

TC Heartland最高裁判決、 In re Cray CAFC大法廷判決が与える裁判地戦略への影響

国際第1委員会*

抄 録 米国特許訴訟において、裁判地の選定は裁判の勝敗を大きく左右する重要な要素である。TC Heartland最高裁判決は、被告が米国企業の場合、法人登録している地、または、被告の定常的に確立したビジネスの地で提訴可能であると判示した。続くIn re Cray CAFC大法廷判決では、定常的に確立したビジネスの地の判断基準が示された。

しかし、In re Cray CAFC大法廷判決の判断基準の具体的適用や、被告が外国企業の場合のTC Heartland最高裁判決以降の判断基準は、明確になっておらず、TC Heartland最高裁判決等を紹介している本誌の過去の論説¹⁾でも言及されていない。そこで、本稿ではこれらの点を調査分析し、日本企業が原告、又は、被告の場合の裁判地戦略を提言することを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. 裁判地の判断基準と調査対象
 2. 1 裁判地の判断基準
 2. 2 調査対象
3. 地裁・CAFC事件の分析
 3. 1 被告が米国企業の場合
 3. 2 被告が外国企業の場合
 3. 3 裁判地に関する他の論点
4. 提 言
 4. 1 日本企業が原告の場合
 4. 2 日本企業が被告の場合
5. おわりに

1. はじめに

米国の特許訴訟において、裁判地の選定は裁判の勝敗を大きく左右する重要な要素である。米国連邦最高裁判所（以下、最高裁）は、被告が米国企業の場合の裁判地選定に関し、2017年5月22日のTC Heartland最高裁判決²⁾（以下、TCH判決）において、被告がビジネスを行っていることを根拠に人的管轄権を有すると認め

られる地であれば提訴可能との従来の判断基準を変更し、特許訴訟は①被告の居住する地、または、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でのみ提訴可能であり、特に米国企業において①は「法人登録している地」を意味するとして、原告の裁判地選定を制限する判決を下した。また、合衆国連邦巡回区控訴裁判所（以下、CAFC）は、In re Cray CAFC大法廷判決³⁾（以下、Cray判決）において、②の定常的に確立したビジネスの地の判断基準（詳細は後述）を示した。このTCH判決及びCray判決以降、原告の裁判地選定に大きな変化が見られ、テキサス東部地裁での訴訟数が大幅に減少し、米国企業の法人登録が多いデラウェア地裁やカリフォルニア中部・北部地裁での訴訟数の割合が増加したと報告する資料⁴⁾もある。このように、TCH判決及びCray判決は特許権者の裁判地戦略に大きな影響を与えている。

特許権者は、通常、司法手続法（28 U.S.C⁵⁾）

* 2018年度 The First International Affairs Committee

等に基づき管轄権を有する裁判地の候補を選定し、更に裁判地候補の中から、勝訴率、判決の傾向、審理スピード、裁判地のローカルルール等を考慮して有利と思われる裁判地を決定する。本稿では、司法手続法と判例に基づく裁判地の選定にスコープを絞り、TCH判決以降の重要判決の具体的な適用事例を調査し、日本企業が原告・被告それぞれの場合の裁判地戦略への提言を行うことを目的とする。

なお、本稿は、2018年度国際第1委員会第2ワーキンググループの田中成治（リーダー、日本電気）、伊佐治辰昭（日本電産）、岩田史子（パナソニック）、土江健司（デンソーテン）、中村有希子（第一三共）、濱口礼雅（シャープ）、柳澤健一（旭化成）、山羽充洋（委員長代理、昭和電工）が作成した。

2. 裁判地の判断基準と調査対象

2.1 裁判地の判断基準

米国企業を被告として特許訴訟を提起するためには、その裁判地が、事物管轄権、人的管轄権を有することを前提として、更に28 U.S.C § 1400(b)（以下、第1400条(b)）の各要件を満たす必要がある。そして、第1400条(b)は、①被告が居住している（reside）地、又は、②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の地（a regular and established place of business）の裁判地に提訴することができる」と規定している。

この「①被告が居住している地」について、従来は1990年のVE. Holding判決⁶⁾、及び28 U.S.C § 1391(c)（以下、第1391条(c)）により、被告に人的管轄権が生じている地区と解釈されていた。最高裁は、2017年5月22日のTCH判決にて、上記従来解釈を覆し、1957年のFourco最高裁判決⁷⁾に基づいて、「法人登録している地」と解釈すべきと判示した。

