

# もしも、あなたの会社が米国特許侵害で訴えられたら？

——米国特許侵害訴訟の被告になった時に、  
とりあえず検討しておきたいこと——

藤 比 登 志\*

**抄 録** 突然、あなたの会社が米国において、PAEから米国特許侵害で訴えられた時、知財部員としてとりあえず検討すべき一般的項目を仮想的事例に基づいて説明します。米国特許の有効性・侵害性の問題についてはケース・バイ・ケースであり且つ複雑ですが、初動調査を踏まえて米国弁護士事務所（訴訟代理人）と訴訟戦略を議論・構築する際に、この初動調査の段階である程度見当をつけておきたい問題点についても説明します。

## 目 次

1. はじめに
2. 事 例
3. ケース・スタディ
  3. 1 初動対応
  3. 2 弁護士事務所との協業
4. おわりに

## 1. はじめに

ここ数年、米国の特許侵害訴訟件数は減少しています<sup>1)</sup>。それでも、米国でビジネスを展開している企業は、そのビジネスの大小に係わらず聞いたこともないPAE（Patent Assertion Entity）から米国特許侵害で訴えられることを避けられないと思います。日本企業においても、団塊の世代であった日米特許紛争を生き延びた強者の多くが引退したことで、社内の経験知が失われつつあり、突然米国特許侵害訴訟に巻き込まれた場合、その対応に戸惑うこともあるかと思えます。これらPAEによる訴訟は、初動調査次第では比較的スムーズに対応できる場合がありますので、そのような初動調査を中心に、

ある仮想的な事例に基づいて簡単にご説明します。なお、事例中に登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは一切関係はありません。

## 2. 事 例

向田さんは、赤ちゃん用ウェアラブル端末I'm hungryを製造販売するベビーズ・ファースト社（以下、BF社）で国内外の特許出願を担当する若手知財部員です。I'm hungryは、赤ちゃんの心拍数・血圧・体温等のバイタルデータに基づいて、赤ちゃんの気持ちを表示する端末で、子育てのストレスを軽減可能なIT機器として話題となっていました。

2020年クリスマスイブ、向田さんはBF社の米国特許出願代理人であるMeans弁護士から、BF社が米国特許侵害で提訴されたことをe-mailで知らされます。e-mailには訴状も添付されていました。BF社は、これまで特許訴訟を経験したことがなく、また上司を含め訴訟経

\* 富士通株式会社 シニアエキスパート  
Hitoshi FUJI

験者は社内にはいませんでした。学生時代に英会話研究会に所属していて英語が得意であることを理由に、向田さんはこの米国特許侵害訴訟を担当することになってしまいました。

### 3. ケース・スタディ

#### 3.1 初動対応

##### (1) Means弁護士からのアドバイス

向田さんは、とりあえずe-mailに添付されていた訴状を検討しました。訴訟は、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に昨日提出されており、原告はwe love puppies, LLCという聞いたことのない企業です。対象の米国特許11,111,111(以下、US'111)は子犬用ウェアラブル端末に関するもので、赤ちゃん用ウェアラブル端末I'm hungryとは関係なさそうでしたが、不安になった向田さんは、Means弁護士に電話をし、最低限の初動調査項目として以下のアドバイスをもらいました。

- ① 米国の関係会社を含め社内の誰かが、訴状を受け取っているかどうかを確認すること。
- ② I'm hungryが、実際に米国で販売されているかを確認すること。販売されている場合、過去6年間の米国での売上を調査すること。
- ③ I'm hungryの開発、製造、営業関係者に対して、I'm hungryに関する一切の文書(e-mailを含む)を廃棄しないように指示すること。
- ④ できるだけ早く、訴訟代理人を選定し、訴答(答弁書、各種申立て提出)の準備を進めること。

##### (2) 訴状への答弁書提出期限について

米国訴訟では、原告が被告に対して訴状・召喚状を送達してから、被告の応答期限のカウンtdownが始まります。さらに米国で日本企業を提訴した場合には、基本的にはハーグ条約に

従って、しかるべき外交ルート/裁判所を介して原告が被告に対して訴状を送達しなければなりません(最近の米国最高裁判決<sup>2),3)</sup>によれば、郵送でも訴状送達が可能と認められる可能性もでてきました)。この送達手続きは結構面倒ですので、原告側と被告側弁護士が話合って、原告の簡略化した訴状送達を認める代わりに、被告の答弁書・申立て提出期限の延長等を認めてもらうことが多いのです<sup>4)</sup>。

現在、米国の裁判所はIT化が進んでおり、訴状は裁判所にオンラインで提出されます。書式事項と訴状本文がただちに裁判所のデータベースに登録されるので、弁護士事務所やマスメディアは被告である日本企業より先に訴訟提起を知ることがたびたびあります。Means弁護士も、そのようにしてクライアントであるBF社が特許侵害で提訴されたことを知ったのでした。

