

特許ニュース

平成 28 年 11 月 16 日 (水)

No. 14327 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆最新判例を踏まえた米国特許訴訟対応の実務的留意点… (1)

☆注目知的財産権法判例紹介 [72] …………… (10)

最新判例を踏まえた米国特許訴訟対応の 実務的留意点

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 岩瀬 吉和

弁護士 高橋 綾

目次

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 序 | 4 証拠開示によって得られた資料の利用 |
| 2 訴訟ホールド | 5 結び |
| 3 秘匿特権と日本弁理士の案件への関与 | |

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁護士 *森下 賢樹
弁護士 *村田 雄祐
弁護士 青木 武司
弁護士 *真家 大樹
弁護士 菅野 茂
弁護士 山本 泰
弁護士 高田 寛人

弁護士 村上 雄一
弁護士 小澤 勝己
弁護士 吉川 太郎
【化学・材料・バイオ】
弁護士 小澤 一郎
弁護士 田中 康夫
弁護士 吉澤 大輔
弁護士 大西 啓介
弁護士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁護士 *三木 友由
弁護士 富所 輝
弁護士 成田 俊
弁護士 吉田 浩
弁護士 中田 広
弁護士 小池 孝幸
【通信】
弁護士 *宗田 悟志

【商標】

弁護士 長谷川 綱樹
弁護士 *木村 純平
【法務】
弁護士(顧問) 横井 康真
中国 弁護士 張 嵩
米国 弁護士(顧問) サラムーア
弁護士(顧問) クレア ツオップ
弁護士(顧問) ジェームズ ジャッジ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山

TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL:<http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士 (侵害訴訟代理権付記)

1 序

2011年米国改正特許法 (America Invents Act) の施行により当事者系レビュー (Inter Partes Review)・登録後レビュー (Post Grant Review) などの新制度が導入されて4年が経った。その後も民事訴訟規則の改正、新判例などが続いているが、日本企業にとっては、やはり米国特許訴訟の証拠開示 (Discovery) は一つの脅威であり、これに適切に対応すること、Discoveryの守りの側面への実務的な関心は依然として高い。本稿では、まず、米国特許訴訟の証拠開示に伴い必要となる訴訟ホールド (Litigation Hold、第2項)、秘匿特権 (Privilege、第3項) に関する最新判例をピックアップし、その実務的な留意点を説明する。さらに、これまで余り注目されていなかった米国特許訴訟の証拠開示を、日本の特許訴訟において積極的に活用すること、いわば攻めの側面についても、近時、興味深い裁判例が出されているので、これに関連する1782モーション等の制度とともに、紹介する (第4項「証拠開示によって得られた資料の利用」)。

2 訴訟ホールド

(1) 訴訟ホールドについて

米国特許訴訟が予期された際に、最初に取り組むべきステップの一つに「訴訟ホールド (Litigation Hold)」¹がある。訴訟ホールドとは、合理的に訴訟が予見された場合、通常の文書保存・廃棄規定の実行を止めて関連文書を確実に保全するための手順を実行することである。

訴訟ホールドをかける義務が生じるのは、訴訟が「合理的に予見される場合 (reasonably foreseeable)」²である。訴訟は必ずしも差し迫ったもの、または大きな不確定要素がない状態である必要はない。例えば、競合が市場参入するまで訴訟提起しない方針だった、あるいは取締役会で承認が得られていなかった、などの事情があっても、これらが解消される見込みがあれば、「合理的に予見される」場合にあたると言える³。他方、当初は相互に利益をもたらす取引関係にあった当事者の関係が次第に悪化し、最終的に訴訟が勃発したような場合には、訴訟の予見が難しい場合もある⁴。

このように、訴訟提起あるいは訴状受送達とい

う決定的な段階に至る前であっても、米国訴訟を見越して訴訟ホールドをかけるべき事態が発生する可能性がある。原告側であれば、米国訴訟における侵害立証のための被疑侵害製品の分析開始時や米国における侵害に対する警告の発出時、被告側であれば侵害警告の受領時などがひとつの目安となろう。

訴訟ホールドは、具体的には、メールサーバーからのデータの自動削除やバックアップデータの上書きなどのデータ消去や保管期限切れの文書の廃棄を停止するとともに、事件の争点に関連する文書を保管している可能性のある関係者に対して保全を指示することで実行される。保全の通知は文書すべきこと⁵と解されている。また、単に一斉に通知を発出するのみでは十分ではなく、関連文書を保管している可能性の高い重要人物には直接注意を喚起し、確認書を取得するなどし、また、通知後も定期的な注意喚起を行い、遵守を監督する必要がある⁶。

(2) 不十分な訴訟ホールドに対する制裁

訴訟ホールドが適切になされなかった結果、関連文書が失われてしまった場合の制裁について具体的に定めた規定が2015年の改正により連邦民事訴訟規則の37 (e) に盛り込まれた。その規定は次のとおりである：

(e) 電子情報が保全されなかった場合

訴訟を予期し、または訴訟の追行の中で保全されるべき電子情報が、当事者がこれを保全するための合理的な手段を講じることを怠ったために失われた場合であって、追加の証拠開示によっても当該情報を復元又は代替することができない場合、裁判所は：