TCH判決により、「①被告が居住している地」の解釈が「法人登録している地」に制限されたため、その後「②定常的に確立されたビジネスの地」の解釈が注目されていた。CAFC大法廷は、2017年9月21日のCray判決で、②の定常的に確立されたビジネスの地に該当するためには、以下の3要件を充足する必要があることを示した。

第1要件：裁判地に物理的な地がなければならない

第2要件：裁判地で定常的、且つ、確立されたビジネスが行われていなければならない

第3要件：裁判地は被告の地でなければならない

本事件は、テキサス州東部地区にCray社の在宅勤務者が存在しており、この事実からテキサス州東部地区がCray社の定常的に確立されたビジネスの地に該当するかが争われた。

在宅勤務者の自宅は在宅勤務者自身の意思で移すことが可能なことから第2要件に該当せず、また、Cray社がその自宅を所有や賃貸しているとの証拠もないことから第3要件に該当せず、在宅勤務者の自宅は、Cray社の定常的に確立されたビジネスの地には該当しないと判示された。

なお、外国企業を被告として特許訴訟を提起する場合は、1972年のBrunette最高裁判決⁸⁾で、第1391条(c)(3)に基づき、事物管轄権と人的管轄権を有する如何なる裁判地でも提訴可能であると判示された。しかし、TCH判決では、その判決の脚注において、外国企業を被告とした場合の訴訟地について解釈は述べず、このBrunette最高裁判決の判断を支持するか否かについて意見を述べていない。

2.2 調査対象

TCH判決及びCray判決により、米国企業を被告とする場合の裁判地の判断基準が示された

が、明確になっていない点も存在する。第一に、Cray判決で示された3要件が、それ以外の事件に対して、どのように適用されるのかという点である。第二に、被告が外国企業の場合、TCH判決以降もBrunette最高裁判決に基づいて裁判地が判断されるのかという点である。これらを調査するため、2018年9月30日時点で、Cray判決を引用した地裁・CAFC事件（65件）、TCH判決以降で第1391条(c)(3)が争点となった地裁・CAFC事件（4件）を抽出した。

また、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もある。例えば、裁判地の立証責任は誰にあるのか、裁判地が適切か否かを判断するためのディスカバリーは可能か、被告側の参加人による裁判地が不適切であること等の主張は可能か、利便性のある裁判地へ移送する際の判断基準、という論点である。これらを調査するため、TCH判決以降の地裁・CAFCの事件を対象に、2018年9月30日時点で、これらの論点について言及している事件(17件)も抽出した。

以上、計86件の事件を読み込み、原告・被告の観点から注目すべき事件（38件）を絞り込み、詳細な分析を行った。

3. 地裁・CAFC事件の分析

3.1 被告が米国企業の場合

Cray判決により、第1400条(b)における「定常的に確立されたビジネスの地」を満たすための3要件が示された。この要件を満たす根拠として、被告自身がビジネスを実施している地を選定することが基本だが、調査対象の事件では、被告の設備、従業員の自宅、関連会社、小売店、代理店を根拠として争っている事件があった。本項では、これらの事件について、3要件がどのように判断されていたのかを紹介する。

(1) 被告の設備

被告の設備がある地が、「定常的に確立されたビジネスの地」に該当するかを争点とした事件を紹介する。

(A) Personal Audio事件⁹⁾

本事件は、被告のネットワークサービスで利用されるサーバー（被告の設備）のある地が「定常的に確立されたビジネスの地」ではないと判断された事例である。

原告は、法人登録している地（以下、登録地）がデラウェア州、主たるビジネス地がカリフォルニア州である米国企業（Google）をテキサス東部地裁で提訴した。被告は、Google Global Cache（GGC）サーバーのあるテキサス東部地裁は裁判地として不適切であるとして、デラウェア地裁への移送を申し立てた。

テキサス東部地裁は、以下①および②の理由によりテキサス東部は裁判地として不適切であるとして被告の移送申し立てを認めた。

①GGCサーバーおよびそのサーバーが置かれた部屋は、それ自体からビジネスを行うものではないので、「物理的な地」に該当しない（第1要件）。

②被告がインターネットサービスプロバイダー（以下、ISP）にGGCサーバーを提供しているものの、そのサーバーはISPの環境下にあるので「被告の地」に該当しない（第3要件）。

