

テキサス州東部地区連邦地裁の特許法最新情報

December 3, 2009

テキサス州東部地区連邦地裁は、ここ数ヶ月間で連邦民事訴訟規則第 1404 条(a)に基づく裁判地移送の申し立てを認め、あるいは却下する判決を多数下している。概してテキサス州東部地区はテキサス州と関連のない事件については移送に前向きであり、東部地区とは関連がなくてもテキサス州と関連のある事件については移送を却下する傾向があると思われる。

Balthasar Online, Inc. 対 Network Solutions, LLC 事件、2009 WL 2952230 (2009 年 9 月 15 日テキサス州東部地区連邦地裁) (Folsom 判事) では、裁判所はカリフォルニア州の被告らによるカリフォルニア州北部地区への裁判地移送の申し立ての一部をカリフォルニア州の被告に関して認め、新たに追加されたテキサス州の被告に関して却下した。この分析で、裁判所は提訴が行われた時点の当事者を In re TS Tech USA Corp. 事件、551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008) の判決後に裁判地の目的のために後から追加された被告とは別個に評価した。裁判所は「第 1404 条(a)に基づく移送申し立ての評価に際して当裁判所が守るべき基準について説明する」ため、In re Volkswagen of Am., Inc. 事件、545 F.3d 304 (5th Cir. 2008 (大法廷))、In re TS Tech USA Corp. 事件、551 F.3d 1315、In re Genentech 事件、566 F.3d 1338, 1345 (Fed. Cir. 2009) 及び In re Volkswagen of Am., Inc. 事件、566 F.3d 1349, 1351 (Fed. Cir. 2009) (Volkswagen II 事件) を引用し、カリフォルニア州北部地区は当初の被告らの営業拠点の大半が存在し、被告の 1 社が本拠を置き、多数の当事者と当事者以外の証人が居住し多数の証拠のソースが存在する地区であって、当初の被告のうちのカリフォルニア州外の被告の所在地は移送先の地区でも移送元の地区でもなく、テキサス州東部地区に居住する証人や同地区に存在する証拠のソースはあったとしてもごくわずかであるとして、カリフォルニア州北部地区に事件を移送すべきとした。

Emanuel v. SPX Corp. 事件、6:09-cv220 (2009 年 9 月 18 日テキサス州東部地区) (Love 判事) では、裁判所は SPX によるミネソタ地区への裁判地移送の申し立てを却下した。原告である Cedric Emanuel はテキサス州南部地区に居住し、同地区で営業する個人で、被告である SPX Corporation はノースカロライナ州シャーロットに本社を置くデラウェア州法人であり、侵害申し立ての対象となった製品は被告の研究施設及び製造工場があるミネソタ州で製造され、全米で販売されている。いずれの当事者もテキサス州東部地区との関連はない。裁判所はこの事件を Genentech、TS Tech 及び Volkswagen II 事件とは区別した。Genentech 事件では証拠

のソースがテキサス州には一切存在しない一方で移送先の法廷地にはその大半が存在し、TS Tech 及び Volkswagen II 事件では証拠のすべてが移送先の法廷地かその近隣に存在したためである。本事件では原告の文書はテキサス州に存在したため、裁判所はこの要素は移送を若干支持するものでしかないと判示した。ミネソタ地区には召喚権限があり、テキサス州東部地区にはなかったが、裁判所は証人全員に対する召喚権限を有する地区は一つとして存在しないから、この要素は移送に若干有利に働くものでしかないと判示した。また、テキサス州東部地区に全く証人がいなくても、証人の所在はミネソタ州、ノースカロライナ州、テキサス州に分散しているため、証人の所在地という要素は移送を支持するものではないと判示した。そして、残りの要素についてはすべてどちらとも言えないものであるとみなし、ミネソタ地区の方が明らかに便宜であるということはないと判断した。

Immersion 対 Mentice 事件、2:08-cv161 (2009年9月29日東部地区) (Everingham 判事) では、裁判所は被告らによるオハイオ州北部地区への事件の移送の申し立てを認めた。原告はメリーランド州に本社を置くメリーランド州法人で、被告らはスウェーデンに本社を置くスウェーデンの企業、オハイオ州クリーブランドに本社を置くデラウェア州法人及びイスラエルに本社をイスラエルの企業である。いずれの当事者もテキサス州東部地区との関連はなかった。裁判所は、In re TS Tech 事件との多数の類似性を挙げ、(1) 証拠のソースの全部ではないにせよ大半が移送先の法廷地にはるかに近いイリノイ州ないしオハイオ州に存在する点、(2) 移送先の地区には一部の証人に対する召喚権限があるが移送元の地区にはない点、(3) 移送先の地区の方が多くの証人にとって明らかに便宜性が高く、移送元の地区の方が便宜性の高い証人はいない点、(4) 移送元の地区に営業所を有する当事者がいないのに対し、移送先の地区の方が地元で司法的判断が下されることに対する利害が大きい点、(5) 残りの要素についてはどちらとも言えない点で、移送先の法廷地の方が「明らかに便宜性が高い」と判断した。裁判所は、海外からの移動を要する者にとってはどちらの法廷地も不便であることから、米国外の当事者の所在地には重きを置かなかった。

