

## 米国訴訟の流れについて（2）

樺 島 清 恵\*

抄 録 4回に渡ってお届けする「米国訴訟の流れについて」第2回では、訴状を受け取った後の具体的な対応策について説明します。答弁書でカバーすべき内容や、訴状に対して提出可能な請求却下の申立て、その中でも特に事物管轄権の欠如、対人管轄権の欠如、不適切な裁判地の異議申立て、訴状送達の不備、請求事項記載の欠如、不可欠の当事者の欠如に基づく請求却下の申立てについて説明します。また、この後に続くディスカバリー手続を見据えての文書保全義務についても簡単に触れたいと思います。

### 目 次

1. はじめに
2. 答弁書の提出
  2. 1 訴訟の始まりと訴状
  2. 2 答弁書
3. 請求却下の申立て
  3. 1 事物管轄権の欠如による訴訟却下
  3. 2 対人管轄権の欠如による訴訟却下
  3. 3 不適切な裁判地を理由とする訴訟却下
  3. 4 訴状送達の不備による訴訟却下
  3. 5 請求事項記載の欠如による訴訟却下
  3. 6 不可欠の当事者の不参加による訴訟却下
4. 訴訟ホールド
5. おわりに

### 1. はじめに

前回に引き続き、特許侵害訴訟を例にとりながら、米国訴訟の流れについて説明します。今回は、被告の立場から、訴状を受け取った場合どのような対応が可能であるかについて、また、訴訟に際しての文書保全義務（訴訟ホールド：litigation hold）についても説明します。

### 2. 答弁書の提出

#### 2. 1 訴訟の始まりと訴状

訴訟は、原告が裁判所に訴状（complaint）を提出することによってはじまります<sup>1)</sup>。裁判所は訴状を受理すると、召喚状（summons）を作成します。原告は、訴状のコピーおよび召喚状を被告に送達します。

訴状は、長い文書でないのが一般的です。訴状に含めるべき必須要素は、①裁判所の管轄権の根拠に関する記載、②原告の請求の理由を示す簡潔な記載、および③原告による救済の請願、の3つです。特許侵害訴訟の例でいえば、①管轄権の根拠とは、当該訴訟が連邦裁判所の管轄であることを示す記載であり、②請求に関する記載とは、原告、被告のバックグラウンドおよび被告が侵害したという記載となります。通常の特許侵害訴訟の場合、訴状の段階では、被告による侵害について一般的なことを簡潔に述べるだけで十分ですが、請求の内容によって、例

\* モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所  
米国弁護士 Kiyoe KABASHIMA

えば被告による詐欺や錯誤などを主張する場合は、訴状中に具体的な事実について記載する必要があります<sup>2)</sup>。さらに③救済の請願とは、金銭賠償、差止請求等の特定ですが、金銭賠償の場合でも、請求額を特定しないことが多いです。

## 2.2 答弁書

答弁書 (answer) は、訴状に対する被告の返答であり、訴状と同様に、比較的短い文書となります。上述の訴状の記載事項全てに対し、「認める」、「否認」、「不知」のいずれかの答弁をします。基本的に答弁書は、訴状中の原告による主張を否定することが目的ですので、「被告は何々メーカーであり、何々製品を製造している」といったような、被告のバックグラウンドに関連する記載を除いては全て否定する、または不確かなことについては不知とするのが通常です。損害額の主張を除き、被告が原告の主張に対して答弁をする必要があるにもかかわらず否定をしなかった場合、被告は原告の主張を認めたものとみなされます<sup>3)</sup>。なお、「不知」の答弁は、「否認」と同じ効果を持ちます<sup>4)</sup>。

さらに、答弁書では、被告による積極的抗弁 (affirmative defense) を主張することができます。特許侵害訴訟の例でいえば、特許無効の主張や、特許権行使の消滅時効 (laches) などが積極的抗弁にあたります。

