

平成27年度短期外国出張者報告書簡

氏 名 嶋 末 和 秀	所属庁・官職 東京地方裁判所 判事	出張先 米国
提 出 書 面 平成27年12月1日付け報告書簡		
キーワード欄 ・シリコンバレー地区の企業及び法律事務所への訪問 ・米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所への訪問 ・国際会議「ハイテクノロジー・プロテクション・サミット」への出席 ・米国ワシントン州西部地区連邦地方裁判所への訪問 ・タイ、インドネシア、フィリピン及び台湾の裁判官らとの意見交換		

平成27年12月1日

最高裁判所事務総局秘書課長 氏 本 厚 司 殿

東京地方裁判所 判事 嶋 末 和 秀

私は、平成27年7月21日から同月30日までの間、国際会議（ワシントン大学主催のハイテクノロジー・プロテクション・サミット）への出席、並びに米国における知的財産法及び知的財産関連訴訟等の実情調査のため、米国（シアトル及びシリコンバレー地区）に出張いたしました。その概要は、次のとおりです（実際の行程の順番に従って、時系列にご報告させていただきます。なお、以下、年号の記載がなく、月日のみを記載している場合は、平成27年を指します。）。

第一 シリコンバレー地区での実情調査（7月21日～同月22日）

1 シリコンバレー地区の企業及び法律事務所への訪問

米国カリフォルニア州パロアルト在住の日本国弁理士小澁高弘氏（以下「小澁弁理士」という。）の紹介により、7月21日から同月22日にかけて、企業2箇所（下記(1)及び(2)）及び法律事務所2箇所（下記(3)及び(4)）を訪問し、我が国の知的財産法及び知的財産関連訴訟等の実情等を説明するとともに、米国における知的財産法及び知的財産関連訴訟等の実情等につき意見聴取するなどした。

(1) Cypress Semiconductor Corp.

今回の出張における最初の訪問先は、半導体メーカーの Cypress Semiconductor Corp. [所在地：198 Champion Court, San Jose, CA 95134]（以下「サイプレス社」という。）である。7月21日午後3時頃から約2時間にわたって、Andrew J. Bateman 氏（Vice President Intellectual Property）、David Wright 氏（Patent CTO）、Larry J. Johnson 氏（Intellectual Property Manager Patent Attorney）、Terence P. Woodsome 氏（Litigation Manager）及び関連会社である Spansion Inc.（以下「スパンション社」という。）の Timothy Croll 氏（Director, Legal Intellectual Property）と意見交換をすることができた（別添1・写真1）。

サイプレス社は、従前、日本市場にはそれほどなじみがなかったが、最近、スパンション社（かつて富士通株式会社の半導体部門を買収した会社）を傘下に収めたこともあって、日本市場にも大いに関心を抱くようになったということである。米国での特許権侵害訴訟については、陪

審制のもと、訴訟の結果についての予測可能性が低く、訴訟のコスト（特に弁護士費用）が高く、訴訟に要する年月も長いという問題意識を持っており、最近では、米国特許商標庁（USPTO）の当事者系レビュー（IPR：Inter Partes Review）により高い割合（七、八割）で特許が無効と判断されていること（この点については、テキサス州東部地区連邦地裁のような例外はあるが、地方裁判所ではIPRの結果が出るまで侵害訴訟の審理が中止されることが多いという前提がある。）もあって、権利行使の場として、米国の裁判所ではなく、国際貿易委員会（ITC：International Trade Commission）のほか、外国の裁判所を選択肢に考えることも少なくないという。後者としては、米国と比較して、訴訟の結果についての予測可能性が高く、訴訟に要する期間が短く、訴訟のコスト（特に弁護士費用）が安いとされるドイツの裁判所が考えられるが、今後は、日本の裁判所も、予測可能性、期間、コストの観点から、魅力的な選択肢の一つとして検討するかも知れないということであった。

