

主要な米国地裁のローカルパテントルール が与える訴訟地戦略および訴訟対応への影響

国際第1委員会*

抄 録 米国の連邦地方裁判所（以下、「地裁」）は、特許権侵害訴訟の手続きについてローカルパテントルールと呼ばれる独自のルールを設けている場合がある。本委員会は、2012年の知財管理誌に掲載された資料「米国主要連邦地裁におけるローカルパテントルール」において、その当時訴訟件数の多かった11の地裁が有するローカルパテントルールの調査結果を示した。しかし、2017年のTC Heartland最高裁判決において原告の訴訟地選定に大きな制限を加える判断がなされてから、各地裁の訴訟件数に大きな変化がみられる。そこで、本稿では、本判決以降で訴訟件数が多い地裁のうち、ローカルパテントルールを有する9つの地裁のルールを調査し、各地裁の調査で得られた情報から、原告の訴訟地戦略および被告の訴訟対応の提言を行うことを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. ローカルパテントルール
3. 各地裁のローカルパテントルール
 3. 1 カリフォルニア北部地裁
 3. 2 デラウェア地裁
 3. 3 テキサス東部地裁
 3. 4 カリフォルニア中央地裁
 3. 5 ニュージャージー地裁
 3. 6 イリノイ北部地裁
 3. 7 テキサス西部地裁
 3. 8 ニューヨーク南部地裁
 3. 9 テキサス北部地裁
4. 提 言
 4. 1 原告の場合
 4. 2 被告の場合
5. おわりに

1. はじめに

米国の連邦地方裁判所（以下、「地裁」）における民事訴訟の手続きは連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure: 以下、「FRCP」）に従い進められる。

しかし、特許権侵害訴訟では、特許侵害論や特許無効論など他の民事訴訟に比べて特異な争点が議論される。そこで、地裁は、FRCP 83 (1)の下、特許権侵害訴訟に関する独自ルールを規定するローカルパテントルール（Local Patent Rule: 以下、「LPR」）¹⁾を有している場合がある。

地裁が定めたLPRは、原則、その地裁全ての特許権侵害訴訟に適用されるが、地裁全てに適用されるLPR以外にも、地裁の特定の地区に限定して適用される地区独自のLPRが定められている例もみられる。さらに、特定の判事のみが採用している判事独自のLPRも存在する。

LPRを有する地裁で特許権侵害訴訟を進める場合には、FRCPに優先してLPRに従う必要がある。したがって、米国特許権侵害訴訟の実務上、これらのLPRの特徴を予め知ったうえで訴訟対応を進めることが重要である。

本委員会は、2012年の知財管理誌に掲載されたLPRに関する資料（以下、「2012年資料」と

* 2019年度 The First International Affairs Committee

いう)²⁾において、そのときにLPRを公開し且つ訴訟件数が多かった11の地裁(カリフォルニア北部、カリフォルニア南部、ジョージア北部、イリノイ北部、ニュージャージー、オハイオ北部、オハイオ南部、ペンシルバニア西部、テキサス東部、テキサス南部、ワシントン西部)のLPRを解説した。この訴訟件数について、2017年のTC Heartland最高裁判決³⁾(以下、「TCH判決」)において原告⁴⁾の訴訟地選定に大きな制限を加える判断がなされてから訴訟地に大きな変化がみられる。例えば、TCH判決以前はテキサス東部地裁が特許権侵害訴訟件数首位(米国全体の約40%)だったが、TCH判決以降は2位(米国全体の約15%)となり、代わりにデラウェア地裁が首位(米国全体の約28%)となっている⁵⁾。原告としては、TCH判決以降訴訟件数の多い地裁について原告が活用できるLPRの手続きを把握したうえで訴訟地を選定することが重要である。一方、被告としては、提訴された地裁で争う際に被告自身が活用できるLPRを把握することが重要である。

そこで、本稿では、TCH判決後の2018年度特許権侵害訴訟件数上位10の地裁⁶⁾のうち、LPRを有する9つの地裁(1位:デラウェア、2位:テキサス東部、3位:カリフォルニア北部、4位:カリフォルニア中央、5位:ニュージャージー、6位:イリノイ北部、7位:テキサス西部、8位:ニューヨーク南部、9位:テキサス北部)⁷⁾の2020年2月10日現在(調査日現在)のLPRを各地裁のホームページから入手の上調査し、各地裁の特徴を次章で述べる4つの手続きに分けて整理・考察し、原告の訴訟地戦略および原告が選定した訴訟地における被告の訴訟対応の提言を行うことを目的とする。

なお、本稿は、2019年度国際第1委員会第3ワーキンググループの土江健司(リーダー、デンソーテン)、岩田史子(パナソニック)、小松崇徳(ニコン)、孫天益(大日本印刷)、竹原伸彦

(ヤマハ)、成田洵(テルモ)、田中成治(副委員長、日本電気)が作成した。

2. ローカルパテントルール

LPRの多くは、訴訟手続きの早い段階である証拠開示段階に焦点を当てている。特に、①ディスカバリ手続きの計画(以下、「ディスカバリ計画」という)に関連した手続き、②侵害主張書面提出手続き、③無効主張書面提出手続き、および④クレーム解釈に関連した手続き各々について詳細な規定が設けられている。なお、これら4つの手続きについて、FRCPでは、①ディスカバリ計画に関する会議⁸⁾(以下「ディスカバリ計画会議」という)の開催時期やディスカバリ計画案を議論する旨が規定されているのみで、①ディスカバリ計画会議の詳細や、②~④の手続きについては規定されていない。

