

Morgan Lewis

seminar

**ITC 337条調査:
新トレンドと米国連邦巡回控訴裁によるレビュー**

松尾 悟

Morgan, Lewis & Bockius LLP

プレゼンテーションの概要

1. はじめに
2. ITC 337条調査のトレンド
3. 京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決
4. 京セラ判決に伴う今後のITC実務への影響

はじめに

- 米国国際貿易委員会（以下“ITC”）とは？
 - 連邦の準司法独立機関であり、独自の調査権限を有する。
 - 本部はワシントンDCだが、全米への管轄権をもつ。
 - 6名の委員の指導の下、6名の行政法判事 (Administrative Law Judges)（以下、「ALJ」と呼ぶ）により管理・運営される。
 - 輸入業者もしくは製品の輸入方法に関わらず、知的財産権侵害製品の輸入差止を命じることができる。

はじめに

- **管轄権**

- 合衆国法典第19編第1337条に関し、違反を調査し、救済措置を与えることができる独占的管轄権

- 337条は、以下を禁じている：

- (A) 米国への物品輸入、または、その所有者、輸入者もしくは受託者による同物品の販売に関する、不公正な競争方法・行為で、それにより、以下のことが引き起こされる恐れ・影響があるとき：
 - (i) 米国内の産業を破壊もしくは実質的に害する
 - (ii) 同産業の確立を阻害する
 - (iii) 米国内の取引及び商業を抑制あるいは独占する

はじめに

- 337条は、以下を禁じている：（ 続き ）
 - （ B ）物品の所有者、輸入業者もしくは受託者による、米国への輸入、輸入のための販売、または輸入後の米国内での販売の場合で、その物品が、
 - (i) 有効で強制力のある米国の特許、もしくは第17編に基づき登録されている有効で執行可能な米国著作権を侵害したもの、または
 - (ii) 有効で強制力のある米国の特許クレームによりすでにカバーされている過程・方法の下、作成、製造、加工、あるいは採掘されたもの
 - （ C-E ）登録商標、半導体チップ・ マスクワーク、または意匠特許を侵害している商品の輸入

はじめに

- **ITC調査の概要**

- 337条に基づく調査のほとんどは特許関係である。
- 商標権もしくは「グレー商品」に関わる調査は比較的少ない。
- 著作権に関わる調査は、事実上皆無。
- 包括的な「不公正な競争方法」又は「不公正輸入行為」を根拠とし、例えば、営業秘密の横領等に対処することはめったにない。

はじめに

• ITC手続と連邦地裁手続の比較

- 委員会により、行政庁としての調査が開始。
- 全米への管轄権。人的管轄のための要件は低く設定。海外での活動にも管轄権が及ぶ。
- 行政法判事(ALJ)による審議、大部分は知財関連訴訟。
- 知的財産権の侵害、有効性、強制力等について適用されるルールは、実質的に同じもの。
- 救済借置: 税関当局による水際での、排除命令(exclusion order)、及び / もしくは停止命令(cease & desist order)。

はじめに

- 救済措置

- 排除命令：侵害品の輸入を禁止する

- 「一般的排除命令」（「GEO」）は、出所に関わらず、すべての侵害輸入品の輸入を禁じるもの
 - 「制限的排除命令」（「LEO」）は、ITC調査で被告として名指しされている者が製造した侵害製品に限り、輸入を禁じるもの
 - 排除命令ではこちらが圧倒的に多い
 - 京セラ判決以前は、ITCが、ITC調査で被告として名指しされていない第三者の川下製品（downstream products以下、「DS製品」と呼ぶ）に対し、LEOを拡大適用することが少なくなかった。

はじめに

- 救済措置（続き）

- 京セラ判決前、ITCは制限的排除命令の対象をDS製品にまで広げるか否かを判断するに当たって様々な要因を考慮していた。
- EPROM判決では、消去・書き込み可能なリード・オンリー・メモリチップ（すなわち侵害部品）の輸入を禁じる差止命令が侵害チップを内蔵したコンピュータ、コンピュータ周辺機器、通信機器及び車載用電子機器（すなわちDS製品）にも適用された。
- 「特定の消去・書き込み可能なリード・オンリー・メモリ、その部品、当該メモリの内蔵製品及び当該メモリの製造過程について」調査番号：337-TA-276、USITC Pub. No. 2196（1989年5月）、現代電子産業株式会社 対 I T C 899 F.2d 1204,1209（連邦巡回控訴裁1990年）にて認容、を参照。

