

米国特許訴訟の基本のき

日 野 真 美*

抄 録 米国でビジネスを行う上で、米国特許訴訟についての知識は欠かせません。全体を俯瞰することができるよう、連邦地裁での特許訴訟手続、ITCでの訴訟、IPRの基本的事項について、日本との違いにも言及しつつわかりやすく説明します。詳細な調査が必要になったとき、その糸口としても役立てていただければ幸いです。

目 次

1. はじめに
2. 米国特許訴訟いろいろ
3. 連邦地裁での特許訴訟の流れ
 3. 1 訴訟の始まり
 3. 2 ディスカバリー
 3. 3 マークマン・ヒアリング
 3. 4 サマリー・ジャッジメント
 3. 5 トライアル（公判）
 3. 6 判決, 上訴
4. 国際貿易委員会（ITC）での訴訟
5. IPRの流れ
6. 和 解
7. おわりに

1. はじめに

米国においてビジネスを行う企業は、特許侵害訴訟に巻き込まれるリスクに晒されています。また、特許訴訟を戦略的に活用することによってビジネスに活かすことも求められます。

そのためには、日本のシステムとは大きく異なる米国の特許訴訟システムを、まずはよく理解することが必要になります。

本稿を読んで米国の特許訴訟の全体を俯瞰し、必要に応じて、詳細については本シリーズの別稿¹⁾等を参照することで理解を深めていた

だければ幸いです。

2. 米国特許訴訟いろいろ

特許侵害が疑われる者を見つけた特許権者は、救済を求めていずれかの連邦地裁²⁾に提訴することができます。また、被疑侵害品が米国へ輸入されている場合には、国際貿易委員会（ITC）に提訴することも可能です。つまり、特許権者は、戦略によって、連邦地裁及びITCのいずれか又は両方を選ぶことができます。

一方、提訴されるおそれのある被疑侵害者³⁾は、先回りして、自らに有利な連邦地裁において、非侵害、特許無効、権利行使不能などの確認を求める、確認訴訟を提起することが可能です。また、提訴のおそれがなくても、特許の新規性・自明性について、特許商標庁にInter Partes Review (IPR) を求めることもできます。連邦地裁で提訴された場合には、あまり間を置かずIPRを求めることによって、裁判所の裁量による訴訟手続停止も期待できます。ただし、地裁でなくITCで提訴された場合は、IPRを求めなくても手続は停止されません。

* 阿部・井窪・片山法律事務所, 弁理士・米国弁護士 (NY州) Mami HINO

3. 連邦地裁での特許訴訟の流れ

3.1 訴訟の始まり

(1) 訴状、答弁書、請求却下申立

当事者は、まず、原告、被告、いずれの場合でも、訴訟の性質、規模（損害賠償額）や差止のリスク等を把握した上で、訴訟を代理する弁護士を選定し、予算を立てることが必要です。

特許権者は、自らに有利と思われる連邦地裁に訴状を提出します。訴状は、日本での訴状に比べて概してシンプルです⁴⁾。訴状は召喚状と共に、原則120日以内に被告へ送達が必要です。

被告は、訴状送達から原則21日以内⁵⁾に答弁書を提出しなければなりません。答弁書では、基本的に訴状における被告の主張を否認する他、特許無効等の積極的抗弁に加え、反訴を含めることもできます。訴えと同一主題に関する反訴については、ここで主張しないと請求放棄とみなされるため、注意を要します。陪審によるトライアルを求める場合は、訴答書面の送達から10日以内に行います⁶⁾。

答弁書提出の代わりに、請求却下申立を行うことも可能です。申立理由には、管轄権の欠如、不適切な裁判地、訴状送達の不備、請求事項記載の不備、不可欠な当事者の不参加等があります。申立が認められれば請求は却下ですが、認められなかった場合には、答弁書を提出しなければなりません。

(2) 仮差止及びTRO

すぐに侵害を差止めないと回復不能な損害が生じる場合、特許権者は、仮差止申立を行うことができます。日本の仮処分申立手続と異なり、裁判所は早期にヒアリングを開いて、仮差止めが必要か否かをすぐに判断します。

ヒアリングまでの間、特許権者の求めに応じてとりあえず被疑侵害行為の差止を命令する

(Temporary Restraining Order ; TRO)場合もあります。

仮差止は、認められれば判決が出るまで続くため、和解への大きなプレッシャーとなります。

(3) 訴訟ホールド

米国訴訟では、当事者が訴訟に関連する情報を広く開示する独特の手続、ディスカバリーがあります（次節参照）。それに先立って、情報が改竄・廃棄されてしまうことの無いよう、訴訟が合理的に予見できる状態になった時点で、当事者には文書等を保全する義務が生じます。