向田さんは、米国の関係会社を含め社内ではまだ誰も訴状・召喚状を受領していないことを確認しました。知らない間に応答期限が迫ってくることはないので、とりあえずMeans弁護士に依頼して、彼が推薦するいくつかの弁護士事務所に本件訴訟対応の提案書を作成してもらい、訴訟代理人の選定を行うことにしました。

##### (3) 経営幹部への周知

一方、向田さんは、BF社の経営幹部に対して、次のような速報を発信しました。

- ① we love puppies, LLCと称する米国企業から当社の赤ちゃん用ウェアラブル端末I'm hungryが同社のUS'111を侵害するとして提訴されました。
- ② I'm hungryとUS'111との技術的關係は現在調査中であり、具体的対応策はこれから検討します。もしマスメディア等から質問された場合には、社内調査中とだけコメントしてください。くれぐれも個人的見解は述べないようにしてください。

SNSなどで、「もしかしたら侵害しているかも？」などと社内関係者がつぶやいた場合には取り返しがつきません。特に経営幹部等の社外に露出している方々へは慎重な対応を要請しました。

#### (4) I'm hungry関係者への事実確認

向田さんは、I'm hungry開発部門／営業部門との打合せを開催し、US'111の概要を次のように説明しました。

・US'111の実施例は子犬用ウェアラブル端末に関し、且つクレームはanimalに限定されているので、赤ちゃん用ウェアラブル端末であるI'm hungryは非侵害であるとの主張は可能かも知れません。けれども、バイタルデータに基づいて生き物の気持ちを表示しようとする点は類似しているともいえるので、全般的な外れの侵害主張とは言い切れません。訴訟リスクを最小限にするためには、以下の調査・対応をお願いします。また、本日の打合せについては、メモ等は残さないでください。後日、代理人弁護士選定後に私の方から議事録を発行いたします。

① I'm hungryの開発／設計／製造／営業／販売に係わるe-mailや文書は廃棄せず、別途指示があるまで保存してください。米国訴訟のディスカバリー手続に対応するためです。もし、廃棄したことが明らかとなった場合には、多額の損害賠償を課される可能性があります。代理人弁護士を選定した段階で、Litigation Holding Memoとして正式に文書保存を依頼します。

② I'm hungryは、米国で販売されているのでしょうか？ その場合、販売を行っているのは、BF社の米国関係会社でしょうか？

また、米国特許法では、6年以上前の侵害行為に対して損害賠償を請求できないので（§286）、過去6年間の米国での売上高を調べてください。とりあえず概算で結構です。実際に米

国での販売実績が無くとも、営業活動をしているだけで、特許侵害となる場合がありますので、その点もご確認ください。

### 3. 2 弁護士事務所との協業

#### (1) 弁護士事務所を選定

Means弁護士のおかげで、複数の米国弁護士事務所から提案書を受領しました。その中でも、US'111のリスクを認識した上で、この特許のいくつかの問題点に焦点を当て具体的対応策を提案しているMarkman事務所に好感が持てました。また、Markman事務所は、米国特許侵害訴訟において日本企業の代理人を務めたこともあり、BF社の要望・意見にも応えられそうでした。これらを踏まえ、向田さんは、Markman事務所に訴訟代理を依頼することにしました。

#### (2) Markman事務所とのキックオフミーティング

早速、向田さんは、Markman事務所の本件訴訟チームの責任者であるWestview弁護士とのビデオ会議を開催しました。Westview弁護士から提案された会議のアジェンダは次の通りです。

- 1) 向田さんの初動調査について
- 2) I'm hungryの米国売上（過去6年間）及びテキサス州での営業・販売活動
- 3) US'111とI'm hungryとの技術的關係についての予備的見解
  - ・US'111の調査ポイント
  - ・I'm hungryの調査ポイント
- 4) 今後の進め方
- 5) その他

#### 1) 向田さんの初動調査について

Westview弁護士から、向田さんの初動調査についてお褒めの言葉をいただきました。さらに、今後は弁護士・依頼者間の秘匿特権

(attorney-client privilege)を強化し、ディスカバリー手続きをBF社の不利にならないように進めるため、次のような対応を要請されました。

① 本件訴訟に係わる連絡は、原則e-mailを利用して下さい。e-mailの本文先頭には、必ずattorney-client privilegedと表示し、写しを私（Westview弁護士）にも送付してください。また、本件訴訟に関して作成した文書にも必ずattorney-client privilegedと表示してください。このように表示することにより、弁護士・依頼者間の秘匿特権の対象となり得る文書（原告への開示を拒否できる）を他の一般的文書と区別し、これらの文書が秘匿特権を主張しないまま誤って原告側に開示されてしまうことを未然に防ぐことができます。

