

米 国
通商関連知的財産権情報

2018 年 1 月

日本機械輸出組合

米国特許ニュース

目次

A. Wi-Fi One 判決

当事者系レビューを特許侵害通知から1年以内に開始しなければならないことに関する特許庁長官の決定はCAFC控訴で争うことができるとCAFCオンバンクの判決第314条(d)の「長官の決定は最終で控訴できない」は裁量に基づく決定を意味すると解釈

1. 概略	1
2. AIA 特許法	1
3. 事件の経緯	2
4. CAFC オンバンク判決	3
5. 解説	5

B. 3G Licensing 判決

最高裁 TC Heartland 判決は外国企業には適用されず、外国企業は人的管轄権がある限り、どの裁判地にでも訴訟できるとデラウェア連邦地裁判決

1. 概略	6
2. 3G Licensing 社の特許侵害訴訟	6
3. 解説	7

A. Wi-Fi One 判決

**当事者系レビューを特許侵害通知から1年以内に
開始しなければならないことに関する特許庁長官の決定は
CAFC 控訴で争うことができると CAFC オンバンクの判決
第 314 条(d)の「長官の決定は最終で控訴できない」は
裁量に基づく決定を意味すると解釈**

1. 概略

IPR 手続きに関して米国特許法第 314 条(d)は、当事者系レビューを開始するか否かに関する長官の決定は「最終的なものであり、控訴はできない」と規定している。そして、315 条(b)は特許侵害の訴状を受領してから、1 年を超えた場合は当事者系レビューを開始できないと規定している。

そのため、もし長官が、315 条(b)の理由により当事者系レビューを開始しないと決定した場合は、314 条(b)により、不服申立や控訴は出来ないと CAFC のパネルは 2015 年の *Achates* 判決(後述)を下していた。この判決は第 314 条(b)の明記から当然の判決であろうと考えられていた。

しかし、CAFC のオンバンクは、2017 年 1 月 8 日に 314 条(d)の規定は請願者の権限を決定する重要な規定であり、このような重要な規定を控訴できないとするには条文自体に十分なその記載ないし示唆、あるいは立法の経緯の記録、あるいは特許法の体系からその示唆が必要で、それがないので *Achates* 判決を破棄して、この理由に基づく決定に対しては控訴レビューは出来るという判決を下した。

このオンバンク判決は、3 人の CAFC 裁判官のうち 9 人の裁判官が同意した判決で、4 人の裁判官が強い反対意見を述べており、見解はかなり分かれているといえる。

WI-FI One, LLC, v. Broadcom Corp.

Appeal from the United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board in No. IPR2013-00636.

Fed. Cir. No. 2015-1944, 1945, 1946 (2018 年 1 月 8 日)

2. AIA 特許法

AIA 特許法は当事者系レビューについて概略以下の規定がある。

314 条(a): 請願者が、少なくとも 1 つのクレームについて勝利する「リーズナブルな見込みがある」ことを示した場合を除き、長官は当事者系レビューを開始してはならない。

(b): 本条文の当事者系レビューを開始するか否かの長官の決定は最終的なものであり、控訴出来ない。

315 条(b):特許侵害を主張する訴状が、①請願者、又は②真の利害関係者、又は、③法的関係者に送達された日から 1 年を越えた後は当事者系レビューを開始することはできない。

2015 年の *Achatas* 判決では、請願者は特許侵害訴状を送達されてから 1 年を越えて当事者系レビューを請願したため、長官は第 315 条(b)の規定により、当事者系レビューを開始できないと決定し、その決定は最終的で、控訴出来ないと CAFC パネルは判決した。*Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc.*, 803 F.3d 652, 658 (Fed. Cir. 2015)

本事件は、その CAFC パネル判決は誤りであると破棄した事件である。

3. 事件の経緯

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (以下 Ericsson 社)は米国特許第 6,772,215 号、6,466,568 号、6,424,625 号を有しており、D-Link 社等の 4 社をテキサス州東部地区連邦地裁に 2010 年に特許侵害で提訴した。そして陪審員は特許侵害ありと評決し、その地裁判決を CAFC は支持した。*Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