もし後に文書改竄等が判明すれば、裁判所から多額の支払い命令や陪審に対する不利な説示など、極めて重い制裁を科されることになるので要注意です。そのようなことにならぬよう、会社は、関連情報を有すると思われる対象者に対して、文書保全義務を知らせる訴訟ホールド通知をタイムリーに送付し、各自の受領の証拠を残しておくことが大切です。

3.2 ディスカバリー

(1) ディスカバリー前（スケジューリング、プロテクティブ・オーダー、秘匿特権）

ディスカバリーは、訴訟に関する情報を開示する一方で収集し、トライアル前に多くの事実を知ることによって争点を絞り、また、証拠を確保する手続です。

訴訟開始後の早い時期に当事者間で協議して、ディスカバリーの終了期日の他、量や種類の制限等に合意して裁判所に提出します。これを受けて、裁判所はスケジューリング・オーダーを発行します。

機密情報の取扱いルールについても、当事者は事前に合意し、それに基づいて（合意に至らなかった場合には、裁判所標準書式に基づいて）裁判所がプロテクティブ・オーダーを出します。

ディスカバリーの対象とならないもの（秘匿

特権)として、弁護士・クライアント間の通信があります⁷⁾。安心して訴訟準備し、よい訴訟活動ができるようにするためです。

同様の理由で、訴訟を予期して弁護士が作成した資料も、ワークプロダクトであるとして、ディスカバリーの対象になりません。

ただし、これら秘匿特権は一旦放棄してしまうと再び主張することはできません。例えば、弁護士の意見書を第三者に開示してしまうと、その弁護士との一連の通信すべてについて秘匿特権が放棄されたことになってしまいます。

(2) ディスカバリー

ディスカバリーには、インテロガトリー(質問書)、文書提出要請、事実の承認要請及びデポジション(証言録取)があります。

インテロガトリーは、相手方当事者へ送る質問状です。受け取った側は、入手可能な情報を調べて正確に回答する必要があります。

文書提出要請は、相手方当事者に対し、訴訟に関連する文書等を広く要求することです。第三者にも、裁判所からの召喚状(subpoena)により文書提出要請をすることが可能です。

現在は、文書のほとんどが電子データの形で存在しているため、電子データの形式で開示する、「eディスカバリー」が主流です。作業としては、上記した訴訟ホールドに続き、自らのデータのコレクション、プロセッシング、レビュー、分析、開示という順番になります。

プロセッシングは、収集データをベンダーのサーバーにアップロードする作業で、データ量と期間に応じて費用がかかるため、データ量を減らす工夫が必要です。レビューは、最近ではAIのアシストがあるとはいえ、やはり人が行わなくてはならず、大変な作業になります。

インテロガトリーが質問であるのに対し、承認要請は、相手方当事者に対し、事実に関する陳述を記載して承認を求めるものです。相手方

は、「承認」「否認」「不知」のいずれかで回答します。「承認」されれば、この点についてトライアルで争う必要がなくなりますし、承認済みの事実に基づきサマリー・ジャッジメントを求めることもできます。「否認」の場合、トライアルで実は事実であったことが分かれば、大きな制裁が科されることになるため、要注意です。

デポジションでは、相手側の事実証人及び専門家証人に対して、1人の証人につき1日最大7時間、弁護士が口頭で質問をします。証人の回答について、裁判所レポーターによる速記録が作成される他、回答の様子がビデオ撮影されることもよくあります。

これによって、相手方証人がどのようなことをどのように証言するかについてトライアル前に確認します。また、証人は宣誓した上で回答するので、この回答(速記録・ビデオ)をトライアルで証拠として用いることも可能です。

相手方弁護士は、証人に対し、味方に有利な情報を認めさせたり、証人の信用性を損なわせたりするための質問を、手を替え品を替えて訊いてきます。相手のペースに乗って余計なことを話さずに、正確に回答できるようにするためには、弁護士との周到な準備が必要になります。

3. 3 マークマン・ヒアリング

クレーム解釈は、法律事項であるとされ、陪審ではなく裁判官によって行われます。その手続は各裁判所の裁量に任されていますが、典型的には、まず両当事者間で解釈に争いのあるクレームの文言を特定し、合意した解釈と、争いのある解釈について記載した共同陳述書を提出し、それぞれの主張を立証する証拠を提出したうえで、ヒアリング(マークマン・ヒアリング)が開かれます。ヒアリング開催のタイミングは裁判所によって異なり、ディスカバリーの前からトライアル中までさまざまです。

