

特許訴訟における法廷地の選択

—トラフィック・レポート—

ロデリック R. マッケルビー*
阿 部 隆 徳 (訳)**

抄 録 本稿は、元デラウェア連邦地裁判事のMcKelvie米国弁護士¹⁾による、米国特許侵害訴訟の各管轄地の特徴を豊富なデータをもとに分析・解説した実務的・実践的な論稿である。原題は、Forum Selection in Patent Litigation: A Traffic Reportで、原文は、Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 19, Number 8, August 2007に掲載された。翻訳者は、本稿及び本データは、読者の皆様が米国において、原告・被告いずれの立場に置かれたとしても有用であると確信することから、著者の特別の許可を得て紹介するものである(1~4章)。そして、本稿の掲載にあたり、日本の読者への追加情報(5章)と共に、2007・2008年度のデータ(表8)も追加して頂いた。なお、6章及び本文中の[]書きは翻訳者による補足であり、注記には翻訳者によるものも含めて記載している。

原告が特許侵害訴訟を提起する裁判管轄区を分析した結果、東テキサス地区が特許訴訟の管轄の選択肢となったことがわかった。また、特許侵害訴訟がわずかな裁判管轄区に集中する傾向は継続し、増大している。トップ10の裁判管轄区は、しばらくの間その地位を維持し続けるであろう。

目 次

1. 前書き
2. どこで訴えるかの決定を促進するファクター
3. 議会における法案
4. 2007年には、どのような数字が示されるであろうか?
5. 日本の読者への追加情報
6. 翻訳者による追記

現在裁判官のKimberly A. Moore²⁾は、特許事件における法廷地漁り³⁾に関する2001年の論文において、1995年から1999年までの5年間、特許侵害訴訟は94の米国裁判管轄区のうち10に集中していたことを報告した⁴⁾。

米国裁判所の司法事務2006・長官年次報告書は、このパターンが続いていること、今後はより集中するであろうことを示している。表1は、2006年、トップ10の裁判管轄区において、過去6年間に提訴された特許事件の数を要約したものである。

1. 前 書 き

特許侵害訴訟における原告は、裁判地に関する法律によって、法廷地の選択に関して若干の自由を許容されている⁵⁾。原告は、この自由により、特許侵害訴訟において特定の好ましい法廷地を選択するようになっている。当時教授で

* 元デラウェア連邦地裁判事、デラウェア州・ワシントンDC弁護士 Roderick R. McKelvie

** 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士、大阪大学大学院医学系研究科特任教授 Takanori ABE

表1 2006年度における特許事件提訴数トップ10の裁判管轄区

裁判管轄区	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度 順位
中央カリフォルニア	254	217	359	332	267	281	1
東テキサス	27	35	50	103	139	216	2
北カリフォルニア	150	198	197	187	202	161	3
ニュージャージー	101	115	125	136	98	142	4
デラウェア	141	135	135	174	128	139	5
北イリノイ	151	163	170	155	161	138	6
南ニューヨーク	154	131	112	175	137	135	7
マサチューセッツ	66	70	69	78	74	80	8
北ジョージア	48	48	45	61	63	76	9
南フロリダ	52	53	72	55	67	68	10
提訴された特許事件 の総数	2496	2680	2768	3055	2596	2807	

出展：米国地方裁判所民事事件提起，訴訟の性質と裁判管轄区，米国裁判所の司法事務，表C. 23, Special (米国が当事者の事件を含まない)。(表7は，これらの期間において，94全ての裁判管轄区において提訴された事件の数を示す表である。)

これらの数字から，以下の2つの重要なことがわかる。第1に，よく知られているように，東テキサス地区が，特許訴訟の管轄の選択肢となった。第2に，特許侵害訴訟が少数の裁判管轄区に集中する傾向は継続しており，かつ，増大している。過去数年間，特許事件の50%が，10の裁判管轄区において提訴されたが，直近では，2006年にこのパーセントは57%に上がった。2001年，Moore判事は，トップ5の裁判管轄区が，特許事件の処理の25%を占めていると報告した。2006年には，事件の33%が，トップ5の裁判管轄区において提訴された。

表7においては，94全ての地方裁判所に対し個別にこれらの数字を付した。東バージニア地区のいわゆるロケットドケット⁶⁾は，他の裁判管轄区と比べると，特許事件を呼び込むことにおいて遅れをとり続けている。また，西ペンシルバニア地区のような他の裁判管轄区は，特許事件を大歓迎したが，本年は引き込むことができなかった。提訴が増えた裁判管轄区は，ニュージャージーである。ニュージャージーにおいては，特許事件の総提訴数は2005年に減少したものの，2006年には回復した。これは，恐らくはハッチワックスマン⁷⁾関連事件の増大による

ものだろう。

東テキサス地区において提訴される事件の数が急増したことにより，多くの人が，裁判地に関するルールが自由過ぎたのではないかと，このような特許侵害法廷地の市場化がよいものなのかについて，考え直し始めている。原告特許権者がこの地区において非常に高い成功率を収めているとの報告が出たが，[この報告が正しく，裁判地に関するルールが自由過ぎたと信ずる者は，]この報告により裁判地に関するルールに対する批判は勢いを増したと考え，他方，[この報告は正しくはなく，裁判地に関するルールに問題はないと信ずる者は，]この報告により裁判地に関するルールに対する批判への反論が困難になったと考えている。

2. どこで訴えるかの決定を促進するファクター

どこで訴えるかを決定する際に当事者が検討するファクターのリストは，予想されるとおり，比較的短い。Moore判事は，法廷地漁りに関する論文において，原告が特許事件をどこに提訴するかの決定的要因として，以下の3つのファクターに焦点をあてた。

