

米国主要連邦地裁のローカルパテントルール

国際第1委員会*

抄 録 近年、日本企業は米国の特許訴訟に多く関わっており、知財担当者は連邦民事訴訟規則などの情報を把握して実務を進めていると考えられる。しかし、各州連邦地裁によっては、訴訟全体の中で重要な段階を規定した特別のルール（ローカルパテントルール）が存在する。原告被告どちらの立場でも留意すべき点が生じるため訴訟実務において考慮すべき点の1つであるが、ローカルパテントルールについて未だに整理された情報がない。本稿では、特許訴訟の多い連邦地裁のローカルパテントルールを調査し、手続の内容や時間的制約を比較検討した。結果、提出すべき書面やその内容は各地裁の間に大きな相違はなかったが、提出期限や順序については地裁による特徴が存在した。

目 次

1. はじめに
2. 連邦民事訴訟規則概略
 2. 1 訴答段階
 2. 2 証拠開示段階
 2. 3 公判段階
3. ローカルパテントルール概略
 3. 1 ローカルパテントルールの位置づけ
 3. 2 ローカルパテントルールの手続時期の比較
4. 各地区の特徴解説
 4. 1 各地区の解説
 4. 2 ローカルパテントルールの比較検討
5. おわりに

1. はじめに

近年のグローバル経済のもと日本企業が米国での事業を継続拡大するにあたり、特許侵害訴訟の原告として権利行使する機会も、被告として訴訟に巻き込まれる脅威も増加していると考えられる。

米国の特許侵害訴訟において、訴訟手続の際に留意すべき事項として、陪審員の判断や判事の裁量などが挙げられるものの属人的で不確定な要素である。一方、訴訟手続に関する規定

は明確であり重要な要素となり得る。

米国における侵害訴訟の手続は、原則として連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure；FRCP）に従い進められる。しかし、第一審となる連邦地方裁判所は特別のルール（ローカルルール）を有し、FRCPの規定に優先し適用される。ここでいうローカルルールは訴訟全般に関わる規定であるが、地裁によってはローカルルールの1つとして、さらに特許に関するルール（以下、ローカルパテントルールとする¹⁾。また略して記載する場合はLPRとする。）を有しているところもある。したがって、ローカルパテントルールを有する地裁における訴訟手続はそのローカルパテントルールに従い進められることになる。

以上のように、訴訟提起や訴訟手続の実務において当事者は各州地区のローカルパテントルールを把握することが重要である。原告として裁判地を選択できる場合には、その選択の際にローカルパテントルールを利用できる点がないかということも考慮できるだろう。被告であれ

* 2011年度 The First International Affairs Committee

ば裁判所を選択はできないものの、ローカルパテントルールにおいて手続的に留意すべき点がないか把握して対応していかざるを得ない。

そこで本稿では、ローカルパテントルールをWeb上で公開し特許訴訟が多く発生している連邦地裁²⁾(カリフォルニア州北地区、カリフォルニア州南地区、ジョージア州北地区、イリノイ州北地区、ニュージャージー州、オハイオ州北地区、オハイオ州南地区、ペンシルバニア州西地区、テキサス州東地区、テキサス州南地区、ワシントン州西地区)のローカルパテントルールを調査した³⁾。そして、調査で得ることができた情報から、訴訟全体の流れの中で特に日本企業にとって手続に負担を強いられると考えられる最初の段階を中心に、手続時期、手続概要、各地裁における特有な点などを整理し考察した。

なお、本稿は2011年度国際第1委員会第2ワーキンググループの藪田豊(リーダー、アンリツ)、中島千晶(凸版印刷)、新中幸一(花王)、篠崎治、原尻秀一(富士通)、原田基(キリンホールディングス)、前地英幸(デンソー)、宮原香緒里(TOTO)、矢敷哲男(住友電気工業)、半田昌巳(同副委員長、武田薬品工業)が作成した。

2. 連邦民事訴訟規則概略⁴⁾

特許侵害訴訟は、原則として、司法・裁判手続法(28U.S. Code)のほかに、連邦民事訴訟規則と連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)に従わなければならない。連邦民事訴訟規則は、訴状および答弁書に記載すべき事項、証拠開示(Discovery)の方法、サマリージャッジメント(Summary Judgment)を求める申立て手続と基準などについて定めている。各裁判所は、独自のローカルルールを定める権限を有し(FRCP 83)、地区によっては、より詳細な手順を規定したローカルルールを設けて