- (1) 情報の喪失によって相手方に不利益が生じたと認められる場合、当該不利益を是正するために必要な限度を超えない救済措置を命じることができる。
- (2) 情報を他の当事者に訴訟で利用させない意図を持って行為したと認められる場合に限り、以下を行うことができる。
 - (a) 喪失した情報が当該当事者に不利益であると推定すること

(b) 陪審員に対し、当該情報が当該当事者に不利益であったと推定してよい又は推定すべきであると指示すること

(c) 請求を棄却する又は欠席判決を言い渡すこと

旧37 (e) は「例外的な状況が無い限り、裁判所は、本規則の下で、日常的かつ誠実に行われた電子情報システム操作の結果として失われた電子情報について、これを提供をしなかったことを理由として当事者に対し制裁を科してはならない。」と定めていたが、本改正はこれを改め、救済措置及び制裁の内容とそれが認められる要件についてより具体的に定めたものである。改正37 (e) は従前多くの裁判所で認められてきたコモンロー上の義務を明文化したものに過ぎず、新たな義務を創出するものではない⁷。また、「合理的な手段を講じることを怠ったために」情報が失われたときのみ適用されるものであるから、合理的な手段が講じられていたとしても情報が失われた場合には適用がない⁸。

(3) 連邦民事訴訟規則改正前の事例

本改正以前の事例であるが、訴訟ホールドの「落とし穴」を物語る判例を2つ紹介したい。

2014年のTerrence Allen対Takeda Pharmaceuticals North America⁹は、過度に広い訴訟ホールドをかけることもリスク要因となることを示した判決である。同訴訟は被告武田薬品が、同社の糖尿病薬アクトスが膀胱がんを引き起こすリスクがあることを知りつつ販売を継続したとして製造物責任が問われた広域係属訴訟の一環であり、被告はアクトスの膀胱がんリスクについての最初の訴訟が提起された2011年にアクトスと膀胱がんに関連する文書の保全を開始した。しかし、ディスクバリ対象とされた従業員らの一部は訴訟提起以前に退職しており、関連電子ファイルは退職時に削除されていたため、これを開示することができなかった。

他方、被告は、2000年頃から肝機能障害に関する苦情及び製造物責任の訴訟の提起を受けており、これに関連して、2002年7月に訴訟ホールド通知を出していた。同通知において被告は、「原

告はアクトスを含む医薬によって健康被害及び死亡事故がもたらされたとして損害賠償を請求している」と述べ、「アクトスについて検討し、言及し、又はこれに関連する全ての文書」の保全を命じており、この通知は数度にわたり更新され、直近では2011年2月に通知されていた。

以上の状況の下、裁判所は2002年の訴訟ホールドは、その対象を何らかの具体的な疾患に関連するものに限定していないとして、当該訴訟ホールドに違反して退職者のファイルが削除されたことは文書保全義務違反であり、証拠隠滅に当たるとした。その上で、制裁として、陪審員に対し、消去された文書が原告に有利又は被告に不利であると推定してよいとの指示を与えた。

これを受けて、陪審員らは、被告に対し60億ドルの懲罰的賠償を認定する評決を出した。これは実際の損害とされた額の約6000倍に当たる、異常な高額であった¹⁰。

Hawaiian Airlines対Mesa Air Group¹¹は、カスタディアンが独断で証拠隠滅を行ったことについて、会社の責任が認定された事案である。被告Mesa Airは、自社の事業に利用しないとの秘密保持契約を締結の上で倒産した原告の秘密情報を事業譲渡のデューディリジェンス目的で入手した。しかし、これに違反して当該情報を流用し競業行為を行ったとして、差止と損害賠償請求がされた。

被告のCFOは自社から訴訟ホールド通知を受け取った直後に自身のPCのデータを特殊ツールを使用して完全消去し、また、訴訟提起前に消去が行われたと見せかけるためにシステムクロックの設定時刻を変更するなどした。

裁判所は、被告は単に訴訟ホールドを出して従業員がこれを自主的に遵守することを期待するのではなく、進んでCFOのパソコンのバックアップを取るなどしてこのような証拠隠滅の被害を食い止めることができたとした。そして、訴訟プレッシャーの下で従業員が証拠隠滅のような不適切な行為に出ることを防止する合理的な手段を講じることができ、そうすべきであったとし、証拠隠滅行為を促進した責任が被告にあると述べて不利益推定を許す制裁を科した。

このように、従業員が会社の訴訟ホールドの指

示に反して行為した場合であっても、会社の責任が問われうる点には留意が必要である。

(4) 連邦民事訴訟規則改正後の動向

改正連邦民事訴訟規則37(e)施行以前には、意図的な証拠隠滅でなくとも、重過失など「責められるべき心理状態(Culpable state of mind)」でデータの消去が行われていれば制裁は科されるべきであるとする厳しい立場を取る裁判例もあった¹²が、本改正により、意図的な証拠隠滅でなければ不利益推定等の重い制裁は科されない方向に軌道修正が図られたと言えよう。

2015年12月の施行後の裁判例でも、法改正前に電子データの保全・開示がされなかったことを理由として一度科された不利益推定の制裁について、電子データの削除が意図的であったことまでは立証がないとして見直すものが出る¹³など、改正法の趣旨が体现されている。

