

September 22, 2010

テキサス州東部地区からまた事件が移送される

In re Zimmer Holdings, Inc. 事件、No. 2010-M938 (2010年6月24日連邦巡回控訴裁)の裁判地移送の申し立てについての判決において、連邦巡回控訴裁は、特許侵害訴訟の裁判地を、テキサス東部地区からインディアナ北部地区へと移送することを命ずる職務執行令状を発した。これにより、特許侵害訴訟の原告にとっては、最も望ましい裁判地からの移送がまたもや命じられたことになる。

過去10年において、多くの被告は、特許侵害の主張に対する抗弁をテキサス東部地区で行うという立場に置かれてきた。この地区においての裁判地移送の申し立ては、決まって却下されてきたために、被告側は、事実上、テキサス州とはなんのつながりがなくても、より便宜である場所で訴訟事件を審理してもらうことに関しては望み薄であった。しかし、2008年の第5巡回控訴裁による移送に関する大法廷判決から状況が変化し始めた。Volkswagen of America, Inc 事件., 545 F.3d 304 (2008年第5巡回控訴裁) (大法廷)。この事件を巡り、大法廷が、裁判地の移送について、新たな指針を示したのだ。そしてこのVolkswagen事件に基づき、連邦巡回控訴裁は、次から次へと職務執行令状の申し立てを認め始め、その結果、テキサス州東部地区連邦地裁は、事件を同地区から移送することを余儀なくされた。¹ そして、今回の In re Zimmer Holdings 事件により、テキサス州東部地区からの裁判地の移送が認められるために必要な状況について、さらなる指針が示されたと言えるであろう。

本件の元になっている訴訟において、原告である MedIdea は、Zimmer 関連の様々な事業体 (Zimmer と総称) に対して、テキサス州東部地区において特許侵害訴訟を提起した。Zimmer は、地裁に対してインディアナ州北部地区、または、ミシガン州東部地区への裁判地の移送を

¹ In re Nintendo Co. 事件、589 F.3d 1194 (2009年連邦巡回控訴裁); In re Hoffmann-La Roche Inc. 事件、587 F.3d 1333 (2009年連邦巡回控訴裁); In re Genentech, Inc. 事件、566 F.3d 1338 (2009年連邦巡回控訴裁); および In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315 (2008年連邦巡回控訴裁) 参照。

申し立てた。この Zimmer の移送申し立ては、「正義のため、当事者及び証人の便宜を図る目的で」移送を許可する 28 U.S.C. § 1404(a) に基づくものである。Zimmer は、次の 3 つのファクターが移送を支持すると主張。まず、(i) Zimmer の主たる事業所はインディアナに所在し、(ii) MedIdea は隣接するミシガン州と深いつながりがあり (MedIdea はミシガン州で法人格を取得した企業であり、ミシガン州に登録された事業所を有し、MedIdea の役員が両方ともミシガン州に居住)、(iii) 証拠の大部分が、ミシガン州かインディアナ州に存在するとして、より便宜である裁判地としてインディアナ州への事件の移送を求めた。

これに対し、MedIdea は、MedIdea の主たる事業所がテキサス州に所在することを理由に、テキサス州東部地区内が裁判地として適切であると主張した。そして東部地区連邦地裁は、主に、次の 2 つの根拠に基づき移送の申し立てを拒否した。まず、連邦地裁は、テキサス州東部地区における MedIdea の企業プレゼンスを挙げた。さらに、テキサス州東部地区における関連する同時係属中の事件の存在により、司法の効率性という結果には至らないとした。

しかし、連邦巡回控訴裁の姿勢は、地裁とは異なるものであった。まず、連邦巡回控訴裁は、テキサス州東部地区における MedIdea のプレゼンスについて、MedIdea が、関連書類のコピーを、ミシガン州から、訴訟代理人の他のクライアントとシェアしているテキサス州のオフィス・スペースに移したことによって確立されたに過ぎず、「最近のものであり、かつ、一時的なもので、訴訟の産物である」と判示した。連邦巡回控訴裁は、MedIdea のミシガン州との意味のあるつながりと、テキサス州との形だけのつながりこそが、原告が不適切な裁判所を裁判地として立証しようと「自らに都合のよい操作を行っている」典型的な例であると判示。さらに、連邦巡回控訴裁は、インディアナ州へ本事件を移送することは、両当事者にとってかなりの便宜性をもたらすことになるとした。そして、連邦巡回控訴裁は、テキサス州東部地区における 2 件の同時係属中の訴訟においてはオーバーラップしている部分は殆どなく、その結果、ディスカバリー、証拠、手続きそしてトライアルが大きく異なると思われると思われたと述べた。