サイプレス社としては、日本の裁判所における特許権者の勝訴率や獲得できる損害賠償金の額（特に、弁護士費用がどの程度認められるか）、特許が無効と判断される割合などについて、注目しているということであったので、当職において、個人的見解と断った上、あくまでも感覚的な数字として、判決における特許権者の勝訴率は高くないが（二、三割前後）、裁判所の心証を踏まえた和解が勧告されることから、特許権者の勝訴的和解を含めると半分近い水準（四割前後）であること、弁護士費用相当額としては、概ね裁判所の認定に係る逸失利益又は実施料相当額の一割とされていること、特許が無効と判断される割合は、それほどは高くはない（二、三割前後）などと回答しておいた。日本における差止命令についても質問（主として、不実施主体（NPE：Non Practicing Entity）による特許権行使を念頭に置いたもの）があった。特許権侵害が認められる場合には、何らかの抗弁が成立するとき（例えば、当該特許についてFRAND宣言がされており、被告がFRAND条件によるライセンスを受ける意思がある者であることから、権利濫用の抗弁が成立するとき）であるなどの事情がない限り、裁判所は差止命令を出すのであって、そこに裁量の余地はないと考えられること、もっとも、仮処分事件では、保全の必要性の判断において、一定の裁量的判断をする余地も考えられることなどを回答した。差止の仮処分命令を得ることがどの程度容易かという質問もあり、（誤って発令した場合、被疑侵害者が深刻な被害を受けることから）本案訴訟で要求される立証に近い程度の疎明が必要であり、審理に必要な期間も本案訴訟（損害額の審理を除く。）

と同程度であるが、いったん発令されると、不服申立てをしただけでは仮処分命令の効力が停止されないので、事実上、一審限りで権利行使を実現できるという大きなメリットが特許権者にある旨を説明した。

(2) Rambus Inc.

第二の訪問先は、半導体メーカーの Rambus Inc. [所在地：1050 Enterprise Way, Suite 700 Sunnyvale, CA 94089] (以下「ランバス社」という。) である。7月22日午前9時頃から約1時間にわたって、Michael T. Moore氏 (Vice President, Intellectual Property & Deputy General Counsel) と意見交換をすることができた (別添1・写真2)。

米国では、フォーラムショッピングという論点があるとおり、特許権者に有利な傾向のある裁判所があり、近時は、テキサス州東部地区連邦地裁において、その傾向が顕著であるという。地域の特性 (陪審員となる市民の水準・傾向) に加え、当該裁判所の裁判官の政策の影響によるもの、すなわち、陪審員と裁判官のコンビネーションの結果であり、同裁判所には、NPEが特許権者として提起した訴訟が多数係属しているということである。もっとも、ランバス社としては、特許権者の立場で侵害訴訟を提起する場合には、NPEと同列にみられることを嫌って、テキサス州東部地区連邦地裁ではなく、地元のカリフォルニア州北部地区連邦地裁を選択することを考えるということであった。

IPRにより特許が無効と判断される割合が高いことの背景事情について質問したところ、クレーム解釈 (最も広い合理的な解釈をする。) や立証責任 (証拠の優越で足りる。) のほか、米国特許商標庁の特許審判部 (PTAB: Patent Trial and Appeal Board) の審判官 (Administrative Judge) が、審査官 (Examiner) の経験者ではなく、特許弁護士の経歴を有する者であることも影響しているのではないかという指摘もあるとのことであった。

日本の裁判所に対する印象を尋ねたところ、公正であり、予測可能性が (ドイツよりも) 高く、技術的なレベルも高い上、第一審の審理期間が1年程度と早いという点で評価しているものの、特許権者の立場としては、勝訴した場合に得られる損害賠償の額が低いと感じられること、(侵害の場合には、必ず) 差止命令が得られる (裁量的判断でない) という点にポイントがあるとの印象を持っているとのことであった。

(3) TMI Associates Silicon Valley LLP

第三の訪問先は、小湊弁理士の事務所である TMI Associates Silicon Valley LLP [所在地：530 Lytton Ave. 2nd Floor Palo Alto, CA 94301] である。7月22日午前11時頃から30分ほど滞在させて頂いた (別