なお、従前より、証拠隠滅等に対しては連邦民事訴訟規則に基づく制裁に加え、裁判所の固有の権限をも根拠として制裁等を科しようと解されていたところ、本改正に関する連邦民事訴訟規則改正諮問委員会のコメントは、本改正によりその余地は失われたとするものであった¹⁴。しかしながら、信義に反する行為によって37(e)の救済措置が取り得ないものとされた場合にはなお固有の権限に基づく制裁を科してよいとする判断¹⁵や、諮問委員会のコメントを確立された解釈と認めない判断¹⁶も出されており、37(e)の射程に関しては未だ判断が統一されていない部分もある。

なお、2016年5月には、米国ホンダがシビックの製造物責任で訴えられたBruner対American Honda Motor¹⁷において、被告ホンダに対し訴訟ホールドを実施することを命じる強制命令の申立(Motion to Compel)が認められた。

本件で原告が電子メールや苦情の記録に関する記録の開示を請求したところ、被告は関連性のある電子メール等は一切発見されなかったと述べ、その理由として、同社の文書管理規定によれば電子メールの保存期間が30日であることを挙げた。さらに被告は、「訴訟ホールドをかけることも検討したが、既存の文書管理規定で十分であると判

断した」などとして、訴訟提起後も定期的に電子メールを削除していることを明らかにした。その後の原告の求めにも拘わらず、被告は訴訟ホールドをかけることに同意しなかったため、本件申立がなされ、裁判所が被告に対し、訴訟ホールドをかけることを命じた。今後、このような形で電子メールが削除されたことを理由として何らかの制裁が科されることがあるかが注目される。

3 秘匿特権と日本弁理士の案件への関与

(1) 秘匿特権の意義と範囲

米国民事訴訟手続では争点と関連性のある証拠については原則として相手方への開示義務が認められるが、秘匿特権対象文書とされれば開示義務を免れる。したがって、秘匿特権の及ぶ範囲は訴訟戦略上極めて重大である。

証拠開示を免れる根拠は二つある。一つ目は弁護士・依頼人間秘匿特権(Attorney-Client Privilege)¹⁸であり、弁護士(Attorney)と依頼者間の通信を秘密裡に保つことで、依頼者が安心して正確な情報を伝えた上で法的助言を受けられるようにすることを趣旨とする。二つ目は弁護士作成文書(Attorney Work Product)¹⁹の保護である。訴訟を予期して作成された文書であって、当事者の弁護士の当該訴訟に関する心理的印象、結論、意見又は法的な理論を記載したものは証拠開示義務の対象外とされる。これは前者と異なり弁護士自身の利益を保護する規定であると解されている。

両者に共通するのは、保護の要件としてAttorneyの関与が規定されていることである。秘匿特権の範囲を説示したUnited Shoe Machine 判決²⁰においては、Attorneyは「弁護士会の会員またはその部下」と定義されているが、国際案件において米国弁護士以外の専門実務家がこれに当たりうる場合があるだろうか。

(2) 秘匿特権の範囲を判断するに当たって適用されるべき法

米国以外の国の弁護士や弁理士などの専門実務家と依頼者の間の通信が保護されるかが争われた場合、裁判所はまず秘匿特権の判断に際して適用されるべき法の選択から始めることが多い²¹。そ

の手法としては、当該情報の秘匿性に関して最も直接的かつ切実な利益を有する国がどこであるのかを基準とする比較衡量テスト²²、外国法に基づいて行為者の機能と秘匿特権が認められるべき範囲を検討すべきとする国際礼讓アプローチ²³などがあるが、現在多く用いられているのは前二者の判断基準において考慮されている要素を広く勘案しつつ事案との接点かどの国にあるのかを基準に適用法を決めるTouch base (接点) テストである。

考慮される要素としては、以下のようなものが見られる。

- ・ 通信の当事者及びその内容
- ・ 依頼者と専門家間の関係が成立した地
- ・ 通信当時、依頼者と専門家関係の中心となっていた地
- ・ 外国の秘匿特権に関する法を適用することが「連邦法に内在する重要な政策と明らかに齟齬する」かどうか

基本的に、米国訴訟手続や米国法に関するアドバイスは米国と接点を有し、外国訴訟手続や外国法に関するアドバイスは当該外国と接点を有すると考えられている²⁴。知的財産権に関連するアドバイスについては出願・登録国が重視される。米国外の弁理士との通信が米国における特許出願に関連するものであれば、原則として(米国弁護士が関与していない限り)当該通信は秘匿特権を享受しないが、米国外の特許出願に関連するものであれば当該外国の法に基づいて秘匿特権の範囲が判断される²⁵。ただし、米国特許との関連性が軽微である場合は「付随的な関連性 (incidental connection)」があるにすぎないとして接点が認められない場合もある²⁶。

アドバイスが米国特許と米国外の特許両方に言及する場合はどのように解すべきか。このような通信が問題になるケースでは、対応する特許が米国内外に存在することがむしろ通常であると思われるため、どの国の特許に関して通信がされたかを峻別することは困難な場合もあろう。

VLT事件においては、日本弁理士に対し、日本特許に対する先行文献の影響について分析と助言を求めた通信の秘匿特権の判断にあたって適用されるべき法が争われた。裁判所は、当該通信中に