また答弁書には、被告から原告への請求である反訴を含めることもできます。反訴には、強制的反訴 (compulsory counterclaim) と任意反訴 (permissive counterclaim) とがあります。訴訟原因である取引・出来事の同一性、事実・法律的争点の共通性、証拠の共通性、および請求と反訴とに論理的関連性等の要素がある場合には、強制的反訴とみなされ、答弁書で主張しなければ、反訴に含まれる権利請求は放棄されたこととみなされ、後にその反訴を提起するこ

とはできなくなります。このような強制的反訴の例としては、商標侵害をしていないという確認訴訟が提訴された後で商標権者が商標侵害訴訟を別途提訴した事件があります。この事件で、ニューヨーク州南部連邦地裁は、商標侵害訴訟は確認訴訟の強制的反訴であったとして、その後提訴された商標侵害訴訟を棄却しました<sup>5)</sup>。

答弁書は、訴状の送達から20日以内に送達する必要があります<sup>6)</sup>。ただしこの期限は、次章で述べる請求却下の申立てがなされた際には適用されません。

## 3. 請求却下の申立て

申立て (motion) には、トライアル前の申立て、略式判決の申立て等、様々な種類がありますが、ここでは被告が訴状への対応として取り得る請求却下の申立て (motion to dismiss) について説明します。これらの申立ては、訴状に記載された事項のみを根拠とし、それ以外の資料や情報を用いることができないのが特徴です。こういった申立ては、答弁書を提出する期限を実質的に遅らせるという効果をもたらします。さらに、申立てが認められれば、原告の請求そのものを却下とする、または請求の範囲を狭めることができるため、訴訟戦略上、有効なツールとなりえます。

連邦民事訴訟規則において認められている当該申立ては、7種類ありますが、ここでは①事物管轄権の欠如 (lack of subject matter jurisdiction)、②対人管轄権の欠如 (lack of personal jurisdiction)、③不適當な裁判地 (improper venue)、④訴状送達の不備 (insufficient process)、⑤請求事項記載の不備 (failure to state a claim upon which relief can be granted)、⑥不可欠の当事者の不参加 (failure to join an indispensable party) による請求却下申立てについて簡単に説明します<sup>7)</sup>。

### 3. 1 事物管轄権の欠如による訴訟却下

前回説明した通り、連邦裁判所の管轄権は限定されています。事物管轄権とは、訴訟が連邦裁判所の管轄権の対象であるということを意味します。通常の特許侵害訴訟であれば、連邦裁判所の専属管轄に属するため、事物管轄権が問題となることはありません。

尚、事物管轄権の欠如による訴訟却下の申立ては、訴訟中いつでも行うことが可能であり、また、トライアル（公判）が終了した後も提起することができます。当事者からの申立てがない場合には、裁判所が職権で訴訟棄却をすることも可能です。

### 3. 2 対人管轄権の欠如による訴訟却下

第1回目で説明したように、対人管轄権とは、被告と訴訟が提起された地裁のある州とが、最低限の接触（minimum contacts）を有するということです。

この最低限の接触として必要なのは、被告が「意図的に州内活動を行ってその州の法令の利益・保護を享受している」ことです。より具体的な例としては、例えば、米国内に拠点を持たないブラジル医療機器メーカーが、カリフォルニア南部地裁で特許侵害訴訟を提訴された、Synthes (U.S.A.) v. G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com. de Equip. Medico事件<sup>8)</sup>があります。この被告メーカーの侵害製品は、米国では認可されておらず、カリフォルニア州で販売されたこともありませんでしたが、CAFCは、被告メーカー社員が同製品のサンプルを米国整形外科医会議に持ちこんで展示（米国では販売不可能であるという表示と共に）したことは、同社による「意図的なカリフォルニア州内活動」に値すると判断し、被告による対人管轄権の欠如による訴訟却下の申立てを退けました。

一方、上記の対人管轄権を認めるか否かの判

断の基準は、被告が特許侵害企業であるか或いは特許権者であるか、即ち、訴訟が特許侵害訴訟であるか特許非侵害・無効の確認訴訟であるかによって異なる、というAutogenomics, Inc. v. Oxford Gene Technology, Ltd.判決<sup>9)</sup>が最近でましたので、ご紹介します。

