

REPORT

特許侵害訴訟にて米国企業が被告である場合の裁判地に関する
限定法令を認める米国最高裁判所全裁判官一致による判決

2017年6月27日

2017年5月22日、米国最高裁判所(以下、最高裁)は、*TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*事件、581 U.S. (2017)の判決を出しました。本判決は、米国企業を特許侵害で提訴する際の裁判地を限定するものです。最高裁は、特許裁判地法の28 U.S.C. §1400(b)の意味では(for the purposes of the patent venue statute, 28 U.S.C. §1400(b))、米国企業は、法人組織化された州においてのみ「居住する(reside)」と記載されているとしました。本判決は、連邦巡回(以下、CAFC)のほぼ30年にわたる先例を覆したことになります。その先例では、企業被告は、人的管轄権(personal jurisdiction)の対象となるいずれの裁判管轄区においても、居住するとみなされてきました。

I. 背景

裁判地一般法の§1391(c)では、被告企業は、「その被告が、当該民事訴訟において、裁判所の人的管轄権(personal jurisdiction)の対象となるいずれの裁判管轄区においても」居住する(reside)とみなされると記載されています。しかし、特許裁判地法の§1400(b)では、[i] 被告が居住する(reside)、もしくは[ii] 被告が侵害行為をなし、および通常確立された業務を行っている場所がある裁判管轄区のみが、特

許侵害で提訴する際に適切な裁判地であるとみなされると記載されています(カッコと下線は強調のため追記)。*Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.*事件、353 U.S. 222 (1957)では、以前、最高裁は、§1400(b)の意味では(for the purposes of §1400(b))、米国企業は、法人組織化された州においてのみ「居住する(reside)」とみなしていました。特に、*Fourco* 事件を審議した折に最高裁は、§1400(b)が、特許裁判地の決定を左右させる唯一の条文であると判断しました。また§1400(b)が、裁判地一般法に記載の企業「居住(reside[nce])」の幅広い定義を取り入れているという主張を却下しました。*Fourco* 事件以来、§1391は2度改正されていますが、特許裁判地法の§1400(b)は、今まで1度も改正されていません。

2度の§1391の改正のうち最初の改正は、米国議会(以下、議会)が「本章に基づく裁判地の質問について([f]or purposes of venue under this chapter)」§1391が適用されるように§1391(c)を改正した際の1988年に行われました。本改正の観点から、CAFCは、§1391(c)では、§1400(b)を含め、同章に基づく他の全ての裁判地法について企業「居住(reside[nce])」の定義が制定されているとしました。*VE Holding Corp. v. Johnson Gas*

2017年6月27日

Appliance Co. 事件、917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990)参照のこと。*VE Holding* 事件におけるCAFCの判決は、今まで、法令としてほぼ30年にわたり実施され、特許裁判地法を著しく拡大したため、事実上、被告は人的管轄権 (personal jurisdiction)の対象となるいずれの裁判管轄区においても、特許侵害で提訴される可能性がありました。このため、テキサス州東部地区地方裁判所のように、特許所有者にとって有利であると頻繁にみなされている特定の裁判管轄区において、特許侵害の提訴件数は著しく増加しました。

VE Holding 事件以降、2011年、議会は、*Fourco* 事件後に§1391の2度目の改正を行いました。この際、現行法令が採用となりました。2011年の改正に従い、現在、§1391(a)には、「法で別途定められていない限り ([e]xcept as otherwise provided by law)」「本条の内容は、米国地方裁判所で提起される全民事訴訟の裁判地に適用される」と記載されています。また、現在、§1391(c)(2)には、「本章に基づく裁判地の質問について ([f]or purposes of venue under this chapter)」ではなく「裁判地の全ての質問について ([f]or all venue purposes)」、被告が法人組織化されているかどうかにかかわらず、「その被告が、当該民事訴訟において、裁判所の人的管轄権 (personal jurisdiction)の対象となるいずれの裁判管轄区においても」居住する (reside)とみなされると記載されています。

2015年、デラウェア州法に基づき設立された Kraft 社は、イリノイ州に主要事業拠点地があり、自社特許のうち1件が侵害されているとして、TC Heartland 社をデラウェア州地区地方裁判所にて提訴しました。TC Heartland 社は、インディアナ州法に基づき設立され、同州に本社があります。同社は、

デラウェア州で事業登録をしておらず、同州における存在はあまり重要ではありませんが、実際、被疑侵害品をデラウェア州に出荷しています。

TC Heartland 社は、裁判地がデラウェア州であるのは不適切であるとして、インディアナ州南部地区地方裁判所に本件取り下げもしくは裁判地移送の申し立てを提出しました。TC Heartland 社は、*Fourco* 事件を引用して、同社がデラウェア州で法人組織化されなかったため、§1400(b)の意味では (for the purposes of §1400(b))、同社はデラウェア州に居住 (reside)していない、また§1400(b)の第二要件に基づきデラウェア州で「通常確立された業務を行っている場所 (a regular and established place of business)」がないと主張しました。

