

ITC337 条調査における特許実務上の主要論点とその対策の考察

鈴木 信也^(*)

米国国際貿易委員会(ITC)とは、米国に所在する準司法的機関であり、外国からの輸入品に対して不公正な行為から国内産業を保護することを目的とする。ITCは米国関税法337条に基づき、知的財産権侵害の有無を判断し、侵害を伴う製品の輸入を排除する権限を有している。そのため、米国連邦裁判所と同様、特許権者はITCを知的財産紛争解決手段のフォーラムとして利用するケースが増えている。しかし、ITCは連邦裁判所と比べ、管轄法や設立目的が異なることから、ITC特有のルールを十分に把握しておくことが重要である。そこで、本稿ではITCの337条調査の概要を連邦裁判所との比較を加えながら紹介し、加えて、337条調査で問題となっている特許実務上の主要論点を調査し、考察を加える。

- I. はじめに
- II. ITC 337 条調査の流れ
 - 1. ITC の特徴
 - 2. ITC 調査への関与者
 - 3. 337 条調査の開始
 - 4. ディスカバリー手続
 - 5. 審理前手続、審理及び仮決定
 - 6. 救済方法、執行機関、上訴
- III. 主要な論点
 - 1. 国内産業要件
 - 2. 337 条調査における方法クレームの誘引侵害
 - 3. 排除命令と公益の関係
 - 4. 337 条調査中の再審査請求
 - 5. 製品の設計変更と米国税関・国境取締局
- IV. おわりに

I. はじめに

近年の熾烈な特許訴訟が示すように、米国市場に参入する企業にとって特許紛争問題は大きな懸案事項である。特許侵害により生じる紛争は専ら米国連邦裁判所(以下「連邦裁判所」という)で扱われるが、近年、米国国際貿易委員会(以下「ITC⁽¹⁾」という)を活用する事例が増加している。ITCはワシントンD.C.に所在す

る準司法的機能を有する連邦行政機関であり、米国国内産業を保護するため、知的財産の侵害を伴う輸入行為に対して、米国関税法337条⁽²⁾に基づく調査を行い(以下「337条調査」という)、侵害物品の通関を禁止する権限を持つ。連邦裁判所と比較して、ITCは厳格な期限管理の下、迅速な審理が行われ、権利侵害品に対する強力な輸入差止権限を有している。また、2006年のeBay判決のように特許権侵害が認定された場合でも自動的に侵害製品の差止を認めないなど、連邦裁判所では権利者に不利な判決が続出している⁽³⁾。一方、ITCでは連邦裁判所のeBay判決の適用はなく⁽⁴⁾、裁判地(Venue)の問題など連邦裁判所の訴訟で抱える問題を考慮する必要がないという利点もある。そのため、特許権者はITCを連邦裁判所との併用又は代替手段として利用する機会が増えており、関心を集めている⁽⁵⁾。

一方、日本国内全体として337条調査の経験がある企業は少なく、実務的にも学術的にもITCに関する研究は不十分である。現状、多くの企業はITCでの337条調査をいかに運用するかを把握しておらず、訴訟に直面した場合、不利な立場に陥ることが懸念されている。故に、ITC制度の仕組みを研究し、その活用方法を考察することは、企業にとって重大な関心事であるといえる。そこで、本稿では337条調査がどのように進行するかについて連邦裁判所との比較を加え

(*) 校友、株式会社沖データ、ジョージワシントン大学ロースクール法学修士(知的財産権)、弁理士
本稿は、2013年度フルブライト奨学金プログラム及び公益信託マイクロソフト知的財産研究助成基金(平成25年度)による研究成果の一部である。

(1) ITCはInternational Trade Commissionの略である。
(2) 正確には米国法典第19編1337条(19 USC §1337)であるが、一般に337条と記載される。本稿でも337条として記載する。
(3) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 547 U.S. 388 (2006).
(4) *Spanson, Inc. v. International Trade Commission*, 629 F.3d 1331,1360 (Fed. Cir. 2010). (「連邦巡回控訴裁判所は、ITC 337 条調査と連邦裁判所で利用可能な制定法上の救済とは「非常に異なる」と判断した)。
(5) U.S. International Trade Commission, *Section 337 Investigations Facts and Trends Regarding Case Load and Parties*, at 1. (June. 2014). (ITCによって337条調査が開始された件数は過去数年間で上昇傾向であり、ピークは2011年の69件である。その後、徐々に減少している)。

て研究し、近年 ITC 調査で注目される特許実務上の主要な論点を調査し、考察を加えることを目的とする⁽⁶⁾。

II. ITC 337 条調査の流れ

1. ITC の特徴

ITC の特徴としてまず挙げられるのが、調査手続の迅速性である。ITC の調査手続に関する規則では、一般指針として、ITC の調査及び関連する手続は、可能な限り迅速に進めるよう定められている⁽⁷⁾。地域にもよるが、連邦裁判所での特許訴訟が平均で 3 年の期間を要する一方、ITC は調査開始から 18 ヶ月以内に完了する。

管轄に関しては、連邦裁判所が对人的 (in personam) な管轄を有するのに対し、ITC は対物的な管轄権を有する (in rem)。具体的には、ITC の調査では人的管轄のように裁判所が所在する地域と被告との関係に注目するのではなく、侵害可能性のある「製品の米国内への輸入」という事実に基づき管轄の有無を判断する。そのため、相手が外国法人であっても人的管轄を要することなく、ITC の管轄及び裁判地の下、輸入行為の禁止を求めることが可能である。連邦裁判所での特許訴訟は、訴訟戦略上、当事者有利となる裁判地の選択で争いが生じることがあるが、ITC ではこのような問題は生じない。また、2011 年 9 月の米国特許法改正後は、一つの裁判地で複数当事者を纏めて訴えることが困難になったが⁽⁸⁾、ITC では特許権者の権利を侵害していると考える当事者を纏めて訴えることが可能である。

特許権侵害に基づき 337 条調査の申立を行う場合、特許権者は、①輸入の存在、②不正な行為又は競争の存在、③国内産業の存在の証明が必要とされる⁽⁹⁾。輸入の存在に関しては、製品の米国内への輸入、輸入のための販売、又は輸入後の米国内での販売の事実を証明する。不正な行為又は競争の存在とは、特許権者が保有する有効な特許を侵害している事実を証明することである。国内産業に関しては、特許で保護され

る製品に関して、米国に産業が存在すること、又は成立する過程であることを証明する。これらの詳細は後述する。

337 条違反が認められた場合、ITC は侵害製品の輸入を禁止すべく排除命令を発する。連邦裁判所に比べ、ITC では特許権者に対して数多くの救済手段が認められる。包括排除命令は、被疑侵害者が 337 条調査の被申立人であるか否かを問わず、全ての侵害製品の輸入を禁止する強力な差止命令である。限定排除命令は、337 条調査の被申立人が輸入する侵害製品の輸入を禁止する命令であり、通常は限定排除命令が下される場合が多い。停止命令とは、既に米国内に輸入されてしまった侵害製品の在庫等の販売や移転を禁止する命令である。一方、ITC は連邦裁判所と異なり、損害賠償の請求ができない点は留意するべきである。

2. ITC 調査への関与者

ITC では調査申立人(以下「申立人」という)と被申立人以外に、連邦裁判所の訴訟とは異なる関与者が存在する⁽¹⁰⁾。以下、行政法判事、ITC 委員会、不公正輸入調査室を取り上げる。

行政法判事 (Administrative law judge) は、ITC 規則で定める 337 条調査に携わる判事であり、6 名の判事の中から、各ケースの調査開始時に担当判事が指名される。行政法判事は調査開始時から 337 条侵害の有無を判断する仮決定 (initial determination)⁽¹¹⁾ まで事件を担当することになる。連邦裁判所とは異なり 337 条調査では陪審員が存在せず、行政法判事は連邦裁判所判事のような役割を果たしている。行政法判事は 337 条調査を進めるにあたり、それぞれ独自の基本原則 (ground rules) を有している。基本原則には主に、ディスカバリー時の書面の様式や申立 (motion) に関する細則が定められている。行政法判事ごとに基本原則で定める内容が異なるので当事者は注意が必要である。行政法判事は 337 条の調査開始から 45 日以内に、調査完了予定日 (Target date) を設定する。また、調査期間中に当事者が提出すべき書面の期限を定めたスケ

(6) 本稿では特許法に焦点を当てて考察するが、ITC337 条調査は商標法や著作権法、営業秘密等の侵害に関しても判断を求めることが可能である。

(7) 19 C.F.R. § 210.2.

(8) 35 U.S.C. § 299.

(9) 従来は上記①～③の要件に加えて、損害の存在 (Injury) の証明も必要とされていた。しかし、1988 年包括通商法 (The Omnibus Trade & Competitiveness Act of 1988) によって、登録特許、登録商標、登録著作権等に関する損害の存在を証明する要件が削除された。しかし、コモンローに基づく商標や営業秘密、虚偽広告等に基づく調査に関しては損害の存在の証明は必要である。

(10) 連邦裁判所での訴訟では Plaintiff (原告)、Defendant (被告) という表記を用いるが、ITC337 条調査では、Complaint (申立人)、Respondent (被申立人) という表記が用いられている。そのため、本稿でも ITC337 条調査に関わる当事者に関しては申立人、被申立人として表記する。

(11) 19 C.F.R. § 210.42 (a) (1) (i).

