

リーガルフロンティア21

プロジェクトベース

実務・英文契約書講座

第4回 契約書にあらわれる訴状・ 訴答書面・ディスカバリ

2013 年6月5日(水) 午後7:00～9:00

会 場

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-10 神田第3 アメレックスビル 7F
株式会社リーガルフロンティア21
セミナールーム

テーマ	トピック	学習目標
④契約書にあらわれる訴状・訴答書面・ディスカバリ 2013年6月5日（水）	販売代理店契約、製造物責任、対人管轄、裁判管轄、訴状送達、デュープロセス、ディスカバリ、外国判決の承認	日本企業が米国で販売した製品にもとづき製造物責任訴訟を米国で提起されたと仮定して、そのような紛争に関連する契約書上の規定・条項を検討します。また、米国連邦民事訴訟規則（FRCP）を概観するとともに、ディスカバリ等の域外への影響、外国訴訟判決の執行条項についても論点を確認します。

契約書にあらわれる訴状・訴答書面・ディスカバリ

1. 販売代理店契約の例

DISTRIBUTION AGREEMENT

Indemnity for Product Liability Costs

Tokyo Bed shall cooperate fully with Hill-Rom in responding adequately to the third party claim by providing any necessary or desirable information, documentation or records to Hill-Rom, as determined by Hill-Rom in its sole opinion. Hill-Rom agrees to indemnify and hold harmless Tokyo Bed against any third party liability claims, demands, costs or expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of the defect in, failure of or fault concerning a Product, a recall or the implementation of a field corrective action concerning or affecting any Product, provided, however, that Tokyo Bed notifies Hill-Rom of all such third party claims immediately upon service or receipt of a claim, and that Tokyo Bed passes to Hill-Rom the sole control of the management of any such claims, whether they be against Hill-Rom or Tokyo Bed.

Tokyo Bed agrees to indemnify Hill-Rom against all third party claims, demands, costs or expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of Tokyo Beds gross negligence or willful neglect in the distribution of the Products and/or third party claims relating to the failure or fault of a Product, a recall or the implementation of a field corrective action, to the extent caused by the result of Tokyo Beds action, gross negligence or willful neglect.

It is understood that the intent of the both of the foregoing paragraphs is that the parties shall share liability in the subject matters proportionate to the fault of each party.

It is also understood that the obligations in this Section shall not be deemed consequential damages which are subject to limitation under Section 7.1.

DISTRIBUTION AGREEMENT

BETWEEN

Tokyo Bed Co., Ltd.

AND

HILL-ROM, INC.

EFFECTIVE AS OF SEPTEMBER 1ST, 20__

PREAMBLE

WHEREAS, Hill-Rom currently does not have an active sales channel in Japan but desires to promote the Products (as hereinafter defined) in Japan;

WHEREAS, Tokyo Bed has experience in the marketing and the distribution of medical devices in general, and of products such as the Products in particular, and can offer sales, marketing and after-sales support throughout Japan;

WHEREAS, Hill-Rom and Tokyo Bed agree that all terms capitalized in this Agreement shall have the meaning described in Schedule A attached hereto and made a part of this Agreement, unless such meaning is specified elsewhere in the Agreement;

WHEREAS, Hill-Rom now desires to appoint Tokyo Bed as distributor of the Products for Japan, and Tokyo Bed desires to accept such appointment.

NOW, THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

PART I. DISTRIBUTOR PROGRAM

1. Object of Contract

1.1. Appointment

In accordance with the terms and subject to the conditions of this Agreement, Hill-Rom hereby appoints Tokyo Bed, and Tokyo Bed hereby accepts such appointment, as Hill-Rom's NON-EXCLUSIVE distributor for the promotion, marketing, sale (or resale) and service of the products listed on Schedule B attached hereto (the "Products") to acute care hospitals and other health care facilities in Japan commencing on the Effective Date.

Tokyo Bed does not have any right to the distribution of any Hill-Rom product other than the distribution of the Products to acute care hospitals and other health care facilities in Japan. Hill-Rom retains the right to appoint other distributors in Japan for other product lines, at its entire discretion

1.2. Nature of Relationship

Nothing contained in this Agreement shall be construed or interpreted as creating an agency, partnership, franchisee or joint venture relationship between the Parties. Tokyo Bed is an independent contractor, and has no authority to make any agreement or commitment, or to undertake or incur any obligation or liability on behalf of Hill-Rom or any of its affiliates, except as otherwise expressly authorized in writing by Hill-Rom.

1.3. Product Changes and Additions

1.3.1. Product Changes

Hill-Rom retains the right, at its discretion, to alter or modify the design, size or dimension of the Products, and to make changes therein at any time; provided, however, that Hill-Rom will provide to Tokyo Bed ninety (90) days' notice prior to the effective date of any such changes.

New products replacing discontinued Products will only become part of Schedule B if an amended Schedule B is executed by both Parties.

1.3.2. Product Additions

In the event that Hill-Rom proposes to introduce a new product marketable in Japan, Hill-Rom shall notify Tokyo Bed regarding any such new product as such information becomes available, but shall have no obligation to either offer the new products for distribution by Tokyo Bed or accept an offer from Tokyo Bed to distribute the Product. Any agreement to add a new product as a Product under this Agreement shall be evidenced solely by an amendment to Schedule B, executed by both Parties.