はじめに

- **救済措置 - EPROM判決における要件**

- (1) 侵害品が搭載されたDS製品の価値と比較した場合の侵害品の価値
- (2) DS製品のメーカーはどこか
- (3) 排除によって原告に生じる価値の増分
- (4) 排除によって被告に生じる不利益の増分
- (5) 排除の結果として第三者に生じる負担
- (6) 侵害品が内蔵されていないDS製品の代替品の入手可能性
- (7) DS製品に実際に侵害品が内蔵されている可能性
- (8) DS製品を対象としない排除命令が回避される可能性
- (9) 税関による命令の執行可能性

337条調査のトレンド

- 2008年のITC調査
 - 2008年の337条に基づく調査件数は40件
 - 2008年の調査40件のうち36件が特許関係
 - 特許調査36件のうちの23件がコンピュータ及びエレクトロニクス技術関係
 - 2008年の特許調査のうち他13件は他の技術関係で、分野は多岐にわたる

337条調査のトレンド

- **新規調査のトレンド**

- 2000年～2002年: 新規調査58件、1年当たり約19件
- 2003年～2005年: 新規調査73件、1年当たり約24件
- 2006年～2008年: 新規調査109件、1年当たり約36件

337条調査のトレンド

- ITCによる337条取扱件数のこのような傾向は、次の理由で今後も継続すると予想される。
 - ITCは、複雑な特許事件でも常時18ヶ月以内に終了している。
 - ITCに申立を行うための国内産業要件を充足できる企業が増えてきている。
 - 市場のグローバル化と海外生産の拡大で、337条違反が発生する可能性が高まっている。
 - 特許権者は、連邦地裁においてITCの方がより勝訴しやすい。

337条調査のトレンド

- **2008年のITC調査**

- このような傾向を受け、ITCでは337条事件を担当するALJを増員し、事件割当手続の見直しを行った
 - 2007年には、ALJは4名しかいなかった。
 - 2008年末現在、ALJは6名に増員。
 - 2008年には、ITCが主席ALJ（現在はラカーン判事）を任命、主席ALJが厳密なローテーションではなく、各ALJの取扱件数に基づいて事件の割当を行うようになった（ローテーションのときでは、原告が特定のALJに当たるように申立の「タイミングを見計らう」ことが可能だった。）

337条調査のトレンド

- **2008年のITC調査（続き）**
 - 調査は6名のALJにほぼ均等に割り当てられており、前任ALJである4名が7件から9件の未解決の調査を取り扱い、新任ALJである2名に現在5件から7件の調査が割り当てられている。

337条調査のトレンド

- 2008年のITC調査（続き）

- 製品の出所

- 2008年の調査のうちアジアよりの製品が関係していたものが82.5%
- 同調査のうち欧州よりの製品が関係していたものが22.5%
- 同調査のうちカナダ、メキシコ、インド、カリブ海諸国、ニュージーランド及びイスラエルの製品が関係していたものが27.5%

337条調査のトレンド

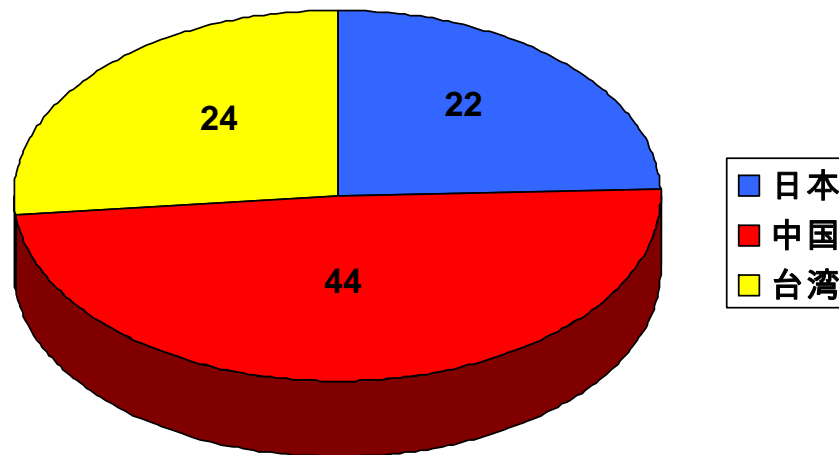
- ITC調査にアジアの製品が関係している割合は約4分の3であり、日本製品が違反の対象となっているのはその約4分の1である。
 - 2000年～2002年: 調査件数58件のうち44件 (75.9%)
 - 日本: 44件のうち12件 (27.3%)
 - 2003年～2005年: 調査件数73件のうち54件 (74%)
 - 日本: 54件のうち9件 (16.7%)
 - 2006年～2008年: 調査件数109件のうち82件 (75.2%)
 - 日本: 82件のうち22件 (22.8%)

