

PTAB 秘密保持命令は、 歯があり（効力を有し）、違反者に噛みつく

筆者：タミー・テリー (Tammy J. Terry)

当事者系レビュー (IPR) 手続における秘密保持命令は実際に行使されることが
できます。 *One World Technologies, Inc. v. Chervon (HK) Ltd.* 事件において、特許審判
部は、特許所有者が、同じ法律事務所の弁護士によりどちらの側でも代理された
同じ当事者に関わる同時係属中の地方裁判所での請求において IPR 手続における
秘密情報を提示したことから、IPR 秘密保持命令に違反したと判定を下しました。
特許審判部は、秘密保持命令違反について警告するため、かつ、秘密保持命令、
及び今回と他の IPR における秘密情報を守る特許審判部の力への信頼感を植え付
けるため、当該特許所有者に対し制裁を科しました。

秘密保持命令は、訴訟において当事者の秘密情報を、公開又は訴訟自体以外の
利用目的から守るために用いられます。多くの場合、地方裁判所は、何が「秘
密」情報に該当するか、そして、当事者及び裁判所がどのようにそのような情報
を指定し、扱い、使用するかを特定する一般的に使われる文言を用いた既定の秘
密保持命令を有します。当事者は、裁判所にその既定の秘密保持命令又はその修
正版の発令を請求することができます。

特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board) は、当事者系レビュー手続用の既定
の秘密保持命令も有します。地方裁判所の場合、秘密保持命令は自動的に IPR 手
続において使われるものではありません。つまり、秘密保持命令を希望する当事
者は、必ず特許審判部に秘密保持命令への承認及び発令を請求しなければなりま
せん。秘密保持命令の承認及び発令が行われた場合にのみ、IPR において提出され
た当事者の秘密情報が公開対象外になることが保証されます。

特許訴訟当事者は、特許訴訟事件における秘密保持命令に対処するのに慣れて
いますが、クライアントからよく聞かれる質問が、「当事者が秘密保持命令に違

反したらどうなるか」です。幸いなことに、違反は比較的稀です。また、経験上、地方裁判所は、秘密保持命令に違反した当事者及び代理人に制裁を科すことがあります。しかし、IPR 手続が比較的新しい制度であるため、特許審判部がどのように秘密保持命令違反を処理するかを示す事例はまだ多くありません。

ところが、2021年4月、特許審判部は、そのようなある判決を下し、少なくともこの事件においては、IPR 手続における秘密保持命令を行使する意向を示し、秘密保持命令に関わる IPR 手続の関係者へ警告を發しました。*One World Technologies*¹が、4つの関連 IPR 手続、3つの特許、及び地方裁判所において同じ特許に関わる同時係争中の特許侵害訴訟事件で互いに争う2の当事者に関わりました。IPR 手続の申立人がその訴訟事件の被告人でした。

2021年1月、IPR 手続の特許所有者が申立人（すなわち、特許異議申立人）の社長のデポジション（証言録取）に参加しました。デポジション中、申立人は、証言録取書を秘密性のあるものとして指定し、したがってその証言録取書にマークを付けました。その後すぐに、特許所有者は、4つの IPR 手続において、その封印された秘密証言録取書を提出しました。IPR 手続の当事者、最も重要なことに、特許所有者は、特許審判部の既定の秘密保持命令に従うことに同意しました。

その後、特許所有者は、地方裁判所での訴訟において同じ証言録取書の写本を提示し、地方裁判所が發された秘密保持命令により許可される極秘情報として指定しました。そして、特許所有者の弁護士は、地方裁判所訴訟において提示物からその秘密証言録取書を削除し、編集が加わったものに置き換えました。IPR 手続の申立人の弁護士は、その地方裁判所訴訟における被告人の弁護士として同じ法律事務所の者でした。

¹ *One World Technologies, Inc. v. Chervon (HK) Ltd.*, Case Nos. IPR2020-000884, -00886, -00887, -00888, Paper 35 (P.T.A.B. April 22, 2021).

数日後、申立人は、特許所有者が、IPR 手続における秘密証言録取書を提示したことで IPR 手続以外の不適切な目的でその証言録取書を使用したため秘密保持命令に違反したと主張し、IPR 手続においてそれに対する制裁を求めました。

特許審判部は、特許所有者は地方裁判所訴訟において編集されていない秘密性のある証言録取書を提示したことから IPR 手続における秘密保持命令に違反したとの結論を下しました。特許審判部によれば、特許所有者は、地方裁判所訴訟において証言録取書を提示したことによって、その情報を当事者系レビュー手続以外の目的で利用したことになります。それは違反行為に当たります。また、特許審判部によると、特許所有者の秘密保持命令違反は、「特許審判部のディスカバリー手続に不利な影響を及ぼしました」。

特許審判部は、被告人の訴訟弁護士は申立人の IPR 手続の弁護士として同じ法律事務所の者であるという事実には左右されませんでした。特許審判部はまず、IPR 手続における申立人の委任状は、当該法律事務所全体でなく、3 人の特定の弁護士に限定されていると注意しました。次に、特許審判部は、顕著な問題としては、特許所有者が、提示された証言録取書を合理的に守らなかったかではなく、IPR 手続において取得した保護された情報を IPR 手続以外の目的で使用することによって *特許所有者が特許審判部の秘密保持命令により保護される情報を不適切に使用したか*であると説明しました。特許審判部によれば、訴訟において証言録取書を提示することは、既定の秘密保持命令の条項により保護された情報の不適切な「使用」です。

特許審判部は、少なくとも以下の 2 つの理由に基づき、申立人は、その証言録取書を提示した結果として、被害を被ったとの裁定も下しました。1 つ目の理由は、特許審判部によれば、証言録取書を提示することによって、保護された情報は、特許審判部の制御から「解放される」ようになってしまったからです。地方裁判所訴訟に関わる別の秘密保持命令が存在するという事実は関係ないことです。特許審判部が指摘したように、「その命令又はそれによって与えられた保護

を制御する」ことができなくなり、「我々の制御により保護された情報を許可なく提示したことは、我々から制御権限を奪い取りました」。

2つ目の理由は、特許審判部は、「保護された情報の誤用は、手続において自身の秘密情報が守られるという申立人の我々に対する信用を徐々に壊し」、「保護された情報の認可されていない誤用は、他の当事者の、自身の秘密情報が守られるという特許審判部に対する信頼を損なう」と認識したからです。

その結果、かつ、要求された制裁について検討した後、特許審判部は、特許所有者に対し制裁を科しました。制裁により、特許所有者は、証言録取書の編集されていないインデックスを訴訟における提示から取り下げること、保護された情報にアクセスした又は情報を受領した者及びその時間を特定すること、並びに秘密保持命令に拘束されることに同意した者及び同意した時間を特定することを求められました。

この判決を以て、特許審判部は、秘密保持命令は重要視されていることを見せ、秘密保持命令違反は迅速かつ意義のある処罰によって対処されるので IPR 手続の当事者は安心してよいと示しました。