添1・写真3)。当該事務所は、執務しているのが小湊弁理士のみという一人事務所であり、同じフロアーには、一人ないし少人数の構成員からなる事務所が多数入居しており、有人の受付や共用の会議室等が設けられていた。小湊弁理士は、クライアントの担当者等と密な関係を維持・拡大し、様々な情報を収集すべく、事務所の内外で積極的に活動されているということであった。

(4) フィネガン法律事務所 (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP) のパロアルト事務所

第四の訪問先は、フィネガン法律事務所のパロアルト事務所〔所在地：3300 Hillview Ave Palo Alto, CA 94304〕である。7月22日午後1時頃から午後6時頃まで、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所への訪問を挟んで、合計2時間程度、米国弁護士の Robert F. McCauley III氏、Eric Puknys氏、Jacob A. Schroeder氏、Pier D. Deroo氏らと意見交換をすることができた（カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所から戻った後は、Eric Puknys氏と意見交換を行った。）。(別添1・写真4)。

サイプレス社、ランバス社での話題との共通点も多かったが、同事務所では、アリス事件判決の影響で、実務上、特許可能性のハードルが高くなり、事後的に無効と判断されることも多くなったことから、特許を出願せず、ノウハウとして秘匿するという戦略が現実味を増していることや、IPRでの無効判断の割合は、現状は非常に高いものの、今後は多少下がる方向に向かうのではないかと予測していることなどを聞くことができた。

当職からは、最近の日本の状況（主として、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁平成27年6月5日第二小法廷判決・裁判所時報1629号148頁及びその後の実務に関する議論）について紹介した。

2 米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所への訪問

フィネガン法律事務所の紹介により、7月22日（水）午後3時頃からカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所 (U.S. District Court Northern District of California San Jose Courthouse) の Whyte 判事と面談することができた（別添1・写真5）。当職は、フランド宣言された特許権に基づく差止めや損害賠償の請求について、日本の知財高裁の大合議による判決・決定について触れつつ、米国での実情について質問するなどした。Whyte判事からは、差止請求を認めるか否かを判断する際には、損害賠償 (damage) による救済で十分か否か、ライセンスを拒否しているか、損害が証明されているかなどの諸事情を考慮すること、また、当事者双方の主張等を聴い

た上で判断することなど、一般論についての説明があった。また、IPR 手続が開始されたときは、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所では、訴訟手続を中止 (stay) しているが、テキサス州東部地区連邦地裁は、中止 (stay) していないということであった。

引き続いて、別の判事が担当する特許権侵害訴訟のトライアルを傍聴した。法廷に入ったところ、ちょうど証人尋問の実施中であり、原告側の証人を被告側の弁護士が反対尋問している場面であることがわかった。法廷内には、陪審員向けのスクリーンがあり、問題となっている特許のクレームの文言が映し出されるなどしていた。弁護士は、陪審員が容易に理解できるように工夫をこらしており、事件に関する予備知識が全くない状態で途中から傍聴席に入った当職でも、いかなる事項について尋問がされているのかについて、容易に理解することができた。

第二 シアトルでの国際会議出席及び実情調査（7月23日～同月29日）

1 国際会議「ハイテクノロジー・プロテクション・サミット」への出席

平成27年7月24日及び25日（現地時間）に、米国ワシントン州シアトル市において、ワシントン大学 (University of Washington) 及びこれに付属する知的財産法研究機関である「CASRIP」(Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property) の主催により開催された国際会議「2015ハイテクノロジー・プロテクション・サミット」(2015 High Technology Protection Summit) に出席した。詳細については、必要に応じ、直接当職までお問い合わせ頂くこととし、ここでは、要点を述べさせて頂く。

この会議において最も長い時間が割り当てられ、かつ、聴衆の関心も高い話題は、「特許適格性」(Patent Eligibility) であった。オーストラリア連邦裁判所の Annabelle Bennett 判事の基調講演、ソフトウェアビジネス方法の特許可能性についてのパネルディスカッション、バイオテクノロジー及び調剤の特許可能性についてのスピーチ (Randall Rader 教授〔前CAFC長官〕) 並びにパネルディスカッションを聴いたが、米国連邦最高裁の最近の判決（特に、Alice 事件判決）については、批判的な意見が多かったように思われた。