ジュールを公開する。調査完了予定日から4ヶ月以内に、行政法判事は特許侵害の有無を判断する仮決定を下さなければならない⁽¹²⁾。

ITC 委員会 (commission) は6名のコミッショナーを有し、ITC 調査開始時と終了時に関与する⁽¹³⁾。337条調査開始時は、申立人の訴状に基づき、調査開始の有無の判断を行う。委員会は、訴状提出後原則30日以内に、訴状が適切に提出されているか、及び調査が訴状に基づき開始されるべきかを決定する⁽¹⁴⁾。調査終了時の関与としては、行政法判事が下した仮決定を再審査し、最終決定 (final determination) を下す役割を担っている。委員会は行政法判事の仮決定を再審査しないという選択も可能であり、その場合、仮決定が下されてから60日経過後に、行政法判事の仮決定が自動的に委員会の決定となる⁽¹⁵⁾。委員会が337条に基づく侵害があったとの最終決定を下した場合、排除命令を発行し、調査は終了する。

不正輸入調査室 (Office of Unfair Import Investigations) とは、公益を代表する独立した当事者である。主に、申立人が提出した訴状が調査を開始するのに妥当であるかなどの非公式な審査を行う。不正輸入調査室から派遣される調査弁護士は337条調査のあらゆる場面 (訴状の提出、ディスカバリー、申立、審理等) に関与し、調査中に生じる論点を正確に記録し、実体的な論点に対する立場を示し、行政法判事や委員会に対して書面の形で意見を表明する⁽¹⁶⁾。従来は337条調査のほとんど全てのケースで調査弁護士が関与していた。しかし近年の窮迫した予算の関係で、2011年以降の337条調査では、特別な専門知識を要する案件に対して、調査弁護士が関与するとの方針変更が示されている⁽¹⁷⁾。

3. 337条調査の開始

337条調査を開始するためには、申立人は訴状にITC 規則で定める事項を記載し、ITC に提出しなければならない。337条調査の訴状では、337条に基づく侵害をサポートする事実の記載、不公正な方法によ

る競争や不公正行為を構成する事実や、係争特許に関する技術について米国内に産業が存在し、又は成立する過程であることの証明など、詳細な情報の記載が求められる。例えば、米国特許の特定、特許の所有者の特定、特許に基づくライセンスの特定、対応外国特許や特許出願のリスト (把握している場合)、米国特許に係る発明の専門的でない説明等である⁽¹⁸⁾。実務上は、訴状をサポートする証拠物 (Exhibits) として、係争特許と侵害製品のクレームチャートや、ライセンスリスト、係争特許が国内産業要件を満たすことを証明するクレームチャート (自社特許と自社製品とを比較する) 等を添付している。一方、連邦裁判所での訴訟の場合、訴状の記載に要求されるものは、①管轄の存在、②訴答者が救済を受ける権利を有することを主張する明確かつ簡潔な記載、③要求する救済である⁽¹⁹⁾。特許訴訟の場合、②に関する記載では係争特許及び特許所有者を特定し、被告が原告特許を侵害しているという事実を記載する。このように、訴状の記載要件に関しては、337条調査の方が多くの記載が求められるため、ITC の利用を検討する申立人は、訴状の記載に関して十分な注意を払うことが重要である。

申立人が提出した訴状が委員会規則に準拠していると判断された場合、委員会は、調査開始通知 (Notice of Investigation) を発行し、連邦行政命令集 (Federal Register) に公示する⁽²⁰⁾。調査開始通知では、337条調査における調査範囲 (scope of investigation) を示し、担当する行政法判事が決定される。また、不正輸入調査室の調査弁護士が調査に関与するかどうかも決定される。連邦行政命令集に調査開始通知が公開された日が、委員会の調査開始日となり、行政法判事は337条調査の調査完了予定日を設定する。当該調査において被申立人と認定された者は、訴状が被申立人に送達後20日以内に応答 (response) を行うことができる⁽²¹⁾。

4. ディスカバリー手続

連邦裁判所における特許訴訟と同様に、337条調査でのディスカバリーの方法は質問書 (Interrogatories)、

(12) 19 C.F.R. § 210.51 (a).

(13) Tom M. Schaumberg, *A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations before the U.S. International Trade Commission*, at 31 (November, 2009).

(14) 19 C.F.R. § 210.10 (a) (1).

(15) 19 C.F.R. § 210.42 (h) (2).

(16) Schaumberg, *supra*, at 33-34.

(17) See 76 Fed. Reg. 24623 (May 2, 2011).

(18) 19 C.F.R. § 210.12 (c) - (g).

(19) Federal Rules of Civil Procedure Rule 8 (a) (1) - (3).

(20) 19 C.F.R. § 206.3.

(21) 19 C.F.R. § 210.13.

文書提出要求(Request for producing documents)、自認要求(Request for Admission)、証言録取(Depositions)を用いて、当事者間の証拠書類を明確にする⁽²²⁾。ITCでは審理が非常に早く進むため、ディスカバリーの期間は概ね5～7ヶ月と非常に短く設定されている。

ディスカバリーの開始時期に関して、連邦裁判所では送達が完了し、適切な裁判地で人的管轄権が認められるまで開始しないのに対し、ITCでは調査開始通知が連邦行政命令集で公示されれば開始が認められる。開示や申立に対する応答期限も多くが10日以内と定められており、当事者は約2～3ヶ月で資料の収集・審査・作成を行わなければならない。そのため、特に被申立人にとっては負担の大きい手続である。

連邦裁判所と比較して、ITCで定める開示範囲は広範かつ曖昧であるといわれる。その法的根拠は下記の通りである。ITC規則では、当事者はクレーム又は防御に関する秘密でない、いかなる事項について開示を得ることができる⁽²³⁾。ITCの調査範囲は、調査開始通知で定められた範囲に基づく⁽²⁴⁾。調査開始通知では、一般的に抽象的な製品名が定められ、それが調査対象とされる。例えば、「不揮発性記憶装置及び同様の製品に関する事項」(“In the matter of Certain Non-Volatile Memory Devices and Products Containing Same”)などである。ディスカバリーの開示範囲は、調査開始通知で定められた調査対象に基づき決定される。故に、当事者は申立書で特定していない製品名や製品番号であっても開示対象となることに留意する必要がある。これまでの事例でも、申立人が求める開示範囲を把握できずに被申立人が証拠の提出に失敗し、不利に陥ったケースが散見される。反対当事者は、要求される情報が調査において明確に関係がないことを立証しない限り、証拠は関連性があると判断される。

2013年のITC規則改正によりディスカバリー手続が改められ、質問書や証言録取の回数に制限が設けられ、電子ディスカバリーに関しては、連邦民事訴訟規則で採用されているルールが追加されている⁽²⁵⁾。

5. 審理前手続、審理及び仮決定

ディスカバリー期間経過後、当事者は審理前手続の準備を開始する。通常、ディスカバリー終了時から審理までは1～2ヶ月の期間が与えられる。審理前手続では、審理前供述書(Pre-hearing statement)や証拠物(Exhibit)の準備がなされる。審理前供述書では、審理で証言を行う証人のリスト、審理で提出する証拠物のリスト、申立人・被申立人間の訴訟上の合意(stipulation)の有無、訴訟において行政法判事に判断されるべき実質的争点などを記載する。審理が行われる日の午前中、又は数日前には予備審問会(Pre-hearing Conference)が開催される。予備審問会では、審理開始前の論点の明確化、事件の一部又は全てについての和解可能性の模索、審理範囲の検討、専門家証人等の数の制限を含む証拠開示の迅速化の検討がなされる⁽²⁶⁾。予備審問会終了後に審理が行われる。審理の目的は、行政法判事が337条調査に基づく侵害があったか否かを決定するため、証拠を確認し、当事者の議論を聞くことである⁽²⁷⁾。審理は通常数日に及ぶことが多い。審理終了後に、申立人は審理で議論された内容を受けて、審理後書面(Post-hearing Brief)を提出し、被申立人は審理後書面に対する応答を行う。連邦裁判所の訴訟手続と比べ、337条調査で提出する書面は量が膨大であるし、期限も短く設定されている。そして、これまでの調査手続を考慮したうえで、行政法判事は特許権侵害の有無につき仮決定を下す。仮決定の内容は、事実の認定、法律問題に対する結論、行政法判事の理由付けに関する説明という形式で公表される⁽²⁸⁾。仮決定の書面を作成する際、行政法判事は審理前及び審理後書面を定期的に参照するため、書面の作成には、難解な特許の技術分野を簡潔かつ平易に説明し、当事者の主張を判事が理解できるように纏めることが重要である⁽²⁹⁾。

行政法判事の仮決定に対しては、申立人・被申立人いずれも委員会に対して当該仮決定の再審査を要求す

(22) 19 C.F.R. § 210.27 (a).

(23) 19 C.F.R. § 210.27 (b).

(24) 19 C.F.R. § 210.10 (b).

(25) 規則改正後のディスカバリー手続の詳細は、鈴木信也「知的財産紛争解決手段としての米国国際貿易委員会(ITC)活用の研究」公益信託マイクロソフト知的財産研究助成基金第10回助成研究報告書(2014年12月)を参照されたい。

(26) 19 C.F.R. § 210.35 (a).