- 1) 管轄
- 2) 判決の速さ
- 3) 原告の勝訴率

また、オリック [法律事務所] のRobert Coteは、1年ほど前のロヨラ・ロースクールにおける論文において、下記の点を考慮した。

- 1) 管轄
- 2) ホームコートの利点
- 3) 事件処理の速さ
- 4) 移送の見込み
- 5) 特許権者の勝訴率
- 6) 陪審員の特徴
- 7) 裁判所の各裁判官が仮差止命令を認める比率に関する統計
- 8) 裁判所の各裁判官が、係争中の再審査請求により訴訟の停止を認める比率に関する統計
- 9) 裁判所が、「正式事実審理を経ないでなされる判決」(サマリージャッジメント)を認める見込みに関する統計
- 10) 裁判管轄地又は裁判官が、特許事件に理解があることを示す兆候

これらのファクターがどのような相対的優先順位を有するかは、特定の事件の状況によって異なる。Coteは、eBay [事件最高裁判決]⁹⁾以前の統計として、もし訴訟当事者が仮差止命令を得たい場合、訴訟当事者はオレゴン(100%又は3分の3)又は西ワシントン地区(100%又は1分の1)に行きたいと考えるだろうと報告している。[仮差止命令を認める]比率が低いところは、東テキサス地区(50%又は4分の2)及び中央カリフォルニア地区(63%又は16分の10)である。北カリフォルニア地区、ニュージャージー、マサチューセッツ、デラウェアは、全て、23%以下である。

以下は、どの裁判所を選ぶかを決定するにあたり、一般的に考慮するファクターのリストである。このリストは、2006年のトラフィック・レポートの数字を反映した優先順位となっている。

1) 管轄と裁判地

どこで提訴するかにあたり考慮すべき最初の点は、被告がその裁判管轄区の管轄に服するかどうかである。すなわち、原告は、管轄の選択において、選んだ裁判管轄区の裁判官が判断を迫られた場合に、その裁判所が被告に対して人的管轄権を有し、裁判地が適切であると判断することに自信を有していなければならない。このことは、なぜデラウェアが人気のある管轄であるかの理由の一部を説明している。すなわち、原告は、デラウェアにおいて設立された被告に対する管轄を取得することができることに自信を有するからである⁹⁾(もっとも、移送の申立に直面する可能性はある)。このことはまた、なぜ東バージニア地区が人気のある管轄から衰退しているかの理由の一部も説明している。すなわち、裁判官が事件の流れを止めるためのひとつのステップは、管轄欠如を理由として特定の事件を却下することだからである。現時点においては、東テキサス地区の裁判官は、管轄欠如により多数の事件を追い払っているようには見えない¹⁰⁾。

2) 原告寄り [の判断が出やすいかどうか]

2005年12月、リーガルメトリック [社]¹¹⁾のPhilは、東テキサス地区の原告は、1994年以降、陪審によるトライアル(jury trial)の88%、陪審を用いない裁判官のみによるトライアル(bench trial)の75%において勝訴したことを報告した。全米では、同様の期間において、特許権者は、陪審によるトライアル(jury trial)の68%、陪審を用いない裁判官のみによるトライアル(bench trial)の47%において勝訴して

いる。私の考えでは、これらの数字が、東テキサス地区における提訴を増大させた重大な促進力である。

Moore判事は、2001年の論文において、特許権者は、1983年から1999年までの全ての特許事件の58%の事件で勝訴したと報告した。表2は、Moore判事が特定したトップ10の裁判管轄区において、1983年から1999年までの間の勝訴率を表している。現時点において振り返って、勝訴率に関する情報が後の提訴に影響を及ぼしたかを見てみることは有益であるが、[表2を見ると] 影響は及ぼしてはいないようである。

3) 速 さ

トライアルまでの速さは、原告を魅了する重要なファクターである。しかし、速さに魅了され特許事件の数が増えると、ロケットドケットの裁判官は途方に暮れることになりうる。これは、東バージニア地区で起きたし、東テキサス地区でも起きようとしている。ローヤーたちは、スケジュール会議に到達するまで9ヶ月遅れていると報告している。表3は、東テキサス地区において、トライアルまでの平均期間が長くなっていることを統計上示している。

表3は、なぜ中央カリフォルニア地区と南フロリダ地区の人気があるかについて、ひとつの

表2 Moore判事のレポートにおける勝訴率トップ10の裁判管轄区

裁判管轄区	01年度	02年度	1983-1999の特許権者の勝訴率 (2001年報告) (平均58%)	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度順位
中央カリフォルニア	254	217	63%	359	332	267	281	1
東テキサス	27	35	—	50	103	139	216	2
北カリフォルニア	150	198	68%	197	187	202	161	3
ニュージャージー	101	115	61%	125	136	98	142	4
デラウェア	141	135	46%	135	174	128	139	5
北イリノイ	151	163	48%	170	165	161	138	6
南ニューヨーク	154	131	63%	112	175	137	135	7
マサチューセッツ	66	70	30%	69	78	74	80	8
北ジョージア	48	48	—	45	61	63	76	9
南フロリダ	52	53	63%	72	55	67	68	10

表3 トライアルまでの期間

裁判管轄区	06年度において提訴された特許事件数	06年度の順位	04年度におけるトライアルまでの月数	05年度におけるトライアルまでの月数	06年度におけるトライアルまでの月数
中央カリフォルニア	281	1	17.8	20.5	21.3
東テキサス	216	2	15.4	15.9	17.7
北カリフォルニア	161	3	22.5	28	25
ニュージャージー	142	4	33.4	36.7	33
デラウェア	139	5	26	23.5	26
北イリノイ	138	6	28.4	27	26.4
南ニューヨーク	135	7	26.8	22	25.7
マサチューセッツ	80	8	31.7	31	28
北ジョージア	76	9	22	27	31
南フロリダ	68	10	18	16.7	16.3