7月24日の午後は、特許権侵害に対する国境での対応と営業秘密の保護が、順次、話題とされた。

当職は、後者、すなわち「特許と営業秘密の境：米国・欧州・アジアにおける発展」(Patent and Trade Secret Interface: Developments in the U.S. Europe and Asia) というセッションにスピーカーとして参加し、「日

本国の裁判所における営業秘密についての権利行使」(Enforcing Trade Secrets at Japanese Courts)と題して、我が国の不正競争防止法における営業秘密の保護の方策等について発表した(別添2・スライド)。持ち時間が15分弱と短く、用意したスライドの全部を網羅的に説明することは困難であったことから、不正競争防止法の制定以降の度重なる改正の経緯(刑事罰及び刑事訴訟手続の特例を含む。)、民事的保護とその要件など重要と思われる点に絞って説明した。このセッションでは、当職の発表に続き、日本や中国、ドイツ、アメリカの弁護士により、各国の営業秘密保護の法制や実情に関する発表がされるとともに、会場からの質問も踏まえたディスカッションが行われた。日本における営業秘密についての権利行使に関しては、原告が訴え提起に当たり、侵害されたとする営業秘密を具体的に主張しなければならないとすると、訴え提起によって営業秘密が漏洩しかねないのではないかという趣旨の質問が会場からあり、当職もコメントを求められた。当職は、当該営業秘密を特定するために必要な事項を主張する必要があると考えるが、訴え提起の段階では、常に当該営業秘密の具体的な内容を詳細に主張するまでの必要はないと思われるという趣旨の発言をした。

7月25日は、倫理上の問題がテーマとされ、ライセンスの場面と訴訟の場面について、パネルディスカッションが行われた。

2 米国ワシントン州西部地区連邦地方裁判所への訪問

竹中俊子教授のご紹介により、7月27日、アジア太平洋地域からワシントン大学を訪問中の裁判官ら(我が国からは、当職、笹本哲朗判事〔東京地裁〕、佐々木淑江判事補〔宇都宮地裁、ワシントン大学にて在外研究中〕のほか、飯村敏明弁護士〔前知財高裁所長〕が参加)が米国ワシントン州西部地区連邦地方裁判所(U.S. District Court Western District of Washington)を訪問し、James Robart判事と対談した(別添・写真6, 7)。

Robart判事は、米国では、憲法上の要請により連邦裁判所が特許訴訟の管轄を有することなど、連邦裁判所と州裁判所の役割分担などについて説明された後、参加者からの質問について答えられた。

当職からは、米国連邦地方裁判所では、特許権侵害訴訟の係属中、被告がIPRの申立てをした場合に、訴訟手続を中止(stay)する傾向があると聴いているが、そのような理解でよいかという趣旨の質問をしたところ、Robart判事は、そのような傾向にない裁判所(テキサス州東部地区連邦地方裁判所)もあるとされた上で、同判事としては、IPRは訴訟よりも安価な費用で特許が無効であるか否かについて判断する手続であり、当該手

続を利用したいという要請についてはこれを尊重すべきものと考えているという趣旨の説明をされた。

3 タイ、インドネシア、フィリピン及び台湾の裁判官らとの意見交換

7月28日、竹中俊子教授が講義の傍聴をお許し下さり、同講義後に、ワシントン大学を訪問中のタイ、インドネシア、フィリピン、台湾の裁判官及び中国の弁護士（元裁判官）等との意見交換の機会を設けて下さった（別添1・写真8）。我が国からは、当職、笹本判事、佐々木判事補のほか、飯村弁護士が参加した。詳細は、笹本判事が報告されているとおりである。

以上

(別添)

1 写真

Photo.docx

2 スライド

Enforcing Trade Secrets at Japanese Courts (Shimasue).pptx

(別添)

