

Tokyo Litigation Client Alert

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [ジェームズ・ハフ](#) [ルイズ・ストーフ](#) [寺澤 幸裕](#) [矢倉 千栄](#)

May 23, 2017

2017年5月23日

Supreme Court Hits Reset on Patent Venue Law in *TC Heartland*

By [Hector G. Gallegos](#), [Joshua A. Hartman](#)

In yesterday's *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* decision, the Supreme Court reversed nearly thirty years of patent venue law and held that a domestic corporation resides only in its state of incorporation for purposes of patent venue. Based on this holding, domestic corporations now face patent infringement lawsuits only in their states of incorporation or in judicial districts where they have a regular and established place of business (e.g., a corporate headquarters) and have committed alleged acts of infringement.

Previous Federal Circuit case law provided venue for patent infringement claims anywhere the district court had personal jurisdiction over the defendant. Under that case law, patent infringement plaintiffs could file lawsuits against companies with nationwide distribution networks practically anywhere in the United States. This had the effect of concentrating patent litigation in a handful of district courts—most prominently the Eastern District of Texas. The new Supreme Court decision creates a more restrictive regime that likely eliminates venue in the Eastern District of Texas and several other patent litigation hot zones in most cases.

Background. The May 22 decision involves straightforward facts but travels a winding road of statutory amendments and evolving case law. The accused infringer is TC Heartland, an Indiana corporation headquartered in Indiana that manufactures flavored drink mixes. The plaintiff is its direct competitor, Kraft

連邦最高裁、*TC Heartland* 事件において特許訴訟裁判地法を見直し

執筆者：[ヘクターG.ガレゴス](#), [ジョシュア A. ハートマン](#)

昨日の *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* 事件の判決において、米連邦最高裁は、ほぼ 30 年ぶりに特許訴訟裁判地法の解釈を見直し、具体的には、特許訴訟の裁判地の関係では、内国法人は設立州にのみ居住するとみなされると判示した。これによれば、今後内国法人に係る特許侵害訴訟は、①被告が設立された州、又は②被告が侵害行為を行い、かつ、確立した事業所(本社等)を有する裁判管轄区でのみ提起されることとなる。

これまでの連邦巡回区控訴裁判所の判例法において、特許侵害訴訟は、被告に対する人的管轄権を有するいかなる連邦地方裁判所でも提起することが許された。このような判例法に基づき、特許侵害訴訟の原告は、米国全域に流通網を有する法人に対して、事実上米国のどこでも訴訟を提起することが可能であった。その結果として、一部の連邦地裁、特にテキサス州東部地区連邦地裁に訴訟が集中していた。今回の連邦最高裁判所の判決により、ほとんどの訴訟においてテキサス州東部地区連邦地裁を含むいくつかの特許訴訟の集中地域を裁判地として認めない可能性が高い、より制限的な制度が創出された。

背景 この 5 月 22 日付け判決は、事実関係こそ単純明快であったが、法律の改正や判例法の展開など、複雑な道筋を辿った。被疑侵害者は、インディアナ州で設立され、同州に本社を置き、フレーバー飲料ミックスを製造する TC Heartland である。原告はデラウェア州で設立され、イリノイ州に主たる事業所を置く Kraft Foods であり、同社は TC

Foods, a Delaware corporation with its principal place of business in Illinois. Kraft Foods sued TC Heartland for patent infringement in the District of Delaware. TC Heartland's sole contact with that district is shipping allegedly infringing products to Delaware; TC Heartland is not registered to conduct business in Delaware, nor does it have any other presence there.

TC Heartland moved to dismiss or transfer venue to the Southern District of Indiana. The motion relied on a 1958 Supreme Court decision, *Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.*, which concluded that, under the patent venue statute (28 U.S.C. § 1400(b)) a domestic corporation "resides" only in its state of incorporation.

The district court denied TC Heartland's motion based on the Federal Circuit's 1990 decision, *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*, which concluded that a 1988 amendment to the general venue statute (28 U.S.C. § 1391(c)) altered patent venue law as well. Under the 1988 amendment, corporate defendants "reside" in any judicial district in which they are subject to personal jurisdiction. Per *VE Holding*, because the 1988 amendment purports to define "resides" "for purposes of venue under this chapter," the patent venue statute incorporates the amendment's more expansive definition.