出展: 米国地方裁判所民事事件提起, 訴訟の性質と裁判管轄区, 米国裁判所の司法事務, 表C-10

示唆を提供している。これらの地区においては、トライアルまでの期間が比較的短い。南フロリダ地区はより速くなっているが、中央カリフォルニア地区と東テキサス地区は遅くなっていることに注意されたい。これらの数字は、ニュージャージーとデラウェアとが、簡略新薬承認申請（ANDA）訴訟において人気がある管轄であることの理由のひとつを説明し得るものである。

事件処理の相対的速さを示す他の数字として、係属中の事件の処理遅延量がある。

表4は、東テキサス地区の裁判官が、[その速さにおいて]遅れをとり始めていることを示している。ニュージャージー、南ニューヨーク、マサチューセッツの裁判官も、同様である。デラウェアと北カリフォルニア地区の裁判官は、未済事件を減らしつつあり、南フロリダ地区の裁判官は、既済件数が新受件数を上回っている。

4) 特許事件に対する親和性

ある裁判所は、特許事件への興味を表明したり¹²⁾、諮問委員会を設置したり、ローカルルールを採用するなどして、特許事件を歓迎する意思を表明している。恐らくこのことが、デラウェア、北カリフォルニア地区、北ジョージア地

区における提訴を魅力的なものとしたファクターであったのだろう。しかし、これ自体は決定的なファクターではない。例えば、西ペンシルバニア地区はローカルパテントルールを採用したが、特許事件の提訴数は変わらない。

この点、裁判官が特許事件に精通し、自信を有しているところに原告は提訴することがわかる。裁判官がより多くの事件を有し、有していた場合ほど、特許事件がどのように争われるかについて精通し、技術に自信を有するようになる。表5は、トップ10の裁判管轄区において、裁判官1名あたり何件の特許事件に係属しているかについての順位を調査したものである。

[原告が特許侵害訴訟をどの裁判管轄区において提起するか]の決定に関連するもうひとつの統計は、裁判官が特許事件のトライアルを行うことに対して寛容的であるかである。すなわち、ある裁判管轄区は事件をトライアルまで進めようとする文化を有する。他の裁判管轄区は、和解を強要する文化を有する。表6は、これらの裁判管轄区において毎年行われる民事トライアルの数に関する情報を要約したものである。

これらの数字について、若干コメントする。第1に、2004年度と2005年度は、東テキサス地

表4 トップ10の裁判管轄区において係属中の特許事件

裁判管轄区	06年度において提訴された特許事件数	裁判管轄区毎に提訴された事件数による06年度の順位	05年度末に係属中の特許事件総数	06年度末に係属中の特許事件総数
中央カリフォルニア	281	1	283	289
東テキサス	216	2	182	280
北カリフォルニア	161	3	291	279
ニュージャージー	142	4	166	212
デラウェア	139	5	244	228
北イリノイ	138	6	173	169
南ニューヨーク	135	7	211	206
マサチューセッツ	80	8	107	121
北ジョージア	76	9	63	74
南フロリダ	68	10	63	58

出展：米国地方裁判所民事事件提起，訴訟の性質と裁判管轄区，米国裁判所の司法事務，表S-23

表5 06年度における裁判管轄区の裁判官1名あたりの提訴件数

裁判管轄区	06年度において提訴された特許事件数	裁判管轄区毎に提訴された事件数による06年度の順位	裁判管轄区における現役裁判官の数	06年度において現役裁判官1名あたりに提訴された事件数	裁判官毎の事件数による順位
中央カリフォルニア	281	1	24	11.7	3
東テキサス	216	2	9	24	2
北カリフォルニア	161	3	14	11.5	4
ニュージャージー	142	4	17	8.4	5
デラウェア	139	5	4	34.8	1
北イリノイ	138	6	21	6.6	7
南ニューヨーク	135	7	27	5	9
マサチューセッツ	80	8	13	6.2	8
北ジョージア	76	9	11	6.9	6
南フロリダ	68	10	18	3.8	10

表6 トップ10の裁判管轄区における民事トライアル

裁判管轄区	06年度において提訴された特許事件数	裁判管轄区毎に提訴された事件数による06年度の順位	裁判管轄区における現役裁判官の数	06年度における民事陪審トライアルの数	06年度における民事非陪審トライアルの数	06年度における民事トライアル総数	06年度における裁判官1名あたりの民事トライアルの数
中央カリフォルニア	281	1	24	65	70	135	5.6
東テキサス	216	2	9	42	8	50	5.5
北カリフォルニア	161	3	14	31	25	56	4
ニュージャージー	142	4	17	32	29	61	3.6
デラウェア	139	5	4	14	13	27	7
北イリノイ	138	6	21	59	32	91	4.5
南ニューヨーク	135	7	27	76	67	143	5.3
マサチューセッツ	80	8	13	51	29	80	6.1
北ジョージア	76	9	11	31	18	49	4.4
南フロリダ	68	10	18	55	44	99	5.5

区における民事トライアルの数は57であった。2006年に50に下がったことは、混雑していることの兆候であろう。第2に、マサチューセッツとデラウェアの数字は、これらの裁判管轄区においては、事件をトライアルまで進める文化を有していることを確信させるものである。

5) ホームコート¹³⁾

私の考えでは、ホームコートの利点を認識することは、原告が特許侵害訴訟をどこに提訴す

るかを決定するにあたっての重要なファクターである。クライアントが上述の4つのファクターを考慮した後に、東テキサス地区に提訴しないと決断し、他の2つのファクターのバランスが比較的対等である場合、この点が、原告がどこに提訴するかを決定するファクターになる。但し、何らかの理由により原告がホームにおいて提訴しないと決定した場合には、デラウェアを「原告と被告のどちらのホームでもない」中立的な選択肢とみる傾向にある。