1.3.3. Product Deletions

Unless otherwise agreed by Hill-Rom and Tokyo Bed, Hill-Rom retains the right at any time during the term of this Agreement to delete any Product from the Products listed in Schedule B for any reason whatsoever upon ninety (90) days' prior written notice to Tokyo Bed. Deletions from Schedule B will become effective on the date agreed by both parties, and will be evidenced by delivery by Hill-Rom of an amended version of Schedule B to Tokyo Bed which shall not require approval by Tokyo Bed.

1.3.4. Direct Sales

1.3.4.1. Whenever an end-customer in Japan expresses the desire to contract directly with Hill-Rom for purchase of a Product and Hill-Rom desires to designate Tokyo Bed as the servicer of that customer in Japan, Hill-Rom may enter into a contract directly with such customer for sale of the Product (the "Direct Sale") and notify Tokyo Bed of the Direct Sale. Tokyo Bed agrees to perform for such Direct Sale customer all warranty service that it would be obligated under this Agreement to perform with regard to a sale by Tokyo Bed. Without first securing Tokyo Bed's written consent, Hill-Rom will not agree with the Direct Sale customer to any broader warranty which will have to be fulfilled by Tokyo Bed different than Tokyo Bed would be required to fulfill to its own customers.

1.3.4.2. Hill-Rom will send to Tokyo Bed a copy of the document evidencing the Direct Sale, including the terms and conditions of such Direct Sale. Tokyo Bed will countersign a copy and remit such countersigned copy to Hill-Rom to confirm (i) Tokyo Bed's full knowledge of all warranty obligations; and (ii) Tokyo Bed's full acceptance of all warranty obligations that are to be fulfilled by Tokyo Bed within Japan.

1.3.4.3. Under a Direct Sale, the full price of Products agreed between Hill-Rom and the customer shall be paid to Hill-Rom as per the terms and conditions of the Direct Sale contract. Hill-Rom shall then pay to Tokyo Bed, as a commission, five

percent (5%) of the price of Tokyo Bed Price to be calculated by Section 2.6.1 applicable to the Products sold by Hill-Rom to the customer, provided that if special, temporary market conditions require, Hill-Rom and Tokyo Bed may agree on a different commission. The commission will in all cases compensate Tokyo Bed fully for the timely and strict execution of warranty service to be performed by seller to the Direct Sale customer which are to be performed in Japan, and Tokyo Bed acknowledges and agrees that it has no right to demand any other compensation from either Hill-Rom or the customer with regard to the Direct Sale.

- 1.3.4.4. Tokyo Bed will be paid its commission on the Direct Sale within ninety (90) days of when Hill-Rom has received the full payment for Products from customer on its bank account. In case of several partial payments, the principle applies to each partial payment, as long as each partial payment is received by Hill-Rom according to the terms of the Direct Sale contract. If the customer fails to pay any partial payment in time, in whole or in part, Tokyo Bed will be paid its commission on a pro rata basis based on payment received by Hill-Rom from customer. In the event that Hill-Rom agrees to return of a Direct Sale, the commission paid to Tokyo Bed shall be credited to Hill-Rom or returned.
- 1.3.4.5. Hill-Rom will either stock in Japan or air-ship from the U.S. at its cost all parts required for Tokyo Bed to perform warranty service on Direct Sales, and Tokyo Bed will insure timely and full performance of all warranty service to be performed by seller within Japan with respect to such Direct Sale. Provided that Hill-Rom has timely provided the parts to Tokyo Bed, Tokyo Bed will indemnify and hold Hill-Rom harmless against any claim by customer for additional rebate, or additional payment or any penalty based solely on failure to perform or unsatisfactory performance by Tokyo Bed of any warranty service on Direct Sales to be performed by seller in Japan.
- 1.3.4.6. Notwithstanding the foregoing provisions of this Section 1.3.4, Hill-Rom agrees that (i) the volume of Direct Sales transactions during any Sales Year plus sales of parts sold directly by Hill-Rom to end-customers in Japan shall not exceed five percent (5%) of Tokyo Bed's Minimum Revenue Commitment as set forth in Schedule D to this Agreement, and (ii) both such Direct Sales and sales of parts directly by Hill-Rom to end-customers in Japan shall be included for purposes of calculating Tokyo Bed's achievement of the Minimum Revenue Commitment in any given Sales Year.

2. Duties of Hill-Rom

2.1. Supply and Delivery of Products

Hill-Rom shall use reasonable efforts to supply Products ordered by Tokyo Bed and shall process promptly all accepted orders, provided that if at any time there is a shortfall supply of any given Product, Hill-Rom reserves the right to allocate its supply of such Product among its distributors and customers, as it deems appropriate in its sole discretion, including but not limited to rejecting orders. Notwithstanding the foregoing, Tokyo Bed shall notify Hill-Rom in writing at the time of an order submission if Tokyo Bed may be liable to its customer on account of any delay in fulfilling the customer's order. If Hill-Rom accepts the Tokyo Bed order and is delayed in shipping from its dock more than ten (10) weeks after Hill-Rom's