いる場合もある。

米国における特許侵害訴訟の手続きは、大きく分けて訴答段階、証拠開示段階、公判段階の三つの段階からなり、その概略を以下に示す。

2.1 訴答段階

訴答(Pleading)段階とは、訴状の提出から証拠開示手続き(Discovery)開始までの段階をいい、この訴答段階において訴訟での基本的事項である当事者、争点、および裁判地が決定される。

米国での民事訴訟は、原告(Plaintiff)が訴状(Complaint)を裁判所へ提出することにより開始されるが、訴訟の実質的手続きは、訴状と呼出状(Summons)が、原告から被告に送達された時点(訴状の提出(File)から120日以内)から開始されることになる。訴状を受けとった被告は、訴状内容と事実関係の確認/検討を行い、答弁書を提出することになる。これと並行して、被告はFRCP 12に基づく各種の申立(モーション)、反訴請求、交差請求⁵⁾、第三者手続き、再審査等を行うことができる。

2.2 証拠開示段階

証拠開示手続きとは、原告、被告両当事者が訴訟に関連する情報を、相手方に要求し開示させる手続きで、ディスカバリー計画会議開催日以降から開始することができる。

ディスカバリー計画会議は、証拠開示手続き全体の計画案をまとめるために行われるもので、遅くとも裁判所主催のスケジューリング会議またはスケジューリング・オーダーの21日前までに開催しなければならないと規定されている(FRCP 26(f))。協議事項はディスカバリー計画案として、会議後14日以内に裁判所に提出しなければならない。該計画案を受けた裁判所は、必要に応じてスケジューリング会議を開催し、最終的に決定内容をスケジューリング・

オーダーとして発行する。このオーダーの発行は、被告の最初の出廷から90日以内で、かつ、被告に訴状が送達されてから120日以内に行われる (FRCP 16 (b))。

特定の情報については、初期の段階で開示することを義務づけるイニシャル・ディスクロージャー制度がある。これは、例外なく開示が要求される、1) 争点に関連する人物、2) 文書の特定、3) 賠償額の計算根拠、ならびに4) 賠償に充てる保険の開示等の基本的な事項について、早い段階で強制的に開示させることで争点を明確にし、訴訟の迅速化を図ることを目的とする。これらの情報はディスカバリー計画会議の際か、その14日以内に開示しなければならない (FRCP 26 (a) (1))。

ディスカバリー計画会議が終了すると、本格的な証拠開示手続きがスタートする。証拠開示手続きの大まかな流れとしては、1) 質問書 (FRCP 33) と文書等提出要求書 (FRCP 34, 26 (b), 45) を使って、関連しそうな情報、人物、書類等についてあたりをつけ、2) 相手方関係者に対し、証言録取 (FRCP 30, 31) を行って、争点に関する情報、事実を収集し、3) 収集した有利な情報、証言を自白要求書 (FRCP 36) で固める、というプロセスが一般的である。

また、クレーム解釈のプラクティスとしてマークマンヒアリングが一般化しているが、一部の地裁が、公判前のクレーム解釈ヒアリングの手続きを規則 (ローカルルール) 化している他は、必ずしも決まりきった手続きがあるわけではなく、裁判所毎、裁判官毎あるいは事件毎に、そのプラクティスは様々である。しかしながら、マークマン判決以降各地裁で積み重ねられてきたプラクティスから、一応は標準的といわれる手続きパターンが現出している。

2. 3 公判段階

証拠開示手続きが終了した段階でもなお和解

が成立しない場合、訴訟は最終ステップである公判手続きに進むことになる。公判手続きは、公判前会議 (Pre-Trial Conference) と公判 (Trial) の2段階に分けられる。

公判前会議は、裁判官、原告、被告両当事者の弁護士が集まる公判に向けての最終準備であると同時に、和解決着を図る協議の場でもある。公判前会議が終わり、なお和解に至らない場合には、最終的に公判で決着をつけることになる。公判では、両当事者の主張する争点について事実認定が行われ、その認定された事実に基づいて法律問題が判断される。

特許訴訟は、公判を陪審員のもとで行うことができ、当事者のどちらか一方から請求があれば陪審審理を受けることができる。公判の大まかな流れは、陪審裁判 (Jury Trial) では、1) 陪審員の選択、2) 冒頭陳述、3) 弁論、4) 評決を経て、非陪審審理 (Bench Trial) では、1) 冒頭陳述、2) 弁論を経て判決に至る。

地裁の判決全体または一部に不服であったり、侵害事実に関する判決には承服するが損害額に不服がある場合、判決の交付後30日以内にCAFCに控訴しなければならない。なお、この期間は地裁の裁判官が正当な理由があると認めるときは延長される。控訴しない場合、その判決は最終決定となる。

