

U.S. Law Update

2018年5月 No.37

特許侵害訴訟の裁判地（2） – *TC Heartland* 事件以降に出された裁判例の紹介

弁護士 塚本 宏達

弁護士 岡田 紘明

はじめに

2017年7月に発行した弊所のニュースレターNo. 34¹でも紹介しましたが、2017年5月22日に、米国連邦最高裁判所が、*TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 事件（以下「*TC Heartland* 事件」といいます。）において、米国の特許侵害訴訟の裁判地（Venue）についてのルールを大幅に変更する判断を示しました。これにより、必ずしもテキサス州と関係がない企業が、特許権者に有利だとされるテキサス州東部地区連邦地方裁判所において特許侵害訴訟の被告とされるという事例は大幅に減っています。しかしながら、*TC Heartland* 事件判決が出されて以降も、なお相当数の事件が同裁判所に提訴され続けています。本ニュースレターでは、*TC Heartland* 事件判決以降、特許侵害訴訟の裁判地についてどのような議論がなされ、裁判所においてどのような判断が出されているかを紹介することとします。

TC Heartland 事件判決及びその後の流れ

TC Heartland 事件において問題となったのは、米国における特許侵害訴訟の裁判地についての規定（patent venue statute）である米国法典第28編1400条(b)の前段部分の解釈です。同条は、“Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.” すなわち、「特許侵害についてのいかなる民事訴訟も、被告が居住し（reside）、または、被告が侵害行為を行い、かつ正規の確立した事業所を有する裁判管轄区において提訴することができる。」と定めており、同条の前段部分である「居住する（reside）」という文言の解釈が問題になりました。

この文言については、1990年の *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.* 事件において、連邦巡回区控訴裁判所が、法人である被告は、訴訟が提起された時点においてその人的管轄に服するいかなる裁判管轄区にも居住するとみなされるという判断を示したため、被告が事業を行っている場所であれば事実上どこでも特許侵害訴訟が提起できるという状況が続いていました。しかしながら、ニュースレターNo.34において詳細に述べたとおり、最高裁判所は、*TC Heartland* 事件においてこの考え方を否定し、1400条(b)にいう「住居（residence）」は、設立州のみを指すと結論付けました。

¹ No. 34 「特許侵害訴訟の裁判地 – 米国最高裁判所 *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 事件判決の紹介」

これにより、特許権者に有利だとして数多くの訴訟が提起されてきたテキサス州東部地区連邦地方裁判所における特許侵害訴訟の提訴数は減少しました。ところが、それでもなお一定数の特許侵害訴訟が同裁判所に提起され続けています。その理由は、1400条(b)の後段にあると言われてしています。すなわち、*TC Heartland* 事件判決は、あくまでも1400条(b)の前段の「居住 (resides)」の解釈について判断したものにすぎず、1400条(b)の後段の「被告が侵害行為を行い、かつ正規の確立した事業所を有する裁判管轄区 (the judicial district where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)」に当たれば、設立州でなくとも裁判地として認められるためです。そのため、特許侵害訴訟が被告の設立州とは別の州において提起された事件において、今度は1400条(b)の後段の解釈が争われるようになりました。そのような状況のもと、連邦巡回区控訴裁判所は、2017年9月21日、*In Re Cray Inc.*事件（以下「*In Re Cray* 事件」といいます。）において、1400条(b)の後段の解釈についての判断を示しました。

In Re Cray 事件判決

(1) 事案の概要

本件の特許の特許権者である Raytheon Company が、Cray Inc.（以下「Cray」といいます。）に対して、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起したところ、Cray は、①同社の設立州はワシントン州であり、②同社のオフィスはミネソタ州の Bloomington、ウィスコンシン州の Chippewa Falls、カリフォルニア州の Pleasanton 及び San Jose、並びに、テキサス州の Austin 及び Houston²にしかない、と主張してウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所に裁判地を移送するように申し立てました。しかしながら、テキサス州東部地区連邦地方裁判所は、Cray は同地区に「正規の確立した事業所」を有するとして、同社の申立てを却けました。本件は、これを不服として、Cray が職務執行令状 (writ of mandamus)³の申立てを行ったという事案です。