ディスカバリ計画会議とは、FRCP 26 (f)に定められており、FRCP 16 (b)で規定された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日前までに行うことが必要な当事者間の会議である。本会議では主に、ディスカバリ計画案が議論される。

侵害主張書面とは、侵害主張対象のクレームを特定すると共に、クレームの各要素が被疑侵害製品・方法のどの部分に該当するのかを整理したものであり、原告により提出される。なお、侵害主張書面は、予備的侵害主張書面と最終侵害主張書面の二段階に分かれている場合がある。予備的侵害主張書面は証拠開示段階の初期に提出され、最終侵害主張書面は証拠開示手続きが進み、争点がある程度整理された時点で提出される。

無効主張書面とは、主張する無効理由、および侵害主張対象のクレームの各要素が先行文献のどの部分に該当するのかを整理したものである。なお、無効主張書面も、侵害主張書面と同じく、予備的無効主張書面と最終無効主張書面

の二段階に分かれている場合がある。

クレーム解釈に関連した手続きとは、マークマンヒアリングに至るまでのクレーム解釈に関わる各種手続きであり、例えば、用語・クレーム要素の提案、予備的クレーム解釈、共同クレーム解釈、クレーム解釈オープニングブリーフおよびそれに対するレスポンスブリーフ・リプライブリーフ等がある。用語・クレーム要素の提案は、クレーム解釈の対象とすべき用語を各当事者が提示する手続きである。予備的クレーム解釈は、特定した用語の解釈を証拠とともに提示する手続きである。共同クレーム解釈は、争いの解決が必要な用語を特定する手続きである。クレーム解釈オープニングブリーフは、クレーム解釈およびそれをサポートする証拠を提出する手続きである。レスポンスブリーフは、クレーム解釈オープニングブリーフに対し反論する手続きである。リプライブリーフは、レスポンスブリーフに対しさらに反論する手続きである。

3. 各地裁のローカルパテントルール

本章では、調査対象である9つの地裁のLPRで特徴的と考えられる手続きについて解説する。ただし、これらの地裁のうち、カリフォルニア北部地裁は、2000年に米国で初めてLPRを採用し、LPRを採用する他の地裁のモデルとなっているため、カリフォルニア北部地裁については各訴訟手続き全般を解説し(3.1節)、他の地裁については特徴的な部分に着目して解説する(3.2節以降)。本稿では各地裁のLPRの全てを解説しているわけではないため、詳細についてはLPR原文を参照されたい⁹⁾。また、図1および表1(末尾)にそれぞれ各地裁の訴訟手続き時期および訴訟手続きをまとめているので、適宜参照されたい。なお、図1において、各種訴訟手続き時期の具体的な日数を定めている地裁のみ記載している。また、表1において、

2012年資料では調査対象外であり、本稿で新規に調査したLPRについては「調査」の列において「新規」と記載している。

3.1 カリフォルニア北部地裁

カリフォルニア北部地裁には地裁が定めるLPRのみが存在し、地区や判事が定めるLPRは存在しない。

以下、4つの手続きに分けて、本LPRで規定される各手続きを時系列に沿って解説する。

①ディスカバリ計画関連手続き：ディスカバリ計画会議において、当事者は、LPRで規定される各種訴訟手続き・その期限の修正(以下、「LPR修正」という)、各種クレーム解釈に関するディスカバリの範囲・タイミング等について議論する。

②侵害主張書面提出手続き：ディスカバリ計画会議後14日以内に原告は侵害主張書面を提出する。この侵害主張書面には、侵害主張クレーム、被疑侵害製品(製品名や品番等で特定)、侵害主張クレームの要素と被疑侵害製品とを対応付けたチャート(以下、「侵害クレームチャート」という)、損害発生時期等を含める。さらに、侵害主張書面の提出と同時に、原告は、対象特許発明の完成に関する書面、対象特許の包袋、クレーム要素に対応する被疑侵害製品の動作を示す書面、損害額をサポートする書面(対象特許のライセンス契約、原告の実施製品に関する書面等)、等を提出する。なお、損害額についてさらに原告は、後述の無効主張書面提出後50日以内に損害主張書面を提出する。この損害主張書面には、逸失利益、合理的なロイヤリティ等の内容を含める。原告による損害主張書面提出後30日以内に、被告は、原告の損害主張に同意できない理由を提出する。

③無効主張書面提出手続き：原告による侵害主張書面提出後45日以内に、被告は無効主張書面を提出する。この無効主張書面には、無効理

由（新規性欠如・自明・特許適格性欠如・記載要件不備）、先行文献、無効主張クレームの要素と先行文献とを対応付けたチャート（以下、「無効クレームチャート」という）を含める。さらに、無効主張書面と同時に、被告は、被疑侵害製品の技術情報（ソースコード・仕様書等）、包装にない先行文献、被疑侵害製品の販売データ等を示す書面、等を提出しなければならない。

④クレーム解釈関連手続き：無効主張書面提出後14日以内に、原告・被告の双方は用語・クレーム要素の提案を提出する。その後21日以内に、原告・被告の双方は予備的クレーム解釈を提出する。その後25日（無効主張書面提出後60日）以内に、原告・被告は共同クレーム解釈を提出する。その後、原告・被告の双方は、共同クレーム解釈提出後45日以内にクレーム解釈オープニングブリーフ、その後14日以内にクレーム解釈レスポンスブリーフ、さらに7日以内にクレーム解釈リプライブリーフを提出する。マークマンヒアリングはクレーム解釈リプライブリーフ提出の2週間後に開催される。

