

公示

米国連邦控訴裁判所
第10巡回区

提訴日
米国連邦控訴裁判所
第10巡回区

2021年8月24日

Christopher M. Wolpert
裁判所書記官

HETRONIC INTERNATIONAL, INC.,

原告／被控訴人

v.

事件番号 20-6057 & 20-6100

HETRONIC GERMANY GMBH ;
HYDRONIC-STEUERSYSTEME GMBH ;
ABI HOLDING GMBH ; ABITRON
GERMANY GMBH ; ABITRON
AUSTRIA GMBH ; ALBERT FUCHS,

被告／控訴人

連邦地方裁判所

オクラホマ州西部地区からの控訴審
(地裁番号 5:14-CV-00650-F)

被告／控訴人代理人：Geren T. Steiner (Anton J. Rupert および Mack J. Morgan 摘要書参加), Rupert, Steiner & Morgan PLLC, オクラホマ州オクラホマシティ

原告／被控訴人代理人：Debbie L. Berman (Wade A. Thomson および Matthew S. Hellman 摘要書参加), Jenner & Block LLP, イリノイ州シカゴ

PHILLIPS 控訴審裁判官, MURPHY 控訴審裁判官, および McHUGH 控訴審裁判官

PHILLIPS 控訴審裁判官

米国 Hetronic International, Inc.は、大型建設機械（クレーンなど）の遠隔操作に用いられる無線リモコンを製造している。

被告はいずれも非米国民であり、Hetronic 社製品を主にヨーロッパで販売していた。両当事者の関係は 10 年近く良好であった。ところが被告の従業員が、当事者間で交わされた古い研究開発契約書を偶然発見した。被告の弁護士が支持する創造的な法的解釈により、被告は、Hetronic 商標およびその他の知的財産に対する権利を所有するのは、Hetronic 社ではなく被告らであると結論づけた。

これにより両社の関係に緊張が走った。被告は、Hetronic 社と同じ製品を自社製品として製造し、これを Hetronic ブランドとして主にヨーロッパで販売するようになった。被告は、製品名ままで維持した。Hetronic 社は両当事者の販売契約を解除したが、それでも被告は模倣品を販売し続け、数千万ドルもの売上を上げ続けた（現在も販売を続けている）。被告は僅かの期間、米国市場への進出を試みたが、Hetronic 社の提訴を受けて撤退した。

Hetronic 社は、被告に対して多数の主張をしているが、本件では、主にランナム法に基づく商標の主張について検討する。オクラホマ州西部地区の陪審員は、Hetronic 社に 1 億ドル以上の損害賠償を認めたが、これは主に被告の商標権侵害に関連するものであった。その後 Hetronic 社の申立てにより、地裁は、被告の侵害製品の販売を禁止する全世界を対象とした差止命令を下した。被告は、当該差止命令を無視している。

地裁および今回の控訴審において、被告は、特に 1 点の抗弁に的を絞っている。被告は、ランナム法が域外適用される場合があることは認めるものの、自社の行為が非米国人被告による非米国人消費者への販売に関するものであるから、ランナム法が適用されないと主張している。巡回区控訴裁判所では、まだこの問題を検討したことがない。本題に関する最高裁の単独判決および他巡回区控訴裁判所の説得的法源を考慮した結果、我々は、地方裁判所がランナム法を被告の行為に適用したことは適切であったと結論づけた。しかし我々は、地裁の差し止め命令の広範な範囲を縮小する。したがって、合衆国法典第 28 巻第 1291 条に基づく管轄権を行使し、我々は、地裁判決の一部を承認し、一部を取り消し、本意見に沿って更なる検討をするよう再審を命じる。

背景

I. 事実背景

Hetronic 社は、世界 45 カ国以上で無線リモコンの販売および保守をしている。

Hetronic 社は、幅広い種類の無線リモコン製品を提供しているが、両当事者の紛争はそのうちの 10 製品、ERGO、EURO、GL、GR、HH、MINI、NOVA、Pocket、TG、および RX が中心である。Hetronic 社製品は、他社製品と区別するために、黒と黄色を基調とした特徴的な色使いを有する（控訴人添付書類 7 巻 1615～16 頁，1644 頁）。



Hetronic 社は、完全子会社および代理店の世界的なネットワークを通じて、無線リモコンを販売および流通している。2006年、Hetronic 社は、Albert Fuchs 氏が経営するオーストリア企業 Hydronic Steuersysteme GmbH 社と販売ライセンス契約を締結した。やがて、Hydronic 社は、ヨーロッパ 20 カ国以上で Hetronic 社製品を販売するようになった。2007年、Hetronic 社は、同様の販売ライセンス契約を、Fuchs 氏が所有するドイツ法人 Hetronic Germany GmbH 社に後に買収される企業と締結した。Hetronic Germany 社は、Hetronic 社のドイツ主要販売代理店になった。

これらの販売ライセンス契約では、Hydronic 社および Hetronic Germany 社が、Hetronic 社のリモコンを Hetronic 社のブランドで組み立てて販売することが認められていたが、書面による特別な許可がない限り、Hetronic 社から部品を購入することが義務づけられていた。さらに当該販売代理店 2 社は、Hetronic 社の最善の利益のために行動し、Hetronic 社の機密情報を保護することに同意した。当該販売代理店 2 社は、Hetronic 社と競合しないことにも合意している。当該販売代理店 2 社は、2011 年くらいまではこれらの条件を問題なく順守していた。

2011 年 9 月、Hetronic 社と、Hetronic Germany 社・Hydronic 社との間の取引関係が終わりを告げた。その月、Hetronic Germany 社の社員が、Hetronic 社と Hetronic Germany 社の前身企業との間で交わされた古い研究開発契約書を偶然に発見した。弁護士と相談した結果、Hetronic Germany 社はその契約に基づき開発されたすべての技術を同社が所有するという立場をとった（詳しくは後述）。

Hetronic Germany 社および Hydronic 社は、その見解に基づき、Hetronic 社の製品のリバースエンジニアリングを開始した。Hetronic 社製の部品を用いて「違いがわからないような（中略）モデルを再現」しようとした、と Hetronic Germany 社の元従業員の一人が証言録取で証言している（同典拠 1631 頁）。Hetronic Germany 社および Hydronic 社は、新しい模倣部品（彼らは「KH」部品と呼んだ、同拠点）を開発すると、これらの部品を調達するための供給業者を新たに探した。やがて Hetronic Germany 社および Hydronic 社の両社は、無許可の第三者業者から調達した KH 部品を組み込んだ Hetronic ブランド製品を販売するようになった。

2014 年、Hetronic Germany 社の従業員である内部告発者が過去数年の状況を Hetronic 社に伝えた。同年 6 月、Hetronic 社は、Hetronic Germany 社および Hydronic 社の活動範囲を把握した上で、ライセンス契約および販売契約を解除した。しかし両販売代理店は、Hetronic ブランド製品の販売を数ヶ月間継続した。

同じ頃 Fuchs 氏は、所有していたオーストリア企業 ABI Holding GmbH 社を使って Abitron Germany GmbH および Abitron Austria GmbH の 2 社を新たに設立した。Abitron Austria は、2014 年 8 月に Hydronic 社を、Abitron Germany は翌月に Hetronic Germany 社を買収した。両社はすぐに Hetronic 社と直接競合するようになり、全く同様のトレードドレスで同じ NOVA 製品および ERGO 製品を販売するようになった（下記比較）。



(同典拠 1644 頁)。本訴訟の提起前、両社は米国で数十万ドル相当の売上げを上げた。

II. 手続上の背景

2014年6月、Hetronic社は契約違反に基づき、オクラホマ州西部地区でHetronic Germany社およびHydronic社を訴えた。2015年、Hetronic社は、被告としてFuchs氏、ABI社、およびAbitron Austria社、Abitron Germany社を追加した修正訴状を提出した。修正訴状には、ランサム法および不法行為州法に基づく新たな請求が追加された。

訴え却下の申立てが2件提出された。1件はAbitron各社から、もう1件はABI社およびFuchs氏から提出された。いずれの申立てにおいても、地裁が当該被告に対人管轄権を有していないことが主張された。地裁は、訴え却下の申立てをどちらも却下した。第1に、地裁は、Hetronic社とHetronic Germany社・Hydronic社間の契約における法廷地条項は、Hetronic Germany社およびHydronic社の利益継承者であるAbitron Germany社およびAbitron Austria社の双方に及んで適用されると結論づけた。第2に、地裁は、ABI社およびFuchs氏の申立てを却下した。

なぜなら、連邦民事訴訟規則第4条(k)(2)に基づき、両者が米国の法廷地を意図的に利用したと結論づけたからである。

その後、Hetronic社は第2次修正訴状を提出し、両当事者が略式判決を求めた。地裁は、被告の反訴に関するHetronic社の申立てを認めたが、これがなければ略式判決の申立ては却下された。

被告の申立ては、問題となる行為が海外で発生したものであるから、裁判所が、Hetronic社によるランハム法請求問題を解決する事物管轄権を有しないと主張するものであった。具体的に被告は、ランハム法が域外適用されるのは被告の行為が米国通商に十分な影響を与える場合だけであると主張している。本件ではそのような事実が欠けているため、被告は、Hetronic社の請求が棄却されるべきだと主張している。地裁は、被告の主張を退け、被告の域外適用の抗弁に基づく略式判決を否定した。

被告は連邦地方裁判所では抗弁を行ったが、欧州連合では攻めの態勢を試みた。2015年7月、Abitron Germany社は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に対して、EUにおけるHetronic社の「NOVA」商標を無効とする「無効宣言」を求めた(同典拠13巻3106~07頁, 3171頁)。EUIPOの第1審査機関である取消部門は、Abitron Germany社の請求を却下した。Abitron Germanyは上訴したが、審判部は原審決を支持した。取消部門は、係争中のすべての知的財産を所有するのはHetronic社であると結論づけた。

被告は、係争中の知的財産を所有しているのは被告であると抗弁しているが、上述の判決に基づき、Hetronic社は、争点遮断効の法理により、被告がこの問題を再度審理することはできないと主張し、本題について略式判決を求めた。地裁は、適用書の内容および2回の口頭審問の後、EUIPOの手続きで所有権紛争の実体的事項を裁く完全かつ公正な機会が被告に与えられたと結論付け、Hetronic社の申立てを承認した。

約1週間後、11日間の陪審員裁判が始まった。陪審員は、被告が Hetronic 社の商標を故意に侵害したと認定し、すべての訴因について Hetronic 社に有利な評決を下した。陪審員は Hetronic 社に1億1500万ドルを超える損害賠償を認めた。そのうち9600万ドルは、被告のランナム法違反に関連するものであった。

この裁判の後、Hetronic社は、被告がこれ以上同社の商標を侵害することを禁止する、恒久的差止命令を求める申立てをした。被告は当該差止命令に反対したが、その中で、当該裁判所がランナム法に基づく管轄権を有しないから被告の国外での活動を差し止めることができない、という主張を再び述べた。裁判で確定した事実を適用した上で、地裁は、ランナム法の適用範囲が被告の国外行為に及ぶことを結論づけた。地裁は、Hetronic社の申立てを認め、被告の侵害行為を全世界で禁止する恒久的差止命令を下した。

その後、本件訴訟が実施された。

審議

被告は、控訴審で多くの争点を提起している。第1に、被告は、地裁が被告6者のうち4者に対して対人管轄権を誤って行使したと主張している。第2に、被告は、地裁がランナム法を域外である国外活動にまで適用させたのは誤りであると主張する。第3に、被告は、地裁が争点遮断効を適用し、被告が争議済みの知的財産を所有していることを裁判で主張できないとした判断が誤りであると主張する。第4に、被告は、地裁が裁判において、証拠に関する決定事項のいくつかで誤りを犯していると主張する。我々は、各論点を順番に検討する。

I. 対人管轄権

被告は、両当事者の販売ライセンス契約における法廷地選択条項から派生した議論の際、地裁が Hetronic Germany 社と Hydronic 社に対して対人管轄権を行使したことに異議を唱えていない。当該条項では、オクラホマ州をあらゆる紛争の裁判地と定めている。しかし被告は、Abitron 各社、ABI 社、および Fuchs 氏に対する地裁の対人管轄権の行使について異議を唱えている。当事者らの手掛りに従い、我々はまず地裁の Abitron Germany 社および Abitron Austria 社に対する対人管轄権を検討し、次に地裁の Fuchs 氏および ABI 社に対する管轄権について検討する。

我々は、地裁による対人管轄権の行使を改めて検討する（*ClearOne Commc'ns, Inc. v. Bowers*, 控訴審裁判所判例集第3版第651巻1200頁, 1214頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2011年, 脚注および引用省略）。各被告を個別に検討する（*Newsome v. Gallacher*, 控訴審裁判所判例集第3版第722巻1257頁, 1265～66頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2013年, 引用省略）。「裁判所の管轄権については、原告に立証責任がある」, *Compañía de Inversiones Mercantiles, S.A. v. Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V.*, 控訴審裁判所判例集第3版970巻1269頁, 1281頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2020年, 引用省略, 上告却下, No. 20-1033, 2021年ウエストロー2519105, 2021年）。

地裁が対人管轄権を「訴状と宣誓供述書のみに基づいて」評価する場合は、「対人管轄権の疎明」で十分である。*Niemi v. Lasshofer*, 控訴審裁判所判例集第3版第770巻1331頁, 1347頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2014年, 引用元：*Dudnikov v. Chalk & Vermilion Fine Arts, Inc.*, 控訴審裁判所判例集第3版514巻1063頁, 1070頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2008年）。

地裁が訴状と宣誓供述書のみに基づいて対人管轄権を評価したこと、および地裁が判決を下す際に用いた管轄権の事実被告が異議を唱えなかったことから、我々は、Hetronic 社が対人管轄権を疎明したか否かだけを検討する（同典拠参照）。

A. Abitron 各社

Abitron Germany 社および Abitron Austria 社は、Hetronic 社の Hetronic Germany 社および Hydronic 社との販売ライセンス契約の当事者ではない。それでも地裁は、これらの契約における法廷地選択条項が Abitron 両社に適用されると結論付けた。地裁によれば、Abitron Austria 社と Abitron Germany 社は、Hydronic 社および Hetronic Germany 社の利益継承者である。我々は、これに同意する。

対人管轄権を評価する際、我々は「ある企業がある法廷地とつながりがある場合、そのつながりが当該企業の継承者に帰属する場合がある」ことを認めている（*Williams v. Bowman Livestock Equip. Co.*, 控訴審裁判所判例集第 2 版第 927 巻 1128 頁, 1132 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 1991 年, 引用省略）。しかし控訴裁では、「前任者が法廷地選択条項を通じて対人管轄権を契約上放棄した場合、継承企業がこの放棄に拘束されるか」という具体的な問題についてはまだ検討していない。

