

新しい日常への適応 —COVID-19パンデミック下での米国特許実務—

オブロン、マクレランド、マイヤー&ニュースタッツL.L.P.
パートナー エリック W. シュワイベンツ
パートナー 尾上 友紀

序論

特許実務というものは複雑であって不確かな側面もあるが、現在も続くCOVID-19パンデミックによって今年、米国法曹界全体が劇的に変化した。裁判官、審査官、特許弁護士、顧客、証人などは互いに直接顔を合わせることができないため、離れた場所から電子的にやり取りすることが要求されている。また、法律事務所、政府機関、裁判所、連邦機関などはほぼ全てにおいて弁護士やスタッフに在宅勤務を指示している。

わずか数カ月前の日常からのこの大きな変化を受け、誰しも早急に現状に適応する必要があるというのが米国の新しい現実である。COVID-19パンデミック下、社会的距離確保の要件を満たしつつ可能な限り多くの訴訟を進めるために、仮想・遠隔手続きによる新しい取り組みを試みることを余儀なくされている。進行中の訴訟全てにおいて、ヒアリングやデポジション（証言録取）、さらには公判までビデオ会議や電話会議を使用して行われているが、「第2波」発生の可能性も報じられており、この「新しい日常」はしばらく続くものと予想される。

ここでは、特許問題を取り扱う米国の裁判所や連邦機関がCOVID-19にいかに対処しているかをまとめるとともに、この進行中の危機が米国の特許法曹界に及ぼす長期的な影響について論じる。

1. 米国最高裁判所

米国憲法によって設立され、ワシントンD.C.のCapitol Hill(キャピトルヒル)に位置する米国最高裁判所(SCOTUS)では、1~3年ごとに数件程度の割合で特許訴訟に関する判決が出される。これらの判決は通常大きな影響を与えるものであり、その内容に関しては米国特許業界で大いに注目され綿密な分析や議論が行われる。

本年3月16日の時点で4月1日まで予定されていたSCOTUSでの口頭弁論は延期となったが、新たなスケジュールは未発表である。他の手続きに関しては、一部の裁判官と職員が遠隔業務を行うことで通常どおり継続するとして一方で、提出書面の期限延長は認めなかった。3月16日の発表で下記のように述べている。

公衆衛生上の懸念から口頭弁論を延期することは前例がないことではない。スペイン風邪の流行により1918年10月予定の口頭弁論が延期になっている。また、黄熱病の発生に対応して1793年8月と1798年8月に予定されていた口頭弁論が短縮されている。

当初、書面提出期限の変更を拒否していたSCOTUSであったが、3月19日に一部の期限延長を認めるとした。具体的には、COVID-19の進行状況を考慮し、petition for writ of certiorari(裁量上訴申立て)の提出可能な期間を自動的に60日間延長することを決定した。

そして4月3日、同月のセッションにて予定されていた口頭弁論を延期し、次のように述べた。

公衆衛生と安全性ガイダンスに照らして状況が許す場合は、開廷期終了までに3月と4月のセッションの口頭弁論を再スケジュールすることを検討する。開廷期終了前に法廷で弁論を行うことができない場合、いくつかスケジュールに関する選択肢や代替案を検討する。

4月13日には、以前延期された口頭弁論の何件かを5月に電話で行い、その音声をライブでニュースメディアに提供すると発表した。

実際にU.S. Patent and Trademark Office v. Booking.comにおいて電話での口頭弁論が5月4日に行われ、初めて音声のライブストリーミングがなされた。

2. 米国連邦巡回控訴裁判所

米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、米国憲法第三条に基づき、Court of Customs and Patent Appeals（特許上訴裁判所）とCourt of Claims（請求裁判所）控訴部との合併により1982年に設立された。所在地はワシントンD.C.の歴史的なラファイエットスクエアで、Howard T. Markey National Courts Building（ハワードT.マーキー国立裁判所ビル）にある。CAFCでは、米国特許商標庁（USPTO）、米国地方裁判所、および米国国際貿易委員会（ITC）からの上訴特許案件全てが審議される。

CAFCは本年5月18日、パンデミックの状況を考慮して、対面式の口頭弁論全てを無期限で休止することを発表した。その結果、書面で決定できないとCAFCが考える議論については全て電話での口頭弁論が行われることとなった。