3. 2 デラウェア地裁

デラウェア地裁では地裁が定めるLPRは存在しないが、Stark判事、Noreika判事、Connolly判事、およびAndrews判事がLPRを設けている。調査日現在、本地裁を担当する判事はこれら4人の判事のみであるため、本地裁を訴訟地とすればいずれかの判事が訴訟を担当することになる状況である。Stark判事とNoreika判事は類似のLPRを設けている。なお、4人の判事共に各種手続きに関する具体的なスケジュールの規定はない。

Stark判事、Noreika判事、およびConnolly判事に共通の特徴は、被告が、無効主張書面提出前または同時に被疑侵害製品の販売データを提出しなければならない点である（③無効主張書

面提出手続き）。

Stark判事とNoreika判事に共通の特徴は2点ある。1つ目は、予備的侵害主張書面に損害額を含める点である（②侵害主張書面提出手続き）。ただし、カリフォルニア北部地裁のように、損害額をサポートする書面の提出は原告に求められていない。2つ目は、被告により、被疑侵害製品の技術情報の提出が行われた後に、原告により侵害クレームチャートの提出が行われる点である（②侵害主張書面提出手続き）。ただし、侵害主張書面（主張クレーム、被疑侵害製品の特定等）の提出は、技術情報の提供前に行われる。

Stark判事のみの特徴は2点ある。1つ目は、一部のクレーム用語の早期クレーム解釈に関するルールがある点である（④クレーム解釈関連手続き）。当事者は、ディスカバリ計画会議において、解釈が必要な最も重要な1つまたは2つの用語を特定し、裁判所による早期解釈が必要か否かを議論する。2つ目は、ディスカバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。

なお、Andrews判事のLPRは詳細な規定がなく、主に各訴訟手続きの順序を定めるにとどまる。

3. 3 テキサス東部地裁

テキサス東部地裁では地裁が定めるLPRが存在し、かつ、調査日現在11名の判事の内Gilstrap判事およびSchroeder III判事が個別にLPRを設けている。本地裁は6つの地区に分かれており、その内マーシャル地区はGilstrap判事が唯一の担当判事、テクサーカナ地区はSchroeder III判事が唯一の担当判事である。

本地裁が定めるLPRの大きな特徴は、損害論の早期論点整理を目的とした訴訟手続きが規定されている点である。本地裁では、通常の訴訟手続きをTrack Aと呼び、損害論の早期論点整

理を目的とした訴訟手続きをTrack Bと呼んでいる。Track Bは、原告・被告の双方が合意し、かつ、判事が認めた場合に採用される。

Track A・Bに共通の特徴は、裁判所がクレーム解釈を決定するオーダー（以下、「クレーム解釈オーダー」という）後に裁判所の許可無しで侵害主張書面・無効主張書面の修正が認められている点である（②侵害主張書面提出手続き、③無効主張書面提出手続き）。

Track Aの特徴は、ディスカバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。なお、Track Bでは、LPR修正はディスカバリ計画会議で議論されるべき論点として規定されていない。

Track Bでは、予備的無効主張書面提出までの手続きがTrack Aのものと大きく異なっている。すなわち、Track Aでは予備的無効主張書面提出までの手続きにおいて損害論およびその根拠となる資料の提出は原告・被告に要求されていないのに対し、Track Bでは、これらの資料の提出が原告・被告に要求される。具体的には、被告による答弁書提出後50日以内に、原告が、予備的侵害主張書面および侵害主張特許のライセンス契約を提出する。その後30日以内に、被告が、被疑侵害製品および被疑侵害製品と合理的に類似すると考えられる製品¹⁰⁾（以下、「類似製品」）の販売データを提出する。その後14日以内に原告は予測される損害額を提出する。その後14日以内に被告は無効主張書面を提出する。その後の用語・クレーム要素の提案以降の流れはTrack Aと同様である。ただし、Track Bではディスカバリ計画会議が被告による無効主張書面提出後に行われる。以上のように、Track Bの特徴は2点ある。1つ目は、被告が、無効主張書面提出前に被疑侵害製品および類似製品の販売データを提出しなければならない点である（③無効主張書面提出手続き）。2つ目は、原告が、侵害主張書面提出後・無効主張書面提

出前に損害額を提出しなければならない点である。

Gilstrap判事の特徴は、ソフトウェアのソースコードに関する例外規定が設けられている点である。具体的には、侵害主張クレームの要素がソフトウェアで限定されている場合に、被告から無効主張書面提出時にソースコードが提供された後30日が経過するまでは、侵害主張書面に関するルールに従う必要がない旨を規定している（②侵害主張書面提出手続き）。すなわち、原告は、ソースコード受領後に侵害主張を行えば良い。このようなソフトウェア限定のクレーム要素に関する侵害主張に対して、被告は、侵害主張書面受領後30日以内に当該要素に関する無効主張書面の修正をしても良い。

Schroeder III判事のみの特徴は特段見受けられない。

3. 4 カリフォルニア中央地裁

カリフォルニア中央地裁では地裁が定めるLPRは存在しないが、調査日現在27名の判事の内Guilford判事、Kronstadt判事、およびWright II判事がLPRを設けている。本地裁は3つの地区に分かれており、その内サンタアナ地区はGuilford判事を含む4名の判事が担当し、また、ロサンゼルス地区はKronstadt判事およびWright II判事を含む22名の判事が担当する。このため、サンタアナ地区またはロサンゼルス地区を訴訟地としても、LPRを設けるこれらの判事が担当とならない可能性があることに留意されたい。