地方裁判所は、TC Heartland 社の主張を却下しました。また、CAFCは、職務執行令状 (a writ of mandamus)の発行を求める申し立て (petition)を却下しました。CAFCは、*VE Holding* 事件の判決を再度維持し、実際、§1391のその後の改正により、§1391(c)に記載の「居住する (reside)」の幅広い定義を含めるように、§1400(b)が改正されたとしました。従って、デラウェア地区地方裁判所は、TC Heartland 社に対して人的管轄権 (personal jurisdiction)を有していたため、同社は、デラウェア州に「居住する (reside)」とみなされ、裁判地は§1400(b)に基づき適切であるとされました。

II. 最高裁の判決

最高裁は、裁量上訴 (サーシオレイライ)を認め、§1400(b)の「居住 reside[nce]」という用語は、米国企業の場合に、法人組織化された

2017年6月27日

州のみに言及するとして、全裁判官一致で CAFC の判決を覆しました。¹

Thomas 裁判官執筆の意見書では、当初、最高裁は、§1391 と §1400(b) の立法経緯の詳細な再審議結果を示しました。それから、*Fourco* 事件以降、§1400(b) が改正されておらず、いずれの当事者もその判決について再審議を請求しなかったため、審議されるべき唯一の質問とは、議会が §1391 を改正した際に §1400(b) の意味を変更したかどうかということであったと説明しました。まず、最高裁は、§1391 の現行の文言に目を向けました。その際、通常、議会は、改正法上のそのような変更を行う意図を明確にする、また §1391 の現行の文言には、*Fourco* 事件での解釈に基づく §1400(b) の意味を変更するように、議会が意図としたことを示すことが含まれていないとしました。

Kraft 社は、§1391(c) には、§1391(c) が「裁判地の全ての質問について ([f]or all venue purposes)」適用されると記載されているため、§1391(c)(2) の「居住 (reside[nce])」の定義は、§1400(b) に適用されるべきであると主張しました。しかし、最高裁は、*Fourco* 事件の原告による似たような主張を却下したのと同じ理由で Kraft 社の主張を却下しました。*Fourco* 事件の判決では、最高裁は、§1400(b) とは、特許侵害訴訟の裁判地を排他的に定義するため制定されたものであり、§1400(b) を裁判地一般法の §1391(c) により変更されたものと解釈することは、まさにその目的の意味をなくすものであるとしました。更に、*Fourco* 事件の審議の際には、最高裁は、§1391(c) の当時既存の文言には、§1391(c) が

「裁判地の質問について (for venue purposes)」適用されると記載されていたとしても、§1400(b) が、特許侵害訴訟の裁判地を単独にかつ完全に管理するために議会により採用されたという主要点を克服するのに、そのような文言は充分ではないとしました。

本件の判決において、最高裁は、§1391(c) の現行版には、§1391(c) が「裁判地の全ての質問について ([f]or all venue purposes)」適用されるとあるが、これは、*Fourco* 事件での対象版と著しく異なるものではないとしました。§1391(c) の現行版と *Fourco* 事件での対象版との唯一の相違点は、現行版には「全ての (all)」という用語が追記されているところにあります。しかし、*Fourco* 事件において対象条文 (すなわち、「裁判地の質問について (for venue purposes)」という用語) が既に包括的であったため、最高裁は、§1391(c) の「居住する (reside)」の定義が §1400(b) に適用されるように、議会には最高裁の *Fourco* 事件の判決を書き換える意図があったことを示唆するのに §1391(c) の現行版の「全ての (all)」という用語の追記使用は、充分ではなかったとしました。

また、最高裁は、現行条文には、§1391 が「法で別途定められていない限り ([e]xcept as otherwise provided by law)」適用されるという 2011 年の例外も含まれているため、Kraft 社が提示した主張が §1391 の現行版に基づき更に弱いものであるとしました。*Fourco* 事件において対象であった当時の §1391 には、そのような但し書きは明確に含まれていませんでしたが、それにもかかわらず、*Fourco* 事件では、§1391(c) に記載の「居住 (reside[nce])」の定義は、§1400(b) に適用されないとされました。この観点から、最高裁によると、むしろ、2011 年の議会による改正において §1391 に追記された文言が、§1391(c) における居住

