

# Tokyo Litigation Client Bulletin

## 東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [マーク・ダーニー](#) [クレイグ I. セルニカ](#) [ピーター J. スターン](#) [ルーズ・ストウープ](#)  
[一色 太郎](#) [ダニエル P. レヴィソン](#) [ジャック・ロンデン](#)

May 2010

2010 年 5 月

## ITC Leaves Door Open to Non-Practicing Entities

By

[Brian Busey](#)  
[Delbert Terrill](#)  
[Teresa Summers](#)

The International Trade Commission (“ITC”) recently held that litigation expenses may, under certain circumstances, count toward satisfying the economic prong of the domestic industry requirement for Section 337 cases, provided there is some showing of nexus with the patents in suit. This leaves the door open for Non-Practicing Entities (*i.e.* patent owners who do not manufacture the patented article) to meet the domestic industry requirement and use the ITC to enforce U.S. patents, provided certain litigation expenses satisfy the Commission’s new standards.

The economic prong of the domestic industry requirement, contained in 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A), (B), and (C), can be satisfied through any one of three criteria: (A) a significant investment in plant and equipment; (B) a significant employment of labor or capital; or (C) a substantial investment in the exploitation of the article protected by the patent, including engineering, research and development, or licensing. See *Certain Microlithographic Machines and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-468, Initial Determination at 342, 2006 WL 1831891 (U.S.I.T.C., Jan 29, 2003) (stating that the use of the disjunctive term “or” means that a complainant need only satisfy any one of the three criteria in order to satisfactorily demonstrate the existence of a domestic industry); *Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits*, Inv. No. 337-TA-315, Commission Notice at 18, 1992 WL 813952 (U.S.I.T.C. Oct 31, 1992) (stating that a complainant need only prove the existence of one of

## 参考訳

### 特許不実施主体が国内産業要件を充足する可能性を米国国際貿易委員会が判示

(著者)

Brian Busey  
Delbert Terrill  
Teresa Summers

米国国際貿易委員会(「ITC」)は先頃、特定の状況下において、訴訟費用は訴訟対象特許との関連性が示されていることを条件として、米国関税法第 337 条の適用事件に係る国内産業要件のうち経済要件を充足するとの判断を下した。これにより、訴訟費用は同委員会の規定する新たな基準を充足することを条件に、特許不実施主体(すなわち、特許品の製造を行っていない特許権者)が国内産業要件を満たし、ITC を利用して米国特許を権利行使することができる可能性が開かれた。

合衆国法律集第 19 巻第 1337 条(a)項(3)号(A)、(B)および(C)に記載される国内産業要件のうち経済要件は、次の 3 つの基準のいずれかによって充足される。(A)工場・設備へのかなりの投資、(B)かなりの労働力の雇用もしくは資本注入、または(C)特許の保護対象品の実施に対するかなりの投資(エンジニアリング、研究開発またはライセンス供与を含む)。以下参照:「特定のマイクロソングラフィー機器およびその部品」に係る調査(調査番号:337-TA-468、仮決定 342 頁, 2006 WL 1831891(米国国際貿易委員会、2003 年 1 月 29 日)。「または」という接続詞が使われていることで、申立人が国内産業の存在を満足のいく形で立証するには、3 つの基準のいずれかひとつのみを充足することで足りる旨判示)、「特定のプラスチックパッケージ集積回路」に係る調査(調査番号:337-TA-315、委員会通知 18, 1992 WL 813952(米国国際貿易委員会、1992 年 10 月 31 日)(申立人が国内産業として認められるには、これらのファクターのいずれかひとつの存在を立証することで足りる旨判示)。

these factors to establish a domestic industry).

In 1988, Congress amended Section 337 to include the three specific and separate factors noted above (the “1988 Amendments”) in order to relax the domestic industry requirement. Up until the 1988 Amendments, the domestic industry requirement usually was satisfied by investment in U.S. manufacturing. Specifically, the language adopted for the first two factors (*i.e.*, significant investment in plant and equipment or significant employment of labor or capital) was drawn from pre-existing Commission case law.

However, the third factor (*i.e.*, substantial investment in the exploitation of the article through means such as engineering, research and development, or licensing) introduced a new means by which a complainant could satisfy the economic prong. The 1988 Amendments extended the law beyond the traditional requirements for proving domestic industry, and the third factor of Section 337(A)(3)—subsection (C)—is much broader than either subsection (A) or (B). According to Congress:

The third factor [requiring substantial investment in the exploitation of the article protected by the patent, including engineering, research and development, or licensing], however, goes beyond the ITC’s recent decisions in this area. This definition does not require actual production of the article in the United States if it can be demonstrated that substantial investment and activities of the type enumerated are taking place in the United States.