なお、上記事件以外に、上記①について同様の判断がなされた事件が2件あった。

(B) SEVEN Networks事件¹⁰⁾

本事件は、Personal Audio事件と異なり、GGCサーバーが「定常的に確立されたビジネスの地」であると判断された事例である。なお、被告・裁判地・移送申し立て内容はPersonal Audio事件と同様であるので説明を省略する。

原告は、米国企業（Google）をテキサス東部地裁で提訴した。テキサス東部地裁は、被告とISP間の契約で、GGCサーバー・ソフトを含む

ハード・ソフトを被告からISPに提供していることや、サーバー用の棚スペース・電力・ネットワークインフラ等各種設備を被告に提供するようにISPに要求していること等を示し、以下①～③の理由によりテキサス東部は裁判地として適切であるとして被告の移送申し立てを却下した。

①被告とISP間の契約によれば、被告はGGCサーバーのデジタル的な側面の排他的コントロールを有しているだけでなく、物理的なサーバー・物理的なスペースの排他的コントロールも有しているので、GGCサーバーは「物理的な地」に該当する（第1要件）。

②第1400条(b)の規定上および「ビジネスの地」のコンセプトに従業員等がその地からビジネスを行うことを要求する根拠は無い。GGCサーバーは被告の明確なビジネスニーズを提供しているため「ビジネスの地」に該当し、被告とISP間の契約が継続しているので「定常的で且つ確立された」にも該当する（第2要件）。

③GGCサーバー用の棚スペースは被告のために提供されたものであり、また、被告が自身のホームページでGGCサーバーが被告の地である趣旨の記述をしているので、GGCサーバーは「被告の地」に該当する（第3要件）。

以上の通り、被告の設備が「定常的に確立されたビジネスの地」に該当するかは事件毎に判断が分かれている。Personal Audio事件・SEVEN Networks事件において、被告とISPとの関係性は同じであるが、SEVEN Networks事件では、被告とISP間の契約の内容が考慮され、被告による物理的な設備の排他的コントロールが認められたことが、両事件の判断が分かれた主な要因であると考えられる。

(2) 従業員の自宅

被告従業員の自宅の地が、「定常的に確立されたビジネスの地」に該当するかを争点とした事件を紹介する。

(A) Precision Fabrics Group事件¹¹⁾

本事件は、被告従業員の自宅が、Cray判決で第3要件の判断要素として示された以下の要素①から④に基づいて、「被告の地」に該当しないと判断された事例である。

①被告が、被告従業員の自宅を所有、リース、又はコントロールしていたか。

②被告が、被告従業員の自宅を使うことを雇用条件としていたか。

③被告が、被告従業員の自宅をビジネスの地として外部へ表明していたか。

④被告が、在庫を販売または流通のために被告従業員の自宅に在庫を置いていたか。

本事件では、①について、被告が従業員の自宅を所有又は借りておらず、コントロールもしていなかった。②では、被告は従業員の自宅に対して払い戻しやサポートをしておらず、従業員はどこに住むのも自由であった。③では、被告は、従業員の自宅の住所をウェブサイトや名簿に記載していなかった。そして、④では、従業員は自宅にて、小さなサンプル見本やチラシしか保管していなかった。なお、従業員は、顧客に対して注文を取るのをアシストしていたものの、直接の販売をしていなかった等の事情も考慮された。以上の事情により、本事件では、従業員の自宅が「被告の地」に該当しないと判断された。

なお、本事件以外に、同様の判断がなされた事件が3件あった。

(B) RegenLab事件¹²⁾

本事件は、被告従業員の自宅が「被告の地」に該当すると判断された事件である。

本事件でも、Cray判決で示された第3要件の判断要素を用い、②について、被告が、裁判地であるニューヨーク州に住む人に向けて求人を募集していた。更に、④について、被告従業員は、担当地域であるニューヨーク州の顧客オフィスにて製品のデモンストレーションを行う

ため、デモンストレーション用のキットである被告製品を自宅に保有していた。これら事情により、本事件では被告の従業員の自宅が「被告の地」に該当すると判断された。

以上の通り、被告の従業員の自宅が「被告の地」に該当すると判断された事件はあるものの一般的な在宅勤務の態様では認められず、RegenLab事件のように被告が従業員に在宅勤務を実質的に求めている場合等であれば認められる可能性がある。