本件において、Cray は、テキサス州東部地区にオフィスや資産を賃借も保有もしていませんでしたが、2名の従業員（T氏及びH氏）に対して、当該地区にあるそれぞれの自宅からいわゆるリモートで勤務することを許していました。2名の従業員のうち、H氏は、“sales executive”として7年間勤務しており、Cray から、営業目的での携帯電話の使用料、インターネット使用料等について、費用の償還を受けていました。他方で、Cray は、H氏が業務を遂行するための自宅の使用に関しては費用を負担しておらず、対外的にも同氏の自宅が同社の事業所である旨の宣伝等を行っていませんでした。本件における争点は、このような状況において、Cray がテキサス州東部地区に「正規の確立した事業所 (a regular and established place of business)」を有していると言えるか否かという点です。

(2) 連邦巡回区控訴裁判所の判断

まず、連邦巡回区控訴裁判所は、1400条(b)の後段の「正規の確立した事業所 (a regular and established place of business)」について以下の3つの要件を挙げました。

- a. 当該地区に物理的な場所があること (there must be a physical place in the district)
- b. 当該場所が正規の確立した事業所であること (it must be a regular and established place of business)
- c. 当該場所が被告の場所であること (it must be the place of the defendant)

その上で、各要件について、以下のとおり詳細に説明を行いました。

連邦巡回区控訴裁判所は、一つ目の要件である「当該地区に物理的な場所があること (there must be a physical place in the district)」について、1400条(b)は、「場所 (place)」であること、すなわち、「何らかの目的で分離されている建物又は建物の一部 ([a] building or a part of a building set apart for any purpose)」又は事業が

² Austin 及び Houston は東地区の都市ではありません。

³ 法律上ある公的職務を行う義務を負っている者がその職務を行わないときに、その履行を命じる令状。

行われている「何らかの種類」の地区 (quarters of any kind)」であることを要件としており、当該規定が仮想空間や人同士の電気通信にまで言及していると読むことはできないと述べました。そして、「場所 (place)」であるためには、「正式なオフィス又は店舗という意味での固定された物理的場所 (fixed physical presence in the sense of a formal office or store)」である必要はないが、当該地区内に「被告の事業が行われている物理的、地理的な場所 (a physical, geographical location . . . from which the business of the defendant is carried out)」が存在する必要があると述べました。

次に、二つ目の要件である「当該場所が正規の確立した事業所であること (it must be a regular and established place of business)」について、例えば、事業が「安定的に (steady)、不変的に (uniform)、秩序に則り (orderly)、組織的に (methodical)」行われている場合には、「正規の (regular)」事業であるといえるが、散発的な活動が行われていたとしても裁判地としては認められないと述べました。また、「確立した (established)」という限定が付されていることから、当該場所が「確実に定着している (settled certainly)」か「恒常的に固定されている (fixed permanently)」必要があるとしました。さらに、事業所の場所を変更することは可能ではあるものの、有意な期間安定している必要があると述べました。

最後に、三つ目の要件である「当該場所が被告の場所であること (it must be the place of the defendant)」について、正規の確立した事業所は「被告の」場所である必要があり、被告の従業員の場所であるというだけでは足りないと述べました。そして、この点についての考慮事項として、①被告が当該場所を所有、賃借しているか、又は、当該場所に対する占有や支配にその他の寄与をしているかどうか、②被告が従業員との間の雇用関係において当該地区への居住又は当該地区での原材料等の保管を条件として定めているかどうか、③他の地区における被告の事業所の性質及び活動と当該地区における被告の事業所の性質及び活動との比較、等を挙げました。

上記のとおり説明した上で、連邦巡回区控訴裁判所は、本件について当てはめを行いました。連邦巡回区控訴裁判所は、本件との関係では、第三要件（「当該場所が被告の場所であること」）が最も重要であるとした上で、本件においては H 氏の自宅が正規の確立した「Cray の事業所」であると認めることはできないと述べました。そして、その理由として、①Cray が H 氏の自宅を保有、賃借していることを示す証拠がないこと、②Cray がその場所の選択に関与したり、そこで在庫を保管したり、デモンストレーションを行ったり、H 氏の雇用関係においてテキサス州東部地区の場所を維持することを条件にしていたりしたことを示す証拠がないこと、③Cray がテキサス州東部地区内のロケーションが事業にとって重要であると考えていたことを示す証拠も、H 氏が自身の自宅を事業を行う場所として使用することを止めた場合に Cray が当該地区に何らかの事業所を引き続き置く意図を有していたことを示す証拠もないこと、を挙げました。また、Cray が従業員にテキサス州東部地区からリモートで勤務することを許していたというだけでは、「Cray の事業所」であると認めるには不十分であると述べました。そして、連邦巡回区控訴裁判所は、テキサス州東部地区に裁判地は存在しないと結論付け、Cray の申立てを拒けたテキサス州東部地区連邦地方裁判所の判断を取り消し、同裁判所に対して、Cray の申立てを認容した上で適切な裁判地に移送するように指示しました⁴。