先行文献に関連して米国の特許への言及がされている箇所はあるものの、このような言及は付随的なものにすぎないとして、日本法を適用した。また、傍論として、米国の特許への言及が付随的な程度を超えている場合については、当該通信に関連して最も直接的かつ切実な利益を有する国がどこであるかを判断し、その国の法に従うべきであると述べつつ、本件においては、仮に米国特許への言及が付随的な程度を超えていたとしても、当該通信は明らかに日本法の問題に限定されているから、日本が直接的かつ切実な利益を有する国であり、日本法が適用されるべきであるとしている²⁷。そのほか、米国訴訟係属中にドイツの社内「特許マネージャー」と発明者の間で、ヨーロッパの特許出願やドイツ法の適用についてされた通信や²⁸、米国外の特許が米国特許の優先出願となっている場合の当該優先出願に関する通信について²⁹、そのような事実は付随的な関連性に過ぎず、これらの通信が米国と接点を持つとは言えない、とされた裁判例がある。

後述するように、適用法が日本法と認められた場合は日本弁理士との通信は保護される可能性が高いのに対し、米国法と認められた場合は秘匿特権が認められることは難しい。したがって、日本弁理士に対し特許の有効性に関する分析等を依頼する場合、対応特許が各国にあったとしても、日本特許に関する依頼であることについて疑義がないような形で通信をすることが実務上重要であると思われる。

(3) 日本法が適用される場合の日本弁理士との通信

米国以外の法が適用される場合、当該通信がその法の下でどのような保護を受けるかが問題となる。証拠開示を免れるためには、単なる守秘義務の定めや、当該専門家について証言拒絶の権利の定めがあるだけでは足りず、証拠法上の特権の規定が必要であると解されている³⁰。

この点、日本法の下での日本弁理士との通信の保護については、1998年の民訴法改正により、弁理士が職務上知り得た事実について証言拒絶権(民事訴訟法197条1項2号)及び文書提出拒否権(民事訴訟法220条4号)が明文化されたことを評

価し、証拠法上の特権があると理解する裁判例が大勢である³¹。2005年のエーザイ事件³²では、日本弁理士が日本の特許システムにおいて果たす役割について、特許の出願手続その他の手続について特許庁に対し依頼者の代理人として行為するのみならず、知財訴訟において弁護士と共に依頼者を代理することもあるなどと詳細に認定した上で、前述の民訴法の規定に照らし、日本弁理士との通信に秘匿特権を認めた。

他方、このような判断手法に照らすと、日本の民事訴訟法に文書提出拒否権等の明文の根拠を有しない外部コンサルタントや(弁理士・弁護士の資格を有しない)法務部員との通信については、日本法が適用されるとされた場合でも、秘匿特権が認められることは困難であると思われる。

(4) 米国法が適用される場合におけるPatent Agentの扱い

米国法が適用される場合において、米国弁護士以外の者がAttorneyに準じた秘匿特権の保護を受けることはあるだろうか。この点から近時注目されているのは、Patent Agentに関する判例の展開である。

Patent Attorneyとは異なり、Patent Agentは出願手続を代理し、出願手続について依頼者に助言することは認められているものの、弁護士会の一員ではなく、訴訟手続には関与しない。そのため、Patent Agentとの通信については形式的に秘匿特権を認めないのが従来の裁判例の主流であった³³。他方、米国特許商標庁に登録されているPatent Agentについては、特許商標庁に対する手続を代理する限りにおいてPatent Attorneyと同等の役割を果たすとして、秘匿特権を認めるべきであるとの裁判例も古くよりあった³⁴。

このように分かれていた判断に対し、近時、正面からPatent Agent独自の秘匿特権を認める判断を示したのがIn re Queen's University at Kingstonである³⁵。Queen's Universityとサムスン電子との間のテキサス東地区地裁の特許権侵害訴訟においてQueen's Universityは係争対象の特許の出願業務についてPatent Agentとの間で交わした通信を秘匿特権対象文書であるとして開示しなかつ

た。これに対し、地裁が開示命令を出したため、Queen's Universityがこの争点についてのみ連邦巡回区控訴裁判所に控訴した事案である。

裁判所は、Patent Agentが独自の役割を果たしていること、その業務遂行について立法府が認めていること、最高裁判所がその業務について「法務(practice of law)と判断している³⁶こと、及び特許訴訟の実態から、独立のPatent Agent Privilegeが認められる、と判示した。判断の中では、立法府がPatent AttorneyによってもPatent Agentによっても特許出願手続を行わせられるとした趣旨に照らせば、依頼者は、Patent Agentとの間で交わされた、特許性や特許出願準備のための法的サービスに関する通信が秘匿されることについて合理的な期待を抱いている、などと述べられた。

ただし、Patent Agent Privilegeの範囲はAttorney-Client Privilegeと比較してかなり限定されている。基本的には特許庁に対する特許出願等の手続に合理的に必要であり、これに付随してなされるような通信しか秘匿特権の対象とはならない。例えば、Patent Agentによる依頼者以外の特許の有効性に関する意見や、特許の売買に関する意見、特許の侵害性に対する意見は秘匿特権の対象とならないとされた。

本判断には反対意見が付されている。反対の理由としては、このような新たな特権を認めるための切実な必要性が認められず、新たな権利は複雑かつ不確実であり、立法府も最高裁もPatent AgentとPatent Lawyerを区別して考えており、むしろPatent Agentには秘匿特権を与えないという立法府の意思がすでに示されている、などの点が挙げられている。

