

テキサス州東部地区連邦地裁における移送申し立てに関する最新情報

December 7, 2009

12月2日、米国連邦巡回控訴裁判所は In re Hoffmann-La Roche, Inc. と称される事件で、テキサス州東部地区からの事件の移送申し立てに対する却下決定を破棄し、地裁に事件の移送を命じる職務執行令状（命令）を出した。連邦巡回控訴裁が特許事件をテキサス州東部地区連邦地裁から（今回の場合はノースカロライナ東部地区に）移送することを命じる職務執行令状を出したのは、過去12ヶ月間で3度目である。

カリフォルニア州に所在する会社である Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. は、市販の HIV 阻害剤である Fuzeon® の製造に携わる Hoffmann-La Roche Inc. とその他の企業をテキサス州東部地区で提訴していたが、被告らは、重要な文書証拠及び重要な証人の大半がノースカロライナに所在するとして、テキサス州からノースカロライナ東部地区への事件の移送を求めた。これに対し、原告である Novartis は証人及び証拠は全国に散在しているとして、移送申し立てに反対した。また、Novartis は当該特許に関する文書 75,000 ページ分がテキサス州に所在するとも主張した。

テキサス州東部地区連邦地裁（Folsom 判事）は、潜在的証人の所在が全国各地にまたがっていることから本件は「分散型」の事件であると特に判断し、被告らの移送申し立てを却下した。

Gajarsa 判事率いる（他に Lourie ならびに Friedman 判事）連邦巡回控訴裁はこれを退け、地裁が「[Roche 等の] 28 U.S.C. § 1404(a) に基づく裁判地移送の申し立てを却下したのは明らかに裁量の濫用」であると判断した。連邦巡回控訴裁は地裁に対し、「事件を速やかにノースカロライナ東部地区に移送する」よう命じた。Gajarsa 判事は、Novartis が訴訟を見据えて 75,000 ページ分の文書をテキサス州の訴訟弁護士に転送していたこと以外、事件とテキサス州東部地区には何ら関連がないと判断し、この 75,000 ページを「テキサス」の文書とみなすことは「虚構」であると述べた。また、連邦巡回控訴裁意見の中で、原告が訴訟や移送申し立てを見据えて裁判地の操作を行おうとしたことは、過去の連邦最高裁の判例法に基づく禁止行為にまさしく該当すると述べている。

本件における連邦巡回控訴裁の論理を踏まえると、今後この分野で大きな議論を呼びそうな問題は、原告が専ら移送申し立てを無効にする目的でテキサス州東部地区内に「郵便物受け取り

用」の住所を設置していた場合、地裁は原告の居住地を無視できるか——あるいは無視しなければならないかどうかという点だろう。

本決定は<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-M911.pdf>で入手可能である。

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&バックキアス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.