On appeal from the district court's denial of TC Heartland's motion, the Federal Circuit reaffirmed *VE Holding*. The appellate court also concluded a 2011 amendment to Section 1391 did not affect *VE Holding*. Under that amendment, Section 1391 "shall govern the venue of all civil actions brought in district courts of the United States" "except as otherwise provided by law," and the statute's definition of "resides" applies "[f]or all venue purposes."

The Supreme Court's Decision. In a unanimous opinion by Justice Thomas, the Supreme Court reversed.^[1] It traced the path of patent venue law back to the Judiciary Act of 1789, stopped off in 1897 for Congress's creation of a patent-specific venue statute, and then journeyed to the 1948 recodification of that statute as Section 1400(b), which remains the patent venue statute's current form. The Court then revisited its 1958 opinion in *Fourco*, noting that it had "squarely rejected" applying the general venue statute's definition of residence to the patent venue statute.

Heartlandの直接的な競合相手である。Kraft Foodsはデラウェア州連邦地裁において、特許権侵害を理由としてTC Heartlandを提訴した。TC Heartlandのデラウェア州との唯一の接点は被疑侵害品がデラウェア州に出荷されているという事実のみであって、TC Heartlandはデラウェア州において事業登録その他の所在がない。

TC Heartlandは訴えの却下、又は訴訟のインディアナ州南部地区連邦地裁への移送を求めた。この申立ては、特許訴訟裁判地法(米国法典第28編1400条(b))に基づき、内国法人はその設立地にのみ「居住する」とみなされるとした、1958年の*Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.*事件連邦最高裁判決に依拠するものであった。

連邦地裁は、1990年の連邦巡回区控訴裁判所の*VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*事件判決を根拠にTC Heartlandの申立てを退けた。同判決は、1988年に行われた一般裁判地法(米国法典第28編1391条(c))の改正により、特許訴訟裁判地法も修正されたと結論づけていた。1988年改正では、被告たる法人は人的管轄権に服するいずれの裁判地においても「居住する」とみなされることとなった。*VE Holding*事件判決は、1988年改正が「本章における裁判地に関して」「居住」を定義することを目的としていたことから、特許訴訟裁判地法は、1988年改正による「居住」のより広範な定義を取り込んだものとなった旨判示した。

連邦地裁によるTC Heartlandの申立て却下を不服とする控訴審においても、連邦巡回区控訴裁判所は*VE Holding*事件判決を支持した。控訴審では、2011年に行われた1391条の改正は*VE Holding*事件判決に影響を与えなかったとも判示された。同改正では、「法令に別段の規定がない限り」1391条の規定が「合衆国の連邦地方裁判所に提起された全ての民事事件の裁判地に関して適用される」とされ、また、同規定の「居住する」の定義が「全ての裁判地に関して」適用されると規定されている。

連邦最高裁の判断 連邦最高裁はThomas判事による全員一致の意見で、控訴審判決を破棄した^[1]。連邦最高裁は、特許訴訟裁判地法のこれまでの変遷を1789年裁判所法にまで遡り、次に1897年に連邦議会が特許訴訟にのみ適用される裁判地法を制定したことについて触れ、更にこれが1948年に1400(b)条として再編纂されており、これが現行の特許訴訟の裁判地法を形作っていると判示した。そして、連邦最高裁は、1958年の*Fourco*事件連邦最高裁判決の再検討を行い、具体的には、同判決では、居住地に関する一般裁判地法上の定義を特許訴訟裁判地法に適用することを「正面から否定した」ものであったと指摘した。

Next, the Court considered whether the 1988 amendments to the general venue statute altered the meaning of Section 1400(b). It concluded that Section 1391 bears no indication that Congress intended to change the patent venue law under *Fourco*. The Court explained that the 1988 amendment's extension of Section 1391 to "all venue purposes" was no such indication, as the version of the statute at issue in *Fourco* contained similar language. The Court noted that this language was even less troubling under the current general venue statute, which includes a saving clause rendering it inapplicable when "otherwise provided by law." Finally, the Court observed that the 2011 amendment deleted "under this chapter"—the language on which the Federal Circuit had relied in *VE Holding*—from the general venue statute.

