

## 米国特許侵害訴訟を提起できる裁判地、再び制限される

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

米国連邦地方裁判所間の権限分割を解決し、連邦巡回区控訴裁判所は、Hyundai (ヒョンデ/現代自動車。韓国自動車メーカー) と Volkswagen の独立所有される自動車販売店は、顧客に車を販売し、アフターサービスを提供することを目的とする Hyundai と Volkswagen の代理店ではないとの判定を下しました。それにより、自動車販売店は、特許裁判地制定法の規定を満たすために求められる要件の一つである、自動車メーカーの「恒常的かつ確立された事業拠点」を構成しないこととなります。

特許裁判地制定法と呼ばれる 28 U.S.C. § 1400(b) によれば、特許侵害訴訟は、「被告が居住する地区、又は被告が侵害行為を行っており、恒常的かつ確立された事情拠点を持つ地区の裁判所でしか提訴できない」と規定されています。*TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 事件<sup>1</sup>に対する米国最高裁判所の判決以来、§ 1400(b) は、特許侵害訴訟を提起できる裁判地を、被告が法人格を得た州、又は被告が「恒常的かつ確立された事業拠点」 (“regular and established place of business”) を持ち、侵害行為を行った地区のみに制限すると解釈されてきました。

*TC Heartland* 判決以降、米国連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) は、特許裁判地制定法の規定を満たすための3つの要件を確立しました。その3つの要件とは、(1) 当該地区において必ず物理的場所が存在すること、(2) 恒常的かつ確立された (regular and established) 事業拠点でなければならないこと、及び(3) 被告の拠点 (place of the defendant) でなければ

---

<sup>1</sup> 137 S.Ct. 1514 (2017).

ばならないことです<sup>2</sup>。2020年、CAFCは、適切な状況下、被告の代理人の事業拠点は、「被告の拠点」という要件を満たすことができるとの判定を下しました<sup>3</sup>。その1年後、CAFCは、どの代理関係でも十分にその要件を満たすわけではなく、寧ろ、被告が本当に当該代理人の拠点からビジネスを行っていることを示さなければならず、それによって代理人の事業拠点が被告自身の事業拠点として見なされることを裁可すると説明しました<sup>4</sup>。

独立所有される自動車販売店が、特許裁判地制定法を満たすために求められるその種の代理人に当てはまるかという問題に直面した連邦地方裁判所に、矛盾した答えが出されました。CAFCが指摘したように、管理問題はしばしば、フランチャイズ契約という背景において起こります。そして、裁判所は、「フランチャイズ関係に、フランチャイズ加盟者に対するフランチャイザーによるある程度の管理はつきものである」ということを認識しています。他の分野の先例を引用し、CAFCは、フランチャイズという背景において、「考慮すべく最も重要な要因は、フランチャイズ加盟者の日々の運営に対し、より具体的に、『事故が発生した過程でのその作業の仕方』に対し、フランチャイザーが維持する管理の程度である」と述べました。

一般的に言えば、テキサス州東部及び西部地区の連邦地方裁判所は、自動車販売店は自動車メーカー自身に対する侵害訴訟のための特許裁判地制定法の規定を満たす代理人であると決めました。一方で、他の地区の裁判所は、販売店は特許裁判地目的の製造業者の代理人ではないと決めました。少なくとも別の地区の1つの連邦事実審裁判所は、CAFCが更なるガイダンスを出すまで、この質問に答えることを明白に拒否しました。

---

<sup>2</sup> *In re Cray Inc.*, 871 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2017).

<sup>3</sup> *In re Google*, 949 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2020).

<sup>4</sup> *Andra Group v. Victoria's Secret*, 6 F.4th 1283 (Fed. Cir. 2021).

現在、*In Re: Volkswagen Group of America, Inc.* 事件<sup>5</sup>において、CAFC は、Hyundai（ヒョンデ／現代自動車。韓国自動車メーカー）と Volkswagen の独立所有される自動車販売店は、顧客に車を販売し、アフターサービスを提供することを目的とする Hyundai と Volkswagen の代理店ではないとの判決を下すことによって権限分割を解決しました。それにより、販売店は、特許裁判地制定法の規定を満たすために求められる、自動車メーカーの「恒常的かつ確立された事業拠点」を構成することとなりません。それらの自動車メーカーにより製造された車を販売する独立販売店が地区にあるだけで当該裁判管轄区において当該自動車メーカーを特許侵害として提訴できません。

CAFC は、代理関係の性質に重点を置き、「ある特定の目的の本人の代理人だからと言って、他の目的の本人の代理人とは限らない」と説明しました。以前の *In re Google* 事件において裁判所により指摘された点を参照すると、販売店に侵害行為に関する「暫定指示を与える権力」を自動車メーカーが持つという代理関係でなければならないと示されていました。当該先の判決において、CAFC は、そのような「暫定管理」は、「代理関係が継続する期間にわたって」、ビジネスに対する管理を行う権力という特徴を有すると説明しました。Hyundai と Volkswagen は、販売店の販売及び保証機能に関する基準を設定していますが、それらの機能がどのように行われるかに関し日々の管理は行っていませんでした。

*In Re: Volkswagen Group of America* 判決は、フランチャイズ加盟者の条件及び基準を設定したがそれらの日々の活動を管理していないフランチャイザーにとっては有利です。自動車メーカーなどのフランチャイザーが特許侵害として訴えられ得る連邦司法管轄区は今、特許裁判地制定法 28 U.S.C. § 1400(b) に対する CAFC の直近の解釈によって、明らかに更に制限されます。

---

<sup>5</sup> \_\_\_ F.4th \_\_\_, 2022 WL 697526 (Fed. Cir. Mar. 9, 2022).