上記のSynthes判決と同様、Autogenomics判決では、被告企業は米国内に事業所を持たない外国企業で、訴訟が提起された連邦地裁の位置する州内（この判例ではカリフォルニア州）で製品販売や通常実施権ライセンスの締結、展示会やコンファレンスへの参加などを行っていましたが、CAFCは、対人管轄権欠如による訴訟却下という連邦地裁の判決を支持しました。

CAFCによると、確認訴訟において連邦地裁の特許権者への対人管轄権が認められるには、単なる販売行為や通常実施権ライセンス締結を行うだけでは不十分で、その州において侵害者に警告状を出し、さらに何らかの排他的特許権行使行為、即ち他者が特許権を使用することを排除する行為を行うことが必要です。そのような排除行為の例としては、専用実施権ライセンスの締結や、侵害者による侵害製品販売の阻止などが含まれます。特許権者による特許権技術の商品化や販売といった行為は、確認訴訟における対人管轄権を認める根拠とはなりえないのです。Autogenomics事件では、被告特許権者企業は、カリフォルニア州において侵害行為を排除する特許権行使を行わなかったという理由で、対人管轄権の欠如という判決につながりました。

尚、外国企業であっても、米国特許を有する限り、コロンビア特別地区連邦地裁の対人管轄権に属することが法律上決まっています。よって、上記の例でも、確認訴訟が提訴されたのがコロンビア特別地区連邦地裁であれば、仮に被告特許権者企業がコロンビア特別地区に一步も足を踏み入れたことがなくても、対人管轄権の



欠如による訴訟却下はできなかつたわけです。

被告が対人管轄権の欠如を主張する場合は、答弁書を提出する前に申立てるか、或いは答弁書の中にその旨記載する必要があります。それ以外に、訴状を無視し、欠席裁判の結果不利な判決が出た後に対人管轄権に異議を唱える、ということも可能ではありますが、危険ですでお勧めできません。

### 3. 3 不適當な裁判地を理由とする訴訟却下

前回説明した通り、対人管轄権を有する州の中でどの裁判地が適當であるかは、法律で定められています。もし訴訟が提起された地裁の裁判地が不適當であれば、被告は裁判地の不適切性を理由に訴訟却下の申立てを提起することができます。(裁判所は、当事者の申立てがなければ、職権で不適切な裁判地を理由に訴訟を却下することはできません。)

しかし、現実には、原告は訴状を補正して裁判地を移送することが可能であり、裁判所も訴訟却下よりは裁判地移送の方を好むので、仮に被告が不適切な裁判地を理由とする請求却下の申立てをしても裁判地移送の命令が下ることもあり、実際に請求却下の申し立てがそのまま認められることは稀です。

### 3. 4 訴状送達の不備による訴訟却下

訴状および召喚状の送達は、日本では裁判所が行うものですが、米国では原告が行います。連邦民事訴訟規則上では、提訴から120日以内に被告への送達を行わなければ訴訟は却下されます。ただしこの期限は、送達を米国外で行う必要がある場合には適用されません<sup>10)</sup>。

それでは、日本企業が被告である場合、どのような送達であれば適切な送達といえるのでしょうか。これは、実は複雑な問題であり、裁判地によって答えが異なります。

まず、被告日本企業が、米国に子会社や事業

所等を一切持たない企業である場合を想定します。この場合、被告企業は米国内に住所を持たないわけですから、日本において送達を行う必要があります。日本と米国は共に、国境を越えた送達に関する国際条約である「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(「ハーグ送達条約」)の加盟国です。従って、日本への送達を行う場合には、ハーグ送達条約に則った方法をとる必要があります。

ハーグ送達条約に則った方法には、米国内の管轄裁判所から外務大臣を通す方法、領事館を通す方法があります。いずれも時間がかかり、2か月、またはそれ以上かかることもあります。しかし、ハーグ送達条約に準拠した方法の送達としては、最も確実ではあります。