Guilford判事、Kronstadt判事は類似のLPRを設けており、これらの判事に共通の特徴は2点ある。1つ目は、予備的無効主張書面の提出期限が短い点である（③無効主張書面提出手続き）。例えば、カリフォルニア北部地裁では訴状送達から128日であるのに対し、これらの判事は104日である。2つ目はクレーム解釈オーダー後に裁判所の許可無しで侵害主張書面・無効主張書

面の修正が認められている点である（②侵害主張書面提出手続き，③無効主張書面提出手続き）。なお，Wright II判事はカリフォルニア北部地裁のLPRに基づいてLPRを設けているため，3.1節の記載を参照されたい。

3.5 ニュージャージー地裁

ニュージャージー地裁には地裁が定めるLPRのみが存在する。

本地裁の特徴は2点ある。1つ目は，ディスカバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。2つ目は，侵害主張書面提出後45日以内に，被告が，非侵害主張書面を提出する点である（②侵害主張書面提出手続き）。この非侵害主張書面には，非侵害主張の他，侵害主張クレームチャートへの同意／非同意を含むと共に，それらをサポートする書面を提出する。

3.6 イリノイ北部地裁

イリノイ北部地裁には地裁が定めるLPRのみが存在する。

本地裁の特徴は4点ある。1つ目は，ディスカバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。ただし，本規定がある他の地裁と異なり，LPR修正はディスカバリ計画の変更に関するトピックスに限定されている。2つ目は，原告および被告がそれぞれ最終侵害主張書面および最終無効主張書面を提出する点である（②侵害主張書面提出手続き，③無効主張書面提出手続き）。最終侵害主張書面の提出は予備的侵害主張書面から19週間後まで，最終無効主張書面の提出はその2週間後までである。3つ目は，被告が非侵害主張書面を提出する点である（②侵害主張書面提出手続き）。ただし，ニュージャージー地裁と異なり，本地裁では，予備的侵害主張書面提出から14日以内および最終侵害主張書

面提出から28日以内にそれぞれ予備的非侵害主張書面および最終非侵害主張書面を提出する。4つ目は，被告による予備的無効主張書面の提出期限が短い点である（③無効主張書面提出手続き）。例えば，カリフォルニア北部地裁では訴状送達から128日（侵害主張書面提出から45日）だが，本地裁では訴状送達日から106日（非侵害主張書面提出から14日以内）である。特に，原告による侵害主張書面提出後から期限が28日と他の地裁に比べて短い。

3.7 テキサス西部地裁

テキサス西部地裁では地裁が定めるLPRは存在しないが，調査日現在17名の判事の内Albright判事のみが独自のルールを設けている。本地裁は7つの地区に分かれており，その内ウェコ地区はAlbright判事が唯一の担当判事である。

Albright判事の特徴は4点ある。1つ目は，ディスカバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。2つ目は，クレーム解釈に必要なディスカバリを除き，マークマンヒアリングが終了するまでの間ディスカバリが行われない点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。3つ目は，当事者が，電子メール等の電子的に蓄積された情報のディスカバリ（以下，eディスカバリ）を求める場合には，その当事者は正当な理由を示す必要があるとされている点である（①ディスカバリ計画関連手続き）。4つ目は，マークマンヒアリングから8週間後までに，最終侵害主張書面および最終無効主張書面の提出が可能である点である（②侵害主張書面提出手続き，③無効主張書面提出手続き）。

3.8 ニューヨーク南部地裁

ニューヨーク南部地裁では地裁が定めるLPRが存在し，かつ，調査日現在41名の判事の内Schofield判事がLPRを設けている。本地裁は3

つの地区に分かれており、その内マンハッタン地区はSchofield判事を含む36名の判事が担当する。このため、マンハッタン地区を訴訟地としてもSchofield判事が担当とならない可能性があることに留意されたい。なお、地裁が定めるLPRにはクレーム解釈に関する一部手続きのスケジュールが規定されていないが、Schofield判事のLPRにはその規定があるため、図1にはSchofield判事のスケジュールのみを記載している。

本地裁の特徴は2点ある。1つ目は、ディスクバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である(①ディスクバリ計画関連手続き)。2つ目は、裁判所の許可無しで、適切なタイミングで侵害主張書面・無効主張書面の修正が認められている点である(②侵害主張書面提出手続き、③無効主張書面提出手続き)。

Schofield判事のLPRの多くの部分において、テキサス東部地裁(Track A)のLPRを適用しているため、「3.3 テキサス東部地裁」のTrack Aに関する記載事項を参照されたい。

3.9 テキサス北部地裁

テキサス北部地裁では地裁が定めるLPRは存在しないが、4つ存在する地区のうちのダラス地区が定めるLPRが存在する。

ダラス地区のLPRの特徴は4点ある。1つ目は、ディスクバリ計画会議の論点にLPR修正が規定されている点である(①ディスクバリ計画関連手続き)。2つ目は、ディスクバリ計画会議で早期サマリージャッジメントを推し進めるための早期クレーム解釈について議論できる旨が定められている点である(④クレーム解釈関連手続き)。3つ目は、訴訟対象特許がソフトウェア関連特許であれば、被告によるソースコード提出後30日以内に原告が侵害主張書面を修正できる点である(②侵害主張書面提出手続き)。4つ目は、クレーム解釈オーダー後に裁判所の

