

INTERNATIONAL JUDICIAL SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY 2024

The Honorable Jennifer Choe-Groves
U.S. Court of International Trade

OVERVIEW

- Introduction/自己紹介
- Litigation at the Court of International Trade/連邦国際貿易裁判所における訴訟
- Invalidity Under U.S. Patent Law/米国特許法における特許無効
- Recent Patent Issues/近時の特許を巡る話題

BIOGRAPHY

- アメリカ合衆国大統領により指名され、2016年に上院の満場一致により可決された。
- **学歴**：プリンストン大学；ラトガーズロースクール1994年 J.D.；コロンビアロースクールLL.M.
- **職歴**：Choe-Groves判事のキャリアはマンハッタンの地方検察官（刑事）から始まった。G.W.ブッシュ大統領、オバマ大統領政権下の大統領執務室において、知的財産・イノベーション担当シニアディレクターを務め、米国通商代表部（USTR）のスペシャル301委員会（知的財産権侵害に関する対外制裁に関する委員会）の委員長を務めた。米国国際貿易裁判所の裁判官として任命される前には、弁護士としての活動もしていた。30年間の実務経験の多くにおいて、国際貿易、知的財産及び訴訟にフォーカスしている。



U.S. COURT OF INTERNATIONAL TRADE
NEW YORK, NEW YORK

U.S. COURT OF
INTERNATIONAL
TRADE

- **9 Judges**
- **5 Senior Judges**



UNITED STATES CONSTITUTION

合衆国憲法第3章第1条

合衆国の司法権は、1つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの裁判官は、その職務に対して定期的に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。



JURISDICTION
OF FEDERAL
COURTS

Requirements:

事件・紛争の存在

一般的な助言・意見は述べない

Subjects:

- 合衆国憲法
- 連邦法
- 条約
- 倒産、税関・関税、特許、行政、国際貿易

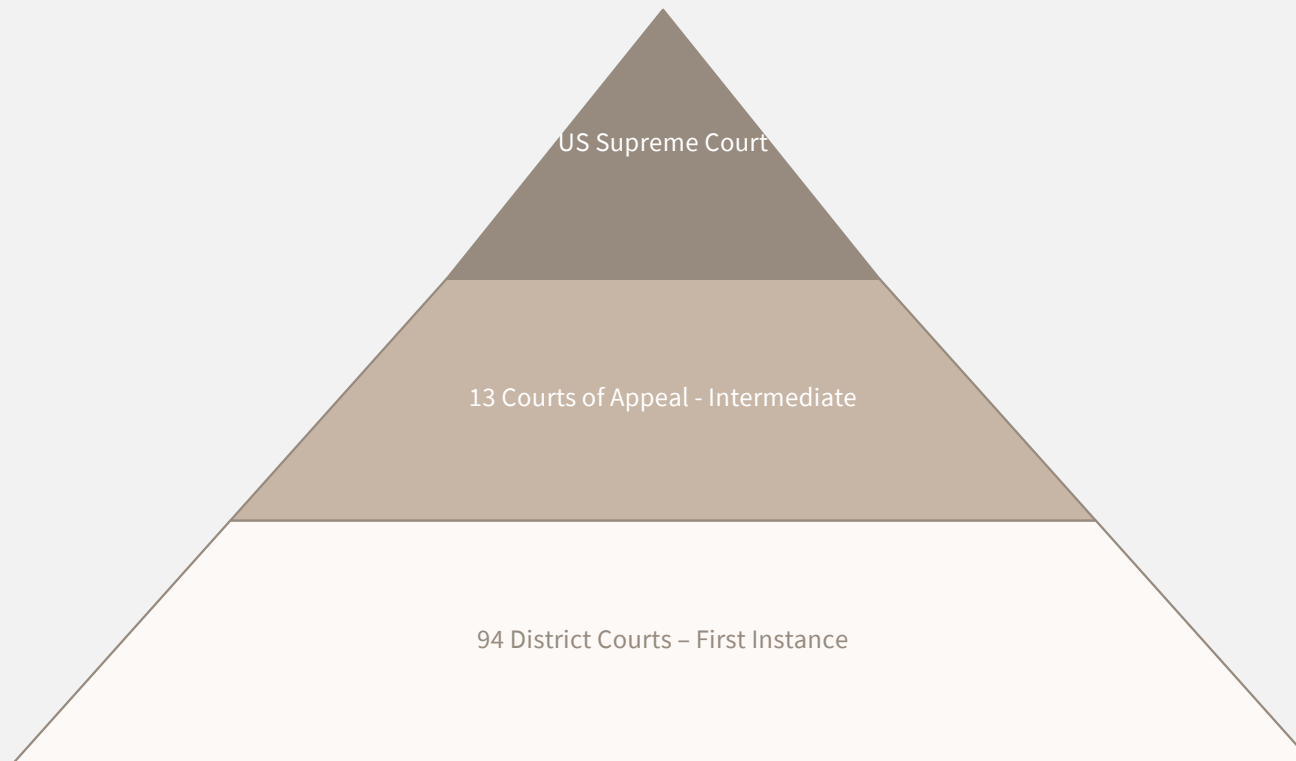
Party

- 連邦政府、州政府、外交官、公務員、外国国家

Diversity

- 異なる中の市民、訴額が75,000USドル以上

STRUCTURE OF FEDERAL COURTS



CUSTOMS AND INTERNATIONAL TRADE LITIGATION



Customs Litigation

Classification (輸出品目分類)

