

July 16, 2009

テキサス州アップデート：テキサス州東部地区の最近の事件から

1. テキサス州東部地区、Volkswagen事件及びTS Tech事件¹を踏まえて裁判地移送基準の策定を継続

ICHL, LLC 対 NEC Corp. of America 事件、No. 5:08-cv-65, 2009 WL 1748573 (2009年6月2日テキサス州東部地区) (及び関連2事件)

6月2日、ICHL事件について、Craven 補助裁判官はテキサス州東部地区テクサーカナ地区からカリフォルニア州セントラル地区への移送を求める被告の申し立てを却下するよう勧告する意見を出した。連邦地裁は最近の判例法を検討し、「中心となる問題は根本的な争点がテキサス州東部地区から遠い限局された地域に集中しているかどうかである」との結論を出した。原告はテキサス州の事業体であり、証人、書類及び事務所が同地区内(テキサス州フリスコ)に所在することから、連邦地裁は「これは断じて、州外の原告が関係の無い提訴裁判所を恣意的に法廷地を選択した事件ではない」と判示した。さらにCraven 裁判官は、TS Tech 事件やVolkswagen 事件は「証拠が実質的に移送先法廷地やその周辺に所在していた」ものであり、どちらかと言えば関係する証拠が「全国に散在して」いる本件はこの2つの事件とは異なる、と指摘した。

6月19日、Folsom 裁判官はCraven 補助裁判官の意見に同意した。

Sipco LLC 対 Amazon.com, Inc. 事件、No. 2:08-cv-359 (2009年6月3日テキサス州東部地区)

6月3日、Folsom 裁判官は、この事件の被告数名をこの事件から分離する申し立てを、同じ被告を別の地区へ移送する関連の申し立てと共に却下した。Sipco の申し立ては、同じ特許と関連製品に関して3ヶ所の裁判所で審理を行うことを目的としたものであった。Folsom 裁判官は連邦巡回控訴裁の判例を引用し、「同じ問題に関する複数の訴訟の存在は、移送が正義のためかどうかを判断する際の最優先の検討材料である。…まったく同じ問題に関する2つの事件

¹ In re Volkswagen 事件、545 F.3d 304 (2008年第5巡回控訴裁); In re TS Tech USA Corp.事件、551 F.3d 1315 (2008年連邦巡回控訴裁)。

が同時に異なる連邦地裁に係属しているという状況は、§ 1404(a)が防止しようとする時間・エネルギー・資金の無駄につながる」と述べた（引用情報は省略）。この簡潔な2ページ分の意見の中で最も興味深いのは、「原告と複数の被告がいずれもテキサス州内に事務所を有することから、被告は本事件の移送がすべての当事者にとって適切であると主張することはできない」とのコメントである。従来事件では主に被告の東部地区内でのプレゼンスに重点が置かれていたが、このコメントはテキサス州内の東部地区以外の場所に事務所を持つ被告にとって多少不利である。

Acceleron, LLC 対 Egenera, Inc. et al. 事件、No. 6:08-cv-417, 2009 WL 1606961
(2009年6月9日テキサス州東部地区)

6月9日、Davis 裁判官は裁判地移送の申し立てを却下し、また被告富士通についての訴え却下の申し立てを認めた。もともと Acceleron ケースの被告は先にデラウェア州で提起された関連事件を移送申し立ての根拠としており、その後、その事件は却下された。Davis 裁判官が「テキサス州東部地区で事実審理にかかる時間の中央値はわずか18ヶ月」——これは移送先に予定された裁判地にかかる時間の中央値(37.5ヶ月)の半分未満である——と述べたことには注目すべきである。また Davis 裁判官は、当事者が「デラウェア州に相当額の金銭的利害」を有するか、または「実質的な営業がデラウェア州で行われている」場合を除き、当事者の過半数がデラウェア州法に基づいて組織されたという事実があっても訴訟ではデラウェア州に地域の利害を認めないことを指摘した。原告とその唯一の従業員は東部地区に所在した。Davis 裁判官は、原告が最小限のコンタクトを示さなかったとして被告富士通に対する訴訟を却下したが、Acceleron に、富士通の正確な事業体を含めて訴状を修正するための30日間の猶予を認めた。

2. 連邦巡回控訴裁、明細書中の文言及び示唆に基づき一定のクレームの範囲が制限されることを認容

PureChoice, Inc. 対 Honeywell Int' l, Inc. 事件、No. 2008-1482, 2009 WL 1519887 (2009年6月1日連邦巡回控訴裁)

2008年1月22日、Ward 裁判官は、クレームの解釈に際して「大気質 (air quality)」という用語を「大気中における汚染物質の濃度」と解釈した。連邦地裁は、「発明者は明細書において、気象、気候または温度の測定値について何の基準も開示していない」ことを理由に「大気質」とは単なる「大気の質」であるとする原告の主張を退け、この用語を狭い範囲に限定した。この解釈に基づき、Ward 裁判官は、PureChoice のクレームは明確性を欠くため無効と判断した(2008年1月22日テキサス州東部地区)。

6月1日、連邦巡回控訴裁は裁判所による意見で Ward 裁判官の解釈を支持した。PureChoice, Inc. 対 Honeywell Int' l, Inc. 事件、No. 2008-1482, 2009 WL 1519887 (2009年6月1日連邦巡回控訴裁)。連邦巡回控訴裁は「明細書において大気質の気象学的属性の示唆を欠き、汚染物質及び微粒子についてさまざまな箇所でも多数言及していることは、クレームにある発明はクレームの文言が含意する可能性のある範囲より狭いとの結論を出すに足り、従ってこのクレームの範囲を制限することが適切である」としたが、この一節は、被告が明細書に基づいてクレームを制限しようとする際に非常に有益になるはずである(太字は筆者による)。

本アップデート中の上記についてのお問い合わせは、モルガン・ルイスの次の者までご連絡ください。

・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

モルガン・ルイスは、北京、ボストン、ブラッセル、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、ワシントンDCにある22ヶ所のオフィスに1,400名を超える弁護士を擁する国際的な法律事務所です。モルガン・ルイスまたはその業務の詳細については www.morganlewis.com をご覧下さい。

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.