この問題を検討した裁判所は「一様に、裁判管轄の帰属が適正であるのと同じ理由により（中略）企業の対人管轄権の放棄をその継承者に帰属させることは適正手続きに合致すると判断している。」

(*Patin v. Thoroughbred Power Boats Inc.*, 控訴審裁判所判例集第3版294巻640頁, 654頁, 脚注19, 第5巡回区連邦裁判所, 2002年, 同様判例の引用あり; *Purdue Rsch. Found. v. Sanofi-Synthelabo, S.A.*参考, 控訴審裁判所判例集第3版338巻773頁, 783~84頁, 第7巡回区連邦裁判所, 2003年, つながりが前任者に帰属する可能性がある「継承企業」と、通常つながりが譲渡人に帰属しないはずである「契約の譲受人」とを区別している)。この対人管轄権理論のもとでは、継承者が前任者の「単なる存続」であるか否かが問われる (*Patin*, 控訴審裁判所判例集第3版294巻654頁, 「『単なる存続企業』である場合には継承責任の存続禁止ルールが適用されないが、その前提は、継承企業が実際には、単に継承企業が『新しい帽子』をかぶっているだけで、前任企業と同じ企業体であることだ。」, 引用省略)。

まず、Abitron Austria社とAbitron Germany社が、それぞれHydronic社とHetric Germany社の実質的な継承者であるか否かという、入口となる問題に答える必要がある。この問題を判断するために、法廷地であるオクラホマ州の法律に注目する (*Williams* 参照, 控訴審裁判所判例集第2版927巻1132頁)。オクラホマ州法の下では、「一般的なルールとして (中略) ある会社とその全資産を別の会社に売却または譲渡した場合、後者は譲渡者の債務および負債に対して責任を負わない」 (*Pulis v. U.S. Elec. Tool Co.*, 太平洋側諸州判例集第2版561巻68頁, 69頁, オクラホマ州, 1977年; *Flores v. U.S. Repeating Arms Co.*も参照, 控訴審未公表判例集19巻付属書類795頁, 797頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2001年, 未公表, オクラホマ州法を適用している)。しかしオクラホマ州の裁判所は、この一般的なルールに4つの除外条件を認めている。

- (1) 債務または負債を引き受ける同意がある場合

- (2) 取引の状況から、当該企業の統合または合併があったと認めることができる場合
- (3) 取引が事実上詐欺的である場合
- (4) 買収会社が販売会社の単なる存続会社である場合

(*Pulis*, 太平洋側諸州判例集第2版561巻69頁, 引用省略)。本件では、第4の除外条件のみが該当する。

「単なる存続」除外条件では、「事業の存続の在否ではなく、企業事業体の在否が問われる」(*Crutchfield v. Marine Power Engine Co.*, 太平洋側諸州判例集第3版209巻295頁, 301頁, オクラホマ州, 2009年, 脚注省略)。企業事業体が存続されたか否かを評価するために、オクラホマ州裁判所は、(1)「売却の前後で取締役、役員、および株主の共通性があるか」(2)「売却に正当な対価があったか」(3)「売却企業が事実上存続しているか」を考慮する(同典拠, 脚注省略)。第3要素について、「売却後の売却企業の存在が単に権利上のものである、ということは(継承企業が)売却企業の単なる存続ではないことを証明するには不十分」とされる(同典拠301~02頁, 脚注省略)。

これらの要因は、Abitron 事業体が Hydronic 社および Hetronic Germany 社の継承者の利害関係者であると結論づけるのに非常に有利に働く。第1要素および第3要素に基づく分析は、両社とも同様である。第1要素から確認すると、被告は Fuchs 氏が4社すべてを所有していることに異議を唱えていない。また「Abitron 各社は、Hetronic Germany 社および Hydronic 社と同じ施設、経営者、従業員、顧客リスト、製品マークおよび表装を使用している」という地裁の認定にも異論を唱えていない(控訴人添付書類1巻122~23頁)。さらに、Hetronic Germany 社の前 CEO が Abitron 両社の CEO に就任した。

第3要素について、売却企業は事実上存続しているが、その「実質的な存在」はほとんど重視されない（*Crutchfield*, 太平洋側諸州判例集第3版209巻301～02頁）。Hydronic社およびHetric Germany社の資産は、そのほとんどがAbitron事業体に譲渡されており、「Hetric International社への債務を満たすためにわずかな額が残された」だけであった（控訴人添付書類1巻122頁）。

第2要素、つまり売却に正当な対価があったか否かについての分析は、これほど単純ではない。Abitron Germany社は、Hetric Germany社の買収に€300万¹を支払ったとされる。しかし、売却が成立しても資金のやりとりはなく、ABI社がAbitron Germany社に売却を完了させるための資金を融資している。Hydronic社のAbitron Austria社への売却については、両当事者は買収の詳細について情報を提供していない。したがって、Abitron Austria社については第2要因を評価できない。

しかし、仮に第2要因においてAbitron両社を利害関係継承者と認めないと結論づけたとしても（利害関係継承者かどうかは明白でない）、オクラホマ州裁判所は本題を決定する際に3つの要素をすべて考慮する（*Pulis*参照, 太平洋側諸州判例集第2版561巻71～72頁）。これら3つの要素のうち、少なくとも2つは被告に不利に働く。特に売却前後の取締役、役員、株主の共通性を重視して3つの要素を総合的に考慮すると、Abitron事業体が、Hydronic社とHetric Germany社の「単なる存続」であり、したがってオクラホマ州法の下では、利害関係継承者に該当すると判断する（*Crutchfield*参照, 太平洋側諸州判例集第3版209巻301頁）。

¹€300万は300万ユーロのこと。為替レートは変動するが、現在300万ユーロは354万ドル程度に相当する。外国為替レート参照-H.10, 連邦準備制度理事会, <https://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/>（最終閲覧日：2021年7月29日）。

そして、Abitron 事業体は Hetronic Germany 社および Hydronic 社の単なる継承企業であるため、地裁は、両当事者のライセンス契約における法廷地選択条項が Abitron Germany 社と Abitron Austria 社の両社を拘束すると正しく結論付けた²（*Patin* 参照，控訴審裁判所判例集第3版 294 巻 654 頁）。したがって、地裁は両社に対して対人管轄権を適切に行使した。

B. Fuchs 氏および ABI 社

地裁は、連邦民事訴訟規則第4条(k)(2)に基づき、Fuchs 氏および ABI 社に対して対人管轄権を行使できると裁定を下した。規則第4条(k)(2)では、連邦法に基づいて発生した請求について、以下の場合、召喚状の送達または送達放棄書の提出により、被告に対する対人管轄権が確立されるとされている。

² 被告は、Hetronic 社がライセンス契約を解除した後に被告を提訴したので、法廷地選択条項に拘束されないと主張しているようである。本題は控訴審で検討されていないが、最高裁は、「契約解釈の問題として（中略）契約当事者は、契約が終了した場合でも、重要な紛争解決条項が、あらゆる目的において終了することを意図していないと推定する」（*Litton Fin. Printing Div., a Div. of Litton Bus. Sys., Inc. v. N.L.R.B.*, 最高裁判所判例集 501 巻 190 頁，208 頁，1991 年）。Litton 判例は団体交渉における仲裁条項に関連するが、本題を検討した別の巡回区控訴審は、紛争解決条項が一般的に契約終了後でも執行され得るという点で見解が一致している（*Silverpop Sys., Inc. v. Leading Mkt. Techs., Inc.*, 控訴審未公表判例集 641 巻 849 頁，857 頁，第 11 巡回区連邦裁判所，2016 年，未公表，「契約義務は契約終了により失効することがあるが、構造的な規定（たとえば救済措置や紛争の解決に関するもの）は契約終了後も存続し得る」，強調追加，引用省略；*U.S. Smoke & Fire Curtain, LLC v. Bradley Lomas Electrolok, Ltd.*, 控訴審未公表判例集 612 巻 671 頁，672～73 頁，第 4 巡回区連邦裁判所，2015 年，未公表，「一般に、法廷地選択条項などの紛争解決条項は、紛争中の問題に対して別の適用があるか、当事者が別段の合意をしていない場合、契約期間終了後も強制力を有する」，引用省略）。

(A) 被告の裁判権がどの州の一般管轄裁判所にも存在しない。

(B) 管轄権の行使が合衆国憲法および法律に合致している。

(連邦民事訴訟規則第4条(k)(2))。連邦ロングアーム法の一種とされる本規則に基づく、(1)「原告の請求が連邦法に基づいている」(2)「被告がいずれの州の裁判所の一般管轄権下にもない」、および(3)「管轄権の行使が適正手続きに適合することを原告が証明できる」場合に、裁判所が域外の被告に対して対人管轄権を行使できる (*CGC Holding Co. v. Hutchens*, 控訴審裁判所判例集第3版第974巻1201頁, 1208頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2020年, *Grupo Cementos*を引用, 控訴審裁判所判例集第3版970巻1281頁, 脚注1)。

被告は、Hetric社 の請求が連邦法に基づくことに異議を唱えていない。被告の議論は第2要素および第3要素に焦点を当てている。第2要素について、被告は、オクラホマ州以外の州の裁判所の管轄権に服するか否かを地裁が適切に検討しなかったと間接的に主張している (控訴人冒頭摘要書53頁参照, 地裁が「適切な法廷となり得る他の法廷地 (ネバダ州・マサチューセッツ州) とのつながりを実際に検討したが、それについての判断をしていない」 (引用省略) ことを非難している)。被告は、地裁が、50州すべてか、あるいは少なくともネバダ州およびマサチューセッツ州について自発的分析を行い、規則第4条(k)(2)の要件が満たされているか否かを評価する必要があったことを示唆している。

確かに、規則第4条(k)(2)のA項は、被告がいずれの州の一般管轄裁判所にも服さないことを示すために、州ごとに評価をすることが原告に求められると読むことができる。

しかし、我々は最近、本規則のこのような解釈を否定する多くの法廷に賛同した。「本題を検討した（第1・第4巡回区以外の）他のすべての巡回区控訴裁判所は、訴訟を進める州を特定する第1立証責任は被告にある」とした（*Grupo Cementos*, 控訴審裁判所判例集第3版970巻1283頁, 引用省略）。この点について我々は第7巡回区控訴裁の論証を採用した。

ここで、規則第4条(k)(2)において（中略）憲法上の判断が51回必要と解釈することができる。裁判所はまず、合衆国が管轄権を有することを判断し、次に50州のうちいずれの州にも管轄権を有しないことを保証しなければならない（中略）。50州ごとに憲法分析を行うことは、賢明な負担の配分によって十分に回避可能である。規則第4条(k)(2)の適用を排除したい場合、被告は訴訟を進められる他の州を指定するだけでよい。より適切な州を指定すれば、そこでの対人管轄権に同意したことになる（連邦事物管轄権と異なり、対人管轄権は放棄可能である）。しかし被告が、法廷地の提訴を不可といいながら別の州を特定することを拒否した場合、連邦裁判所は規則第4条(k)(2)を使用する権利を有することになる。

（同典拠1283～84頁, 引用元：*ISI Int'l, Inc. v. Borden Ladner Gervais LLP*, 控訴審裁判所判例集第3版256巻548頁, 552頁, 第7巡回区控訴裁判所, 2001年）。

被告は地裁において、他の州の裁判所が被告に対して対人管轄権を行使し得ると主張しなかった。したがって、被告はこの線での異議を放棄している（*Grupo Cementos*, 控訴審裁判所判例集第3版970巻1282頁）。控訴審においても、ネバダ州やマサチューセッツ州が被告に対人管轄権を行使できることを主張しなかった。正確に言えば、被告は、地裁が規則第4条(k)(2)の適用を評価する際にこれらの州を考慮しなかったことが間違いであると主張しているに過ぎない。しかし判例から明らかなように、地裁は50州すべて（あるいは、被告が単に言及しただけの2州）を考慮する必要はないのである。被告は、自社に対して対人管轄権を行使できる他の州を指摘しなかったことで、Hetronic社が規則第4条(k)(2)に基づく対人管轄権を確立するための第2要素を満たしたことを認めたのだ。

最後に Hetronic 社は、管轄権の行使が適正手続きに適合していることを示し、これによって第3要素を満たしている。[被告]に対する連邦管轄権の行使が適正手続きを満たすか否かを判断するために、我々は、[被告が]米国と最低限のつながりを持ったか否かを判断しなければならない（*CGC Holding Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版974巻1209頁）。この基準の下で連邦裁判所は、「被告が意図的に当該法廷地での活動を指示し、原告の損害が法廷地に関連する被告の活動から生じた場合にのみ」域外の被告に対して特定の対人管轄権を行使できる（同典拠, *Dudnikov*を引用, 控訴審裁判所判例集第3版514巻1071頁）。本件で関連する法廷地は、個々の州ではなく、米国全体を意味する。³

Fuchs 氏と ABI 社は、意図的に法廷地（米国）で事業活動をしたことを示すのに十分な最小限のつながりを有しており、Hetronic 社の損害は、部分的には法廷地関連のこれらの活動から生じたものである。

³通常は、管轄権の行使が合理的であったか否かも検討する（*CGC Holding Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版974巻1209頁, 「被告が法廷地州との最低限のつながりを意図的に確立した場合であっても、フェアプレーと実質的正義の概念に内在する最低要件は、管轄権の合理性に勝ることがある」, 内部引用および引用符省略）。そのためには、5つの要素を総合的に判断する必要がある。(1)「被告の負担」、(2)「紛争解決に対する法廷地州の利益」、(3)「便利かつ効果的な救済を受ける原告の利益」、(4)「最も効率的に紛争を解決するという州間司法制度の利益」、および(5)「基本的かつ実質的な社会政策を促進するという複数州共通の利益」である（同典拠1210頁, 引用省略）。しかし、この理由で管轄権を争うには「被告は、これらの要因が管轄権を不合理にするという説得力のある主張を提示しなければならない」（同典拠, 引用元：*Grupo Cementos*, 控訴審裁判所判例集第3版970巻1289頁）。被告はこれらの合理性要素を全く無視しているので、我々はこれらの要素を検討する必要はない。

Fuchs氏について Hetronic社は次のように主張している。

- Fuchs氏は、Abitron事業体が米国で無線製品を販売するために必要な米国連邦通信委員会の認証取得を目指し、渡米した。
- また、Fuchs氏は、FCC認証の取得をマサチューセッツ州の企業に依頼した。
- Fuchs氏は、ネバダ州ラスベガスに行き、Hetronic社の元社長 Torsten Rempe氏と会い、Hetronic社との競合について助言を求め、Rempe氏に20通以上の電子メールを別途送信した。