また、ハーグ送達条約の10条(a)は、裁判上の文書を直接郵送する旨を規定しており、この規定は加盟国が拒否しない限り適用されます。日本は上記10条(a)を拒否していません。従って、訴状と召喚状とを被告に書留郵便で送って、直接送達とすることができる、という考え方があります。しかし、控訴裁判所によっては、訴状と召喚状の送達は10条(a)の「裁判上の文書」に該当しない、という意見もあり<sup>11)</sup>、この点について米国控訴裁判所内で統一的な見解はないようです。従って、原告が日本の被告に対して書留郵便で訴状と召喚状とを送ってきた場合、それが送達として適當か否かは訴訟の裁判地による、ということになります。

一方、米国に子会社のある企業の場合はどうでしょうか。子会社への送達をもって日本の本社への送達とみなされるのでしょうか？

その答えも、訴訟が提起された連邦地裁の位置する州によって異なります。ここで鍵となるのは、米国子会社が日本本社の代理として送達を受け取る権限を有していたとみなされるか否かです。代理権が存在していたか否か、代理権

の範囲が何であるかは、連邦法ではなく州法の司るところであり、子会社と親会社との関係などによって決まります。もし米国子会社が日本の親会社の代理として送達を受領する権限を有していると判断される場合は、子会社に送達をすればよいので、上記のハーグ送達条約に則った送達をする必要はありません<sup>12)</sup>。尚、上記の送達を受領する代理権の議論は、原告が被告の米国代理人に送達を行った場合にもあてはまりません。

以上のように、送達の不備の検討は複雑ですが、仮に連邦地裁が原告の送達不備を認め訴訟が却下されても、原告は再提訴を許されることがしばしばあります。

### 3. 5 請求事項記載の欠如による訴訟却下

請求事項記載の欠如による訴訟却下とは、訴状に記載された原告の主張を全て真実と仮定しても、原告の請求には救済を与える余地がないということを指します。例えば、訴状中に記載された日付によると時効により請求が禁止されるような場合です。この申立てに際しては、訴状に記載のない事実や法律の問題について議論することはできません。

訴状に請求事項記載の欠如があったとしても、状況によっては、原告が訴状を補正すれば不備が補正されることもあります。そのような場合、訴状の補正によって訴訟は継続することがほとんどです。

### 3. 6 不可欠の当事者の不参加による訴訟却下

訴訟の当事者に含まれていない者で、①係争の完全な解決のために不可欠である者、または②その者が不参加のまま訴訟が継続すると、不参加である者または他の当事者の不利益につながるような者がいる場合は、却下の申立てをすることができます。

特許侵害訴訟の場合でいうと、もし原告が特許権の専用実施権者または譲受人である場合は、特許権者・譲渡人が該特許に関して利害関係を維持している場合（例えば、ライセンスのロイヤルティを受け取っている場合や、譲渡した特許権が将来的に譲渡人に戻ってくるようになっているような場合）に限り、この訴訟の不可欠な当事者となります<sup>13)</sup>。

一方、複数の特許権者のうちの一部のみが原告である場合は、原則として全ての特許権者を原告として追加する必要がありますが<sup>14)</sup>、原告でない特許権者を強制的に訴訟に参加させることはできません<sup>15)</sup>。何故なら、米国特許法262条により、共同特許権者はそれぞれ独自に特許権の販売、ライセンス供与等を行うことが可能であり、特許侵害訴訟に参加しないことは、侵害者に対して無償の通常実施権を付与することと同じであると考えられるからです。共同特許権者が訴訟に参加しない場合、不可欠な当事者の不参加のため、訴訟は却下となります。

## 4. 訴訟ホールド

次に、原告、被告に拘わらず、訴訟には不可欠な文書保全義務（訴訟ホールドについてお話しします。

米国の訴訟には、ディスクバリーという、当事者同士が証拠調べのために互いの情報を開示する制度があります。従って、自分にとって如何に不都合な情報であっても、要求されれば相手方に提供せざるを得ません。そうすると、都合の悪い文書を消去したり変更したくなるのが人情ですが、どんなに不都合な文書であっても、一旦、訴訟が提起される可能性が合理的に予見できる状態になれば、それ以降、情報を削除、改ざんすることは禁止されます。これが訴訟に伴う文書保全義務です。