acceptance of the order, other than by reason of Force Majeure as provided for in Section 7.2 ("Penalty Situation"), then as Hill-Rom's sole responsibility, and Tokyo's sole remedy for such delay, Hill-Rom will be liable to Tokyo Bed for actual damages paid by Tokyo Bed to its customer, not to exceed ten percent (10%) of the price charged by Hill-Rom to Tokyo Bed for the portion of the shipment so delayed. Notwithstanding the foregoing, if at any time, Hill-Rom believes that, due to reason of Force Majeure as provided for in Section 7.2, Hill-Rom will not be able to deliver an order to Tokyo Bed by the time communicated by Hill-Rom in its order acknowledgement, Hill-Rom shall endeavor to notify Tokyo Bed of such obstacle as soon as practicable and shall use its reasonable efforts to keep the actual delivery date as close as possible to the date originally communicated by Hill-Rom. If Hill-Rom is delayed on the supply of any Products ordered by Tokyo Bed for more than one (1) month after the delivery date acknowledged by Hill-Rom in its order acceptance, then the Minimum Revenue Commitment shall be correspondingly reduced pro rata temporis for the period during which supply is interrupted. Except for the permitted damages in a Penalty Situation, and notwithstanding any other provisions hereof, Hill-Rom shall not be liable for any compensation, commission, penalty, reimbursement or damages for any delay or failure in the delivery of the Products to Tokyo Bed.

2.2. Training of Tokyo Bed Staff

Hill-Rom shall provide Product training for a reasonable number of Tokyo Bed's personnel, at mutually acceptable times and places, provided, however, that Tokyo Bed shall pay for all traveling and living expenses for its personnel attending such training. Hill-Rom shall pay for all traveling and living expenses for the trainers, as well as for all costs of training facilities, unless otherwise agreed in writing with Tokyo Bed.

2.3. Advertising and Promotional Material

Hill-Rom shall furnish to Tokyo Bed a reasonable quantity of Hill-Rom's advertising and promotional materials for use by Tokyo Bed, in the English language. Tokyo Bed will carry out any translation of such materials at its exclusive cost and under its exclusive responsibility in case of contents discrepancy.

Tokyo Bed may conduct, at its own expense, such advertising in the local media as is necessary for the successful promotion, marketing and sale of Products within Japan; provided, however, that the advertisements are pre-approved by Hill-Rom, which approval shall not be unreasonably withheld. Any materials expressly created for use in Japan shall be deemed works made for hire for Hill-Rom or all rights therein shall be assigned to Hill-Rom by Tokyo Bed without further consideration being deemed necessary to effect such assignment.

2.4. Assistance to Tokyo Bed

Hill-Rom shall provide such assistance as may be requested by Tokyo Bed and as Hill-Rom can reasonably render for promoting, marketing and selling the Products throughout Japan. Further, Hill-Rom shall provide reasonably sufficient technical and/or technological information, assistance and other support to permit Tokyo Bed to respond to any claim filed or inquiry communicated by customers of the Products in Japan.

2.5. Standard Terms of Sale

Unless otherwise agreed in writing, sales shall be as follows: (a) If Tokyo Bed so specifies in its order, sales shall be FOB US port to be specified by Hill-Rom (IncoTerms 2000), at a surcharge of four percent (4%) of the price otherwise established pursuant to Section 2.6 (regardless of level of filling container for shipment or transportation), and (b) otherwise, sales shall be EXW(IncoTerms 2000) Hill-Rom's plant of origination of the Products. In each case, title and risk of loss shall be transferred from Hill-Rom to Tokyo Bed at the applicable delivery point.

2.6. Product Pricing

2.6.1. Tokyo Bed Price

The prices to be paid by Tokyo Bed for the Products purchased pursuant to this Agreement EXW Hill-Rom's plant shall be the price calculated by applying the distributor discount ratio of 40% off the price set forth in Hill-Rom's International Customer Price List as may be established from time to time by Hill-Rom and in effect at the time of receipt of an order by Hill-Rom. Notwithstanding the foregoing, no changes in such International Customer Price List shall affect the price to Tokyo Bed except for changes communicated in accordance with Section 2.6.2.

2.6.2. Price Changes

Any changes in prices to Tokyo Bed for the Products as the result of changes in Hill-Rom's International Customer Price List at any time may only be made upon at least ninety (90) days' prior written notice, provided, however, that the price for any individual Product listed on Schedule B shall not be changed more frequently than once in any twelve (12) month period. Any price change may be made effective only after twelve (12) months from the date of execution of this Agreement, except that price changes may be implemented on account of increases in aggregate raw material cost that exceed ten percent (10%) of the aggregate raw material cost in effect as of the date of notice of the last price establishment (whether the date of execution of this Agreement or date of notice of annual price increases). In case of a Product price increase, unless Hill-Rom and Tokyo agree otherwise in writing, such price increase shall become effective only (i) for orders sent by Tokyo Bed to Hill-Rom after the effective date communicated by Hill-Rom and (ii) for orders sent by Tokyo Bed to Hill-Rom prior to the effective date communicated by Hill-Rom but which specify a delivery date more than ten weeks after the effective date of the price change. In case of Product price decrease, such price decrease shall be applied to all orders not yet shipped and invoiced by Hill-Rom to Tokyo Bed, unless the Parties agree otherwise in writing.