許可無しで侵害主張書面と無効主張書面の修正が認められている点である(②侵害主張書面提出手続き、③無効主張書面提出手続き)。

4. 提言

第3章で解説した各地裁で特徴的な手続きは、表1のとおり、原告が活用すべき手続きと被告が活用すべき手続きとに分けられる。本章では、原告が活用すべき手続きに基づく原告の訴訟地戦略を提言する。一方、被告の立場では、後述のとおり訴訟地の移送が困難なため、被告が活用すべき手続きを訴訟地戦略に活かすことは困難である。このため、各調査対象地裁において提訴された場合に被告が活用すべき手続きに基づく被告の訴訟対応を提言する。

4.1 原告の場合

(1) 各地裁における原告が活用すべき手続き

表1のとおり、第3章で解説した各地裁で特徴的な手続きのうち、②侵害主張書面提出手続きおよび③無効主張書面提出手続きに含まれるものに「原告が活用すべき手続き」があり、これらは以下の2つの観点に分けられることがわかる。

観点1：被告に対して早期に訴訟対応の負荷をかけることができるか(以下、「早期負荷」)。本観点は、被告に早期負荷を与えることで、原告が被告を早期和解へ導きたい場合に特に重視される。

観点2：侵害主張を強化できるか(以下、「侵害主張強化」)。本観点は、訴訟前に入手できる侵害証拠が不十分であって、被告による情報開示によって原告が当該証拠を強化したい場合に特に重視される。

1) 観点1：早期負荷

観点1に関わる手続きとしては、以下の3点が挙げられる。

A. 被告による非侵害主張書面の提出(②侵

害主張書面提出手続き)：被告に早期に非侵害論を構築させる負荷を与えることができる。この手続きを採用する地裁はニュージャージー地裁およびイリノイ北部地裁である。

B. 被告による被疑侵害製品販売データの早期提出 (③無効主張書面提出手続き)：これにより、被告に対して被疑侵害製品に関するディスクバリについて早期に負荷を与えることができる。この手続きを採用する地裁・判事は、カリフォルニア北部地裁、デラウェア地裁のStark判事・Noreika判事・Connolly判事、テキサス東部地裁のTrack B、カリフォルニア中央地裁のWright II判事である。テキサス東部地裁のTrack Bについては、類似製品を特定する負荷も併せて被告に与えることができる。

C. 被告による無効主張書面の早期提出 (③無効主張書面提出手続き)：これにより、被告に早期に無効論を構築させる負荷を与えることができる。この手続きを採用する地裁・判事は、カリフォルニア中央地裁のGuilford判事・Kronstadt判事およびイリノイ北部地裁である。

2) 観点2：侵害主張強化

観点2に関わる手続きとしては、以下の2点が挙げられる。

A. 被疑侵害製品の技術情報確認後の侵害主張 (②侵害主張書面提出手続き)：これにより、訴訟提起前に侵害の十分な証拠が得られない場合でも、被疑侵害製品の技術情報を確認したうえで確度の高い侵害主張(侵害主張クレームチャートの提出を含む)を行うことができる。このルールを採用する地裁・地区・判事は、デラウェア地裁のStark判事・Noreika判事、テキサス東部地裁のGilstrap判事、イリノイ北部地裁、およびテキサス北部地裁のダラス地区である。なお、イリノイ北部地裁については、予備的侵害主張書面の提出時には技術情報を入手できていないものの、最終侵害主張書面の時点では、予備的無効主張書面と同時提出の技術情報

を入手できている。また、テキサス東部地裁のGilstrap判事およびテキサス北部地裁のダラス地区については、ソフトウェア関連特許の場合に限定される。

B. クレーム解釈オーダー後、裁判所許可無しでの侵害主張書面の修正 (②侵害主張書面提出手続き)：これにより、ディスクバリで得られた被疑侵害製品情報および裁判所によるクレーム解釈の内容を反映した確度の高い侵害主張を行うことができる。このルールを採用する地裁・地区・判事は、テキサス東部地裁(Track A・B)・同地裁のGilstrap判事・Schroeder III判事、カリフォルニア中央地裁のGuilford判事・Kronstadt判事、テキサス西部地裁のAlbright判事、ニューヨーク南部地裁・同地裁のSchofield判事、テキサス北部地裁のダラス地区である。ただし、テキサス西部地裁のAlbright判事については、侵害主張書面の修正タイミングがクレーム解釈オーダー後ではなくマークマンヒアリング後と規定されているため、クレーム解釈の確定前に修正期限を迎える可能性がある。また、ニューヨーク南部地裁は、適切なタイミングで修正可能とのみ規定しており、クレーム解釈オーダー後か否かの明示はない。

(2) 訴訟地戦略

TCH判決では、特許権侵害訴訟は①被告の居住する地、または②被告が侵害行為を行い、且つ、定常的に確立したビジネスの地でのみ提訴可能であり、米国企業において①は「被告の法人登録地」とであると判断された。また、②については、In re Cray CAFC大法廷判決(以下、「Cray判決」という)¹¹⁾において、定常的に確立したビジネスの地の要件が示された。

原告は、被告が米国企業の場合は、TCH判決およびCray判決に基づき、被告の法人登録地および定常的に確立したビジネスの地の中から適正な訴訟地となりうる地裁の候補を把握し

たうえて、自身が重視する観点に応じ訴訟地候補として検討すべきである。なお、被告が外国企業の場合は、上記①について「被告の法人登録地」という制限がないとIn re HTC判決¹²⁾で判断されているため、いずれの地裁でも提訴可能である¹³⁾。