ヒアリングの後、裁判所はクレーム解釈オー

ダー（マークマン・オーダー）を出し、以後、この解釈に沿ってサマリー・ジャッジメントが判断されたり、トライアルにおいては陪審に説示が行われたりします。

このため、クレーム解釈オーダーであらかた勝敗が決してしまう場合もあります。

3. 4 サマリー・ジャッジメント

ディスカバリーが進み、重要な事実に関して争いがない場合、それを前提にして訴訟の全体又は一部について裁判所の判断を得るべく、サマリー・ジャッジメントの申立を行うことができます。

裁判所は、重要な事実の認定に関して疑いのある場合にも、申立をした側に不利なように事実を認定した上で申立を認めることができます。また、申立を認めない場合も、どの事実に関して争いがないかを決定することができ、この決定はトライアルにおいて拘束力を持ちます。

ある争点に関して立証責任を負う当事者が当該争点に関してサマリー・ジャッジメントを求める場合には、強力な証拠が必要であり、容易ではありません。それに比べ、立証責任のない当事者がサマリー・ジャッジメントを求めるのは容易です。ディスカバリー終了後であれば、相手方当事者が要件事実を立証できないことを示せばよいからです。

3. 5 トライアル（公判）

(1) トライアル前

訴訟弁護士は、膨大な証拠に基づいて、綿密なトライアル準備を行います。素人である陪審員（あるいは特許専門ではない裁判官）に分かってもらうためには、ストーリーが大切になります。ストーリーに沿って立証を行うことで、より説得力が増すためです。

話の展開、証人の証言の仕方、証拠の見せ方、トライアル準備のあらゆる点について、陪審コ

ンサルタントにアドバイスをもらうことができます。陪審役の前で模擬トライアルを行って、その反応を見て検討したりもします。そうして、トライアル中ぎりぎりまで手直しを続けます。

トライアルの準備はこのように非常に手間がかかり、費用も多額に上ります。しかし、実際にトライアルが始まると、さらに膨大な費用がかかるため、トライアル前夜に和解が成立することも少なくありません。

手続の進行を管理・監督するために、裁判所はいくつかのトライアル前会議を行います。

最後のトライアル前会議はトライアル直前に開かれ、トライアルのスケジュール決めの他、証拠リスト、異議申立、証人リスト、トライアルで使用予定の証人宣誓書の指定、証拠の事前排除の申立、被告による先行技術の通知、事実及び法律上争点のメモ、共同トライアル前命令、トライアル書面など、多数の書面を提出します。

(2) トライアルの進行

トライアル初日、裁判所所在地域の住民からなる陪審候補者（陪審プール）が裁判所に集められ、裁判官又は弁護士の予備審問の後、既定の人数を選んでいきます。どのような候補者を選ぶかによって勝敗が決まるともいえるため、非常に重要なステップです。

トライアルでは、まず、両当事者代理人が冒頭陳述で、陪審（又は裁判官）に対し、どのような証拠でどのような立証を行うのかを説明し、説得力あるストーリーを提示します。

次に、原告側の立証のため原告側の証人が呼ばれて主尋問・反対尋問が行われます。続いて、被告の抗弁について、被告側証人が呼ばれて主尋問・反対尋問が行われます。その次は、被告の抗弁について、原告側の証人が呼ばれ、反証が提示されます。

最後に、両当事者代理人が最終弁論を行います。証拠を要約し、重要なポイントを強調し、

なぜ自分の側が勝訴すべきかについて、陪審(裁判官)に向かって説得力ある主張を展開します。

最終弁論の後、陪審によるトライアルでは、裁判官は陪審に対し、争点をどのように決めるべきかについて説示を与えます。その後、陪審は別室で、全員一致の結論に達するまで(事前合意により多数決可能)評議を行います。

評決の形式は、トライアル前手続で決めておきますが、侵害の有無、特許の新規性の有無、自明性の有無など、個々の争点についての質問に答える形式が普通です。

3. 6 判決、上訴

陪審によるトライアルの場合は評決を受けて原則評決どおりに⁸⁾、裁判官によるトライアルではトライアル後に、裁判官が判決を下します。

判決に不服の場合、30日以内に連邦巡回控訴裁判所に控訴します。

裁判所の裁量による判決執行停止を求めることもできます。

控訴審は、日本と異なり、法律審であって新たな証拠提出は認められません。控訴裁判所は、地裁判決について、法律判断については初めから(de novo)見直しますが、事実認定については「明らかな誤り」が問題になるだけです。

判決が確定すれば、判断された争点について再び争うことはできません(collateral estoppel; 争点効)。また、この訴訟において既に提起し、又は提起し得た請求を行うことは禁じられます(claim preclusion; 請求遮断効)。

4. 国際貿易委員会(ITC)での訴訟

ITC訴訟手続は、大まかには地裁の訴訟と似ているものの、進行が早い(調査開始から15~18カ月以内に決定)のが特徴です。IPR請求によって手続停止することもなく、管轄権不存在等を争う余地もないため、ITC訴訟は、時間・費用面で被告にプレッシャーのかかる手続です。