(27) 19 C.F.R. § 210.36 (a).

(28) 19 C.F.R. § 210.42 (d).

(29) Carl C. Charneski, *Strategies and Best Practices from a Former ITC Administrative Law Judge* AIPLA seminar material at 11. (November, 2014) (元行政法判事である Carl Charneski 氏からお話を伺った)。

ることができる。委員会のコミッショナーの正式な票決を通じて、委員会は行政法判事の仮決定を再審査し、当該決定を支持、破棄、又は差し戻しすることができる⁽³⁰⁾。委員会が仮決定の再審査を決定すると、その再審査は「最初から (de novo)」行われる⁽³¹⁾。再審査では、委員会は争点が公示や規則で限定されている場合を除き、仮決定に対する全ての権限を有する⁽³²⁾。上述のように、委員会が公表後 60 日以内に仮決定の再審査を決定しない限り、当該仮決定は委員会の決定となる。委員会が仮決定の再審査を行った場合、60 日以内に委員会の最終決定を公表し調査を完了する。

6. 救済方法、執行機関、上訴

ITC の委員会が 337 条調査の結果、侵害であると認定した場合、排除命令を発行する。排除命令は米国税関・国境取締局で執行され、米国特許を侵害する製品の輸入を禁止する⁽³³⁾。また、ITC は停止命令を発行し、米国内における侵害製品の販売及び移転を禁止することもできる⁽³⁴⁾。排除命令と異なり、停止命令は ITC が執行する。排除命令及び停止命令を下す場合、委員会は「公益 (public interest)」を考慮し、提示された救済が米国の公衆衛生及び福祉に対して、過度に悪影響を及ぼすことがないかどうかを考慮する⁽³⁵⁾。委員会の最終決定後、60 日間は公共政策及び国益を考慮する大統領審査期間にあてられる⁽³⁶⁾。被申立人は保証金 (Bond) を支払うことで大統領審査期間中の輸入を継続することができる⁽³⁷⁾。実際は大統領が事件の審査を行うのではなく、委員会の決定はホワイトハウスの調査官事務所に提出され、その後、その写しが米国通商代表部 (the Office of the United States Trade Representative) に転送される。米国通商代表部は、大統領に代わって、政策的な理由で侵害の決定

及び救済を認定するか否かを審査する⁽³⁸⁾。大統領審査で、委員会の最終決定が覆ることはほとんどないが、政策的な側面から大統領が排除命令に対して拒否権を発動することもある⁽³⁹⁾。ITC 委員会の最終決定に対して不利益を被った当事者は、最終決定の確定後 60 日以内に連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に上訴することが可能である⁽⁴⁰⁾。上訴では委員会が下した最終決定が唯一の争点となる⁽⁴¹⁾。337 条調査で勝訴した当事者は委員会の決定を防御する立場で、連邦巡回控訴裁判所に訴訟参加することができる。

Ⅲ. 主要な論点

1. 国内産業要件

(1) 国内産業要件とは

337 条調査において、特許権者である申立人は、特許等で保護される製品に関して米国内に産業が存在すること、又は産業が設立する過程であることの証明が要求される⁽⁴²⁾。申立人は、単に米国で特許を保有しているだけでは不十分であり、係争特許に関して国内の製造拠点、従業員の存在、十分な投資等に基づき産業の存在を証明する⁽⁴³⁾。申立人ではなく、そのライセンスが米国内で係争特許に係る製品を製造等している場合でも証明可能である。国内産業要件は ITC 特有の制度であり、立証に失敗すると係争特許の行使は不可能になるため、侵害性・有効性の判断と同様に重要な役割を占めている。国内産業要件には、経済的要件 (economic prong) と技術的要件 (technical prong) が存在し、両方の要件を満たすことが必要である。

(2) 経済的要件

経済的要件とは、係争特許に関して産業が存在する

(30) 19 C.F.R. § 210.43 (d).

(31) *Certain Polyethylene Terephthalate Yarn and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-457, Comm'n Op. at 9 (June 18, 2002).

(32) *Certain Flash Memory Circuits and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-382, Comm'n Op. at 9-10 (July 1997).

(33) 19 U.S.C. § 1337 (d) (1).

(34) 19 U.S.C. § 1337 (f) (1).

(35) 19 U.S.C. § 1337 (d) (1).

(36) 19 U.S.C. § 1337 (j) (1)-(4).

(37) 19 U.S.C. § 1337 (j) (3); 19 C.F.R. § 210.49.

(38) Evan H. Langdon, *An Overview of ITC Patent Litigation: Section 337 and the Differences Between the ITC and District Court*, AIPLA seminar material, at 12. (November, 2014).

(39) 例えば、*Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers* Inv. No. 337-TA-794 (August, 2013) では、ITC 委員会が、Samsung の保有特許を侵害する Apple 製品に対し排除命令及び停止命令を認めたが、大統領は当該命令に対して拒否権を行使している。

(40) 19 U.S.C. § 1337 (c).

(41) *See Fischer & Porter Co. v. US. Int'l Trade Comm'n*, 831 F.2d1574, 1576-77 (Fed.Cir. 1987).

(42) 19 U.S.C. § 1337 (a) (2).

(43) 19 U.S.C. § 1337 (a) (3).

こと、具体的には単なる輸入や販売活動以上の、米国内での実質的な事業活動の存在を証明することである⁽⁴⁴⁾。制定法は以下の要件を定めており、いずれか一つを満たせばよいとしている⁽⁴⁵⁾。

- (A) 工場及び設備に対する相当な (significant) 投資、又は
- (B) 相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入、又は
- (C) エンジニアリング、研究開発、又はライセンス活動を含む、特許等の活用に対する実質的な (substantial) 投資⁽⁴⁶⁾

経済的要件の立証に関しては、常に何を持って「実質的な投資」となるかが問題となる。先例では、実質的な投資を構成する明確な指針はなく、国内産業の有無は事案に応じて判断されるが、申立人の事業規模は考慮される⁽⁴⁷⁾。また、投資の規模は問題となる市場又は産業との関連で、申立人の特許製品に対する活動の本質及び重要性に鑑みて判断される⁽⁴⁸⁾。証明すべき投資規模は過剰に大きい必要はないが、対象事業に見合った最低限の投資額は必要である⁽⁴⁹⁾。経済的要件の立証は画一的ではなく、多様な観点から立証可能である。例えば、申立人は特許侵害発生時に係争特許を実施する製品を製造していなくても、米国内での以前及び以後の製造活動に対する投資(例えば、製品の概念化、仕様図、R&D、回路設計等)により国内産業の証明が可能である⁽⁵⁰⁾。また、国内産業は製造業だけに限らず、品質管理や補修、カスタマーサポートなど多岐に渡る。すなわち製造企業であっても、自社製品の補修サービスやコールセンターに対する十分な

投資を証明することで、国内産業要件を満たす場合がある⁽⁵¹⁾。さらに、特許製品の大部分が国外で製造されている場合も、国内に拠点を有し、特許製品に何らかの価値が付加されている場合 (Value-Added)、国内産業を立証できる可能性がある⁽⁵²⁾。

(3) 技術的要件

技術的要件とは、係争特許と経済的要件に基づく国内産業との技術的なつながりを意味し、具体的には、申立人が係争特許の少なくとも1つ以上のクレームを実施 (Practice) していることを要求する。実施しているクレームと侵害されているクレームが同じである必要はない⁽⁵³⁾。しかし、技術的要件を満たすために用いるクレームは有効なクレームである必要がある⁽⁵⁴⁾。技術的要件の判断は通常、侵害の決定に利用される分析方法が用いられる⁽⁵⁵⁾。実務上、申立人は訴状で、係争特許と自社製品を比較したクレームチャートを添付することで技術的要件を証明する。

(4) ライセンス活動に基づく国内産業の証明

大学や研究所などの非製造団体は、ライセンス活動に基づき国内産業を証明する機会が多い。ライセンス活動に基づく国内産業の存在は、①投資が活用する係争特許と関連があること、②当該投資がライセンスングに関連していること、③当該投資が国内(米国)で行われていることを証明する必要がある⁽⁵⁶⁾。申立人のライセンス活動に対する投資が実質的であるかを判断するには、ライセンスプログラムによって収益が生じているかを考慮する⁽⁵⁷⁾。大学や企業では事業に対応

(44) *Certain Male Prophylactic Devices*, Inv. No. 337-TA-546, Comm'n Op. at 39 (Aug. 1, 2007) (「経済的要件は、単なる輸入業者ではなく、国内の製造に伴う活動を制定法上保護することを保証するために存在する」)。

(45) *Certain Variable Speed Wind Turbines & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-376, Comm'n Op. at 15 (Nov. 1996)。

(46) 19 U.S.C. § 1337 (a) (3)。

(47) *Certain Printing & Imaging Devices & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-690, Comm'n Op. at 27 (Feb. 17, 2011)。

(48) *Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-640, (2009)。

(49) *See Certain Stringed Musical Instruments & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op., at 26-27 (May 16, 2008) (「申立人の投資額(17年で8500ドル)は経済的要件を満たすのに不十分である」と判断された)。