② BF社内の本件訴訟関係者の範囲を最小限とし、情報の発散を防止してください。

Westview弁護士は、この会議終了後、ただちに原告we love puppies, LLC代理人にコンタクトし、訴答（答弁書・申立て）提出期限、ディスカバリーの進め方等について交渉を開始することを約束しました。

2) I'm hungryの米国売上（過去6年間）及びテキサス州での営業・販売活動

向田さんは、BF社の米国関係会社Babies First U.S.A. Inc.(以下、BF USA)がI'm hungryの米国販売を行っていること、その売上高については現在調査中であることをWestview弁護士に報告しました。

Westview弁護士から、BF USAが設立されている州及びテキサス州での営業・販売活動について調査するように依頼されました。実際に米国特許の侵害者の可能性があるのは、BF社ではなく、BF USAです。さらに、BF USAがテキサス州以外で設立されており、テキサス州においてI'm hungryの実質的営業・販売活動が無ければ、本件訴訟をテキサス州東部地区連邦

地裁（特許権者の勝訴率が高く、PAEにとっては有利な裁判地と言われています）から他の連邦地裁に移送できる可能性があります<sup>5)・6)</sup>。そして、これらの事実に基づいて原告側弁護士との訴訟手続きに関する交渉を有利に進めることができるとのことでした。

3) US'111とI'm hungryとの技術的關係についての予備的見解

3-1) 向田さんの意見

US'111はanimalに限定されており、I'm hungryは非侵害だと思えます。実施例の記載も子犬の例しかないので、赤ちゃん用端末をカバーするとは考えられません。また、クレームは、単にバイタルデータに基づいて、animalの気持ちを表示すると限定しているだけであり、abstract ideaに過ぎないと思えます。

3-2) Westview弁護士の意見1

基本的には、向田さんの意見に賛成です。加えて、US'111クレームはmodule+機能的表現を用いており、§112¶6の規定により実施例（子犬）に限定されるので<sup>7)</sup>、その点からも非侵害主張が可能と思えます。また、US'111の明細書には子犬の心拍数・血圧・体温等のバイタルデータを用いて子犬の健康状態を表示することは記載されているが、健康状態と子犬の気持ちとがどのように関連するのかが記載されていません。よって、module+機能的表現に対応する構成が記載されていないことになり、§112¶2の規定により無効であると主張できる<sup>7)</sup>と思えます。

3-3) Westview弁護士の意見2

US'111クレームがabstract ideaであるかどうかについては、現段階ではなんとも言えません。もし、US'111の出願当時、バイタルデータを参考にして生き物の気持ちを表現することが、例えば獣医や動物園の飼育係にとって一般的なことであった場合には、Alice判決に基づいてUS'111は特許不適格であると主張できる<sup>8)・9)</sup>

と思いますので、この観点で公知例調査をお願いします。新規性・進歩性の判断基準と混同しているようなコメントで申し訳ありませんが、現在、Alice判決に基づく特許不適格の主張はこのようなアプローチでの調査が有効です。

### 3-4) Westview弁護士の意見3

US'111の出願日は、2014年3月15日なのでAIAは適用されません<sup>10)</sup>。そのため、もしI'm hungryが出願日の1年以上前(2013年3月15日)から販売されていたとしても、日本国内でのみ販売されていた場合、on sale barによる特許無効は主張できません。ただし、2013年3月15日より前に、I'm hungryを米国内で使用されていたことを証明できれば特許無効を主張することができます。US'111出願前の発明実施に基づく特許無効主張には注意が必要です。

### 3-5) 今後の進め方について(Westview弁護士コメント)

向田さんには、できるだけ早くI'm hungryの米国での売上げ情報を入手していただきたいと思います。売上げ規模が年間数ミリオン以下であれば、訴訟費用を掛けずに早期和解を目指すチーム編成と訴訟戦略を検討いたします。いずれにしても対象製品の売上げ情報は、必ず原告から開示要求がありますので、承知しておいてください。

また、I'm hungryの詳細な技術情報をできるだけ早く、我々に説明して欲しいと思います。BF社の非侵害主張の強さをきちんと評価し、訴訟戦略の基礎情報にしたいと思います。

### 3-6) 向田さんのコメント

US'111が特許不適格かどうかについて、現段階では判断が難しいことは分かります。けれどもAlice判決以降、多くの米国特許侵害訴訟において、非常に早い段階で(トライアルを行うことなく)対象特許が特許不適格と判断され、訴訟が棄却されています<sup>9)</sup>。US'111もそのような可能性があると思いますので、裁判所に対し

