

次回展示会の準備はできているか？TRO トレンドの継続

今年の初めに我々は、ネバダ地区連邦地方裁判所において明らかに強まっている傾向に関する記事（非米国企業に対して、展示を計画していた展示会の直前またはその開始時に特許侵害の罪で一時的差止命令（Temporary Restraining Order, TRO）が付与された件）について掲載した。ラスベガスにおいてこの1年間で少なくとも4つの事案で、連邦保安官その他の連邦、州または地方の法執行機関が展示会を急襲し、文字通り企業ブースを閉鎖する命令を発している。これら同様の命令は、法執行機関が特許侵害の証拠となる、またはその証拠を含むあらゆる製品、ノートパソコン、携帯電話その他の電子機器（それらのパスワードも含めて）を押収することを要求した。¹

この傾向は、少なくとも、クリルオイル業界でますます悪名高い被告となっている Luhua BioMarine (Shandong) Co., Ltd (以下「Luhua」) に関しては継続しており、連続して2年目となるが、今回は異なる特許権者の主導によって、展示会TROをたたきつけられた。

この記事では、この継続している傾向の最新例と、次の展示会の時期に向けて十分に練られた法廷戦略を持つことに対して、高まりつつあるニーズについて見ていく。

背景概略

以前の記事に記載したとおり、昨年この同じ時期に、ネバダ州地区裁判所は、*Neptune Tech. & Bioresources, Inc. 対 Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd.*、Case No. 2:15-cv-1911, ECF No. 6 (D. Nev. Oct. 7, 2015) と呼ばれる訴訟において、Luhua に対し、ネバダ州ラスベガスでの SupplySide West トレードショーの直前にTROを発した。

この訴訟における特許権者は、クリルオイル業界における先導者であり革新者であると自称する Neptune Tech. & Bioresources, Inc. (以下「Neptune」) である。被告 Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd. (以下「Luhua」) は、中国に拠

点を置く、あまり認知されていないクリルオイル製造業者であり、米国ではその存在は全く知られておらず、認知されていない卸売業者である。Luhuaは、クリルオイル業界で毎年恒例の最大イベントと評判のSupplySide Westトレードショーに参加する計画を発表していた。このイベントでは、Neptuneが以前の停止通告書の中でNeptuneの特許を侵害していると訴えた製品である新製品を大きく取り上げることとなっていた。²

特筆すべき点として、その展示会までの何日、何週間も、Neptuneは、Luhuaに対しその侵害について通知し、Luhuaがその侵害行為を止めるよう要求し、かつ、費用の掛かる訴訟を避けるためにLuhuaに対し特別な提案条件によるライセンスの提供を申し出ていた。しかし、Neptuneによるライセンス交渉の試みにもかかわらず、Neptuneのロイヤルティ料金が高すぎると判断したと述べた後、Luhuaは、ただ返答しなくなった。LuhuaはNeptuneからライセンスを受ける意図はなく、SupplySide Westトレードショーに出席する明らかな意図があることがNeptuneに即座に明確となった。³

自身を保護するために、展示会の直前に、Neptune は、ネバダ地区連邦地方裁判所において Luhua に対する特許侵害訴訟を起こした。同時に、Neptune はまた、一時的差止命令を求める緊急動議も申請した。歴史的に、特許権侵害訴訟においてTROを得ることは非常に難しい。例えば、2015年に米国全体で唯一認められたTROは、Luhuaに対して発令されたNeptuneのものであった。知的財産権者は、特に、裁判で特許権侵害の証明が実質的に成功する可能性が高いだけでなく、TROが発せられなければ金銭では救済されない回復不能の損害を被るであろうことを立証しなければならない。圧倒的多数の訴訟において、企業は、新たな競合相手による継続が認められた場合に被る損害が回復不能であることを示す十分な具体的証拠を提示することができない。よって、多くの場合、裁判所は、（1年半または2年後となりうる）陪審審理が成功した後の金銭判決の最終裁定が、権利を侵害された知的財産権者の被った損害の補償として足りると結論付ける。