3. 米国地方裁判所

国内94カ所の連邦地方裁判所は、COVID-19危機に対して独自の方法で対応している。各地域の状況に応じて、多くの地方裁判所では公衆への扉を閉め、陪審裁判を延期し、裁判官から出廷免除の決定がなされるか、可能であれば電話やビデオ会議を利用するよう命じた。それとは対照的に、地域によっては米国外渡航の履歴やウイルス感染の可能性がある

者の法廷への立ち入りを禁止する程度で、業務をほぼ変えていない裁判所もある。米国控訴裁判所および連邦地方裁判所は、下図のような地理的境界に分けられた各地域に存在する。

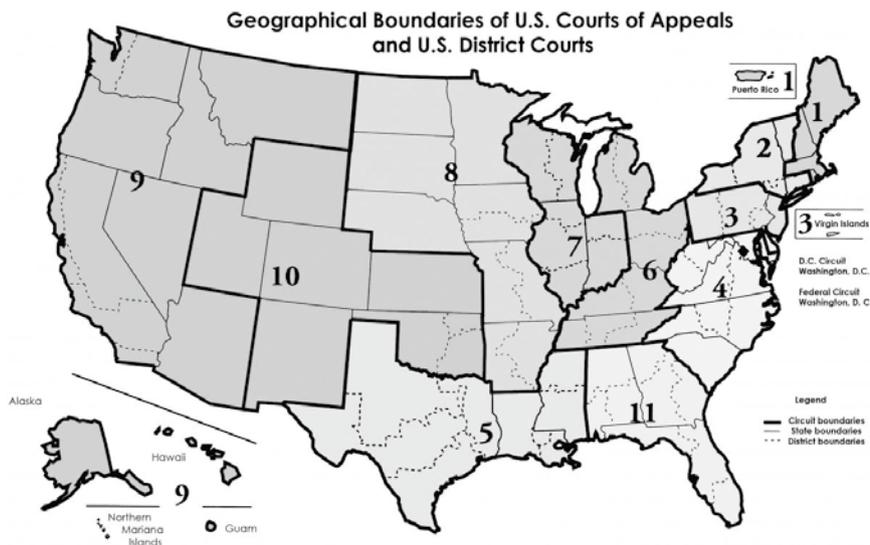
米国裁判所の事務所に各地域の地方裁判所、控訴裁判所、破産裁判所からの決定がまとめられている (<https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic>)。以下、COVID-19の危機に際して各地方裁判所が特許案件にどのように対応したか概略を述べる。

A. デラウェア州

本年7月の時点で、デラウェア州地裁は特許陪審裁判の再開を試みたが、COVID-19の拡大によりその計画を変更せざるを得なかった。

Sunoco事件(Sunoco Partners Marketing & Terminals LP v. Powder Springs Logistics, LLC, No. 1 : 17-cv-01390)ではレオナルド・スターク裁判官による決定が7月に出されている。デラウェアで特許訴訟が再開されればどのような技術が利用されることになるか、COVID-19危機への当事者の懸念を考慮して裁判所がいかに柔軟性をもって対応し公判を進めていくか、この決定の内容から見てとることができる。

Sunoco事件は2017年に提起された特許権侵害訴訟である。本年7月2日の時点でスターク裁判官は陪審裁判を8月3日に予定していたが、3月18日から7月31日までのデラウェア



出典：フロリダ中部地方連邦地方裁判所ウェブサイト <https://www.flmd.uscourts.gov/you-are-here>

ア州の全陪審裁判はキャンセルされた。スターク裁判長の7月2日の決定では、法廷証人による証言と反対尋問をリモートで実施するとし、法廷で議論するSunoco社の代理人が4人、被告側2社の代理人が各3人に制限された。両当事者共に、公判中の代理人交代は不可、少なくとも1人は地元デラウェア州弁護士を代理人とすることが要求された。さらに、訴訟に関わる他の弁護士と公衆のため、公判の様子は裁判所の別の部屋に同時放送されることとなり、デラウェア州外からの弁護士は公判前の14日間自主隔離を行うなど、全弁護士が感染予防策をとるよう求められた。このような対応は「実験的なもの」と説明されている。