(3) 関連会社

被告の関連会社の地が、「定常的に確立されたビジネスの地」に該当するかを争点とした事件を紹介する。

(A) Symbology Innovations事件¹³⁾

本事件は、被告の関連会社は、親会社である被告に対して法人としての形式的な独立性を維持しているため、被告の関連会社のビジネスの地を、被告のビジネスの地とすることは適切ではないと判断された事件である。

地裁は、法人としての形式的な独立性とは、銀行口座や納税申告書、財務諸表が別である場合、役員や取締役の全てが同じではない場合、互いに与えたサービスに関して費用請求している場合に維持されると判示し、本事件における関連会社はこれを満たしているとした。

なお、本事件と同様に、被告の関連会社は、被告に対して、法人としての形式的な独立性を維持しており、被告のビジネスの地ではないと判断された事件が3件あった。

(B) Board of Regents事件¹⁴⁾

本事件は、被告の関連会社がリース契約をしていた療養施設のある地は適切な裁判地であると判断された事件である。

地裁は、以下2点を判断事由とした。

①被告は8年以上前から関連会社がリース契約をしていた施設が被告のものであることを対

外的に示していたことから、施設がある地は、定常的に確立されたビジネスの地である（第2要件）。

②被告は、ビジネスの地の一つとして施設の電話番号等をウェブサイトに掲載し、また、施設の外壁へ自社のロゴマークを設置していたため、施設がある地は、被告の地である（第3要件）。

以上の通り、法人としての形式的な独立性を維持している被告の関連会社が、単にビジネスの地を有するという事実のみに依拠して、その地が被告のビジネスの地として認められることは難しいと思われる。

一方、関連会社がリース契約をしていた施設であったとしても、それが被告のものであることを一定期間対外的に示し、ビジネスの地として使用していた場合には、施設のある地は、被告のビジネスの地として認められることがある。被告のものであることを対外的に示す例として、その地に施設を開設したことをプレスリリースで発表すること、施設の外壁へ自社のロゴマークを設置することが挙げられる。

(4) 小売店

被告から製品を仕入れて販売する小売店の地が、「定常的に確立されたビジネスの地」に該当するかを争点とした事件を紹介する。

(A) SportPet Designs事件¹⁵⁾

本事件は、被告と別会社であるAmazonの配送センターが、「被告の地」ではないと判断された事例である。

原告は、登録地がネバダ州である米国企業をウィスコンシン東部地裁で提訴した。被告は、被告製品を販売・配送するAmazonの配送センターのあるウィスコンシン東部は裁判地として不適切であるとして、訴訟却下を申し立てた。

地裁は、被告は配送センターを所有・リース・コントロールしておらず、また、誰もそこ

で雇っていないとして訴訟却下を認めた（第3要件）。

本事件と同様に、Amazonの配送センターについて同様の判断がされた事件が1件あった。

(B) Tinnus Enterprises事件¹⁶⁾

本事件は、SportPet Designs事件とは対照的に、被告と別会社である小売店が「被告の地」と判断された事例である。

原告は、登録地・主たるビジネス地がニュージャージー州である米国企業をテキサス東部地裁で提訴した。被告は、被告と別会社である小売店のあるテキサス東部は裁判地として不適切であるとして訴訟却下を申し立てた。

地裁は、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場合、その小売店は「被告の地」として被告の申立てを却下した（第3要件）。

以上の通り、被告製品を扱う小売店について、被告による所有・リース・コントロールがある場合や、被告がその小売店内に被告製品の販売スペースを借りている場合は、「被告の地」と判断されることが考えられる。

(5) 代理店

被告と代理店契約を結んで営業活動を行う代理店は、小売店よりも被告との関係性が高いようにも思われる。このような代理店の地が、「定期的に確立されたビジネスの地」に該当するかを争点とした事件を紹介する。

(A) EMED Technologies事件¹⁷⁾

本事件は、被告製品を扱う代理店は被告と別会社であるとして、代理店の地は被告の地には該当しない（第3要件）と判断された事例である。地裁は、以下①と②を判断理由に挙げている。

①裁判地の目的において、裁判所は一企業の「ビジネスの地」を他の企業の「ビジネスの地」として扱わない。代理店の「ビジネスの地」が被告の「ビジネスの地」ではないと判断された他