28 U.S.C. § 1400 (b)	上院法案3818
1. 特許侵害に対する民事訴訟は、被告の居住地、又は、	1. いずれかの当事者が居住している裁判管轄区、又は、
<p>2. 被告が侵害行為を行い、正式な確立された営業地がある裁判管轄区において提起され得る。</p> <p>本法の趣旨においては、会社は、訴訟が提起された時点において人的管轄権に服する裁判管轄区いずれにも居住しているものとみなされる。</p> <p>28 U.S.C. § 1391(c) 及びVE Holdings Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990). そして、被告は、身体的に固定して存在する必要はないが、「恒久的かつ継続的な存在を通して」行う営業地において、正式な確立された営業地があるとみなされる。</p> <p>Warner & Swasey co. v. Salvagnini Transferica S.p.A., 806 F.2d 1045 (Fed. Cir. 1986).</p>	<p>2. 被告が侵害行為を行い、正式な確立された営業地がある裁判管轄区。</p> <p>会社は、営業の本拠地又は設立された州における裁判管轄区に居住しているものとみなされる。</p>

3. 議会における法案¹⁴⁾

この裁判地の論点に関する2つの提案が、多数の支持を得て、国会において進展を見せている。第1の提案は、かつての上院法案3818に組み込まれている。これは、1400条(b)を修正し、特許事件（「宣言的判決を求める訴訟」(declaratory judgment actions)と「特許トライアル・審判部による審理」を除く）が提訴される管轄を制限しようとするものである。

この法案は、東テキサス地区を念頭においているように見える。これは、東地区において提訴される特許侵害事件の数を減らし、テキサスに設立するか、テキサスをビジネスの本拠地とする原告の数を増やすことに確実に影響を及ぼす。また、デラウェアにおいて提訴される事件の数も増やすだろう。限られた数の裁判管轄区に特許訴訟が集中していることに実質的な影響を及ぼすかは、明らかではない。

第2の提案は、最近、下院を通過した。Issa下院議員によるH.R.34は、裁判官が特許事件の

担当から手を引くことを許容する計画を進めるものである。この法案の影響は、これらの事件に興味を有しない裁判官が担当から外れることにより、事件の担当に興味を有し事件を聞こうとする裁判官を引き出す可能性が増すであろうことである。この法案により、より多くの裁判管轄区が、特許事件に魅力的な法廷地となるに違いない。

この法案には、1点複雑な点がある。それは、このアプローチをテストする試験的裁判管轄区を選択基準である。これらの試験的裁判管轄区は、特別特許調査官のための援助金を含む追加の援助金を受け取ることになる¹⁵⁾。また、試験的裁判管轄区は、特許事件の提訴数においてトップ15の裁判管轄区のうち、10名以上の裁判官を有するところから選ばれる。最低10名の裁判官を要する点は理にかなってはいないものの、この法案は（再び）、東テキサス地区に援助金を与えることを拒否する点で、同区を念頭においているように見える。この法案はまた、デラウェア、ミネソタ、コロラドが資格を有しないと

いう残念な効果をもたらす。このことは、これらの裁判管轄区における裁判官と訴訟当事者は、特許事件の援助金の増加を得る資格を有しないことを意味する。しかし、不適格であるということはそれほど重大ではない。なぜなら、これらの裁判管轄区における裁判官は、自発的に独自の担当除外計画を採用することができるからである。HR.34によって見込まれる効果は、特許事件のトップ15の裁判管轄区への集中が増し続けることであろう。

4. 2007年には、どのような数字が示されるであろうか？

2007年、私は下記のことが起きると予想する。

1) 議会

2つの法案のうちのいずれかが通った場合、いずれも2007年の提訴にはそれほどの影響は及ぼさない。なぜなら、どこで提訴するかの多くの決定に影響を及ぼすには遅すぎるからである。

2) 原告の法廷地

東テキサス地区から出てくる数字は、この地が、原告であれば選ぶべき地であることを示唆している。これは、1990年代初頭に、デラウェアにおいて起きたことと似ている。ある時、デラウェアは17件続けて原告勝訴の評決を下したと報告されている。[しかし、デラウェアではその後、] それ [=状況] は変わった。Moore判事は、2001年までには、デラウェアは被告の法廷地となったと報告している¹⁰⁾。私は、2007年にはテキサスの評決はよりバランスがとれたものになると予想する。なぜなら、弱い事件[勝つ可能性が低い事件]の被告は和解し、弱い事件[勝つ可能性が低い事件]の原告は高い成功率に賭けてトライアルに行くからである。

3) 混雑

東テキサス地区が、混雑の影響を感じ始めていることは、数字が示唆している。これは、90年代に東バージニア地区がロケットドケットへの競争を行っていたときに起きたことと似ている。これは、その裁判管轄区が需要を満たす資源を有していないことを示唆している。(例えば、特別補助裁判官(special master)のような)資源を創意工夫して活用することが行われるかもしれない。東地区において訴状からトライアルまでの期間が長くなること、そして、市場がこの遅れに応答して、原告が他の法廷地、恐らくは南フロリダ地区に移ることの2つが起きるであろう。

4) MedImmune.