このように、米国法が適用される場合において、弁護士会の一員でない者にもAttorney-Client Privilegeに類した秘匿特権が認められる道は開かれつつあるものの、その範囲は限定的であり、法制度に重点を置いた判断がされていることから、米国法が適用される場合において日本弁理士との通信に秘匿特権が認められるような帰結を本判決から導くことは難しいものと思われる³⁷。

4 証拠開示によって得られた資料の利用

(1) 米国訴訟手続において得られた資料と保護命令(Protective Order)

米国の証拠開示義務は極めて広範にわたるため、他の手続や自力の証拠収集では入手できないような重要な資料が相手方から開示される可能性がある。例えば、被疑侵害製品の構造、製法、売上、利益率、あるいは特許についてはライセンス条件やライセンス料といった、営業上の秘密情報が侵害訴訟において証拠開示の対象とされることは一般的である。

このような情報の開示にともなるリスクを軽減するため、ディスカバリの対象者は裁判所にディスカバリに伴う妨害、困惑、圧迫、過大な負担や出費等を防ぐ保護命令の発令を求めることが一般的である³⁸。保護命令に、証拠開示で開示された書面のうち秘密・厳秘と指定された書面の開示範囲を限定したり(代理人限りとするなど)、利用目的を限定したりする規定を置くことで、開示文書が本訴訟追行以外の目的(典型的には競業の目的)で利用される等のリスクに対する手当てが図られる。

(2) 証拠開示によって開示された文書の利用

被疑侵害製品が米国以外の各国で販売されている場合など、開示資料を他国の手続で積極的に利用したいケースも考えられる。例えば米国と日本で同一の被疑侵害製品が販売されている場合、日本での侵害訴訟において、米国の証拠開示を通じて得た侵害立証証拠を証拠提出することは可能だろうか。

被疑侵害製品の仕様や製法に関する証拠は、保護命令によって利用範囲が限定されている秘密資料に当たることが通常であろう。日本の訴訟における証拠提出が保護命令で認められた利用範囲を逸脱するような場合、当該証拠提出は米国裁判所の命令違反を構成するのみならず、日本の民事訴訟法上も当該証拠については違法収集証拠として証拠能力が否定される可能性がある。したがって、まずは、そのような証拠提出が、保護命令が許容する秘密資料の利用の範囲を逸脱していないかを検討しなくてはならない。

実務的には、上記のような利用が想定される場

合、保護命令の内容を相手方と合意する際に、一定の範囲で、別件手続での秘密資料の利用を許す文言を含めることを交渉することが考えられる。例えば、「秘密資料は、対応特許に関する海外訴訟において、適切な秘密保護措置³⁹が採られることを条件に利用することができる」「対応特許に関する海外訴訟において、当該海外訴訟が係属する裁判所が必要と認めれば、そこでの利用を妨げない⁴⁰」などである。

保護命令の解釈上、証拠提出が許容されるかに疑義があったり、許容されないことが明らかであるような場合には、当該秘密資料を開示した相手方に対し、証拠提出について同意を得たり、保護命令の改訂を交渉したりすることを試みることとなる。

(3) 第28米国法典1782項の申立て(1782モーション)

以上は、ある米国特許訴訟事件の証拠開示手続を通して得られた資料を、当該事件のいわば枠内で利用しようとする場合であるが、米国には、当該事件の証拠開示手続とは別のルートで資料を入手する手段が存在する。1782モーションである。

同項(a)は、連邦地裁が、当該地裁の管轄地区内に居住又は所在する者に対し、外国または国際の裁判廷もしくは利害関係人による要求に応じて、外国または国際の裁判廷での手続における利用のために、証言、供述、文書等を提供することを命じることを認めている。

ただ、1782モーションに基づく開示命令が発令されるためには、条文には明記されていない以下の考慮要素に照らし、申立が合理的であると認められることが必要であるとする最高裁判例が存在する(インテル事件⁴¹)。

- ・ 証拠の開示を請求されている者が当該外国手続の当事者か
- ・ 当該外国裁判廷の性質及び手続の性格
- ・ 米国連邦裁判所による司法共助に対する当該外国政府・裁判所・行政機関の受容性
- ・ 当該申立が外国の証拠収集に対する規制その他の外国または米国の政策を潜脱する意図を秘めているか
- ・ 当該申立が不相当に権利を侵害するか又は負

担の大きいものであるか

(4) 保護命令の改訂が認められる要件に関する判例

近時、日本企業対韓国企業の紛争が、日本の裁判所と米国の裁判所の双方に訴訟提起され、日本企業が、米国訴訟の証拠開示により得られた資料を日本訴訟で利用することを企図したが、そこでは、保護命令の改訂の必要性の検討に際して1782モーションと同様の要件を考慮すべきであるとの判断が下された⁴²。