観点1「早期負荷」を重視する場合、原告は、カリフォルニア北部地裁、デラウェア地裁(Stark判事, Noreika判事, およびConnolly判事に限る), テキサス東部地裁(Track Bに限る), カリフォルニア中央地裁(Guilford判事, Kronstadt判事, およびWright II判事に限る), ニュージャージー地裁, およびイリノイ北部地裁を訴訟地候補として検討すべきである。

観点2「侵害主張強化」を重視する場合、原告は、デラウェア地裁(Stark判事およびNoreika判事に限る), テキサス東部地裁, テキサス西部地裁ウェーコ地区, ニューヨーク南部地裁, およびテキサス北部地裁ダラス地区を訴訟地候補として検討すべきである。

ただし、判事のLPRの適用有無はどの判事が訴訟を担当するか¹⁴⁾に依存するため、担当となる可能性がある判事が複数存在する場合は、原告が望まない判事が訴訟を担当する際のデメリットを十分に考慮する必要がある。

なお、デラウェア地裁(Stark判事およびNoreika判事に限る)およびイリノイ北部地裁は観点1・2で共通しているため、両観点を重視したい場合はこれらの地裁が有力な訴訟地候補となる。

4. 2 被告の場合

米国外の企業である日本企業が被告である場合、In re HTC判決に基づきTCH判決による訴訟地の制限の対象外となるため他の地裁への移送は難しい。そのため、提訴される可能性が高い各調査対象地裁において以下の手続きを活用した訴訟対応を検討すべきである。

(1) カリフォルニア北部地裁

被告は、ディスカバリ計画会議において、LPRで規定される各種訴訟手続き・その期限について、自身が負荷を低減する修正を提案すべきである。例えば、eメールの提出が負担となる場合に、eメールをディスカバリ対象から除外する提案が考えられる。なお、このように自身の負荷を低減する修正をディスカバリ計画会議で提案することは、デラウェア地裁のStark判事, テキサス東部地裁のTrack A, カリフォルニア中央地裁のWright II判事, ニュージャージー地裁, ニューヨーク南部地裁, イリノイ北部地裁, テキサス西部地裁のウェーコ地区(Albright判事), テキサス北部地裁のダラス地区の訴訟でも取りうる手段である。

また、原告による損害主張書面の提出があるため、被告は、原告が想定する損害額の規模を早期に把握できる。これにより、早期和解を目指すか、訴訟終盤まで戦うかの戦略を立てやすくなる。損害額が小さいことが見込まれる場合は、訴訟手続きと並行して訴訟外で原告と交渉することで早期和解を目指すことが一案として考えられる。一方、損害額が大きいことが見込まれる場合は、訴訟終盤まで戦って勝訴を目指すか、または、侵害論・無効論で強いポジションを獲得して和解交渉で和解金の減額を狙うべきである。

(2) デラウェア地裁

Stark判事またはNoreika判事が訴訟を担当する場合、予備的侵害主張書面で損害額の規模を早期に把握できるので、カリフォルニア北部地裁と同様、早期和解を目指すか、訴訟終盤まで戦うかの戦略を立てやすくなる。

Stark判事が訴訟を担当する場合、侵害主張対象クレームの一部の用語の解釈次第で強い非侵害主張または無効主張を行えるようであれば、被告は、早期クレーム解釈を利用することをデ

イスカバリ計画会議において提案すべきである。これらの用語について被告に有利な解釈が早期に得られれば、サマリージャッジメントにより訴訟を終結させることができる可能性がある。

(3) テキサス東部地裁

原告が侵害主張書面の修正を行った場合、被告も無効主張書面を修正できる。そのため、この修正機会を利用して、最終的な原告の侵害主張に沿った無効主張を行うべきである。なお、このような無効主張書面の修正は、カリフォルニア中央地裁のGuilford判事・Kronstadt判事、テキサス西部地裁のウェーコ地区（Albright判事）、ニューヨーク南部地裁のSchofield判事、テキサス北部地裁のダラス地区の訴訟においても取りうる手段である。

また、Track Bについては販売データ提出に関し原告に有利な点があるが、損害額の規模を早期に把握することで、早期和解を目指すか、訴訟終盤まで戦うかの戦略を立てたい場合、被告は、Track Bの採用を原告に提案し合意を得て、その採用を判事に申し出るべきである。

(4) カリフォルニア中央地裁

Guilford判事またはKronstadt判事が訴訟を担当する場合、予備的無効主張書面の提出期限が短いものの、最終無効主張書面の形で無効主張を修正できるため、予備的無効主張書面で十分な無効主張を行えなかった場合は、最終無効主張書面で無効論を強化すべきである。

なお、Wright II判事が訴訟を担当する場合については、「(1) カリフォルニア北部地裁」の記載を参照されたい。

(5) ニュージャージー地裁

カリフォルニア北部地裁と同様に、被告は、ディスカバリ計画会議において、LPRで規定される各種訴訟手続き・その期限について、自身

の負荷を低減する修正を提案すべきである。

(6) イリノイ北部地裁

予備的無効主張書面の提出期限が短いものの、最終無効主張書面の形で無効主張を修正できるため、予備的無効主張書面で十分な無効主張を行えなかった場合は、最終無効主張書面で確度の高い無効主張書面を行うべきである。

(7) テキサス西部地裁

ウェーコ地区（Albright判事）では、マークマンヒアリングが終了するまでの間、クレーム解釈に必要なディスカバリを除きディスカバリが行われないため、被疑侵害製品に関する書類開示やデポジションなどのディスカバリ前にクレーム解釈に関する議論を展開することになる。このため、他の地裁と異なり、クレーム解釈時点で原告は被疑侵害製品の詳細を把握することが難しいため、被告は、侵害論の弱点を悟られることなく自身に有利なクレーム解釈の議論を展開しやすい。また、クレーム解釈が決定すると勝訴確率を見積りやすくなるため、その後発生するディスカバリ費用と勝利確率とを勘案して和解条件を検討することも考えられる。

