

< AIPPI セミナー開催報告 >

AIPPI・JAPAN セミナー

米国国際貿易委員会（ITC）における審理について

- 1) 開催日時：平成 30 年 9 月 14 日（金）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：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

Robert Mattson 氏（パートナー、米国特許弁護士、訴訟部門責任者）

Eric Schweibenz 氏（パートナー、米国弁護士、ITC 337 Law Blog 執筆者）

尾上 友紀 氏（パートナー、米国特許弁護士、外国法事務弁護士（Virginia）、東京事務所長）

Stephen Baxter 氏（Ph.D.、パートナー、米国特許弁護士）

Jacob Doughty 氏（パートナー、米国特許弁護士、元東京事務所長）

John Kern 氏（パートナー、米国特許弁護士）

Alex Englehart 氏（シニア・アトニー、米国特許弁護士）

波々伯部 自克 氏（工学博士、CLP、シニア・アドバイザー）

4) 内容

1. 国際貿易委員会（ITC）の紹介

【講演者】 Robert Mattson 氏

1) 米国国際貿易委員会（ITC）について

- ・米国連邦政府独立機関で、貿易に関わる事項について広範囲な調査責任を持つ。
- ・6名の行政法判事及び6名のコミッショナーからなる。
- ・不公正輸入調査室が公益を代表する第三者として関わることもある。

2) 目的および管轄について

- ・ITC は、米国知的財産権を侵害する製品の輸入を禁止する法律（1930 年関税法 337 条(19 U.S.C. § 1337)）などの貿易救済措置法を管理している。
- ・米国通商法の政策目標の一つは、外国からの輸入品による不正競争から米国産業を保護することである。
- ・ITC ではこの目標に沿って、知的財産権者に対し、①当該特許を実施する米国企業を有しているか又は、②設立過程にあることの証明を要求する。この①②は、国内産業要件と呼ばれ、設備投資、雇用創出、研究開発など様々な方法で証明することが可能。
- ・現在、ITC が行う 337 条調査のうち特許侵害案件は、約 95%を占めている。

3) 337 条調査と米国地方裁判所訴訟との主な相違点

	ITC	地方裁判所
スピード	・ 審理まで 6～9 か月 ・ 行政法判事による決定まで	・ 公判まで通常少なくとも 2 年 ・ 最終判決まで数年かかることもある

	9～12 か月 ・最終決定まで 12～16 か月	
救済措置	・金銭的損害賠償無し ・排除命令が下れば差止救済が得られる	・金銭的損害賠償有り ・差止救済が認められるとは限らない
手続	・陪審無し ・不公正輸入調査室が第三者として関わることもある	・請求が認められれば陪審審理可能
国内産業要件	・申立人及び又は、ライセンサーが特許権を実施し米国に産業として存在すること	・適用無し

4) 特許権者が権利行使のために ITC を利用する理由について

ITC による救済措置は、差止型の救済（差止命令）のみで、金銭賠償を受けることはできない。従って、訴訟戦略上は早期に結論が出される ITC を利用して、被告製品の輸入を差止めることにより、被告にビジネス的な圧力をかけるとともに、損害賠償を求める場合には別途連邦地裁への提訴が行われる。

排除命令は非常に強力な武器であるが、国内産業の保護が本来の目的であり、発令による市場への影響も大きいので、「国内産業要件」を満たす必要が有る。しかしながら、自らは製品の開発から製造などに関わらない特許不実施主体（NPE）も、国内にライセンサーが存在することを理由にこの要件をクリアして、ITC が利用された事例がある。

2. 模擬口頭審理（証拠審問）

実際の ITC における口頭審理と同様に、行政法判事の下で申立人と被告人側の各証人に対して夫々の弁護士が審問を行う様子が順を追って再現された。

事件の大まかな事実関係は下記の通りである。

Wind-X は

米国特許を、競合他社のワイパーブレードが当該特許を侵害しているとして、ITC への関税法 337 条調査を申立て、米国への輸入を阻止するという権利行使の作戦に出た。Acme は、そうした競合他社の一つである。

