

特許裁判地法、司法管轄区における被告人の従業員又は代理人の存在を要求

筆者：ペーター・シェクター（パートナー）

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、企業が、司法管轄区において不動産又は借地権の特性を有する「場所」を所有しない場合であっても、特許侵害訴訟の裁判地の目的のために司法管轄区において営業所を有し得ると裁決しました。しかしながら、裁判所は、企業は少なくとも、司法管轄区において適切な裁判地の目的のためのその「場所」で企業の営業活動を行う従業員又は代理人を有しなければならないことも判示しました。CAFCは Google Global Cache サーバ自体が Google の代理人ではないと裁決した一方、裁判所は、どのような状況で、機械が、特許裁判地法（35 USC § 1400(b)）の目的のための管轄区内の被告人の代理人としてみなされ得るかという質問には具体的に答えませんでした。

2018年後半、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、Google が提起した職務執行令状の申立を棄却しました。その申立において、Google は、司法管轄区において独立のインターネットサービスプロバイダーの施設に位置する企業のデータサーバが、特許侵害裁判地の目的のための裁判地における企業の「正規かつ常設の営業所」を構成するかを問いました。数カ月後、CAFC は、Google の再審理申立を却下しましたが、CAFC は、地方裁判所の裁決が、[職務執行令状の特別救済措置による] 直接的介入を要求する「裁判地法に関連するこの種類の広範かつ基本的な法律質問に関与するかは不明である」と述べ、「この争点の重要性、範囲、及び本質を明確に定義するために、争点に徐々に地方裁判所に浸透させることが適切である¹」と述べました。そのとき、3人の巡回裁判所判事が、事件の審理の拒絶と異なる意見を立て、「大多数が提示したようにこの争点を裁判所において更に長く浸透させるように放置することは、不確定な状況の中で苦闘し続ける司法と訴訟当事者資源の浪費をもたらすだけである」と示しました。

「司法と訴訟当事者資源の浪費」の更に1年が経った今、争点に対する判決が下ったようですが、果たしてそうでしょうか。CAFCによる直近の Google 判決²では、いくつかの質問に対して答えましたが、それはまた他の質問を惹起しました。このように、その反対の意見が、弁護士の反論の元となり続けて、更なる司法と訴訟当事者資源の浪費をもたらしています。

TC Heartland 事件³の簡潔な説明として、連邦最高裁判所は、特許裁判地法（28 U.S.C. § 1400(b)）に従い、国内企業が、（1）法人であり、又は（2）「正規かつ常設の営業所」を有し、侵害行為があった場合のみ、特許侵害の被告人となり得ると判決を下しました。その後、*In re: Google LLC*⁴事件において、CAFC は、企業のデータサーバ（この事件の場合は Google が所有する Google Global Cache (GGC) サーバ）の物理的位置が、「正規かつ常設の営業所」を構成するかと問われましたが、CAFC はそれを断りました。グローバル技術企業 SEVEN Networks, LLC（以下、「SEVEN」）が、テキサス州東部地区連邦地方裁判所（EDTX）において競争相手である Google, Inc. が侵害しているとして訴訟を提起

¹ *In re Google LLC*, 914 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2019) (order denying reh'g and reh'g en banc).

² *In re Google LLC*, 949 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2020).

³ *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC*, 581 U.S. ___, 137 S. Ct. 1514 (2017).

⁴ *In re Google LLC*, 914 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2019) (order denying reh'g and reh'g en banc).

することを決めました。SEVENは、裁判地の選択について、GoogleがEDTXにおいて独立のインターネットサービスプロバイダー（ISP）の施設に位置するGGCサーバを所有するという論点を以て説明しました。首席裁判官Gilstrapは、裁判地法に対するその解釈とそれを解釈する実行判例に同意しました。CAFCが職務執行令状を通して争点を判決することを拒絶した数日以内に、SEVENとGoogleはそれらの特許侵害事件について和解しました。