(50) *Certain Audio Digital-to-Analog Converters & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-499, Final Initial and Recommended Determinations, at 113-119 (Nov. 5, 2004)。

(51) *Certain Integrated Circuits, Processes for Making Same and Products Containing Same* Inv. No. 337-TA-450, Initial Determination, at 152-156 (2002)。

(52) *Certain Kinesiotherapy Devices*, 337-TA-823, Comm'n Op. at 26-36 (July 12, 2013)。

(53) *See Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size & Prods, Containing Same*, Inv. No. 337-TA-432, Initial Determination, at 11 (Jan. 24, 2001)。

(54) *Certain Ground Fault Circuit Interrupters & Prods, Containing Same*, Inv. No. 337-TA-739, Comm'n Op., at 71 (June 8, 2012) (「技術的要件を満たすためには、申立人は国内製品の実施が文言又は均等のいずれかにおいて一つ又はそれ以上の有効なクレームを実施していることを証拠の優越性基準 (a preponderance of evidence) をもって、証明しなければならない」)。

(55) *See Certain Excimer Laser Sys for Vision Corr. Surgery & Components Thereof & Methods for Performing Such Surgery*, Inv. No. 337-TA-419, Initial Determination, at 133-146 (May 2000)。

(56) *Certain Multimedia Display and Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, (2011)。

(57) *See Certain Digital Processors & Digital Processing Sys., Components Thereof, & Prods Containing Same*, Inv. No. 337-TA-559, Initial Determination, at 94, 98 (May 11, 2007)。

する技術分野に基づき複数の特許群(ポートフォリオ)を有している。この場合、国内産業を証明するには、複数の特許群の中からライセンス交渉の中で係争特許が多く議論された、係争特許が価値として優位であるなど、係争特許とライセンス活動の結びつきを証明する。一方、交渉が破綻し訴訟に発展した場合、訴訟で生じる費用がライセンス活動に対する投資に該当するかという争点がある。最近の判例では、通常の特許訴訟に関連する費用が自動的に「ライセンスのための実質的な投資」とみなすべきではないと判断されており⁽⁵⁸⁾、特許訴訟とライセンス活動との関連性を証明しない限り、国内産業の成立は認められないとしている⁽⁵⁹⁾。

従来、申立人がライセンス活動に基づく国内産業を証明する場合、係争特許を実施する実際の製品の存在を証明することは要求されていなかった。これは、1988年改正により、非製造団体である大学や研究所などに対してもITCの利用を可能とした立法上の背景による。しかしながら、最近の事例では、ライセンス活動に基づく国内産業を充足するためには、申立人又はそのライセンシーによる、「特許で保護される製品(Articles)」の証明が必要であると判断されており、ライセンス活動に基づく国内産業の証明が厳格化されている⁽⁶⁰⁾。

(5) 考察

2013年にITC規則が改正され、申立書における国内産業要件の記載をより詳細(Specific)にすることが要求されている⁽⁶¹⁾。例えば、国内産業に関する「具体的な」記述や、国内産業が成立している場合、実質的な投資と雇用の証明、国内産業が成立の過程にある場合、知的財産権を活用する過程の証明や、産業が将来成立する実質的可能性などの記載が求められる。実務上、国内産業を立証する場合には以下の点に留意すべきである。経済的要件に関しては、申立書に係争特許を記載するとともに、当該係争特許を実施する製品や、開発施設、開発に従事する従業員の数、対応製品の売上高や開発に要する投資規模等を示す資料・データを準備し、実質的な投資を満たすための情報を記載

することが重要である。製品に関するカスタマーサポートやテクニカルサービスに関する拠点もあれば、それらの情報も記載しておくことが望ましい。申立書の記載を裏付けるための資料・データは別途添付書(Exhibit)を用いることが可能である。技術的要件に関しては、係争特許に対応する製品と係争特許を比較したクレームチャートを作成することで、係争特許に対応する製品を実施していることを証明する。ライセンス活動に基づき国内産業を証明する場合は、特許権者が契約を締結しているライセンシーに関する情報や、ライセンシーが製造する製品に関する情報、ライセンス収入やライセンス活動に投じる費用に関する情報を用意することが重要である。

企業の対策として重要なことは、国内産業の証明には複数の選択肢を準備することである。製造企業だからといって、係争特許に関する工場・設備や従業員への投資だけを検討するのではなく、ライセンス活動や研究開発施設等に基づく国内産業の可能性も検討すべきである。国内産業の証明に失敗すれば係争特許の行使は不可能になるため、企業は自社の資源を十分に活用し、数多くの選択肢を持つてのぞむことが必要である。一方、被申立人の立場としては、申立人の申立書や関連書類を十分に精査し、係争特許と申立人が主張する産業との結びつきを否定する証拠の調査を検討することが重要である。

2. 337条調査における方法クレームの誘引侵害

(1) 337条調査における権利侵害の認定

上述の通り、米国関税法337条が定める違反行為を証明するためには、特許権者は①輸入の存在、②不公正な行為又は競争の存在、③国内産業の存在を証明することが必要である。特許権侵害に基づく337条調査では、「不公正な行為又は競争方法」の要件において、特許権者は、侵害製品の輸入が有効な米国特許を侵害し、又は有効な特許で保護される方法を通じて生産されたことを証明する⁽⁶²⁾。製品の輸入とは、製品の所有者、輸入業者又は荷受人による米国内への製品の輸

(58) *John Mezzalingua Associates, Inc. v. International Trade Commission*, No. 10-1536 (Fed. Cir. Oct. 4, 2011).

(59) 以下を証明することで、特許訴訟とライセンスとの関連性が存在しないとされる。①訴訟が係争特許に基づいていないこと、②和解を求めるレターが送付されていないこと、③訴訟中に和解交渉がなされていないこと、④確立されたライセンスプログラムが存在しないこと、⑤その他、ライセンスに対する努力が認められないこと。

(60) *Certain Computers and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing the Same*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op., at 30-32 (March 26, 2014).

(61) 19.C.F.R. § 210.12.

(62) 19 U.S.C. § 1337 (a) (1) (B) (i), (ii).

入、輸入のための販売、米国輸入後の米国内での販売が含まれる。「輸入後の米国内における販売」が含まれることから、輸入行為に直接関与していない米国内の卸売業者や小売業者であっても 337 条侵害の責に問われることになる。米国関税法は特許侵害の定義に関してはこれ以上定めておらず、寄与侵害や誘引侵害に関する直接的な規定もない。この点、337 条調査では特許権侵害の有無について、米国特許法の条文規定を参照することも多い⁽⁶³⁾。

従来、米国関税法 337 条 (a) (1) (B) (i) の条文で定める「米国特許を侵害する製品の輸入… (articles that infringe a valid… United States patent…)」という文言は、「輸入時」に侵害の成立が必要か、それとも「輸入後」の侵害の成立も含むのかについて議論があった。これは例えば、ある製品を部品の状態で輸入し、輸入後に完成品を組み立てて販売する場合など、被疑侵害製品が「輸入時」には特許方法クレームの範囲外であるが、輸入後に方法クレームの範囲内となった場合に問題となる。従来、337 条調査において、米国輸入後の製品に対する不正行為又は競争が生じた場合、米国内の行為と輸入行為との十分な結びつき (nexus) を証明出来れば、輸入後の行為に対しても管轄を有すると判断されていた⁽⁶⁴⁾。近年、この論点に対して連邦巡回控訴裁判所が新たな判断を下している。

(2) 方法クレームの誘引侵害に関する事例

方法クレームに関して、337 条調査で米国特許法 271 条 (b) が定める誘引侵害が成立する時点に関して、連邦巡回控訴裁判所は ITC の判断を棄却し、米国関税法 337 条 (a) (1) (B) (i) に基づく排除命令は、侵害製品の「輸入後」に直接侵害行為が生じた場合の誘引侵害には適用しないと判断した事例である⁽⁶⁵⁾。

特許権者である申立人は、被申立人である Suprema と Mentalix に対し、光学スキャナーの輸入により、生体スキャン技術に関する 3 件の特許が侵害されたと主張した。Suprema は韓国企業で指紋をスキャンするハードウェア及びソフトウェアを製造している。米国企業である Mentalix は、Suprema が製造するスキャナーを輸入し、自社で製造するソフトウェアを輸入し

たスキャナーに組み込んでいる。この件につき、ITC は、他国からスキャナーを輸入後に自社のソフトウェアを組み込むことで、Mentalix は申立人が保有する米国特許の方法クレームを直接侵害しており、Suprema が当該侵害を誘引していると判断した。結果、ITC は Suprema のスキャナーに対して排除命令を下した。

上訴において、Suprema は、米国関税法 337 条が定める「(米国特許を) 侵害する製品…」は輸入していないと主張した。申立人は、輸入製品は輸入時に方法クレームを直接侵害していないことは容認した。しかし、申立人及び ITC は、「(米国特許を) 侵害する製品…」は直接、誘引又は寄与侵害であれ、いかなるタイプの侵害も含むものであると主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、ITC による制定法の解釈が合理的であるかを検討し、ITC に付与される制定法上の権限は「輸入時」に侵害する製品のみであるとの判断を下した。故に、排除命令の対象は、輸入時に権利侵害の恐れがある製品であると述べた。特許法は本質的に直接侵害 (271 条 (a)) 及び寄与侵害 (271 条 (c)) の規定は、製品に関連する違法行為を規定しており、これらの侵害は、輸入時又は輸入前に生じていなければならない。一方、271 条 (b) の誘引侵害は、直接侵害の成立を前提に、「積極的に特許の侵害を誘引する行為」のみを定めており、製品とは結びつきのない違法行為を定義している。そのため、直接侵害が成立することなく、誘引侵害の成立のみでは、ITC がその権限を行使する根拠となる米国関税法 337 条 (a) (1) (B) (i) が定める「侵害する製品…」の要件を満たさない。