Neptuneは、これらの困難を乗り越えた。その緊急動議の中で、Neptuneは、LuhuaがNeptuneの特許権を侵害しており、かつ、Luhuaが米国に回収資産を有さずフライトリスクとなる可能性があることを立証し、その証拠を提示した。⁴Neptuneに

よると、唯一の頼みはLuhuaによるその展示会への参加を止めることであった。裁判所は、これに賛同し、Luhuaが展示会に参加することを妨げ、そのショーにおけるLuhuaのブースから全ての証拠を押収する権限を連邦保安官に与えるTROを発した。6か月に満たないうちに、両当事者は和解し、訴訟は取り下げられ、一時的差止および差押命令は終了となった。

一年後 - 同じ展示会、同じ企業、同じ結果

教訓を学ぶことなく、Luhuaは再び先月に、同じ展示会の直前にほぼ同じTROの対象となった。今回、Luhuaは、別のクリルオイル業界の先導者であり革新者であるAker BioMarine Antarctic AS（以下「Aker」）のターゲットとなった。⁵Akerは、米国特許第 9,320,765 号（以下「765 特許」）を所有し、Superba™ブランドの下で様々な特許クリルオイル製品を販売している。⁶Akerによると、その特許クリルオイル組成は、クリル栄養分が急速に腐敗するという問題を解決し、Akerは、これにより、市場にある他のクリルオイルより高水準のリン脂質、アスタキサンチンエステル、オメガ 3 脂肪酸を有する高品質なクリルオイルを顧客に提供することができる。

訴状によると、Akerは、その知的財産を保護し、実施するために相当な資産をその基幹施設に投資している。例えば、Akerは、約 3 億ドルをSuperba™製品用のサプライチェーンに投資した。⁷Akerはまた、特殊な処理方法を使用して南極大陸の近くでクリルを収穫する高度にカスタマイズされた漁船を所有し、Akerの独占的製造者として稼働するテキサス州ヒューストンにある処理工場を購入していることも報告した。⁸その投資および研究開発を保護するために、Akerは特許権を取得し、その見返りとしてそれはAkerに競争上の優位性を提供する。

それに対し、訴状によると、Luhua は、Aker の特許組成を不法に使用し、Aker の製品と直接競合する製品を発売することにより、Aker のビジネスモデルと競争上の優位性の効果を弱めている。

その侵害製品を目玉とするSupplySide WestトレードショーにLuhuaが参加することを計画していると知った後、Akerは、ネバダ地区の裁判所に対し、それに介入し、一時的差止命令を発するよう依頼した。⁹Luhuaが昨年すでに、ほぼ同じ行為

でTROの対象となったことに言及し、Akerは、LuhuaがInfiniti Nutraceuticalsの商号を使っている米国の機能性食品配給業者、Infiniti Marketing Group, Inc.（以下「Infiniti」）と最近、パートナーシップを持ったため、現在、より一層の脅威となっていることの証明を提示した。¹⁰Akerは、InfinitiをTRO要求の共同被告として扱い、両社を展示会に参加させないよう依頼した。¹¹

NeptuneのTRO戦略を手本とし、Akerは、今度の展示会でLuhuaとInfinitiがLuhuaの侵害製品を提供することを直ちに止めなければ、Akerは回復不能な損害を被ることの明確な証拠を（Akerの米国地区統括マネージャーからの宣言という形で）裁判所に提出した。¹²Akerによると、展示会に参加することが許可された場合、LuhuaとInfinitiは、Akerのターゲット市場にクリルオイル製品を提供し、それにより、Akerの特許技術を使用して、Akerと直接競合することになる。¹³これは、特許水準の栄養を有するクリルオイルを合法に提供、またはライセンスすることができる唯一の会社としてのAkerの評判を害するだろう。¹⁴Akerはまた、Luhuaが長年継続するであろう顧客との関係を形成することを可能にし、かつ、Akerがその確立のために長年築いてきた既存の関係を破壊する可能性があり、これによりAkerが数え切れないほどの得意先を失うリスクにも直面した。¹⁵