337条調査のトレンド

- **ITC調査に関係している中国・台湾製品は日本製品より多い**
 - 2000年～2002年: 調査件数44件のうち、それぞれ**9件**及び**20件** (20.5%及び45.5%)
 - 2003年～2005年: 調査件数54件のうち、それぞれ**26件**及び**17件** (48.1%及び31.5%)
 - 2006年～2008年: 調査件数82件のうち、それぞれ**44件**及び**24件** (53.7%及び29.3%)

337条調査のトレンド

- ITC調査に関係しているアジア製品（2006年～2008年）



337条調査のトレンド

- 原告のうち少なくとも1社が米国以外の企業である調査は増えており、それら原告の約3分の2がアジア企業である
 - 2000年～2002年: 調査件数**58**件のうち**9**件 (15.5%)
 - 2003年～2005年: 調査件数**73**件のうち**16**件 (21.9%)
 - 2006年～2008年: 調査件数**109**件のうち**28**件 (25.7%)
 - 米国以外の企業が原告となっている調査28件のうち、8件に日本企業が含まれている

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- **訴訟の経緯**

- 2005年5月、Broadcom Corp.が、合衆国法典第19編第1337条に違反する不公正な行為があるとしてITCに申立てを行った。
- BroadcomはQualcomm Inc.だけを被告として名指しした。
- Broadcomは、Qualcommのチップ及びチップセットが、バッテリー節約機能とネットワーク接続性を向上させるモバイルコンピューティングデバイス用チップを対象としたBroadcomの特許3件を侵害していると主張。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