・当事者：

申立人：Wind-X Accessories, Inc.（以下「Wind-X」という）

被告人：Acme Blades, LLC（以下「Acme」という）

・特許：

米国特許 9,999,123 号（以下「123 特許」という）（権利者：Wind-X）

（フロントガラス用ワイパーのブレードとアームに関する発明。）

・被疑侵害品：

CPX-1号証（Acme社のフロントガラス用ワイパー）

この結果、申し立てがなされ、2018年1月に調査開始。

両当事者による、証拠開示手続き、クレーム解釈のブリーフィング、審理前の書類提出および協議を経て、2018年9月14日に口頭審理が行われた。

ITCにおける審理は、行政法判事による証拠審問の形を取る。行政法判事の多くは、証人に対し、証人陳述書による証言の提出を、口頭審理の前に行うよう要請する。

口頭審理では、証人陳述およびその他の書類や事物が、証拠物件として提示され、証人は相手側の弁護士から、その場で反対尋問を受ける。

【ITC 行政法判事】波々伯部 自克 氏

1) 申立人 Wind-X による立証内容

- ・ 侵害の立証、
- ・ 国内産業要件の技術的要素の立証。
(米国への輸入と経済的要素は争点ではない)。

○被告人 Acme による反対尋問

【被告人 Acme 弁護士】Eric Schweibenz 氏

申立人側の証人に対して、証言内容の確認や関連する質問が行われた。

【証人 Wind-X CTO 最高技術責任者】John Kern 氏

Wind-X の役員であり、尾上氏の発明を賞賛し、現在多くの Wind-X 製品にその発明を使用していることを述べる。発明製品のフロントガラス用ワイパーは多数の新車種のオリジナル製品であり、重要な実質的カスタム作業は米国内で行っていると証言。

【証人 Wind-X 発明者】尾上 友紀 氏

Wind-X 社員で、123 特許クレームに記載の新規ワイパーブレードアセンブリを 2016 年に発明した。新規ワイパーブレードアセンブリは、ワイパーアームにつま先状挿入部とかかと状固定部とを有すると証言。

【証人 Wind-X 技術専門者】Stephen Baxter 氏

機械工学分野の教授である。被疑侵害品である Acme のフロントガラス用のワイパーブレードは、123 特許クレーム 1 の各要素を満たすと証言。

2) 被告人 Acme による反駁（非侵害）と立証（特許無効）

- ・ 無効性の立証、
- ・ 侵害及び国内産業要件に関する反駁。

○申立人 Wind-X による反対尋問

【申立人 Wind-X 弁護士】 Alex Englehart 氏

被告側の立証や反駁意見についての確認や関連する質問が行われた。

【証人 Acme 最高技術責任者】 Robert Mattson 氏

Acme の役員であり、Wind-X デザインの模倣を否定。新車種のワイパーアームの特定形状に合うブレードにデザインすることは業界で通常行われていることである。Acme ブレードは、heel-to-toe（かかとからつま先）に設置されるようにデザインされており、toe-to-heel（つま先からかかと）ではないと証言。

【証人 Acme 技術専門者】 Jacob Doughty 氏

①非侵害について：機械工学分野の教授である。Acme の被疑侵害品は、123 特許クレームの完全な「ワイパーブレードアセンブリ」ではない。被疑侵害品のワイパーブレードは、123 特許クレームのワイパーアームを持たない。Acme 被疑侵害品のワイパーブレードは侵害しない。被疑侵害品のデザインは heel-to-toe（かかとからつま先）に設置されるようになっているのに対し、123 特許は toe-to-heel（つま先からかかと）に設置することを要件としていると証言。

②無効性について

公知例である Weber は、123 特許のクレーム 1 と同一である。Weber はクレーム 1 の各要素を開示する。クレームの全ての構成が含まれており、ワイパーブレードはクレームに記載の通り旋回するように設置できると証言。

3) 申立人 Wind-X による反駁（有効性）

【申立人 Wind-X 弁護士】 Alex Englehart 氏

無効主張を崩すための専門家証人尋問を行った。

【証人 Wind-X 技術専門者】 Stephen Baxter 氏

Weber は、123 特許のクレーム 1 とは異なる。Weber に開示のワイパーブレードコネクタは直線的に設置できるだけで、クレーム要件の「旋回するように」設置できないと証言。

本セミナーは、模擬口頭審理形式による ITC における証拠審問の内容を凝縮してご説明いただき、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で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 40 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