

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2017 年 8 月 25 日

担当:外国情報部 垣見 茂樹

特許侵害訴訟の裁判地を被告企業の設立州等に制限した最高裁判決の紹介

TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC

判決日 2017 年 5 月 22 日

1. 事件の概要

米食品大手 Kraft Foods Group Brands LLC(以下、「Kraft」)は、米食品大手 TC Heartland LLC(以下、「Heartland」)がKraftの有する米国特許を侵害しているとして、デラウェア州連邦地裁に提訴した。Heartlandは、インディアナ州で設立され、同州に本社を置く企業である。また、Heartland は、デラウェア州において、事業拠点を有してはいないが、被擬侵害行為は行っていた。

Heartlandは、デラウェア州は裁判地(venue)として不適切であるとして、インディアナ州連邦地裁への事件の移送を求めた。その根拠は、連邦裁判所法(28 U. S. C.)1400条(b)には、「特許侵害訴訟は、被告が居住する(reside)地区(または、侵害行為地であり、かつ、被告が恒常的で確立された事業拠点を有する地区)に提起することができる。」と規定されているところ、この1400条(b)における被告(国内法人)が「居住する」とは、該法人が「設立された」と解釈される(Fourco事件、最高裁 1957年)、というものであった。

地裁は移送の求めを却下し、CAFC もこれを支持した。その根拠は、1400 条(b)における被告が「居住する」とは、法人が「対人管轄権に服する」と解釈されるのであり(VE Holding 事件、CAFC 1990 年)、被告が被擬侵害行為を行っている場合には「対人管轄権に服する」ため、というものであった。

これに対し、Heartland は、最高裁に上告した。

最高裁は、1400条(b)における被告(国内法人)が「居住する」とは、該法人が「設立された」とのみ解釈されると判示し、事件をCAFCに差し戻した。

2. 背景

(1)裁判地に関する法律の変遷および過去の裁判例

法律	裁判例
<1897年以前> 特許訴訟の裁判地は民事訴訟と同様	
<1897年> 特許に特有の裁判地規定を制定(下記の1400条(b)の前身) ・「被告が <u>居住者(inhabitant)</u> である地区(または、侵害行為地であり、かつ、被告が恒常的で確立された事業拠点を有する地区)」に裁判管轄を認める。	

<p>(※「reside」ではなく「inhabit」)</p>	
	<p><1942年> Stonite事件(最高裁) ・国内企業は、<u>設立された州</u>(the State of incorporation)にのみ「居住する」と解される。 ・1897年の法律(1400条(b)の前身)は、特許侵害訴訟の裁判地を決める<u>排他的な規定</u>である。</p>
<p><1948年> 特許訴訟の裁判地規定の再編(連邦裁判所法1400条(b)) ・「特許侵害訴訟は、被告が居住する(reside)地区(または、侵害行為地であり、かつ、被告が恒常的で確立された事業拠点を有する地区)に提起することができる。」 (※「inhabit」の代わりに「reside」を使用)</p> <p><同年> 一般訴訟の裁判地規定の制定(同1391条) ・「法人は、設立された、事業を許可された、または、事業を行っている任意の地区において、訴訟を提起され得る。裁判地について(for venue purpose)、上記の地区は、該法人の居住地(residence)とみなされる。」(1391条(c))</p>	
	<p><1957年> Fourco事件(最高裁) ・特許侵害訴訟に関する1400条(b)における企業の「居住(residence)」が、一般規定である1391条(c)に定義された意味を含むか否かが争われたが、裁判所は、そのような意味は含まないと判示した。 ・その理由として、議会は1400条(b)を単独の裁判地規定として制定したのであり、1948年の再編において、従来の状況(特許訴訟について排他的規定が存在すること)を変えようとする意図を証拠付けるものが何も無い点を挙げた。 ・1948年の再編後の「reside」は、再編前の「inhabit」と同じ意味であることが確認された。</p>

