

訴訟戦略上知っておきたい 米国国際貿易委員会 (ITC) の特徴

ライアン・ゴールドSTEIN*

抄 録 米国市場においてビジネス活動を展開する日本企業にとって、国際貿易委員会 (ITC) を有効活用できれば、連邦での裁判に加え、選択肢が増えるので有利となります。2000年代に入り、日本企業が請求人 (原告) となっているケースも多々見られるようになりました。本稿では国際貿易委員会 (ITC) の概略をわかりやすく解説し、機能を有利に活用する戦略と、調査に臨む際の社内外の盤石な準備について報告します。

目 次

- はじめに
- 米国国際貿易委員会 (ITC : International Trade Commission) とは
 - 概略
 - eBay判決の影響
 - ITCの特徴
 - ITCの決定が裁判に与える影響
- 戦略的な活用法
 - 連邦裁判と同時に訴える
 - 二大特徴を有効活用する
- 被告側となった時に備えておきたいこと
 - 弁護士を選出する際の具体的なポイント
 - 社内のチーム編成
- おわりに

1. はじめに

近年、ITCの有用性について注目している企業が増えています。後述するeBay判決の影響もあり2000年代に入りITCが手掛ける調査の件数は年々増加の傾向にあり、昨今ではITCが調査を手がけた、あるいは調査中のケースにおいて日本企業が請求人 (原告) となっているものもまま確認できるようになりました。

ITCでは連邦裁判よりもかなり早いペースで判断を得られるし、管轄に関しても明瞭です。米国にて事業を展開する企業にとって、また米国市場に物流を展開している企業にとっては、ビジネス上、請求人 (原告) となってその存在を有効活用できれば、連邦での裁判に加え選択肢が増えるので有利に働きます。

一方で、ITCの存在がこれだけ周知され、戦略の一つとして用いられるようになった今日では、いかなる企業も請求する側 (原告) だけではなく、米国市場で活動する以上、被請求人 (被告) の立場にも立たされるということを念頭に置かなければなりません。

2. 米国国際貿易委員会 (ITC : International Trade Commission) とは

2.1 概 略

米国国際貿易委員会 (ITC) は、独立の準司法的機関で、立法府や行政府に類似した活動を

* クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所 東京オフィス代表 米国弁護士 Ryan S. GOLDSTEIN

する、裁判所と同様に審判手続もする米国独特の機関です。

ITCは、国際問題について幅広く研究、報告、調査等を実施しており、その役割の一つとして、関税法337条の下、外国からの輸入品に対して、不公正な行為から「米国内産業を保護」するため、知的財産権を保護しています。ITCは、1916年に設立された米国関税委員会をもとに1974年に通商法によって名称が変更され、その権限が強化されました。

2. 2 eBay判決の影響

ITCの有用性が昨今注目を浴びるようになった背景として、eBay判決の存在が挙げられます。知的財産権侵害製品の輸入を差し止めるITCの排除命令は、裁判所が発する差止命令と類似するものですが、2006年のeBay事件連邦最高裁判決により、両者に顕著な相違が生じるようになりました。すなわち、連邦裁判所においては、従前、特許侵害が認められればほぼ自動的に対象製品の販売等の差止命令が発せられる実務でしたが、同連邦最高裁判決は、特許侵害が認められた場合に自動的に差止命令が発令されるという一般的なルールは存在しないと判示しました。その上で、差止命令を発令するには、①原告が回復不能の損害を被っていること、②その損害を補填するのにコモンロー上の救済手段では不十分であること、③差止命令が下された場合に被告の被る困難と原告の損害とを比較衡量した場合、被告の困難の方がより小さいこと、④差止命令が下されることによって公共の利益が害されないこと、という4つの要件を充足する必要があるとしました。

他方で、ITCは、eBay事件連邦最高裁判決が要求した上記4要件の充足について、337条手続における排除命令発令への適用を否定しました。この判決により、特許権利者による侵害差止請求は裁判所で認められにくくなり、その結

果として権利者はITCにおいて権利を行使するインセンティブが高くなりました。

2. 3 ITCの特徴

ITCの特徴は大まかには次の5点です。

特徴1 審理手続には期限がある

調査を依頼してから、調査開始決定後、一般的に15ヶ月から18ヶ月以内に決定を下すことが定められています。証拠開示の幅は、連邦のそれよりも広範囲です。質問状や証拠開示の請求には、一般的な訴訟では30日以内に返答し、資料は追って提出しますが、ITCの場合は10日間で対応しなければなりません。