Versata Software, Inc. 対 Internet Brands, Inc. 事件、2:08-cv313 (2009年9月30日テキサス州東部地区) (Everingham 判事) では、裁判所は被告らによるテキサス州西部地区への裁判地移送の申し立てを却下した。原告はテキサス州西部地区内であるテキサス州オースティンに本社を置くデラウェア州法人で、被告らはそれぞれミシガン州及びオンタリオ州に営業所を置くデラウェア州法人とカナダ法人である。テキサス州東部地区に所在する証拠のソースや証人はないが、裁判所は「被告の証拠のソースに関しては、移送後にアクセスの容易性が改善されるのはごくわずかである」ため、証拠のソース全体で見た場合、テキサス州東部地区とテキサス州西部地区のいずれも便宜な裁判地であると判断した。

Mediostream, Inc. 対 Microsoft Corp. 事件、2:08-cv369 (2009年9月30日テキサス州東部地区) (Everingham 判事) では、裁判所は被告らによるカリフォルニア州北部地区への裁判地移送の申し立てを却下した。カリフォルニア州北部地区には多くの被告が本拠を置いているが、被告の1社である Dell の本拠はテキサス州ラウンドロックにある。裁判所は、本事件では Dell のシステムの多くが侵害申し立ての対象となっているため、裁判地を移送した場合、審理への文書の移送費用が増えると判断した。裁判所が事件の移送を却下したのは、多くの要素がどちらとも言えず、移送を支持する要素が2点あったとはいえ、「Dell に対する侵害の申

し立てが多数存在することは、カリフォルニア州北部地区への移送を強く支持するはずの多くの要素に不利に働く」ためである。

Prust 対 Apple, Inc. 事件、2:09-cv00092 (2009年10月7日テキサス州東部地区) (Ward 判事) では、裁判所は、「原告はミネソタ地区、被告はカリフォルニア州北部地区に所在し、当事者以外の証人はミネソタ、カリフォルニア、ミズーリ、イリノイ、ニューメキシコ、コロラド、モンタナ、ジョージア及びフロリダに所在する。原告は移送却下の正当な根拠となる当地区の便宜性の高さや当地区との十分な関連を示せなかった」として、裁判地移送の申し立てを認めた。

Harvey 対 Apple, Inc. 事件、2:07-cv327 (2009年10月8日テキサス州東部地区) (Everingham 判事) では、裁判所はテキサス州東部地区との関連は Apple の小売店 1 店舗のみで、Apple の従業員及び証拠の大半が移送先法廷地に所在し、原告の居住地はミシガン州で、カリフォルニア州北部地区には多数の潜在的な証人が居住する一方、テキサス州東部地区にはかかる証人がいないとして、カリフォルニア州北部地区への裁判地移送の申し立てを認めた。裁判所はまた、請求の解釈や実質的決定はまだ行われていなかったものであり、したがって移送により困難が生じるとの原告の主張は受け入れられないとした。

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック (ワシントン DC オフィス) :

Tel: 1. 202. 739. 5501

rgaybrick@morganlewis.com

・松尾悟 (東京オフィス) :

Tel: 03. 4578. 2505

smatsuo@morganlewis.com

・ロバート・バスビィ (ワシントン DC オフィス) :

Tel: 1. 202. 739. 5970

rbusby@morganlewis.com

モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

モルガン・ルイス&バッキアスLLPについて

米国、ヨーロッパ、アジアに22箇所の事務所をもつモルガン・ルイスは広範囲に及ぶ訴訟、労働および雇用、知的財産等の取引において、依頼人の事業規模を問わず（世界のFortune 100社から新興企業にいたる）全ての主な産業にわたり、法律業務を提供しています。当事務所の国際チームは弁護士、パテント・エージェント、福利厚生アドバイザー、レギュラトリ

ー・サイエンティスト、その他専門家の3千人以上からなりたっており、北京、ボストン、ブリュッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京及びワシントンDCから依頼人にサービスを提供しています。モルガン・ルイス及びその実務についての詳細は当事務所ホームページwww.morganlewis.comをご参照ください。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.