

## < AIPPI セミナー開催報告 >

### AIPPI・JAPAN 米国知財セミナー「米国特許訴訟の最新情報」

- 1) 開催日時：平成 29 年 9 月 27 日（水）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：JONES DAY 法律事務所  
David M. Maiorana 氏（米国特許弁護士）  
浅地 正吾 氏（米国特許弁護士）  
Maxwell A. Fox 氏（米国特許弁護士）
- 4) 内容

#### (1) Patent Venue Law After TC Heartland（TC Heartland 判決後の特許裁判地の法）

米国では各地方裁判所は独自のローカル・ルール及び裁判官を有しており、これは、各当事者が効果的に訴訟を行う能力及び結論に影響を与えるものである。例えば、裁判地によっては、訴訟進行、ディスカバリ／特許のローカル・ルール、裁判官の特許に関する経験、早期の終局判断を求める申立ての容認について違いが生じる場合があり、また、原告の勝訴率、損害賠償額、当事者等への便宜性、移送申立ての認否等についても影響を及ぼす可能性がある。

裁判地については、米国特許裁判地規定において、被告が①「居住する」又は②「侵害行為を行い、かつ、日常的かつ確立された事業所を有する」場所に適法な裁判地が認められると規定されている（28 U.S.C. 第 1400 条(b)）。

TC Heartland 判決において、最高裁は、裁判官の全会一致で、①「居住する」という文言は、被告の設立州のみを意味すると判示した。その一方で、最高裁は、②「日常的かつ確立された事業所」の文言については定義付けを行わなかった。

②「日常的かつ確立された事業所」の文言について、連邦巡回区控訴裁判所は、In re Cordis 判決（1985 年）において、「被告企業が、当該企業がそこにおいて恒常的かつ継続的な実在を通じて事業を営んでいるか否かを問うことが適切である」と判示している。

最近では、2017 年 6 月 29 日に、テキサス州東部地区裁判所の Gilstrap 判事が、Cray 事件において、②「日常的かつ確立された事業所」を判断するうえで、(i) 物理的実在、(ii) 被告の表明、(iii) 取得した利益、(iv) 当該地区との意図された相互作用の 4 つの要素（ただし、いずれの要素も決定的なものではなく、状況を総合的に考慮して判断）によるテストを示した。これに対し、2017 年 9 月 21 日に、連邦巡回区控訴裁判所は、上記地裁の判断を取り消し、「日常的かつ確立された事業所」について、(i) 当該地区に物理的な場所が存在しなければならない、(ii) 日常的かつ確立された事業所でなければならない、(iii) 被告の場所でなければならない、とする 3 つの一般的要件を示している。

また、これらの動きと並行して、TC Heartland 判決以降、裁判地移送の申立てに関して、「TC Heartland 判決が事後的に起こった法の変更に該当し、裁判地に関する異議を権利放棄したことが赦免されるか」を争点として、多くの地方裁判所の決定が出されている。地区間で見解が分かれており、これまでにバージニア州西部地区、ノースカロライナ州西部地区、ニュージャージー州等では、TC Heartland 判決は法の変更に該当すると判断され、テキサス州東部地区、デラウェア州、カリフォルニア州中部地区、バージニア州東部地区等では、TC Heartland 判決は法の変更に該当しないと判断された。

#### (2) Inter Partes Review（当事者系レビュー）

米国では現在、IPR に関する 2 件の重要な事件が、最高裁判所に係属している。Oil States 事件と SAS

事件である。

最高裁は、2017年6月13日に、Oil States 事件についての裁量上訴を受理した。これにより、最高裁は、IPRの合憲性について判断を行うことになる。主な争点は、①特許は特許権者により所有される私法上の権利に該当するか否か、及び、②特許は政府により創出され、取り消され得る公法上の権利に該当するか否かである。IPRが違憲と判断された場合、迅速かつ安価なIPR手続が廃止される可能性があり、過去数十年における最も重要な決定となる可能性がある。

また、最高裁は、2017年5月22日に、SAS 事件についての裁量上訴を受理した。これにより、最高裁は、35 U.S.C. 第813条(a)の意味について判断を行うことになる。主な争点は、①PTAB（審判部）は、争われたクレームの一部のみについてIPRを開始できるか否か、及び、②PTABは、IPRにおいて申立人から争われた一切のクレームについて、最終審決書を発行しなければならないか否かである。最高裁の判決のいかんによっては、IPRで成功した特許権者には、後に続く手続において、より広いエストペルが認められるようになる可能性がある。また、判断されないクレームを巡っての有効性の争いの連続が減少すると思われる。

### (3) Patent Exhaustion（特許権の消尽）

米国では特許権の消尽理論は、19世紀以来、確立した法理論となっている。最高裁が初めて特許権の消尽理論を説いた *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873) に始まり、「特許権の消尽は特許権者の当然の権利を奪うものではない。なぜなら、いかなる商品も使用料の支払いなしに特許権者の排他請求を免れ得るものではないからである。」とした *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895)、「ライセンスによるライセンスに基づく販売は、特許製品の特許権者による販売と同等である」とした *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917)、「侵害しない態様での商品の合理的な使用がない場合には、特許発明の本質的な特徴を具現化する当該商品の最初の販売によって、特許権は消尽する」とした *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942)、最高裁が特許権の消尽理論の有効性を再度確認した *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 533 U.S. 617 (2008) 等、多数の最高裁判決が存在する。

最近では、2017年5月30日に、*Impression Prod., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc* 事件について、最高裁による判決の言い渡しが行われた。当該事件の主な争点は、①特許製品の販売後の制限は特許権の消尽理論に違反するか否か、②米国外での販売によって特許権は消尽するか否かである。判決では、①については、「製品についての販売後の制限は特許権の消尽理論に違反する」とされ、また、②については、「米国内及び世界における販売によって特許権は消尽する」とされた。本判決により、特許権者は、もはや制限的な許諾をしても特許権を保護することはできないことになる。その結果、特許製品の購入者は、販売チェーンのいずれかのポイントでライセンスを取得することで、特許侵害のリスクから完全に免れることができるだろうと考える者もいる。一方で、特許権者は、制限的ライセンスの見返りとして特許製品の値引きをするインセンティブを持つことはないであろうと指摘する者もいる。今後は契約法を通じて権利を行使するための洗練したライセンスのドラフティングに対する要請が増す可能性がある。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 60 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。 以上