さらに、同地区では、原告がeディスカバリを求める際には、原告が示す正当な理由に反論してeディスカバリを回避する、または範囲を狭めるべきである。なお、この反論は、被告が裁判所と電話会議のスケジュールを調整し、電話会議において原告・被告間で議論することにより行う。

(8) ニューヨーク南部地裁

カリフォルニア北部地裁と同様に、被告は、ディスカバリ計画会議において、LPRで規定される各種訴訟手続き・その期限について、自身の負荷を低減する修正を提案すべきである。

Schofield判事が訴訟を担当する場合、テキサ

ス東部地裁と同様に、被告は、無効主張の修正機会を利用して、最終的な原告の侵害主張に沿った無効主張を行うべきである。

(9) テキサス北部地裁（ダラス地区）

侵害主張対象クレームの一部の用語の解釈次第で強い非侵害主張または無効主張を行えるようであれば、デラウェア地裁のStark判事の場合と同様、被告は、早期クレーム解釈を利用することをディスカバリ計画会議において提案し、サマリージャッジメントによる訴訟終結を検討すべきである。

5. おわりに

以上のとおり、本稿では訴訟件数の多い9つの地裁のLPRを調査することで、原告の訴訟地戦略および被告の訴訟対応について提言を行った。ただし、実際の訴訟地選定においては、LPRだけではなく、過去の事件の判決や各種オーダーの傾向、陪審員の傾向、TCH判決に代表される訴訟地選定に影響する判決による制限等を総合的に考慮し、現地の弁護士に相談のうえ検討される必要があることに留意されたい。

今後、過去の事件の判決・各種オーダー・陪審員の傾向等の調査結果を踏まえた訴訟地戦略・訴訟対応の研究が望まれる。

今回調査した各地裁の特徴が、新たな視点として訴訟実務の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 地裁によって様々な呼称があるが、本稿ではカリフォルニア北部地裁に倣って「ローカルパテントルール（LPR）」と呼ぶ。
- 2) 国際第1委員会, 知財管理, Vol. 62 No.7 pp. 1011-1022 (2012)
- 3) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)
- 4) 本稿では、特許権者を原告、被疑侵害者を被告という。

- 5) Lexology, “A Look at District Court Filing Trends 120 Days after TC Heartland”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bfe2b3ed-9e6c-4c0e-92c0-f63485fdc0e7> (Web参照日：2019年12月5日)
- 6) LexisNexis, Lex Machina Patent Litigation Report (Feb. 2019)
- 7) フロリダ南部地裁は訴訟件数順位が10位であったが、地裁・地区・判事単位のLPR共に存在を確認できなかったため、調査対象外とした。
- 8) LPRによって呼称は様々であるが、本稿ではFRCP 26 (f) に従い開催される会議を「ディスカバリ計画会議」と呼ぶ。
- 9) 各地裁のLPR詳細は以下のLPR原文を参照（各URLのWeb参照日：2020年2月10日）：
[カリフォルニア北部地裁]
<https://cand.uscourts.gov/rules/patent-local-rules/>
[デラウェア地裁 Stark判事]
<https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/LPS-PatentSchedOrder-Non-ANDA.pdf>
<https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/LPS-PatentProcedures.pdf>
<https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/LPS-Checklist.pdf>
[デラウェア地裁 Noreika判事]
https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/chambers/Patent%20Scheduling%20Order%20-%20Non-ANDA%20-%20Updated%20Sept.%202019_0.pdf
[デラウェア地裁 Connolly判事]
https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/chambers/PATENT_CASE_FORM_4.pdf
[デラウェア地裁 Andrews判事]
<https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/chambers/Form%20Sch.%20Order.pdf>
[テキサス東部地裁 Track A]
<http://www.txed.uscourts.gov/?q=patent-rules>
[テキサス東部地裁 Track B]
<http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/goFiles/14-03.pdf>
[テキサス東部地裁 Gilstrap判事]
<http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/judgeFiles/Model%20Docket%20Control%20Order%20-%20Rev.%201.31.20%20.docx>

[テキサス東部地裁 Schroeder III判事]
<http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/judgeFiles/RWS%20Patent%20Discovery%20Order%20Sept%202017.docx>
<http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/judgeFiles/RWS%20Patent%20DCO%20February%2012%2C%202019.docx>
[カリフォルニア中央地裁 Guilford判事]
<https://www.cacd.uscourts.gov/sites/default/files/documents/AG/AD/Standing%20Patent%20Rules.pdf>
[カリフォルニア中央地裁 Kronstadt判事]
<https://www.cacd.uscourts.gov/sites/default/files/documents/JAK/AD/Civil%20Case%20Standing%20Order%20%28Revised%2003-25-19%29.pdf>
[カリフォルニア中央地裁 Wright II判事]
<https://www.cacd.uscourts.gov/sites/default/files/documents/ODW/AD/Patent%20Standing%20Order.pdf>
[ニュージャージー地裁]
<https://www.njd.uscourts.gov/sites/njd/files/PatentRules.pdf>
[イリノイ北部地裁]
https://www.ilnd.uscourts.gov/_assets/_documents/_rules/localpatentrules-preamble.pdf
[テキサス西部 Albright判事]
<https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/>