すなわち、ポスコ及びその米国子会社は、ニュージャージー地裁において新日鉄住金に特許権侵害及び不正競争行為で訴えられた。同訴訟において、地裁は当初、「秘密資料の開示を受けた当事者は、同資料を本件訴訟の攻撃及び防御の目的にのみ使用する」と定めた保護命令を発令した。その後、新日鉄住金は日本でも訴訟を提起し、ポスコは韓国で確認訴訟を提起した。このような展開を踏まえ、新日鉄住金は、ニュージャージー地裁に対し、保護命令の改訂を求めた。地裁はポスコから開示された製品の製法に関連する200ページ程度の資料について、秘密を保持する手段が講じられることを条件に、外国手続において新日鉄住金が証拠として提出することを認める形に保護命令を改訂した。これに対し、ポスコが見直しを求めたのが本件である。

連邦巡回区控訴審裁判所は、当該地裁決定が適用した判断基準は誤りであり、保護命令の改訂に1782項の直接適用はないものの、1782項の定める要件及び前記の判例が要求する考慮要素に照らして改訂の可否を判断すべきであるとして、地裁による保護命令の改訂命令を破棄し、地裁に対し、インテル事件の考慮要素に照らして再度保護命令の改訂の可否を検討するよう指示した。

5 結び

米国特許訴訟対応には広範な証拠開示の義務を背景とした独自の考慮が要求される場面が多々存在する。また、往年の米国特許訴訟実務は、改正特許法の施行後の判断が蓄積されることにより、過去のものになるものもあるので注意が必要である。日本企

業としては、今後も法改正と米国裁判例の動向を注意深く追ってゆく必要がある。

- ¹ “Once a party reasonably anticipates litigation, it must suspend its routine document retention/destruction policy and put in place a “litigation hold” to ensure the preservation of relevant documents.” Zubulake v. UBS Warburg, 220 F.R.D. 212 (S.D.N.Y. 2003)
- ² Micron Tech. Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2011)
- ³ Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2011)
- ⁴ 前掲Micron Tech. Inc.
- ⁵ Pension Committee of the Univ. of Montreal Pension Plan v. Banc of Am. Securities LLC, 685 F. Supp. 2d 465 (S.D.N.Y. 2010)
- ⁶ Zubulake v. UBS Warburg LLC, 229 F.R.D. 422, 431-33 (S.D.N.Y. 2004)
- ⁷ 連邦民事訴訟規則改正諮問委員会コメント参照
- ⁸ 同上
- ⁹ Terrence Allen, et al. v. Takeda Pharmaceuticals North America, Inc., et al. (U.S. Dist. Ct., W. Dist. of Louisiana, Case No. 12-0064)、In re Actos Product Liability Litigation, MDL No. 2299 (W.D. La. 2014)
- ¹⁰ ただし、最終的な賠償額は裁判所により減額され、懲罰的賠償は2760万ドルとされた。本件は控訴された後、和解に至っている。
- ¹¹ In re Hawaiian Airlines, Inc. v. Mesa Air Group, Inc., 2007 WL 3172642 (Bankr. D. Hawaii Oct. 30, 2007)
- ¹² Sekisui Am. Corp. v. Hart, No. 12 Civ. 3479 (SAS) (FM), 2013 WL 4116322 (S.D.N.Y. August 15, 2013)
- ¹³ NuVasive v. Madsen Med. (S.D. Cal. Jan. 26, 2016)
- ¹⁴ 民事訴訟規則改正諮問委員会コメント参照
- ¹⁵ CAT3, LLC v. Black Lineage, Inc., No. 14 Civ. 5511 (AT) (JCF), 2016 WL 154116 (S.D.N.Y. Jan. 12, 2016)
- ¹⁶ Internmatch v. Nxtbigthing 2016 WL 491483 (N.D. Cal. Feb. 8, 2016)
- ¹⁷ Bruner v. American Honda Motor Co., Case No. 15-00499 (S.D. Ala. Bruner v. American Honda Motor Co., Case No. 15-00499 (S.D. Ala., May 12, 2016)