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.事件最高裁判決¹¹⁾は、訴訟の合理的懸念のテストを廃止した。このことは、被疑侵害者(特に、東テキサス地区を避けたい者)によって、より多くの「宣言的判決を求める訴訟」(declaratory judgment actions)が提起されるであろうことを示唆している。これらの訴訟は、恐らくはトップ10の裁判管轄区において提起されるだろう(これらの原告が、好ましい法廷地としてロケットドケットに向かう可能性も、稀にはあるだろう)。

5) トップ10の混合

特許訴訟における法廷地の選択を市場と見た場合、トップ10にある裁判管轄区が異なるタイプの顧客を魅了していることがわかる。私は、各裁判管轄区を引きつける大きな要因は、ホームコートの利点であると思う。これは、中央カリフォルニア地区、北カリフォルニア地区、ニュージャージー、イリノイにおける提訴に当てはまるように思われる。他方、デラウェアは、恐らくは、何らかの理由により原告がホームの

裁判所において提訴できず、中立的な法廷地を探している場合に[原告を]魅了するであろう。このことは、現在のトップ10は、潜在的な原告

に対する十分な受け皿と、大多数の原告を引きつけ続ける経験と予測可能性に関する実績とを有していることを示唆している。

表7 2006年度において裁判管轄区毎に提訴された特許事件

裁判管轄区	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	
中央カリフォルニア	254	217	359	332	267	281	1
東テキサス	27	35	50	103	139	216	2
北カリフォルニア	150	198	197	187	202	161	3
ニュージャージー	101	115	125	136	98	142	4
デラウェア	141	135	135	174	128	139	5
北イリノイ	151	163	170	155	161	138	6
南ニューヨーク	154	131	112	175	137	135	7
マサチューセッツ	66	70	69	78	74	80	8
北ジョージア	48	48	45	61	63	76	9
南フロリダ	52	53	72	55	67	68	10
ミネソタ	76	79	80	87	86	67	11
東ペンシルバニア	52	61	70	117	56	65	12
東ミシガン	55	76	74	60	58	60	13
北テキサス	52	44	54	56	56	58	14
中部フロリダ	39	59	40	68	56	51	15
コロラド	46	47	45	53	40	51	16
南カリフォルニア	57	91	65	59	59	50	17
ユタ	32	53	47	45	42	49	18
北オハイオ	38	41	35	38	37	42	19
コネチカット	44	34	41	31	27	41	20
オレゴン	36	28	21	30	34	40	21
東ミズーリ	30	38	39	43	26	40	22
東ウィスコンシン	41	29	23	36	25	40	23
東ニューヨーク	34	58	55	38	50	37	24
ネバダ	15	23	21	26	28	37	25
アリゾナ	42	40	38	35	27	37	26
東バージニア	42	45	27	49	49	36	27
西ワシントン	48	43	38	59	47	35	28
南テキサス	53	47	50	50	58	32	29
西ノースカロライナ	11	20	15	21	10	32	30
南オハイオ	25	27	22	38	28	29	31
西ウィスコンシン	15	19	22	27	29	27	32
メリーランド	28	21	45	42	26	26	33
西テキサス	30	12	24	40	43	22	34
西ペンシルバニア	20	38	23	23	22	22	35
中部ノースカロライナ	12	18	25	27	25	21	36
西ニューヨーク	30	21	26	19	18	19	37
南インディアナ	28	32	34	35	25	16	38
北インディアナ	7	19	12	20	7	16	39
西ミズーリ	15	5	16	10	13	15	40
ワシントンDC	22	14	27	24	18	14	41
サウスカロライナ	7	18	25	19	18	14	42
東カリフォルニア	18	16	15	19	15	12	43
ニューハンプシャー	4	12	13	8	3	12	44

西ミシガン	24	31	16	24	20	11	45
北ニューヨーク	14	17	11	11	13	11	46
西テネシー	10	15	5	3	9	11	47
ネブラスカ	8	9	6	3	7	11	48
中部テネシー	6	7	10	12	9	9	49
カンザス	7	11	9	16	7	9	50
中部ペンシルバニア	7	7	9	7	3	9	51
西オクラホマ	9	10	8	3	3	9	52
南アイオワ	15	11	5	16	10	8	53
西バージニア	5	2	2	5	5	8	54
中央イリノイ	10	5	6	5	5	8	55
西ルイジアナ	5	6	7	7	5	6	56
東テネシー	4	4	10	11	4	6	57
ハワイ	1		5	10	3	6	58
ロードアイランド	7	11	9	6	5	5	59
南アラバマ	1		3			5	60
東ルイジアナ	10	20	13	13	11	4	61
ノースダコタ		1	6	2	5	4	62
東ノースカロライナ	11	13	7	5	4	4	63
東アーカンソー	2	12	3	2	4	4	64
メイン	10	2	2	3	3	4	65
南イリノイ	1	1	4	3	3	4	66
北フロリダ	5	7	3	3	3	4	67
サウスダコタ	2		1	4	1	4	68
中部ジョージア	3	5	4	1	1	4	69
北アイオワ	5	4	2	3	6	3	70
北オクラホマ	6	2	3	3	6	3	71
西アーカンソー		4	3	2	6	3	72
西ケンタッキー	6	9	6	6	4	3	73
モンタナ	2	7	1	1	3	3	74
北ウェストバージニア	4	4	6	7	1	3	75
南ジョージア	1	1		1	1	3	76
北アラバマ	6	5	7	7	8	2	77
ニューメキシコ	2	1	4	3	3	2	78
バーモント	5	7	3	1	3	2	79
ワイオミング	2		2		3	2	80
中部ルイジアナ	5	3	1	2	2	2	81
東ケンタッキー	4	6	3	9	8	1	82
東ワシントン	7	13	10	12	3	1	83
南ミシシッピ	2	3	1	1	3	1	84
アイダホ	4	5	6	13		1	85
グアム						1	86
米領ヴァージン諸島					2	—	87
プエルトリコ	3	2	1	1	1	—	88
南ウェストバージニア	3	2	2			—	89
北ミシシッピ	3		2			—	90
アラスカ							91
北マリアナ諸島						—	92
東オクラホマ						—	93
中部アラバマ	1	2					94

出展：米国地方裁判所民事事件提起，訴訟の性質と裁判管轄区，米国裁判所の司法事務，表C.3, Special（米国の事件を含まない）。

5. 日本の読者への追加情報¹⁸⁾

2007年においては、事件が特定の裁判管轄区に集中する傾向はより強まり、2008年においては、テキサスと中央カリフォルニアにおける提訴数が減り、北カリフォルニアにおける提訴数が増えた。