本件では、直接侵害は Suprema が製造するスキャナーに Mentalix のソフトウェアが組み込まれた際に生じるため、輸入時に直接侵害は発生していない。そのため、直接侵害の成立を前提とする誘引侵害は成立しない。結果として、連邦巡回控訴裁判所は、ITC が Suprema のスキャナーに対して排除命令を下す権限はないと判断し、当該排除命令を取り消した。なお、本判決は大法廷 (En banc) で審理されるとの判断が下され、今後判断が変更となる可能性がある⁽⁶⁶⁾。

(63) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n* 742 F.3d 1350, 1353 (Fed. Cir. 2013) (「337 条の侵害規定は、米国特許法 271 条の下、裁判所が定める法に合致し、及び限定されるように解釈されなければならない」)。

(64) G.Brian Busey et al., *The Future of Method Claims after Suprema v. ITC* 337 Reporter Vol.37 at 15. (February, 2014); *Certain Sputtered Carbon Coated Computer Discs and Products Containing Same, Including Disk Drives*, Inv. No. 337-TA-350, 1993 WL 854336, Comm'n Op. at 13 (Nov. 1993).

(65) *Suprema*, 742 F.3d at 1350.

(66) 口頭弁論が 2015 年 2 月 5 日に予定されている。

(3) 考察

本判決により、申立人は 337 条調査において方法クレームに基づく特許権侵害の証明が以前よりも難しくなると考えられる。方法クレームやシステムクレームの場合、複数主体による特許クレームの共同侵害という問題は日米共に議論となっている。本件では、輸入後に単独行為者で全ての構成要素を実施している形であるため、必ずしも複数主体が個別の構成要素を実施しているケースであるとはいえないが、輸入前・輸入後という時間関係により侵害の成否が異なるという点に特徴がある。

本事件で、連邦巡回控訴裁判所は、米国関税法 337 条及び米国特許法 271 条の文言を忠実に読み取って判断しているように思われる。すなわち、米国関税法 337 条(a)(1)(B)(i)が規制する行為は、有効かつ行使可能な米国特許を侵害する製品の「輸入」、「輸入のための販売」、又は「輸入後の米国内での販売」である。米国特許法 271 条(b)の誘引侵害は、文言上、製品に直接関連を持つ行為ではなく、直接侵害が生じた後に侵害製品と関連を持つようになった特定の違法行為(誘引侵害)を規制するものと解釈している。そのため、輸入時に誘引侵害の意図をもって直接侵害が発生していない以上、米国関税法 337 条(a)(1)(B)(i)に基づく「侵害する製品…」には該当しないと解釈している⁽⁶⁷⁾。一方、本判決は輸入規制により米国産業を保護するという ITC の立法目的が阻害されるため妥当ではないとする反対意見もある。例えば、本事件における解釈を採用した場合、製品を複数の部品に分けて輸入し、米国内で完成品を製造すれば特許侵害の責任が回避されるとの懸念を示している⁽⁶⁸⁾。

大法院審理では、再度、米国関税法 337 条(a)(1)(B)(i)が定める「侵害する製品…」の解釈が争点となるだろう。現在米国の各団体から本判決に対して様々な意見が寄せられている⁽⁶⁹⁾⁽⁷⁰⁾。現状、本判決を受けて、

被申立人とされる製造業者や輸入業者としては、輸入後に完成品を製造する行為によって、方法クレームに基づく誘引侵害の責任は回避することが可能である。そのため、特許権者である申立人としては、保有特許が方法クレームである場合、クレームの構成要素に複数主体が関与する構成であるならば、連邦裁判所の利用を検討することが望ましいであろう。特許案件に関する米国関税法 337 条と米国特許法との関連性は、今後も議論されるべきであろう⁽⁷¹⁾。

3. 排除命令と公益の関係

(1) 公益規定について

337 条調査において、委員会が関税法 337 条に定める違反が存在すると決定した場合(特許侵害事件調査の場合、特許侵害の認定)、委員会は当該規定に違反する製品の輸入を阻止するべく排除命令を発する。排除命令を発する前に、委員会は排除命令による救済が、公益に与える影響を考慮しなければならない⁽⁷²⁾。具体的には、委員会は制定法に基づく救済が、公衆衛生及び福祉、米国経済の競争環境、米国内の競合製品、米国消費者に与える影響を考慮する⁽⁷³⁾。米国で正当に特許権を保有する権利者が 337 条調査で勝訴したとしても、排除命令の執行が米国の公益に反すると判断された場合、特許権者に対する救済は認められない。公益に関する規定は 1974 年通商法(Trade Act of 1974)で導入された。その一節には、「委員会は排除命令が公益に与える影響を包括的に考慮しなければならない」と規定されている⁽⁷⁴⁾。そのため、ITC は排除命令が公益に反するか否かを決定する幅広い裁量を有している。しかしながら、正当な権限を有する特許権者が、公益に反することを理由にその救済を否定されることは、権利者に与える不利益も甚大であり、ITC を活用する目的も失うことになる。そのため、特許権侵害に基づく 337 条調査で公益の有無が問題となった

(67) *Suprema*, 742 F.3d at 1360.

(68) *Id.* at 1371.

(69) American Intellectual Property Law Association, *Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association In Support Of Neither Party*, at 2-3. (August 18, 2014). (ITC の委員会は、輸入後に特許権の直接侵害が生じた場合であっても、誘引侵害に基づき 337 条の違反であると判断する権限を有するべきであると述べている。さらに、本判決は、特許法と関税法 337 条との関係を誤解しており、委員会が特許権者に対して、侵害製品の輸入から権利者を守る広大な権利を与えるという議会の意図を阻害するものである。)]。

(70) Intellectual Property Owners Association, *Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association In Support Of Neither Party*, at 2. (August 18, 2014). (AIPLA と同様の意見)。

(71) 関税法 337 条と特許法との関係に言及した判例として、*Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Comm'n*, 831 F.2d 1017 (Fed. Cir. 1987) がある。裁判所は、「ITC による特許事件に基づく決定は裁判所を拘束しない。なぜならば、委員会の主な責任は貿易法を管理することであり、特許法ではないからである」と判示した。

(72) 19 U.S.C. § 1337(d)(1).

(73) *id.*

(74) See Trade Act of 1974, S. Rep. No. 93-1298, 93d Cong., 2d Sess., at 197 (1974).

事例は多数存在するが、実際に特許権者への救済を否定した事例は過去30年で3件しか存在しない⁽⁷⁵⁾。ITCは公益の有無については事例に応じて柔軟に判断を下しているが、とりわけ特許権と最終製品との関係や特許権者の発明実施の有無に注目していると考えられる。

(2) 公益に関する近年の判断の変遷

近年、337条調査において公益に関する判断に変化がみられるようになった。従来、ITCでは、公益が権利者の利益に優先すると判断した場合、権利者への救済を否定し、逆の場合は救済を認めるという二者択一の運用がなされていた。近年の事例では、ITCは救済を否定するのではなく、救済範囲の限定や救済時期を遅らせるといった「救済の調整」という観点で公益を考慮している。例えば、携帯電話に使用されるチップに関する特許技術の侵害の有無が争われた事例では、委員会は被申立人の行為は申立人の特許権を侵害すると認定しながらも、侵害品であるチップを搭載した全ての携帯電話を排除することは公益を害すると判断した。しかし、これは排除命令を否定するものではなく、委員会は侵害品であるチップを搭載した将来バージョンの携帯機種に対しての輸入は排除するが、排除命令の発行以前・発行時に製造された既存の携帯機種に対しては適用除外にするという限定的な排除命令が公益に資すると判断した⁽⁷⁶⁾。本事例は、消費者の生活の一部である携帯電話の輸入の有無が争われたため、第三者から高い注目を集めた。ITCは、被申立人が製造するチップを搭載した携帯電話を利用する消費者に与える影響と、特許権者である申立人が有する利益を考慮した結果、排除命令の範囲を調整するという判断を下している。

さらに、委員会は公益を考慮した結果、排除命令の執行時期を遅らせるという調整も試みている。被疑侵

害品であるハンドセットの特許侵害が争われた事例では、委員会は当該ハンドセットが特許権者の権利を侵害していると認定したが、排除命令により直ちに侵害製品を排除することは、市場に与える影響が大きいため公益に反すると判断した⁽⁷⁷⁾。そこで、委員会は、米国の競争関係や米国消費者へ与える影響を考慮したうえで、排除命令執行の移行期間を設定し、被疑製品であるハンドセットの交換や設計変更等に費やす期間を与えている⁽⁷⁸⁾。