2.6.3. Special Pricing Situations

If special, temporary market conditions require, according to Tokyo Bed and subject to the discretionary approval of Hill-Rom, the use of special pricing in individually identified situations, then Hill-Rom and Tokyo Bed shall agree separately and in writing on the terms and conditions applicable to such situations. A special pricing situation shall not be assumed to exist without a written agreement between the

parties. As and when agreed, terms for special pricing situations may include both special discounts for an order or special waivers or limits on price increases for an order.

2.7. Acceptance of Purchase Orders

Tokyo Bed shall place firm purchase orders written in English for the Products with Hill-Rom. No purchase order submitted to Hill-Rom by Tokyo Bed hereunder shall become effective unless received in writing and accepted by Hill-Rom in writing. All orders shall be subject to Hill-Rom's approval and acceptance. The terms and conditions of this Agreement shall govern the purchase of goods by Tokyo Bed. No additional or conflicting terms shall become a part of this Agreement or of the sale of goods to Tokyo Bed unless agreed to in writing by Hill-Rom.

2.8. Invoicing

Hill-Rom shall invoice Tokyo Bed for accepted Product orders. Hill-Rom shall use reasonable efforts to ensure that the invoice is issued at the latest on the day the Products are shipped to Tokyo Bed. Unless specifically requested by Tokyo Bed and accepted by Hill-Rom, Hill-Rom will have the option, at Hill-Rom's discretion, to issue several invoices when fulfilling any one order through several shipments, as long as each such invoice corresponds to the goods shipped together.

2.9. Expediting and Other Charges

Hill-Rom shall deliver Products pursuant to the agreed delivery terms. However, Hill-Rom reserves the right, upon prior notification to Tokyo Bed, to charge to Tokyo Bed any costs of expediting orders which are to be handled as priority, urgent or customized, or for handling and processing of an order the value of which is significantly below the average value of orders handled by Hill-Rom for all its distributors.

2.10. Product Warranty

Hill-Rom extends to Tokyo Bed a warranty in terms attached as Schedule C. The warranty extended by Hill-Rom to Tokyo Bed is on a parts only/no labor basis. Hill-Rom may change such warranty in its sole discretion at the time or upon the effective date of any renewal of the Agreement as provided in Section 6.1 of this Agreement. Hill-Rom also extends to Tokyo Bed an express warranty of merchantability (as defined in Section 2-314 paragraph (2) of the New York Uniform Commercial Code) under the conditions and for the term set forth in Schedule C. No employee, agent or representative of Tokyo Bed shall have any authority to bind Hill-Rom to any additional affirmation, representation or warranty concerning the Products, and any such affirmation, representation or warranty shall not be enforceable against Hill-Rom.

Except as is expressly provided in the warranty applicable to each Product and except for the express warranty of merchantability extended above, Hill-Rom expressly disclaims any representation or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The remedies set forth in such warranty policy are the only remedies available to any person for breach

of warranty. Hill-Rom shall have no liability to any person for incidental or consequential damages of any description, whether arising out of warranty, other contract, tort or otherwise.

2.11. Damage, Shortage or Discrepancy in Shipments

If Tokyo Bed notifies Hill-Rom within twenty (20) days of arrival of the Product in Japan of the existence of any damage, shortage or discrepancy in any shipment or that a Product is defective, Hill-Rom shall, at its own cost, correct it by delivering additional or replacement Products, provided, however, that in the event that no additional or replacement Product is available, Hill-Rom shall provide a full cash refund. For the purpose of interpreting Section 2.11, "arrival" shall mean the time of clearance of Japanese customs, but in no event shall notification hereof be made more than thirty (30) days after reaching destination port in Japan. Unless the parties agree differently before shipment of the Products, Tokyo Bed shall not refuse to take delivery of the totality of a shipment if such shipment is only partially affected by damage, shortage or discrepancy. Hill-Rom is not responsible for Products damaged by shippers, distributors or purchasers of the Products. Tokyo Bed shall not return any Product without Hill-Rom's prior written permission. At Hill-Rom's option, Tokyo Bed shall destroy any Product that Hill-Rom agrees is defective and shall present certification satisfactory to Hill-Rom of such destruction.

2.12. Supply of Spare Parts

Hill-Rom agrees to make available spare parts for Products for purchase by Tokyo Bed for the period sufficient to cover the period provided for in Schedule C after termination of this Agreement, provided that if Hill-Rom determines that it will cease production of spare parts for any Product, it may give Tokyo Bed at least ninety (90) days' prior written notice thereof in order to make a final purchase, after which Hill-Rom will have no further obligation under this Section 2.12 for such parts.

3. Duties of Tokyo Bed

3.1. Promotion, Marketing and Sale of Products

- 3.1.1. Tokyo Bed shall at its own expense advertise the Products in Japan in appropriate medical journals and regional publications and through direct mail, and shall also at its own expense exhibit the Products and distribute advertising and promotional materials relating to the Products at medical professional meetings and conventions within Japan, as Tokyo Bed deems appropriate or necessary.
- 3.1.2. Prior to publishing, mailing or distributing any advertising or promotional materials relating to the Products other than those provided to Tokyo Bed by Hill-Rom pursuant to Section 2.3, Tokyo Bed shall submit such materials to Hill-Rom for Hill-Rom's written prior-approval at least thirty (30) days prior to the date of proposed publication, mailing or distribution, which approval shall not be unreasonably withheld.
- 3.1.3. Tokyo Bed shall not publish, mail or distribute any advertising or promotional materials relating to the Products outside Japan. Tokyo Bed shall promptly refer all requests for promotional materials received from outside Japan to Hill-Rom.