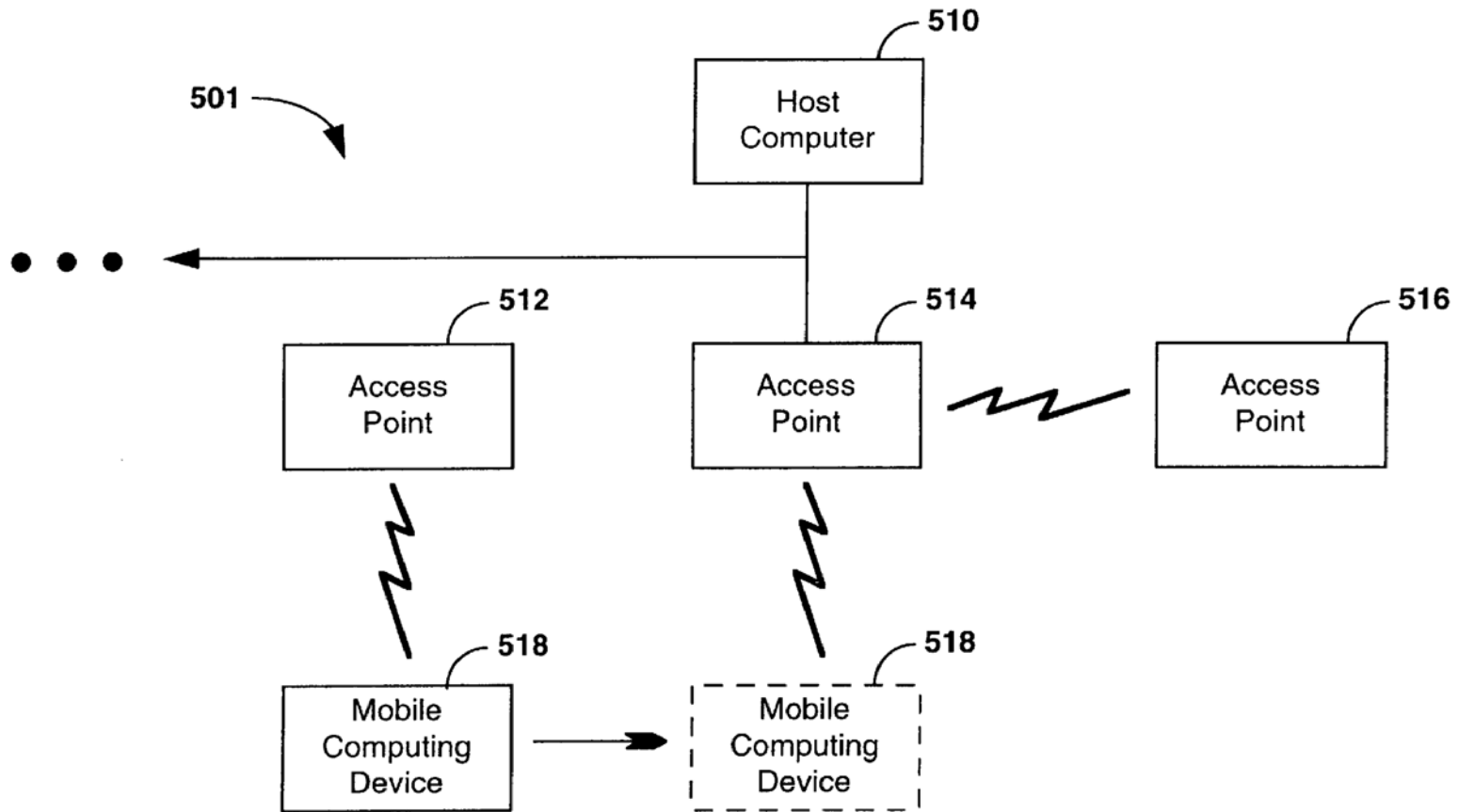


Fig. 11 of U.S. Patent No. 6,714,983

京セラ・ワイヤレス判決： ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 訴訟経緯（続き）

- 行政法判事(ALJ)による第一次決定（2006年10月）

- Bullock判事はBroadcomの特許の直接侵害を認め、よって問題のチップを対象とした制限的排除命令が妥当と判断した。
- しかしながら、EPROM判決の要因の分析を行った後、同判事はDS製品については、以下のとおり、排除命令の対象に含めるべきではないと勧告した。
 - 「署名者は、Broadcomが「完全かつ効果的な救済措置」を得るために、排除命令の対象にDS製品を含めなければならないということについては、承服できない」

京セラ・ワイヤレス判決： ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 訴訟経緯 - ALJの仮決定

- 同判事によれば、DS製品を排除命令の対象に含めることに関して極めて不利に働いたのがEPROM判決の中の二つの要件である。
 - a) Broadcomは、1)Qualcommが携帯電話を製造していないことを認識しており、2)携帯電話機メーカーを特定できており、3)チップのほぼすべてがこれらの携帯電話に内蔵された状態で輸入されていることを認識していた。従って、Broadcomは申立に際して、これらの携帯電話機メーカーを被告に含めないという「訴訟上の戦略的決定」を行ったものである。
 - b) DS製品の輸入が差し止められた場合、第三者（携帯電話機メーカー、無線通信事業者、及び消費者）に多大な経済的負担が生じることになる。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 訴訟経緯 - ITCの救済措置についての判断
 - 委員会は、救済措置に関する公聴会での当事者及びその他の関係者による証言、及び提出書類の検討を行った後、以下を差し止めるLEOを命じた。
 - 「セル方式の携帯電話機及びPDAを含め、'983特許の、省電力機能が有効になるようにプログラムされたQualcommのベースバンドプロセッサチップまたはチップセットを内蔵する携帯無線通信端末」であって、チップまたはチップセットがQualcomm Incorporatedにより、またはQualcomm Incorporatedのために、海外で製造されたものの輸入。（但し、委員会の命令日（2007年6月7日）以前に米国に輸入された携帯端末を除く。）

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 連邦巡回控訴裁への控訴

- Appellants:

- Qualcomm、京セラ、モトローラ、サムスン、LG電子、サンヨー、Tモバイル、AT & T、Sprint Nextel、PALM、RIM、カシオ日立モバイルその他の無線端末メーカー、及びネットワーク事業者
 - 無線端末メーカーがLEOの対象とされたのは、Qualcommのチップを購入して米国外で自社の移動体無線端末に搭載し、販売を目的として米国に輸入しているため
 - 無線ネットワーク事業者はQualcommのチップが内蔵された端末に依存するネットワークを展開している

- 被控訴人: ITC

- 訴訟参加人: Broadcom

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 連邦巡回控訴裁の判決（2008年10月14日）
 - 連邦巡回控訴裁は、'983特許は新規性を有するものであり、無効ではないとした点は、ITCの決定を支持した。
 - しかしながら、裁判所はITCの決定を破棄、差戻として、以下のとおり判示した。
 - ITCは侵害の誘引行為について、適正に認定していない。
 - ITCは被告以外の者に対して制限的排除命令を下す権限を有していない。