<uploads/Standing%20Orders/Waco/Albright/Order%20Governing%20Proceedings%20-%20Patent%20Case.docx>

[ニューヨーク南部地裁]

https://www.nysd.uscourts.gov/sites/default/files/pdf/Standing_Order_In_re_Local_Patent_Rules.pdf

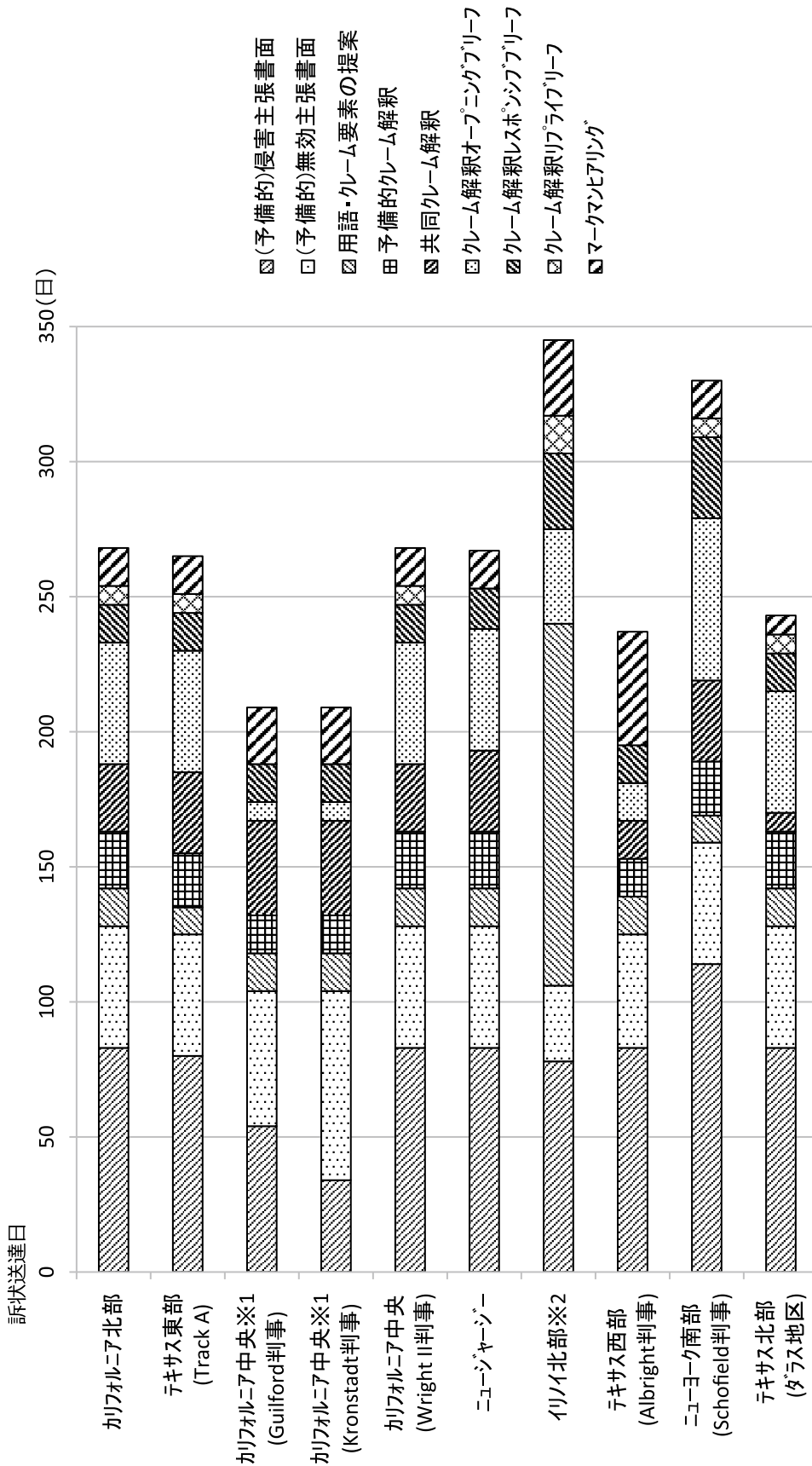
[ニューヨーク南部地裁 Schofield判事]

https://www.nysd.uscourts.gov/sites/default/files/practice_documents/lgsPatentCaseManagementPlanAndSchedulingOrder.pdf

[テキサス北部地裁 グラス地区]

<http://www.txnd.uscourts.gov/sites/default/files/orders/misc/Misc62-3.pdf>

- 10) より詳細には、次の製品を指す：“other products that a party should reasonably expect to be accused of infringement of the asserted claims after a full opportunity for discovery”
- 11) In re Cray, 871 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2017) 「定常的に確立されたビジネスの地」に該当するためには、次の3要件を充足する必要があることが示された：訴訟地に物理的な地があること（第1要件）、訴訟地で定常的、且つ、確立されたビジネスが行われていること（第2要件）、被告の地であること（第3要件）
- 12) In re HTC Corp., 889 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2018)
- 13) 厳密には、事物管轄権と人的管轄権を有している必要がある。
- 14) 担当判事の決定権は首席判事が有している。



※1 (予備的) 侵害・無効主張書面提出期限は、これら判事の平均的なスケジューリング会議設定オーダーからスケジューリング会議までの期間を使用して算出 (Guilford判事：50日, Kronstadt判事：70日)
 ※2 (予備的) 侵害主張書面提出期限は、一般的に無条件に認められやすい30日の答弁書提出延長が認められると仮定して算出

図1 各地裁の手続き時期の比較