これらのつながりは、Fuchs氏が米国を対象に活動したこと、およびその活動は Hetronic社が訴えた損害（すなわち商標権の侵害）に直接関係していることを示すのに十分である（*CGC Holding Co.*参照、控訴審裁判所判例集第3版974巻1209頁、カナダ人被告は、米国のパートナーと広範囲に仕事をし、「米国の借り手に向けた融資約束状を作成した」ため、主にトロントで RICO 共謀を図ったが、米国との最低限のかわりが十分にあったとした）。

ABI社も同様である。地裁は、ABI社が米国との間に有した次のつながりを詳述している。

- ABI社は、販売予定の競合するリモコン製品を保護するために、米国で Abitron 事業体の商標を出願した。
- ABI社は、Rempe氏が所有する米国企業（AZCS）とプロジェクト契約を締結した。この契約により、ABI社はAZCSから市場調査などのコンサルティングを受け、米国で Hetronic社と直接競合できるようになった。

これらのことから、ABI社が意図的に米国を対象に活動をしたことに対して真剣に異議を唱えることはできない。Hetronic社の損害がこれらの活動から部分的に生じたものであることに対しても異議を唱えることができない。このような事実から、ABI社は米国で裁判にかけられることを予期していたはずだ（同典拠参照）。

以上により我々は、地裁が対人管轄権を全被告に対して適切に行使したと判断する。Hydronic 社および Hetronic Germany 社のライセンス契約における法廷地選択条項は、利害関係継承者である Abitron 両社に適用される。そして Hetronic 社は、裁判所が規則第 4 条(k)(2)に基づき、Fuchs 氏および ABI 社の両者に対して対人管轄権を正しく行使したことを立証した。したがって我々は、両当事者の争点の実体について考える。

II. 恒久的差止命令

被告は、主に 3 つの理由で、類似品リモコンの世界的な販売を禁止する恒久的差止命令に異議を申立てている。被告の主張によれば、(1) 地裁はランナム法が域外適用されると誤って結論付けた、(2) 差止命令は連邦民事訴訟規則の第 65 条に求められる具体性を欠いている、および (3) 差止命令はあまりにも広範囲に及ぶ。我々は、全世界を対象にした地裁の差止命令が行き過ぎであることに同意するが、この点以外については被告の異議を退け、差止命令を支持する。

我々は、地裁による恒久的差止命令の認定について、裁量権の濫用の在否を検討する (*Husky Ventures, Inc. v. B55 Invs., Ltd.*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 911 巻 1000 頁, 1011 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 2018 年, 引用省略, 「地裁の『裁定が法律の誤った見解や証拠に対する明らかに誤った評価に基づいている場合、地裁の裁量は必然的に濫用となる』」, 同典拠, 括弧内は省略, 抜粋元: *Zurich N. Am. v. Matrix Serv., Inc.*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 426 巻 1281 頁, 1289 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 2005 年)。地裁の事実認定が明らかに誤りであるとされるのは、「記録上の事實的裏付けを欠く場合、または、すべての証拠を検討した結果、誤りがあったという明確かつ確固たる確信が残る場合である」(同典拠, 括弧内および引用省略)。

まず、ランハム法が被告の被疑侵害行為の全てに及んでいることを地裁が正しく結論付けたか否かを検討し、次に、差止命令の具体性と範囲を評価する。

A. ランハム法が及ぶ域外範囲

ランハム法は、連邦商標および不当競争に関する紛争を対象にしている。ランハム法は、「(中略)登録商標の(中略)もっともらしい模倣品を商業的に使用する者」(米国特許法第1114条(1)第32項)、または「商品の提携、出所、またはスポンサーに関して混乱を引き起こすか(中略)欺く可能性が高い」言葉、偽りの説明、または出所の偽称を「商業的に使用する(中略)者」を責任対象とするものである(同典拠、第1125(a)(1)第43項)。注目すべきは、同法が商業を「議会が合法的に規制できるすべての商取引」と広く定義していること(同典拠、第1127条)、およびランハム法の下で発生するすべての請求に対して連邦裁判所の管轄権を与えている(同典拠、第1121条(a))ことである。陪審員がHetric社に認めた損害賠償のほとんどは、被告のランハム法違反行為に起因するものであるが、被告は閾値問題として、国外における被告の行為にはこの法律が域外適用されないと主張した。我々は、これに同意できない。

最高裁は近年、連邦法の域外管轄について検討(または再検討)しており、そのうちのいくつかは複数回にわたって検討されている。たとえば、外国人不法行為法(*Nestlé USA, Inc. v. Doe*, 最高裁判所リポーター141巻1931頁, 1936~37頁, 2021年; および *Kiobel v. Royal Dutch Petrol. Co.*, 最高裁判所判例集569巻108頁, 115~17頁, 2013年; 特許法, *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 最高裁判所リポーター138巻2129頁, 2136~38頁, 2018年; 威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法,

RJR Nabisco, Inc. v. Eur. Cmty., 最高裁判所リポーター136巻2090頁, 2099~2103頁, 2016年; 1934年証券取引所法第10項(b), *Morrison v. Nat'l Austl. Bank Ltd.*, 最高裁判所判例集561巻247頁, 255~65頁, 2010年; 1982年外国取引反トラスト改善法, *F. Hoffmann-La Roche Ltd. v. Empagran S.A.*, 最高裁判所判例集542巻155頁, 163~73頁, 2004年, および前身であるシャーマン法 *Hartford Fire Ins. Co. v. California*, 最高裁判所判例集509巻764頁, 794~99頁, 1993年)。しかしランサム法の域外適用については、裁判所が最後にこれを実質的に検討したのは4分の3世紀も前になる (*Steele v. Bulova Watch Co.*, 最高裁判所判例集344巻280頁, 282~85頁, 1952年)。Steele事件において裁判所は、域外適用に反対する一般的推定を認めたが(同典拠285頁参照)、状況によっては海外でもランサム法を適用できるとした(同典拠286頁参照, 「ランサム法の広範な管轄権の存在に照らせば、その範囲は申立人の本件の[域外]活動を包含すると考えられる」)⁴。しかしこの判決だけをみると、ランサム法の域外適用範囲について、特に本件のように海外の被告が関わる場合、多くの問題が未解決のまま残っている (*McBee v. Delica Co.*参照, 控訴審裁判所判例集第3版417巻107頁, 117頁, 第1巡回区連邦裁判所, 2005年, 最高裁は、「その後長い間、ランサム法が域外行為に適用され得ることを明らかにしてきたが」、「かかる適用が適切となる場合の正確なテストを定めたことはない」(脚注および引用省略)と述べている)。

⁴なお、裁判所は最近の2つの判決においてランサム法の域外適用を再確認している (*Morrison* 参照, 最高裁判所判例集561巻271頁, 脚注11, *Steele*を引用し、ランサム法が「域外に効力を及ぼす」と裁判所が解釈したことを指摘している; *EEOC v. Arabian Am. Oil Co.*, 最高裁判所判例集499巻244頁, 252頁, 1991年, 裁判所は、「『議会の立法は、反対の立法意図がない限り、米国の境界を越えて拡大することはない』と認識しているものの、[ランサム]法の『広範な管轄権』の存在、および『連邦議会によって法規制されるすべての商業』へのその圧倒的な到達力と相まって、違法とされる行為が米国内に何らかの影響を及ぼしているという事実を考慮すると、本法が海外にも適用されることは適切な解釈であったと結論付けた。」, 抜粋元: *Steele*, 最高裁判所判例集344巻285頁, 287頁)。

最高裁の域外適用に関する最近の判決は、我々が本件で直面するランハム法に関連する問題を解決するものではないものの、有益な指針がいくつか与えられている。RJR 判例において裁判所は、「域外適用問題を分析するための2段階の枠組み」を確立した（最高裁判所リポーター136巻2101頁）。第1段階では、「域外適用に対する推定が覆されているか否か、つまり、法令が域外適用されることを明確かつ肯定的に示しているか否かを問う」（同典拠、この質問はSteele判決で肯定されている。最高裁判所判例集344巻285～88頁参照；*Trader Joe's Co. v. Hallatt*も参照、控訴審裁判所判例集第3版835巻960頁、966頁、第9巡回区連邦裁判所、2016年、「最高裁は、[Steeleにおいて]この法律の「商取引での使用」要素と「商取引」の広範な定義を見れば、本法を域外適用するという議会の意図が明確に示されているとし、ランハム法に関する問題を解決した。」（Steeleを引用、最高裁判所判例集344巻286頁）。裁判所が、第1段階において、当該法令が域外適用されると結論付けた場合、第2段階（「当該法令が国内適用されるか否か」を問う）まで行う必要はない（RJR、最高裁判所リポーター136巻2101頁）。その代わり、RJR判例は、域外適用されないという推定が覆された場合に、「域外適用される法令の範囲が（中略）議会が当該法令の域外適用に課した（あるいは課さなかった）制限に左右される」と教示している（同典拠、脚注省略）。つまり、ある法令が域外適用可能だからといって、域外適用可能が常に適用されるとは限らない。

Steele 判例以来、裁判所はこの問題に答えるために様々なテストを考案してきた。つまり、ランハム法の域外適用範囲はどこまでか、という問いである。控訴審では本題に直面したことがないため、我々は本題について言及していない。そこで、まずは本題を解決するための枠組みを採用することから始める。次に、地裁による本題の取り扱いについて被告が提起した手続き上の異議を検討する。最後に、新たに採用した枠組みを今回の紛争に適用する。

1. ランハム法の域外適用範囲を評価するための枠組み

ランハム法の域外適用を検討するために控訴裁判所が作成したテストは、いずれも最高裁の Steele 判決に由来する。Steele 判決では、テキサス州で腕時計事業を営んでいた米国人の被告が、メキシコシティに事業を移転することを決めた（最高裁判所判例集 344 巻 284～85 頁）。メキシコでは「Bulova」が商標登録されていないことを知り、その権利を確保した（同典拠）。スイスおよび米国から腕時計の部品を輸入し、メキシコで「Bulova」の名称で腕時計を販売した（同典拠 285 頁）。世界最大の腕時計メーカーの一つである Bulova Watch 社は、顧客から「Bulova」の欠陥品の修理が必要という苦情を受けるようになったが、それが度々被告製品であることが判明した（同典拠）。Bulova 社は、被告の Bulova 名称の使用権に異議を申し立て、メキシコの裁判所に提訴した。メキシコの最高裁は、被告の商標登録を無効とする行政処分を支持した（同典拠）。その後 Bulova 社は、ランハム法に基づき、連邦裁判所に救済を求めた（同典拠 281～82 頁）。

裁判所は、「他国またはその国民の権利を侵害しない場合、米国は、公海上または国外における自国民の行為を（中略）規制することを禁じられない」とし、ランハム法は被告の行為に適用されると結論づけた（同典拠 285～86 頁，引用省略）。同裁判所は、「議会は、米国民の国外通商における不正取引行為を防止する権限を有するが、かかる不正取引行為が米国の領土外で行われる場合もある」と説明した（同典拠 286 頁，引用省略）。本判決で重要なのは、被告の「事業およびその効果は国外の領土内に限定されたものではない」ということである。「『Bulovas』偽造品はメキシコの国境を通過して米国に流れ込んだ」のである（同典拠，強調追加）。そして裁判所は、劣等腕時計が米国および海外市場の両方で Bulova の評判を落とす可能性があるとは指摘した（同典拠）。

Steele 判例以来、本題に直面した控訴裁判所は、ランハム法が被告の域外行為に適用されるか否かを判断するために、3つのテストのうちの1つを採用している。1つ目は、第2巡回区控訴裁が考案し、Vanity Fair テストとして知られるもので、次の3つの要素を考慮する。（1）被告の行為が米国の通商に十分な影響を及ぼしたか否か（2）被告が米国民であるか否か、（3）関連する国外法に基づき確立された商標権に抵触するか否か（*Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 控訴審裁判所判例集第2版234巻633頁，642頁，第2巡回区控訴裁判所，1956年）。どの要素も決定的なものではないが、いずれかの要素が欠けていれば「決定的になる可能性があり（中略）両方が欠けていれば確実に致命的である」（同典拠643頁，脚注省略）。

この問題を検討した別の控訴裁では、ほとんどの場合何らかの Vanity Fair テストを採用している。第 11 巡回区控訴裁判所および連邦巡回区控訴裁判所は、これを全面的に採用している (*Int'l Cafe, S.A.L. v. Hard Rock Cafe Int'l, (U.S.A.), Inc.*参照, 控訴審裁判所判例集第 3 版 252 巻 1274 頁, 1278 頁, 第 11 巡回区控訴裁判所, 2001 年, 3 要素分析を「Bulova テスト」と表現しているが Vanity Fair を引用している; *Aerogroup Int'l, Inc. v. Malboro Footworks, Ltd.*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 152 巻 948 頁, *2, 連邦巡回区控訴裁判所, 1998 年, 全員一致, 非公表)。第 4、第 5 巡回区控訴裁判所も Vanity Fair テストを採用しているが、いずれの場合も第 1 要素を微調整している。第 4 巡回区控訴裁は、被告の行為が米国の商業に「十分な影響」を与えたかではなく「重大な影響」を与えたか否かを検討した (*Nintendo of Am., Inc. v. Aeropower Co.*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 34 巻 246 頁, 250 頁, 第 4 巡回区控訴裁判所, 1994 年)。第 5 巡回区控訴裁は、第 9 巡回区控訴裁に続き (後述) さらにハードルを下げる形で、米国の商業に「何らかの影響」を与えたことだけを求めている (*Am. Rice, Inc. v. Ark. Rice Growers Coop. Ass'n*, 控訴審裁判所判例集第 2 版 701 巻 408 頁, 414 頁, 脚注 8, 第 5 巡回区連邦裁判所, 1983 年)。

第 9 巡回区控訴裁は、シャーマン法に基づく反トラスト法の域外適用に関する判決に基づき、類似するが明確に異なる三者間テストを採用している (*Wells Fargo & Co. v. Wells Fargo Express Co.* 参照, 控訴審裁判所判例集第 2 版 556 巻 406 頁, 427~28 頁, 第 9 巡回区控訴裁判所, 1977 年; *Star-Kist Foods, Inc. v. P.J. Rhodes & Co.*, 控訴審裁判所判例集第 2 版第 769 巻 1393 頁, 1395 頁, 第 9 巡回区連邦裁判所, 1985 年, 「Wells Fargo 事件において我々は、ランナム法の海外活動の範囲が、*Timberlane Lumber Co. v. Bank of America National Trust & Savings Ass'n* で示された連邦反トラスト法の域外適用に関するテストに基づいて分析できると結論づけた」, 控訴審裁判所判例集第 2 版 549 巻 597 頁, 第 9 巡回区控訴裁判所, 1976 年)。Timberlane テストとして知られるものでランナム法が域外適用されるのは、次のような場合である。