の地裁の事件が多数存在する。

②ビジネス上必須の代理店の地が被告の「ビジネスの地」に該当するという原告の理論は、TC Heartland判決・Cray判決を覆すことになる。

なお、本事件と同様に、被告製品を取り扱う代理店は別会社であるとして、被告のビジネスの地ではないと判断された事件が5件あった。

(B) Blitzsafe事件¹⁸⁾

本事件は、EMED Technologies事件とは対照的に、被告である自動車メーカー（BMW North America）とそのディーラーは別会社であるにも関わらず、ディーラーの地が「被告の地」に該当する（第3要件）と判断された事例である。地裁は、以下2点を判断理由として挙げている。

①認定されたディーラーのみがBMWの新車を販売できること、ディーラーは「BMW」と名づけられること等から、被告は、ディーラーが被告の地であることを承認している。

②ユーザーが購入した製品の保証は被告の保証であって、ディーラーの保証ではない。

以上によれば、被告と別会社の代理店は、原則として「被告の地」とならないと考えられる。ただし、自動車メーカーと自動車ディーラーのように、被告と別会社の代理店にビジネス上密接な関係がある場合は、「被告の地」とされる可能性がある。

3. 2 被告が外国企業の場合

TCH判決において外国企業を被告とした場合の訴訟地の解釈がされなかったために、TCH判決以降、被告が外国企業である場合に、当該判決がどのように影響するかが問題になっていた。この問題を争点としたCAFC判決を紹介する。

In re HTC事件¹⁹⁾

本事件は、外国企業を被告とする特許訴訟は、

いずれの裁判地においても提訴してよいと判断された事件である。

原告は、外国企業を被告として、デラウェア地裁に提訴し、地裁及びCAFCでデラウェア地裁が適切な裁判地か否かが争われた。

デラウェア地裁は、外国企業を被告とした裁判地としてデラウェア州は適切と判示し、被告はこれを不服としてCAFCに上訴した。

CAFCは、1972年のBrunette最高裁判決は、「外国企業を被告とする特許訴訟は、(人的管轄権を有することを前提に)第1391条(c)(3)に基づき、いずれの裁判地においても提訴してよい」としたものであり、今もなお有効である(TCH判決は、Brunette最高裁判決に、影響を与えていない)と判示し、外国企業である被告において、デラウェア地裁は適切な裁判地であると判示した。本判決後、外国企業である被告はCAFC大法廷での再審理を求めたが、却下された。

本事件によれば、外国企業のみを被告として提訴する場合には、当該被告に対して人的管轄権を有する州であれば、これまでのように、有利な裁判地を選定できることが明確となった。

3. 3 裁判地に関する他の論点

(1) 立証責任

裁判地が不適切として被告が申立てを行った場合に、原告・被告のどちらに立証責任があるのかについて示された事例を紹介する。

In re ZTE事件²⁰⁾

本事件では、裁判地が不適切として被告が申立てを行った場合に、適切な裁判地であることを原告が立証しなければならないと判示した。そのため、原告は、十分な確証をもって裁判地を選定する必要がある。

(2) 第1400条(b)「居住(reside)」の解釈

TCH判決により、第1400条(b)「被告が居住している地」は「法人登録している地」を指す

と判示された。この際、被告が法人登録している州に複数の地裁が存在する場合、原告は複数の地裁のいずれでも提訴できるのかが問題となる。この問題を争点としたCAFC判決を紹介する。

In re BigCommerce事件²¹⁾

本事件は、被告が登録している州に複数の裁判地がある場合、被告の「主要なビジネスの地(principal place of business)」が存在する地裁が適切な裁判地であるとした事例である。

原告は、登録地がテキサス州、本社をテキサス州西部に有する企業を被告として、テキサス東部地裁に提訴した。地裁及びCAFCでテキサス東部地裁が適切な裁判地か否かが争われた。

CAFCは、複数の地裁のうち、被告の「主要なビジネスの地」が存在する地区が適切な裁判地であるとした。「主要なビジネスの地」とは、企業全体の活動を指示、管理、調整する場所、等の企業の中枢を意味し、本事件では、本社所在地が適切な裁判地であると判示された。また、仮に被告が州内に「主要なビジネスの地」を持たない場合には、登録地(登記上の所在地)のある地裁が適切な裁判地であると判示された。