3.1.4. Translations

Hill-Rom is responsible for translating the following documents into the languages required within Japan: user manuals, service manuals, field action documentation, and product literature other than promotional and advertising material. However, Tokyo Bed may supply to Hill-Rom, at its own cost, translation drafts for the above documents or other documents, provided, however, that Tokyo Bed shall not release any such translated documents until Hill-Rom has given its written consent to such release.

3.2. Staffing

Tokyo Bed shall maintain trained sales and service personnel to carry out its obligations under this Agreement as set forth in Schedule G. and shall ensure that contracts with third parties regarding Products are carried out exclusively by such trained staff through the duration of this Agreement.

3.3. Training

3.3.1. Training of Tokyo Bed Staff. Tokyo Bed shall organize training sessions as set forth in Schedule G.

3.3.2. Training of Customer Staff. Tokyo Bed shall train the members of each customer's staff concerning the use and maintenance of Products as set forth in Schedule G.

3.4. Use of Sub-distributors / External Sales Representatives

Tokyo Bed may, at its sole discretion, appoint sub-distributors and/or external sales representatives in Japan. provided, however, that (a) Tokyo Bed shall notify Hill-Rom of the names of such sub-distributors and/or external sales representatives which Tokyo Bed shall have appointed, (b) Tokyo Bed shall assure that all such sub-distributors and external sales representatives and their staff have been trained pursuant to Schedule G at training sessions described in Schedule G, to the same extent required of Tokyo Bed employees, (c) all such sub-distributors and external sales representatives shall be notified by Tokyo Bed of and agree to observe relevant portions of Hill-Rom's Code of Ethics as attached hereto as Schedule F (subject to reasonable local rules), and (d) no such sub-distributors or external sales representatives shall take any action that would be a breach of this Agreement if taken by Tokyo Bed directly. Tokyo Bed shall be responsible for all actions and omissions of such sub-distributors and external sales representatives, to the same extent as if such action were taken or omission made by Tokyo Bed, and shall indemnify and hold Hill-Rom harmless from and against all liability arising from any actions and omissions of Tokyo's sub-distributors and external sales representatives.

3.5. Access to Market

3.5.1. Import/Export Control

Tokyo Bed shall be responsible for obtaining all required licenses and governmental permissions and inspections related thereto for the importation of the Products into Japan.

3.5.2. Local Product Registration

At Hill-Rom's request and in the name of Hill-Rom or any designee of Hill-Rom, Tokyo Bed shall assist Hill-Rom to make such filings with, and shall use its best efforts to obtain such authorizations and/or consents from, any governmental authority in Japan as may be necessary to permit the lawful distribution, sale and use of Products in Japan, including Product registrations and all import licenses and remittance (collectively, "Authorizations"). All rights in any Authorization shall, to the extent permitted by applicable law, belong to and be vested exclusively in Hill-Rom or any Hill-Rom designee. If it is required that any Authorizations be issued in the name of Tokyo Bed, Tokyo Bed shall to the extent permitted by applicable law take all actions necessary or useful to assign to or vest in Hill-Rom or any Hill-Rom designee all right, title and interest therein, or to assist in the reissue thereof to Hill-Rom or any Hill-Rom designee.

3.6. Exclusive Purchases

Tokyo Bed shall not, without prior written consent of Hill-Rom, purchase the Products for resale in Japan from any entity, company or individual, other than Hill-Rom.

3.7. Minimum Revenue Commitments and Incentive Bonus

During each Sales Year of this Agreement, Tokyo Bed commits to purchase a sufficient quantity of Products and/or parts thereof to cause the aggregate payments received by Hill-Rom during such Sales Year for such purchases to equal or exceed the Minimum Revenue listed in Schedule D and Hill-Rom acknowledges that Tokyo Bed deserves the right to receive an incentive bonus if the Minimum Revenue is exceeded. Thus, both parties agree that:

- (1) if the aggregate payments received by Hill-Rom are less than 70% of the Minimum Revenue for a Sales Year, then Tokyo Bed shall purchase Products and/or parts from Hill-Rom corresponding to the amount of difference between the aggregate payments and the Minimum Revenue, or alternatively pay to Hill-Rom the said amount, within sixty (60) days from the last day of the corresponding Sales Year;
- (2) if the aggregate payments received by Hill-Rom are equal to or more than 70% but less than 100% of the Minimum Revenue for a Sales Year, then Tokyo Bed shall purchase Products and/or parts from Hill-Rom corresponding to 50% of the amount of difference between the aggregate payments and the Minimum Revenue, or alternatively pay to Hill-Rom the said amount, within sixty (60) days from the last day of the corresponding Sales Year; and
- (3) if the aggregate payments received by Hill-Rom exceed 100% of the Minimum Revenue for a Sales Year, then Hill-Rom shall pay as a cash incentive bonus 5% of the aggregate payments to Tokyo Bed within sixty (60) days from the last day of the corresponding Sales Year.