3. ローカルパテントルール概略

3. 1 ローカルパテントルールの位置づけ

米国における一般的な訴訟手続には、前述のように、訴答段階、証拠開示段階、公判段階の3段階があるが、特許訴訟ではクレーム解釈等の特許訴訟特有の手続が必要となる点で一般的な訴訟とは異なる。そのため各地区では、各種手続について連邦民事規則とは別に、クレーム解釈を想定した詳細なローカルパテントルールを定めている場合が多い。

ローカルパテントルールを定めている場合、具体的には、証拠開示段階において実施されるイニシャル・ディスカバリー段階及びマークマンヒアリング段階について、会議で決定する事項の詳細、証拠収集手続の詳細、及びクレーム解釈に関する手続を規定している地区が多い。

3. 2 ローカルパテントルールの手続時期の比較

本章ではまず、ローカルパテントルールで規定されていることが多い、イニシャル・ディスカバリー段階及びマークマンヒアリング段階の各手続が、どのようなタイミングで行われるのか、また、その手続時期が各地区によってどの程度差があるのかを見ていく。

文末の図1に、イニシャル・ディスカバリー段階（予備的侵害主張書面提出～クレーム解釈に関するディスカバリーの完了）及びマークマンヒアリング段階（クレーム解釈オープニングブリーフ～マークマンヒアリング）について、縦軸に地区名、横軸に時間軸を取ったタイムチャートを示す⁶⁾。

図1に示した、イニシャル・ディスカバリー段階及びマークマンヒアリング段階の各手続の概略について、文末の表1にまとめた。

ここで、図1で、各手続きのグラフの長さは、原告、被告それぞれが、1つ前に行う手続を行った後、その手続を行うまでに要する日数を示している。

なお、イリノイ州北地区およびペンシルバニア州西地区については、クレーム解釈に関するディスカバリーの完了日がローカルパテントルールで規定されていなかったため、クレーム解釈オープニングブリーフの日を基準日として表示している。

図1中、「原告」は「特許権者」、「被告」は「被疑侵害者」を、それぞれ意味しており、同じ地

区でも「原告」側にしか表示されていない手続は、原告（特許権者）のみが行う手続であることを示している。逆に、「原告」「被告」両方に表示されている手続は、両者が同時に行う手続であることを示している。

例えば、ニュージャージー地区の原告が、イニシャル・ディスカバリー段階の最初の手続である「予備的侵害主張書面」の提出を行ってから、約45日以内に被告側が「予備的無効主張書面」を提出し、その後、「用語・クレーム要素の提案」以降「クレーム解釈に関するディスカバリーの完了」までは両者同時に手続を行う。図1において、例えばニュージャージー地区では、被告が予備的無効書面を作成するための期間は約60日あるように見えるが、実際には被告の予備的無効主張書面は原告の予備的侵害主張書面の内容に依存する部分がある（非侵害の主張等）ため、原告が予備的侵害主張書面を提出してからの約45日しか被告には実質の期間がないことに注意されたい。

図1より、各地区によって手続を行う時期にかなり差があり、同じ手続でも、一方のみが手続を行う地区と両者が同時に手続を行う地区があることが見て取れる。

4. 各地区の特徴解説

4. 1 各地区の解説

(1) カリフォルニア州北地区

本地区では、他の地裁と比較して平均的な内容となっているが、特許無効確認裁判における例外規定がある。被告（特許権者）が答弁書で特許侵害を主張しない場合、被告には予備的侵害主張書面提出の規定（LPR 3-1, 3-2）は適用されない。その場合、原告（被疑侵害者）は、予備的無効主張書面（LPR 3-3, 3-4）を答弁書の提出から14日以内、又は、スケジューリング会議から14日以内のどちらか遅い日までに提出

しなければならない (LPR 3-5)。

その他特徴的なローカルパテントルールとしては解釈の対象となる用語数の制限、選定方法がある。対象となるのは10用語までで、その選定方法は、両当事者で争点とすることで合意した用語をまず採用し、残りの用語については同数を両者に振り分ける。採用する用語数は10用語を超えてはならない。たとえば両当事者で5用語を合意した場合、各当事者には2用語ずつ割り当てられ、計9用語が検討の対象となる。

(2) カリフォルニア州南地区

本地区の特徴として、初期開示の初期段階で和解会議(Early Neutral Evaluation Conference)の開催が規定されている点が挙げられる。被告の最初の出廷から60日以内に和解会議が開催され、弁護士と両当事者は下級判事のもとに出廷する。この和解会議の21日前までに、両当事者はFRCP 26 (f) に従ったディスカバリー計画会議の協議を行う。和解会議で和解にいたらなかった場合には、下級判事はディスカバリー計画会議を進行させ、スケジューリング・オーダーを作成しなければならない。

