

米 国  
通商関連知的財産権情報

2017年10月

日本機械輸出組合

## 米国特許ニュース

### 目次

CAFC オンバンクで、裁判地が適正のためには、そこに被告のビジネスの場所が物理的にあることが必要であり、それを考慮していない

テキサス東部地裁裁判官の4つの条件は誤りであると判決

テキサス東部地区からの移管は決定的となり、同地区でのトロール訴訟は間違いなく

減少しよう ..... 1

1. はじめに .....	1
2. 地裁訴訟 .....	1
3. CAFC 控訴 .....	2
4. CAFC オンバンク判決 .....	2
A. 第 1400 条 (b) の文言 .....	3
B. 物理的場所 .....	3
C. 定常的で、確立されたビジネス .....	4
D. 被告企業の場所 .....	4
E. 結論 .....	5
5. 考察 .....	6

**CAFC オンバンクで、裁判地が適正のためには、そこに被告のビジネスの場所が物理的  
にあることが必要であり、それを考慮していない  
テキサス東部地裁裁判官の 4 つの条件は誤りであると判決**

**テキサス東部地区からの移管は決定的となり、  
同地区でのトロール訴訟は間違いなく減少しよう**

## 1. はじめに

最高裁は、TC Heartland 判決で特許訴訟の管轄地を定める米国民事訴訟法第 1400 条(b)(以下、第 1400 条(b))の規定の中の「被告の居住する(reside)場所」とは、米国企業の場合は、その企業が登録している州であると判決した。このために、単に被告がテキサス州に存在しているという理由だけではテキサス州東部地区に提訴できなくなるので、同地におけるトロール訴訟は減少すると見られてきた。

但し、第 1400 条(b)にはもう一つの条件として、「被告が定常的で、確立したビジネスを行っている場所」という規定もあるので、これをどのように解釈するのかが焦点になってきた。それが争われたのが本事件でテキサス州東部地区の裁判官はその判断材料として、同地区でビジネス活動があるか否かを基本とする独自の 4 つのファクター・ルールを考案し、それがあつたので同地区での訴訟は正しいとして移管を認めなかった。

その控訴で、CAFC のパネルは地裁判決をそのまま維持したので、移管は困難と見られていた。しかし、CAFC のオンバンクは、ビジネスの有無だけに焦点を当て、ビジネスを行う物理的場所の有無を考慮しない 4 つのファクター・ルールは正しくないとして逆転判決したのが本判決であり、これによりテキサス州からの移管は決定的になった。

*In re Cray Inc.*, Fed. Cir. No. 2017-129, (2017 年 9 月 21 日).

## 2. 地裁訴訟

Raytheon 社はスーパーコンピューターに関する米国特許を有している。一方、Cray 社はワシントン州に登録してスーパーコンピューターの部品を販売している会社で、テキサス州東部地区には支店等の財産物は一切なく、代わりに販売代理人としてテキサス東部地区に自宅を有する Harless 氏と Testa 氏がいる。

つまり、両氏は Cray 社と顧客と遠隔通信を行って自宅で販売活動を行っている。Harless 氏は米国中部地区における販売部長であり、Cray 社システムを販売した額は 7 年間で約 350 億円(\$345M)にもなっていた。同氏は自宅の電話番号をテキサス州東部地区のオフィスの電話番号として表示し、Cray 社のミネソタ州オフィスがその電話代、インターネット代、車代を支払っている。しかし、同氏は自宅をオフィスとしては宣伝しておらず、Cray 社も彼の家の費用については一切支払っていない。Harless 氏は自

宅にはCray社の製品の部品や、宣伝資料等は一切保管しておらず、通信販売でCray社製品の配達をアレンジしている。

やがて、Raytheon社は、Cray社はテキサス州東部地区で製品を販売して、同地で米国特許を侵害しているため、同地区地裁に提訴した。これに対して、Cray社は同地には販売代理人はいるものの(但し、Testa氏は訴訟提起前に退職しており、本判決でも議論の対象にはなっていない)、支店も何も存在しないので、裁判地としては不適切であると訴訟をワシントン州の地裁へ移管すべきであるというモーションを提出した。

第1400条(b)は、特許訴訟の適切な裁判地(venue)として、①被告の居住地(reside)、又は②被告が定常的で、確立されたビジネスを行っている場所(place)の地区のいずれかであると規定している。この内、①の居住地とは、最高裁は2017年のHeartland判決で被告が米国企業の場合、登録している州の場所であると判決したので、Cray社はテキサス州東部地区に登録していないので関係がない。すると、Harless氏のビジネス活動は、②のCray社が定常的で、確立されたビジネスを行っている場所であるといえるか否かが問題になった。

これに対して地裁のGilstrap裁判官は、以下の4つのテストを考案して審議した。

- ①被告が物理的に存在しているか(支店等)
- ②被告またはその代理人がその場所にいるような行為(宣伝等)をしたか
- ③被告はその場所で利益を得ていたか、あるいは
- ④被告はその場所でターゲット的活動をしていたか