(3) 考察

このように、ITCでは米国関税法337条が定める公益の要素を考慮し、排除命令を妥当な範囲に調整する試みがなされている。こうした調整の問題点としては、排除命令の範囲が不明確になることから、権利者の予測可能性を害してしまう点が指摘されている⁽⁷⁹⁾。また、被申立人に設計変更などの猶予を与えるための移行期間の設定は、特許権者に過度な不利益を与える可能性が高い。なぜなら、設計変更の結果、権利侵害の回避が可能となれば結局、権利者は何の救済も得られないためである。しかしながら、設計変更には費用がかかるため、市場競争という点では設計変更品の方が、権利者が販売する製品よりも競争上不利に陥ることがある。そうした意味では設計変更により特許の価値がより際立つだろうという意見もある⁽⁸⁰⁾。近年の情報通信や環境技術分野における標準化活動にもみられるように、有用な技術や特許は公共財として位置付けられる傾向にある。そのため337条調査においても、従来の二者択一で排除命令を決定するのではなく、経済理論や統計など利用可能な調査を行い、排除命令が消費者や経済に与える影響を考慮したうえで、その範囲を柔軟に調整し、妥当な解決策を見出すことが望ましいと考える⁽⁸¹⁾。特許権者である申立人の立場としては、排除命令の調整は不利益を被る可能性があるが、

(75) 過去に公益を理由に特許権者への救済が否定された事例として対象となった製品は、①燃料効率を改善する自動車部品、②核物理学リサーチのための科学装置、及び③火傷を負った患者が使用する病院のリハビリベッドである。See *Certain Automatic Crankpin Grinders*, Inv. No. 337-TA-60 (Dec. 1979); *Certain Inclined-Field Acceleration Tubes & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-67 (Dec. 1980); *Certain Fluidized Supporting Apparatus & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-182/188 (Oct. 1984).

(76) *Certain Baseband Processor Chips*, Inv. No. 337-TA-543, Comm'n Op. at 1. (July, 2007) 但し、その後のKyocera事件において、限定排除命令は明示された被申立人のみ及ぶとの判決が出ている。

(77) *Certain Personal Data and Mobile Communications Devices and Related Software*, Inv. No. 337-TA-710, USITC Pub. 4331, at 83 (July 15, 2011) (Final) (Commission Opinion) (被申立人であるHTCは一定期間、修復済みのハンドセットを消費者に交換目的で提供するために、当該ハンドセットの輸入が認められた)。

(78) *Id.* at 79-83.

(79) Colleen V. Chien, Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest*, Cornell Law Review, at 9 (September, 2014).

(80) See Colleen & Mark, *supra*, at 36.

(81) See Grant Johnson and Garrett Rose, *Reinterpreting the Public Interest – The Case for a Shift in the ITC's Interpretation of Section 337*, ITCTLA Summer Associate Law Journal at 140. (2012) (「立法経緯としても、委員会の排除命令の決定は柔軟に判断するべきである」と指摘している)。

統計的に見ても、連邦裁判所の差止要件に比べ ITC での排除命令の執行可能性の方が高いので、公益規定のみで ITC を利用する価値は損なわれまいと考える⁽⁸²⁾。

さらに、公益の考慮に関しては、従来 ITC の委員会だけで検討がなされていたが、2011 年に ITC 規則が改正され、337 条調査の早い段階で申立人や被申立人が、当該調査で求める救済が米国の公益に与える影響を主張することが可能となった⁽⁸³⁾。また、両当事者が公益に関する主張を行った場合、委員会は行政法判事を指名し、当事者の主張に関する証拠を取り、公益に関する決定を下すよう指示することが可能となり、公益の判断に行政法判事も関与できるようになった⁽⁸⁴⁾。これにより、従来よりも早期に、かつ幅広い観点から公益を検討することが可能である。規則改正以降、多くの 337 条調査において行政法判事が指定され、公益に関する事実認定を行っている⁽⁸⁵⁾。こうした公益規定の変遷により、今後は技術標準で用いられる必須特許に関する係争や、パテントトロール等の濫用的な訴訟などに対して、公益を考慮した結果、いかに特許権者の救済が調整されるか注目される。

4. 337 条調査中の再審査請求

(1) はじめに

連邦裁判所での特許訴訟と同様、337 条調査であっても、審理係属中に、被申立人は特許権者の係争特許クレームの変更又は削除を求めて、特許庁に再審査を請求することができる。再審査を請求した場合、当事者は ITC に対して 337 条調査手続の停止を申立てることができ、行政法判事及び委員会が当該手続停止の有無を判断する⁽⁸⁶⁾。しかしながら、これまで ITC は、特許庁への再審査を理由とする調査手続停止を認める

ことは少ない⁽⁸⁷⁾。なぜならば、従来の再審査は、請求から特許庁の判断が下るまでに 2～3 年と長期の期間がかかっており、再審査請求をするたびに 337 条調査の進行を停止してしまえば、迅速な審理手続を遂行する 337 条調査の目的に沿わないためである⁽⁸⁸⁾。また、再審査における特許庁のクレーム判断は、合理的に最も広い解釈(Reasonably Broadest Interpretation)に基づいてなされるものとし、337 条調査におけるクレーム解釈とは異なるため、特許庁の判断に拘束される必要もない。ITC の調査手続は特許庁ではなく ITC で解決するものであるという考えが根底にある。

一方、昨今の米国特許法改正により、従来の当事者系再審査は当事者系レビュー(Inter partes review)に取って代わり、新たに付与後異議申立(Post grant review)が導入され、再審査に要する期間は大幅に短縮(12 ヶ月～18 ヶ月)された⁽⁸⁹⁾。また、新たな再審査手続では、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)が新たに設立され、準司法手続により、技術的に知見のある特許行政判事の下で行われることから、クレームの審査に関しても信頼性が高まっている。そのため、特に当事者系レビューの利用件数は制度導入以降拡大している⁽⁹⁰⁾。このような背景の中、調査係属中の再審査請求により 337 条調査がどのように扱われるかに関して、再度注目を集めている。

(2) 従来の判断基準

従来、調査手続停止の申立に関して、ITC は「適切な環境下」において、手続を停止することが可能であると、それは複数の要素を考慮すると述べている。複数の要素とは、①ディスクバリーの状態及び審理予定日、②当該手続を停止することが、事件の争点及び

(82) 統計に関しては、“Patstats.org” (<http://patstats.org/Patstats2.html>) を用いた。本サイトでは、eBay 事件以降の 2006 年から 2013 年 5 月までの連邦地方裁判所での特許訴訟 224 件のうち、特許権侵害認定後の差止請求が認められたケースと否定されたケースが分類されている。計算したところ、差止の認容率は 75% だった。一方、ITC での特許権侵害後の排除命令の認容率は、公益に反する場合や大統領の拒否権発動などの非常に稀な例外を除き、認容されている。

(83) 19.C.F.R. § 210.8(b); § 210.8(c)(1)。

(84) 19.C.F.R. § 210.10(b)。

(85) Mike Doman, *Revival of Public Interest: The Importance of Understanding the New Role of the Statutory Public Interest Factors in Section 337 Investigations* ITCTLA Summer Associate Law Journal at 103. (2014) (「2011 年規則改正以来、行政法判事が公益の事実認定のために指名される件数は倍増している」)。

(86) 19.C.F.R. § 210.23。

(87) See, e.g., *Certain Personal Computer/Consumer Elec. Convergent Devices, Components Thereof, & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-558, Order No.6, at 14 (February 7, 2006); *Certain Apparatus for Flow Injection Analysis & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-151, Order No.16, 1983 WL207371, at 2 (Nov. 15, 1983)。

(88) See *Certain Blu-Ray Disc Players, Components Thereof and Products Containing the Same* Inv. No. 337-TA-824 Order No. 13, (Apr. 16, 2012) (「再審査の結論が出るのに非常に長い期間を要する可能性がある場合、特許庁による再審査を理由に 337 条の審査手続は停止しない」)。

(89) 35 U.S.C. § 311; 35 U.S.C. § 325。

(90) Brian Busey et al., *ALA Post-Issuance Proceedings and Their Impact on ITC Proceeding*, ITCTLA Annual Meeting Material at 5 (November 2014) (2014 年 10 月 23 日時点で、当事者系レビューは 1966 件の申立がなされている。一方、付与後異議申立は 2 件となっており利用者は少ない)。

審理を簡素化するかどうか、③当事者に過度な不利益又は明確な戦略的損失をもたらすかどうか、④米国特許庁の手続段階、⑤委員会資源の効率的な利用、⑥連邦裁判所での代替手段の利用可能性である⁽⁹¹⁾(以下、それぞれ「第一の要素～第六の要素」という)。