この In re Zimmer Holdings 事件の判決は、テキサス州東部地区において被告という立場に置かれた企業にとって、またしても重要な基準点を示すものである。原告が、当該地区に正当なつながりを有しておらず、より便宜である裁判所が存在する場合、現在では、事件をそのより便宜である裁判所に移送出来る可能性が高くなったと言えるであろう。

この意見のコピーは、<http://www.ca9c.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/2010-M938.6-24-10.1.PDF> で入手可能である。

連邦巡回控訴裁、仮出願が、他の者が最先の発明者であることを示し得るとする決定を維持

2010 年 7 月 7 日、In re Peter Joseph Giacomini 事件、No. 2009-1400 (2010 年 7 月 7 日巡回控訴裁)において、連邦巡回控訴裁は、「先発明主義」の原則を取り上げ、米国特許庁

(USPTO)の特許審判インターフェアレンス部 (PTO 審判部) が、Giacomini 氏の出願を、102 条(e)に基づき、米国特許 7,039,683 (Tran 特許) により新規性がないとして拒絶した決定を支持した。102 条(e)の制定法解釈をめぐり、連邦巡回控訴裁は、当該仮出願を優先権主張する米国特許または特許公報の有効な出願日を仮出願日とする USPTO の認定を支持したのだ。

米国の特許制度は「先発明主義」に基づいており、発明について先に「発明の実施化」を行った者に特許が付与される。多くの他の国々では、「先願主義」が採用されており、この場合、先に出願した者に対して特許が付与されることになる。USPTO は 1995 年に、特定の発明について、発明者が低コストで出願日を確保することを可能とするために、仮出願というオプションを確立した。仮出願については、その仮出願が行われた日から 12 か月以内に、完全な形での通常の特許出願が行われなくてはならない。

Tran グループは、2000 年 9 月 25 日に、仮出願を行った。一方で、Peter Joseph Giacomini 氏をはじめとするその他 3 名の発明者で構成される Giacomini チームは、それから 2 か月強の 2000 年 11 月 29 日に、選択された電子データをキャッシュまたはメモリー・システムに保存するための技術を対象とする通常の特許出願を行った。そしてその一ヶ月後の 2000 年 12 月 29 日に、Tran グループも通常の特許出願を行った。

In re Giacomini 事件について連邦巡回控訴裁は、全員一致で、Giacomini チームの特定のクレームを拒絶した PTO 審判部の 2009 年 4 月の決定を支持する判決を下した。PTO 審判部はその決定において、Tran 特許は、Tran の仮出願の日付をもって、特許を阻害する効果を有するとしていた。

本件について、Randall Rader 裁判長は、「Tran の仮出願は、Giacomini ではなく Tran が、クレームされた対象物を先に発明したことを立証するものである」と連邦巡回控訴裁が判示した旨を記述している。そして Radar 判事は、「Giacomini の出願を認めることは、米国において先に発明していない者が特許を付与されるという異常な結果を招いてしまう」と記述している。

また、Radar 判事は、米国特許法第 112 条の定める必要な記述説明が Tran の仮出願に含まれていないという主張については、Giacomini 氏が、PTO 審判部に当該主張を提起しなかったために、その権利を放棄したとしている。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1400.pdf> で入手可能である。

米国国際貿易委員会（ITC）、ライセンスの供与に直接関連する「訴訟活動」が、経済要件を充足し得るとの判断を下す

2010年4月14日、「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（“*Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing the Same*”）、調査番号337-TA-650、委員会意見書（2010）について出された重要な意見において、米国国際貿易委員会（ITC）は、問題となっている特許についてのライセンス供与に直接関係する訴訟活動が、1930年の米国関税法第337(a)条の定める国内産業要件のうち、経済要件を充足し得るとの判断を下した。本意見において、ITCは、特許侵害訴訟行為そのもの（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と関係のない活動）だけでは、経済要件を充足しないものの、特許侵害訴訟を含む訴訟活動については、申立人が、問題となっている特許と関係しているライセンス供与に当該訴訟活動が関連していることを立証し、かつ関連費用を文書で立証することができれば、経済要件を充足し得るという点を強調した。

