



® 平成 30 年 8 月 15 日 (水)

No. 14752 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆TC Heartland, In re Cray, In re HTC
各判決にみる、米国特許訴訟の裁判地…… (1)

☆知的財産研修会(特許ライセンス契約の法律実務) (8)

TC Heartland, In re Cray, In re HTC 各判決にみる、米国特許訴訟の裁判地

ユアサハラ法律特許事務所

弁理士 奈良 大地

1. はじめに

米国特許訴訟において、特許権者および被疑侵害者の双方にとって裁判地は重要な関心事となる。米国最高裁判所は、28 U.S.C. (合衆国法典第28巻「司法及び司法手続き」) § 1400 (b) の解釈を巡る2017年5月22日のTC Heartland判決¹において、米国企業に対する特許訴訟は「被告が法人登録している州の裁判所、または、侵害行為が発生し、さらに、被

告が日常的かつ確立された事業拠点を有する地区の裁判所でしか提訴できない」と判示した²。

TC Heartland判決の後、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)は、2017年9月21日のIn re Cray判決³において「日常的かつ確立された事業拠点を有する裁判地区」の解釈を明らかにした。これら二つの判決により、米国企業の裁判地は従来より限定されることが明らかとなった。



創業1923年
杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣

杉村 興作	塚中 哲雄	澤田 達也	富田 和幸	下地 健一	大倉 昭人	栗野 晴夫	河合 隆慶
鈴木 治	福尾 誠	齋藤 恭一	池田 浩	吉田 憲悟	山口 雄輔	中山 健一	村松 由布子
寺嶋 勇太	結城 仁美	川原 敬祐	岡野 大和	前田 勇人	坪内 伸	甲原 秀俊	太田 昌宏
吉澤 雄郎	小松 靖之	伊藤 怜愛	片岡 憲一郎	田中 達也	高橋 林太郎	福井 敏夫	酒匂 健吾
柿沼 公二	神 紘一郎	坂本 晃太郎	西尾 隆弘	石川 雅章	永久保 宅哉	色部 暁義	田浦 弘達
門田 尚也	加藤 正樹	朴 瑛哲	真能 清志	石井 裕充	藤本 一	鈴木 俊樹	内海 一成
市枝 信之	君塚 絵美	阿部 拓郎	井上 高雄	辻 啓太	塩川 未久	橋本 大佑	鈴木 麻菜美
大島 かおり	田中 睦美	宮谷 昂佑	廣 昇	鈴木 裕貴	Stephen Scott	水間 章子	貴志 浩充
山本 睦也	鹿山 昌代	北村 慎吾					

所員185名うち弁理士67名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners

電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

一方で、TC Heartland判決は、外国企業は任意の裁判地において提訴され得ることを明らかにしたBrunette判決⁴ (1972年) に対する意見陳述を拒否している。これを受け、外国企業の裁判地に関する更なる判決が待ち望まれていたところ、CAFCは、2018年5月9日に「Brunette判決は変更されていない」と判示するIn re HTC判決⁵を下した。

本項では、これらの判決を題材に、米国企業および外国企業のそれぞれの裁判地の取り扱いについて紹介する⁶。

2. TC Heartland判決 (最高裁、2017年5月22日)

(1) 背景

28U.S.C. § 1400 (b) は「どのような特許侵害の民事訴訟も、被告の居住する (resides) 裁判地区または被告が侵害行為を行い、かつ、日常的かつ確立された事業拠点を持つ裁判地区に提起されなければならない」旨を規定している。一方で、28U.S.C. § 1391 (c) (2) は、会社等が「被告の場合は、その訴訟について被告に人的管轄権があれば、いかなる地区にも居住 (reside) しているとみなされる」旨を規定している。

本判決以前は、人的管轄権を有する程度に事業を行っている地区であれば、§ 1391 (c) (2) によって被告はその地区に「居住」しているとみなされ、§ 1400 (b) の「居住」要件を満たすと考えられていた。したがって、被告の実際の住居等が存しない地区であっても、その地区における被疑侵害品の販売等があれば裁判地は適切であるとする運用が定着していた。すなわち、裁判地は広く認められていた。

本件では、§ 1400 (b) のうち「居住」という用語の解釈が争われた。

(2) 最高裁判旨 (2017年5月22日)

最高裁はStonite判決⁷およびFourco判決⁸を引用しつつ、米国企業の場合は設立州 (法人登録している州) のみが§ 1400 (b) の「居住」地にあたると判示した。

ただし、最高裁は外国企業に対してこの判示事項が妥当するか否かについては回答せず、

Brunette判決に対する意見陳述を拒否した。なお、Brunette判決の判旨は「外国企業⁹ に対しては28U.S.C. § 1400 (b) は適用されず、28U.S.C. § 1391 (d) (判決当時。現在の28U.S.C. § 1391 (c) (3) にあたる。) が適用される。したがって、外国企業は (人的管轄権さえ存すれば) 任意の裁判地において提訴され得る」というものである。

3. In re Cray判決 (CAFC、2017年9月21日)

(1) 背景

本件の一審被告Cray社はワシントン州で設立された企業であり、スーパーコンピュータの製造販売を業としている。本件の一審原告Raytheon社はスーパーコンピュータに関する米国特許権者であり、Cray社の販売行為等は特許権を侵害しているとしてテキサス州東部地区においてCray社を提訴した。

TC Heartland判決を受け、Cray社は (i) テキサス州東部地区に「居住」していないことおよび (ii) 特許権の侵害行為を犯しておらず、かつ、テキサス州東部地区に「日常的かつ確立された事業拠点」を持たないことを主張し、テキサス州東部地区から他の地区への移送を申立てた。

(2) 地裁¹⁰判旨 (2017年6月29日)

Cray社の設立州はテキサス州東部地区であってワシントン州ではないので、地裁では、Cray社の主張 (i) は問題なく認められた。

一方で、テキサス州東部地区の住居において遠隔勤務している被雇用者を少なくとも一人有することから、Cray社は「日常的かつ確立された事業拠点」をテキサス州東部地区に有するとして、地裁は主張 (ii) を認めなかった。

これを受け、Cray社が§ 1400 (b) の「日常的かつ確立された事業拠点を持つ裁判地区」の解釈を争うべく控訴したのが本件である¹¹。

(3) CAFC判旨 (2017年9月21日)

CAFCは、本件において遠隔勤務している被雇用者の住居は「日常的かつ確立された事業拠点」にあたらないとして、Cray社の主張を認めた。CAFCは「日常的かつ確立された事業拠点を