S. Rep. No. 71, 100th Cong., 1st Sess., at 129 (1987) (Senate Report).

Subsection (C), in particular, has been held to include within its scope a wide range of activities, not limited to the enumerated examples of engineering, research and development, or licensing. See *Certain Digital Televisions and Products Containing Same and Methods of Using Same*, Inv. No. 337-TA-617, Initial Determination at 151-60 (Nov. 2008) (domestic industry based on aftermarket services); *Certain Diltiazem Hydrochloride and Diltiazem Preparations*, Inv. No. 337-TA-349, U.S.I.T.C. Pub. No. 2902, Initial Determination at 139 (Feb. 1995) (domestic industry based on product finishing, quality control and packaging of imported bulk diltiazem) (Comm’n determination not to review); *Certain Cube Puzzles*,

1988年、米国連邦議会は、国内産業要件を緩和するために上記の具体的かつ個別の3つの要因を含むように第337条を修正した(「1988年修正」)。1988年修正の時点まで、国内産業要件は通常、米国の製造部門への投資により充足されていた。具体的には、最初の2つの要因(すなわち、工場・設備へのかなりの投資またはかなりの労働力の雇用もしくは資本注入)を表す文言は、既存の国際貿易委員会調査に係る判例法で使われていた文言である。

しかしながら、第三の要因(すなわち、エンジニアリング、研究開発またはライセンス供与等の手段による、特許品の実施に対するかなりの投資)により、申立人による経済要件の充足を可能とする新たな手段が導入された。1988年修正により、同法は国内産業を立証するための従来の要件の枠を超えることとなり、第337条(A)項(3)号のサブセクション(C)に定める第三の要因は、サブセクション(A)および(B)のいずれよりもはるかに幅広いものである。連邦議会は次のように述べている。

「しかしながら、第三の要因[特許の保護対象品の実施に対するかなりの投資(エンジニアリング、研究開発およびライセンス供与を含む)を要する]は、本分野におけるITCの最近の決定の範疇を超えている。この定義によれば、列挙される種類のかなりの投資および活動が米国で行われていることが立証されれば、当該物品は米国で実際に製造されることを要しない。」

上院報告書第71号、第100回連邦議会第1会期、129頁(1987年)(上院報告書)

特に、サブセクション(C)は、列挙されたエンジニアリング、研究開発またはライセンス供与の例のみならず、幅広い活動をその範囲に含むものと判断されている。以下参照:「特定のデジタルテレビとこれを含む商品、およびその使用方法」に係る調査(調査番号:337-TA-617、仮決定151-160頁(2008年11月)(アフターマーケットサービスに基づく国内産業認定))、「特定の塩酸ジルチアゼムおよびジルチアゼム製剤」に係る調査(調査番号:337-TA-349、米国国際貿易委員会発行番号2902、仮決定139頁(1995年2月)(輸入されたバルクジルチアゼムの製品仕上げ、品質管理および梱包に基づく国内産業認定))(委員会の審査を行わない旨の決定)、「特定のキューブパズル」に係る調査(調査番号:337-TA-

Inv. No. 337-TA-112, U.S.I.T.C. Pub. 1334, Commission Action and Order (1983) (domestic industry based on quality control, repair, and packaging of imported cube puzzles); *Certain Plastic Fasteners and Processes for the Manufacture Thereof*, Inv. No. 337-TA-248, Initial Determination (June 1987), *aff'd*, Comm'n Op. at 49-51 (1987) (domestic industry based in part on distribution and warehousing); *Certain Airtight Cast Iron Stoves*, Inv. No. 337-TA-69, U.S.I.T.C. Pub. 1126 (1981) (domestic industry based on repair and installation activities associated with imported stoves). Until recently, it remained unclear whether litigation activities should be included in subsection (C) and, if so, what types of litigation activities would count.