また、東テキサスに関する最近の判決は、重要な変化を示している。第5連邦巡回控訴裁判所 (In re Volkswagen of Am., Inc., 545 F.3d 304 (5th Cir. 2008) (en banc)) 及びCAFC (In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008)) は、東テキサスの裁判官に、当事者及び証人により便利な裁判管轄区に移送するよう命じる決定を下した。

6. 翻訳者による追記

翻訳者は、現在まで10件以上の米国特許侵害訴訟を担当し、デポジション・マークマンヒアリング・トライアル等に出席してきた。このように米国特許侵害訴訟を遂行するにあたって、

本データは極めて有用であった。すなわち、特許権者側の場合は、どの裁判管轄区で提訴するのが有利かを検討するために、本データを使用してきた。他方、被疑侵害者側の場合は、警告状を受領しただけでまだ提訴されていないければ、どの裁判管轄区で「宣言的判決を求める訴訟」(declaratory judgment actions)を提起するのが有利かを検討するため、提訴された後であれば、提訴された裁判管轄区がどのような傾向を有するかを知り、移送の可能性も探るために、本データを使用してきた。また、米国弁護士の中でも本データを知っている方は必ずしも多くはないことから、米国弁護士の選任前であれば力量を測る目安として、選任後であれば議論の題材として用いることも可能である。

読者の皆様が米国において、原告・被告いずれの立場に置かれたとしても、本データをこのような形で活用頂けたら幸甚である。原文にはないが、日本語版のために、2007年度・2008年度のデータを特別に用意頂いた。表8として掲載する。

表8 2007・2008年度において裁判管轄区毎に提訴された特許事件

裁判管轄区	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	07年度	08年度	08年度 順位	07年度 順位	06年度 順位
東テキサス	27	35	50	103	139	216	359	322	1	1	2
中央カリフォルニア	254	217	359	332	267	281	334	244	2	2	1
ニュージャージー	101	115	125	136	98	142	186	191	3	3	4
デラウェア	141	135	135	174	128	139	157	187	4	5	5
北カリフォルニア	150	198	197	187	202	161	159	169	5	4	3
北イリノイ	151	163	170	155	161	138	128	153	6	6	6
南ニューヨーク	154	131	112	175	137	135	111	121	7	7	7
南カリフォルニア	57	91	65	59	59	50	58	92	8	11	17
東ミシガン	55	76	74	60	58	60	52	72	9	15	13
北ジョージア	48	48	45	61	63	76	71	60	10	9	9
マサチューセッツ	66	70	69	78	74	80	69	59	11	10	8
東バージニア	42	45	27	49	49	36	39	58	12	21	27
ミネソタ	76	79	80	87	86	67	56	57	13	14	11
北オハイオ	38	41	35	38	37	42	40	55	14	18	19
中部フロリダ	39	59	40	68	56	51	56	54	15	13	15
東ペンシルバニア	52	61	70	117	56	65	57	54	16	12	12
西ワシントン	48	43	38	59	47	35	41	53	17	17	28
東ミズーリ	30	38	39	43	26	40	33	48	18	24	22
北テキサス	52	44	54	56	56	58	40	47	19	19	14
南フロリダ	52	53	72	55	67	68	83	44	20	8	10
西ウィスコンシン	15	19	22	27	29	27	42	44	21	16	32
ユタ	32	53	47	45	42	49	40	40	22	20	18
コロラド	46	47	45	53	40	51	32	36	23	26	16
メリーランド	28	21	45	42	26	26	25	34	24	31	33
東ニューヨーク	34	58	55	38	50	37	33	33	25	25	24
アリゾナ	42	40	38	35	27	37	15	31	26	38	26

