分なようで、被告米国企業が定期的に出張しているか、又は駐在しているか、あるいは支店がある等、何か物理的な地であることが必要になっている。

### (2) 既に行われている特許訴訟の裁判地

既に行われている訴訟でまず問題になるのは被告が裁判地不適切の問題について本当に放棄していたか否かである。もし放棄していたとみなされれば、モーションを提起してもまず認められない。

その中でも訴訟が特に進んでいる事件について

では、訴訟経済の観点からも裁判地について被告が本当に放棄していたか否かを全ての点から十分に調べなければならないと判示している。被告がそれまで裁判地について全く争っておらず、且つ訴訟が進んでしまっている裁判の場合は、裁判所がどのように扱うかはケースバイケースのようで、軽々には却下されたり、移管されたりはしていない。訴訟状況のそれぞれの事実背景を基にして決定されなければならない。

### (3) 外国企業（含日本企業）の裁判地

外国企業が米国に子会社か支店を登録すればそれらは当然国内企業になるので同じ扱いとなる。ただし、米国子会社等の有無に関わらず、米国外に籍を置く外国企業でも、(i) 問題の地でビジネスする意図があり、(ii) 特許侵害

製品を流通させ、(iii) それにより特許権者に被害が生じている地の場合は、人的管轄権が生じ、いずれの裁判地でも提訴され得るので今後十分注意が必要である。特にNPEは今後も自社に有利な裁判地を選定してくるであろう。

### (4) 複数の被告企業の裁判地

複数の被告がいて、それぞれの州籍が異なる場合、Intellectual Ventures判決のように複数の企業が1つの州に定常的に確立したビジネス地を有している場合は別として、それがない場合は複数の企業をまとめて訴訟することは非常に困難になろう。

但し、1つの特許に対して複数の当事者を併合させて(joinder)訴訟することは、AIA特許法第299条で(i) 複数者が分担して侵害し

表3 TC Heartland判決とその後の判決のまとめ

ケース名 判決日	地 裁	控訴裁判所	
TC Heartland (05/22/2017)	デラウェア州地区 Resideは人的管轄権があればよいというCAFCのV.E. Holding判決に従って裁判地は正しいと判決	CAFCパネル 地裁判決を容認	最高裁 V.E. Holding判決を破棄してresideは登録州であると判決
In re Cray (09/21/2017)	テキサス州東部地区 Gilstrap裁判官は4つのファクターを提案し、裁判地は適切と判決	CAFCパネル 地裁判決を容認	CAFCオンバンク 物理的な被告の地が重要として地裁判決を破棄差し戻し
In re Micron Technology (11/15/2017)	マサチューセッツ州地区 Micronは裁判地に反対を主張しなかったので放棄したと判決	CAFCパネル モーションを放棄したと認定したのは誤りであるものの、他の理由で本当に放棄したかを再審理しなければならないとして差し戻し判決	
In re Cutsforth (12/01/2017)	ミネソタ州地区 訴訟提起から5年後にTC Heartland判決によって裁判地不適切と判決	CAFCパネル 5年も経過しているので本当に放棄していなかったかを再審理させる命令	
Intellectual Ventures (11/22/2017)	テキサス州東部地区 (Gilstrap裁判官) 被告の子会社は非常に多く、それぞれがテキサス州の東部地区で特許侵害を行っている可能性があり、且つ定常的で確立したビジネス地を有しているといえるので裁判地は適正と判決	CAFC控訴あるか？	
3G Licensing (12/18/2017)	デラウェア州地区 外国企業の場合はデラウェア州でビジネス活動があり、特許侵害があれば適切な裁判地である。	CAFC控訴あるか？	

ている場合、或いは、(ii) 同じ事件で多数の共通侵害者がいる場合のみに限定されたので、そもそも一裁判地での同時訴訟は非常に限定されて来ている。このことから複数被告のNPE訴訟は、複数の裁判地での同時訴訟になっている<sup>22)</sup>。

## 9. おわりに

TC Heartland判決は米国企業に対しては裁判地が相当限定されることになったが、日本を含む外国企業は、従来通り、様々な裁判地で提訴される可能性があることが明らかになりつつある。ただし、3G Licensing判決はまだ地裁判決であるので、CAFC控訴を注視する必要があるだろう。

### 注 記

- 1) TC Heartland LLC. v. Kraft Foods Group Brands LLP., S.C. No. 16-341.
- 2) In re Cray Inc., Fed. Cir. No. 2017-129.
- 3) In re Micron Technology, Inc., No. 2017-138.
- 4) In re Cutsforth Inc., No. 2017-135.
- 5) Intellectual Ventures II LLC v. FedEx Corporation et al., No. 2 : 2016cv00980-Document (E.D. Tex. 2017).
- 6) 3G Licensing, S.A. et. al v. HTC Corp. et. al., C.A. No.17-83-LPS-CJB – Memorandum Opinion (2017年12月18日).
- 7) NPEは特許を実施しない特許権者、これにはトロール団体も含まれる。
- 8) Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222, 226 (1957).
- 9) V.E. Holding Corp v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).
- 10) Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U.S. 561, 563 (1942).
- 11) United States v. Madigan, 300 U. S. 500, 506 (1937).
- 12) 既に確定した解釈を単なる示唆によって修正することは好ましくない。
- 13) In re Cordis Corp., 769 F.2d 733 (Fed. Cir. 1985).
- 14) Place, Black's Law Dictionary (1st ed. 1891).
- 15) Knapp-Monarch Co. v. Casco Prods. Corp., 342 F.2d 622, 625 (7th Cir. 1965).
- 16) Remington Rand Bus. Serv. v. Acme Card Sys. Co., 71 F.2d 628, 629 (4th Cir. 1934).
- 17) Univ. of Ill. Found. v. Channel Master Corp., 382 F.2d 514, 516 (7th Cir. 1967).
- 18) American Cyanamid Co. v. Nopco Chemical Co., 388 F.2d at 820.
- 19) Schlagenhauf v. Holder, 379 U.S. 104, 110 (1964).
- 20) Boston Sci. Corp. & Boston Sci. SciMed, Inc. v. Cook Grp. Inc. & Cook Med. LLC, No. CV 15-980-LPS-CJB, 2017 WL 3996110, (D. Del. Sept. 11, 2017).
- 21) Patent Holder LLC, v. Lone Wolf Distributors, Inc. & Lone Wolf R&D LLC, No. 17-23060-CIV, 2017 WL 5032989, (S.D. Fla. Nov. 1, 2017).
- 22) それでもテキサス州東部地区等では、公判前のディスカバリーは複数被告を統合しても第299条に違反しないと解釈して行っており、波紋を投げかけている。Rotatable Tech.LLC. v. Nokia Inc. No.2 : 12.CV-265 (E.D.Tex. Filed May 1, 2012).

(原稿受領日 2017年12月7日)