ディスカバリー計画会議の後、原告は特許性に関する資料の提供等と共にクレームに基づく予備的侵害主張を行う。被告は前記侵害主張を受けた後、被疑侵害物に関する資料及び無効主張の根拠となる資料の提供等と共に予備的無効主張を行う。

予備的無効主張から14日以内に、両当事者は予備的クレーム解釈を同時に交換する。続いて、それに対する応答クレーム解釈を両当事者は同時に交換する。他の地区で見られる、クレーム解釈で用いる用語や表現等の交換については規定されていない。なお、応答クレーム解釈交換後、論点を限定するために両当事者は協議を行わなければならない。ただし、他の地区で見られる検討する用語の数の制限等は規定されてい

ない。

(3) ジョージア州北地区

本地区におけるイニシャル・ディスクロージャーに関するローカルパテントルールには特筆すべき点はない。すなわち、イニシャル・ディスクロージャーに関しては、原告が特許侵害の主張書面を提出し、被告はそれに対する応答書面を提出するとともに、特許無効を主張する場合には特許無効の主張書面を提出することが定められている。

マークマンヒアリングまでの手続に関しては、共同クレーム解釈を両当事者間で提出する期間算出の起算日がディスカバリー計画案の提出日となっていることが特徴といえる。つまり、ローカルパテントルールに従えば、イニシャル・ディスクロージャーの手続が早く進んだとしても、共同クレーム解釈以降の手続の開始がこれに影響されることはない。

また、裁判所がヒアリングを必要とする場合にマークマンヒアリングを開催すると定められている。

(4) イリノイ州北地区

本地区では、イニシャル・ディスクロージャーの提出期限の起算日に特徴がある。イニシャル・ディスクロージャーの提出期限の起算日が、他の地区ではスケジューリング・オーダーもしくはディスカバリー計画会議の開催日であるのに対し、本地区では答弁書の提出日となる。また、提出期限が答弁書の提出から14日以内と規定されており、他の地区に比べて提出時期が早くなる。

主張書面の提出手続についても特徴がある。他の地区は原告が特許侵害の主張書面を提出した後、被告が特許無効の主張書面を提出するまでがローカルパテントルールで定められているのに対して、本地区では、さらに、被告が特許

無効（及び権利行使不能，非侵害）の主張書面を提出した後，被告が提出した特許無効の主張書面に対して，原告が反論を提出する。そして，原告が特許侵害の主張書面を提出してから21週間後に，原告は最終的な特許侵害の主張書面を，被告は最終的な特許無効（及び権利行使不能）の主張書面を提出する。さらに，被告は，原告の最終的な特許侵害の主張書面の提出から28日以内に，非侵害の主張書面を提出することが定められている。

また，他の地区では，特許無効の主張書面のみが規定されているが，本地区では，特許無効に加え，権利行使不能及び非侵害の主張書面の提出も規定されている。

さらに，本地区では，カリフォルニア州北地区と同様に，被疑侵害者が確認訴訟を起こした際の手続の進め方もローカルパテントルールで規定されている。

次に本地区では，裁判所で解釈される用語数に制限が課せられている点に特徴がある。本地区では，当事者間でクレーム解釈案を交換した後，裁判所で解釈される用語数が10用語を超えないように決めなければならない。当事者間で同意できなかったときはそれぞれに5用語が割り当てられることになる。

また，他の地区では当事者間でクレーム解釈案を交換した後，共同クレーム解釈を作成するまでの手続がローカルパテントルールで定められているが，本地区では定められていない。

さらに，クレーム解釈オープニングブリーフからマークマンヒアリングまでの手続についても特徴がある。他の地区では，原告がまずクレーム解釈オープニングブリーフを提出し，被告が応答，最後に原告が応答に対して反論するという手続が規定されている。しかしながら，本地区においては，被告がまずクレーム解釈オープニングブリーフを提出し，原告が応答，最後に被告が応答に対して反論するという手続とな

っている。

以上のように，本地区では比較的詳細にローカルパテントルールにてマークマンヒアリングまでの特許訴訟手続が規定されている。

(5) ニュージャージー州地区

本地区の特徴としては，当事者が行う手続の期間が比較的長いことが挙げられる。これはイニシャル・ディスクロージャー段階においても，また，マークマンヒアリング段階においても言え，結果として手続き期間は全体として長く設定されている。イニシャル・ディスクロージャー段階の特徴としては，いわゆる“Hatch-Waxman Act”⁷⁾に基づくANDA関連の特許訴訟の証拠開示手続について，一般の特許関連の訴訟とは別に期間が定められていることが挙げられる。当該訴訟の証拠開示手続き期間は一般の特許訴訟より短く設定されているので注意が必要である。

