

Tillis 議員らがテキサス州西部地区連邦地裁の訴訟審理について 問題提起する書簡を送付

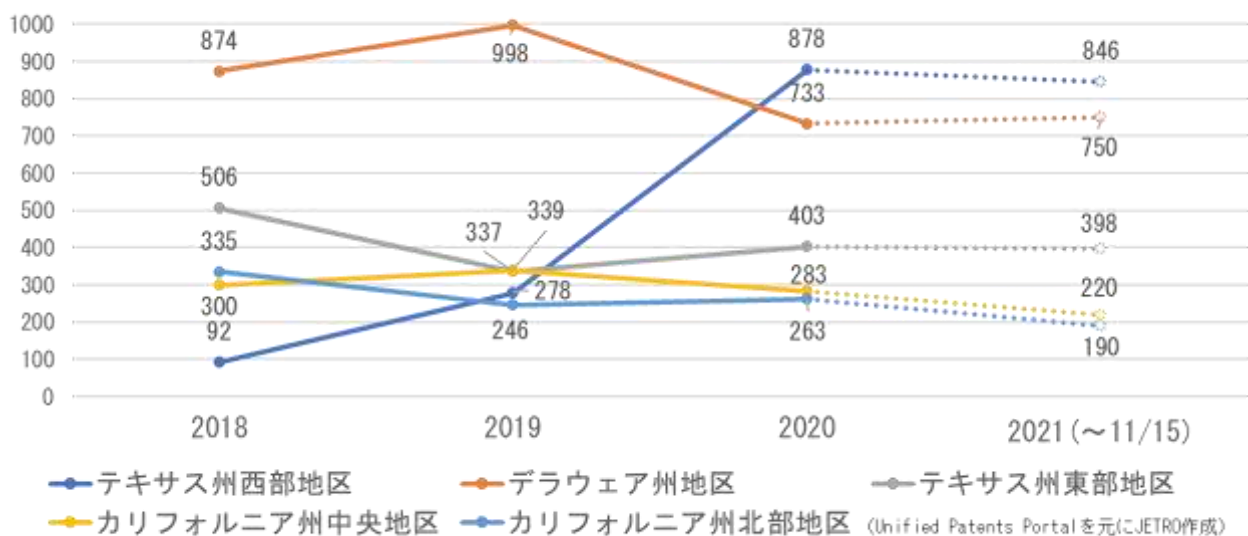
2021 年 11 月 15 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

11 月 2 日、連邦議会上院司法委員会知財小委の Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）が、テキサス州西部地区連邦地方裁判所における特許訴訟に関して問題提起する 2 通の書簡を公表した。

1 通目は、Tillis 議員と Patrick Leahy 議員（バーモント州選出、民主党）との連名で最高裁の John Roberts 首席判事に宛てた書簡¹で、テキサス州西部地区連邦地方裁判所への特許訴訟の過度な集中について検討を要請するものである。書簡では、テキサス州西部地区連邦地方裁判所 Waco 支部について、判事が同支部への訴訟提起を推奨するほか、判例法に従わずに事件移送申立を否認することを批判している。これによって原告が事件の担当判事を事実上選べるフォーラムショッピングが可能となっているとして、この問題を 2022 年 5 月 1 日までに調査し、司法府における改革と立法府への提言を報告書にまとめよう、米国司法会議（Judicial Conference of the United States）に命じることを Roberts 首席判事に要請している。

同支部には、2018 年 9 月に Alan Albright 判事が就任して以降、多数の特許関連訴訟が提起されている。連邦地方裁判所における特許関連訴訟件数の推移を見ると、テキサス州西部地区への提訴は 2018 年の 92 件から 2020 年には 878 件に急増しており、2021 年も 11 月 15 日時点で 846 件²と、地方裁判所の中で最も多い。

地裁における特許関連訴訟件数の推移（上位5か所）



¹ Letter to Chief Justice John Roberts (Nov 2, 2021)

² Unified Patents 社の Portal を参照。

2 通目は、Tillis 議員から USPTO の Drew Hirshfeld 長官代行に宛てた書簡³で、USPTO 特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR）の裁量による審理開始拒否に関するいわゆる Fintiv ルールの修正を要請するものである。Fintiv ルールの考慮要素の 1 つとして、予定された審理日程が IPR の最終書面決定の法定期限よりも早い場合、審理開始拒否の可能性が高くなるとされている（第 2 要素）。書簡では、テキサス州西部地区連邦地方裁判所 Waco 支部で審理日程が非現実的に早く設定され、この審理日程に基づき PTAB が IPR 審理開始を拒否していることは正当化し難いとして、調査と必要な改革を 2021 年 12 月 31 日までに行うことを要請している。

Albright 判事の迅速な訴訟審理はこれまでも知財関係者の間で話題になってきたが、Tillis 議員らの書簡により、裁判所や USPTO を巻き込んで議論がなされることとなり、今後の動向が注目される。

（以上）

³ Letter to Acting Director Hirshfeld (Nov 2, 2021)