本事件によれば、第1400条(b)「被告が居住している地」に基づき裁判地を選定する場合には、以下を検討する必要がある。

① 被告の登録地の「州」を選定する。

② 選定した州に複数の地裁が存在する場合、そのうち被告のビジネスの中枢(例えば、本社)のある地域にある地裁を選定する。

③ ②で「主要なビジネスの地」を持たない場合、登録地の地域にある地裁を選定する。

(3) 裁判地判断のためのディスカバリ

CAFC大法廷は、Cray判決で、第1400条(b)「定常的に確立されたビジネスの地」の3要件を明らかにしたが、この判断には事案毎に事実ベースの詳細な分析を要する。また、3. 3 (1)項で紹介したIn re ZTE事件により、裁判地の

立証責任は原告と判示されたため、原告は、裁判地が適切であることを立証する証拠収集が重要となった。この点に関連し、裁判地判断のためのディスカバリを争点とした地裁判決を紹介する。

(A) Mallinckrodt IP事件²²⁾

本事件は、デラウェア地裁が、裁判地判断のためのディスカバリを認めた事例である。

本事件では、原告は、被告にはデラウェア州に少なくとも5つの関連会社が存在することを証拠として提出し、被告と当該会社との関係を明らかにするためのディスカバリを請求した。地裁は、被告関連会社の存在が裁判地選定に影響を与え得るという原告主張には根拠があり、提示されている証拠のみでは被告が「定期的に確立されたビジネスの地」を同州に有するかを判断できないとしてディスカバリを認めた。

本事件と同様に、ディスカバリが認められた地裁案件が5件あった。

(B) Patent Holder事件²³⁾

本事件は、ディスカバリが否定された事例である。

本事件では、被告やその代理店が裁判地での売上から利益を得ていることを主張してディスカバリを請求したが、Cray判決の3要件を充足するに足る証拠が得られるとは認められず、請求棄却となった。

この他、被告製品を取扱う小売店が存在することを理由としてディスカバリを請求したが、請求棄却となった事件があった。

これらの事件から、ディスカバリが認められるには、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を提示する必要がある。

(4) 利便性のための移送

28 U.S.C § 1404 (a) (以下、第1404条 (a)) は、当事者および証人の利便性のため、正義の要請

に適うとき、地裁は、他の適正裁判地、又は、全ての当事者が合意した裁判地へ移送することができる旨を規定している。この「他の適正裁判地」への移送が争点となったCAFC事件を紹介する。

In re HP事件²⁴⁾

本事件は、証人、地元の関心等から第1404条(a)の移送申立てが認められた事例である。

原告は、登録地がデラウェア州で、本社がカリフォルニア北部にあるHPを被告とし、テキサス東部地裁へ提訴した。被告は第1404条(a)によるカリフォルニア北部地裁への移送申立てを行い、地裁は却下した。

これに対し、CAFCは、移送の判断基準として、移送先の「はるかに良い (far more) 利便性」を示す必要はなく、「明らかに良い (clearly more) 利便性」を示せば足りると判示した。また、移送判断の要因として、証拠入手の容易性、証人の出廷に係る費用等の私的要因、裁判地の地元の関心、訴訟経済等の公的要因に加え、第三者企業の潜在的な証人の利用可能性も要因として考慮すると判示した。本件では、提出証拠、被告の証人、発明者等がカリフォルニア北部に存在するため私的要因があり、被告本社がカリフォルニア北部にあるため地元の関心も高く公的要因もあり、第三者企業の潜在的な証人がカリフォルニア北部に在住しているため、カリフォルニア北部地裁への移送申立てが認められた。

本事件によれば、第1404条(a)の移送申立てを行う場合、「明らかに良い (clearly more) 利便性」基準で私的要因、公的要因、第三者企業の潜在的な証人の利用可能性を主張することが重要である。

(5) 参加人による裁判地に関する主張

被告ではなく、参加人にとって裁判地が不便(第1404条(a))若しくは不適切(第1400条(b))

であることに基づく移送を主張することができるかが争われた事例を紹介する。

In re Intex Recreation事件²⁵⁾

本事件は、参加人にとって裁判地が不便若しくは不適切であることに基づく移送を主張することが可能か否かについて、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と判断された事例である。