Broadcom 社はその訴訟の当事者ではなく 2010 年の 3 年後の、2013 年に上記 3 つの特許について IPR(当事者系レビュー)を請願した。

その間に、Ericsson 社は 3 つの特許を Wi-Fi One, LLC 社(以下 Wi-Fi 社)に譲渡した。その請願で、Wi-Fi 社は、Broadcom 社は D-Link 社等に対しては補償契約、共同防衛協定、補償金の支払いがあったので少なくとも法的関係者であったということを示す記録や、email 交信等の証拠を提出するためのモーションを提起した。つまり、Broadcom 社は上記特許訴訟に関して D-Link 社等の法的関係者 (privity)であるので、特許侵害の訴状を受領してから 2 年以上経過しているため、IPR は第 315 条(b)の規定から提訴できないと争うためであった。

米国特許庁審判部はそのモーションを否認し、IPR を開始し、審決で Wi-Fi 社は Broadcom 社は上記地裁訴訟での法的関係者であることを立証しておらず、IPR の請願は適時であり、そして問題の特許のクレームは無効であると審決した。

そこで、Wi-Fi 社は CAFC に控訴して、Broadcom 社が提起した本 IPR は本来は期間を越えていたので請願できなかったはずであると争った。しかし、CAFC パネルは 2015 年の *Achates* 判決を引用して、第 314 条(a)と第 315 条(b)の規定から IPR を開始するという決定は最終的なもので控訴で争うことはできないと判決した。その CAFC パネル判決を不服として、Wi-Fi 社が CAFC オンバンク判決を求めたのが本事件である。

4. CAFC オンバンク判決

(1) 最高裁 Cuozzo 判決

最高裁は Cuozzo 判決で、米国特許庁の決定等の行政処分は裁判所によるレビューが重要であるという強い推定が働くと述べた。Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (2016).

よって、もし連邦法の規定が、司法レビューを「リーズナブルに許している」と解釈できるなら、我々はその解釈を遂行しなければならない。Kucana v. Holder, 558 U.S. 233, 251 (2010).

このような強い推定が働くため、議会が控訴レビューを禁止するという「明白で、説得力ある示唆」を示していた時のみ司法レビューは禁止される。Cuozzo, 136 S. Ct. at 2140. その他判決

それを調べるためには、①AIA 特許法自体の文言を調べ、次に、②AIA 特許法の立法の経緯から議会の意図を調べ、そして③AIA 特許法の体系を調べて期間徒過による IPR の提起の禁止について司法レビューは出来ないとする明白で説得力ある示唆があるかを分析しなければならない。

(2) 分析

まず、本件訴訟の両当事者は、共に、②に関する立法の経緯においてそれを示す証拠は何も提出していない。

そこで次に①の 314 条の条文自体を分析する必要がある。第 314 条(d)自体は「本条の基で、当事者系レビューを開始するかに関する長官の決定は最終的で控訴できない」と規定している。これを自然に読めば、「本条」とは第 314 条を意味し、第 314 条のもとで IPR を開始するか否かの長官の決定は、最終的であり、控訴は禁止されると読むのが自然である。

第 314 条(a)は長官の、「本条における」決定の一部である実体的問題に関する唯一のサブセクションで、以下の規定になっている。

(a) 基準—長官は IPR 請願者が第 311 条と第 313 条の下で提起された IPR について、少なくとも 1 つのクレームについて勝訴するリーズナブルな見込み(reasonable likelihood)を示さない限り、IPR を開始をしなくてよい。

第 314 条(a)は 2 つの点のみを基本としており、それらは①IPR 開始のための最低基準の要求と、②(Cuozzo 判決が示したように)たとえ最低基準を満たしていたとしても、長官は開始しなくて良い裁量権がある、という点である。それ以外には本件に関しては何の条件もない。

それに比べて、第 315 条(b)は 1 年という期間が経過した場合は、たとえリーズナブルな見込みがあったとしても長官の特許性の評価とは関係なく開始できないと規定している。

(b)特許権者のアクション—IPR は、請願者、あるいはその者の真の利害関係者あるいは、その法的関係者が特許侵害訴訟の通知を受けてから1年を越えて請願した場合は開始できない。
(以下省略)

以上のように、期間徒過によって請願が出来なくなる決定は、期間問題のみによる決定である。つまり、リーズナブルな見込みは関係なく、また特定のクレームにも関係あるわけではなく、更に裁量も関係ない。この様に期間徒過に基づく決定は普通は控訴できない実体問題に基づいてレビューをしないという決定とは異なるものである。何故なら、実体問題に基づく決定は、最終決定があれば控訴で争うことが出来るからである。

最高裁は、この問題の理解のためには何が第314条(a)に「直接的に関係しているか(closely related)」という点から特許法の体系を検討すべきであると *Cuozzo* 判決で述べた。