In Re Cray 事件判決以降の裁判例

In Re Cray 事件判決以降も、裁判地について争われた事件は数多くあり、裁判例が積み重ねられています。以下では、In Re Cray 事件判決以降に出された裁判例を、In Re Cray 事件判決で示された 3 つの要件との関係での位置付けを検討しつつ、ご紹介いたします。

(1) 遠隔地の従業員の居住場所について裁判地の有無が争われた裁判例

In Re Cray 事件判決以降、遠隔地からリモートで勤務する従業員がいることを理由に当該従業員が居住する地

⁴ どの裁判地に移送するべきかについては、テキサス州東部地区連邦地方裁判所において判断するべきであるとされました。

区に裁判地があるという主張がなされた事件については、多くの連邦地方裁判所において *In Re Cray* 事件判決で示された指針に則った判断がなされています。例えば、被告の従業員らがウィスコンシン州西部地区の自宅からリモートで働いていたという事案において、ウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所は、被告が当該従業員らの自宅を保有しておらず、また、当該従業員らにそこに居住することも要求していなかったこと、被告が当該従業員らの自宅に自社の製品を保管していなかったこと、その他当該地区において事業を行っていなかったこと、を理由に当該地区に裁判地を認めませんでした⁵。また、被告の従業員らがテキサス州東部地区の自宅からリモートで働いていたという事案において、テキサス州東部地区連邦地方裁判所は、当該従業員らが自宅のパソコンに被告のファイルを保存していたり、特許権侵害が主張されているパソコンのプラットフォームに当該自宅のパソコンを使ってアクセスしていたりしていたとしても、それだけでは裁判地として認めることはできず、それ以外に従業員が当該地区に住んでいることが被告にとって重要であったことを示す証拠はないとして、当該地区に裁判地を認めませんでした⁶。これらの事件はいずれも、*In Re Cray* 事件判決でいうところの「当該場所が被告の場所であること (it must be the place of the defendant)」という三つ目の要件が否定された裁判例であると位置付けることができます。

(2) その他の裁判例

上記(1)とは異なり、従業員ではなく、その他の被告に関わる物が存在することを理由に当該地区に裁判地があるという主張がなされた事件も多数存在します。

例えば、被告の従業員が第三者から借りたミネソタ州の保管用ロッカーに被告の薬剤を保存していたという事案において、ミネソタ州連邦地方裁判所は、限られた量の医薬品を比較的小さな保管用ロッカーに保存していたからといって、当該地区に「物理的な地盤 (physical foothold)」があるとはいえないとして、当該地区が裁判地として適切であるとは認めませんでした⁷。また、被告がバージニア州東部地区にバックアップデータ用のレンタルサーバーを有していたという事案において、バージニア州東部地区連邦地方裁判所は、コンピューターサーバーは不動産ではなく動産であって、仮想空間 (virtual space) にすぎないため、事業所と認めることはできないとして、当該地区に裁判地を認めませんでした⁸。これらの事件はいずれも、*In Re Cray* 事件判決でいうところの「当該地区に物理的な場所があること (there must be a physical place in the district)」という一つ目の要件が否定された裁判例であると位置付けることができます。