Googleと、EDTXにおいて提起された特許事件で訴えられた他の企業に対して、他の告訴人は、裁判地に関する同じ理論を主張しました。首席裁判官Gilstrapは、GoogleのGGCサーバが司法管轄区における独立のインターネットサービスプロバイダーの施設に位置することは、特許裁判地法（35 USC § 1400(b)）の規定を満たすのに十分であると繰り返し判決しました。Super Interconnect Technologies LLC社（以下、SIT）により提起されたそのような訴訟事件において、Googleは再び職務執行令状の特別救済措置を求めました。2020年2月13日、CAFCは最終的にこの争点を判決することに同意しました。最高裁判所はまず、なぜ1年前ではなく、今が争点を判決する時期である理由について説明しました。その理由は、（1）先の事件で反対意見を示した巡回裁判所判事は、同じ基本的な法律争点に対して多数の事実審裁判所の判決が反対結果に至ることを正確に予測しており、（2）裁判地に関する争点は、通常の上訴過程で裁定において存在する可能性が低く、かつ（3）サーバラック、棚、又は類似する空間が「営業所」として見なされ得るか、「正規かつ常設の営業所」が被告人の営業活動を行う従業員又は代理人の常時存在を要求するかという争点は、より「明確に」「透明化」となってきたからです。

実質的な争点に戻ると、CAFCは、被告人が正規かつ常設の営業所を所有することを証明するのに必要な以下の3つの一般要件を何度も繰り返しました：（1）管轄区に物理的な場所が必ず存在すること、（2）必ず正規かつ常設の営業所であること、かつ（3）必ず被告人が所有する場所であること⁵。Googleは、1つ目の要件に焦点を当て、「場所」は必ず不動産又は借地権の特性を有すると反論しました。CAFCは、この異議を拒絶し、借用した棚空間又はラック空間は特許裁判地法に基づく「場所」として機能し得ると判定しました。しかしながら、Googleは全ての望みを失った訳ではありませんでした。

Googleは次に2つ目のCray要件に焦点を当て、「営業所」は、被告人の従業員又は代理人が被告人の営業活動を行う場所が必要であると反論しました。CAFCは、その結論に基づき、特許案件の令状送達に関連する別の法的規定28 USC § 1694における「被告人が居住していないが、正規かつ常設の営業所を所有する管轄区において開始した特許侵害行為において、**被告人に対する令状、召喚状又は呼出状は、その営業活動を行うその代理人に対して出され得る**（協調部分は斜体で表示）」という文言に部分的に同意しました。管轄区内のISPが特許裁判地の目的のためのGoogleの代理人であるかについて裁判所が分析した結果、その事実及び状況に基づくものではなかったことが分かりました。CAFCは、「裁判地法の内容は、商品又は役務の生産、保存、運搬、及び交換という意味で、メンテナンスのような、単に被告人の営業活動に連結されており、自身では行っていない代理人の活動を除外して解釈するべきである」と更に説明しました。

CAFCはまた、「法定文言は、裁判地を含める、敷居上の資源支出を最低限にするように、本案ではないものを許容するという比較的明確な規則の重要性」を特に言及しました。

⁵ *In re Cray, Inc.*, 871 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2017).

皮肉にも、裁判所は次に、「正規かつ常設の営業所は常に人間の代理人の存在が必要であること、つまり、機械が「代理人」となり得るかを今、判示しないと述べて意見を締めくくり、また紛れもなく別の不確定性のパンドラの箱を開き、年単位の更なる「司法と訴訟当事者資源の浪費」が潜在的に開始します（巡回裁判所判事 Reyna の言葉を引用）。確かに、2月13日に CAFC が判決を下したすぐ後に、EDTX の首席官 Gilstrap はその日に、Google、Netflix、及び管轄区に係属中の他の潜在的に影響を受ける事件の他の当事者に、少なくとも以下の質問に答えるよう命令しました⁶。

1. 裁判所は、限定することなく、公正労働基準法（Fair Labor Standards Act）、公民権法タイトル VII、又は公正住宅取引法（Fair Housing Act）などの、雇用関連の法定文言における代理権の連邦コモンローを含み、代理権関係を決定する際に、どのような法源を考慮すべきか。
2. どの状況の下であれば、「機械が代理人となり得る」、Netflix 又は Google の如何なるそのような代理人がテキサス州東部管轄区内に存在するか。