つまり、4つのテストは同地区でビジネスが行われているか否かが中心となっている。

代理人による会社のビジネスの判決としては*In re Cordis Corp.*, 769 F. 2d. 733 (Fed. Cir. 1985)判決があり、Cordis社の代理人の裁判地における存在は非常に重要であって、その代理人のビジネス活動はCordis社の企業のビジネス活動であるとみなされるので裁判地は正しいと判決した。Gilstrap裁判官は、Cray社の代理人達のビジネス活動はその判決と類似しているため、テキサス州東部地区地裁での訴訟は適正であるとした。

### 3. CAFC 控訴

その控訴で、CAFCの担当パネルは、裁判官の4つのファクター・ルールとその適用に特に問題はないので裁判地は正しく、地裁裁判官の裁量に濫用はないと判決した。

### 4. CAFC オンバンク判決

そこで、Cray社がオンバンク判決を求めると、CAFC オンバンクはビジネス活動の有無のみに焦点を当てた地裁裁判官の4つのファクターは誤りであると逆転判決したのが本事件である。

## A. 第 1400 条(b)の文言

裁判地の問題は本来は州法の問題であるが、特許訴訟の裁判地は連邦法である第 1400 条(b)に制定されたので、その条文解釈や運用を行ってきた連邦巡回判例法を基にして審議する。同条の文言によると以下の 3 点を満足していなければならない。

- ①その裁判地に物理的な場所(physical place)がなければならない。
- ②その場所で定常的で、確立されたビジネスが行われていなければならない;そして、
- ③それは被告の場所でなければならない。

(判決にはこの後に第 1400 条(b)の制定までの歴史が紹介されているが、ここでは省略)

1985 年に Cordis 判決が下されてから世の中は変わってきた。今日の企業は壁に囲まれた建物の中だけでビジネスを行うわけではない。ビジネスはバーチャルに行われることもある。従業員はテレコミュニケーションを行っていることも多い。製品は必ずしも倉庫に保管されている必要はなく、ジャストインタイムに配送されることも多い。しかし、最高裁の TC Heartland 判決を考慮すると裁判地を規定する第 1400 条(b)の文言をしっかりと解釈しなければならない。

第 1400 条(b)は「被告が定常的で(regular)、且つ、確立された(established)ビジネスを行っている場所(place)」と規定している。この中で、名詞は「場所(place)」であり、その性質と目的が限定されている。即ち、第 1400 条(b)は、被告は「ビジネスの場所(place)」を有し、それは「定常的で」且つ、「確立された」ものでなければならない。これらの要件は全て存在していなければならない。地裁裁判官の 4 つのファクターはこの条文用語を十分にあらわしたものではなく、条文が要求している条件を示すものではない。

## B. 物理的場所

被告がある地区で定常的で、確立されたビジネスの場所を有しているかを判断する際の正確なルールはなく、それぞれの事件でそれぞれの事実背景に基づいて決定されてきた。我々がまず見極めなければならないことは「その地区において何らかの物理的な場所(place)」がなければならないということである。

この点について地裁裁判官はインターネット販売を考慮してか「裁判地を決定する際に固定された物理的な場所は必要ではない」と述べたが、この解釈は法的に誤っている。この解釈は不当に同条文を拡大解釈させることになる。

条文は、「場所(place)」が必要であるとしており、これは「ビジネスが行われる、いかなる目的、あるいは、いかなる種類の地域(quarters)」を示すビルディング又はビルディングの一部」を意味する。William Dwight Whitney, *The Century Dictionary*, 732 (Benjamin E. Smith, ed. 1911)。 (著者注: 条文の用語を解釈するときは、条文が制定された当時の辞書を参考にする。現代の辞書には place はスペースを意味するものの、ビルディングまでは要求しないであろう。)

つまり、条文は単なるバーチャルの空間、又は一人の者から他の者への電子的に伝達するだけでよいとはいえない。「場所(place)」は「正式なオフィスや店のように固定された物理的存在である必要はない」*Cordis*, 769 F. 2d. 737.、ものの、被告がビジネスを行う何らかの物理的、地理的な場所は必要である。

### C. 定常的で、確立されたビジネス

裁判地を決定する第 2 の条件はその場所(place)は「ビジネスとして定常的で、且つ、確立された場所」でなければならないという点である。地裁裁判官のテストはビジネスが「定常的(regular)」であるという点が欠如している。

問題の「場所」は「確実に定着し、永久的に固定されていなければならない」*Place*, *Black's Law Dictionary* (1st ed. 1891)

これまでの判決も場所は十分に永久性がなければならないことが強調されてきた。ある地区のトレードショーで、一年置きに出展することは、一時的な存在しか示さないと判決された。*Knapp-Monarch Co. v. Casco Prods. Corp.*, 342 F.2d 622, 625 (7th Cir. 1965).