(1) 被疑違反行為が、米国民の国外通商に何らかの影響を与えていること、(2) その影響が、ランサム法の下、原告に認識可能な損害を与えるに十分なものであること、および(3) 米国民の国外通商の利益と関連性が、他国の利益との関係において、域外適用権限の主張を正当化するほど十分に強いこと。⁵

(*Trader Joe's Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版835巻969頁, 原文変更, 引用・脚注省略)。注目すべきは、第9巡回区控訴裁が、*Steele* 判例が「そのような要件を含んでいない」ことを理由に、米国の商業に及ぼす影響が「十分」でなければならないという他の巡回区の結論を否定していることである (*Wells Fargo*, 控訴審裁判所判例集第2版556巻428頁)。

最後に、第1巡回区控訴裁は、*Timberlane* テストおよび *Vanity Fair* テストの両方を否定している (*McBee* 参照, 控訴審裁判所判例集第3版417巻110頁, 「我々は、他の巡回区控訴裁で使用されている定式を採用しないことを選択する」, 引用省略)。

⁵ *Timberlane* の第3原則は、「国際礼讓を考慮する」ものであり (*Trader Joe's Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版835巻972頁 (引用省略)、さらに 7つの追加要素に分類される)。

[1] 国外の法律または政策に抵触する程度、[2] 当事者の国籍または忠誠義務、および法人の所在地または主たる事業所の場所、[3] いずれの地域においても執行が法令遵守を達成することが期待できる程度、[4] 他の地域への影響と比較した米国への影響の相対的な重要性、[5] 米国の商業に害または影響を与える明確な目的の程度、[6] かかる影響の予見可能性、[7] 起訴違反行為について、国外行為と比較した米国内行為の相対的重要性。

(同典拠 972～73 頁, 原文に括弧, 抜粋元: *Star-Kist Foods*, 控訴審裁判所判例集第2版769巻1395頁)。

McBee 事件の裁判所は、米国反トラスト法の域外適用に関する最高裁判例（同典拠 111 頁）に大きく依拠し（我々の見解では賢い選択である）⁶、次のような枠組みを採用した。裁判所は、まず被告が米国民であるか否かを判断する（同典拠）。その理由は、「たとえ国外での活動であっても、米国民の活動を管理するための管轄権の根拠が憲法上別に存在する」からである（同典拠）。その場合、裁判所は、「国際的な活動の国内への影響はそれほど重要ではなく、国内への影響が少ないことを示すことで十分な場合がある」と説明している（同典拠 118 頁）。

裁判所は、「非米国人被告による国外の活動」について原告が損害賠償を求める場合、ランナム法の域外適用を評価する「別のテスト」を採用した（同典拠 111 頁）。その中で裁判所は、ランナム法が適用されるのは「問題の活動が、ランナム法の目的に照らして見て[米国]の商業に十分な影響を与える場合だけ」とした（同典拠）。裁判所は、その実質的影響要件が、シャーマン法（反トラスト）請求の域外適用範囲を評価するために最高裁が確立した枠組みに合致していると指摘した（同典拠 119～20 頁参照、*Hartford Fire Ins. Co.*と類比している、最高裁判所判例集 509 巻 796 頁）。

以下に説明する注意点のほか、我々は、いくつかの理由により McBee の枠組みを採用した。まず、被告が米国民である場合、ランナム法は通常域外適用されるという点では McBee 判例に同意する（同典拠 118 頁）。議会が「自国民の行動、さらには域外における行動を規制する」能力に疑問を持つ者はいない（同典拠、Steele を引用、最高裁判所判例集 344 巻 285～86 頁、内部引用符省略）。

⁶ 「裁判所は、域外適用の問題について[反トラストの文脈]で記載しているが、これは[ランナム法の文脈]で書いたよりも直前に記載されているため、裁判所の判決は域外活動の法的分析という点で、より最近の進化を反映している」（*McBee*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 417 巻 119 頁）。

実際、「米国民に対する議会の権限は、市民が海外に所在する場合でも国内法の問題であり、これにより深刻な国際的懸念は発生しない」（同典拠，同様判例の引用あり；合衆国対外関係法第3リステートメント第402条1987年参照，「国家はその領域内だけでなく（中略）領域外における自国民の（中略）活動に関しても法律を制定する管轄権を有する（中略）」，強調追加）。連邦法の中には、米国民の海外での行為が国内に影響を及ぼすか否かに関係なく、その行為を規制するものもある。たとえば、合衆国法律集18巻第2423条(c)（「国外における不法性行為への従事」）を参照。米国民が（中略）海外業務で出張するか、または一時的もしくは永久的に国外に居住して他者と不正な性行為に関与した場合、本編に基づき罰金または30年以下の懲役、またはその両方を科される」。したがって被告が米国民である場合、裁判所は、被告の域外行為が米国の商業に十分に影響を及ぼすことがなくても、ランナム法が適用されると結論づけることができる（*McBee* 参照，控訴審裁判所判例集第3版417巻118頁）。これは第5巡回区控訴裁の「何らかの影響」テストに相当すると思われるが（*Am. Rice, Inc.*，控訴審裁判所判例集第2版701巻414頁，脚注8）、本件は非米国人被告だけを対象としているので、特定のテストを行う必要はない。

第2に、原告が非米国民からランナム法に基づく賠償を得ようとする場合、被告の行為が米国の商業に十分な影響を与えることを原告が立証しなければならないという点で、我々は *McBee* 判例に同意する。

確かに *Steele* 事件の裁判所は、ランハム法の域外適用を発動するためには、米国の商業に対する影響が十分でなければならないとは要求していない（第5巡回区控訴裁と第9巡回区控訴裁が、より要求程度の低い「何らかの影響」テストを採用する際に指摘したように）（最高裁判所判例集344巻286頁参照、被告の行為とその影響は、「外国領土内に限定されたものではない」と指摘している。；*Am. Rice*, 控訴審裁判所判例集第2版701巻414頁, 脚注8；*Wells Fargo*, 控訴審裁判所判例集第2版566巻428頁）。しかし我々がそれでも十分な影響要件を採用するのは、2つの理由があるからである。第1に、*Steele* 事件の被告が米国民であったこと。今説明した理由から、議会在自国民の行為を規制する議論の余地のない広範な権限を有していることを考えれば、*Steele* の法廷が被告の行為が米国の商業に及ぼす比較的小さな影響に無関心だったことは驚くことではない。第2に、被告の行為が米国の商業に十分な影響を及ぼすことを要求すると、ランハム法の域外適用のテストが、最高裁判所の反トラストの法理および外交法の一般原則の両方に一致する（*Hartford Fire Ins.*参照、最高裁判所判例集509巻796頁、「シャーマン法は、米国内で何らかの十分な効果を生み出すことを意図し、実際に生み出した国外での行為に適用されることは、現在では十分に確立されている」、同様判例の引用あり；合衆国対外関係法第3リステートメント、第402条(1)(c) 1987年、「国は、その領域内で実質的な効果を有する、あるいは有することを意図した（中略）領域外の行為に関する法律を制定する権限を有する」）。

最後に、もし原告が国外の被告の行為が米国の商業に十分な影響を及ぼしたことを立証できた場合、裁判所は、ランハム法の域外適用が関連する国外法の下で確立された商標権に抵触するか否かも考慮する必要がある。（*Steele* 参照、最高裁判所判例集344巻289頁、

「メキシコの裁判所は、メキシコでの「Bulova」商標登録を無効にしているため、かかる救済が国外法に抵触するという口実を与えるような紛争は存在しない。」McBee 事件の裁判所は、そのような分析を避けたが（控訴審裁判所判例集第3版417巻111頁）他のすべての巡回区控訴裁は、ランハム法の域外適用を評価する際に国外法との抵触の可能性を考慮している（たとえば、*Vanity Fair* 参照，控訴審裁判所判例集第3版243巻642頁；*Trader Joe's Co.*，訴審裁判所判例集第3版835巻972～73頁）。従って、この分析を行う際、裁判所は、被告が確立した国外商標権を考慮する必要がある。

Hetric社は、第9巡回区控訴裁の Timberlane テストを採用するよう求めており、我々控訴裁が反トラストの文脈で域外適用を評価する際にこのテストに注目したと述べている（*Montreal Trading Ltd. v. Amax Inc.* 参照，控訴審裁判所判例集第2版661巻864頁，869頁，第10巡回区連邦裁判所，1981年）。しかし、いくつかの理由から、我々は、McBee 判例がランハム法請求を評価するためのより良い枠組みを提供していると確信をもち続けている。はじめに Hetric 社は、本件に Montreal Trading 判例が適用されるとは議論していないし、議論することもできない。本件がランハム法に焦点を合わせているのとは異なり、Montreal Trading 事件はシャーマン法の域外適用を検討したものである（同典拠）。さらに、Montreal Trading 事件では米国の被告が対象であったが、本件の被告はすべて非米国民である（同典拠865～66頁）。すでに説明したように、McBee の枠組みは、Montreal Trading の審理で採用された Timberlane テストとは異なり、被告の市民権の違いを考慮している。実際 Montreal Trading の裁判所は、域外適用の問題へのアプローチの仕方に関して、McBee、またはより最近の最高裁の判決を参考にすることができなかった。これらの進展を考慮すると、我々は、McBee 判決がランハム法に基づく域外適用性を評価するための最良のテストを確立していると結論づける。

要約すると、ランハム法が域外適用されるか否かを判断する際、裁判所は3つの要素を考慮する必要がある。第1に、裁判所は被告が米国民であるか否かを判断すべきである。第2に、被告が米国民ではない場合、裁判所は、被告の行為が米国の商業に十分な影響を与えたか否かを判断すべきである。第3に、裁判所は、原告が十分な影響テストを満たした場合に限り、ランハム法の域外適用が国外法の下で確立された商標権に抵触するか否かを考慮すべきである。

ランハム法の域外適用範囲を評価する枠組みを採用した上で、我々は次に、地裁がこの問題の解決において手続き上の誤りを犯したという被告の主張について検討する。

2. 地裁は、被告の国外行為にランハム法が適用されるか否かを、法律問題として判断すべきであった

a. 背景

地裁は、ランハム法の域外適用を3回検討した。裁判前の略式判決手続きの際、裁判中の Hetronic 社による関連性異議の際、および裁判後の Hetronic 社の暫定差止命令申立ての検討の際である。被告による手続き上の異議のほとんどは、地裁の略式判決の不確実性に起因するものである。

被告は、部分的略式判決を求める際、ランハム法が被告の海外販売（全体の97%近くを占める）には適用されないから、Hetronic社のランハム法に関する請求が成立しないと主張した。地方裁判所がその主張を退け、域外適用の抗弁に関し、被告の略式判決申立てを否定したことは明らかである。

「原告に有利な観点から見ると、被告の被疑侵害行為による、米国での顧客の混乱および原告の評判への損害に関して、記録証拠が重要事実の真正な争点を提起している」（控訴人添付書類7巻1712頁）。あまり明確でないのは、地裁が域外適用の問題で Hetronic 社に略式判決を認めたか否かということだ。地裁の命令がそうであることを示唆する場面がいくつかある。「裁判所は、被告の海外販売に対してランハム法の域外適用をすることを（中略）適切と結論付けている。」（同典拠1716頁）。

しかし控訴審では、地裁は被告らの域外適用の抗弁について略式判決を否定しただけで、問題の最終的な解決は別の機会に持ち越した、という見解で両当事者が合意している（被控訴人応答摘要書50頁、脚注15、地裁が域外適用の問題に関する略式判決を下していないことを認めている、「地裁は（中略）被告の略式判決申立てを却下しただけである」、回答摘要書4～5頁）。地裁の命令の一部には、そうでないことを示唆する文言があるが、我々は、地裁が略式判決において域外適用の問題を解決しなかったことに同意する。実際、地裁は、Hetronic 社に有利な条件で証拠を見るところを繰り返し述べている。しかし、証拠を被告に有利な観点で検討したときに、重要事実に関する真正な争点がなかった場合のみ、この問題に関して Hetronic 社に有利な略式判決が適切となる（たとえば、*Obermeyer Hydro Accessories, Inc. v. CSI Calendering, Inc.*参照、控訴審裁判所判例集第3版852巻1008頁、1014頁、第10巡回区控訴裁判所、2017年、略式判決の証拠を、被申立当事者に最も有利な観点から検討している、引用省略）。さらに根本的なことを言えば、地裁は、域外適用の問題に関して、重要事実に関する真正な争点が存在すると結論づけた。

それだけで略式判決の事実を排除できる（連邦民事訴訟規則第 56(a)条, 「裁判所は重要事実に関する真正な争点がないことを申立当事者が立証した場合、略式判決を認めなければならない（中略）」）。

地裁の命令に基づいて、被告は当然ながら、この問題を陪審員に主張できると考えた。そのため被告は、「米国内の商業には『影響』がなく、国外での純粋な販売が米国民に混乱を起こしたこともなかった、という証拠を裁判で提出する用意があった」（回答摘要書 4 頁）。しかし、地裁がそれを阻止した。裁判では、Hetric 社の営業担当者の一人である Josef Scheuerer 氏を証人として呼び、被告の被疑商標侵害が Hetric 社の顧客にもたらした混乱について証言させた。反対尋問において被告は、混乱したのは国外の顧客のみであり、その結果、侵害が米国の商業に十分な影響を与えることはあり得なかったと立証しようとした。被告は、「ランサム法に基づく請求が成立するか否か」にまで踏み込んで質問した（控訴人添付書類 13 卷 3273 頁）。つまり、被告が略式判決で主張したように、国外での販売が米国の商業に十分に影響を与えない場合にはランサム法は適用されないということである。

Hetric 社は、この論点は無関係で不当に偏見を与えるものであると主張し、被告の質問に異議を申立てた。地裁と弁護士とのサイドバー協議で、Hetric 社の弁護人は、域外適用の問題では Hetric 社に有利な略式判決が既に下されていると不正確な発言をしたが、地裁はそのように解釈した模様で Hetric 社の異議を認めた。

Hetric 社の弁護士：裁判長、（中略）被告は域外適用について再び議論しようとしていますが、この問題はすでに裁判長が略式判決を下しています。証人を通して裏口を開こうとするのは不適切だと考えます。規則第 402 条および第 403 条です。混乱が起きた場所は、ランナム法に基づく混乱の在否とは無関係です。