本事件においてテキサス東部地裁では、被告側で自発的に参加した参加人により、参加人にとって裁判地が不便若しくは不適切であるとして、訴訟分離及び裁判地移送の申立てがなされた。しかしながら、テキサス東部地裁は、申立てをした参加人は自発的に訴訟参加しているため併合された被告ではなく、且つ、訴訟参加により自動的に裁判地について反論する権利を放棄したとして、参加人の申立てを棄却した。これに対し、参加人がCAFCに、地裁への職務執行令状(writ of mandamus)の請求を行ったが、CAFCは、職務執行令状請求の要件を満たさないことを理由に請求を棄却した。CAFCでは、自発的に参加した参加人にとって裁判地が不便若しくは不適切との主張を行えるかどうかについては、迅速な判決の必要性がなく、且つ、この論点は裁判所でも意見が分かれている(過去6件の判例を引用)ことから、請求人(参加人)は救済に関する明確で争いのない権利を有していないと判断された。

しかしながら、本事件では、参加人による裁判地に関する主張を認めた控訴審の判決も引用されているため、参加人にとって裁判地が不便若しくは不適切であるとの主張は認められる可能性があると考えられる。

4. 提 言

本章では、上述の分析結果に基づき、日本企業が原告・被告の場合の裁判地戦略を提言する。

4. 1 日本企業が原告の場合

米国企業を訴える場合、原告に有利な裁判地が、第1400条(b)、TCH判決に基づく法人登録の地、又はCray判決の3要件を満たす「定常的に確立されたビジネスの地」の裁判地であることを立証するために、米国企業の法人登録、設備、関連会社等の情報を収集すべきである。特に、裁判地の立証要件は原告にあるため(3.3(1)項)、収集した情報から立証しやすい裁判地を選定する必要がある。収集した情報から裁判地を選定する際、以下の点に留意すべきである。

法人登録の地に基づき裁判地を選定する場合は、登録地を担当する地裁を選定し、担当地裁が複数存在する場合、「主要なビジネスの地」の地裁を選定する。また、「主要なビジネスの地」を持たない場合、登録地の地域にある地裁を選定する(3.3(2)項)。

次に、「定常的に確立されたビジネスの地」に基づき裁判地を選定する場合は、被告の設備、従業員の自宅、関連会社、小売店、代理店、等に基づいて被告のビジネスの地を主張することも可能なため、以下のような証拠を提示すればCray判決3要件を満たすことが可能である(3.1節)。

①被告の設備がある地を裁判地として選定した場合、契約等により、被告が物理的な設備の排他的コントロールを行っている証拠を提示する。

②従業員の自宅がある地を裁判地として選定した場合、採用情報や在宅勤務者との雇用契約等により、被告が従業員に在宅勤務を実質的に求めている証拠を提示する。

③関連会社がある地を裁判地として選定した場合、関連会社との契約や事業活動により、関連会社が別法人ではないこと、又は、被告のウェブサイト等で、関連会社の施設が被告のものであることを公表している証拠を提示する。

④小売店がある地を裁判地として選定した場

合、小売店での販売形態や契約により、被告が販売場所を所有・コントロールしている証拠を提示する。

⑤代理店がある地を裁判地として選定した場合、代理店との契約等により、自動車メーカーとディーラーのような専属販売等のビジネス上の密接な関係がある証拠を提示する。

証拠が入手しにくい場合は、裁判地特定のためのディスカバリーを申し立て、証拠収集を図ることも検討すべきである(3.3(3)項)。

被告が外国企業の場合、事物管轄権と人的管轄権を有する州である限りいずれの地裁でも提訴できるため(3.2節)、原告に有利な裁判地を選定すべきである。

4.2 日本企業が被告の場合

日本企業が被告の場合、事物管轄権と人的管轄権を有する州である限り、いずれの地裁でも提訴が可能のため(3.2節)、裁判地の妥当性で争うことは困難である。そのため、まずは訴状の送達の問題で争い、ハーグ条約に基づく正式送達を求めていく²⁶⁾等、簡単に応訴せず、その間に和解交渉を進めたり、訴訟準備を進める等の対応をすべきである。

応訴した後に裁判地を変更したい場合は、第1404条(a)に基づき、他の適正裁判地、又は、全ての当事者が合意した裁判地へ移送申立てを検討すべきである。この際の留意事項として、他の適正裁判地への移送を求める場合、証拠入手の容易性、証人の出廷に係る費用等の私的要因、移送先に被告の主要なビジネスがあるため移送先裁判地の地元の関心が高い、訴訟経済等の公的要因、そして、第三者企業の潜在的な証人の利用可能性等を検討し、主張すべきである(3.3(4)項)。また、ビジネスに関連する米国企業がいる場合、参加人として訴訟に参加してもらい、米国企業の適正裁判地への移送を求めていくことも検討すべきである(3.3(5)項)。