Cuozzo 判決は第314条(d)に規定で裁判所のレビューが出来ない事項は、①請願者は「リーズナブルな見込み」を示しているかに関する、第314条(a)の長官の決定と、②請願者の根拠がIPRを開始すべきか否かに関する「その」決定に直接的に関係している(closely related)場合の両方であると判示した。特許法の体系でみると、第311条～313条の規定はそのような長官の決定により近いものであるといえる。以上のことから、長官の決定を控訴/レビューできない事項は、特許性についての予備的決定や裁量によって請願を行わない事項に限定されているといえる。

これに対して、第315条(b)の期間徒過による決定は特許性の実体的問題や裁量とは一切関係のなく、第311条～第313条の決定とは根本的に異なる問題である。*Cuozzo* 判決では、第312条(a)(3)のクレーム無効についての証拠が明確であったかが争われ、第315条(b)の期間徒過とは根本的に異なる問題である。その上、Wi-Fi社の控訴は「単なる条文上のマイナーなテクニカルな問題」を争っているわけではない。これは訂正可能な問題ではなく、IPR請願を特許庁が扱えるかの権限に関する前提的問題である。

第315条全体は、IPRと他の手続き、地裁での行為との関係を統括する規定である。よって、第315条は314条(a)と「密接に関係している」とはいえないので、314条(d)の控訴禁止の主題とはいえない。*Credit Acceptance Corp. v. Westlake Servs.*, 859 F.3d 1044, 1049–51 (Fed. Cir. 2017). 「登録後レビューに関する第324条(e)のエストッペルについては、控訴が禁止されているものではない。」行政官庁の権限の制限に関する決定は、歴史的にも裁判所の控訴レビューはできる主題である。*City of Arlington v. F.C.C.*, 569 U.S. 290, 307 (2013).

(3) 結論

以上のことから、第315条(b)の期間徒過に関する長官の決定は控訴レビューできると判決する。しかし、CAFCは、第311条～第314条の他の問題の全てが最後であり控訴できないものであるかについては本訴訟の争点ではないのでここでは判断を示さない。

5. 解説

以上のように CAFC オンバンクは最高裁 *Cuozzo* 判決を引用し、そして IPR の第 314 条(d)自体の規定から、そして第 314 条～第 316 条と体系から、請願期間を徒過した理由に基づく IPR を開始しないという決定は第 314 条(d)ではカバーされず、控訴レビュー可能であると判決した。

そして、第 314 条(d)の控訴できないという CAFC の決定は請願理由が「勝訴のリーズナブルな見込み」を示しているか否かという実体法関係の決定であると示した。

しかし、このオンバンク判決には 4 人の判事が強い反対意見を述べている。その上、このオンバンク判決は、最高裁 *Cuozzo* 判決の解釈を基礎としているので、その解釈の是非の問題はあり得るので最高裁上告の可能性はかなり強いといえよう。

それにしても、この判決はこれまでの控訴はできないという CAFC パネルの *Achates* 判決を完全に覆すものであり、米国においては裁判所による行政処分のレビューが如何に大事であるか、ひいては裁判所の司法権限が如何に強いものであるかを示す例といえる。

B. 3G Licensing 判決

最高裁 TC Heartland 判決は外国企業には適用されず、 外国企業は人的管轄権がある限り、どの裁判地にでも訴訟できると デラウェア連邦地裁判決

1. 概略

最高裁の TC Heartland 判決は、特許訴訟の裁判地を規定する第 1400 条(b)の「被告が居住している地」とは、米国企業の場合、被告が登録している州であると判決した。この判決については 2017 年 12 月 18 日付のアップデート版でも報告した通りである。

この TC Heartland 判決は、それまで CAFC が V.E. Holding 判決で被告に対する人的管轄権があればどの裁判地に提訴してよいとしていた解釈を破棄するものである。このため、米国企業に対する特許訴訟の裁判地は大幅に限定されるため、NPE による裁判地選定(フォーラムショッピング)は大幅に限定されてきた。

しかし、TC Heartland 判決は、米国企業のみならず外国企業の場合の裁判地も同じように限定されるか否か注視されていた。そして、デラウェア州連邦地裁は、2017 年 12 月 10 日に TC Heartland 判決は外国企業には一切適用されないと明記したので、外国企業には従来通り、一般民事訴訟の裁判地を規定する第 1391 条(e)(3)が適用され、その場合人的管轄権(特許侵害があり、企業の関係者がその地に出張してビジネスを行う等のミニマム・コンタクトがある場合)があればどの裁判地でも良いというメモランダムオーダーを下した。