申請すればさらに10日は延長することができますが、それ以上の延長を望むには判事の許可を必要とするため、現実には申請する人はほとんどおらず、米国の裁判で一般的には約2ヶ月を要するところを、ITCでは20日に対応しなければなりません。特に被告側は、性急な要求に応えるという負担を強いられます。このペースの速さは、証拠開示やデポジションにもおよびます。1日に2、3人の対応を強いられることも珍しくありません。

また、連邦の裁判の訴状よりも詳細なそれを用意しなければならないため、原告側は、訴状の段階で相手側の製品を丹念に調べ上げてから審理に臨むこととなります。被告側は、先行技術や侵害について熟慮したいにもかかわらず、早急かつ詳細な対応を迫られるので不利な状況に立たされます。

特徴2 陪審員はいない

委員会の組織の成り立ちも一般の裁判所と違います。委員会の定員は6人で行政法判事室から行政法判事(ALJ: Administrative Law Judge)が任命され、陪審員はいません。委員、判事は特許関連のスペシャリストであり、国際的な問

題にも詳しい人材が選出され、当事者は特許関連のスペシャリスト達に判断を委ねることになります。

特徴3 第三の当事者の存在

さらに、337条調査の特異な側面としては、不正輸入調査室(OUII: Office of Unfair Import Investigations)から派遣される調査官(IA: Investigative Attorney)の参加が挙げられます。IAは調査に関する当事者となり、ディスカバリー、申立て、準備書面、ALJの前でのヒアリング手続に関与し、いわば「第三の当事者」として、調査における公共の利益を保護するべく、記録を正確に行い、原告の申し立てを客観的な視点で眺め、ALJは彼らの判断を参考に結論を下すこととなります。原告(請求人)は、訴状を出す前に、このIA「第三の当事者」に事前に会うことができ、意見を聞くこともできます。

特徴4 市場全体へ及ぶ強制力

ITCには損害賠償はありません。ITCの存在意義はアンフェアな行為から米国市場を守るためです。関税法337条調査手続は対物訴訟手続といわれ、知的財産権関連の侵害、市場価値よりも安く輸入するなどのダンピング行為等を、排除命令、停止命令によって米国市場に流入するのを水際で防ぐものと想像してください。当該製品の一部のみが侵害しているという場合でも、侵害している部分を輸入してはいけなわけですから、その侵害している部分を要している当該製品の輸入を差し止めることができ、命令が出されれば、税関執行されるため、損害賠償はないが差し止めと同等の効力があります。

こうした概念から、ITCは当事者間のトラブルをおさめるだけでなく、市場、特に変動の激しいマーケットに対して、スピード感を持つ

た行政措置を執行する機関であると受け取られています。

ここで言う変動の激しいマーケットとは、ある企業が自社の製品を流通させている市場において、他社がその製品の特許を侵害しているにもかかわらず、それを隠蔽するために企業の名称を変更したり、故意に倒産して追及を逃れたり、資産を隠したりする等、信頼の置けない企業が存在し、公正な取引がそのマーケットにおいて安定的に行われていない状況をいいます。信頼の置けない企業は一つではなく複数の場合もあります。

原告として申し立てる場合、このような変動の激しいマーケットにおいて、信頼の置けない企業の存在によって自社の企業活動を阻害されていることを証明できれば、裁判所へ企業ごとに訴訟を提起するような労力を費やすことなく、世界各国の企業から米国市場への輸入に対して、一括で法の適用を要請することができます。ITCでの調査が実行されとなれば非常に効率的です。

特徴5 請求資格(国内産業要件)がある

一般的な裁判よりも便利、早い、効果的ではありますが、どんな企業でも訴えが起こせるかというところではありません。米国の一般的な訴訟では、原告側が米国において特許を保持していれば原告として提起することができます。しかし、ITCにおいては、米国での一定量の企業あるいはビジネス上の活動が認められなければ、原告(請求人)にはなれません。この国内産業要件は、通常の知的財産権侵害訴訟にはみられないITC特有の要件であり、米国内に原告(請求人)の産業が存在していることを原告自らが立証しなければなりません。

国内産業要件は、実務上、2つの要素(技術的要素と経済的要素)に分けて論じられています。技術的要素は、権利行使の対象となる知的

財産を利用する米国内での活動を要求します。他方で、経済的要素については、原告が次のいずれかの事実を立証しなければなりません。(A) 工場、設備に対する相当の投資、(B) 相当の労働者の雇用、資本の利用、(C) 実用化、研究開発、ライセンス活動を含む知的財産権の実質的な利用に対する相当の投資。しかし、かつて、その企業に籍を置く5人程度が米国内において活動していると認められ原告(請求人)となれたケースも見受けられるため、条件のハードルは低くなる傾向にあるともいえます。