写真1

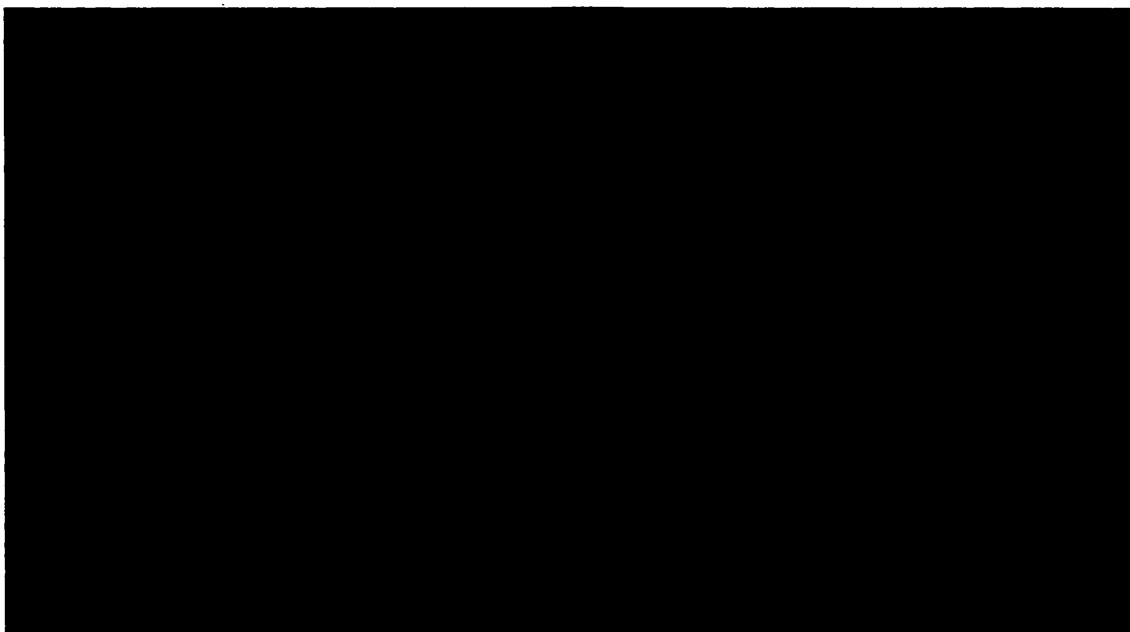


写真2



写真3

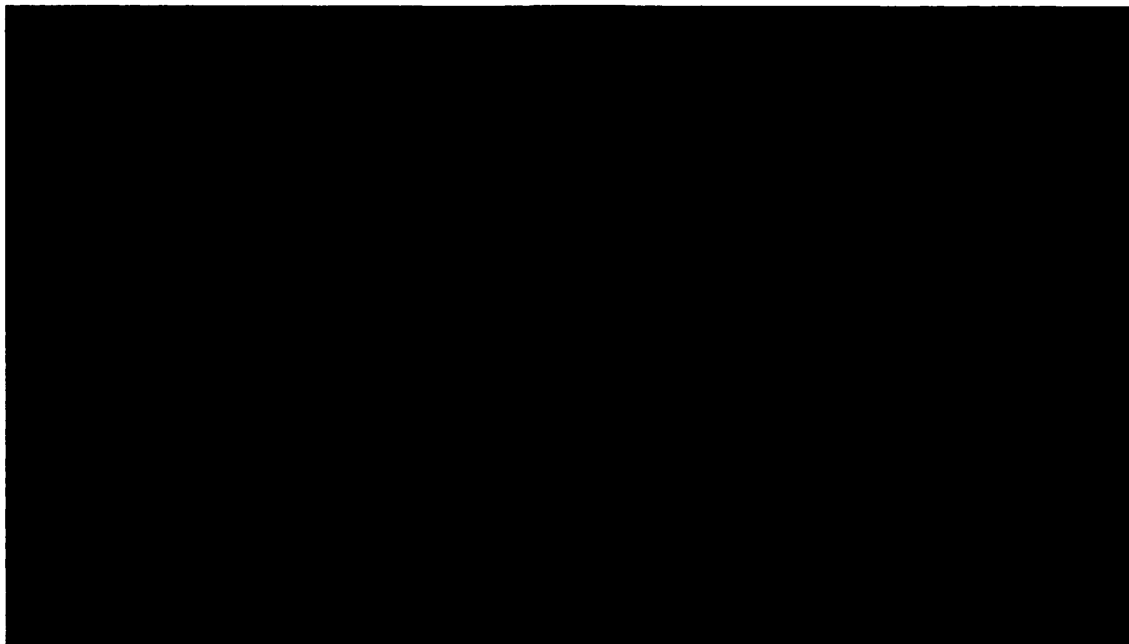


写真4



写真5



写真6



写真7

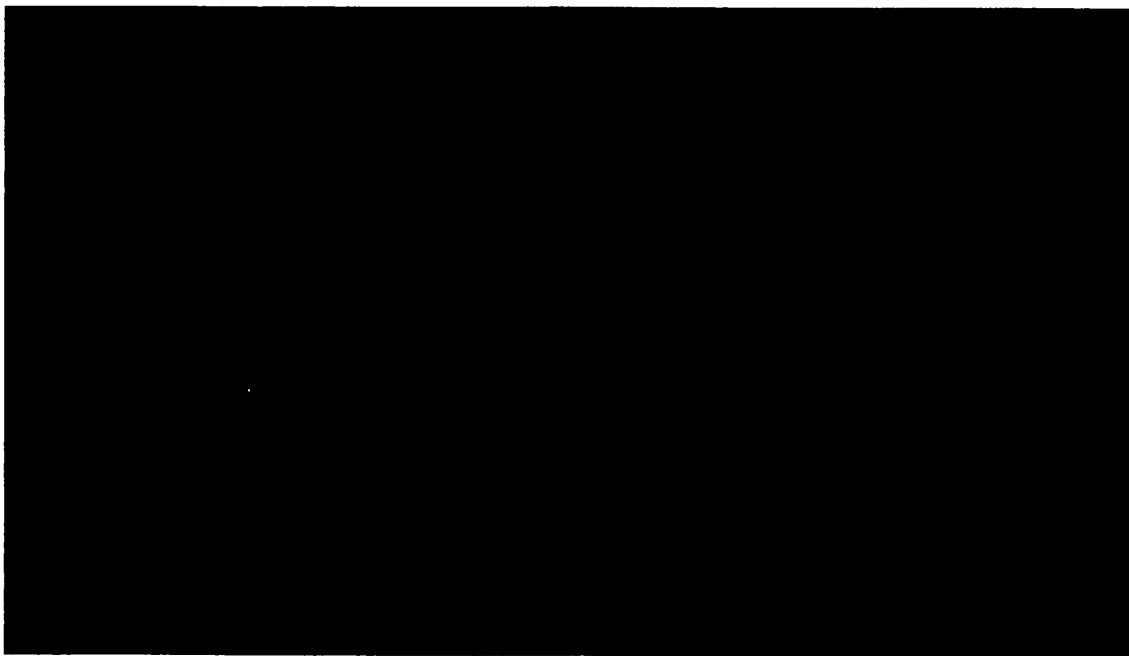


写真8



2015 High Technology Protection Summit
July 24, 2015

Enforcing Trade Secrets at Japanese Courts

By Kazuhide Shimasue
Presiding Judge of the 29th Civil Division
(Intellectual Property Division) ,
Tokyo District Court of Japan

History of Protection for Trade Secrets in Japan

- 1934: Enactment of Unfair Competition Prevention Act
 - There were no specific provisions regarding trade secrets.
 - Trade secrets were protected under general laws (i.e. damages in torts).

History of Protection for Trade Secrets in Japan (continued)

- 1990: Addition of provisions regarding civil protections for trade secrets
 - injunctions against wrongful acquisition, use or disclosure of trade secrets
 - compensation for damages
- 1993: Full-fledged revision of Unfair Competition Prevention Act
 - Addition of provisions regarding presumption of the amount of damage, etc.

