

# 知財セミナー

## 米国特許裁判を避ける方法

Q 米国特許権者から、当社製品が米国で米国特許権を侵害しているとの警告状が送られました。侵害を認めないと書いてあるのに訴訟提起すると書いてある。驚愕(きょうがく)しています。米国裁判の経験がないのですが、米国裁判にはどのような問題があり、どう対応すればいいのでしょうか。また、米国での裁判を避ける方法はないのでしょうか。

者に侵害訴訟を起こされる前に、北カリフォルニアやデラウェアなどの日本企業に好意的な法廷地に、先に非侵害確認訴訟を起こすことが大切で、米国特許権者が日本に本店を有する場合には、米国に行かなくても日本の裁判所に訴えて、特許権



阿部 弁護士  
阿部 弁理士

## 日本で先制攻撃

とが可能かは、残念ながら明確ではありません。

A 米国で裁判をするには、2億円から3億円という莫大な弁護士費用がかかります。また、ディスプレイ制度により争点に関する全情報の英語での開示を強いられ、その量が段ボール数十箱から数百箱に及ぶ場合があります。さらに、陪審員による裁判では外国人差別が懸念されますし、懲罰的損害賠償制度による極めて高額な損害賠償の恐れもあります。従って、ホームグラウンドである日本の裁判所で裁判をできるにこしたことはありません。

米国特許権者が日本に本店も支店も有しない場合には、残念ながら米国での裁判は避けられません。この場合は、特許権

者が日本に本店を有する場合には、米国に行かなくても日本の裁判所に訴えて、特許権侵害がないことを確認してもらうことを可能とする判例が出ています。これにより、米国で訴えるのを避けて、日本に本店を有する米国特許権者に対して、ホームグラウンドである日本で先制攻撃をかけることが可能となりました。

この判例には異論もありますが、今後それなりに支持されると思われるので、試してみる価値はあります。もっとも、日本で訴えても米国特許権者は米国で訴え返すことはできますので、この場合には米国での裁判を避けることはできません。しかし、米国特許権者

が単に脅して警告状を送付してきたような場合には、米国特許権者が米国での訴訟提起を断念する可能性があり、その場合は日本の裁判だけで紛争を解決できます。その際、日本の裁判所は米国の特許法に従って侵害の有無を判断しますので、米国の特許法に詳しい日本の弁護士または弁理士に委任することが大切です。

米国特許権者が日本に支店のみを有する場合には日本の裁判所に訴えるこ

詳しくは、拙稿「外国特許権侵害事件の国際裁判管轄・準拠法・文言侵害・均等侵害・不正競争防止法違反―フェスト最高裁判決を適用した東京地裁判決の意義及び今後の展望―」(知財管理V o.154, No.10, 2004)を参照下さい。

(日本弁理士会近畿支部 弁理士・弁理士・N Y州弁理士 阿部隆徳)

内容に関する問い合わせ先は日本弁理士会近畿支部(大阪市天王寺区、関西特許情報センター、06・6775・8200)まで。