Notwithstanding that the first Sales Year does not commence until September 1, 2007, Hill-Rom agrees that the purchase by Tokyo Bed pursuant to its order dated June 13, 2007 for one (1) TotalCare, one (1) VersaCare and one (1) stretcher shall be included for the purpose of measuring Minimum Revenue achievement for the first Sales Year.

Minimum Revenue for the second Sales Year starting from October 1st, 2008 and for the third Sales Year starting from October 1st, 2009 shall be determined between

the Parties by discussion to be started by July 1, 2008 and July 1, 2009, respectively. In the event that the Parties fail to reach an agreement on the Minimum Revenue applicable to the following Sales Year on or before September 30, either party may terminate this Agreement pursuant to Section 6.2(g).

3.8. Conflicts of Interest

Tokyo Bed warrants to Hill-Rom that, as of the Effective Date, Tokyo Bed does not market or distribute in Japan any products competing with the Products, it being understood that the products expressly listed in Schedule E attached hereto shall not be deemed to be competing products. If, during the term of this Agreement, Tokyo Bed decides to market any new product or product line, then Tokyo Bed shall notify Hill-Rom of such decision at the latest within thirty (30) calendar days prior to (i) entering into any agreement with a third party for the marketing of such product, or (ii) launching the public marketing of the product, whichever occurs first, except in a case when information on such new product or product line remains insufficient for Tokyo Bed for notification before the thirty (30) calendar days' time limit, in which case Tokyo Bed shall notify Hill-Rom of such decision as soon as the relevant information becomes available or fixed provided, however, that in all events, such notification shall be provided at least ten (10) business days prior to launching the public marketing of the product. For the purpose of this Section 3.8 hereof, "new product or product line" shall mean any Tokyo Bed's new product or product line intended by Tokyo Bed to be used for ICU or acute care environment in the categories of bed, mattress or stretcher products. For the avoidance of any doubt, it is understood that "new product or product line" shall not be deemed to include mere customization of any products listed on Schedule E made to order for an individual customer. Hill-Rom and Tokyo Bed shall jointly review and evaluate in good faith whether Tokyo Bed's marketing of such new product or product line may raise conflicts with respect to Tokyo Bed's sales and marketing obligations with respect to any of the Products. If Hill-Rom and Tokyo Bed cannot reach an agreement in accepting the listing of the new product or product line in a new version of Schedule E to be executed by the Parties, each of Hill-Rom and Tokyo Bed may terminate this Agreement pursuant to Section 6.2(f). Acceptance by Hill-Rom of one or more new products or product lines being listed in Schedule E shall not, under any circumstances, create a precedent as to the acceptance of any other products, nor shall it in any way affect Hill-Rom's right to terminate this Agreement upon a proposed introduction by Tokyo Bed of another new product. Nothing in this Section 3.8 shall operate or be construed to preclude, impede or in any way prevent Tokyo Bed from launching new products or product lines during the term of this Agreement.

3.9. Prohibition on Sales outside of Appointed Authority

The right to sell Products outside Japan is exclusively reserved for Hill-Rom, its Affiliates and appointed distributors. Therefore, Tokyo Bed shall not solicit orders outside Japan. Furthermore, Tokyo Bed shall not accept unsolicited orders from any party established outside Japan and shall refer all such orders to Hill-Rom. Tokyo Bed shall not sell Products to a party if Tokyo Bed has reason to believe that such party may resell them without complying with all Applicable Law.

3.10. Sales Forecasts

Thirty (30) days prior to the beginning of each new quarter, Tokyo Bed shall provide in writing rolling 12-month sales forecasts to Hill-Rom. Such forecast shall not be binding on either Party.

3.11. Annual Business Plan

In addition to the Minimum Revenue obligations, Tokyo Bed shall make its reasonable effort to achieve the sales goals as set forth in an annual business plan covering a period of Sales Year (the "Annual Business Plan", a form of which is attached as Schedule H) agreed to and signed by the Parties prior to the commencement of each Sales Year and which, as amended or replaced and superseded from time to time pursuant to the terms hereof, shall form an integral part of this Agreement. The Parties have agreed upon the first Annual Business Plan under this Agreement. Each subsequent Annual Business Plan shall be prepared in good faith and agreed to by each of the Parties prior to the commencement of each Sales Year. Tokyo Bed shall update the Annual Business Plan every three (3) months. Provided, however, that the Parties agree and acknowledge that any portion of the Annual Business Plan (other than the Minimum Revenue obligations) do not constitute any commitment or obligation and shall not be binding on each party.

3.12. Form & Content of Purchase Orders

Tokyo Bed shall submit purchase orders for Products by e-mail, mail or facsimile to Hill-Rom's Customer Service Department. Such purchase orders shall set forth, with respect to each Product ordered, (i) the product number, (ii) the quantity ordered, (iii) the price per item, (iv) the requested delivery dates, (v) the agreed payment terms if different from the standard payment terms set forth in Schedule A of this Agreement, and (v) the shipping instructions and pertinent end-user information, if applicable.