裁判長[被告の弁護士に向けて]：意図は何ですか。

被告の弁護士：私たちが読んだ最新の判例では、（中略）混乱が起きた場所が重要であることが実際に示唆されています。しかし[Hetric 社弁護士の]おっしゃる通り、私がある方向に向かっていきます。私の理解では本題は未解決です。もし、裁判長がすでに本題に判断を下しているのであれば、本議論を中止させていただきます。休憩時間にでもその旨を記録しましょう。私は本題が未解決であると考えたのです。

裁判長：被告の立場では、混乱の場所が重要となるのはどんな目的ですか。

被告の弁護士：ランナム法の請求が成立するの否かを問う目的です。

裁判長：良くも悪くも、私はもうその件については検討しました。そして（中略）先週からの件もあるかもしれませんが、もしそうであれば、本件の裁判の最中に再検討することはできないので（原告の）異議を認めます。

（同典拠 3272～73 頁，強調追加）。

前述のとおり Hetric 社は、地裁が域外適用の問題に関して略式判決を下していない事実を認めた。しかし Hetric 社は（記録を引用していないが）「[ランナム]法が域外適用され得ると（中略）地裁が既に（正しく）判断していた」と主張している（被控訴人応答摘要書 50 頁）。

Hetric 社は誤っている。地裁が裁判で域外適用の問題を取り上げたのは、被告の略式判決の申立てを却下した時だけである。しかし Hetric 社も認めているように、地裁の判決では、被告の国外での活動が米国の消費者に混乱を引き起こしたか否かについて、重要事実に関する真正な争点があることが結論づけられた。

陪審員が Hetronic 社に有利な評決を下した後、Hetronic 社は、被告による侵害製品の販売を禁止する世界規模の差止命令を求める申立てをした。当該差止命令を認めるにあたり地裁は、ランハム法の域外適用について3度目の検討をした。今回地裁は、裁判で立証された証拠に基づき、ランハム法が被告の国外での行為に適用されるという明白な結論に達した。

b. ランハム法の域外適用範囲の決定には法律問題が存在する

このような背景を踏まえて、被告は、地裁が2つの点で誤りを犯したと主張する。第1に、地裁が域外適用を事物管轄権の問題として解決すべきだったと被告は主張する。第2に、地裁が本題を事物管轄権の問題として扱わなかったことで被告が裁判で本題を議論できなかったのは誤りであると被告は主張する。

我々は、地裁が域外適用の問題を法律問題として解決すべきだったという被告の見解には同意するものの、本題が事物管轄権の問題であるという見解には同意しない。これに関する被告の混乱は理解できる。2010年以前、米国最高裁を含むすべての裁判所が、ランハム法の域外適用を事物管轄権の問題として考えていた（たとえば *Steele*, 最高裁判所判例集 344 卷 281 頁；*McBee*, 控訴審裁判所判例集第3版 417 卷 117 頁参照, 同様判例の引用あり）。しかし2010年、最高裁は *Morrison* 事件で、連邦法の域外適用に関する問題は、管轄権の問題ではなく、実体的事項が関わるものであることを明らかにした（最高裁判所判例集 561 卷 254 頁）。

証券取引法の域外適用を評価する際、裁判所は、「第10条(b)がどのような行為に及ぶかを問うことは、第10条(b)がどのような行為を禁止しているかを問うことであり、これは実体的事項の問題である」と説明した(同典拠)。ランナム法でも同じ論理が適用できる(*Derma Pen, LLC v. 4EverYoung Ltd.*, 控訴審未公表判例集736巻741頁, 748頁, 脚注4, 第10巡回区連邦裁判所, 2018年, 未公表, Morrison判例を引用し、ランナム法の域外適用が事物管轄権の問題であるという控訴人の提案を却下した;*Trader Joe's Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版835巻968頁, 「我々は、ランナム法の域外適用範囲は、連邦裁判所の事物管轄権に関わらない実体的事項の問題であると判断する」)。

しかし、ランナム法の域外適用が実体的事項について問題を提示していても、その問題が法律問題として判断できないということではない。それどころか Morrison 事件の裁判所は、同様の域外適用の問題を、規則第12条(b)(6)に基づき法律問題として判断し、申立人が「救済が認められるような請求をしていない」と結論付けた(最高裁判所判例集561巻273頁)。そして Morrison 判決後のランナム法の域外適用の検討では、最近、第9巡回区控訴裁が、この問題を法律問題として判断し、地裁の第12条(b)(6)に基づく原告による商標権請求の棄却を覆している(*Trader Joe's Co.*参照, 控訴審裁判所判例集第3版835巻975頁, 977~78頁)。

裁判所が過去に本題を扱ってきた方法と同様に、地裁は、ランナム法の域外適用範囲の問題を、通常、法律問題として、できれば訴訟の初期段階で判断すべきである、と我々は考えている。我々は、いくつかの理由でこの方法が最善だと考える。

第1に、前述した通り、最高裁の Steele 判決以来、裁判所は常にこの問題を法律問題として判断してきており、Morrison が事物管轄権の問題ではないことを明らかにした後も、これを続けてきた（同典拠参照）。

第2に、「ランハム法に基づく差止命令の適切な域外適用範囲は、法解釈の問題である」

（*Derma Pen*, 控訴審未公表判例集 736 巻 748 頁, 脚注 4；*RJR* も参照, 最高裁判所リポーター 136 巻 2101 頁, 「域外適用法の範囲は（中略）議会が当該法に課した（または課さなかった）制限に左右される」, 脚注省略）。我々は、法解釈の問題を「本質的に法的なものである」と「常に考えてきた」

（*United States v. McLinn*, 控訴審裁判所判例集第 3 版第 896 巻, 1152 頁, 1156 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 2018 年, 引用省略；*Proctor & Gamble Co. v. Haugen* も参照, 控訴審裁判所判例集第 3 版 222 巻 1262 頁, 1271 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 2000 年, 「これは法解釈の問題であり、したがって、純粹に法律問題である」, 強調追加）。純粹な法律問題を判断するのは、陪審員ではなく裁判官である

（*McLinn* 参照, 控訴審裁判所判例集第 3 版 896 巻 1156 頁）。ランハム法の域外適用は、通常、まさにこのような問題を提示する。⁷

それでも、被告が自身の行為が米国の商業に十分な影響を与えたか否かという問題を事実上の争点とすることがあるようである。しかしよく見てみれば、そこには法的な争点しか見えない。たとえば、被告は、Joseph Scheuerer 氏の証言が主に国外の顧客に関するものであることを示すために反対尋問を行うことができたはずであると主張している。

⁷ *Montreal Trading* も同様である（控訴審裁判所判例集第 2 版 661 巻 870 頁）。本件では、シャーマン法が域外適用されて被告の行為に及ぶか否かという事物管轄の問題を、裁判長が陪審員に判断させた我々は指摘した（同典拠 866 頁, 870 頁参照）。しかし我々は、地裁が法律問題としてその問題を判断すべきだったか否かという問題には触れなかった（同典拠 870 頁）。

その証言に基づき、被告は、米国の消費者に混乱が起きたわけではないから、米国の商業に十分な影響があるはずがないことを立証しようとした。被告にとって問題なのは、Scheuerer 氏の反対尋問におけるこの証言によって、事実上の争点が生じないことである。Hetric 社は、後述する他の証拠も提出し、米国の消費者の間で混乱が生じた事例を詳細に説明した。被告は、そのような事例はなかったと主張しなかったし、別の方法で Hetric 社の証拠の当該部分に異議を試みることもなかった。その代わりに被告は、混乱は国外の顧客の間で生じたものであることを示そうとし、事実上米国の商業に何らかの影響があったとしても、それは十分なものではないと主張したのである。しかし、被告の行為が米国の商業に十分な影響を与えたか否かという議論は、法的な判断が必要であり、それは裁判所に任される。

域外適用問題の根底にある実際の事実に関する争いは確かに起こりえる。たとえば被告は、被疑侵害製品が米国に入ったか否か（あるいはどの程度入ったか）を争うことができる。このような事実関係を立証することは、被告の行為が米国の商業に十分な影響を及ぼしたか否かという裁判所の判断に影響を与える可能性がある。そのような場合、裁判所は事実上の争いを陪審員に委ね、裁判所では最終的な法的判断を下すことができる。我々は、ランダム法の域外適用範囲のように、通常は法律問題となるが事実に関する論争を含む可能性がある問題を扱う際に、この手続きを好むことを表明した（参考 *Gonzales v. Duran*, 控訴審裁判所判例集第 3 版第 590 巻, 855 頁, 862~63 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 2009 年, Ebel 裁判官同意見, 「免責問題の解決に重要な係争中の歴史的事実があるために限定的免責の問題を陪審員に提出する場合、地裁が陪審員に提出するのは、免責問題の基礎となる係争中の事実上の争点であり、客観的合理性の法的問題に関しては、裁判所が判断すべく留保すべきである」）。

ランハム法の域外適用範囲が一般的に法解釈の問題を含んでいることを再確認した上で、我々は、本題を再審査する（*McLinn*, 控訴審裁判所判例集第3版896巻1156頁, 引用省略）。

3. 枠組みの適用

我々は分析を3つのステップで進める。まず、被告の中に米国民がいるか否かを評価することから始める。いずれの被告も米国民ではない。したがって、Hetric社が勝訴するためには、国外における被告の侵害行為が米国の商業に十分な影響を及ぼしたことを証明する必要がある。域外適用の問題はこの質問次第である。被告が第3要素「ランハム法を域外適用すると他国の法律に基づく商標権に抵触するという問題（通常は原告がまず実質的効果の要件を満たした場合にのみ考慮する問題）」を主張していないからである。我々は、国外における被告の行為が米国の商業に十分な影響を与えたと結論付ける。

「実質的影響テストでは、米国内で影響があったことの証拠が必要であり、これらの影響に関して、米国が訴訟に合理的に強い関心を持つに足る十分な性質と規模を示す必要がある」（*McBee*, 控訴審裁判所判例集第3版417巻120頁, 引用省略）。このテストを適用する際、裁判所は、米国の消費者を混乱から守り、「商標の所有者が、所望の名称または製品を有することに関連する経済的および評判的報酬を得ることを保証する」という、ランハム法の「中核目的」を心に留めておく必要がある（同典拠121頁, *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*を引用, 最高裁判所判例集539巻23頁, 33~34頁, 2003年, 2つ目の引用省略）。

立証責任を果たすために Hetronic 社は「米国商業への影響の 3 大水源」を指摘する。(1) 被告の米国への直接販売 (2) 最終的に米国に及んだ被告による製品の海外販売 (3) 被告の侵害行為がなければ Hetronic 社が行ったであろう海外販売の移転分 (被控訴人応答摘要書参照, 18~19 頁, 23~28 頁)。我々は、各理論を順番に取り上げ、被告の行為が米国の商業に十分な影響を及ぼしたことを Hetronic 社が十分に立証したと結論づけた。

控訴審において、両当事者は被告の米国への直接販売額について争っている。⁸しかし、国外の侵害者が米国で直接販売することは、ランナム法が国外で適用されるか否かの分析には関係しないため、意見の不一致を解決する必要はないだろう (*McBee* 参照, 控訴審裁判所判例集第 3 版 417 巻 122 頁)。

⁸被告は、Abitron Germany 社のみが米国に製品を直接販売し、その販売額は合計 16,670 ドルであると主張する。しかし、Hetronic 社が警告したように、この主張は、略式判決の申立てにおいて提示された事実の陳述と、裁判で被告が提出した証拠の両方で被告が認めた内容と矛盾している。被告は、明白な事実を陳述した際、遠隔制御を通じた米国の売上は合計 202,134.12 ユーロであり、「Hetronic Germany 社の 185,463.52 ユーロの売上と、Abitron Germany 社による 16,670.60 ユーロの売上とで構成される」と表明した (控訴人添付書類 4 巻 939 頁)。被告は、裁判での証拠提出の際にも同様の表明をした。被告が応答摘要書においてこの不一致について説明しなかったことから、地裁が認めた米国での直接の売上額を、真の売上総額として受け入れる。

非米国人侵害者の米国での直接販売にランハム法を適用することは、法の域外適用ではない。「裁判所は、非米国人侵害者の国内行為と、当該非米国人侵害者の国外行為を再三にわたり区別してきた。域外適用の分析は（中略）後者にのみ適用される」（同典拠，同様判例の引用あり）。つまり、我々が被告の海外での侵害販売にランハム法が適用されないと結論づけたとしても、ランハム法は、被告の米国への直接販売については包含する（同典拠参照）。次に、Hetronic 社のもう 2 つの説を検討する。

まず、Hetronic 社は、被告の海外販売の多くが米国に行き着いたと主張する。最初は国外で販売されたとしても、その製品が米国に流入した時点で、非米国人の被告にランハム法違反の責任が問われる可能性があることを多くの裁判所が認めている。「この種の訴訟で原告は、侵害品の最初の販売は国外で行われるかもしれないが、その後、その商品が何らかの形で相当量米国に入る傾向があるという証拠を提出することによって、立証責任を満たすことができる例が少なくない。」（*McBee*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 417 巻 125 頁，同様判例の引用あり）。被告は、海外売上のうち 170 万ユーロ以上が米国に行き着いたことを認めている（Abitron Germany 社：1,026,482 ユーロ、Hetronic Germany 社：592,591 ユーロ、Hydronic 社：120,344 ユーロ、Abitron Austria 社：10,792 ユーロ）。そして原告が「米国の消費者が侵害商標に接した」という証拠（本件では、米国の消費者の手に渡った 170 万ユーロ以上の製品相当という形で）を提示した場合、「混乱および風評被害が（中略）推論できる事が（中略）多い。」（同典拠）。

しかし我々は、混乱の推論に基づく必要はない。Hetronic社は、米国の消費者がHetronic社の製品とAbitron社との関係について混乱しているとの証拠を提出した（補足添付書類2巻、529～33頁参照）、（Abitron Germany社の元社員が「(米国の)顧客がAbitron社とHetronic社の関係について混乱するケースがあった」ことに同意している）。たとえば米国の消費者は、Abitron社がHetronic社の製品を製造・販売していると誤解して、Hetronic社製品を入手するために、Abitron Germany社に問い合わせることがあった(同典拠、528～29頁参照)。ある米国の顧客は、Abitron Germany社に「Nova-XL Hetronic」の購入についてメールを送信した（同典拠、530頁）。Abitron Germany社の社員が、米国の営業担当者に「Hetronic社ではなく、Abitron Germany社からAbitronの部品が入手できることをお客様に伝える」ようにと指示した（同典拠、531頁）。また、Hetronic社の営業担当者の一人は、「ほとんど毎週」、顧客がAbitron製品を修理に出すためにHetronic USA社に送っていたと証言している（同典拠、第3巻651頁）。Abitron Germany社の米国代理店でさえ、Abitron各社とHetronic社の関係が不明であった。