Valuation (関税評価)

Country of Origin (原産地認定)

Brokers/Testing Laboratory (通関業者/税
関分析所)



Trade Litigation

Antidumping Duties (アンチダンピング
関税)

Countervailing Duties (補助金等相殺関
税)

CUSTOMS AND INTERNATIONAL TRADE LITIGATION

Civil Penalties (法律違反行為等につき、民事訴訟手続により裁判所が算定、賦課する罰金)

- Fraud (詐欺)
- Gross Negligence (重過失)
- Negligence (過失)

Liquidated Damages (損害賠償額の予定・定額損害賠償)

- Suits on a bond (保証金をめぐる訴訟)

Collection Action (回収訴訟)

- Suits for unpaid duties (債務不履行訴訟)



LITIGATION PROCESS

- 訴状の提出
- 1人の裁判官への配てん - 28 U.S.C. § 254
- 憲法問題や重大事案など限られた事案では、3人の裁判官による合議体に配てん - 28 U.S.C. § 255
- 判断の前提となった理由、事実関係を記載した意見 (Slip Opinion) が発行される - 28 U.S.C. § 2645
- 意見は米国国際貿易裁判所のウェブサイトにアップロードされる
- 上訴は、連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)、さらに連邦最高裁判所 (U.S. Supreme Court)にされる

INTERNATIONAL
INTELLECTUAL
PROPERTY: CASE
STUDIES

Milecrest Corp v. United States and Duracell, 2017

Duracellの商標が付された、国外では許諾があり、USへの輸入には許諾がなかった「グレイマーケットグッズ」事案。

判断：商標権者は、許諾していない第三者によるグレイマーケットグッズの輸入を禁止できる。

U.S. Auto Parts Network v. United States, 2018

税関が、商標が付された自動車部品（コンテナ約100個分）の輸入を差し止めた。

争点：保証金の額。従前は、全ての輸入に対して年間20万USドルであった。税関は、本件については数百万USドルの保証金を命じた。（侵害品の価値の約3倍）

One World v. United States, 2018

International Trade Commission (ITC) が特許権を侵害するガレージドア・オープナーの輸入差止めを認めた（Section 337 Order：関税法337条に基づく差止め）。企業は設計変更をして特許権侵害を回避し、差し止められた製品の輸入を実現しようとした。（裁判所は、設計変更後の製品が337Orderの対象外と判断）

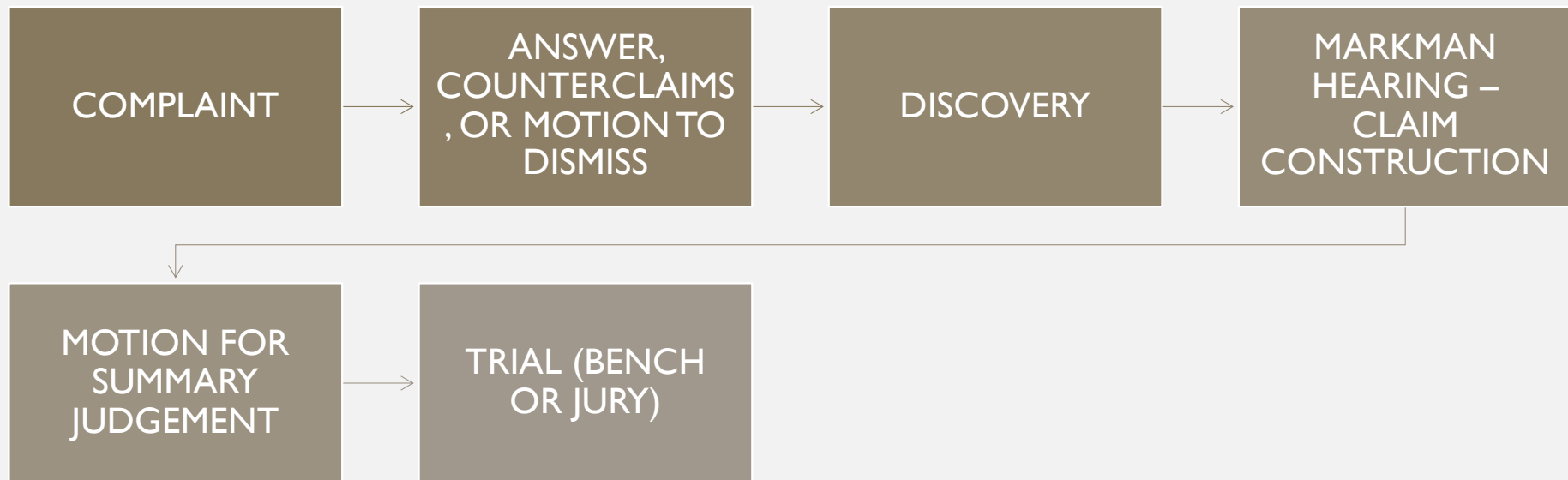
SITTING BY DESIGNATION AS A VISITING JUDGE