3.13. Payment for Product

Tokyo Bed shall pay for the Products according to the agreed payment terms set forth in Schedule A. In the absence of such written instructions, payment must be made in U.S. Dollars to Hill-Rom's address as set forth above and must be received by Hill-Rom no later than the last day of the Payment Period (as defined in Schedule A), counting from the date of the invoice. In case the Payment Period or the agreed payment terms are in advance of shipment, then "invoice" shall be deemed to mean "pro-forma invoice". If full payment is not received by Hill-Rom within the Payment Period, the amount outstanding shall automatically accrue interest at the Late Payment Interest Rate starting from the Business Day following the expiration of the Payment Period, without need for Hill-Rom to notify Tokyo Bed of Tokyo Bed's failure to pay in due time. Additionally, Hill-Rom may, in addition to any other available remedies, suspend acceptance and/or delivery of Tokyo Bed orders for Products until such time as Tokyo Bed's payments are current. Hill-Rom may thereafter condition acceptance and/or delivery of future orders on such other or additional payment terms as Hill-Rom shall, in its discretion, determine.

3.14. Technical Support to Customer

Tokyo Bed shall provide such reasonable technical support as certain customers may require from time to time. Such technical support and advice may include (i)

observing and providing advice with respect to installation of Products, (ii) providing any programmers, analyzers and other instruments required for installation and use of Products, and (iii) providing educational and training support.

3.15. Inventory of Product and Spare Parts

Tokyo Bed shall maintain an inventory of Products and genuine Hill-Rom spare parts deemed by Tokyo Bed in its sole discretion to be adequate to serve the market for Products within Japan (including for warranty service on Products sold by Tokyo Bed). Hill-Rom or any Hill-Rom designee may inspect such inventory at any time during normal business hours by giving fifteen (15) days' prior written notice. Except for parts supplied by Hill-Rom free of charge to replace parts owned by Tokyo Bed used to service Hill-Rom's end –customer warranty, parts shall be supplied by Hill-Rom at prices determined from time to time by Hill-Rom; provided, however, that Hill-Rom shall provide to Tokyo Bed ninety (90) days' written notice prior to the effective date of any spare parts price changes. For the sake of clarity, it is acknowledged that Hill-Rom has no obligation to expedite delivery of parts for warranty service on Products sold by Tokyo Bed if Tokyo Bed's purchased parts inventory is insufficient, and Tokyo Bed may not use for such warranty service any parts supplied by Hill-Rom exclusively for use on Direct Sale warranty service or previously sold Product warranty service.

3.16. Product Warranty or Representations to Customer

Tokyo Bed shall make no representations or warranties of performance, efficiency, or otherwise for any of the Products, except for those warranties described in Section 2.10, or otherwise approved of in writing by Hill-Rom. Further, Tokyo Bed shall make no warranties of performance, efficiency, or otherwise, which binds Hill-Rom in any way, or hold itself out as having any rights not expressly granted herein.

3.17. Record Keeping and Retention

Tokyo Bed shall keep up-to-date records of all transactions, and proceedings relating to the sale, installation, service and/or repair of the Products (including product model and serial number information, date of service and/or repair, individual servicing the Products, the service performed and the test and inspection data), and at Hill-Rom's request shall allow Hill-Rom to have access to and take copies of such records. Tokyo Bed shall maintain such records for a period of seven (7) years after creation, unless otherwise instructed by Hill-Rom. Tokyo Bed shall forward copies of these records to Hill-Rom within thirty (30) days of termination of this Agreement for any reason, including cessation of business operations.

3.18. Maintenance of record and Inspections by Hill-Rom

Tokyo Bed shall maintain such records regarding sales and traceability of Products as required by applicable law in Japan. Periodically, but not more often than once per Sales Year, Hill-Rom may request Tokyo Bed to access and verify the following records – warranty service, customer complaints and customer contact information. Tokyo Bed shall grant Hill-Rom full access to its premises and books during normal business hours with fifteen (15) days' written prior notice by Hill-Rom and shall

cooperate with Hill-Rom's representatives to perform such audit in the most productive and efficient manner.

3.19. Servicing of Hill-Rom Warranty

Tokyo Bed shall be responsible to provide the warranty service under the Hill-Rom warranty provided for by Schedule C on the Products to both Tokyo Bed customers and Direct Sale customers on a timely basis, and will indemnify and hold Hill-Rom harmless against any claim by customer for additional rebate, or additional payment or any penalty based solely on failure to perform or unsatisfactory performance by Tokyo Bed of any warranty service on Direct Sales or Products sold by Tokyo Bed to be performed by seller in Japan. Tokyo Bed shall utilize only genuine Hill-Rom parts for warranty service, except for bolt, nut and other standardized and/or miscellaneous parts. Tokyo Bed shall utilize parts from its own inventory as required for warranty service, and, upon filing by Tokyo Bed of a warranty service report with Hill-Rom, Hill-Rom shall replace such parts without charge. Tokyo Bed shall be responsible for all labor work of warranty service and shall not charge the customer for warranty service.