これに対して、ある地区に 5 年連続して出展した場合は、裁判地を決定するための目的においてはビジネスが確立されたと解釈できると判決した。*Remington Rand Bus. Serv. v. Acme Card Sys. Co.*, 71 F.2d 628, 629 (4th Cir. 1934).

以上のことから、ビジネスの場所は確かに移動することはあるものの、裁判地を決めるための目的においては意味がある期間の間に安定して、確立していなければならない。もし、従業員が自分の家を雇い主の企業の許諾なしに移動できるとしたら、その自宅は被告企業のビジネスの場所として考慮するためには問題が生じるであろう。

### D. 被告企業の場所

最後の条件は、「定常的で、確立されたビジネスの場所は、”被告企業のビジネスの場所”でなければならない」ことである。つまり、被告企業の従業員の場所では不十分である。この問題を検討する時に考慮すべき事項は、その場所を被告企業が所有していたか、リースしていたか、あるいは何らかの形でコントロールしていたかである。小企業であれば、自宅がビジネスの場所という場合もある。

検討すべき条件としては、企業が従業員の自宅を使うことを雇用条件としていたか、あるいは自宅に企業の製品を置いておくことを雇用の条件としていたかどうかである。マーケティングや宣伝で企業が自宅をビジネスの場所として謳っていたかもファクターである。被告企業が従業員の自宅をビジネスの場所としてウェブサイトや会社案内に示していたかも重要なファクターである。更に、その場所でのビジネス形態や活動内容が他のビジネスの場所のそれらと同じか異なるかも重要である。

本事件の場合、Cray 社は Harless 氏の自宅をウェブサイトでも会社案内でも、示していない。また、自宅には被告製品や部品も何も置いていない。Cray 社は Harless 氏の自宅の費用は何も払っていない。また、Testa 氏の方は訴訟が起こる前に退職している。

これに対して Raytheon 社は、①Cray 社は Harless 氏と Testa 氏を雇用する際に、両者がテキサス東部地区に在住していることを十分知っていた上で雇用した、②両者のビジネス費用も支払っている、③自宅の電話番号を仕事の電話番号として使っており、④顧客にもそれを示している、⑤製品を自宅に置かないのは単にオンラインで入手出来るからである、等と争っている。

しかし、本件で重要なのは、ビジネスの場所とは被告企業のビジネスの場所でなければならないことである。Cray 社が Harless 氏の自宅をリースしたり、レントしたり、費用の一部を支払った証拠は何もない。Harless 氏と Testa 氏がテキサス東部地区に在住していることが Cray 社にとって重要であるという証拠もない。

第 1400 条(b)の条文は、被告のビジネスの場所がなければならないことを明記しており、被告の従業員の自宅がよいとは記載していない。Raytheon 社は、従業員の Harless 氏と Testa 氏の自宅がテキサス東部地区にあることが Cray 社にとって重要であったと言う証拠は何も出していない。つまり、Cray 社にとっては両者が何処に住もうと重要ではなかったようである。

以上の証拠は Cordis 判決と著しく違う点である。Cordis 判決では従業員の自宅が問題の地区にあることが重要であった。即ち、Cordis 社がその地区に物理的に存在することが重要という争いのない証拠があった。

## E. 結論

以上のことから、本件では被告 Cray 社がテキサス東部地区で定常的で、確立されたビジネスの場所があったとはいえないと結論する。この結論は、これまでの下記の類似の事件での判決と整合するものである。

*Univ. of Ill. Found. v. Channel Master Corp.*, 382 F.2d. 514, 515. (1967 年 8 月 9 日)

*American Cyanamid Co. v. Nopco Chemical Co.*, 388 F.2d 818, 820. (1968 年 1 月 11 日)

Cray 社は地裁で、正しい裁判地は同社が登録している Wisconsin 州の西部地区であると争っているが、地裁ではどの地区が正しいか審議していないので、地裁は差し戻し審でその点を検討しなければならない。

## 5. 考察

以上のように CAFC オンバンクは、第 1400 条(b)の「定常的で、確立されたビジネスの場所(place)」を解釈して、ビジネスが定常的で確立されているかだけでなく、何らかの物理的場所、しかもそれは被告企業の場所が必要であるとした。この解釈は今日のインターネット時代のネットビジネスを考慮してさえもその必要性があるというものである。

TC Heartland 判決は最高裁が上告を受理して判決したので、本件も最高裁が受理するか注目される。いずれにせよ、第 1400 条(b)は①被告企業が登録している州か、②定常的で、確立したビジネスの場所でなければならないと判決されたので、単に多少のビジネスがあるだけでは(Gilstrap 裁判官の 4 つのファクターの基礎である)テキサス州東部地区に提訴できなくなったので、同地区におけるトロール訴訟は確実に減少していくであろう。

(服部 健一)



本レポートの全部または一部の無断転載を、  
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2017年 10月

(Vol. 26 No. 5)

発行：日本機械輸出組合  
通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail:trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号