文書保全義務を順守することは、防御策としても機能します。いくら文書保全義務があるか

らといって、ディスカバリーに関わる人全てが正直に要求された情報を全て提供するとは限りません。場合によっては、提供すべき文書を隠ぺいしたり、文書の内容を改ざんしたりしているかもしれません。当然、文書を受け取った相手方は、提出文書に不当削除や改ざんの跡がないか、チェックをするわけです。

つまり、提出すべき文書は全て正しく提出しているということを立証できるようにしておかなければ、文書の不当削除や改ざんを疑われかねません。そこで、文書保全義務の体制を文書化し、実施することで、ディスカバリーに際しての文書提出の正当性を主張することができるようにするわけです。

文書保全義務の対象となる文書は、実に多岐にわたります。設計図やデザインレビュー、営業記録など、さまざまな社内公式文書の最終版が含まれるのはいうまでもありませんが、ドラフト段階の文書も保全対象となります。手書きのメモ、社内Eメールや個人所有の手帳、ひいては個人のPCの中に保存されたデータも含め、訴訟に関連すると目される文書、データは全て保全の対象となります。メールを保存するために社内メールボックスの容量を増加しなければならぬこともしばしばですので、実際に文書保全義務を履行するには、IT部門を始め、全社的な協力が不可欠です。

しかし、保存されたデータ全てを実際に相手方に提出するわけではありません。実際に提出する文書は、相手方の要求内容や、秘匿特権の適用等を検討しつつ選択していきます。しかし、さしあたって文書保全の段階では、なるべく慎重に保存をするのが得策です。仮に何か都合の悪い文書があったとしても、相手方に提出すれば弁解することができますが、削除してしまったら弁解のしようもないのです<sup>16)</sup>。

## 5. おわりに

今回は、被告側の視点から訴状への対応オプションについて、また、文書保全義務について説明しました。次回は、ディスカバリーの詳細についてお話します。

### 注 記

- 1) 連邦民事訴訟規則第3条 (Federal Rules of Civil Procedure : 以下「FRCP」 Rule 3)
- 2) FRCP 9
- 3) FRCP 8 (b) (6)
- 4) FRCP 8 (b) (5)
- 5) *J. Lyons & Co. v. Republic of Tea*, 892 F. Supp. 486 (S.D.N.Y. 1995)
- 6) FRCP 12 (a)
- 7) 他に、手続きの不備による訴訟却下の申立てがある。FRCP 12 (b)
- 8) 563 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2009)
- 9) 566 F.3d 1012 (Fed. Cir. 2009)
- 10) FRCP 4 (m)
- 11) 例えば、第5巡回区控訴裁判所は、ハーグ送達条約10(a)の解釈は控訴裁判所によって分かっているという認識のもと、10(a)は直接郵送による送達を認めるものではないという見解をとっている。*Nuovo Pignone, SpA v. Storman Asia M/V*, 310 F.3d 374, 384 (5th Cir. 2002)
- 12) *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk*, 486 U.S. 694, (1988)
- 13) *Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Cablevision of California, Inc.*, 248 F.3d 1333, 1347 (Fed. Cir. 2001), *cert. denied*, 122 S. Ct. 216 (2001)
- 14) *International Nutrition Co. v. Horphag Research Ltd.*, 257 F.3d 1324, 1331 (Fed. Cir. 2001)
- 15) この例外として、共同特許権者の一人が特許権の専用実施権をライセンスした場合、その共同特許権者はライセンサーが訴訟に参加するのを阻止することはできない。また、共同特許権者間に訴訟参加を拒否する権利を放棄する合意があった場合も、共同特許権者は他の共同特許権者によって強制的に訴訟に参加させられ得る。*Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1468 (Fed. Cir. 1998), *cert. denied*,

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

525 U.S. 923 (1998)

(知財管理Vol.58 No.2 2008 一色太郎)を参照。

16) 詳細については、『米国訴訟における初動対応』

(原稿受領日 2009年7月21日)