In *Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-650, Comm'n Op. (Apr. 14, 2010) (Public Version), the ITC held that "litigation activities (including patent infringement lawsuits) may satisfy [Section 337(a)(3)(C)] if a complainant can prove that these activities are related to licensing and pertain to the patent at issue, and can document the associated costs." The ITC specifically noted that it was not addressing litigation activities related to engineering or research and development (subsections (A) and (B) of the domestic industry requirement). See *id.* at 44, n.13, and 46 ("the question before the Commission is whether litigation activities that are related to **licensing** may be considered exploitation.") (emphasis added). Interestingly, the issue came before the Commission because the Office of Unfair Import Investigations (OUII), not any respondent, petitioned for review of the economic prong of the domestic industry requirement.<sup>1</sup>

In *Coaxial Cable Connectors*, the ITC first emphasized that patent infringement activities alone would **not** count toward the domestic industry requirement if they were unrelated to one of the types of activities (engineering, research and development, and licensing) enumerated in the statute. To hold otherwise, said the ITC, would set the bar for establishing a domestic industry so low that it "would render the domestic industry requirement a nullity." The ITC evaluated the legislative history of section 337(a)(3)(C) and concluded that the types of licensing activities that Congress contemplated could satisfy section 337(a)(3)(C) include (1) licensing activities that "bring a patented technology to market," and (2)

112、米国国際貿易委員会発行番号 1334、委員会措置および命令(1983年)(輸入されたキューブパズルの品質管理、修理および梱包に基づく国内産業認定))、「特定の樹脂ファスナーおよびその製造工程」に係る調査(調査番号:337-TA-248、仮決定(1987年6月)、原判決支持、委員会意見書 49-51 頁(1987年)(一部を流通および保管に基づく国内産業認定))、「特定の気密性鋳鉄ストーブ」に係る調査(調査番号:337-TA-69、米国国際貿易委員会発行番号:1126(1981年)(輸入されたストーブに関連した修理および取付け行為に基づく国内産業認定))。最近まで、訴訟活動がサブセクション(C)に含まれるべきか否かは不明であり、またこれが含まれるとしても、どのような種類の訴訟活動が対象となるのかも不明であった。

「特定の同軸ケーブルコネクタとその部品および同軸ケーブルコネクタを装備した製品」に係る調査(調査番号:337-TA-650、委員会意見書(2010年4月14日)(公開版)で ITC は、「申立人が、訴訟活動(特許侵害訴訟を含む)がライセンス供与との関連していることおよび当該特許と関係していることを証明でき、かつ、関連費用を文書で立証できる場合には、当該活動は[第 337 条(a)項(3)号(C)]を満たし得る」と判示した。併せて、ITC は今回の判断はエンジニアリングや研究開発(国内産業要件に関するサブセクション(A)および(B))に関する訴訟活動について該当するものではないことを明確に述べている。(同意見書 44 頁、第 13 行および 46 頁参照。)(「ITC に付された問題は ライセンス供与に関する訴訟活動が特許の開発行為(exploitation)とみなされ得るか否かである。」)(下線筆者追加。)興味深い点は、この問題が ITC に付されたのは(被申立人ではなく)不公正輸入調査室(OUII)が国内産業要件のうち経済要件の再検討を要求したことに端を発することだ。<sup>1</sup>

同軸ケーブルコネクタ調査において、ITC が最初に強調したのは、特許侵害行為そのものは、これが法に定める活動種類(エンジニアリング、研究開発およびライセンス供与)のいずれとも関連がない場合には、国内産業要件の充足要素とは**みなされない**点である。ITC は、さもなくば国内産業と認められるための基準を低く設定することとなり「国内産業要件が意味のないものになる」と述べた。また ITC は、第 337 条(a)項(3)号(C)成立過程を考慮したうえで、第 337 条(a)項(3)号(C)を充足し得るものとして議会が意図した種類のライセンス供与活動には、(1)「特許技術を市場に導入する」ライセンス供与活動と(2)既存の生産から「専ら利益を生む」ライセンス供与活動が含まれると結論付けた。(同意見書 49~50 頁参

licensing activities that “solely derive revenue” from existing production. See *id.* at 49-50.

The ITC stressed that, in order for litigation costs related to licensing to apply toward subsection (C) of the domestic industry requirement, a complainant must “prove that each asserted activity is related to licensing” and must also show that the “licensing activities pertain to the particular patent(s) at issue.” *Id.* at 50. The ITC provided concrete examples of such activities—“drafting and sending cease and desist letters, filing and conducting a patent infringement litigation, conducting settlement negotiations, and negotiating, drafting, and executing a license”—as long as the complaint can clearly link each activity to licensing the asserted patent(s). *Id.* at 50-51.