てそのような判断を求める申立てを早い段階で行うことを検討して欲しいと思います。

社内ではこれから、日本語文献を中心にUS'111の公知例調査に着手したいと思います。Markman事務所では、特に英語・中国語文献を中心に公知例調査をお願いします。

本件訴訟の予算については、これから経営幹部と相談しますが、I'm hungryはそれほど高価な製品ではないと思うので、訴訟費用を掛けずに早期和解を目指すチーム編成と訴訟戦略を優先して検討して欲しいと思います。

### 3-7) Westview弁護士回答

向田さんのご要望については、承知しました。訴答の際、特許不適格(Patent Ineligibility under § 101)を根拠としたUS'111無効の申立てを行うことを検討します。

最後に、米国特許侵害訴訟全般について、コメントさせて下さい。

米国特許侵害訴訟は、一般的には原告である特許権者有利と理解されているかも知れません。特に、PAEが原告の場合、被告が保有する特許の侵害を理由に原告を逆提訴することは難しく、クロスライセンスによる解決は見込めません。

けれども、原告が特許有効・侵害の判決を勝取るためには、多数のハードルを越えなくてはなりません。特許の有効性一つを取ってみても、1. 特許適格性の問題、2. 新規性・進歩性の問題、3. 明細書・クレームの記載の問題、4. 審査経過における不公正行為の有無、5. Inventorship(真の発明者かどうか)等多数のハードルを原告はクリアしなければなりません。容易な手続きではありません。

一方、被告側は、上記ハードルの内の一つだけでもクリアさせないように立証できれば、特許を無効とすることができます。特許の侵害性についても同様のことが言えると思います。

特許侵害訴訟を決してネガティブな事件と捉

えず、被告には訴訟を勝ち抜くための多くの選択肢が用意されていると前向きに考えていただきたいと思います。I'm hungryが世の中に注目されている証なのです。

#### 4. おわりに

最近の米国最高裁判所判決も考慮して、仮想的な米国特許侵害訴訟について、一般的な初動調査を説明しました。

ほとんどの米国訴訟弁護士は、高度成長時代の日本の猛烈サラリーマンのごとく、一旦訴訟となれば昼夜を問わず休日返上で働きます。そのため、我々日本企業の知財部員は、週末・休日・昼夜を問わず毎日のように質問、依頼等のe-mailを受信することになります。e-mailを書く時間を惜しんで、ただちに電話会議を行いたいという要請も頻繁にあります。

それらのe-mailや電話会議には、できるだけ迅速に対応し回答することによって、初めて米国弁護士との信頼関係が形成され、米国特許侵害訴訟をスムーズに遂行することができると思います。そのためには、例えば、知財部員は休日を返上して米国弁護士への回答を準備しなければならない場合が少なからずあると思います。

働き方改革が叫ばれており、米国特許侵害訴訟の担当部門が直面する上記の現実を踏まえ、組織としてどのように対応すべきかを考える必要があると思います。そうすることで、意欲のある知財部員が年齢、性別等を問わず積極的に取組むことを後押しすることができると思え

ます。訴訟は企業の明暗を分けるようなエキサイティングな仕事であり、彼らのキャリア形成の貴重な機会となるはずです。

#### 注 記

- 1) SOEI知財トピックス [特許/米国] 特許訴訟提起件数は2年連続で減少, 裁判地はテキサス東部からデラウェアへ 2018-04-05 [https://www.soei.com/ip\\_info/ip/](https://www.soei.com/ip_info/ip/)
- 2) Water Splash v. Menon (Supreme Court, May 22, 2017)
- 3) The Jenner & Block Report July 2017
- 4) 前田陽司 米国PL訴訟対策 vol.1 米国PL訴訟の重さ-送達- [https://www.ricoh.co.jp/rc\\_club/ediscovery/column\\_pl.html](https://www.ricoh.co.jp/rc_club/ediscovery/column_pl.html)
- 5) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (Supreme Court, May 22, 2017)
- 6) 鈴木亜矢 米国特許侵害訴訟における訴答 知財管理 Vol.67 No.11 2017
- 7) Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. June 16, 2015)
- 8) Alice Corporation PTY. LTD. v. CLS Bank International, *et al.* (Supreme Court, June 19, 2014)
- 9) Irfan A Lateef, *et al.* 特許適格性を有する主題に対するAlice判決の影響 AIPPI (2015) Vol.60 No.11
- 10) 米国特許法改正 America Invents Act (AIA) の概要-日本知的財産協会 国際第1委員会 第5版 (2013.12.27) [http://www.jipa.or.jp/topics/aia\\_fifth.pdf](http://www.jipa.or.jp/topics/aia_fifth.pdf)  
(URL参照日は全て2018年7月31日)

(原稿受領日 2018年8月6日)