

## 18 か月が経過：TC Heartland 判決が及ぼす

### テキサス州東部地区の特許訴訟への影響

*TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 事件、137 S. Ct. 1514 (2017) (8 対 0 の判決) (以下、「*TC Heartland*」) における連邦最高裁判所の判決により、30 年続いた特許裁判地法が覆された<sup>1</sup>。具体的には、トーマス判事が「特許裁判地法の解釈上、国内法人はその設立州においてのみ『所在する』」と認定する法廷意見を作成した<sup>2</sup>。*TC Heartland* 判決の時点では、デラウェア州の連邦管轄区から生じる訴訟事件がどの程度まで、人気のあるテキサス州東部地区連邦地方裁判所の裁判地 (以下、「テキサス州東部地区」) など他の管轄区の特許訴訟に影響を及ぼすのかが不透明であった。

2000 年から 2017 年の間に、米国における特許訴訟の裁判地選択は劇的に変化した。この期間中、テキサス州東部地区は特許訴訟に関して人気の高い裁判地となった。大都市の中にある地方裁判所とは対照的に、テキサス州東部地区などでは、地方裁判所の審理を妨げる可能性のある刑事訴訟はわずかだった。そのため特許権者は、他の管轄区に提起した特許訴訟と比べて、「ロケット・ドケット (迅速な審理)」を受けることができた。さらにテキサス州東部地区は、特許権者に友好的であるという評判を徐々に獲得したことにより、当地裁に提起される特許訴訟の件数が増えていった。その結果、大部分が田園地帯のテキサス州東部にあるこの連邦管轄区は、米国全土のテクノロジー企業にとって主戦場となった。

したがって、*TC Heartland* 判決後の特許訴訟の移り変わる状況を理解する最良の方法は、経験的分析、即ち *TC Heartland* 判決の前と後に提起された特許訴訟を比較することである。*TC Heartland* 判決の前年において、米国内の地方裁判所における特許訴訟の 38% がテキサス州東部地区に提起されていた<sup>3</sup>。とりわけ特許不実施主体 (NPE) とも呼ばれる、自ら特許技術を実施することなく特許権を行使しようとする特許権者は、*TC Heartland* 判決前はテキサス州東部地区を好んで選択していた。具体的には、テキサス州東部地区の特許訴訟の 90% 以上が、NPE により提起された訴訟に関係していた。その一方で同じ期間中、ヒューストンを含むテキサス州南部地区の連邦地方裁判所 (以下、「SDTX」) における訴訟のうち、NPE が関与していたのはわずか 35% であった。

---

<sup>1</sup> <https://oshaliang.com/newsletter/supreme-court-ruling-changes-30-years-of-patent-venue-law/> を参照。

<sup>2</sup> *TC Heartland* at 1517

<sup>3</sup> 本ニューズレター記事の統計データは、Unified Patents, Inc. により提供されており、<https://www.unifiedpatents.com/> で入手できる。ここに示された計算結果は、2016 年 5 月 22 日から 2017 年 5 月 22 日までに提起された連邦地方裁判所の特許訴訟と、2017 年 5 月 22 日から 2018 年 5 月 22 日までに提起された特許訴訟との比較に基づいている。

*TC Heartland* 判決以降、訴訟提起は被告企業が設立された州へと、さらに見たところは設立された管轄区へと移っている。訴訟の大部分はハイテク企業が対象であるため、強力なハイテク産業を有する地域において地方裁判所の特許訴訟件数が大きく増加した。最も目を引くのが、シリコンバレーやサンフランシスコ・ベイエリアを擁する、カリフォルニア州北部地区の連邦地方裁判所（以下、「NDCA」）で、訴訟の提起が前年比で 84% も増加している。また、NDCA において NPE が関与する新規の特許訴訟の提起件数は、約 3.5 倍になった。

デラウェア州連邦地方裁判所（以下、「デラウェア州地区」）の訴訟件数は、一気に増加した。企業の本社が別の州に置かれている場合でさえ、デラウェア州は従来より企業の設立にとって魅力的な場所である。例えば、多くのフォーチュン 500 企業は全米各地に本社を置いているが、フォーチュン 500 企業の 67% が法的に設立されたのはデラウェア州である<sup>4</sup>。その結果、デラウェア州地区は特許訴訟に関して最も人気のある地方裁判所となり、米国内の地裁への訴訟提起に占める割合が *TC Heartland* 判決の前年における 13% から、翌年は 22% に増加している。

ただし、テキサス州東部地区は依然として特許訴訟に関しては、*TC Heartland* 判決後も 2 番目に人気の高い管轄区であり、米国内における地裁への新規の訴訟提起の 15% を占めている。*TC Heartland* 判決後のテキサス州東部地区の訴訟事件を考察すると、どの事件も被告の設立州内の管轄区への移管を求める抗弁申立が認められた後に終結していた。それゆえ、この領域における実際の状況はまだ変化の途中である。

さらにテキサス州に提起された特許訴訟の合計件数は、*TC Heartland* 判決前と比べると、*TC Heartland* 判決後に約 60% も減少している。しかし、テキサス州東部地区を除くと、数字は少し異なる様相を呈している。例えば、テキサス州の他の管轄区に提起された訴訟件数は、*TC Heartland* 判決前と比べて約 80% も増加した（テキサス州南部地区で +55% ; テキサス州西部地区で +77% ; テキサス州北部地区で +102%）。

統計データを分析すると、訴訟件数の増加は主として NPE が関与する訴訟に付随している。例えば、非 NPE 訴訟は、テキサス州東部地区以外ではわずか 13% しか増加していない。対照的に、テキサス州東部地区を除くテキサス州の他の管轄区において、NPE が関与する訴訟提起は *TC Heartland* 判決前と比べて 2.5 倍になった。最も顕著なのがテキサス州北部地区で、NPE が関与する特許訴訟の提起件数が 4 倍以上になっている。

---

<sup>4</sup> <https://corp.delaware.gov/stats/>を参照

*TC Heartland* 判決から時間が経過したにもかかわらず、まだ以下を含めたいくつかの疑問が残っている。

- 1) 被告が国内法人ではない場合、被告はどこに「所在する」のか？
- 2) テキサス州で設立された企業は、テキサス州東部地区に偏って提訴されるのか？ NDCA 以外のカリフォルニア州の裁判所に、ハイテク企業を相手取った新規の特許訴訟が提起されるようになるのか？

*TC Heartland* 判決に伴い、米国内で特許侵害訴訟が提起される場所は著しく変化したかもしれないが、少なくとも上記で考察した統計データを見る限り、その全体的な影響はまだ誰にも分からない。