南テキサス	53	47	50	50	58	32	35	31	27	22	29
東ウィスコンシン	41	29	23	36	25	40	26	29	28	30	23
ワシントンDC	22	14	27	24	18	14	24	27	29	32	41
コネチカット	44	34	41	31	27	41	34	25	30	23	20
ネバダ	15	23	21	26	28	37	27	25	31	27	25
南オハイオ	25	27	22	38	28	29	24	22	32	33	31
西ペンシルバニア	20	38	23	23	22	22	13	22	33	40	35
オレゴン	36	28	21	30	34	40	26	21	34	29	21
南インディアナ	28	32	34	35	25	16	22	20	35	34	38
東ノースカロライナ	11	13	7	5	4	4	12	19	36	45	63
西テキサス	30	12	24	40	43	22	19	17	37	36	34
サウスカロライナ	7	18	25	19	18	14	15	16	38	39	42
西ミシガン	24	31	16	24	20	11	9	15	39	50	45
西ノースカロライナ	11	20	15	21	10	32	19	15	40	35	30
カンザス	7	11	9	16	7	9	13	13	41	41	50
東ルイジアナ	10	20	13	13	11	4	16	13	42	37	61
中部ノースカロライナ	12	18	25	27	25	21	12	12	43	43	36
西ニューヨーク	30	21	26	19	18	19	26	12	44	28	37
東カリフォルニア	18	16	15	19	15	12	5	9	45	61	43
南アイオワ	15	11	5	16	10	8	13	9	46	42	53
西ミズーリ	15	5	16	10	13	15	12	9	47	44	40
北ニューヨーク	14	17	11	11	13	11	10	9	48	47	46
西テネシー	10	15	5	3	9	11	5	9	49	62	47
北インディアナ	7	19	12	20	7	16	9	8	50	49	39
東ケンタッキー	4	6	3	9	8	1	7	8	51	58	82
西ルイジアナ	5	6	7	7	5	6	5	7	52	63	56
メーン	10	2	2	3	3	4	5	7	53	64	65
ネブラスカ	8	9	6	3	7	11	7	7	54	56	48
中部ペンシルバニア	7	7	9	7	3	9	6	7	55	59	51
中部テネシー	6	7	10	12	9	9	9	7	56	51	49
中央イリノイ	10	5	6	5	5	8	11	6	57	46	55
南イリノイ	1	1	4	3	3	4	3	6	58	70	66
ニューハンプシャー	4	12	13	8	3	12	8	6	59	53	44
北オクラホマ	6	2	3	3	6	3	10	6	60	48	71
北アラバマ	6	5	7	7	8	2	7	5	61	57	77
西オクラホマ	9	10	8	3	3	9	8	5	62	54	52
ロードアイランド	7	11	9	6	5	5	3	5	63	69	59
北ウエストバージニア	4	4	6	7	1	3	1	5	64	83	75
アイダホ	4	5	6	13		1	6	4	65	60	85
バーモント	5	7	3	1	3	2	1	4	66	85	79
東ワシントン	7	13	10	12	3	1	3	4	67	71	83
南アラバマ	1		3			5	2	3	68	74	60
東アーカンソー	2	12	3	2	4	4	4	3	69	65	64
西アーカンソー		4	3	2	6	3	1	3	70	82	72
中部ジョージア	3	5	4	1	1	4	1	3	71	81	69
北アイオワ	5	4	2	3	6	3	2	3	72	76	70
西ケンタッキー	6	9	6	6	4	3	8	3	73	55	73
中部ルイジアナ	5	3	1	2	2	2	1	3	74	84	81
ノースダコタ		1	6	2	5	4	4	3	75	66	62
サウスダコタ	2		1	4	1	4	-	3	76	87	68
北フロリダ	5	7	3	3	3	4	1	2	77	80	67
南ジョージア	1	1		1	1	3	2	2	78	75	76
ハワイ	1		5	10	3	6	2	2	79	73	58
東テネシー	4	4	10	11	4	6	9	2	80	52	57
ワイオミング	2		2		3	2	2	2	81	77	80
アラスカ							-	1	82	90	91
北ミシシッピ	3		2			-	4	1	83	68	90
南ミシシッピ	2	3	1	1	3	1	2	1	84	78	84
モンタナ	2	7	1	1	3	3	-	1	85	88	74
ニューメキシコ	2	1	4	3	3	2	4	1	86	67	78
プエルトリコ	3	2	1	1	1	-	-	1	87	93	88
西バージニア	5	2	2	5	5	8	2	1	88	72	54
南ウエストバージニア	3	2	2			-	1	1	87	86	89
中部アラバマ	1	2					2		90	79	94
グアム						1	-		91	89	86
北マリアナ諸島						-			92	91	92
東オクラホマ						-	-		93	92	93
米領ヴァージン諸島					2	-	-		94	94	87
提訴された特許事件 総数	01年度 2496	02年度 2680	03年度 2768	04年度 3055	05年度 2596	06年度 2807	07年度 2896	08年度 2909			

注 記

- 1) [翻訳者注] デラウェアは特許事件の裁判管轄区として有名であるが、McKelvie氏は、デラウェア連邦地裁において1992年から2002年まで判事を勤め、10年間で、200以上の特許侵害訴訟、30以上の特許事件のトライアルを担当された高名な方である。同氏は、裁判官在職中、複雑な事件を陪審員にわかりやすく説明するためのモデル陪審説示の改良に尽力され、現在もCAFCのモデル陪審説示検討委員会の委員を務めている。主な論文に、Roderick R. McKelvie et al., "Nine Unanswered Questions After In re Seagate Technology LLC" 20 No.4 *Intell. Prop. & Tech L.J.* 14 (2008) ; Roderick R. McKelvie and Ashley Miller, "Seagate Plus One", 翻訳は、阿部隆徳訳「Seagate事件判決の1年後」知財ぶりずむ Vol.7 No.81 (2009) p.14などがある。
- 2) 特許事件の裁判地。非外国人の被告に対する特許侵害訴訟においては、28 U.S.C. § 1400 (b)の裁判地要求が適用される。Fourco Glass Co. v. Transmirra Prods. Corp., 353 U.S. 222 (1957). この節は、以下のとおりである。

特許侵害に対する民事訴訟は、被告の居住地、又は、被告が侵害行為を行い、正式な確立された営業地がある裁判管轄区において提起され得る。

28 U.S.C. § 1400 (b). 本法の趣旨においては、会社は、訴訟が提起された時点において人的管轄権に服する裁判管轄区いずれにも居住しているものとみなされる。28 U.S.C. § 1391 (c) ; VE Holdings Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990). 被告は、身体的に固定して存在する必要はないが、「恒久的かつ継続的な存在を通して」行う営業地において、正式な確立された営業地があるとみなされる。Warner & Swasey co. v. Salvagnini Transferica S.p.A., 806 F.2d 1045 (Fed. Cir. 1986).