<p><1988年> 一般裁判地規定の1391条(c)を改正 ・「本章における裁判地について(for purpose of venue under this chapter)、法人の被告は、当該地区において対人管轄権(personal jurisdiction)に服するような任意の地区に、<u>居住する(reside)</u>とみなされる。」 (※1400条(b)は、1391条(c)と同じ章にある。) (※一般に、ある地区で被擬侵害行為を行っている場合には、該地区において対人管轄権に服することとなる。)</p>	
	<p><1990年> VE Holding事件 (CAFC) ・1988年の改正に照らすと、1391条(c)は、同章におけるすべての裁判地規定(すなわち、1400条(b)を含む)について、「<u>居住する(reside)</u>」の定義を規定している。 ・そのため、法人は、当該地区において対人管轄権(personal jurisdiction)に服するような任意の地区に、<u>居住する(reside)</u>とみなされる。 (※すなわち、特許の被疑侵害行為が行われている任意の地区が特許侵害訴訟の裁判管轄を有することとなる。)</p>
<p><2011年> 一般裁判地規定の1391条を再改正 ・「すべての裁判地について(for all venue purpose)」(適用される)との文言に変更 ・「法律によって別に規定されている(otherwise provided by law)」場合には適用外である旨を追記</p>	

(2) 米国における特許侵害訴訟の状況

1990年のVE Holding判決(CAFC)を受け、特許権者側に有利な判断がなされやすいと言われている地区(例えば、テキサス州東部地区)への特許侵害訴訟の集中が顕著となっていた。特に、NPE(Non Practicing Entity)による、そのような地区への訴訟提起の増加が大きな問題となっていた。

3. CAFCの判断

CAFCは、連邦裁判所法1391条(c)は、1400条(b)における「居住する(reside)」の定義を支持すると判断した。そして、CAFCは、Heartlandは、デラウェア州で被擬侵害行為を行っており、1391条(c)の下でデラウェア州に

「居住」しているのであるから、1400条(b)の下でもデラウェア州に「居住」と判断し、デラウェア州連邦地裁での裁判管轄を認めた。

4. 争点

連邦裁判所法1400条(b)において、被告(国内法人)が「居住する(reside)」とは、

i) 1391条(c)の定義を適用して、該法人が対人管轄権に服する、と解釈されるべきか？

それとも

ii) 1391条(c)の定義を適用せず、(過去の最高裁によるStonite判決やFourco判決の通り)該法人が設立された、と解釈されるべきか？

5. 最高裁の結論

連邦裁判所法1400条(b)において、被告(国内法人)が「居住する(reside)」とは、該法人が「設立された」とのみ解釈される。

6. 判断の詳細

Fourco事件で、最高裁は、断定的に、かつ、明確に、1400条(b)における「居住する(reside)」との用語は、「設立された」ことのみを意味することを判示した。Fourco事件以降、1400条(b)は改正されていない。そのため、唯一の疑問点は、議会在、1391条を改正したときに、1400条(b)の意味を変更したか否か、という点である。

議会在そのような変更を生じさせることを意図する場合には、改正された条文中に、そのような意図の比較的明確な示唆を提供することが普通である。現行の1391条中には、そのような示唆は見あたらない。

また、Kraftは、現行の1391条(c)は、「すべての裁判地について(for all venue purposes)」例外なく適用されるデフォルトの規定であると主張する。

しかしながら、Fourco事件時の1391条も、同様に、「裁判地について(for venue purposes)」適用されるデフォルトの規定であった。それらの表現は、実質的に異なるところはない。すでに解釈が定まった規定への用語「all」の付加は、議会在、裁判所にFourco事件での決定を再考させようと意図したことを示唆しない。

また、現行の1391条は、「法律によって別に規定されている」場合にはこの規定が適用されないことを明示的に述べる救済の文言を含んでいる。

以上の理由により、最高裁は、CAFCの判断を覆し、事件をCAFCに差し戻した。

7. 実務上の指針

本判決により、広く侵害行為地に認められていた裁判管轄が、法人の設立地に制限されることとなる(その他、侵害行為地かつ事業拠点所在地にも認められる)。これにより、特許権者が、権利者側に有利な判断がなされやすいと言われている地区(例えば、テキサス州東部地区)を恣意的に選んで訴訟を提起することは難しくなる。そのため、NPEによる特許訴訟に悩まされていた企業にとっては朗報であると言える。

なお、本判決の適用範囲は、米国の国内企業(domestic corporation)に限られ、外国企業には適用されない点に注意を要する(判決文の注記に、外国企業に関する判断はしないし意見も述べない旨が記載されている)。外国企業の裁判地について、今後の動向が注目される。

以上

(判決文) https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-341_8n59.pdf