マークマンヒアリング段階の特徴としては，いずれの手続も原告側と被告側が同時進行で進められることにある。クレーム解釈オープニングブリーフとそれに対する応答を，原告側と被告側の両方が同じ期限で提出できるようになっている。他の多くの地区では，原告側がクレーム解釈オープニングブリーフを提出し，被告側がそれに対する応答書を提出し，さらに原告側が弁駁書を提出して終了するのが一般的であるが，本地区では，提出回数も提出の順番も原告側と被告側が平等に扱われている。

(6) オハイオ州北地区

本地区では，最初の主張書面の提出期限が答弁書提出日を起点として決定される点が特徴的である。例えば原告による最初の侵害主張書面は，答弁書の提出から15日以内とされており，他の地区と比較して早い。

また被告が提出する非侵害主張書面と特許無

効主張書面の提出期限が個別に設けられており、特許無効主張書面の提出期限が非侵害主張書面の提出期限よりも1ヶ月以上遅く設定されている点も特異である。

マークマンヒアリングは、答弁書の提出から約8ヵ月後に開催されることが規定されている。一方で、マークマンヒアリングに向けた最初のクレーム用語の交換時期は、答弁書の提出から95日以内と規定されており、比較的早い段階からクレーム解釈に関する手続が開始され、その後約5ヶ月の期間をかけてマークマンヒアリングに向けた準備を進めることとなる。

また、クレーム解釈に関し、用語の交換、解釈、陳述書とも原告被告が同時に行うよう規定されている。

(7) オハイオ州南地区

両当事者は、FRCP 26 (f) に基づくスケジュール会議の開催14日前までに、FRCP 26 (a) (1)に関する初期開示資料を交換する。スケジュール会議の開催後、原告は特許性に関する資料の提供等を行い、クレームに基づく侵害主張を行う（主張期限は資料提供等の期限より長い）。被告は前記侵害主張を受けた後、被疑侵害物に関する資料の提供等を行い、無効主張を行う（主張期限は資料提供等の期限より長い）。このとき無効主張の根拠となる資料の開示等を行う。

本地区のローカルパテントルールの特徴として、初期開示の最終段階で和解会議が要求されている点が挙げられる。無効主張から30日以内に、それぞれの当事者から和解に関する権限を与えられた弁護士および代表者が仲裁や調停の可能性について議論を行う。

無効主張から14日以内に、両当事者は、裁判所が解釈すべきクレーム用語や語句のリストを同時に交換する。その後、原告は予備的クレーム解釈案を被告に提供し、被告はこれに対する

応答を原告に提供する。続いて、両当事者はマークマンヒアリングに向けた協議を行い、共同クレーム解釈（Joint Claim Construction and Prehearing Statement）を裁判所に提出する。クレーム解釈の対象となる用語についてカリフォルニア州北地区と同様な用語数と選定方法の制限が規定されており、解釈の対象となる用語数は10用語とし、両当事者で争点とすることで合意しなかった用語については10用語を超えない範囲で同数を両者に振り分けることが規定されている。

(8) ペンシルバニア州西地区

原告による最初の侵害主張書面の提出は、スケジューリング会議から30日以内と規定されている。一方で、被告は、原告の最初の侵害主張書面の提出から14日以内に非侵害主張書面、および特許無効主張書面を提出することが規定されている。なお、本地区では、被告の出廷から30日以内に出されるオーダーの中で詳細なスケジュールを設定することが規定されており、他の地区のようにディスカバリー終了時期に関する規定がない。

本地区では、特許侵害訴訟においては、クレーム解釈オープニングブリーフを原告が提出した後、被告、原告、の順に応答補充書、弁駁書を提出する規定となっている。一方で非侵害確認訴訟においては、原告（被疑侵害者）による弁駁書に対して、被告（特許権者）はさらなる弁駁書を提出する機会が認められている。すなわち、侵害訴訟、非侵害確認訴訟のいずれにおいても、最後に書面を提出する機会が与えられているのは特許権者である点に特徴がある。

また本地区は、イニシャル・ディスクロージャー段階、マークマンヒアリング段階を通じて非常に訴訟の進行が早いことも特徴である。

(9) テキサス州東地区

予備的侵害主張書面の提出時期について、ディスクバリー計画会議の開催前（10日以前）の提出が規定されている。ただし、その提出期限を決める起算点が規定されていないため、図1では、予備的侵害主張書面を提出するまでの日数は示されていない。一方、被告は無効主張書面の提出期限は予備的侵害主張書面の送達が起算点と規定されていること（45日以内であること）から、訴訟開始から早期に提出することが必要になる可能性が高いことに留意すべきであろう。