- 18 連邦民事訴訟規則26 (b)(1)「…the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense …」
- 19 連邦民事訴訟規則26 (b)(3)(B)「If the court orders discovery of those materials, it must protect against disclosure of the mental impressions, conclusions, opinions, or legal theories of a party's attorney or other representative concerning the litigation.」。なお、訴訟を予期して作成された文書全般も原則として証拠開示義務を免れるが、広く例外が認められている(連邦民事訴訟規則26 (b)(3)(A))。
- 20 United States v. United Shoe Machine Corp., 89 F. Supp. 357, 358-59 (D. Mass. 1950)
- 21 ただし、法の選択の議論をせず、当該代理人等の果たす機能から判断するアプローチを取る裁判例もある(Vernitron Medical Products, Inc. v. Baxter Laboratories, Inc., 186 USP.Q. 324 (DNJ.1975) など)。
- 22 Astra Aktiebolag v. Andrx Pharm, Inc., 208 F.R.D. 92 (S.D.N.Y. 2002) ほか
- 23 SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 193 F.R.D. 530, 535 (N.D. Ill. 2000) ほか
- 24 Gucci Am., Inc. v. Guess?, Inc., 271 F.R.D. 58, 65 (S.D.N.Y. 2010)、Cadence Pharm., Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, No. 13-cv-00139 DMS (MDD) , 2014 WL 370132 (S.D. Cal. Feb. 3, 2014)
- 25 Bristol Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., No. 95-8833, 1998 WL 158958 (S.D.N.Y. Apr. 2, 1998)
- 26 VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)
- 27 同上
- 28 前掲Cadence Pharm
- 29 AstraZeneca LP v. Breath Ltd., No. 08?1512, 2011 WL 1421800 (DNJ. Mar. 31, 2011)
- 30 前掲Gucci
- 31 前掲VLT、Murata Mfg. Co. v. Bel Fuse Inc., No. 03 C 2394, 2005 WL 281217 (N.D. Ill. Feb. 3, 2005) ほか
- 32 Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories Inc. (SDNY Dec 21, 2005)
- 33 United States v. United Shoe Machinery Corp., 89 F. Supp. 357 (D.Mass. 1950)、Benckiser G. m. b. H. v. Hygrade Food Products Corp., 253 F. Supp. 999 (DNJ.1966) など
- 34 Vernitron Medical Products Inc v. Baxter Laboratories Inc. 186 USPQ (BNA) 324 (DNJ 1975) 、In re Ampicillin Antitrust Litigation 81 FRD 377 (D.D.C. 1978) など
- 35 In re Queen's University at Kingston (Fed. Cir. 2016) No. 2015-145
- 36 Sperry v. State of Florida ex rel. Florida Bar, 373 U.S. 379 (1963)
- 37 なお、上記判断の後に出示されたIn re Andrew Silverにおいて、テキサス州控訴審裁判所は、本件はテキサス州法が適用される契約違反の事案であってIn re Queen's Universityの射程外であり、州裁判所にはこのような新しい秘匿特権を認める権限がないため、テキサス州の法律や規則に根拠のないPatent Agent Privilegeを認めることはできない、と判示した(In re Andrew Silver (Dallas Court of Appeals, August 17, 2016))。
- 38 連邦民事訴訟規則26 (c)(1)。なお、裁判所は十分な理由 (good cause) があると認める場合に保護命令を出すこととされているが、実務上はあらかじめ当事者間で内容を合意し、これに沿った保護命令を求めることが多い。
- 39 秘密保護措置としては秘密保持命令の申立(特許法105条の4)により裁判所に秘密保持命令の発令を促す、訴訟記録閲覧等制限の申立をする、訴訟外で相手方と秘密保持契約を締結する等の手段が考えられる。
- 40 ただし、実際には日本の裁判所に対し、このような必要性を認める意見の表明を求めることは困難であると予想される。そのような意見の表明を期待できる場合には、文書提出命令の発令を求めて直接相手方に文書を提出させることがむしろ直截であろう(民訴法223条、特許法105条)。
- 41 Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241 (2004)
- 42 In re POSCO, POSCO America Corp., 2015-112 (Fed. Cir. July 22, 2015)

注目 知的財産権法判例紹介 72

商標法 50 条 1 項における商標権者等の 登録商標の使用

「Fashion Walker」事件

知財高裁平成 25 年 3 月 25 日判決、棄却（上告）判時 2219 号 100 頁
平 24（行ケ）10310 号、審決取消請求事件、第一部判決

吉備国際大学大学・大学院知的財産学研究科（通信制）併任教授 生駒 正文
吉備国際大学大学院知的財産学研究科（通信制）教授 久々湊伸一

事件概要

・本判決の意義

本件は、商標法50条1項の商標権者等における登録商標の使用について、ネットショッピングによる販売方法に係る事実を持って使用の事実を認定した初めての判断として、実務上、参考になると思われるので、ここに紹介する。

・判示事項

商標法50条1項に基づく不使用商標登録取消審判請求において、本件商標の通常使用権者が製造販売し、本件商標が表示された商品が、本件審判請求の登録前3年以内に第三者により取引されていたと認められることから、通常使用権者により本件商標が指定商品に使用されていたと判断されるとして請求不成立とした審決が維持された事例

・参照条文

商標法50条1項・2項

1. 事件の概要

被告Yは、上段に「Fashion Walker」の欧文字、下段に「ファッション ウォーカー」の片仮名文字からなる商標に係る、指定商品に「靴下」を含む商標権の商標権者である。

Aが不使用取消の審判を提起したが、原告Xが審判への参加を申請して許可された。

審決の理由は、本件商標の通常使用権者であるBが製造販売し、「ファッション ウォーカー」、

「fashion」及び「Walker」の文字を含む商標が表示されたパンティストッキングを規定の期間内にCのネットショッピングのウェブサイトで行っていたことが認められるとしたものである。

請求不成立の審決がされたので、Xが審決取消訴訟を提起したものである。

Xは、本件訴訟で、取消事由として、審決には、①YがBに本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り（取消事由1）、②Bによる本件商標の使用があったとの判断のあやまり（取消事由2）等があると主張した。

2. 判 旨

「商標法50条1項には、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者(以下「商標権者等」という。)のいずれもが、同項に規定する登録商標の使用をしていないときは、取消しの審判により、その商標登録は取り消される旨規定されている。ここで、商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは、特段の事情のある場合はさておき、商標権者等が、その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり、登録商標を使用する場合のみを指すのではなく、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり、当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である。このように解すべき理由は、今日の商品の流通に関する取引の実情に照らすならば、商品を製造した者が、自ら直接消費者に対して販売する態様が一般的であるとはいえず、むしろ、中間流通業者が介在した上で、消費者に販売することが常態であるといえるところ、このような中間流通業者が、当該商品を流通させる過程で、当該登録商標を使用している場合に、これを商標権者等の使用に該当しないと解して、商標法50条の不使用の対象とすることは、同条の趣旨に反することになるからである。

