

米国最高裁、TC Heartland, LLC 事件 CAFC 判決を棄却

2017年5月25日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Grp. LLC 事件において最高裁は5月22日、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の In re: TC Heartland, LLC 事件判決を覆し、「特許侵害訴訟は、被告が法人登録している州の裁判所、または、侵害行為が発生し、さらに、被告が日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区 (where an act of infringement has occurred and the defendant has a “regular and established place of business”) の裁判所でしか提訴できない」と判示した。

この事件は着香された常温保存可能な液体飲料濃縮物およびパッケージに関する特許が侵害されているとして Kraft 社が TC Heartland 社をデラウェア州連邦地裁で訴えたもので、TC Heartland 社はデラウェア州で法人登録をしていないこと、同州に拠点を置かないこと、および、同州で供給する契約を結んでいないことを理由にインディアナ州南部地区連邦地裁への事件移送を求めた。

しかし、地裁は「VE Holding 事件 CAFC 判決の特許侵害訴訟裁判地規定は議会により無効にされた」とする TC Heartland 社の主張を退け、また、CAFC はこれに同意した際に「裁判地に関する TC Heartland 社の議論は 25 年前の VE Holding 事件判決で確実に解決され、以降、同判決は先例として確定している」としていた。

判決で最高裁は「全ての民事訴訟を対象にする裁判地の一般的定義は特許訴訟裁判地に関する法律の特定定義を置き換えない。議会は民事訴訟裁判地の一般的定義を補正したが、これは最高裁が Fourco 事件判決で判示した『特許訴訟において国内企業は対人管轄権 (personal jurisdiction) が発生する地区でなく、法人格を得た州のみで居住する』という解釈を変えない」としている。

なお、弁護士らは特許訴訟提起件数が今後増える地区として多くの企業が法人格を得るデラウェア州、および、多くのテクノロジー企業が拠点を置くカリフォルニア州北部地区を挙げている。

特許訴訟改革を積極的に支持する Orrin Hatch 上院議員(ユタ州選出、共和党)および Bob Goodlatte 下院議員(バージニア州選出、共和党)はそれぞれ今回の最高裁判決を称賛している¹。

今回の判決で特許訴訟裁判地が制限されたことを受け、これまでのようにパテントロールに人気の高かったテキサス州東部地裁で起こす訴訟は減少するとみられている。また、今回の判決を受けてこれまで議論されている訴訟地を制限する法改正は、同判決が及ぼす影響を見ながら判断されることになると予想される。

(参考)事件概要

ハートランド(TC Heartland LLC)は、インディアナ州で設立され、同州に本社を置く会社である。クラフト(Kraft Foods)は、デラウェア州で設立され、主たる事業所をイリノイ州に有する。

ハートランドの液体水エンハンサー製品(被疑侵害製品)は、クラフトの3件の特許クレームを侵害すると主張し、米国デラウェア州連邦地方裁判所に対してハートランドによる特許権侵害を主張して訴えを提起した。地裁はこれを認めず、ハートランドの申立を却下した。

その後、ハートランドは、CAFC に対し、地方裁判所への職務執行令状(職務執行令状(writ of mandamus)とは、下級裁判所が法に定められた責務を果たすように命じる、上級裁判所の下級裁判所に対する命令)の発行を求める訴えを起こした。

特許訴訟の裁判地(venue)について連邦裁判所法 1400 条(b)は下記のように定義している。

1400 条(b)

特許侵害の民事訴訟は如何なるものでも、被告が居住している地(reside)か、あるいは被告が侵害を行っており、且つ通常に、そして確立されたビジネスを行っている地(a regular and established place of business)の裁判地区に提起されなければならない。

¹ Hatch 上院議員の声明 :

<https://www.hatch.senate.gov/public/index.cfm/releases?ID=A417656F-C99A-4D94-800F-74EAC674E5D1>

Goodlatte 下院議員の声明 :

<https://goodlatte.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=887>

最高裁は 1957 年の Fourco 判決でこれは企業が登録している州を意味すると示していた。そこでハートランド社は、Delaware 州には登録しておらず、且つ同州には通常に、そして確立されたビジネスを日常行っていないので、その州での特許訴訟は不適切であり、Indiana 州の連邦地裁が正しい裁判地であるとして争った。

一方、「居住している(reside)」の定義については連邦裁判所法第 1391 条(c)に以下の定義がある。

1391 条(c):居住地(residency)—全ての裁判地のための定義—

(2)被告の場合は、その訴訟について被告に人的管轄権がある地は、いかなる地にも居住しているとみなされる。原告の場合は…(以下省略)

この規定によれば、ハートランド社が Delaware 州でビジネスを行っていれば、まず人的管轄権は生じるのでそこに「居住している(reside)」ことになる。つまり、州に登録までしていなくてもよくなる。そのため地裁も CAFC も Delaware 州の連邦地裁は正しい裁判地であると判決し、ハートランド社の主張を退けた。そこで、ハートランド社が最高裁に上告した。

最高裁判決

1789 年に立法された裁判地に関する条文は他の民事訴訟に加えて特許訴訟も含まれていた。そして議会は 1897 年に特許訴訟のための条文を制定した。これは現行の 1400 条(b)の前の条文であり、その条文には①被告が「居住する(inhabitant)」地か、あるいは、②被告の「通常に確立されたビジネスを行っており、そして特許侵害を行っている地」と規定していた。会社が州に登録するとその州に居住している(inhabit)とみなされる。

最高裁は 1942 年の Stonite 判決²で、1400 条(b)の昔の条文について、「inhabit」とは「登録した州」のことであるという解釈を示した。

議会は 1948 年に特許訴訟での裁判地の条文を改正して、現行の 1400 条(b)になったが、そこでは「inhabit」に替えて、「resides」という用語を用いて今日まで来ている。同時にその時議会は一般民事訴訟の裁判地に係わる 1391 条を制定し、そこで会社の「residence」を定義した。当時最高裁は 1957 年の Fourco 判決で、Stonite 判決をそのまま維持し、議会は 1400 条(b)で特許訴訟の裁判地を確立したが、それは 1391 条(c)の規定に左右されないと判示した。また、「residence」はその前の「inhabit」と同じ意味であると

² Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U. S. 561, 563.

も確認した。そして議会は 1988 年に 1391 条(c)を修正し、更に 2011 年に「全ての裁判地の目的として」と改正した。

最高裁は、1957 年の Fourco 判決で、1400 条(b)の「residence」は米国企業については登録した州であると明確に判示した。その判決以来、議会は 1400 条(b)を修正していないので、それが現在の我々の解釈でもある。

残る唯一の問題点は議会在が 2011 年に 1391 条を「全ての裁判地の目的として」と修正した時に、1400 条(b)の規定もその規定によって実質的に修正されたのではないか、という TC Heartland 社の主張である。しかし、立法の経緯を調べてもその形跡はみられない。上告人 TC Heartland 社は 1391 条は、「全ての裁判地の目的として」と修正したので、1400 条(b)もカバーして、「人的管轄権」が生じていればよくなったはずであると主張している。しかし、この点は以前の条文とそう違う点ではない。よって、特許訴訟の裁判地は、被告会社が①登録している州(reside)か、②通常に確立したビジネスを日常行っている地でなければならない。以上のことから CAFC 判決を破棄して差し戻す。

以上