(10) テキサス州南地区

本地区は、一般的には平均的な内容である。予備的侵害主張書面や、予備的無効主張書面は、一定の例外を除き、そのまま最終（final）となる。一定の例外とは例えば、被告が提出した予備的無効主張書面の内容によって、原告が予備的侵害主張書面を修正しなければならない理由がある場合などである。このような例外の場合には、裁判所の許可を得ることなく、予備的主張書面を修正することができる。

(11) ワシントン州西地区

本地区に特徴的な点は、共同クレーム解釈の際に、最も重要なクレーム用語10用語を選定する点である。

このとき選定する10用語について両者で合意が出来ない場合には、同意する条件及び用語を追加すべき理由を両者で出し合い、裁判所は、初期マークマンヒアリング（the initial Markman hearing）で最大10用語を選定して解釈する。

また、マークマンヒアリング段階の後半、応答陳述書を提出した後のスケジュールについては、本地区では定められておらず、マークマンヒアリングの開催時期も「裁判所命令による（Per Court Order）」とのみ記載されており、

裁判毎に決められることになっている。

4. 2 ローカルパテントルールと比較検討

(1) 予備的侵害主張書面

テキサス州東地区を除き、予備的侵害主張書面の提出はスケジューリング会議が開催された後に要求されているが、同地区ではディスクバリー計画会議の開催より10日前に、予備的侵害主張書面の提出が要求されている。しかし、予備的侵害主張書面で提示すべき情報は、原告が訴訟開始前から把握しているはずの情報であるから、同地区においても原告に大きな負担とはならないと考えられる。

予備的侵害主張書面において提示すべき情報は基本的には変わらない。

(2) 予備的無効主張書面

原告による予備的侵害主張書面の提出後、被告は自身の主張に関連する予備的主張書面を提出することになるが、地区によって提出すべき書面の種類が異なる。

予備的無効主張書面は、全ての地区で共通して提出が求められる。また、予備的無効主張書面の提出にあわせ、被疑侵害品の動作を示す情報や、審査経過で提示されていない先行資料の提出が求められる。

イリノイ州北地区、ニュージャージー州地区、オハイオ州北地区、ペンシルバニア州西地区ではさらに、非侵害主張書面の提出を求められる。これらの地区の場合、訴訟の早い段階で被疑侵害者が自身の製品と対象特許との対応関係を開示しなければならないため、対応の仕方によっては原告に有利な展開を招く可能性も考慮する必要がある。

イリノイ州北地区ではさらに、権利行使不能主張書面の提出が求められる。同地区では、これら無効主張書面、非侵害主張書面、及び権利行使不能主張書面を、権利者による予備的侵害

申立書の提出後14日以内に提出しなければならず、被告は非常に難しい対応を迫られる恐れがある。ただし、同地区では後日に最終主張書面を提出することが認められている。

(3) マークマンヒアリング段階

基本的には、各地裁ともにクレーム解釈オープニングブリーフ-応答陳述書-弁駁書の順で提出されるが、細かい点では対応が異なる。

カリフォルニア州北地区、ペンシルバニア州西地区、テキサス州東地区、テキサス州南地区では、原告が期日までにクレーム解釈オープニングブリーフを提出する。その後、次の期日までに被告が応答陳述書を提出する。その後さらに、原告が、応答陳述書に対する弁駁書を提出する。

カリフォルニア州南地区、ジョージア州北地区、ニュージャージー州地区、オハイオ州北地区、オハイオ州南地区、ワシントン州西地区では、両当事者が同時にクレーム解釈オープニングブリーフを交換する。その後、所定期日に、両当事者が応答陳述書（ニュージャージー州地区では弁駁書）を提出する。これは両当事者に公平であるようにも見えるが、他の地区のように交互に書面を提出するほうがより有意義な争点の交換を進めることができるとも考えられ、優劣は微妙であろう。

イリノイ州北地区は、他の地区とは異なり、被告がまず、クレーム解釈オープニングブリーフを提出する。その後、原告が応答補充書を提出し、さらに被告が弁駁書を提出する。被告は先に意見表明を強制され、原告はその後に表明すべき意見を調整できるという点で、同地区では他の地区と比較して原告有利と考えられる。