7月10日、Sunoco社は書簡を裁判所に提出して懸念を表明し、対面での陪審裁判が可能になるまで公判を延期するよう求めた。その理由として、デラウェア州でのCOVID-19の症例が増加しており、州の緊急事態宣言が8月6日(裁判開始予定日の3日後)まで延長されたことを挙げている。また、パンデミックにより、裁判所が適切な範囲の陪審員を獲得できなくなっていると主張した。Sunoco社はさらに、自社の代理人がヒューストンの弁護士である一方、被告側の弁護士はデラウェア在住であるため、Sunoco社の代理人だけが14日間自主隔離しなければならないと述べた。被告側からは7月11日に書簡が提出され、被告側としても懸念しており1カ月の延期には同意するが、無期限の延期には同意できないとした。そのなかで、医学的な理由で出席できない者でない限り、やはり証人が実際に法廷で証言するほうが良いと述べた。

7月13日にスターク裁判官は裁判を延期する決定を下した。その理由として、デラウェア州でのCOVID-19の症例は減少していないこと、近隣のペンシルベニア州との間で新たな旅行制限が実施されたことに言及した。また、代理人がデラウェアに来て14日間自主隔離を行ったにもかかわらず裁判が延期となるような事態は避けたいと述べた。スターク裁判官の決定後、デラウェア州は8月31日までの陪審裁判を全てキャンセルした。

ChanBond, LLC v. Cox Communications, Inc., No. 1 : 15-cv-00842事件でも、結果は同様で、本件のアンドリュース裁判官はCOVID-19の懸念により特許権侵害訴訟の公判を延期した。7月14日の時点で被告側(Cox社)から、8月18日予定の公判を11月に延期するよう請求されており、証人のビデオ上での参加、法廷で参加可能な弁護士の人数制限

は公判でのプレゼンテーションに大きな影響を与える恐れがあるとの主張がなされた。原告側のChanBond社は延期の請求に反対しなかった。

B. テキサス州西部地区

テキサス州西部地区においても特許権侵害訴訟の公判に遅れが生じている。例えばMV3 Partners LLC v. Roku, Inc., No. 6 : 18-cv-00308は2018年10月に提起された訴訟であるが、当初の公判開始予定の6月1日からCOVID-19のために3回延期となっている。7月7日のアラン・オルブライト裁判官の決定においては、公判開始の予定が9月8日とされた。オルブライト裁判官は、9月に公判を予定するのは時期尚早かもしれないとの代理人の懸念について言及したが、その時点で続行できることを期待して9月の予定とした。

その後8月6日付でテキサス州西部地区全体での裁判所の運営に関する決定が出され、9月30日までの期間に予定されていた公判が全て延期となった。ただし西部地区はとても広いことから、COVID-19の状況に関して地域差が非常に大きいことも考慮している。陪審員や弁護士などの安全が確保されると裁判官が判断できる場合については、公判を行うことも可能である。公判以外の口頭弁論などについてはできるだけ電話やビデオの利用を推奨しているが、裁判官の判断によっては手続きを法廷で行うことも許可されている。

C. テキサス州東部地区

大半の地方裁判所とは対照的に、テキサス州東部地区はCOVID-19パンデミックにもかかわらず、今のところ対面での公判を進めようとしているようである。例として、2016年5月に提起されたImage Processing v. Samsung, No. 2 : 20-cv-00050が挙げられる。マーシャル支部のジルストラップ裁判官は、当事者が本年3月に請求したCOVID-19関連の救済事項を一部認め、公判を6月1日に予定し、「証人と物理的に対面するか否かにかかわらず公判を始める準備をする」(韓国在住の証人の証言録取をリモートで行う等)よう指示した。公判日はその後7月6日まで延期された。

公判直前の6月29日になって原告側IPTは公判の延期を求めたが、そのなかでテキサスでのCOVID-19感染者数の急増、自社代理人の健康上の懸念(特にマーシャル支部への移動を要するため)、陪審が集中できないなどの点を挙げた。

Samsung社は「原告IPTの申立てに同意も反論もしない」という応答を提出し、「異議なしに、裁判所の命令や要請に従う」ことを約束した。一方で、「弁護士や証人の多くは既にテキサスに来ている」「Samsung社公判チームのほとんどがマーシャルにいる」と付け加えた。Samsung社はさらに、裁判所がIPTの申立てを認める場合、公判日は海外からの渡航者に対する隔離が不要になると予想されるような時期に予定することを求めた。その理由は、「Samsung社の証人にとって、帰国後の隔離を終えた直後にまた米国に戻るようなサイクルになるのは困難であるから」ということであった。

