

訴訟差止命令 (ASI) の執行を制限する法案の上程

2022年3月14日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

3月8日、外国の裁判所による訴訟差止命令 (ASI: anti-suit injunction) の執行を制限するための法案である Defending American Courts Act¹が米国連邦議会上院に上程された。Thom Tillis 議員 (ノースカロライナ州選出、共和党) が、Chris Coons 議員 (デラウェア州選出、民主党)、Tom Cotton 議員 (アーカンソー州選出、共和党)、Mazie Hirono 議員 (ハワイ州選出、民主党) 及び Rick Scott 議員 (フロリダ州選出、共和党) と共同で提出したものである。

ASI は、複数の国で実質的に同一の内容が争われている場合に、いずれかの国の裁判所が当事者による他国での訴訟の提起や継続を制限するために出す命令である。近年では特に、世界的な紛争となることが多い標準必須特許 (SEP) に関する事件において出され、裁判管轄の観点等から議論されてきた。

Tillis 議員のプレスリリース²によると、この法案は、中国が米国の技術を窃取するために、中国の裁判所が世界中の知財紛争の解決を行うことを目指して、米国内の特許訴訟に干渉しようとしていることへの対処を目的としている。

法案では、米国の裁判所における訴訟に関して、中国に限らず外国の裁判所によって出された ASI を対象にしている。法案が対象にしている ASI には、米国国際貿易委員会 (ITC) における関税法第 337 条に基づく調査を制限する命令や、米国において特許侵害訴訟等の控訴を制限する命令も含まれる。

そして、米国の裁判所等で特許侵害を申し立てられた者 (被疑侵害者) が、ASI に基づいて特許権者の主張を制限しようとした場合には、もし裁判所等によって侵害が認定されると、当該侵害は故意であると推定され懲罰的損害賠償³の対象とされる。また、弁護士費用の負担について、当該事件は例外的⁴であると推定され、裁判所は侵害者に対して特許権者の弁護士費用の賠償も命じることができる。

他に、当該被疑侵害者が USPTO の特許審判部 (PTAB) に特許のレビューを申請した場合には、USPTO 長官はレビューの審理開始を却下することも規定されている。

¹ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3772/>

² Tillis, Coons, Cotton, Hirono, and Scott Introduce Bipartisan Bill to Prevent the Chinese Communist Party from Stealing American Intellectual Property (Mar 10, 2022)

³ 米国特許法第 284 条「…裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の 3 倍まで増額することができる。…」

判例法により、侵害が故意であると賠償を 3 倍に増額し得るとされている。

⁴ 米国特許法 285 条「裁判所は、例外的事件においては、勝訴当事者に支払われる合理的な弁護士費用を裁定することができる。」

当事者間で ASI に従うという事前の合意がある場合や、特定の裁判所や仲裁機関で紛争解決をはかるといった当事者間の契約上の合意を履行するために ASI が出された場合には、以上の内容は適用されないとされている。

また、法案では、USPTO に対して、研究開発や標準策定を含む米国の技術上の主導的地位を維持するための特許の重要性、及び ASI の悪影響について調査し、報告することを求めている。法律が成立し、施行された場合には、USPTO は法律の施行から 1 年以内に上院司法委員会に報告することになる。

(以上)