「裁判地を含める、敷居上の資源支出を最低限にする、、、本案ではない、、、比較的明確な規則」についてはそれだけです。

Google は、首席裁判官 Gilstrap の最初の質問に対する答えとして、地方裁判所は、CAFC の最近の *Google 事件* に対する判決の下、有効な「代理権関係」が存在するかを判断するとき、地区の巡回裁判区法ではなく、既存の連邦巡回裁判区法を仰ぐべきであると論じました。Google は、連邦巡回区控訴裁判所は、「第3次代理法リステイトメント（Restatement (Third) of Agency）において具現化された一般規則から由来する「代理権の必須要素」に照らして、「代理人」という用語の意味を判断したと主張しました。

Personalized Media Comm'ns, LLC (PMC) 社により提出された申立書が大いに訂正されましたが、PMC は、連邦巡回区控訴裁判所の条約に対する解釈のみが決めるという Google の観点に同意しませんでした。少なくとも、裁判所は第3次代理法リステイトメントを仰ぐという面において、Google の意見に概ね同意したように見えました。

2つ目の質問に対して、Google は、「技術と法律が、機械が所有者により制御されることを「承諾」し得るように進んだ場合のみ、機械は代理人となり得る」と答え、その他の反論の中で技術と法律の未来がまだ到来していないとも答えました。PMC の申立書の広範な訂正により、首席裁判官 Gilstrap の一見シンプルな質問への PMC の答えを見つけることがより困難となっています。それにも関わらず、PMC は、Google の「サーバは Google の代理人である」と平たく主張しました。PMC は少なくとも、機械が企業により制御される場合、機械は企業の代理人であり、機械により行われた行動又は実行された命令に対する責任は企業が負うと主張したように見えました。この主張は見た限り、「行為を達成又は実行するために用いられるツール又は物品又は器具」という意味で、代理権の規則を「代理人」という用語の使用と混ぜ合わせたものでした。確かに、Google のサーバはその営業活動のツールですが、それは自動的に、Google とそのサーバとの間に代理権関係が存在することを意味することではありません。

⁶ *Personalized Media Comm'ns, LLC v. Google LLC*, Civ. Action No. 2:19-CV-00090-JRG, Order (Dkt. 156) (EDTX Feb. 13, 2020).

更に悪いことに、PMC は、首席裁判官 Gilstrap の質問に対して、少なくとも (i) Google の営業モデルの性質及び司法管轄区内の Google の商品及び役務を宣伝又はサポートする第三者と Google の関係、(ii) Google のサーバのプログラムが「実際にどのように ISP に対して動作するか、Google 又はその代理人がどのように [その] サーバに命令し、制御し、インタラクションを取るか」というトピックスに対して裁判地が決められ得る前に発見が必要であると主張することで答えました。「裁判地を含める、、、敷居、、、本案ではないもの」を判断するためにそのような広範囲にわたる訴訟発見が必要な法律の規定は意味がなく、賢明や正確なものではありません。

2月13日の Google 職務執行令状に対する判決に対して、裁判官全員の合議体で審理する大法廷での再審理を求める、CAFC への請求が、裁判地が不適切であるとして EDTX 事件が棄却又は移転された告訴人である Super Interconnect Technology, LLC (SIT) により最近提出していたことに留意するべきです。SIT は、上訴裁判所は、司法管轄区内に営業活動を行う被告人の従業員又は代理人を要求する要件を特許裁判地法に不適切に「結びつけた」と主張し、法令自体にそのような要件が見当たらないと主張しました。この物語にはまた別の一章があるかもしれません。

SEVEN により提起された事件において職務執行令状に関する先に拒絶された請求の再審理を求める Google の請求を CAFC が却下したすぐ後に公開した弊所のニュースレターの記事において記載したいくつかの質問は未だに答えられていないままです。ここで、ためになるという観点から、それらの質問を振り返って、最も信頼のいける形でどの質問が答えられたかを考えたいと思います。