Neptuneの場合と同様に、裁判所は、Akerに賛同し、LuhuaとInfinitiにSupplySide Westトレードショーに参加すること、および、特許権侵害の証拠を転送、移動または破壊することを禁止するTROを即時に付与した。¹⁶その命令には、米国連邦保安官局が「あらゆる形態もしくは形式およびあらゆるポータブルメディアもしくはデバイス（CD、DVD、フラッシュドライブ、携帯電話、PDA、ハードディスクドライブ、ノートパソコン、メモリーカードなど）の中のあらゆる書類を含む」侵害の証拠をLuhuaとInfinitiの展示会のブースから押収し、押収された証拠の所有権をAkerの弁護士に与える命令をする差押命令を含んでいた。¹⁷さらに裁判所は、LuhuaとInfinitiに電子的に保存された書類または電子デバイスにアクセスするために必要なあらゆるパスワードを提供するよう命令した。¹⁸

最初のTROが発行された翌日、地元の米国連邦保安官局の職員が刑事陪審審理で多忙であると判明した後、裁判所は、米国連邦保安官局のみでなく、連邦、州または地方の法執行官が証拠を押収することを許可する旨の修正命令を発した。裁

判所はまた、Luhua が参加者としてリストに載っていたが実際には現れなかったとの通知を受け、その押収命令は Luhua がそのショーに現れた場合のみ履行されると修正した。裁判所はまた、その押収命令を Infiniti に対しては履行しないと修正した。

それらの命令が発せられて以降、両当事者は、訴訟審理まで両被告が侵害製品の製造、使用、販売、販売の申出、または米国への輸入を行うことを止めるよう Aker が求める予備的差止命令についての審理の準備に向けて準備を始めた。

持ち帰って欲しいメッセージ

展示会への参加から生じる収入に頼る企業は、通常の状態でも、十分な数の販売および経営の課題を持つ。会社の特許権を侵害することにより、わずかな会社の費用で競合製品の提供を可能にしている新規参入会社がそこに加わると、その危険の度合いは飛躍的に高まる。

この最近の Luhua に対する訴訟は、展示会 TRO が依然として知的財産資産の所有者にとっての実現可能な武器であり、米国特許権の侵害で訴えられた出展者への正当な脅威であるということを示した。おそらくは 1 年前には異例に思われていたものが今、少なくとも、多数の業界にわたって数え切れないほどの展示会の場となっているラスベガスにおいて、確固とした傾向となりつつある。以上のように、展示会は、一方では生き残り、繁栄する企業と、他方では崩壊し、損害を負う企業との間で違いを生み出しうるものである。自身の会社が知的財産権を所有しているか否かにかかわらず、これらの極めて重要な知的財産の課題に対応するため、十分な準備をしないと甚大な被害をもたらしうるものである。その高い危険の度合いを考えれば、適切に練られた法律上の戦略を持ち、それを実施することは重要である。

¹ Tammy Terry & Jeffery P. Langer, *The Hottest Product at Your Next Trade Show – A TRO*, Law360, New York (March 7, 2016, 9:19 AM EST), <http://www.law360.com/articles/766318/the-hottest-product-at-your-next-trade-show-a-tro> を参照。

² *Neptune Tech. & Bioresources, Inc. 対 Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd.* , Case No. 2:15-cv-1911, ECF No. 5 (D. Nev. Oct. 7, 2015)

³ *Neptune 対 Luhua*, ECF No. 5.

⁴ 同上

⁵ *Aker Biomarine Antarctic, AS 対 Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd. および Infiniti Nutraceuticals の商号* を使っている *Infiniti Marketing Group, Inc.*、Case No. 2:16-cv-2314, ECF No. 3 (D. Nev. Oct. 3, 2016)

⁶ *Aker 対 Luhua*, ECF No. 3, 4.

⁷ 5 と同上

⁸ 同上

⁹ 同上

¹⁰ 4-5 と同上

¹¹ 同上 (概して)

¹² 同上、ECF No. 3-8.

¹³ 10 と同上

¹⁴ 同上

¹⁵ 10-11 と同上

¹⁶ *Aker 対 Luhua*, ECF No. 9 (D. Nev. Oct. 5, 2016).

¹⁷ 同上

¹⁸ 同上