次に、原告も含めた全ての当事者が合意した裁判地への移送を求める場合、原告と訴訟外で交渉を行い、様々な交渉材料を利用して移送先の合意を行い、裁判所へ合意した裁判地への移送申立てを行う。

地裁が第1404条(a)に基づく移送申立てを却下した場合は、CAFCに地裁への職務執行令状の発行を求めていくことも検討すべきである。

5. おわりに

以上の通り、本稿では、日本企業が原告・被告の場合の裁判地戦略について提言を行った。しかし、裁判地に関する地裁の判断は、同一被告の同一設備に対する裁判地を争った同一地裁の複数事件(担当の裁判官は異なる)において、真逆の結論が出る(3.1(1)項)等、未だに発展途上の論点であり、今後も継続して注視していく必要がある。

本稿が、読者が裁判地戦略を検討する際の一助になれば幸いである。

注記

- 1) 服部健一, 知財管理, Vol.68, No.3, pp.284~297 (2018)
- 2) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)
- 3) In re Cray, 871 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2017)
- 4) ENGINE, ONE YEAR AFTER TC HEARTLAND, TEXAS NPES MIGRATE TO GREENER PASTURES
<http://www.engine.is/news/category/patents-in-the-heartland-one-year-after-tc-heartland-texas-npes-migrate-to-greener-pastures>
(参照日: 2018.10.23)
- 5) United States Code Title 28: 合衆国法典 第28編
- 6) VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574, 1578 (Fed. Cir. 1990)
- 7) Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222 (1957)

- 8) Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U.S. 706, 92 S.Ct. 1936, 32 L.Ed.2d 428 (1972)
- 9) Personal Audio, LLC v. Google, Inc., 280 F. Supp.3d 922 (E.D. Tex., Dec 1, 2017)
- 10) SEVEN Networks, LLC v. Google, Inc., 2:17-cv-00442 (E.D. Tex, Jul 19, 2018)
- 11) Precision Fabrics Group, Inc. v. Tietex International, Ltd., 1:13-cv-00645 (M.D.N.C, Nov 17, 2017)
- 12) RegenLab USA LLC v. Estar Technologies Ltd. et al., 1:16-cv-08771 (S.D.N.Y, Aug 15, 2018)
- 13) Symbology Innovations, LLC v. Lego Systems, Inc. et al., 2:17-cv-00086 (E.D. VA, Sep 28, 2017)
- 14) Board of Regents., et al.v. Medtronic PLC., et al., 1:17-cv-00942 (W.D. TX, May 17, 2018)
- 15) SportPet Designs Inc. v. Cat1st Corp. et al., 2:17-cv-00554 (E.D. WI, Mar 2, 2018)
- 16) Tinnus Enterprises LLC et al. v. Telebrands Corp. et al., 6:17-cv-00170 (E.D. TX, May 1, 2018)
- 17) EMED Technologies Corp. v. REPRO-MED Systems, Inc., 2:17-cv-00728 (E.D. TX, Jun 4, 2018)
- 18) Blitzsafe Texas, LLC v. BMW of North America, LLC et al., 2:17-cv-00418 (E.D. Tex, Sep 6, 2018)
- 19) In re HTC Corp., 889 F.3d 1349, 1352 (Fed. Cir. May 9, 2018)
- 20) In re ZTE Inc., 890 F.3d 1008 (Fed. Cir. May 14, 2018)
- 21) In re BigCommerce, Inc., 890 F.3d 978, 981 (Fed. Cir. May 15, 2018)
- 22) Mallinckrodt IP v. B. Braun Medical Inc., 1:17-cv-00660, (D. Del. Dec 14, 2017)
- 23) Patent Holder LLC v. Lone Wolf Distributors, Inc., 1:17-cv-23060 (S.D. FL, Oct 31, 2017)
- 24) In re HP, Inc., No 18-149 (Fed. Cir. Sep 25, 2018)
- 25) In re Intex Recreation Corp., No.18-131 (Fed. Cir. Jun 13, 2018)
- 26) 横田真一郎, 辰野嘉則, 知財管理, Vol.68, No.5, pp.667~676 (2018)

(原稿受領日 2019年2月15日)