これは外国企業に対しては、人的管轄権さえあればどの州の連邦地裁にでも提訴できることになるので従来通りテキサス州東部地区等のプロ特許地にも提訴可能であることを意味している。

3G Licensing, S.A. et. al v. HTC Corp. et. al

C.A. No.17-83-LPS-CJB - Memorandum Opinion (2017 年 12 月 10 日)

2. 3G Licensing 社の特許侵害訴訟

3G Licensing 社はスマートフォンに関する米国特許を有しており、全米でスマートフォンを販売している台湾の HTC 社とそのアメリカ子会社の HTC America 社をデラウェア州連邦地裁に提訴した。

HTC 社は台湾企業なので、デラウェア州には登録もビジネス地も有しておらず、アメリカ子会社の HTC America 社や、ネット販売等で全米、そしてデラウェア州でもスマートフォンを販売している。

HTC America 社はワシントン州に登録するアメリカ企業であるが、デラウェア州にはやはり登録も定常的で確立したビジネス地も有していない。

特許訴訟の裁判地(venue)については司法手続法第 1400 条(b)に記載されている。

第 1400 条(b)

特許侵害の民事訴訟は如何なるものでも、(i)被告が居住している(reside)地か、あるいは、(ii)被告が侵害を行っており、且つ定常的に、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。

最高裁は、上記のように TC Heartland 判決で米国企業の場合、被告が居住している地は登録している州の地であると判決した。よって、HTC America 社は米国企業であるので、その登録地とはワシントン州である。また、デラウェア州は、定常的で確立したビジネス地でもない。よって、3G Licensing 社は HTC America 社をデラウェア州連邦地裁に提訴することはできない。

一方、HTC 社は台湾企業で米国企業ではないので第 1400 条(b)は適用されず、一般民事訴訟の裁判地を定義する第 1391 条(c)が適用されると最高裁は Brunette 判決で示している。Brunette Mach Works, Ltd. c. Kockum Indus. Inc., 406 U.S. 706, 707 (1972).

第 1391 条(c):居住地(residency)―本章における裁判地を目的とした定義―

被告が企業の場合は、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(reside)とみなされる。…(以下省略)

人的管轄権は被告がその州に接触し(被告が出張してビジネスを行う等)、その州の法律の保護・適用を受ける等のミニマム・コンタクトがあった場合に生ずる管轄権である。

HTC 社の方は、デラウェア州に、人的管轄権があることは認めたが、TC Heartland 判決で Brunette 判決も修正されたはずなので、デラウェア州は裁判地として不適切であるのでせめてワシントン州へ移管せよと争った。

地裁は、HTC America 社の方はデラウェア州での訴訟は不適切であることを認めた。しかし、HTC 社については TC Heartland 判決は外国企業には適用しないことを明記しているので、Brunette 判決には影響を与えておらず、その判決法は現在でも効力があり、1391 条(c)の規定からデラウェア州での訴訟は適切であり、且つ 3G Licensing 社はデラウェア訴訟から HTC America 社を外すことを認めているので HTC 社のみをデラウェア州で訴訟することを継続するというオーダーを下した。

3. 解説

この判決はたとえ外国企業がアメリカ子会社を有していても、ある州で特許侵害をしていて、且つミニマム・コンタクトがあり、人的管轄がある州であれば米国のいかなる州にも訴訟できることを示している。このため、NPE は今後も外国企業に対しては自身に有利な裁判地を選択して訴訟可能なことを示している。

しかも本オーダーで驚くことは HTC 社と HTC America 社はワシントン州へ移管すれば、両者はそこで訴訟することに同意しているにもかかわらず、地裁裁判官は移管を認めずデラウェア州で HTC 社のみの相手の訴訟でよいとオーダーした点である。

これは 3G Licensing 社にとっては、ワシントン州の連邦地裁であると HTC America 社はワシントン州に登録してビジネスを行っている地元企業であることから、その分 HTC America 社に有利に働く可能性があることから HTC 社のみのデラウェア州訴訟を好み、HTC America 社をデラウェア州訴訟方から外すことを同意したためであろう。しかし、裁判官がそのようなフォーラムショッピング的訴訟を許可していることは若干驚かされる。

しかし、裁判官としてはデラウェア州連邦地裁が最初に選定された裁判所である限り、原告のイニシアティブを尊重せざるを得ないのかもしれない。ここにも米国においてはとにかく、裁判官に大きな裁量権があることを示しているといえる。

(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

2018年 1月

(Vol. 26 No. 8)

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