質問：特許裁判地法 (28 U.S.C. § 1400(b)) は EDTX の論証により有効に拡大されるといふ (巡回裁判所判事 Reyna により説明されたような) 反対意見を持つ人の観点は最終的には正しいでしょうか。

答え：そのようです。CAFC は自身の最近の判決においてそのように認めました。

質問：商業又は技術企業の種類、すなわち、(単に商業のデータ移行ではなく) 全国的なデータ移行事業が、ある限定的な状況において全国の裁判地を認める決定的なキーとなるでしょうか。

答え：この時点では、この質問に対するベストアンサーがノーであると思われます。CAFC は、Google のサーバに関連し得るので、この主題について議論又は分析していませんでした。

質問：データサーバは概して、ホームコンピュータ、電話基地局、又はインターネット基地局、及び他の電気通信施設と異なる扱いとなるでしょうか。或いは、それは、Google 所有のサーバのその分散的配置に関する Google の特有のプラクティスだけでしょうか。

答え：サーバ、ホームコンピュータ、電話基地局、インターネット基地局、及び他の電気通信施設に関連する事実と状況の異なる組み合わせが多数存在し、一概にそうとは言えません。Google 事件の結果はその事件の事実に限定するよう見られる一方、上に説明したように、確かに、はっきりと分かる、特許侵害の裁判地に関する一般規則はいくつか存在します。

質問：「正規かつ常設の営業所」とは何かを決める決定的な要素は何でしょうか。場所に位置するサーバ又は他の機器を管理していることか？又は、機器が「地面」に取り付けられていることか、それとも、機器を所有する企業が、その場所に正規に勤務する従業員を実際に有することか。

答え：Google 事件の判決が明確に示したように、Google が「サーバを管理する」と、ISP が、サーバラックが位置し、安定され、メンテナンスされる敷地を管理することのいずれも、特許裁判地法（35 USC § 1400(b)）に基づき、Google に関する裁判地を確立するのに十分ではありません。しかしながら、Google がサーバラック自体を所有又は借用しているか、或いはサーバラックが永久的な「固定物」又は移動可能な機器であるか、或いはサーバが単にラック棚上に置かれるのではなく取り付けられているかに関わらず、Google が ISP の EDTX における施設に正規に勤務する従業員を有していたら、異なる結果となり得て、裁判地法の要件が満たされると判示されていたことは明らかです。

質問：全てのケースにおいて結果の決定的要素として考えられる絶対的な要因はあるでしょうか（つまり、「輝線試験」が存在するでしょうか）。或いは、正解は、「最小限の接触」試験のように、裁判所がいくつかの要素からバランスをとって個人的な司法権を確立することに依存するでしょうか。

答え：「輝線試験」が存在する場合、CAFC が述べた「裁判地を含める、、、敷居上の資源支出を最低限にするように、、、本案ではない、、、比較的確な規則」についてのプリファレンスにも関わらず、進行中の EDTX 裁判地論争と追加の申立書が明確に示したように、CAFC はそれが何かを教示していません。

質問：主要な事業がデータサーバを介して（又は、事件が該当し得るように、インターネット基地局を通して）データを送信する企業と、単に自己の企業のデータをサーバに保存する企業との間に区別が存在するでしょうか。

答え：この質問に対する答えはまだ分かりません。情報を収集する限り、PMC は、存在すると答えるでしょう。「代理人」という用語の好まれる意味の観点から、そのような区別が存在するはずですが、Google はおそらく同意しないでしょう。連邦巡回区控訴裁判は、この質問に対して言及していません。

質問：企業が所有するロボットが裁判地に存在することで十分でしょうか。

答え：Google の場合であっても、この答えは、対象ロボットの性質に依存するでしょう。Google は、技術と法律が、機械がその所有者により制御されることを「承諾」し得るように進んだ場合、ロボット、つまり、機械は、「代理人」と見なされ得ることを認めるように思われます。Google はそのような「技術及び法律の未来はまだ到来していない」と主張した一方、さほど遠くない未来がちゃんと到来するでしょう。

特許訴訟に関する法律のこの依然として関与する領域についての重要な進展を引き続きモニターして報告します。