特許を含む他の訴訟原因は全て（例えば、宣言的判決）、一般的な裁判地に関する法律が適用される。28 U.S.C. § 1391 ; VE Holdings Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).
- 3) [翻訳者注] 元ジョージ・メイソン大学ロースクール教授。2006年からCAFC判事。特許法及

び特許訴訟の経験法学的研究で高名。主な論文に、後掲注5)の論稿のほか、下記がある。Kimberly A. Moore, "Judges, Juries, and Patent Cases--An Empirical Peek Inside the Black Box", 99 *Mich. L. Rev.* 365 (2000) ; Kimberly A. Moore, Xenophobia in American Courts, 97 *Nw. U. L. Rev.* 1497, (2003) ; Kimberly A. Moore, "Empirical Statistics on Willful Patent Infringement," 14 *Fed. B. J.* 227 (2004) ; Kimberly A. Moore, "Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?," 9 *Lewis & Clark L. Rev.* 231, (2005)

- 4) [翻訳者注] どの州の裁判所に訴えを提起するかによって結果が異なりうる場合、訴訟当事者が自己に最も有利な判決を得られる見込みのある裁判所に提訴する訴訟戦術のこと。
- 5) Kimberly A. Moore, "Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?," 79 *N. C. L. Rev.* 879, 903 (2001)
- 6) [翻訳者注] ロケットのように事件処理が速いことからつけられたニックネーム。裁判所の正面には、"Justice Delayed. Justice Denied." (遅れた正義は正義の否定に等しい)と彫られた石碑と共に、兎と亀の彫刻がある。亀ではなく、兎であるとの裁判所のポリシーを現している。この石碑と彫刻の写真は、阿部隆徳「米国裁判事情－知財留学体験を通して－」知財管理 Vol.55, No.2 (2005) p.152の図2・図3参照
- 7) [翻訳者注] 先発医薬品と後発医薬品の利害調整を企図したハッチワックスマン法を指す。同法は、後発医薬品の承認審査を簡略化する一方、医薬品に関する特許紛争継続中は医薬品を市場に出してはならないとした。これにより、先発メーカーによる特許訴訟が増大したと言われている。
- 8) [翻訳者注] eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 特許権侵害が認定されても、救済として差止めが自動的に命令されるわけではないと判示し、特許事件において差止めが認められる場合を、従来より厳しくした。
- 9) [翻訳者注] デラウェア州は、面積が全米で2番目、人口数も全米で45番目の東部の小さな州である。この小さな州に、全米の大企業の半数以上が登記上の本社を置いているが、これは、

同州が経営者に有利な会社法を作ったからである(田中英夫「アメリカの社会と法 印象記的スケッチ」p.15(1992)東京大学出版会)。このデラウェア州会社法は、米国会社法のスタンダードとして指導的役割を果たしている。デラウェア州はまた、特許訴訟の裁判管轄区としても有名で、デラウェア連邦地裁の裁判官は、特許事件に精通している方が多い。

- 10) [翻訳者注] CAFCは、2008年12月29日、In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008)において、東テキサス地区マーシャルのWard裁判官が下した移送申立却下の判断を覆した。これにより、今後、東テキサス地区から他の地区への移送を行いやすくなり、東テキサス地区への提訴が減るだろうとの予想がされている(Shannon Henson, Eastern District of Texas Could Cease to Be IP Fast Track, Law360, December 30, 2008, <http://www.law360.com>)。但し、2009年2月9日、東テキサス地区タイラーのLove補助裁判官(Magistrate Judge)は、In re TS Techを詳細に引用した上で、移送申立てを棄却している(Invitrogen Corp. v. Gen. Elec. Co., 6:08-CV-113 (E.D. Tex., Feb. 9, 2009))。
- 11) [翻訳者注] 各裁判所・裁判官の詳細なデータを提供する会社。米国訴訟においては必須であり、翻訳者も、担当した米国特許訴訟においては、リーガルメトリック社からデータを取り寄せ、クライアント・米国弁護士と共に分析を行った。
- 12) [翻訳者注] 著者に確認したところ、特許事件への興味表明の仕方としては、以下がある旨ご教示頂いた。①弁護士会で講演する、②弁護士・社内弁護士と会い、特許事件がどのように取り扱われるべきかについて議論をする、③特許事件が自らの裁判管轄区に提起された場合、他の裁判管轄区に移送しない、④侵害論/無効論と損害論の分離(bifurcation)、プロテクティブオーダーの範囲、マークマンヒアリングを行う時期などの論点について、統一された予測可能なアプローチをとる。
- 13) [翻訳者注] 翻訳者の経験では、米国企業が日本企業を訴える場合(「宣言的判決を求める訴訟」

(declaratory judgment actions)を含む)、トップ10の裁判管轄区における提訴よりも、その米国企業の地元の裁判所への提訴の方が多かった。そして、ほとんどの事件で、この地元の裁判管轄区は、表8の提訴数ランキングの30位以降の裁判管轄区であった。このことは、米国企業がホームコートアドバンテージを重視していることを正に現わしているといえよう。すなわち、トライアルまで進んだ場合、その米国企業を地元の有力企業と考え、好ましく見ている者が陪審員となりうるので、日本企業は、トライアル前の交渉においても将来のトライアルのことを考えると不利な立場に立たされる。従って、日本企業としては、日本企業の米国子会社や代理店等の所在地、中立地等への移送の可能性を模索することが必要である。

- 14) [翻訳者注] 2009年3月3日、2009年特許法改革案(Patent Reform Act of 2009)が発表され、更なる修正が施されている。
- 15) [翻訳者注] 著者に確認したところ、以下をご教示頂いた。現在、ほとんどの地裁判事は2名のロークラークを雇うことができる。ロークラークとは、ロースクール卒業後ローファーム勤務前に1年間、裁判官の下で働く者をいう。ロークラークへの応募は各裁判官個人宛に行い、裁判官によっては、50、60、100名もの応募を受ける。裁判官は、応募者をインタビューし、雇う。ロークラークへの給与は、裁判所の予算から支払われる。本文の法案は、この予算を増額するもので、これにより、試験的裁判管轄区における裁判官は、3人目のロークラークを雇うことができるようになる。3人目のロークラークは、特許事件に特別の興味を有する者やユニークな技術バックグラウンドを有する者として雇うことができる。議会は、追加援助金によって、特許事件の質が向上するかを見定めようとしている。
- 16) See id. at 916
- 17) Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007).
- 18) [翻訳者注] 原文にはないが、本誌掲載にあたり記載頂くよう著者に依頼した。2009年2月26日時点における追加情報である。

(原稿受領日 2009年3月9日)