¹ Gorsuch 裁判官は、本件審理および判決に関与していない。

2017年6月27日

(reside[nce])の幅広い定義は§1400(b)に適用されないとした *Fourco* 事件の判決理由を明確にしました。

また、最高裁は、議会には、*VE Holding* 事件における CAFC の判決を承認する意図があったことは、2011年の§1391の改正では示されていないとしました。その代わりに、最高裁は、2011年の改正が、*VE Holding* 事件における CAFC の理論を実際弱めるものであるという TC Heartland 社の主張に同意しました。この点で、*VE Holding* 事件は、「本章に基づく (under this chapter)」裁判地の質問について (for venue purposes) §1391(c) が適用されることが明記された 1988年の改正にほぼ全て基づいていました。CAFC は、§1400(b) は §1391 と同一の章に記載されているため、§1391(c) の「居住(reside[nce])」の幅広い定義が §1400(b) に適用されると説明しました。しかし、*VE Holding* 事件後、2011年の改正では、議会は、§1391(c) から「本章に基づく (under this chapter)」という部分を削除し、上記説明のように、「法で別途定められていない限り ([e]xcept as otherwise provided by law)」という部分を追記しました。

従って、最高裁は、*Fourco* 事件の判決理由が、「現在更により堅固な基盤に基づいている (rests on even firmer footing now)」、また米国企業の場合には、28 U.S.C. §1400(b) の「居住(reside[nce])」は、法人組織化された州のみに言及するとしました。

III. 判決の影響

あらゆる面から見た本判決の影響は不明ですが、現時点では、本判決は、米国企業を特許侵害で提訴する際の適切な裁判地のオプションを限定することになり、そのような裁判

地決定の際に焦点を §1400(b) に戻すこととなります。従って、例えば、テキサス州東部地区地方裁判所において、米国内の多数の被告を提訴することができなくなります。これまで、この裁判所では、*VE Holding* 事件で明瞭にされた幅広い裁判地基準に基づき、特許侵害の提訴件数が著しく増加しました。ちなみに、この裁判所では、2016年に米国で提訴された全特許事件のほぼ 40%、2015年に米国で提訴された全特許事件のほぼ 45% が審議されています。その一方、今後、デラウェア地区地方裁判所とカリフォルニア州北部地区地方裁判所では、特許侵害の提訴件数が増加するように思われます。多数の企業がこれらの地区で法人組織化されているため、§1400(b) の第一要件を満たすことになるからです。

米国企業が法人組織化された州以外の裁判管轄区において特許侵害提訴を希望する原告にとって、現時点では、§1400(b) の第二要件がかなり重要となります。ここでは、裁判地は、被告が「侵害行為をなした、および通常確立された業務を行っている場所がある」(強調のため下線追記) 裁判管轄区においても適切であると記載されています。CAFC による「居住(reside[nce])」の過去の幅広い解釈に基づき、§1400(b) の第二要件は、企業被告にとって実際無意味であったため、最近訴訟の対象となっていません。それにもかかわらず、現時点では、裁判所は、どのようなものが「通常確立された業務を行っている場所 (a regular and established place of business)」に相当するか、また例えば、店舗、配送センター、工場、子会社もしくは兄弟会社拠点地等が本要件を満たすのに使用され得るかどうか判断する必要があります。この点について、CAFC は、1985年の判決にて若干の初期的なアドバイスを出しています。この判決では、

2017年6月27日

CAFCは、「通常確立された業務を行っている場所(a regular and established place of business)」には、固定された物理的存在は必要ではないとしました。*In re Cordis Corp.* 事件、769 F.2d 733 (Fed. Cir. 1985)参照のこと。むしろ、CAFCは、ここでの対象審議事項は、「企業被告が、恒常的にかつ途切れることなくそこに存在することにより、その地区で業務を行うかどうか」ということであるとしました。*同上事件参照*のこと。

更に、重要なことには、*TC Heartland* 事件では、外国籍事業体もしくは非法人事業体の裁判地について採り上げていません。その代わり、最高裁は、注意深く「米国企業」に関する判決に限定しており、外国企業提訴の際の裁判地の質問については、意見を述べることもしくは *Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc.* 事件、406 U.S. 706 (1972)における過去の判決理由を再検討することを明確に拒否しました。*Brunette* 事件では、最高裁は、特許侵害でカナダ籍企業を提訴する際の裁判地は、特許裁判地法ではなく、(現在§1391(c)(3)に成文化されている)28 U.S.C. §1391(d)により定められるとしました。この法令では、「米国に居住していない被告をいずれの裁判管轄区においても提訴することができ、他の被告をどの裁判管轄区で提訴すべきか判断する際に、そのような被告の合併は無視される」と記載されています。従って、現時点では、依然として、特許侵害訴訟において外国籍被告の場合には、該外国籍被告に対して人的管轄権(personal jurisdiction)を有するいずれの裁判管轄区でも提訴することができます。現時点でも、外国籍および米国籍被告の両者が、28 U.S.C. §1404に基づき、更に都合のよい裁判地への移送の申し立てを行うことができます。但し、最高裁による§1400(b)の更に減縮した解釈により、米国籍

被告に対してはそのような移送の申し立てのオプションが以前より限定されていることにご留意ください。

* * * * *

Megan Doughty 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのアソシエイト弁護士であり、生化学/化学業務グループに所属しています。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。