Q：Hetronicというブランド名を聞いた場合、このブランドについてどのように理解していますか？Abitron社の競合ブランドなのか、それとも同じものですか？

A：正直、私には分かりません。Hetronic社はドイツに本社があり、その後Abitronに社名変更したことは知っています。オクラホマ州にHetronic インターナショナルという会社があったことを今は知っています。私は、「ドイツ」という表記や「インターナショナル」という表記に注目しているかと問われれば、通常は注目していません。本当に気にしていなかったのです。ですから、私にとってはHetronicです。

（控訴人添付書類13巻3289頁）。またHetronic社の弁護人は、Abitron Germany社の米国代理店に、Abitron製NOVAおよびHetronic製NOVAの写真を並べて見せた。

もしラベルがなかったら、「どちらが Hetronic 製で、どちらが Abitron 製か区別できるか」という質問に対して、代理店は「いいえ、全く分かりません」と答えた（同典拠 3294 頁）。

数百万ユーロに相当する侵害製品が米国に流入し、被告がそれらの製品の販売に努めた結果、米国の消費者に混乱をもたらしたという証拠だけで、被告の国外での行為の影響が、米国が訴訟に合理的に強い関心を持つに足る程実質的であると結論づけることができるだろう。

被告は2つの反論を提示している。まず被告は、170万ユーロ相当の製品は被告の総売上高の3%に過ぎず、このようにごく一部の売上では、「ランナム法に基づく純粋な海外売上高9000万ドルの残りの損害を請求するための踏み台にはなり得ない」と主張する（回答摘要書7頁、内部引用符省略）。しかし被告は、ここでの調査の本質を誤解している。我々は、被告の国外での行為の影響が米国の商業に十分な影響を与えるか否かだけを尋ねているのであり、被告の全世界での売上高のうち、何割が米国に流入したかは関係ない。さもないと、10億ドルの売上を誇る企業が米国に流入した数百万ドルの侵害製品は売上のごく一部に過ぎないと主張し、ランナム法の責任を免れることができる。しかし米国は、このような大量の侵害製品の流入を食い止めようとする、米国企業によって提起される訴訟に強い関心を抱いていることは確かである。さらに最高裁は、今回のように、ある法令が被告の行為に域外適用されると裁判所が判断した場合、当該法令が被告の違法行為をすべて捕捉することを明確にしている。

「もし、第10条(b)が海外でも適用されるなら、どの越境詐欺に適用されるかを決定する必要はなく、(適用される制限を除けば)すべての越境詐欺に適用されるだろう。」(RJR, 最高裁判所リポーター136巻2101頁, Morrison から抜粋, 最高裁判所判例集561巻267頁, 脚注9)。

第2に、被告は、Hetronic社が最終的に米国に流入した被告の侵害海外販売について、Hetronic社が裁判で証拠を提出しなかったと主張する。しかし上記で説明したように、これは地裁が法律問題として解決すべきであった問題であり、陪審で審理するべきではなかった。そして、被告は裁判のずっと前に、約170万ユーロ相当の製品が米国に入ったことを認めている。この点を考慮し、我々は、Hetronic社がこの点について追加の証拠を提供する必要があったという被告の主張を却下する。

次に Hetronic 社は、被告が Hetronic 社の海外における売上を盗み、それが Hetronic 社の米国内のキャッシュフローに影響を与えたという「売上移転」説に依拠している。いくつかの裁判所は、移転された売上の証拠が米国の商業に対する十分な影響を立証していることを認めている。「異議取引がすべて海外で行われ、『損害が海外の消費者を欺くことに限定されると思われる』場合であっても、米国内で米国民原告に金銭的損害が発生していれば、[米国商業への影響]の基準が満たされる。」(Love v. Associated Newspapers, Ltd., 控訴審裁判所判例集第3版611巻601頁, 613頁, 第9巡回区連邦裁判所, 2010年, まず Ocean Garden, Inc. v. Marktrade Co.から抜粋, 控訴審裁判所判例集第2版953巻, 500頁, 503頁, 第9巡回区連邦裁判所, 1991年; 次に Reebok Int'l, Ltd. v. Marnatech Enters., Inc.を引用, 控訴審裁判所判例集第2版970巻, 552頁, 554~55頁, 第9巡回区連邦裁判所, 1992年) ;

McBeeも参照，控訴審裁判所判例集第3版417巻126頁（「裁判所は、国外にある米国企業から移転した売上を分析上で考慮している。」，同様判例の引用あり）。

McBee事件において裁判所は「日本の消費者の混乱により日本のMcBee社に経済的損害が生じたという証拠は、ランダム法が保護を意図する利益にあまり結びつかない。日本の消費者の保護は米国の利益ではないからである」と説明した（控訴審裁判所判例集第3版417巻126頁）。しかし、裁判所は「米国の裁判所は、McBee社の損失利益を保護することで、米国の商業を保護することに関心がある」という理由で売上移転理論を認めた。しかし「米国の裁判所が、国外の被告の侵害行為によって失われた収入からMcBeeを保護することによって、米国の商業を保護することに関心を有する」という理由で、裁判所は販売移転理論を認めた（同典拠）。その論拠によれば、米国の裁判所は、被告による商標権侵害がなければ得られたであろう売上高の損失という形でHetric社が被った経済的損害からHetric社を保護する利益を有する。ここでHetric社は、被告の行為によって数千万ドルの売上損失を被ったという証拠を提示した。被告が米国商標を侵害する行為をしていなければ、これらの損失収益は米国経済に流入していたはずである。したがって、Hetric社が被った金銭的損害は、米国の商業にも十分な影響を及ぼした（Love参照，控訴審裁判所判例集第3版611巻613頁，引用省略）。

これに対し被告は、売上移転理論は被告が米国民の場合にのみ適用されると主張している。⁹この主張について、被告は *Tire Engineering & Distribution, LLC v. Shandong Linglong Rubber Co.* に大いに依拠している（控訴審裁判所判例集第3版682巻292頁，第4巡回区連邦裁判所，2012年）。この判例において第4巡回区控訴裁は、「売上移転理論を採用する場合、被告が少なくとも一部の侵害行為を含む事業を米国内で行った米国企業であることが必要である」と述べ、原告の主張を退けた（同典拠311頁，引用省略）。我々は、3つの理由から、Tire Engineering に説得力がないと判断する。

第1に、Tire Engineering 判例で引用される2つの判例はいずれも米国民を被告としているが、いずれの裁判所も、売上移転理論が非米国人被告に適用できないことを示唆していないし、もちろん判示もしていない（*Ocean Garden* 参照，控訴審裁判所判例集第2版953巻504頁；*Am. Rice*，控訴審裁判所判例集第2版701巻414～15頁）。第2に、Tire Engineering の裁判所は、非米国人被告が関与する売上移転分析を実施した裁判所を無視している（たとえば、*McBee*，控訴審裁判所判例集第3版417巻126頁）。第3に、売上移転理論を米国民の被告に限定することは、ほとんど意味がない。むしろ、非米国人被告にこそ、より厳格に適用される。

⁹被告は回答摘要書において、Hetronic 社による売上移転理論の適用は「通商条項の権限を超えている」こと、および Hetronic 社は売上高の損失を証明できなかった、という2つの理由で Hetronic 社の売上移転理論に異議を唱えた（回答摘要書13～21頁）。しかし我々は、通常回答摘要書で初めて提起された議論については放棄されたものと見なす（*United States v. Leffler*，控訴審裁判所判例集第3版第942巻，1192頁，1197頁（第10巡回区連邦裁判所，2019年）。被告は、我々が通常のルールから逸脱すべき理由を提示していないため、これらの追加主張を検討することを拒否する（同典拠），「控訴人が回答摘要書において初めて議論を提起することを認めることは、我々の規則上、書面による反論の機会を持たない被控訴人に対して明らかに不公平である」，内部引用および引用符省略）。

米国企業に入るはずの売上が移転し国外の被告に渡った場合、米国商業の損失は明らかである。一方、被告が米国民で米国に拠点を置いている場合、売上はある米国企業から別の米国企業に移動する。どちらにしても売上収入が米国経済に流れることで、米国商業は利益を得る。したがって我々は、原告が米国民の被告に対してのみ売上移転理論を主張できるという被告の主張を否定する。

証拠全体を見ると、Hetronic社は、被告の国外での侵害行為が米国の商業に十分な影響を及ぼしたことを示すのに十分すぎるほどの証拠を提示している。数百万ユーロ相当の侵害製品が当初海外で販売された後に米国に流入したことに加え、被告は、最終的に米国に流入したであろう Hetronic社の海外売上高を数千万ドルも移転させている。さらに、Hetronic社の証拠の多くは海外での消費者の混乱に焦点を当てたものであったが、米国の消費者間の混乱も多数記録されている。したがって Hetronic社は、米国内の影響に関して、米国が訴訟に合理的に強い関心を持つに足る、十分な性質と規模を示す証拠を提示したと結論づける。したがって本件では、ランナム法が域外適用され、国外における被告のすべての侵害行為を包含する。

B. 差止命令の具体性

次に被告は、差止命令が「[連邦民事訴訟規則]第65条で要求される具体性に欠ける」と主張する（控訴人冒頭摘要書32頁）。我々はこれに同意しない。

連邦民事訴訟規則の第 65 条は、差止命令には「合理的な詳細」が含まれていることを要求している（連邦民事訴訟規則第 65 条(d)(1)(C), 強調追加）。禁止命令は、「禁止された活動の説明が具体性を欠く場合、または、法的に執行可能な命令ではなく抽象的な法的結論しか含まない場合」、第 65 条に違反する（*CF & I Steel Corp. v. United Mine Workers of Am.*, 控訴審裁判所判例集第 2 版 507 巻 170 頁, 173 頁, 第 10 巡回区連邦裁判所, 1974 年, 内部引用および引用符省略）。

地裁の差止命令は、抽象的な法的結論をはるかに超えており、規則第 65 条を容易に満たすものである。地裁は被告に対し、「直接的または間接的に、（中略）Hetronic 社の（中略）トレードドレス、またはその複製物、偽造品、コピー、もしくは外見上の模倣品を、製品やサービスに使用すること、およびそれに関連して使用すること」を禁止した（控訴人添付書類 10 巻 2518 頁）。差止命令では、トレードドレスが具体的に定義されている：「『トレードドレス』とは、サイズ、形状、色または色の組み合わせ、質感、グラフィック、特定の販売手法などの特徴」を含む「製品、製品パッケージ、製品ラベル、製品デザイン、またはこれらの組み合わせの全体像」を指す（同典拠 2515 頁, 脚注 1）。さらに決定的なのは、トレードドレスが Hetronic 社製品の「黒と黄色の配色と筐体のデザイン」であると裁判所が述べていることである（同典拠 2515 頁）。これにより、規則第 65 条の要求事項を満たす十分な詳細が存在する。

C. 差止命令の適用範囲

上記にも関わらず、我々は、地裁の差止命令が不適切に広範であると結論付ける。差止命令の対象は、Hetronic 社が現在製品を販売している国だけでなく、世界中のすべての国に及んでいることを思い出すこと。

地裁が依拠した法令であるランナム法は、本件におけるこのような広範な差止命令を裏付けることができない。

Hetronic 社は、被告の「商標の歴史と地理に関する長大な説明」を「本件とは無関係」として却下している（被控訴人応答摘要書 30 頁）。しかし、商標権は「基本的に地理的なものである」という被告の主張は健全なものである（控訴人冒頭摘要書 27 頁）。「連邦政府に登録のある商標所有者（全国的な優先権の推定を享受している）であっても、その商標の使用を通じて実際に根付いている地域以外では、差止命令による救済を受ける権利はない」（*Emergency One, Inc. v. Am. Fire Eagle Engine Co.*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 332 巻 264 頁, 269 頁, 第 4 巡回区連邦裁判所, 2003 年, 強調追加, 内部引用符・引用元・脚注省略; *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf* も参照, 最高裁判所判例集 240 巻 403 頁, 416 頁, 1916 年, 商標は（中略）商標の使用を通じて事業者の商品が知られ、識別されるようになったすべての市場に及ぶ。しかし、商標を付す物品がなく、その物品を提供する事業者がいない市場までは及ばない」）。*Emergency One* は米国内の商標紛争を扱った判例であるが、本件にも同様に適用できる。Hetronic 社は、まだ参入していない市場に対して差止命令による救済を受ける権利はない。

脚注において、Hetronic 社は、「問題の商標権は、先に使用を開始したことで取得したのではなく、販売を通じて取得したため、被告の地理的議論は二重に無関係であり、したがって、権利は特定の法域の使用主義に基づく法律ではなく、契約に起因するものである」と反論している（被控訴人応答摘要書 31 頁, 脚注 7, 強調変更）。この点に関する Hetronic 社の主張は、むしろ地裁の差止命令を弱体化させるものである。

Hetric社が認めているように、被告に対する商標権の訴えは契約に起因するものであり、必ずしもランハム法の商標権侵害に起因するものではない。

例を考えてみる。もし、被告が Hetric 社の存在しない国で明日からリモコンの販売を始めたら、Hetric 社は被告に対して商標権を主張することはほとんどできない。混乱するような類似製品が販売されていない場合、商標権の請求の特徴である市場の混乱がどうして起こるであろうか。Hetric 社は、当事者間の契約により Hetric 社の製品マーク（NOVA、ERGO など）を使用する被告の権利が制限されているため、被告に対して契約違反の主張ができると議論しているようである。そして、Hetric 社はおそらく正しいだろう。しかし、その契約違反の主張は、必ずしも商標権の主張を裏付けるものではないし、ましてやランハム法に基づく差止命令による救済を裏付けるものでもない。

したがって我々は、Hetric 社が現在製品を販売または宣伝している国に差止命令の範囲を絞る。地裁が差止命令を下してから対象国に起きた変化の範囲において、我々の意見に従って差止命令を修正すべく地裁に再審を命じる。

II. 被告の所有権に関する抗弁

A. 背景

被告は裁判に至るまで、製品の商標やトレードドレスを含む係争中のすべての知的財産を被告が所有するため、Hetric 社の請求は成立しないと繰り返し主張した。被告の根拠を説明するために、まず、本件製品の起源および Hetric 社の設立に関する背景を補足する。