京セラ・ワイヤレス判決： ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 合衆国法典第19編第1337条(d)項

- (1) ITCは、本条に基づく調査を行った結果、本条の違反があると判断した場合は、本条の規定に違反しているあらゆる者が輸入した当該物品の米国への通関差止を命じるものとする。

但し、かかる差止によって公衆衛生及び公益、米国経済の競争条件、米国内における類似するまたは直接競合する物品の生産、及び米国消費者に生じる影響を考慮した後に、これらの物品の通関を差し止めるべきではないとITCが認めた場合は、この限りでない。

ITCは、本項に基づき通関差止を命じる措置を取ったときは財務長官に報告するものとし、財務長官はかかる通知の受領後、適格の職員を通じてかかる通関を拒否するものとする。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 合衆国法典第19編第1337条(d)項

- (2) 物品の通関差止を命じるITCの権限は、本条に違反しているとITCが判断した者にのみ及ぶものとする。但し、ITCが次の通り判断した場合はこの限りでない。

- (A) 物品の通関を総括的に差し止めることが、名指しされている者の製品のみを対象とした排除命令の回避を阻止するために必要な場合、もしくは
- (B) 本条の違反が何度も繰り返されており、侵害製品の出所の特定が困難な場合。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 連邦巡回控訴裁は、ITCが下したLEOの評価に当たり、排除命令には、制限的排除命令と一般的排除命令の2種類あることが法律の明文で規定されていると指摘。
- 原則的な排除命令たるLEOは、「本条に違反しているとITCが判断した者のみ対象となるべき」とした。

京セラ・ワイヤレス判決： ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 「法律の文脈上、LEOの対象は、ITCが337条に違反していると認めた、名指しされた被告に限定されるべきものである。」
- 仮に、LEOの対象が（名指しされている被告のみならず）違反物品のすべてということなら、法律に「あらゆる者が輸入した」という文言など入れずに、単にITCはいかなる違反を発見した場合においても「当該物品の米国への通関差止を命じるものとする」と規定すればよい。

京セラ・ワイヤレス判決： ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 裁判所は次の通り述べた。
 - 「Broadcomが主張するように、輸入者がだれであるかに関わらず侵害物品はLEOに基づいて排除可能とするのであれば、輸入者が同法を違反しているということを要件とする文言は不要ということになる」。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- これに関し、ITCとBroadcomは次のとおり主張した。
 - LEOの効果が名指しされた被告にしか及ばないというのが米国議会の意図するところであったなら、名指しされていない侵害物品の、特定困難な輸入者が執行を容易に逃れる結果を招くので、337条の救済措置は「幻」と化してしまう。
- これに対し、連邦巡回控訴裁は次のとおり回答した。
 - 「特定困難な輸入者」によるLEOの「回避」を心配する当事者には、一般的排除命令を請求し、337条(d)項(2)(A)または337条(d)項(2)(B)のいずれかに基づき訴えることができる選択肢が用意されている。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 合衆国法典第19編第1337条(d)項
 - d(2)(A): 「名指しされている者の製品のみを対象とした排除命令の回避を阻止するために必要」
 - d(2)(B): 「本条の違反が何度も繰り返されており、侵害製品の出所の特定が困難」

京セラ・ワイヤレス判決： ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 「要約すれば、337条は、被告以外の者による輸入の差止については、一般的排除命令によってのみ、すなわち、第1337条(d)項(2)(A)または(B)の、より厳しい要件を満たすことによってのみ、これを行うことを認めたものである。同法がLEOによって排除することを認めているのは、名指しされた被告の違反製品のみである。」

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 連邦巡回控訴裁はさらに、Broadcomが問題となっているQualcommチップを製品に内蔵している携帯電話機メーカーを特定できていたことは記録により明らかであったにも関わらず、同社が申立の被告として「DS製品」メーカーを明示しなかったことを批判した。
 - 侵害品の輸入にほぼ全てにかかわる責任がDS製品のメーカーにもあるということを、Broadcomが申立を行った時点ですでに認識していたことも、記録により明らかであった
 - Broadcomの戦略が裏目に出たのか、単なるミスか？