同日、ジルストラップ裁判官はIPTの申立てを却下し、パンデミック関連の「この支部と地区の状況は、テキサス州の他地区と同様、裁判所の業務に影響を与えていない」と述べた。さらに「Samsung社は、必要な証人と代理人の全てがマーシャルに来れるよう多大な労力と費用を費やしているため、裁判を継続することはSamsung社、その証人、およびその代表者にとって不利である」と認定した。翌日の7月1日、両当事者は和解の通知とその後の手続きを停止する共同申立てを提出し、裁判所はこれを認めた。

パンデミック後初めて法廷で陪審裁判が行われたのはOptis Wireless Technology LLC et al. v. Apple Inc., No. 2 : 19-cv-00066であり、Apple社は公判の延期を求めたがジルストラップ裁判官はそれを退け、予定どおり8月3日から行われた。その結果、4G LTEに関する特許権をApple社が故意に侵害したとして5億600万ドルの損害賠償命令が下された。

D. ニューヨーク州南部地区

ニューヨーク州南部地区地裁はFerring Pharmaceuticals Inc. v. Serenity Pharmaceuticals, LLC, No. 1 : 17-cv-09922において、特許公判をリモートで実施した。2017年にFerring社はSerenity社の特許を無効にする申立てを行い、それに対してSerenity社は、Ferring社の医薬品が特許を侵害していると反訴した。反訴のベンチトライアルはリモートで7月6日に冒頭陳述なしで開始された。直接尋問に対する証言は全て証人の陳述として書面で提出され、反対尋問はZoomを利用してライブで行われた。証人に対しては、米国外在住者も含めて、反対尋問用に封印された物理的なバインダーが送られ、証拠については、デジタルでZoom上の共有画面機能を介して裁判

所全体に表示された。また、TRIALanywhereと呼ばれるZoomベースのアプリを利用して公判は進められた。証人の証言は7月15日まで行われ、7月22日に最終陳述が行われた。

4. 米国国際貿易委員会

ワシントンD.C.にある米国国際貿易委員会 (ITC) は、Tariff Act (1930年関税法) の1337条に基づき、特許関連の調査 (以下、337調査) を実施する連邦機関である。他の多くの連邦機関や地方裁判所と同様に、COVID-19危機の間は限られた範囲で審議が行われている。

6月22日にITCは、より広い範囲で審議を再開するための三相計画を発表した。現在ITCはフェーズ1であり、ガイドンスによれば、ワシントンD.C.地域のCOVID-19に関して多数ある各種要因のなかから基準となる数値が14日間下降軌道をたどった場合に、ITC計画の次のフェーズに進み、毎回そのように段階を経ることが推奨されている。特定の段階に入るまでのタイムラインは設定されていない。ITCの運用はフェーズ1、フェーズ2を通じて、変更点はほぼない。例えばフェーズ1、2のいずれの段階でも (i) ITCビルへのアクセスは一般には認めず職員のみで、(ii) 対面での委員会活動は引き続き休止のままである。状況が改善すればITCはフェーズ3に進むが、このフェーズでの変更点は (i) ITCでの通常業務再開、(ii) ITCビル一般へのアクセスを許可、(iii) ITCビルでの全ての対面活動の再開である。

本稿執筆時点でITCは、今後の通知またはフェーズ3に入るまで337調査の対面でのヒアリングを延期するよう行政法審判官 (ALJ) に命じた。また、ITC職員は在宅勤務を継続しており、ITC事務局は電子的な提出のみ受け入れている。対面による紙ベースでの提出や電子的な提出物の紙のコピーは、追って通知があるまで受け付けられない。

その間ITCは、影響を受ける全当事者に通知し、必要に応じて対面でのヒアリングを再スケジュールするとともに、確立された手順に従って調査を継続するようALJに指示した。注目すべきなのは、進行中の337調査に関する全てのディスカバリは継続しており、Office of Unfair Import Investigation (不公正輸入調査室) による外部調査の必要性もケース・バイ・ケースで決定されている点である。一部のALJは、米国外在住の証人の場合はライブビデオ会議での証言としてトリア

ルや証拠のヒアリングを行う意欲を見せているものの、対面でのヒアリングが可能になる時期が延期されているため、現時点でトライアルは予定されていない。中断していたヒアリングなどの手続きは8月からビデオ会議ツールWebexを利用して再開されることが決定しており、早く予定どおりのスケジュールに戻ることが望まれている。