Hetronic 社は、1980 年代初頭にドイツで Hetronic Steuersysteme GmbH として設立されたのが始まりである。2000 年、Hetronic Steuersysteme 社創業者の Max Heckl 氏が米国に移住し、Hetronic 社関連会社の本社となった Hetronic International, Inc.（我々が「Hetronic 社」と呼ぶ会社）を設立した。この頃には、Hetronic Malta Limited および Hetronic USA を含む、Hetronic 関連子会社が複数存在した。

2000 年 7 月、Hetronic 社は、Hetronic Steuersysteme 社、Hetronic Malta 社、および Hetronic USA 社と研究開発契約を締結し、無線リモコンの更なる開発、マーケティング、および販売に向けて「リソースを共有し」「コストを均等に負担する」ことにした（控訴人添付書類 7 巻 1617 頁）。研究開発契約では、Hetronic 社を「請負業者」と呼び、他の Hetronic3 社をまとめて「開発者」と呼んでいる（同典拠）。研究開発契約には、後に争点となる次の条項が含まれている。

請負業者は、ノウハウ、技術情報、デザイン、製品説明、商標、商号などを含むがこれらに限定されない、請負業者が実施、生産、あるいは開発したすべてのもの、および開発者が請負業者に提供した、または請負業者が「製品」に関連して開発した一切のデータまたは情報、および開発者または請負業者のいずれかが本契約の期間中またはその他の時点で行った「製品」に関連する（中略）改良について、唯一の所有者が開発者[すなわち、Hetronic Steuersysteme、Hetronic Malta Limited、および Hetronic USA]であり、今後も開発者が所有者であり続けることを認め、かかる財産に対する開発者の独占的な権利、権原、利益を認める。

（同典拠 1617～18 頁，強調変更）。

2006 年までには、Heckl 氏の元会社である Hetronic Steuersysteme 社は、同社の広範事業において大きな役割を果たせなくなった。

同社は、ドイツ、米国、韓国、日本、中国、台湾、欧州連合で登録されている「Hetronic」商標を Hetronic 社に売却した。そして、[Hetronic Steuersysteme 社の事業が「ドイツにおける（無線リモコンの）マーケティング、販売、組立に焦点をおいていた」ため、社名を Hetronic Deutschland（後に Fuchs 氏の会社である Hetronic Germany 社に買収される）に変更した（同典拠 1618 頁）。

研究開発契約が締結されてから数年後の 2008 年 1 月、デラウェア州の法人である Methode Electronics, Inc は、Hetronic 関連企業すべての買収を試みた。しかし交渉中、Hetronic 社のドイツ販売代理店である Hetronic Deutschland 社にドイツ政府との税金問題があることを知り、Methode 社は買収を断念した。

Methode 社への売却を完了する前に、Heckl 氏は自社のすべての知的財産を Hetronic 社に統合しようとした。そこで、Hetronic Deutschland 社は、南米およびマルタで登録していた「Hetronic」の商標を Hetronic 社に売却した。Heckl 氏は、Methode 社への売却が完了すれば、NOVA 商標および ERGO 商標ならびにそれらのトレードドレスを含む、Hetronic 関連会社が保有するすべての知的財産の権利を所有できると考えていた。

2008 年 9 月、Methode 社は Hetronic 各社の買収を完了した。売買契約には、「[Hetronic Deutschland 社を除く Hetronic 関連会社]が所有、ライセンス供与、使用するすべての知的財産」が含まれていた（同典拠 1620 頁）。同契約では、「知的財産」を「すべての商標、サービスマーク、認証マーク、トレードドレス、ロゴ、商号、インターネットドメイン名、会社名、（中略）これらに付随するすべての営業権を含む」と定義している（同典拠 1621 頁）。

Heckl氏は、売却後も Hetronic Deutschland 社を所有し、経営した。しかし2009年、彼は会社の売却を考えた。Fuchs氏からのデューデューリジェンスの問い合わせに対して、[Hetronic Deutschland 社は、「特許、実用新案、意匠権（中略）著作権、および商標の登録ならびに出願」のいずれも有していないことを表明した（同典拠 1623 頁）。しかし、2010年に Hetronic Germany 社が Hetronic Deutschland 社を買収した際、その売買契約書には、「売主が保有し処分できる（中略）特許、商標、デザイン、および実用新案に関する権利（中略）を含むあらゆる無形資産を売主が買主に売却し引き渡す」と記されていた（同典拠 1624 頁）。

この一連の取引に基づき、Hetronic Germany 社は、2000年研究開発契約に基づき開発されたすべての技術と、同契約締結前に開発された「従来」技術を同社が所有していると考えたと主張している（同典拠 1629 頁）。その根拠は次のようなものであった。Hetronic Germany 社は Hetronic Deutschland 社の後継会社であり、Hetronic Steuersysteme 社として知られていたときに研究開発契約の当事者となった。同契約では、Hetronic Steuersysteme 社は、Hetronic Malta 社および Hetronic USA 社とともに、「ノウハウ、技術情報、デザイン、製品説明、商標、[および]商号」に対する所有権を保持するとされた（同典拠 1617～18 頁）。Hetronic Deutschland 社は、その後「Hetronic」の商標権を Hetronic 社に売却したが、Hetronic Germany 社は、他の知的財産権は売却対象に含まれていなかったと主張した。

そして、Methode 社が Hetronic Deutschland 社（またはその無形資産、その他の財産）を購入していないため、Hetronic Germany 社は、同社が研究開発契約に基づき前身の Hetronic Deutschland 社が保有した知的財産を所有すると主張した。被告は、Hetronic 社の商標権主張に対する抗弁をするために同じ理論に依拠し続けている。

B. 地裁が被告の所有権の抗弁を禁じたことは正当であった

被告は、被告らによる研究開発契約の理解に基づき裁判で所有権の抗弁を主張する予定であった。しかし、裁判のわずか2ヶ月前に、EUIPO の審判部で Hetronic 社に有利な審決が下されたため、Hetronic 社が被告の所有権の抗弁について略式判決を求めた。¹⁰ EUIPO 手続きにおける控訴審の審決に基づき、Hetronic 社は、争点遮断効の原則によって被告が関連する知的財産の所有権を主張できないと議論した。地裁は、口頭審理の後、口頭判決で申立てを認め、被告の「説明の申立て」（実質的には再審申立て）について再度口頭審理を行った後、被告が裁判で商標やトレードドレスの所有権を主張することを禁じた。被告は、地裁のこの判断が誤りであると主張する。

地裁が Hetronic 社の申立てを略式判決として解釈したため、我々は、地裁の裁定を再度審議する（*Savant Homes, Inc. v. Collins*, 控訴審裁判所判例集第3版第809巻1133頁, 1137頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2016年, 引用省略）。

¹⁰ ここでは重要でない理由により、Hetronic 社は当初、規則第50条(a)に基づく申立てを行ったが、地裁はその申立てを略式判決の申立てであると正当に解釈した。

本題は、国外判決の既判力について検討しているという点で、変則的な問題である。連邦裁判所は、国外の判決が適正手続の基準を満たしていれば、これを承認し、執行する（*Phillips USA, Inc. v. Allflex USA, Inc.*参照，控訴審裁判所判例集第3版77巻354頁，359頁，第10巡回区連邦裁判所，1996年，抜粋元 *Hilton v. Guyot*，最高裁判所判例集159巻113頁，202頁，1895年；¹¹ 抵触法の規則リステートメント（第2版）第98条注釈b，1971年，国外で下された有効な「判決は他州の判決と同じ程度の認定が与えられる」と説明している）。EUIPOの手続きで下された審決は、この基準を満たすものであることに当事者らは同意しており、我々も同様である。

しかし、我々は国外判決の争点遮断効力は考慮にいれるものの、連邦法の問題を検討する連邦裁判所としては、連邦法の争点遮断効に依拠する（*Murdock v. Ute Indian Tribe of Uintah and Ouray Reservation* 参照，控訴審裁判所判例集第2版975巻683頁，687頁，第10巡回区連邦裁判所，1992年，脚注および引用省略；*Blonder-Tongue Lab'ys, Inc. v. Univ. of Ill. Found* 参考，最高裁判所判例集402巻313頁，324頁，脚注12，1971年，既判事項を論じ、「連邦問題事件では、適用法は連邦法である」と

¹¹ この適正手続の基準が満たされるのは、「海外において、管轄権を有する裁判所が、完全かつ公正な裁判の機会を提供し、被告人の正当な召喚または任意の出頭の後、正規の手続きに則り裁判を実施しており、その裁判が自国の市民と他国の市民の間で公平な司法行政を確保するような法体系の下で行われ、裁判所またはその下にある法律体系において不公正な権利侵害、または判決を得るための不正を示すものがない」場合である（*Phillips USA*，控訴審裁判所判例集第3版77巻359頁，抜粋元 *Hilton*，最高裁判所判例集159巻202頁；*Soc'y of Lloyd's* も参照，控訴審裁判所判例集第3版402巻999頁，同じ *Hilton* の文言を抜粋している）。

指摘した)。¹²「争点遮断効では、一度ある問題に関して不利な判決を受けた当事者が、別の請求を追求または抗弁しているときにこれと同じ問題が生じたとしても、再び同じ問題を争うことが禁じられている。」（*Park Lake Res. Ltd. Liab. v. U.S. Dep't of Agric.*, 控訴審裁判所判例集第3版378巻1132頁, 1136頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2004年, 引用省略）。民事事件では、裁判所が争点遮断効の法理を適用する前に、4つの基準を満たす必要がある。

- (1) 既決の争点が問題の訴訟で提示された争点と同一であること。
- (2) 先行する法的措置により同実体事項が最終的に裁定されていること。
- (3) 法理が発動された当事者が、先裁決の当事者であったか、当事者と直接的な関係を有していること。
- (4) 法理が提起された当事者が、先の訴訟で当該争点を争う十分かつ公正な機会を得ていたこと。

（同典拠, 引用省略）。Hetric社 は各要素を満たしている理由を主張しているが、被告が真剣に異議しているのは最初の2要素のみである。これらの要素に焦点を当てて議論した結果、我々は、被告が所有権の抗弁を陪審に提出することを地裁が妨げたのは正当であったと結論付けた。

¹²少なくとも一つの法源は、国外の規則が「[米国の]裁判所の規則と実質的に同一」である場合、米国の裁判所が国外の争点遮断効の規則を適用すべきであると提案している（抵触法の規則リステートメント（第2版）第98条注釈f, 1971年）。この原則に基づけば、EUの争点遮断効の規則が本件紛争に適用されるべきであると論じられる。しかし当事者らは、連邦政府の争点遮断効法が適用されることに同意しており、EUの争点遮断効法についての議論はなされていない。EUの争点遮断効法に関する検討がないため、我々は、当事者のリードと我々が上述した法源とに従い、連邦政府の争点遮断効法に基づき本題を検討することにする。

第1要素では、被告が訴訟に挑む争点が「以前に EUIPO が扱った争点と同じ」であるか否かを評価する（*Murdock*, 控訴審裁判所判例集第2版975巻687頁）。つまり、「本質的に同じ議論が繰り返し行われることを回避する」ことを目的とする（判決のリステートメント（第2版）第27条注釈c, 1982年）。ここでは、被告が係争中の知的財産を所有しているか否かという問題は、EUIPOの手続きで決定されたものと本質的に同じである。しかしそれは、取消部門の審決および控訴審の判決の両方を読んで初めて明らかになることである。

取消部門が所有権の問題を決定していないと被告が主張したことは正しい。Abitron Germany社は、Hetronic社の商標出願が不誠実であったため、EUがHetronic社の「NOVA」商標を無効化すべきと主張し、EUIPOの手続きを開始したことを思い出すこと。（つまり、Hetronic社はAbitron Germany社の方に強い商標所有権があったことを知っていたと考えられる）。当該訴訟で両当事者は、知的財産の所有権に関するそれぞれの主張に基づき議論を進めた。しかし、取消部門は所有権の問題で言葉を濁した：「両者の主張は（中略）[被告]および[Hetronic社]のいずれもNOVA商標の使用を許諾されているかのような印象を与える」（控訴人添付書類13巻3180頁）。そのため第一審では、狭い範囲に基づき紛争が判断された。その結果、裁判所は、Hetronic社が実際に所有権の優位性を持っていたか否かにかかわらず、同商標を所有していると信じるに足る正当な根拠を持っていたため、同社がNOVA商標を出願（および取得）した行為は不誠実でなかったことだけを結論づけた。EUIPOの手続きが取消部門で終了していた場合、争点遮断効は適用されない。

しかし、取消部門とは異なり、審判部では所有権の問題に正面から取り組んだ。審判部は争点を次のように整理した。Methode 社が買収した当初の Hetronic International 社のように、企業が「事業運営」のすべてを譲渡する場合、「使用を通じて取得した商標権」も必然的に含まれる（同典拠 3112 頁）。言い換えると、Abitron Germany 社は、Methode 社による Hetronic International 社の買収には、非登録商標「NOVA」の使用権が含まれていないと議論しようとしたが、審判部は、企業の商標に対する権利を事業運営全体から切り離すことは不可能であると結論づけた。

審判部では、審決を下す際「決定的な問題は（中略）Hetronic 社の事業運営が[Abitron Germany 社]の法律上の前任企業に残されていたか否かである。本件では残されていなかった」と議論している（同典拠 3112 頁）。実際、審判部は逆の結論に達し、「[Abitron Germany 社]の法律上の前任企業の 1 社として、Hetronic Deutschland 社が社名[または]やドイツの『Hetronic』商標に対する権利を有しないことは、すべての[]契約から明らかである」と判示した（同典拠 3113 頁）。同判決は、Methode 社による Hetronic International 社の購入には「すべての知的財産が含まれる」という結論に基づいている（同典拠 3112 頁，強調追加）。

つまり審判部は、被告が裁判で争おうとした問題（Methode 社が Hetronic International 社を買収した際に、Hetronic 関連のすべての知的財産の所有権を取得したこと）そのものを解決したのである。¹³したがって、被告が裁判で争おうとした問題と同じ問題が EUIPO の手続きで解決されたと地裁が結論づけたのは正当であった。

被告の反対意見は、我々を説得できていない。被告らは、EUIPO での紛争は NOVA 商標に限定されており、他の商標は含まれていないため、審判部が同じ問題を判断していないと主張する。被告によれば、審判部の審決では EURO、GL、GR、またはその他の製品商標について言及されていないため、審決が NOVA 商標の所有権のみを規定するものであるという。