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 京セラ判決以降の動向
 - **Certain GPS Devices and Products Containing Same** に関する判決 (Inv. 337-TA-602) (January 15, 2009)
 - Broadcom Corporationが、SiRF Technology Holding、Pharos Science & Applications、MiTAC Intl Corp、Mio Technology、and E-TEN Information Systemsに対し特許権侵害訴訟を提起。
 - Broadcomは、Global Positioning System (GPS) に関する6件の特許を主張
 - SiRFは、消費者向け携帯電話装置向けGPSソフトを開発。
 - ITC A L Jは、SiRFがBroadcomの特許を侵害したと判断した。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 京セラ判決以降の動向
 - Certain GPS Devices and Products Containing Same に関する判決 (続き)
 - 同裁判官は、疑いの対象となったGPSチップを含む第三製造者によるDS製品を対象とする排除命令を下した。特に、Broadcomは、一般排除命令を要請したわけでもなく、また被告としてこれら第三製造者の名称を明らかにしたわけでもなかったにもかかわらず、である。
 - ITCは、京セラ判決に習い、関係者に対し、必要な救済措置案に関する書面による説明を求めた。
 - 非当事者 (Garmin Intl やNokia)もまた、書面を提出した。

京セラ・ワイヤレス判決: ITCが下した排除命令に対する連邦巡回控訴裁の判決

- 京セラ判決以降の動向
 - Certain GPS Devices and Products Containing Same に関する判決 (続き)
 - その後、ITCは、名称が明らかにされた被告により輸入された、侵害チップを内包するGPSチップとその製品の輸入を禁ずるといふ、制限的排除命令を下した。
 - RIM、TomTom、Garmin及びMagellan等、SiRFの他の顧客はこの決定の影響を受けなかった
 - SiRFの創業者Kanwa Chadhaは「ITCが連邦巡回控訴裁の京セラ判決に倣ったのは喜ばしい。おかげで当社の顧客への影響は相当に小さいものに留まった」と述べた。

京セラ判決に伴う 今後のITCの実務への影響

- ITCへの影響

- 京セラ判決によって、ITCが、効果的な救済措置の形式、範囲、程度を検討するにあたり、これまで有してきた広範な裁量権、柔軟性に制限が加えられることになった。
- LEOないしGEOを与えるかどうか判断する際、特に、「侵害製品の出所の確認」に困難が伴う場合には、ITCは、GEOの選択に対し、より大きなプレッシャーを感じるようになるだろう。

京セラ判決に伴う 今後のITCの実務への影響

- ITCへの影響

- 京セラ判決の結果、ITCは今後、非裁判当事者によってDS製品に組み込まれた侵害製品に対する効果的な救済措置をするために慎重にドラフトされたGEOを発令することが見込まれる。
- しかしながら、広範過ぎるGEOの発令は、正当な貿易を阻害するようリスク要因となる。従って、ITCは、正当な貿易と知的財産保護というそれぞれの目的の間のバランスをとることに傾注しなければならなくなるだろう。

京セラ判決に伴う 今後のITCの実務への影響

- 原告に対する影響
 - 侵害品の輸入を全面的に停止することを望む原告には、以下の何れかの対応が必要になる：
 - 第三者DS製品輸入者について、認識する限り全ての者の調査に加えてLEOを受ける、もしくは、
 - より困難な基準を満たして、GEOを受ける。
 - ただし、原告は、DS製品の輸入者が現在もしくは将来の顧客となる場合には困難と向き合うことになる。

京セラ判決に伴う 今後のITCの実務への影響

- 原告に対する影響
 - 原告は、ターゲットとしたDS製品の輸入業者を訴追するにあたり、その戦略を慎重に検討しなければならないだろう。
 - ITCはこれまで輸入品の差止を求める原告にとって、迅速な裁判機関であったものの、被告を加えるという追加的な複雑性が生じたことにより、今後は、訴訟の費用の増大と裁判の長期化（規則で許された限度まで）が見込まれる。

京セラ判決に伴う 今後のITCの実務への影響

- 非裁判当事者への影響

- 一般的な排除命令の対象となる可能性が、裁判の当事者以外の者に生じた場合、同人は、ITCの最終的な判断が下されるより前に、自身の救済措置策に関して、書面にて申立をすることを検討する必要性が生じる。
 - このような書面による申立により、ITCの排除命令の範囲がより明確化されることもある。

Morgan Lewis

seminar

**ITCの337条調査:
トレンドと米国連邦巡回控訴裁の判断**

松尾 悟

Morgan, Lewis & Bockius LLP