History of Protection for Trade Secrets in Japan (continued)

- 2003: Addition of provisions regarding criminal sanctions
- 2004: Addition of provisions regarding procedural protections in civil proceedings
- 2005: Reinforcement of criminal sanction
- 2009: Reinforcement of criminal sanction
- 2011: Addition of provisions regarding procedural protections in criminal proceedings

History of Protection for Trade Secrets in Japan (continued)

- 2015: (Most recent revisions)
 - Addition of provisions presuming the use of trade secrets for manufacturing process, etc.
 - Extension of the term of extinctive prescription
 - Reinforcement of criminal sanction

Civil Protection

- Infringement of trade secrets
 - Definition of “trade secret”
 - Categories of Infringement
 - Remedies

Definition of “trade secret”

The term "trade secret" as used in this Act means technical or business information useful for business activities, such as manufacturing or marketing methods, that is kept secret and that is not publicly known. (Article 2, Paragraph (6))

Definition of “trade secret” (continued)

- to be kept secret
 - restriction on access
 - recognizable as secret

Definition of “trade secret” (continued)

- information useful for business
 - technical data, manufacturing methods, customers information, etc.
 - negative information
 - information regarding illegal activities and/or scandals should be excluded

Definition of “trade secret” (continued)

- not publicly known
 - information that can be acquired by reverse engineering of marketed products?
 - information easily acquired by simple analysis of the products
 - information obtained by highly skilled work that needs considerable time

Categories of Infringement

- the act of acquiring a trade secret by theft, fraud, duress, or other wrongful means (hereinafter referred to as an "act of wrongful acquisition"), or the act of using or disclosing (including the disclosure in confidence to a specific person or persons; the same shall apply hereinafter) a trade secret through an act of wrongful acquisition;
(Article 2, Paragraph (1), Subparagraph (iv))

Categories of Infringement (continued)

- the act of acquiring a trade secret with the knowledge, or with gross negligence in not knowing, that there has been an intervening act of wrongful acquisition, or the act of using or disclosing a trade secret so acquired;
(Article 2, Paragraph (1), Subparagraph (v))

Categories of Infringement (continued)

- the act of using or disclosing an acquired trade secret after having learned, or having been grossly negligent in not learning, subsequent to its acquisition, that there has been an intervening act of wrongful acquisition;
(Article 2, Paragraph (1), Subparagraph (vi))

Categories of Infringement (continued)

- the act of using or disclosing a trade secret that has been disclosed by the business operator that owns said trade secret (hereinafter referred to as the "owner") for the purpose of acquiring a wrongful gain, or causing injury to such owner;
(Article 2, Paragraph (1), Subparagraph (vii))

Categories of Infringement (continued)

- the act of acquiring a trade secret with the knowledge, or with gross negligence in not knowing, that such trade secret's disclosure is an act of improper disclosure (meaning, in the case prescribed in the preceding item, the act of disclosing a trade secret for the purpose prescribed in said item, or the act of disclosing a trade secret in breach of a legal duty to maintain secrecy; the same shall apply hereinafter) or that there has been an intervening act of improper disclosure with regard to such trade secret, or the act of using or disclosing a trade secret so acquired; (Article 2, Paragraph (1), Subparagraph (viii))

Categories of Infringement (continued)

- the act of using or disclosing an acquired trade secret after having learned, or having been grossly negligent in not learning, subsequent to its acquisition, that such trade secret's disclosure was an act of improper disclosure or that there has been an intervening act of improper disclosure with regard to such trade secret;
(Article 2, Paragraph (1), Subparagraph (ix))

Remedies

- Injunctions
- Compensation for damages
 - Presumption of the amount of damage, etc.
(Plaintiff's profit per unit \times quantity of the transferred infringing articles; defendant's profit; royalty equivalents)
- Measures to restore business reputation
- Extinctive prescription
 - 3 years from the plaintiff's learning of the infringement, 10 years (\rightarrow 20 years) from the beginning of the infringement

Procedural Protection in Civil Procedure

- protective order
- suspension of open examination of parties
- in-camera procedure for determining the presence of the justifiable grounds for refusing to submit documents
- restriction on disclosure of trial records

Criminal Sanction

- Sanction
 - imprisonment (up to 10 years) and/or fine (up to 10 million yen → 20 million yen/30 million yen) for individuals
 - fine (up to 300 million yen → 500 million yen/1 billion yen) for companies
- Procedural Protections in Criminal proceedings
 - protective rulings for trade secrets
 - examination of witnesses, etc. on a day other than a trial date

Thank you for your attention.