連邦最高裁長官より任命を受けててん補

- 第9巡回区連邦控訴裁判所
- 第2巡回区連邦控訴裁判所
- デラウェア連邦地方裁判所
- ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所
- アイダホ連邦地方裁判所
- アリゾナ連邦地方裁判所
- オクラホマ北部地区連邦地方裁判所



BRINGING A CLAIM FOR INVALIDITY UNDER U.S. PATENT LAW



INVALIDITY UNDER U.S. PATENT LAW

- 特許を受けるためには、発明者は、発明が (1) 有用であり(usable)、(2) 新規であり(novel)、(3) 自明でない(non-obvious)であることを要する。
- 有用性：発明が有用であるとは、特定、実質的、信用できる用途、そして実際に実施できることをいう。
- 新規性：発明が新規であるとは、それが従来技術(prior art)中に発見されず、又はクレームされた特徴の組合せが1つの先行文献に発見されないことをいう。
- 自明：発明は、当業者が従来技術に基づき容易にすることができるときは、自明となる。
- 米国特許法102条、103条

INVALIDITY BASED ON OBVIOUSNESS

特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点でその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは、特許を受けることができない。（米国特許法103条(a)）

裁判所が審理する事項

- Graham 要素
- 引用例（prior art）により、当業者 (POSA) が変更（modify）や組み合わせる（combine）ことを動機付け付けられるか

INVALIDITY BASED ON OBVIOUSNESS

自明性は、関連する事実を考慮して判断されるべき法律問題(matter of law)である。 See KSR Int' l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 427 (2007).

考慮すべき関連する事実としては、(1) 主引例の範囲と内容 (2) 主引例と問題となるクレームの相違点 (3) 当業者の技術水準 (4) 商業的成功、長く待たれていたニーズ、他社の失敗等の二次的考慮要素がある。 See Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966).

自明性の判断は、4つの *Graham* 要素全てを考慮しなくてはならない。二次的考慮要素 (secondary consideration, or objective incidia) も全ての事件につき考慮されるべきである。 Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 839 F.3d 1034, 1048 (Fed. Cir. 2016) (en banc).

INVALIDITY BASED ON OBVIOUSNESS

自明性は、当業者がクレームされた発明につき成功する合理的な期待を抱いたであろうことを明白かつ説得力のある証拠 (clear and convincing evidence) を提示することにより立証しなくてはならない。 InTouch Techs., Inc. v. VGO Commc' ns, Inc., 751 F.3d 1327, 1347 (Fed. Cir. 2014).

当業者が主引例の開示・記載内容に基づいて変更、組合せを動機づけられるかの判断は、事実問題 (question of fact) である。 See Univ. of Strathclyde v. Clear-Vu Lighting LLC, 17 F.4th 155, 160 (Fed. Cir. 2021).

RECENT PATENT ISSUES

- 最初の訴状により特許の存在を覚知したことが、訴訟提起後の間接侵害 (**Indirect Infringement**) や故意侵害 (**Willful Infringement**) を基礎づけるかという問題
- デラウェア連邦地裁では、間接侵害、故意侵害の根拠とするために、被告が特許及び侵害の存在を知っていたことを基礎付ける事実関係として、訴状の提出のみで足りるか、あるいは請求の原因を修正した訴状を提出することを要するかについて、見解が分かれている状況にある。連邦巡回区控訴裁判所 (Fed. Cir.) も連邦最高裁も、この問題についての見解を明らかにしてない。
- 有力説：訴状の提出は、訴訟後の間接侵害、故意侵害のための通知として十分である。訴状の送達は、それが仮のものであったとしても、あたかも「訴状提出前の通知書」のように機能する。そして、その後に提出された修正後の訴状による間接侵害、故意侵害の主張の根拠となる「覚知」を基礎付ける。
- 少数説：訴状の提出のみでは、間接侵害、故意侵害を基礎付ける被告の「覚知」としては十分でないと考える。

THIRD PARTY LITIGATION FUNDING (TPLF)

- TPLFは特に特許分野において急速に発展しているビジネスであり、当事者以外の者が原告や代理人に投資し、訴訟の進行から得られる偶発的利益を対価として受領するものである。
- 多くの場合、訴訟手続には表れてこないが、裁判官が第三者の利害関係を当事者に明らかにするように求める場合に判明することがある。
- このような訴訟投資家による資産の訴訟への配分額は、2023年で152億USドル程度と推計されている。
- 過去20年間の米国における特許訴訟の約50パーセントは、不実施主体 (Non-practicing entities, or NPEs) により提起されている。

THANK YOU