In *Coaxial Cable Connectors*, the complainant argued that its patent infringement litigation costs should be considered under subsection (C) of the domestic industry requirement because the litigation resulted in a license. The complainant relied predominantly on a prior patent infringement litigation before another forum that resulted in \$1.35 million in damages and an injunction. The ITC noted that the record was not clear as to what portion of the litigation costs were associated with activities related to licensing rather than related to seeking an injunction. The ITC remanded the case for further proceedings, providing the complainant an opportunity to show what litigation activities were related to licensing of the asserted patent, and the costs incurred for any such activity.

The remand hearing is scheduled to take place on April 27, 2010. *Coaxial Cable Connectors*, 337-TA-650, Order No. 31 (Apr. 14, 2010).

**Another Issue to Watch at the ITC:** Another “hot topic” currently percolating at the ITC is how the ITC applies issue and claim preclusion in Section 337 cases. There are at least two cases where the Commission has addressed or will shortly address claim and/or issue preclusion. See *Hybrid Vehicles*, Inv. No. 337-TA-688 and *Certain Products and Pharmaceutical Compositions*, Inv. No. 337-TA-568 in which the Commission has posed a series of questions regarding issue preclusion.

#### Footnote

1. The patent at issue was only asserted against defaulting respondents.

照。)

ITC が強調したのは、ライセンス供与関連の訴訟費用が国内産業要件に関するサブセクション(C)に該当するためには、申立人が「主張対象の活動それぞれがライセンス供与と関連する」ことを証明するとともに、「ライセンス供与活動が問題の特定特許に関連すること」を示さなければならない点だ。(同意見書 50 頁。)ITC は、訴状によりそれぞれの活動と主張対象特許のライセンス供与との関連が明らかでない場合に限るとした上で、当該活動の具体例として、「違反行為の排除を求める書簡の作成および送付、特許侵害訴訟の提起および遂行、和解交渉の実施ならびにライセンス契約の交渉、作成および締結」を挙げた。(同意見書 50~51 頁。)

「同軸ケーブルコネクタ」の調査において、申立人は、特許侵害訴訟を行った結果ライセンス供与となったのであるから、その費用は国内産業要件に関するサブセクション(C)に該当するとされるべきだと主張した。申立人の主張は、別の法廷における過去の特許侵害訴訟で賠償金 135 万ドルの判決と差止命令が下された事件に主として依拠するものであった。ITC は、訴訟費用のどの部分が差止命令の請求ではなくライセンス供与関連の活動に伴うものかが、記録からは明らかではない点を指摘した。そして、更なる審理に付すために当該事件を差し戻し、訴訟活動のどの部分が主張対象特許のライセンス供与に関連するか、またその活動につき発生した費用がいくらかを証明する機会を申立人に与えた。

差し戻し審は 2010 年 4 月 27 日に行われる予定。同軸ケーブルコネクタ調査、337-TA-650、命令第 31 号(2010 年 4 月 14 日)。

**ITC の注目すべきもうひとつの問題:** ITC で活発に議論されているもうひとつの「熱い話題」は、ITC が第 337 条事件に争点効と請求排除効をいかに適用するかだ。ITC が請求排除効または争点効の問題をすでに取り扱ったか近々取り扱う予定の事案が少なくとも 2 件ある。ITC が争点効に関する一連の審問を行った「ハイブリッド車」に係る調査(調査番号:337-TA-688)ならびに「特定の製品および医薬品成分」に係る調査(調査番号:337-TA-568)参照。

#### 脚注

1 問題の特許は、欠席した被申立人に対してのみ主張された。

**About Morrison & Foerster:**

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials in many areas. Our clients include some of the largest financial institutions, Fortune 100 companies, investment banks and technology and life science companies. Our clients count on us for innovative and business-minded solutions. Our commitment to serving client needs has resulted in enduring relationships and a record of high achievement. For the last six years, we've been included on The American Lawyer's A-List. Fortune named us one of the "100 Best Companies to Work For." We are among the leaders in the profession for our longstanding commitment to pro bono work. Our lawyers share a commitment to achieving results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at [www.mofo.com](http://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.*

**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、多くの分野において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、Fortune 100 企業、投資銀行、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。当事務所は、他に類を見ない問題解決やビジネスマインドによる問題解決について、そうしたクライアントの信頼を得ており、そのニーズを第一に考える姿勢により、クライアントとの関係持続や高品質のサービスを実現しています。過去 6 年間、American Lawyer 誌の A-List に選ばれてきただけでなく、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。また、長年にわたりプロボノ活動に貢献している有数の事務所であり、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ため共に責任を負う一方で、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。

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。