これまで 337 条調査の手続停止の有無が争われた事件において、行政法判事は、案件ごとの特定の事実を考慮した上で、上記要素を一つ一つ検討し、総合的に当該手続を停止するべきか否かを判断している。第一の要素では、再審査請求がなされた時点での 337 条調査の進捗状況が考慮される。337 条調査の訴状提出前や、調査開始後できるだけ早い段階で調査停止申立をしておく、調査手続停止に有利に働くことが多い。一方、既にディスカバリーが終了しており、審理までの期間が差し迫っている場合、調査手続停止は否定的に考慮される⁽⁹²⁾。第二の要素は、調査手続停止の申立に対して肯定的に考慮されることが多い。なぜならば、再審査によって係争対象の特許クレームが削除される可能性もあることから、再審査の結果を待つことで 337 条調査の争点及び審理の簡素化に貢献すると考えられるためである。第三の要素は、連邦裁判所と ITC で大きく考えが異なるものである。長期かつ不明確な期間の手続停止は、申立人が得られる救済の機会を奪うものである。連邦裁判所とは異なり、ITC では損害賠償の請求はできない。そのため、係争特許が 337 条調査中に失効してしまえば、排除命令も失効してしまうことになる。故に調査手続停止は、申立人に過度な不利益を与える可能性があるため、十分に検討する必要がある⁽⁹³⁾。第四の要素は、第一の要素と対をなす要素であり、特許庁に請求された再審査がどれだけ進んでいるかが考慮される。337 条調査が開始された時点で既に再審査請求がなされており、特許庁の審査が進んでいる場合、当該要素は肯定的に考慮される。逆の場合は、否定的に考慮される。第五の要素は、調査手続の停止で生じる遅延により、ITC が有する資源に与える負担を考慮する。第六の要素は、申

立人が連邦裁判所で代替的な救済手段を有しているかを考慮する。例えば、特許事件が ITC だけでなく連邦裁判所でも係属しており、被告に対して損害賠償を請求できる場合、当該要素は肯定的に考慮される場合が多い⁽⁹⁴⁾。申立人が連邦裁判所で救済を受ける可能性がある場合、337 条調査を停止しても申立人の不利益は少ないと考えられるためである。

(3) 当事者系レビューに基づき手続停止が争われた事例

本事件は、ITC の 337 条調査係属中に被申立人が法改正により新たに導入された当事者系レビューを請求し、当該請求に基づく調査手続停止申立の有無が争われた事例である。本事件では、申立人が保有する 5 件の特許権をもとに、複数の被申立人を相手取り 337 条調査を求める訴状を ITC に提出した。5 件の特許のうち、3 件はすでに米国特許法改正前の査定系再審査に係属していた。被申立人のうち一者は、残りの 2 件の特許に対し、米国特許法改正後の当事者系レビューを特許庁に請求し、ITC に対しては調査手続停止の申立を行った⁽⁹⁵⁾。また、本件は並行して連邦地方裁判所でも特許訴訟が提起されていた⁽⁹⁶⁾。

行政法判事は従来の 6 つの要素を検討した結果、第三と第四、第六の要素を満たさないと判断し(第五の要素は中立的立場をとった)、結果として被申立人の手続停止申立を拒絶した⁽⁹⁷⁾。第三の要素に関して、行政法判事はいかなる決定も、当事者のいずれかが一定の不利益を被る可能性があることを前提としながらも、調査手続の停止により、申立人は権利の有効化又は行使を妨げられるだけでなく、継続的な被申立人の侵害行為により市場で経済的な損害を被る可能性は、調査手続停止が認められないことにより生じる被申立人が受ける不利益よりも重要視されるべきであると判断した。第四の要素に関しては、3 件の査定系審査は未だ審査の初期段階であるし、2 件の当事者系レビューも審査がなされるか判断されていないことから、

(91) *Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-605, Comm'n Op., 3-4 (2008 May 27).

(92) *Certain Personal Computer/Consumer Electronic Convergent Devices, Components Thereof, and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-558, Comm'n Notice, 2006 ITC LEXIS 568, at 2-3 (Jul. 31, 2006).

(93) *Certain Course Management Systems Software Products*, Inv. No. 337-TA-677, Order No. 5, at 10-11 (Jul. 24, 2009). (「調査手続の停止は、被申立人に無料のライセンスを提供しているようなものである」)。

(94) See *Certain Personal Computer/Consumer Electronic Convergent Devices*, Inv. No. 337-TA-558.

(95) *Certain Microelectromechanical Systems ("MEMS Devices") and Products Containing the Same*, Inv. No. 337-TA-876, Denying Request for Stay, at.7-8 (2013 May 21).

(96) *STMicroelectronics, Inc. v. Invensense, Inc.*, No. C 1202475 JSW (Feb. 27, 2013).

(97) *MEMS Devices*, Denying Request for Stay, at.4-8.

特許庁での再審査はさらに期間を要することが明らかであり、調査手続の停止は申立人に不利益を与えることになるかと判断した。第五の要素に関して、行政法判事は、再審査によってクレームの範囲が変わる可能性があることから、337条調査手続を停止することで特許庁との重複した作業を回避することはITCの資源の効率的な活用をもたらす。一方、本事件は提起されている複数の再審査請求の進行が不明確な状況であるから、調査手続の停止による長期化によって生じるコストも無視できないとし、この要件は中立的な影響をもたらすと判断した。第六の要素に関して、本事件は、別途連邦裁判所でも訴訟が提起されていたが、被告による再審査請求を理由に既に連邦裁判所での審理手続は停止していた。そのため、ITCでも調査手続の停止を認めてしまうと、権利者は2～3年又はそれ以上の期間、被疑侵害者に対して特許権の行使ができなくなる。行政法判事は「長期にわたり権利を行使できない期間を認めてしまうと、再審査の請求は337条調査において被申立人の戦略的計画に服してしまう」との懸念を示している⁽⁹⁸⁾。以上の要素を包括的に考慮し、行政法判事は、被申立人による調査手続停止の申立を拒絶した。

(4) 考察

本事件は米国特許法改正後に導入された当事者系レビューの請求により、ITCの337条調査手続が停止するかが争われた初めての事例である。本件も、行政法判事は従来の6つの要素を基準に調査手続の有無を検討しており、特段、当事者系レビューの性質に鑑みた判断は下されていない。しかし、先例においてITCは、「再審査に関する特許庁の環境が変われば、337条調査の手続停止に関しては再考されるべき」と述べていることから⁽⁹⁹⁾、当事者系レビュー導入後、一定の条件が合致すれば調査手続申立を認める可能性はありと考える。

多くの場合、再審査請求に基づく337条調査手続の停止を望むのは被申立人側である。そこで、被申立人

の立場として留意すべき点は、何よりも可能な限り早い段階で当事者系レビューを請求することである。本件では係争特許に対し、当事者系レビューの審査が開始されるか明らかでないと判断されたことから、目安として、少なくとも手続停止申立を行う時点で、当事者系レビューの審査開始要件を満たすことが重要である⁽¹⁰⁰⁾。改正前の再審査制度は審査期間が長期であるため、ITCが調査手続の停止を判断する際には、係争特許の存続期間、特許庁や337条調査での進行状態を重要視する傾向であった⁽¹⁰¹⁾。一方、改正後の当事者系レビューは審査期間が大幅に短縮され、337条調査係属中に結論が出る可能性も高いことから、こうした要素は改正前の再審査制度に比べて幾分緩和されてくると思われる。

また、連邦裁判所で並行して特許訴訟が進行している場合、連邦裁判所の審理手続が停止されていないことが必要である。本件の第六の要素のように、連邦裁判所及び337条調査のいずれかの手続が停止されると特許権者の救済手段が無くなってしまうため、こうした状況でITCが337条調査を停止することは考えにくい。そのため、理論的には337条調査の手続停止を求める場合、連邦裁判所での審理手続停止申立は控えただ方が良いだろう。現状では、337条調査の手続停止に比べ、連邦裁判所での審理停止申立の要件は緩やかで請求が認められやすい傾向にある⁽¹⁰²⁾。一方、要件の緩和が予想されるとはいえ、当事者系レビューの請求に基づく337条調査の手続停止に関しては、認容に必要な要件も含め事例の蓄積を待つ必要がある。そのため、訴訟戦略としては、審理スピードや、救済の効力など、連邦裁判所と337条調査の制度の違いを把握し、どちらの手続を止める方が企業として実益があるかを考慮したうえで手続を進めるべきである。

5. 製品の設計変更と米国税関・国境取締局

(1) 米国税関・国境取締局

ITCが下す排除命令は、米国税関・国境取締局(以下、「CBP(U.S Custom and Border Protection)」とい

(98) *Id.* at 8.

(99) *Certain Bassinet Prods.*, Inv. No. 337-TA-597, Order No 11 at.4 (Sept. 10, 2007).

(100) 35 U.S.C. § 314. (「申立人が申立書に記載されている少なくとも一のクレームで勝訴できる『合理的可能性』があると決定した場合に、当事者系レビューの審査は開始される」)。

(101) *Del Monaco, Anthony D, Requests to Stay ITC Investigations Pending Reexamination of the Patents-in-Suit* 337 Reporter Volume 24, at 6 (September, 2008).