また、被告が Amazon.com 社のフルフィルメントセンターのサービス (被告に代わって在庫を保管し顧客に商品を発送するサービス) を利用していたことを理由に当該センターが所在する地区に裁判地が認められるかどうか争われた事件において、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、製品が一度 Amazon.com 社に送られるともはや被告は当該製品についてコントロールすることができないため、「被告の場所」とは認められないとして、当該地区に裁判地を認めませんでした⁹。また、被告と販売代理店契約を締結した第三者がカリフォルニア州南部地区において被告の販売代理店として事業を行っていたことを理由に同地区に裁判地が認められるかどうか争われた事件において、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、当該販売代理店は被告ではなく当該第三者が有しているものであるため、「被告の場所」とは認められないとして、当該地区に裁判地を認めませんでした¹⁰。これらの事件はいずれも、*In Re Cray* 事件判決でいうところの「当該場所が被告の場所であること (it must be the place of the defendant)」という三つ目の要件が否定された裁判例であると位置付けることができます。

5 *Niazi v. Boston Scientific*, No. 3:17-cv-00184 (W.D.Wi. Nov. 7, 2017)

6 *Uniloc USA v. Nutanix*, No. 2:17-cv-00174 (E.D.Tx. Dec. 8, 2017)

7 *Regents of University of Minnesota v. Gilead Sciences*, No. 16-cv-2915 (D.Mn. Oct. 20, 2017)

8 *BMC Software v. Cherwell Software*, No. 1:17-cv-03127 (E.D.Va. Dec. 12, 2017)

9 *Reflection v. Spire Collective*, No. 17-cv-1603 (S.D.Ca. Jan. 5, 2018)

10 *West View Research v. BMW of North America*, No. 3:16-cv-02590 (S.D.Ca. Feb. 5, 2018)

おわりに

本ニュースレターでは、TC Heartland 事件以降に出された裁判例をご紹介しました。上記のとおり、TC Heartland 事件判決においては示されなかった 1400 条(b)の後段の「正規の確立した事業所を有する裁判管轄区 (a regular and established place of business)」の解釈について、連邦巡回区控訴裁判所から一定の指針が示されましたが、具体的な事案において当該指針がどのように適用されるかという点については、裁判例の更なる集積が待たれます。

2018 年 5 月 14 日

[執筆者]



塚本 宏達 (弁護士・パートナー)

hironobu_tsukamoto@noandt.com

1998 年京都大学法学部卒業。2005 年 The University of Chicago Law School 卒業(LL.M.)。2005 年～2007 年に Weil, Gotshal & Manges LLP (シリコンバレーオフィス) に勤務。2000 年弁護士登録 (第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2015 年より長島・大野・常松法律事務所ニューヨークオフィス (Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP) パートナー。

ニューヨークを拠点として、日系依頼者が米国において事業活動を行うことに関連して生じる様々な問題について、紛争対応を含めて継続的に助言をしている。



岡田 紘明 (弁護士・アソシエイト)

hiroaki_okada@noandt.com

2005 年京都大学工学部電気電子学科卒業。2007 年京都大学大学院情報学研究科修了。2010 年京都大学大学院法学研究科修了。2017 年 Duke University School of Law 卒業 (LL.M.)。2011 年弁護士登録 (第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2017 年より長島・大野・常松法律事務所ニューヨークオフィス (Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP) 勤務。入所以来、特許法を中心とした紛争案件に多く従事し、近時はニューヨークを拠点として、日本及び米国のクライアントに対して紛争対応を含めた企業法務全般にわたるリーガルサービスを提供している。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

www.noandt.com

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU NY LLP

Carnegie Hall Tower, 152 West 57th Street, 37th Floor
New York, NY 10019-3310, U.S.A.

Tel: +1-212-258-3333 (代表) Fax: +1-212-957-3939 (代表) Email: info-ny@noandt.com



Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP は、米国における紛争対応や日米間の国際取引について効率的な助言を行うことを目的に、長島・大野・常松法律事務所のニューヨーク・オフィスの事業主体として 2010 年 9 月 1 日に開設されました。米国の法務事情について精緻な情報収集を行いつつ、米国やその周辺地域で法律問題に直面する日本企業に対して、良質かつ効率的なサービスを提供しています。

長島・大野・常松 法律事務所

〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 JPタワー

Tel: 03-6889-7000 (代表) Fax: 03-6889-8000 (代表) Email: info@noandt.com



長島・大野・常松法律事務所は、400 名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

NO&T U.S. Law Update の配信登録を希望される場合には、<<http://www.noandt.com/publications/newsletter/index.html>>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い合わせ等につきましては、<info-ny@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所から其他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承くださいませよう願いたします。