また、原告(請求人)が既に製造を停止し、トライアル前の数ヶ月間における特許製品の販売について立証できなかったにもかかわらず、経済的要素の充足を認めた事件もあります(1999年のIn re Graphic Display Controllers事件)。この事案においては、原告は研究開発の人員を擁しておらず、対象特許を実施するはずの部署も廃止していましたが、ITCは、原告が製品の製造及び開発について実質的な投資を行い、販売活動を現に継続し将来においても継続の意思があり、さらに当該特許のライセンスを行っていたため、国内産業要件の経済的要素を満たしているとの決定を下しました。さらに、原告(請求人)の従業員が1人しかいないにもかかわらず、国内産業要件はライセンスのみによって満たされるとの判断もなされました(In re Light Emitting Diodes事件)。この命令では特に、「実質的な投資の証明は、ライセンスされた会社の数、ライセンス収入、ライセンスのコスト、ライセンスに関係した従業員の数、弁護士費用、ライセンス活動が実際に継続中か否かという要素を含む」と説示されました。とりわけ、ライセンス収入の有無は、国内産業要件の判断において重要な要素とされており、原告(請求人)がライセンス収入を得ていない事案で国内産業要件が認められたITC事例はないと言われています。

2. 4 ITCの決定が裁判に与える影響

ITCは、337条違反に対する救済命令の形式・範囲に関し、広い裁量を有しています。また、ITCの決定は、別訴である連邦裁判所に法律的には影響はありませんが、ITCにおいて下された判断は少なくともそのエキスパートたちが熟慮して下されたものであることから、連邦裁判所の判事たちの精神面にどんな影響を与えるかは推して知るべしです。さらに、ITCの決定が被告に大きなプレッシャーとなることも踏まえておきましょう。

3. 戦略的な活用法

戦略的な活用法として、まず留意してほしいのは弁護士の選択です。特許訴訟において、連邦とITCの戦略には違いがあります。以下は戦略と弁護士を選出する際の判断基準です。

3. 1 連邦裁判と同時に訴える

ITCは関税法337条の下、特許権を侵害する製品のアメリカへの輸入販売を防止する輸入禁止命令や、停止命令を出すことができます。輸入禁止命令に違反した場合には、巨額の罰金が科せられ1日につき\$100,000、もしくは、輸入品目額の2倍のどちらか金額の大きいほうが適用されます。一方、連邦裁判は、損害賠償の支払いを命じることができます。ケースによって、厳密な計算方法は異なりますがこれまでの損害を回収することもできます。

ITCと連邦裁判へ平行して訴訟を提起することは可能ですから、同時に申立てれば、損害分を回収し今後の損害を防止できる可能性があります。この戦略はすでに、一般的に用いられており、勝訴した日本企業も存在します。

ITCの手続きは最長でも18ヶ月で判断が下されるため、連邦裁判の判決を待たずに結論を得ることができます。訴訟費用の不足を理由に

ITCを優先して連邦に申立をしなかった場合、ITCにおける被請求人（被告）から連邦裁判所へ訴えられることもあります。相手側に主導権を握られないためにもITCと連邦裁判には同時に申立てに備えることを勧めます。また、ITCの調査は、連邦裁判のそれよりも広範囲で詳細な証拠を用意する必要があると述べましたが、これらは連邦裁判でも活用できます。しかも、クレームや特許の解釈についてもITCの手続きにおいて交わされるやりとりから、相手側の戦略を予測することも可能です。

ちなみに、被告（被請求人）側は、ITCの調査が終了するまで連邦裁判の審理を延期することができます。同時に申し立てても必然的にITCの手続きが先行します。

3. 2 二大特徴を有効活用する

ITCの連邦裁判に対する特徴的な違いは、陪審員が存在しないことと第三の当事者IAが存在することです。この2点をITCでの経験豊富な弁護士は有効活用することができます。

前述のとおり、ITCの裁判官ALJは6人です。言い方を変えれば、担当裁判官は6人のうちのいずれかであることがあらかじめわかっているのですから、各裁判官が過去に扱ったケースやその判例の詳細を分析し、傾向と対策を練ることも可能です。

ALJが特許関連のスペシャリストであり、確たる技術的知識を備え、国際問題にも造詣が深いという背景は、証拠の提出準備や手続きの進行にも大きな影響を与えることを忘れてはいけません。