5. 米国特許商標庁

COVID-19パンデミックに対してUSPTOは今年初めに、一般訪問者および必須でない職員に対して全てのオフィスを閉鎖し、それ以外は通常業務を続けると発表した。3月13日から、全ての審査官インタビュー、特許審判部 (PTAB) および商標審判部 (TTAB) での口頭審理、その他、USPTOオフィスで予定されていた面談はビデオや電話会議等リモートで行われた。また多数の通知が発行され、各種要件や期限に関して変更される点、されない点についての説明がなされた (COVID-19へのUSPTOの対応に関する詳細は<https://www.uspto.gov/coronavirus>を参照)。

例えば、出願人がスモール、マイクロエンティティの案件のうち3月27日から7月1日までの間に期限が来る特許案件については9月30日まで期限延長を可能とした。この延長が認められるには、書面の提出を行う際にCOVID-19発生のために提出が遅れた旨の説明が必要であった。ラージェンティティの場合は6月1日以降、ケース・バイ・ケースで必要とする者には救済措置が利用できるようになっている。そのような救済申請は、期限延長の請願書、放棄出願の復活の請願書と共に提出できる。

延長が認められた特許関連の期限には、オフィスアクションへの応答期限、発行手数料納付期限、上訴関連の期限が含まれる。期限が5月31日以前で放棄された出願、および5月31日以前の期限を超過して審議が終了した再審査出願については、復活の請願書に伴う庁費用が免除された。

PTABでの手続きでは、3月27日から4月30日までの間に期限が来る特許所有者の予備応答または関連する応答書面について、提出の遅延がCOVID-19の発生によるものであるとの説明を含む期限延長を請求することにより、30日間の延長が認められた。その他のPTABの期限について延長を請求する場合は、PTABに連絡をとるように要請されている。

延長が認められるには、COVID-19発生によって個人的に影響を受け、そのために期限内の書面提出や費用支払いを行うことが著しく妨害されたと述べる必要がある。

結論

米国特許法曹界は、世界中の他業界と同様に、COVID-19パンデミックによって生じた「新しい日常」に適応することを余儀なくされている。これまでに前例もなく多くの課題が露呈したが、そのような課題に直面しても特許弁護士は状況に応じ工夫をして克服できるユニークな立場にある。実際、米国の特許法が世界中に及んでいることを考えると、特許弁護士の多くは既に最新のテクノロジーを使用することに慣れており、信頼性の高いインターネット接続を必要な場面で見つけてリモートでの作業を行っている。

さらに、リモートで証言録取やヒアリングを行うことに関して既存のルールが整っており、COVID-19危機の間でも業務の継続が可能である (ただし、インターネット接続の速度によっては効率が低下する)。全ての危機にはチャンスが常にあり、世界中での対面会議参加のための諸費用を大幅に削減する分、電話やビデオ会議を利用して顧客とのコミュニケーションをより密なものにできる。実際、ソフトウェアが進歩し、手続きもより合理化され改善されていくことによって、多くの米国裁判所や連邦機関において今後ある特定の手続きには対面での審理が不要となる可能性もある。

最後に、全てのチャレンジは解決策につながるものであり、現在のCOVID-19危機も、まだ実現されていない新しい技術発明を生み出す可能性があることを念頭にしておきたい。

エリック W. シュワイベンツ (Eric W. Schweibenz)

—Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
ワシントンD.C.・メリーランド州弁護士。訴訟プラクティスグループパートナー、共同部門長。ITC訴訟プラクティスグループ部門長。ITC訴訟、特許商標訴訟、独占禁止法対応、特許付与後手続きなど米国内外クライアントの多くの案件を担当。[学歴] ウェスト・チェスター大学 (政治学学士)、ロジャー・ウイリアムズ法科大学 (J.D.)。

おのえ ゆき —Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
バージニア州弁護士。化学プラクティスグループパートナー、共同部門長。ライフサイエンスプラクティスおよび訴訟プラクティスグループパートナー。
オブロン外国法事務弁護士事務所所長。米国特許出願・権利化、鑑定、コンサルティングなど担当。[学歴] 大阪大学大学院 (修士、化学)、ジョージタウン大学大学院 (修士、言語学)、ジョン・マーシャル法科大学 (J.D.)。