

〈米国〉



米国国際貿易委員会への 知的財産申立手続

Howson & Howson LLP.

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

米国における特許、商標、著作権侵害訴訟のほとんどは、米国地方裁判所で行われている。ただし、侵害品輸入の場合、特許、商標または著作権保有者には、代替策：適用可能な法である 19 USC § 1337（関税法 337 条）に基づく米国国際貿易委員会（ITC）への申立手続の制度がある。

侵害の場合、ITC は侵害品を米国への輸入から排除する命令ができる。ITC におけるこれらの手続は迅速に進行し、複雑な例外的ケースを除き、1 年の法定期間内に完了する。地裁の訴訟における仮差止命令と同様の暫定的救済措置が利用可能であり、委員会は排除命令に加え、停止命令を発することもできる。停止命令は、すでに輸入され、税関当局に承認された物品の米国での販売を防止するのに効果的である。

この法律は、保護された物品に関連する産業が米国内に存在するか創設中である場合にのみ、侵害に対する救済措置が適用されると規定している。これにより、米国外の居住者または米国外に所在地を有する事業体が関税法 337 条により提供される救済策を利用可能か否かの問題が生じる。

簡潔に言えば、外国企業は、特定の条件の下で関税法 337 条に基づく排除命令とその他の救済を求めることができる。この法律は、保護された物品に関し、工場および設備への顕著な投資、労働または資本の顕著な雇用、またはエンジニアリング、研究開発もしくはライセンスを含む特許、商標もしくは著作権の利用への実質的投資が米国内に存在する場合に、米国内に当該産業が存在するものとみなすと規定している。したがって、外国企業が保護対象物品に関連する米国での活動に多額の投資を行っている場合、ITC に申立手続を開始する立場となる可能性がある。

関税法 337 条は、特許、商標、著作権だけでなく、「マスクワーク」つまり半

導体チップのレイアウト、および登録デザインにも適用できることに留意を要する。

さらに、関税法 337 条は、物を規定する米国特許のクレームを侵害する物品だけでなく、米国特許クレームに含まれるプロセスの下で、またはそのプロセスにより、「構成され、生産され、処理され、もしくは採掘され」た物品も対象としている。

この条文は、米国特許法 271 条 (g) に対応し、たとえ製造プロセスが米国外で行われたとしても、米国において輸入、使用、販売または販売の申し出がなされた物品に対し、米国特許の方法クレームを適用可能にする。つまり、製造が完全に米国外で行われる場合でも、製法はクレームによって「カバー」されていると見なされる。特許権者自身の製造が海外で行われる製法特許の場合、工場や設備、または労働や資本への多額の投資を確立することは困難である可能性が高いが、ライセンスによる特許の活用への相当な投資を確立することはまだ可能かもしれない。

要約すると、米国外に所在し、米国特許を保有する事業体は、特許発明に関連する米国での活動に多額の投資を行っている場合には、ITC 申立手続を活用して侵害品の米国への輸入停止を検討でき、製法特許であっても、適切な状況下では ITC 申立手続により執行できる。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Intellectual Property Proceedings before the US International Trade Commission

Howson & Howson LLP
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

Most of the patent, trademark and copyright infringement litigation in the United States, is conducted in US District Courts. However, in the case of infringing imports, the patent, trademark or copyright owner has a possible alternative: institution of a proceeding in the United States International Trade Commission (ITC) under the applicable statute, 19 USC § 1337 (also referred to as “section 337”).

In the case of an infringement, the ITC can order that infringing products be excluded from entry into the United States. These actions in the ITC proceed quickly, and, subject to an exception for more complicated cases, they are concluded within a one year period prescribed by statute. Preliminary relief, similar to a preliminary injunction in a District Court proceeding, is available, and, the Commission can also issue a “cease and desist” order in addition to an exclusion order. The cease and desist order can be effective to prevent the sale, in the United States, of articles that have already been imported and have been cleared by the customs authorities.

The statute provides that the remedies for infringement apply only if an industry in the United States, relating to the protected articles, exists or is in the process of being established. This raises the question whether or not a person residing outside the United States, or a business entity located outside the United States, can take advantage of the remedies afforded by the section 337.

The short answer is that a foreign entity can seek an exclusion order and other remedies under section 337 under certain conditions. The statute provides that an industry in the United States shall be considered to exist if, there is in the United States, with respect to the protected articles, a significant investment in plant and equipment, significant employment of labor or capital, or substantial investment in exploitation of the patent, trademark or copyright, including engineering, research and development, or licensing. Thus, if a foreign entity has made significant investments in activities in the United States pertaining to the protected articles, it will likely have standing to institute proceedings before the International Trade Commission.

It should be noted that section 337 is applicable not only to patents, trademarks and copyrights, but also to “mask works,” i.e., semiconductor chip layouts, and to registered designs.

In addition, section 337 encompasses not only articles that infringe claims in a United States patent that are directed to an article, but also articles “made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a United States Patent. This section corresponds to section 271(g) of the United States Patent Act (35 USC § 271(g)), which makes process claims in a United States patent applicable to an article imported, used, sold or offered for sale in the United States even through the manufacturing process is carried out abroad. That is, the manufacturing process is considered “covered” by the claims even when the manufacture takes place entirely outside the United States. In the case of a process patent, where the patentee’s own manufacturing is carried out abroad, establishing significant investment in plant and equipment, or in labor or capital is likely to be difficult, but establishing substantial investment in exploitation of the patent by way of licensing may still be possible.

In summary, entities that are located in other countries and that own United States patents can consider taking advantage of ITC proceedings to stop importation of infringing products into the United States, provided that they have made significant investments in activities in the United States related to the patented inventions, and even patents claiming a manufacturing process can be enforced by way of ITC proceedings under appropriate circumstances.