例えば、ITCへの申立は100ページにも及びます。技術的背景を踏まえた詳細な書類を、ALJは内容をほぼ完全に理解した状態で審理に臨んでいます。このため連邦裁判では1、2時間かかる冒頭陳述も5分程度に短縮される等、争われている技術の重要性や侵害について詳細

な報告が省略されてしまうこともあります。

弁護士は技術的知識や特許侵害のエキスパートを相手に、証人や証拠をいかに説得力を持ってアピールするかの手腕を問われます。

このため、連邦裁判において専門知識のない陪審に話すように大げさにわかりやすく解説することは敬遠されます。要点を簡潔に話さないことや的外れな言動を、ALJにたしなめられることもあるのです。

かつて、担当したケースにおいて、特許訴訟に長けていることで著名な某弁護士が、あたかも陪審員に説明するかのように大げさな身振り手振りでALJに説明し始めたところ、ALJは意に介さず事の真意について追及しました。特許訴訟や技術的知識が豊富なALJには務めて冷静かつ論理的な立証が求められると裏付ける出来事でした。

代理を要請するのは、ITCか連邦裁判かの違いを踏まえ、求められているものは何かを判断し、法廷におけるスタンスに臨機応変に対応できる弁護士が望ましいでしょう。

また、ITCでの経験豊富な弁護士は第三の当事者（不公正輸入調査室調査官）IAとの連携にも注力しています。IAには訴状を提出する前から接触することができます。接触に制限はなく訴状提出前から手続きの最中も、代理をしている特許の有効性についても相談できる上、申立のポイント等も都度確認することができます。

IAへの相談は、電話やメールなどの間接的な連絡だけではなく、顔を合わせてプレゼンテーションすることもできます。電話でも構いませんが、時折、尋ねて相談したほうが有利です。

ただし、IAは客観的な判断を常に必要とされるため、すべてが自身に有利に運ばないこともあります。しかし、相談を通じて自身の主張をより強化できる可能性も十分にあるのです。しかも、IAにとっても、当事者から相談を受けることは、自身が公正な判断を下すという立

場にあることを考えると、判断材料を収集する機会にもなり得ます。

このようなカルチャーを、ITCでの経験豊富な法律事務所は理解しており、積極的に相談し、ケースを有利に運べるよう関係を築いています。

4. 被告側となった時に備えておきたいこと

ITCでの手続きは、請求人（原告）にとって有益なビジネス戦略の一つですが、被請求人（被告）にとっては過酷な試練です。しかし、被請求人（被告）になったから「おしまい」ではありません。被告側に立った場合、原告側よりもさらにITCに熟達した弁護士の選出に務めて下さい。被請求人になって初めて、ITCのカルチャーを学び、弁護士を選出し、展開に対応していくのは至難の業です。不可能ではないのですが、経験のあるものから比べれば不利であることは想像に易いでしょう。

4. 1 弁護士を選出する際の具体的なポイント

日本企業は、契約や合併時に依頼したことがある、付き合いのある弁護士事務所に依頼しがちですが、こうした事態に対応するためには、「友達だから」「古い付き合いだから」という視点は捨てて、弁護士事務所を選ぶべきです。また、米国の弁護士事務所に詳しくないために、日本の弁護士事務所を介して米国弁護士事務所を紹介してもらうのは得策ですが、企業側も弁

護士や事務所を査定する目を持ちましょう。

- ・ITC、連邦裁判での経験（過去に何件経験しているか、どんな事例を扱ったことがあるか）
- ・企業側が必要とする事例をITC、連邦裁判の双方で扱った経験がどれくらいあるか
- ・企業側が抱えている問題と類似する訴訟をITC、連邦裁判の双方において扱ったことがあるか

4. 2 社内のチーム編成

また、社内では円滑なコミュニケーションを図れるチームを配備しましょう。特に、日本企業が米国で問題に直面した場合には、日米の担当者がともに対応に当たるべきです。「一緒に働いた経験」のあるメンバーを編成し、できるだけ早急に対応しましょう。ITCと連邦裁判に同時に対応することになるため、時間との戦いは目に見えています。

5. おわりに

相手側も同様の手順や手法で臨むため、日ごろから備えておきましょう。わずかでも危機感を察知したら速やかに行動し「先手」を打つことを心がけましょう。「明日は我が身」「先んずれば人を制す」であると心得て、米国市場におけるビジネス活動に勤しんで下さい。

（原稿受領日 2018年8月31日）