(4) 時間的制約

訴状提出からクレーム解釈ヒアリング（マークマンヒアリング）までの期間は、ペンシルバ

ニア州西地区が最も短い。そのため同地区では、特に被告側は困難な対応を強いられると予想される。

また、テキサス州東地区はマークマンヒアリングまでの期間はペンシルバニア州西地区より長いものの、用語及びクレーム要素の提案や予備的クレーム解釈の提出期限は最も早く訪れる。そのため同地区では、訴訟の初期段階では最も時間的制約の厳しいスケジュールになっていると言えるだろう。

5. おわりに

本稿では米国の主要地裁のローカルパテントルールを調査したが、ローカルパテントルールが規定されているか不明である地裁も多い。また、ローカルパテントルールが規定されていたとしても、判事ごとに更に独自のルールを持っている可能性もある。従って、本稿の調査は自ずと限界がある。それでも今回は、本稿執筆時点で入手可能なローカルパテントルールを有し、かつ、特許訴訟が多く発生している地裁について、可能な限り調査した。本稿が各企業の知財担当者にとって訴訟実務の一助となれば幸いである。

表1 イニシャル・ディスプレイ・デザイナー段階及びマークマンヒアリング段階の各手続の概略

	手続名（上段：和訳、下段：英文）	手続概要	備考	
イニシャル・ディスプレイ・デザイナー段階	予備的侵害主張書面 Preliminary Infringement Contentions	原告（特許権者）が被告の侵害を立証する情報を提示する手続	クレームと被疑侵害品の対応チャート等	
	予備的無効主張書面 Preliminary Invalidity Contentions	被告（被疑侵害者）による特許無効、あるいは非侵害を立証する情報を提示する手続	先行文献と特許クレームの対応チャート等	
	用語・クレーム要素の提案 Proposed Terms and Claim Elements	マークマンヒアリングで解釈されるべき用語を原告・被告の双方が提示する手続	「最大10語」まで等の制限を設けている地裁もある	
	予備的クレーム解釈 Preliminary Claim Constructions	各当事者が自身のクレーム解釈および依拠した証拠を交換する手続	証拠としては辞書の定義、審査経過、専門家証言等が含まれる	
	共同クレーム解釈 Joint Claim Constructions	当事者間で解釈に同意した用語、争点となっている用語を共同でリストにまとめる手続	他にヒアリングの所要時間予測、証人召喚有無、証言内容等を提示する	
	クレーム解釈に関するディスカバリーの完了 Completion of Claim Construction Discovery			
	マークマンヒアリング段階	クレーム解釈オープニングブリーフ Claim Construction Opening Brief	クレーム解釈と、該解釈をサポートする証拠とをブリーフとして提出する手続	提出者は原告、被告、両者同時など地裁による。頁数に上限を設けている地裁もある
応答陳述書 Responsive Brief		対抗する当事者は、オープニングブリーフに對して反論する手続		
弁駁書 Reply Brief		オープニングブリーフの提出者がさらに弁駁する手続	両者同時に提出する地裁では本手続を規定していないことが多い	
クレーム解釈チャート Claim Construction Chart		イニシャル・ディスプレイ・デザイナー段階で「共同クレーム解釈チャート」として行う地裁もある		
マークマンヒアリング Claim Construction Hearing				