さらに、連邦地裁では、特許侵害が認められても、両当事者の困難及び公共の利益を比較衡量するため、必ず差止が認められるわけではない⁹⁾のに対し、ITCでは、そのような比較衡量なく排除命令が下される点も、被告に対するプレッシャーになります。被告以外のあらゆる会社からの侵害品輸入を一括で止める全面的排除命令もあります。

ただし、原告は米国内で一定の企業活動を行っている必要があり、国内で、対象特許に関して実質的な工場等投資、雇用又は研究等投資などを行っていることを立証しなくてはなりません(国内産業要件)。

また、陪審ではなく特許関連のスペシャリストである行政法判事が判断を行うこと、調査官が手続に関与する¹⁰⁾こともITCの特徴です。

5. IPRの流れ

Inter Partes Review (IPR)は、2011年特許法改正(AIA)によって導入された、特許商標庁に新たに創設された特許審判部(PTAB)により行われる裁判類似の行政手続です。利害関係人は、基本的にいつでも¹¹⁾特許の有効性を争えます。訴訟に比べ費用が格段に安いこと、審理が早いこと(審理開始から決定まで12カ月)、請求することによって地裁に係属中の特許侵害訴訟手続が停止される可能性があるという利点があるため、多く用いられます。

日本の無効審判と類似していますが、刊行物に基づく新規性欠如・自明の無効理由に限られる点、審理開始をするか否かの判断がまず行われる点、特許商標庁による却下後は、同じ理由を訴訟において用いることができない点(estoppel)は異なります¹²⁾。また、クレーム訂正は可能ですが、日本とは異なり、訂正前の損害賠償は求められなくなることに注意が必要です。

IPR請求のタイミングや、侵害訴訟が係属する裁判所によって、侵害訴訟手続が停止される

可能性が違いますし、無効主張の種類や強さ、IPRで負けた場合も他に無効主張が可能であるかなどを考慮して、IPRを利用するかどうかを決めることになります。

6. 和解

特許侵害訴訟は、和解で終わるものがほとんどです。トライアルに至るのは、全体の数%に過ぎません。その点を常に念頭におき、和解のタイミングを計ることは極めて重要です。

7. おわりに

米国において戦略的に権利行使を行い、また、合理的に紛争を解決するために、本稿が、米国特許訴訟についてご理解いただく一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 樺島清恵「米国訴訟の流れについて」, 知財管理, Vol.59, No.9, pp.1195~1200; 同No.10, pp.1351~1357; 同No.11, pp.1525~1530; 同No.12, pp.1669~1674 (2009), ライアン・ゴールドステイン「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」, 知財管理, Vol.69, No.1, pp.142~147 (2019), 大平恵美「eデイスカバリとは何か?」, 知財管理, Vol.70, No.1, pp.115~120 (2020)
- 2) 全米94連邦地裁のうち被告に対人管轄権を有する裁判所の中から、自分に有利な裁判所を選びます。重要判決TC Heartland v. Kraft Foods Group

Brands, 137 S. Ct. 1514(2017), In re HTC Corporation, 889 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2018) も参照のこと。

- 3) 確認訴訟を提起するためには、警告書を受け取ったなど、提訴されるという合理的懸念が必要です。このため、特許権者はそのような合理的懸念を生じさせないように注意するのが普通です。
- 4) 特許クレーム番号, 被告製品の構成, 詳細な侵害の主張などは無いのが普通です。
- 5) 送達手続を期限内に放棄することで, 延長されます。
- 6) 損害賠償請求の場合は, いずれかの当事者の要求により, 陪審によるトライアルが保証されます。差止請求のみの場合は, 陪審トライアルは要求できません。
- 7) 秘匿特権の要件は, 基本的に, ①法的助言のための, ②クライアント・弁護士間の通信であって, ③機密性のある通信であることです。
- 8) 法律問題としての判決申立(JMOL)により, 評決と異なる判決もあり得ます。
- 9) eBay v. MercExchange, (2006) 547 U.S. 388. 差止命令のための要件は, ①原告の回復不能の損害, ②損害の補填は損害賠償では不十分である, ③差止命令によって被告が被る困難と原告の損害とを比較衡量すると被告の困難の方が少ない, ④差止により公共の利益は害されないことです。ITCの排除命令には当てはまりません。
- 10) 不公正輸入調査室(OUII)の調査官
- 11) 特許後9カ月経過後, かつ, 訴状送達後1年以内
- 12) IPRの手続の詳細については, 守安智ら, 特技懇 No.288 pp.32-41参照のこと。

(原稿受領日 2020年8月10日)