本件においてこれをみると、①アイ・ティ・エム・ユーは、グンゼが製造し、本件商標が付されたパンティストッキングを仕入れ、楽天(株)の運営に係るウェブサイト(楽天市場、本件サイト)において、上記パンティストッキングを表示して、販売を継続しており、平成21年5月、同年8月、平成22年3月、同年6月、同年7月、同年10月、平成23年9月頃、本件サイトを利用して、一般消費者に上記パンティストッキングを販売していることが確認できること、②本件サイトには、本件使用商標の表示されたグンゼの製造に係るパンティストッキングの包装の写真が掲載されており、その掲載態様に照らすならば、本件使用商標は、その商品の出所がグンゼであることを示しているといえること、③グンゼの製造に係るパンティストッキングは、流通業者を介して、消費者に販売することを前提として、市場に

置かれた商品であることが明確に理解でき、グンゼも、そのことを念頭に置いた上で、パンティストッキングを販売し、アイ・ティ・エム・ユーはこれを仕入れていると解されること等の事実が認められる。

以上のとおり、本件商標の通常使用権者であるグンゼは、流通業者を介して、本件審判請求の予告登録前3年以内に、指定商品である『靴下』に該当するパンティストッキングに、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたと認めることができる。」

3. 評 釈

商標法50条1項は、不使用取消審判で、登録から一定期間使用されていないとき、その商標登録を取り消すことについて請求する審判をいう。

法は、法的安定性に優れる登録主義を採用しているが(3条1項柱書、18条)、登録主義は不使用商標の増大により第三者の商標選択の余地が狭まるといふ欠点を包含する。

そこで、使用主義的観点から一定期間使用されない空権化した商標権を個別的に整理するため、何人も当該登録商標に対する不使用取消審判を請求できることとしている。

(1) 先 例

「LANCASTER」事件(知財高判平成25年1月10日、判決集未搭載、平24(行ケ)10250号、本誌13963(平27・5・20)号6頁)

「商標権は、国ごとに登録を経て権利として認められるものであり、属地主義の原則に支配され、その効力は当該国の領域内においてのみ認められるのが原則である。もともと、商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解される。そして、外国法人が商標を付した商品が、日本において独占的販売店等を通じて輸入され、国内において取引される場合の取引書類に掲載された商品写真によって、当該外国法人が独占的販売店を通じて日本における商標の使用をしているものと解しても、

商標法50条の趣旨に反することはないというべきである。」

「本件においては、商標権者であるXが、Xの時計に本件使用商標を付し、日本国内において、独占的販売店であるD社を通じて上記時計に関する取引書類に本件使用商標を付した商品写真を掲載してこれを展示したものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標を使用（商標法2条3項8号）していたということができる。」

同様に我が国の商標登録を有する外国法人に対する不使用取消審判請求を認めなかった事件として商標「G.PATRICK」(17類 洋服等を指定商品)に関する東京高判平成15年7月14日（最高裁HP・知的財産裁判例集〔平14（行ケ）346号〕）がある。

「商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標にて手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるから、その商品が実際に何人によって所有、占有されているとを問わず、同法2条3項に該当する行為が行われる限り、その行為は、当初、商品に商標を付した者による商標の『使用』行為であるというべきである。これを本件のようなわが国で商標登録を有する外国法人との関係についてみれば、商標権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、属地主義の原則に支配され、その効力は当該国の領域内においてのみ認められるところから、当該外国法人が商標

を付した商品が我が国外において流通している限りは、我が国の商標権の効力は及ばない結果、我が国の商標法上の『使用』として認めることはできないものの、その商品がいったん日本に輸入された場合には、当該輸入行為をとらえ、当該外国法人による『使用』行為として、同法上の『使用』としての法的効果を認めるものが相当である。」

(2) 本件の検討

本件は、ネットショッピングによる販売方法に係る事実をもって使用の事実を認定し現在の取引状況を考慮して不使用取消の審判請求を退けた初めての判断である。今時この商標登録の取消審判が利用されるのは、請求側ではなく商標権者側に挙証責任を求めたことにその一端があると思われる。請求者が挙証責任を負った時代はあまり成功しなかった。

これを改正して商標権者に挙証責任をお寄せたが、その点を悪用する請求者が増えているのは否めない。裁判所の正当性の判断に委ねられているが、特許庁審判部と知財高裁のタグマッチ、適切な采配を期待したい。

不使用取消を免れる期間は3年と規定されている。ドイツではこの期間が5年である。3年と5年では相当の開きがある。現今の取引の状況を見るとこの相違がどのような作用をするだろうか。

なお、日本・米国・欧州・中国における不使用商標の各国制度の比較については、次の如くである。

	日本	米国	欧州共同体	中国
登録時の使用	不要	必要	不要	不要
定期的使用チェック	なし	登録後5～6年	なし	なし
不使用取消審判	3年の未使用	3年の未使用で放棄を推定	5年の未使用	3年の未使用
不使用の抗弁 (審査時)	不可	不可	可能	不可
不使用の抗弁 (侵害時)	不可	可能	可能	不可

(この項おわり)

[71] は10月7日付に掲載