Takeaways. *TC Heartland* significantly alters the patent litigation landscape. The decision's most obvious consequence is its effective curtailment of the Eastern District of Texas—the most popular forum for patent infringement lawsuits and the site of more than a third of all new patent case filings in 2016—as the proper venue in cases against many domestic corporations. The Eastern District of Texas's popularity among patent-plaintiffs provoked no small amount of discourse, yet Justice Thomas's opinion does not discuss the public policy implications of the Court's decision.

A number of other implications flow from *TC Heartland*:

- The District of Delaware and Northern District of California, already popular forums for new patent cases, are likely ascendant as preferred destinations for patent owners.
- The Eastern District of Texas likely will see an increase in motions to dismiss for improper venue.
- The Eastern District of Texas may remain a viable venue in patent lawsuits against foreign corporations. The Supreme Court declined to reach the question of foreign corporate defendants in *TC Heartland*, and stated that it was not expressing any opinion on its previous decision in *Brunette Machine Works v. Kockum*

連邦最高裁は続いて、1988年に行われた一般裁判地法の改正によって1400(b)条の意味に変更が加えられたか否か検討した。同裁判所は、連邦議会が *Fourco* 事件判決に基づき特許訴訟裁判地法を改正する意図は1391条には全くもって示されていないと結論づけた。最高裁は、*Fourco* 事件で問題となった時点の法律にも同様の「[裁判地に関して]という」文言が含まれていたことを考えれば、1391条の適用を「全ての裁判地に関して」という範囲に拡大する1988年改正においても、そのような[特許訴訟裁判地法にも適用するとの]意図は全く示されていない、と説明している。同裁判所は、この「全ての裁判地に関して」という文言は、現在の一般裁判地法においては、以前にも増して問題とならないと指摘した。というのも、現在の一般裁判地法においては「法令に別段の規定がある」場合は適用されないというただし書きがあるためである。最後に、連邦最高裁は、2011年改正で、一般裁判地法から、*VE Holding* 事件で巡回控訴裁判所が依拠した「本章における」という文言が削除されたと述べている。

重要なポイント *TC Heartland* 事件判決で、特許訴訟の世界は大きく変化することになる。この判決による最も顕著な影響は、特許侵害訴訟の提訴地として原告が最も好むテキサス州東部地区連邦地裁(2016年の新規に提訴された全特許訴訟のうち3分の1以上が同地裁に提起された)が、大部分の内国法人を提訴する際には適切な裁判地ではなくなるということである。テキサス州東部地区は特許訴訟の原告に好まれる裁判地であるため、この点は大きな論議を呼んだものの、Thomas判事の判決は、連邦最高裁の判断が公共政策に与える影響については触れていない。

この他にも *TC Heartland* 事件判決の結果として生じると考えられることがいくつかある。

- デラウェア州地区とカリフォルニア州北部地区は現在でも特許訴訟の裁判地として人気があるが、特許権者に有利な裁判地として選択されるケースが増えると思われる。
- テキサス州東部地区では、不適切な裁判地であるとして却下申立てが行われるケースが増えると思われる。
- テキサス州東部地区は、今後も、外国法人に対する特許訴訟の裁判地としては存続可能であると思われる。最高裁は、*TC Heartland* 事件判決において、外国企業たる被告に関する問題については判断を行うことを避け、また、今回の判決では *Brunette Machine Works v. Kockum Industries* 事件における従前の判決について何らの意見を述

Industries. The Court concluded in that case that the venue rule for foreign residents under the then-existing statutory regime applied in patent infringement cases.

^[1] Justice Gorsuch took no part in the consideration or decision of the case.

For more information, please contact:

James E. Hough

Tokyo
03 3214 6522
jhough@mofo.com

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We've been included on *The American Lawyer's* A-List for 13 straight years, and *Fortune* named us one of the "100 Best Companies to Work For." Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Prior results do not guarantee a similar outcome.

べるものではないとした。なお、最高裁は、同事件では、当時の法令に基づく外国居住者に関する裁判地のルールが特許訴訟に適用されたと結論づけている。

^[1] Gorsuch 判事は、本件の審理や決定に参加していない。

コンタクト

ジェームズ・ハフ

東京
03 3214 6522
jhough@mofo.com

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト(www.mofo.com)をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されているものではありません。