しかし我々は、地裁と同じように審判部の審決を理解した。「問題の知的財産の所有権は、二者択一の判断であった。2008年に[Hetronic社]にすべて渡ったのか、2010年に被告にすべて渡ったのかのどちらかだ」（補足添付書類2巻361頁）。審判部では、NOVA商標だけでなくすべての知的財産が Hetronic 社に譲渡されたと判断されたことが明白である（控訴人添付書類参照、13巻3112頁、関連する契約には、「譲渡された資産には（中略）[Hetronic]によって開発、製造、マーケティングおよび販売された無線リモコン製品に組み込まれたすべての知的財産が含まれる」と説明される、強調追加、内部引用符省略）。さらに被告は、地裁で言及されなかった他の商標に関して、所有権の争いがどのように異なるのかを説明できていない。

¹³ 口頭弁論の数ヵ月後、Hetronic 社は、欧州連合一般裁判所が審判部の審決を支持したことを知らせる規則第 28 条(j)の書簡を提出した。これに対し被告は、EUIPO と同様、一般裁判所にも所有権問題を判断する管轄権がないとの主張を繰り返した。しかし以下に説明するように、被告は EUIPO の管轄権欠如に関する議論を放棄した。

実際、他の知的財産に対する Abitron Germany 社の主張は、NOVA マークについて同社が提示し、審判部が拒否したものと同一理論、文書、および議論に基づいている（判決のリステートメント（第2版）参照、第27条注釈c、1982年、前の裁判所が同じ問題を判断したか否かを評価する際に、裁判所は「第2の手続きで提出される証拠または議論と第1の手続きで提出されたものとの間に実質的な重複があるか」を尋ねるべきであることを示唆している）。

被告は、第2の要素については、全く良い結果を出していない。そこで我々は「前の訴訟が最終的に実体事項を裁いたか否か」を検討する（*United States v. Rogers*, 控訴審裁判所判例集第2版第960巻1501頁, 1508頁, 第10巡回区連邦裁判所, 1992年, 引用省略）。実体事項は裁かれている。当事者間の争いを解決した後、EUIPO は Abitron Germany 社の申請を棄却し、同社に訴訟費用の支払いを命じた。

それにもかかわらず被告は、審判部の所有権に関する認定は単なる見解（dictum）であり、したがって審判部が本題を実際に判断したわけではないと主張している。確かに、「実体事項に関する裁定は、その審決に必要なものでなければならない」ので、見解では不十分だろう（*Murdock*, 控訴審裁判所判例集第2版975巻687頁, 引用省略）。しかし、審判部の所有権に関する判決は、決して単なる見解ではない。見解（dictum）とは、「司法上の意見を述べる際の司法上のコメントであるが、事件の判断には不必要なため、判例とならない（ただし、説得力があるとみなされる場合もある）」。（*Dictum*, Black's 法律辞典2019年第11版）。本件の場合、審判部の判断は、知的財産の所有者が誰であるかという結論に依存する。「[Abitron Germany 社]は、「NOVA」商標の以前の権利とされるものに依拠し、Hetronic 社商標出願に関する）不誠実議論を主張している。

だが既に指摘している通り（中略）当社には使用を通じて獲得した「NOVA」商標の権利はない。」（控訴人添付書類 13 卷 3114 頁）。別の言い方をすれば、Hetric 社がすべての知的財産を所有しているという審判部の判決は、被告による不誠実議論が失敗したという結論の必要な前提条件であったといえる。よって所有権に関する審決は、見解（dicta）ではなかった。¹⁴

よって、Hetric 社は要求される各要素を満たしているため、我々は、被告の所有権の抗弁に関する地裁の略式判決を支持する。

III. 裁判における地裁の証拠判決

被告は 3 つの地裁判決に異議を唱えている。第 1 に、被告は、地裁が Hetric 社による関連性についての異議申立てを誤って支持したことにより、ランサム法が国外での販売活動に及ばないという被告の論点を主張できなくなったと主張する。その問題についてはすでに上記で扱った。我々は法律問題としてランサム法が被告の行為に適用されると結論付けているため、地裁のいかなる誤りも無害である

（*Bridges v. Wilson* 参照，控訴審裁判所判例集第 3 版 996 卷 1094 頁，1099 頁，第 10 巡回区連邦裁判所 2021 年，「たとえ地裁に誤りがあったとしても、判決が重大な偏見をもたらすか、訴訟の結果に十分な影響を及ぼさない限り、これが覆ることはない」，原文に変更あり，引用省略）。

¹⁴ 被告は、各議論につき 1 文あまりで他の多くの議論を提起しているが、我々はこれらを取り上げない。第 1 に、被告は、EUIPO には所有権問題を判断する管轄権がないと主張している。被告は、地裁で本議論を提起していないため、議論の権利を喪失している。そして被告は、明白な誤謬準則をこの新たな議論に適用することを明示しなかったため（本議論がその厳しい基準をクリアしていると主張することもできなかった）、我々は本議論の検討を拒否する（*Grupo Cementos* 参照，控訴審裁判所判例集第 3 版 970 卷 1282～83 頁，控訴審における議論の権利放棄を回避するためには、当事者は冒頭摘要書において、明白な誤謬準則を明示し、同準則の適用に対する抗弁を提示することが要求される」，引用省略）。第 2 に、第 3 の要素について被告は、争点遮断効が適用されるのは Abitron Germany 社のみであると主張した。他の被告は EUIPO 手続きの当事者ではないことがその理由である。しかし管轄権に関する議論と同様に、被告は、地裁で第 3 の要素について議論しておらず、また、その議論が明白な誤謬の準則をクリアできるという主張もしていないため、我々はこの議論が放棄されたとみなす（同典拠）。

第2に、被告は、同社が知的財産を所有しているという証拠を、裁判所の争点遮断効判決とは無関係の目的で使用することを地裁が不当に妨げたと主張している。第3に、被告は、地裁が被告の損害専門家証人を排除したことに異議を唱えている。我々は、この2つの異議を順番に却下する。

「証拠判決は通常、裁判長の非常に広い裁量に委ねられており、誤った法律上の結論、明らかに誤った事実の認定、あるいは明らかな判断ミスに基づく場合にのみ、裁量の濫用となり得る」(*Leprino Foods Co. v. Factory Mut. Ins. Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版第653巻1121頁, 1131頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2011年, 内部引用および引用符省略)。「たとえ裁判所が誤った証拠判決を見つけたとしても、その誤りが『当事者の実質的な権利に影響する』場合でなければ新しい裁判は命じられない」(同典拠, (*Webb v. ABF Freigh Sys., Inc.*から抜粋, 控訴審裁判所判例集第3版155巻1230頁, 1246頁, 第10巡回区連邦裁判所, 1998年)。

A. 権利放棄および黙認、ならびに所有権の誠実な所信に対する抗弁

地裁は、被告が知的財産を所有していることを裁判で主張できないとする争点遮断効判決を下したが、裁判所は別の目的のために所有権の証拠の提出を認めるべきだったと被告が主張している。具体的に被告は、商標請求の故意侵害の要素に対抗するため、Hetronic社の契約請求に対する権利放棄および黙認、および所有権の誠実な所信の抗弁を提示しようとした。これらの問題のいずれについても、地裁はその裁量を濫用していない。

まず、地裁は Hetronic 社の反対を押し切り、被告が権利放棄と黙認の抗弁を主張できると判断した。しかし地裁は、この抗弁は「被告が商標または技術を所有していると信じていたか否かについては問題にならない」、「問題は、Hetronic 社が黙認の抗弁を立証するために必要な事実上の知識および主観的な意図を有したか否かである」と明確にした（補足添付書類 2 巻 362 頁，強調追加）。言い換えれば、この抗弁を提示し、Hetronic 社が被告の契約違反を黙認したことを示すには、被告は、被告が知的財産を所有していることを Hetronic 社が信じていたことを証明する必要があった。被告が所有していると考えているか否かは関係ない。その判決に基づき、被告は抗弁を追求しないことを選択したようである。それは地裁の責任ではない。

第 2 に被告は、地裁が所有権の誠実な所信の抗弁を認めなかったことに異議を唱えているが、これは地裁の根拠を無視している。地裁は、被告によるこの抗弁を禁じたが、それは争点遮断効のためではなく、被告がこの抗弁を放棄したためであった。被告は、回答書、略式判決、または審理前適用書においても、この問題を提起していなかった。そして被告は、裁判の前夜にその抗弁を認めると Hetronic 社に著しい不利益をもたらすという地裁の結論に異議を唱えていない。したがって我々は、被告による同抗弁の提起を地裁が正当に阻止したと結論づける。

B. 被告の損害専門家証人の排除

裁判中、被告は、陪審員がランハム法に基づき認められた賠償から被告の商品原価（すなわちリモコンの製造費用）を減額しなければならない、という損害専門家証人 Alexander Demuth 氏の証言の提出を求めた。地裁は Demuth 氏の証言を認めたが、商品原価の問題について意見することを禁じた。被告はこの判決を不服として控訴した。

証拠開示手続き期間中、被告は「一貫して（中略）同社の会計システムである『総原価法』には必要な情報が含まれないため、売上原価を判断できないと主張した」（補足添付書類1巻77頁、引用省略）。しかし Demuth 氏はその専門家証人報告書の中で、被告が「事後的に」作成したスプレッドシートに基づいて被告の売上原価を計算した。「この表では（中略）各社の総費用をいくつかのカテゴリーに『分類している』が、特定の売上に関連する費用は分類されていない」（同典拠）。Hetric社は、Demuth 氏の売上原価の証言が「被告が売上原価を見積もる方法がないと数ヶ月間主張した後に Demuth 氏のために作り上げた信頼できないデータ」に基づいていると主張し、証言の除外を要求した（同典拠76頁）。

Daubert 審問において地裁は、「会社から独立した人物が数字の妥当性について証言する」という被告の表明に基づき、Hetric社の申立てを暫定的に却下した（同典拠2巻288頁、「これらの数字が実際に正確であるか否かを彼が確認することはない。それは彼の専門的な意見を支援するために会社が確認する内容である」）。

地裁は、Demuth氏が証言の根拠とするであろう数字を被告が検証することを判決の条件とした。「被告が売上原価（中略）を裏付ける証拠を提示する責任を負うならば、被告の利益に対するランナム法の賠償額から売上原価を差し引くべきであるとDemuth氏が証言することが許される（中略）と私は結論づける。」（同典拠 291～92頁，強調追加）。

しかし被告は裁判までに、Demuth氏が専門家報告の根拠とした数字の正確さを証明する証言または証拠を提出できなかった。そこで地裁は裁判の終盤の口頭判断において、Demuth氏が製品原価の問題について証言することを禁じた。「（Daubert 審問で）いると言われた証人がいない（中略）、だがもっと重要なのは（中略）私がランナム法第35条に基づき必要とした証拠であって、提出されるとした独立証拠が存在しないことである（控訴人添付書類 13 卷 3334～35 頁）。

地裁の簡潔な口頭判断において、その判断の法的根拠が明確に示されていないことが事態を複雑にしている。両当事者は、競合する等しく誤った意見を提示している。被告は、地裁がDemuth氏の証言を規則第602条に基づいて排除したのは、Demuth氏が「証言した費用に関する情報についての個人的な知識」を欠いていたからだと主張する（控訴人冒頭摘要書 49 頁）。しかし被告は、規則第602条についての地裁の指摘を誤解している。地裁は、Demuth氏自身が検証していないので数字の正確さを証言できないと指摘しただけである（控訴人添付書類 13 卷 3334 頁，「[Demuth氏]は、[Abitron 各社の CEO]が提供した数字の信頼性に関して、規則第602条の知覚証人ではない」，強調追加）。

これに関して Hetric 社は、地裁が Demuth 氏の証言を「Daubert 審問に基づいて」排除したと主張している（被控訴人応答摘要書 54 頁）。しかし、それも同じく間違っている。地裁は、Demuth 氏の証言が規則第 702 条と第 703 条の下では十分であることを認めたが、ランサム法の下ではより多くが要求されると説明した。

Demuth 氏が売上原価について証言するために提示した根拠は、規則第 702 条に基づく専門家証言のために、規則第 703 条のもと専門家が使用する根拠として十分である可能性が非常に高いと思われる。

しかし、ある情報源が規則第 702 条の専門家[証言]のために、規則第 703 条のもと専門家が使用する根拠として十分であるということは、私の考えでは、陪審員に、ランサム法第 35 条の実体要求の下で合格する証言および証拠を提示することとは全く別のことである。

（控訴人添付書類 13 巻 3334 頁，強調追加）。したがって地裁は、被告がランサム法で要求される「費用または控除の請求に関して、被告がすべての要素を証明できなかった」と判断したようである（米国特許法第 1117 条(a)）。

地裁の正確な根拠は不明だが、「記録に裏付けられた一切の理由について地裁を支持できる」

（*Spring Creek Expl. & Prod. Co., LLC v. Hess Bakken Inv., II, LLC*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 887 巻 1003 頁，1032～33 頁，第 10 巡回区連邦裁判所，2018 年，引用省略）。我々は以前から、経済専門家証人の「意見が利害当事者の都合の良い供述に基づいているため根拠を欠く」場合、地裁が経済専門家証人を排除できると認識している（*Champagne Metals v. Ken-Mac Metals, Inc.*, 控訴審裁判所判例集第 3 版 458 巻 1073 頁，1080 頁，脚注 4，第 10 巡回区連邦裁判所，2006 年，括弧および内部引用符省略）。それが本件で起きたことである。

問題は Demuth 氏に提供されたデータであって、Demuth 氏の証言そのものではない。被告は一貫して製品原価を記録していないと主張していたが、突然、損害賠償額を相殺するために必要な財務記録を提出した。地裁は、これらの偶然の文書に当然ながら懐疑的だった。また、Demuth 氏が意見を立てる上で信頼性のある方法を用いたと地裁が判断したとしても、信頼性のない捏造された数字に基づいた証言であれば、彼の証言はあまり価値がないだろう。被告は（約束通り）係争の数字を認証する十分な時間と機会があったのに、それをしなかった。これらの事実から、地裁が Demuth 氏の製品原価の証言を排除したことは、裁量権の濫用ではない。

結論

以上の理由により、我々は、地裁判決の一部を承認し、一部を取り消し、我々の意見に従って差止命令を修正するよう、地裁に再審を命じる。¹⁵

¹⁵我々は、5つの文書を封印して提出するという被告の申立て（原告から異議なし）についても承認する。各文書は地裁の保護命令により機密扱いとされており、我々は、両当事者が「一般市民が記録にアクセスできないようにすることを正当化する現実的かつ実質的な利益」を証明したことに納得している（*JetAway Aviation, LLC v. Bd. of Cnty. Comm'rs*, 控訴審裁判所判例集第3版第754巻824頁, 826頁, 第10巡回区連邦裁判所, 2014年, 引用および内部引用符省略）。