有効な特許のクレームの一つ、あるいはそれ以上のクレームを侵害していると認められた特定の製品について、その輸入を禁止する排除命令の発令が第337条に基づいて求められた場合、ITCはその審理において、とりわけ禁止を求める製品について申立人が米国内に「国内産業」を有していることを認定しなくてはならない。19 U.S.C. § 1337(a)(2)。そしてこの国内産業の認定には、技術的および経済的な要件を充足することが必要となる。技術要件は、産業が問題となっている特許の少なくとも一つのクレームを実施していることを申立人が立証することを求めている一方で、経済要件は、産業が存在していること、または、確立される過程にあることを立証することを求めている。

経済要件について第337条(a)(3)(C)は、「米国内における産業については…エンジニアリング、研究開発またはライセンスの供与を含む特許の開発（“*exploitation*”）に対する…かなりの投資が…米国内において行われている場合は…当該産業は存在すると考えられる」と定めている。「特定の同軸ケーブルコネクタ」（“*Certain Coaxial Cable Connectors*”）についての意見において、ITCは、特許侵害訴訟活動そのものを第337(a)(3)(C)条に基づく「利用」（“*exploitation*”）とみなすことを拒否。その根拠として、ITCは、そのような判断を下すことは、国内産業要件を無効にしてしまうからだ、とした。さらにITCは、特許侵害訴訟活動そのものだけを、国内産業要件の充足要素とみなすことは、国内産業として認められるための基準をあまりにも低く設定することとなり、その結果、国内産業要件が事実上無意味なものとなるとの判断を示した。しかしながらITCは、ライセンス供与については、明らかに第337条(a)(3)(C)の意図する「利用」の範囲内であるとしながらも、ITCとして判断を下さなくてはならない問題はライセンスの供与に関連する訴訟活動が利用とみなされるか否かという点にあるとした。

まず、ITCは、第337条(a)(3)(C)にある「ライセンスの供与」という文言が、「エンジニアリング」および「研究開発」と似たような形で特許を「利用」することを示唆していると論じた。さらにITCは、米国連邦議会の意図が、国内産業要件が、「製造業者に対してその[特許]権について、広範囲にわたってライセンスの供与を行っている大学やその他の知的財産所有者」をカバーすることにあつたとした上で、ライセンス供与に関する規定は、1988年に、ライセンシーが立証できたにも係わらず、ライセンサーが当時存在していた被害要件を立証できなかったことに関する委員会の決定を克服するために追加されたことを論じた。(グレムリン・キャラクター描写を有する特定製品 (“Certain Products with Gremlin Character Descriptions”)), 調査番号. 337-TA-201, 委員会意見書. (1986)参照)

ITCは、次の結論に達した。ライセンスの供与を通じて、特許の利用に対するかなりの投資が行われたことが立証するためには、申立人は、主張対象の活動それぞれがライセンスの供与と関連していることを立証し、当該ライセンス供与活動が、問題となっている特定の特許に関するものであることを立証しなくてはならない。そして、これらの活動には、違反行為の排除を求める書簡の作成および送付、特許侵害訴訟の遂行、和解交渉の実施、そして、ライセンス契約の交渉、作成、および締結などが含まれると考えられる。単なるライセンスの締結だけでは、問題となっている特許の利用に対するかなりの投資を立証するためのすべての事前の支出を必ずしもとらえているとは言えないが、申立人は、活動のそれぞれを、対象特許についてのライセンスの供与のための努力と明らかに関連づけなくてはならない。

最後に、ライセンスの供与に関連する訴訟活動が経済要件を充足するか否かを判断する場合、ITCは、(1) 活動の種類、(2) 活動、ライセンスの供与そして問題となっている特許間の関係、(3) 投資額、そして、(4) 当該活動が、米国連邦議会が国内産業を確立するとして明確に示した種類の活動（例えば、発明の実用化の促進や、特許技術を市場に導入する活動）であるか否かを、考慮に入れる可能性があることを判示した。

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、150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23か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Fortune100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、ワシントンDC及びウィルミントン 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。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.