(102) *Davol, Inc., v. Atrium Medical Corporation*, Civ. Action No. 12-958-GMS D.Del., (June 17, 2013). (連邦裁判所での審理手続を停止するかどうかは以下の要件に基づいて判断する。①訴訟が早期の段階であるか、②手続の停止が、被申立人に過度な不利益又は明確な戦略的損失をもたらすか、及び③手続の停止が争点を簡素化するか)。

う)で執行され、CBPは米国特許を侵害する製品の輸入を禁止する。CBPは、米国国土安全保障省の一機関であり、米国内の陸・海・空を管轄する合計328の入国口(ports of entry)を管理する⁽¹⁰³⁾。CBPは税関規制及びその他の連邦機関が発行した規制に対する執行機関である。ITCから排除命令の連絡を受けると、CBPは各入国口に対し、①通商に関する警告、②貨物の特定、③製品の検査、④侵害製品を搭載した貨物の排除という流れで排除命令を実行するよう監督する。さらに、CBPは当事者の要求により、輸入前の製品が排除命令の範囲に含まれるかどうかを決定する行政手続を実施する⁽¹⁰⁴⁾。

特許侵害製品の輸入に関しては、CBPはITCの排除命令に従い執行するのみであって、ITCの判断を解釈することはない⁽¹⁰⁵⁾。しかし、上記のように排除命令を執行するためには、輸入製品が排除命令の範囲内に属するか否かを決定することが必要である。そのため、両者の関係は、ITCが「どの製品が排除命令のもとになる特許権を侵害するか」を決定するのに対し、CBPは、「輸入された製品が侵害と決定された製品に合致するか」を決定するという点で役割を共有している。

(2) 設計変更と排除命令

製品の設計変更(Design around)は、337条調査において被申立人が、輸入製品の米国市場参入を排除されないために検討すべき有効手段の一つである。特に337条調査では、調査対象となる範囲が連邦裁判所で争点となる範囲よりも広いため、調査の進行状況に応じて設計変更を検討し、対象輸入製品の全てを米国市場から排除されないために戦略的に検討することが重要である。ITCの337条調査とCBPとの関係で問題となるのは、侵害製品に対して被申立人が設計変更を行った場合の取り扱いである。特に、排除命令が下されてから設計変更品が輸入される場合、337条調査は

既に終了していることから、設計変更品はITCの侵害判断を経ることなく、CBPのみで排除命令の範囲に合致するかの判断が下される。そのため、判断の妥当性が懸念されている。さらに、CBPによる排除命令の判断は、一方当事者制度(Ex parte)に基づいて行われ、仮に被申立人がCBPに対して行政手続の実施を請求した場合、特許権者である申立人はCBPから設計変更品等に関する情報を得ることができない。一方、申立人がCBPに対して請求した場合、被申立人は当該手続に対して関与することができないという問題が生じている。こうした点がCBPの排除命令執行に対し、透明性の欠如をもたらしているとの批判がある⁽¹⁰⁶⁾。

(3) 考察

こうした批判を受けて、現在、CBPとITCが排除命令の範囲をより明確かつ効果的に評価できる仕組みを構築する取り組みがなされている⁽¹⁰⁷⁾。CBPは設計変更品が排除命令に属するかの判断に関し、申立人及び被申立人が関与できる当事者手続制度(inter partes proceeding)を導入できるよう新たな内部規則の作成を検討しているが⁽¹⁰⁸⁾、どの時期から運用が変わるかは明確ではない。

現状の運用から考える設計変更に関する対策は以下の通りである。第一に、最も現実的な方策として、被申立人の立場から、設計変更は可能な限り早い時期から着手しておくことである。調査が進むにつれ、現行製品では侵害の回避が難しいと判断した場合、早めに設計変更を行い、設計変更品をディスカバリーで公開して、337条調査の段階で審査を受け、非侵害判決を得ておくことが重要である⁽¹⁰⁹⁾。設計変更を行った場合、変更品に対して管轄が認められるかという問題がある。先例では実際に設計変更品の輸入の証拠がなかったとしても、設計変更にかかる製品の準備をし、米国の消費者に販売する意思があれば、管轄は認めら

(103) Report to the Committee on Finance, U.S. Senate, *Intellectual Property U.S. Customs and Border Protection could better manage its process to enforce exclusion orders*, at 2 (November 2014).

(104) *Id.* at 9.

(105) 19 C.F.R. § 133; Paul M. Bartkowski, *ITC Remedial Orders- The Case for Conformity with Patent Injunctions*, 337 Reporter Volume 35, at 4 (2011) (「CBPは、自らの権限で有効な米国商標及び著作権を侵害する製品かどうかを決定し、排除することができるが、特許権を侵害する製品に対してはそのような権限を持たない」)。

(106) International Trade Commission Trial Lawyers Association, *Comments of U.S. International Trade Commission Trial Lawyers Association in response to the request for public comments on the interagency review of exclusion order enforcement process*, at 2 (2013).

(107) Office of the U.S Intellectual Property Enforcement Coordinator, *2013 Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement*, at 17 (June 2013).

(108) G. Brian Busey, et al., *Strategic Considerations in Litigating Design-Arounds*, IP Litigator Volume 20 at 5. (November 2014).

(109) *Id.* at 4.

れると判断されている⁽¹¹⁰⁾。設計変更の程度に関しては、設計変更品が商業的に利用可能な完成品であることを要するのか、それとも完成品の前段階である試作品、設計図等でもよいのかという議論がある。この点、先例でも明確な線引きはなされていないが、少なくとも設計図だけでは不十分であり、可能な限り、市場で販売可能な状態まで製品が完成されており、かつ輸入の意図が明らかであることが必要と考える⁽¹¹¹⁾。一方で、設計変更は ITC の調査開始通知で示された製品の範囲内でなければならない⁽¹¹²⁾。

第二に、被申立人は ITC の委員会に対して、設計変更は排除命令の範囲に属しないという勧告意見 (Advisory Opinion) を求めることができる⁽¹¹³⁾。委員会が勧告意見の要求を認めると、勧告意見を下すための審理手続が始まる。設計変更品の場合は、過去に下された排除命令の範囲に当該設計変更品が属するか否かが判断される⁽¹¹⁴⁾。この場合、委員会は行政法判事を指名して、クレーム抵触の有無を検討させることもできる。審理手続期間は案件により異なるが、概ね 5 ヶ月から 8 ヶ月くらいで勧告意見がなされている。留意しなければならない点は、ITC が下す勧告意見に対しては上訴できないことである。なぜなら、勧告意見は上訴に必要な要件である ITC の「最終決定」とはみなされないためである⁽¹¹⁵⁾。

第三に、被申立人は CBP に対し、設計変更品が排除命令の範囲外であることの公式な決定を求めることができる⁽¹¹⁶⁾。通常、CBP の決定は請求から概ね 90 日から 120 日でなされるため、ITC の勧告意見よりも早期に決定を得ることができる。但し、上述の通り、排除命令が下された後の当該決定は ITC の判断を経っていないこと、そして、CBP の当該決定は ITC の排除命令に対して拘束力はないことに留意するべきであ

る⁽¹¹⁷⁾。現状 CBP からの決定を求めるメリットは、ITC の勧告意見に比べて、安価で早期に設計変更品に対する一定の評価を得ることができる点であろう。

IV. おわりに

このように、米国関税法 337 条に基づく ITC での調査の流れと近年の主要な論点を取り上げた。ITC では特許権者の新たな知的財産紛争解決手段として注目を浴び、申立件数も増加傾向にある。しかし、近年の 337 条調査に関する論点を見てみると、ITC が特許権者にとって必ずしも利用しやすいフォーラムであるとはいえないことがわかる。ITC 特有の制度である国内産業要件は厳格化傾向にあるし、排除命令の範囲も今後は事案に応じて調整されていくだろう。それでも、連邦裁判所での特許訴訟と同様に、当事者としては ITC 特有のルールや法的論点等を把握し、事前対策を検討しておくことは非常に重要である。

(110) *Certain Probe Card Assemblies, Components Thereof, and Certain Tested DRAM and NAND Flash Memory Devices, and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-621, Initial Determination, at 52 (2009).

(111) Merritt R. Blakeslee et al., *Seeking Adjudication of a Design-Around in Section 337 Patent Infringement Investigations: Procedural Context and Strategic Considerations*, AIPLA Quarterly Journal at 390 (Fall, 2007); *See Safety Eyewear & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-433, Order No.15 at 2-3 (Aug.11, 2000); *cf. Static Random Access Memories & Integrated Circuit Devices Containing Same, Processes for Making Same Components Thereof, & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-325m Order No.12 at 2-3 (July.9, 1991).

(112) *See Removable Hard Disk Cartridges & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-351, Order No.2 at 7 (June 24, 1993). (「337 条調査は対物的管轄を有し、事件の目次に示されるように、当事者ではなく調査対象となる製品を特定している。委員会の調査開始通知は公式に、調査対象となる範囲を通知し、通知された範囲外である製品に対しては、調査開始通知がその後当該製品を含むように変更されない限り、委員会は管轄をもたない」)。

(113) 19 C.F.R. § 210.79.

(114) *Certain Sleep-Disordered Breathing Treatment Systems and Components Thereof*, Inv. No.337-TA-879, Adv. Op. at 2-4 (August.11, 2014).

(115) 19 U.S.C. § 1337 (c); *Certain Hardware Logic Emulation Systems and Components*, Inv. No. 337-TA-383, Initial Adv. Op. at 11-24 (August. 7, 2000).

(116) 19 C.F.R. § 177.2.

(117) *See Lens-Fitted Film Packages*, Inv. No. 337-TA-406, Comm'n Op.(Enforcement). at 19-21 (June. 24, 2003). (「被申立人の設計変更品が CBP で排除命令に属さないとの判断を受けていたとしても、それにより、ITC の排除命令から解放されるわけではない」と判断された)。