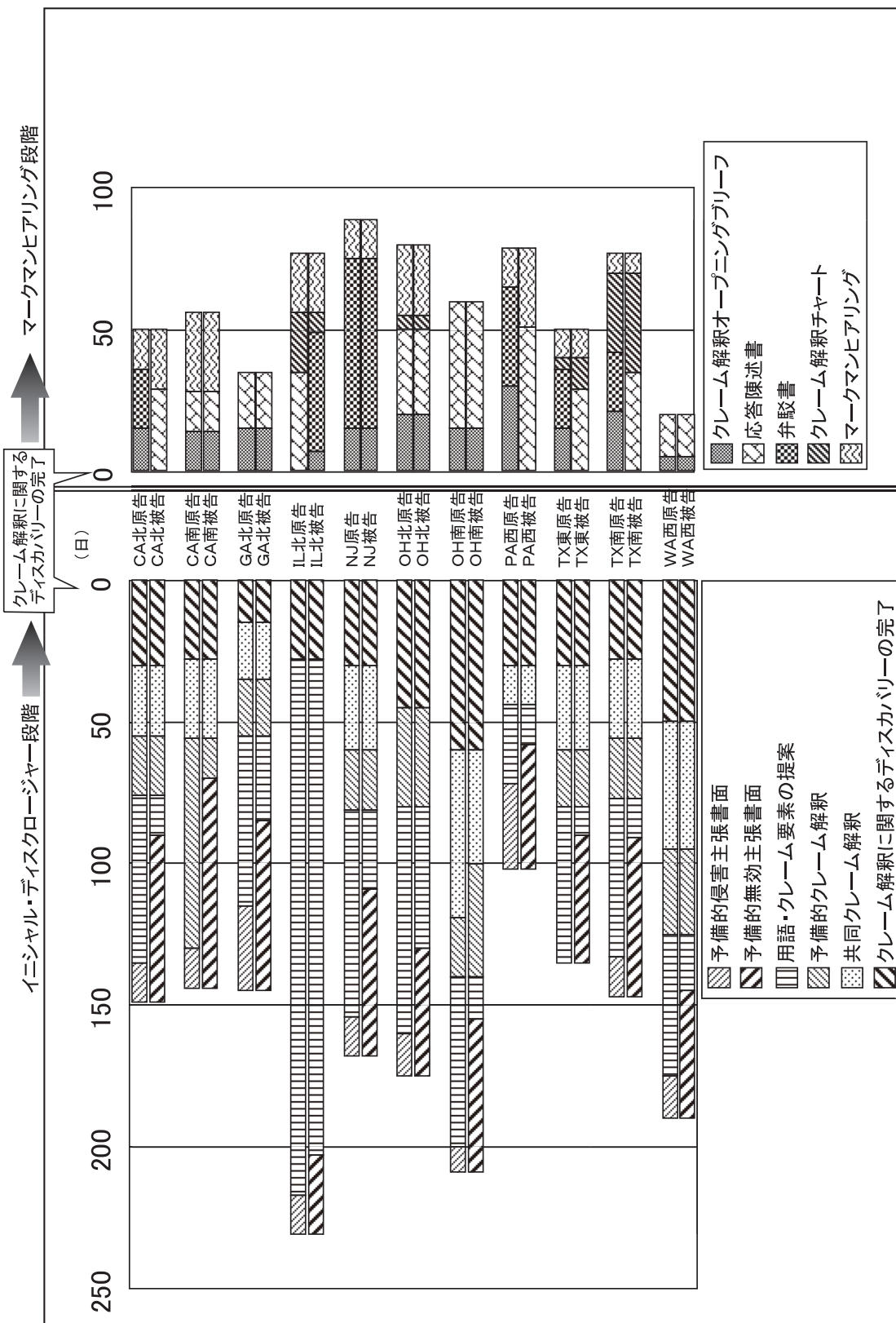


図1 各地裁の手続き時期比較⁶⁾

注 記

- 1) 各地区により、パテントルール、パテントローカルルール、ローカルパテントルールなど呼称が多少異なる。また本稿においてローカルパテントルールとは、各地区における特許に関する特別ルールであり手続時期や手続内容を規定したものである。
- 2) 特許訴訟が多く発生している連邦地裁とは、2004年10月から2010年9月までの6年間に提起された特許訴訟数の多い地裁を意味する。(Judicial Business of the U.S. Courts <http://www.uscourts.gov/Statistics/JudicialBusiness.aspx> (参照日：2011.12.12))。
- 3) 調査は、前掲注2)の特許訴訟が多く発生している地裁のうちLOCAL PATENT RULES: THE DEVIL IS IN THE DETAILS (http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/SM/2010-Spring-Meeting-Speaker-Materials/Documents/ED_2010_SM_Schneider_PPR.pdf (参照日：2011.12.20)) に挙げられている特許のルールを有している各地区のリストから、前掲注1)の本稿におけるローカルパテントルールを有する地区を選択して行っている。
- 4) 日本知的財産協会 国際第1委員会「米国特許侵害訴訟実務マニュアル (第4版)」2010年7月
- 5) 一方の当事者により共同訴訟人を相手になされる請求、すなわち、ある被告が他の被告を、又はある原告が他の原告を相手として行う請求で (FRCP 13 (g)), 例えば、訴訟で主張されている請求の一部または全部に対して共同訴訟人に責任があると申し立てる等に利用される。
- 6) 図1中の地区名においては、各州名として、以下の略語を用いている。
CA：カリフォルニア州
GA：ジョージア州
IL：イリノイ州
NJ：ニュージャージー州
OH：オハイオ州
PA：ペンシルバニア州
TX：テキサス州
WA：ワシントン州
- 7) 正式には“The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (医薬品の価格競争と特許期間回復法) と言い、新薬開発メーカーには新薬の認可を受けるために浸食された特許期間に一定の回復を認めつつ、後発医薬品メーカーにはANDA (Abbreviated New Drug Application, 簡略新薬申請) 制度によって市場参入を促進させる法律である。

(原稿受領日 2012年3月15日)