3.20. Compliance Duties of Tokyo Bed

3.20.1. Compliance with laws of Japan. In performing its obligations hereunder Tokyo Bed shall comply with any law or regulation applicable to it or to its activity of purchasing Products from Hill-Rom, importing Products into Japan, and marketing and reselling Products in Japan. Except for the Authorizations (as defined in Section 3.5.2), Tokyo Bed is solely responsible for obtaining and having in effect all licenses, permits and authorizations from all governmental agencies within and without Japan necessary to the performance of its obligations hereunder and shall comply with all applicable laws, rules and regulations in Japan affecting Hill-Rom and Tokyo Bed and their respective activities hereunder. Tokyo Bed shall use its best efforts to promptly notify Hill-Rom in writing (a) of any changes to or additional licenses, permits, or authorizations required by Hill-Rom under the laws and regulations of Japan as may be necessary for the performance by Hill-Rom of its obligations under this Agreement, and/or (b) if this Agreement or any portion hereof is illegal under or infringes any law or regulation applicable in Japan. Tokyo Bed shall use its best efforts to notify Hill-Rom of any additions or changes to regulatory requirements in Japan. Tokyo Bed shall indemnify Hill-Rom against and hold it harmless from all penalties, fines, charges, liabilities or costs (including attorneys' fees and related costs) assessed against or incurred by Hill-Rom resulting from or in connection with any failure by Tokyo Bed to comply with any law or regulation applicable to Tokyo Bed or to its activities under this Agreement.

3.20.2. Consistency with Hill-Rom's Code of Ethics. Tokyo Bed acknowledges that its organization and staff is familiar and will be kept up-to-date with relevant portions of Hill-Rom's Code of Ethics, a copy (Current as of the Effective Date) of which is attached hereto as Schedule F and made a part hereof, and in particular with the chapters of such Code of Ethics concerning fair dealings with customers and competition. Tokyo Bed pledges to perform all activity under this Agreement in all relevant respects in a manner consistent with such Code of Ethics, subject to reasonable local rules.

3.20.3. Compliance with U.S. Foreign Corrupt Practices Act and other U.S. laws. Tokyo Bed represents and warrants that it has not, and undertakes and agrees that it shall not, unlawfully or unethically, offer, pay, promise to pay or authorize the payment or giving of any money, or anything of value (i) to any official of any government or any instrumentality thereof, or (ii) to any person, while knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given or promised, directly or indirectly, to any official of any government or any instrumentality thereof, and Tokyo Bed agrees that in performing its duties under this Agreement it has not and will not violate, and will not in any way cause Hill-Rom to violate, the provisions of The U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 as amended, or any other U.S. law.

3.20.4. Compliance with US laws on re-export. Tokyo Bed acknowledges that Hill-Rom has informed Tokyo Bed that United States law and regulations may under certain circumstances forbid or limit the re-export of Products (or associated technical data) sold or transferred to customers in Japan. Tokyo Bed undertakes to make every reasonable effort to comply with such laws and regulations, including, without limitation, providing customer information required by Hill-Rom to comply with applicable law of the U.S.

3.21. Taxes

Except as expressly stated otherwise, the Tokyo Bed prices do not include any existing or future taxes, tariffs, fees, duties, assessments or other charges (other than income taxes assessed on Hill-Rom) that may be applicable to the Products sold to Tokyo Bed. If such additional sums are required to be withheld, collected or paid by Hill-Rom, then Tokyo Bed shall add them to the purchase price payable by Tokyo Bed. More generally, Tokyo Bed shall be responsible for all taxes, tariffs, fees, duties, assessments and other charges, however designated, imposed by any Public Authority in Japan in connection with the execution of this Agreement or Tokyo Bed's performance of its obligations hereunder.

3.22. Ownership Information Disclosure

Tokyo Bed agrees to provide to Hill-Rom Tokyo Bed's most current annual report as soon as it becomes available. If the annual report does not contain shareholder information and financial and operational status, Tokyo Bed shall also provide that to Hill-Rom on an annual basis, and provide prompt notice to Hill-Rom of any change in ownership resulting in a change of control.

3.23. Indemnity

Subject to the limitations of Section 7.1 and except for the matters covered in Section 3.24.3 (which shall be governed solely by that Section 3.24.3), Tokyo Bed agrees to indemnify and hold harmless Hill-Rom, its Affiliates and their respective directors, officers, employees, agents and representatives against any and all claims, demands, proceedings, losses, costs and expenses which may be brought against or suffered or incurred by Hill-Rom, its Affiliates or its or their respective directors, officers, employees, agents and representatives in consequence of any breach of the terms of this Agreement by Tokyo Bed or any error, mistake or negligence on the part of Tokyo Bed or any of its employees or agents in storing, selling, servicing, promoting or distributing any of the Products.

Likewise, subject to the limitations of Section 7.1 and except for the matters covered in Section 3.24.3 (which shall be governed solely by that Section 3.24.3), Hill-Rom agrees to indemnify and hold harmless Tokyo Bed, its Affiliates and their respective directors, officers, employees, agents and representatives against any and all claims, demands, proceedings, losses, costs and expenses which may be brought against or suffered or incurred by Tokyo Bed, its Affiliates or its or their respective directors, officers, employees, agents and representatives in consequence of any breach of the terms of this Agreement by Hill-Rom or any error, mistake or negligence on the part of Hill-Rom or any of its employees or agents in delivering, storing, selling servicing, promoting, distributing or manufacturing any of the Products.

3.24. Assistance in Regulatory Affairs

Tokyo Bed shall provide Hill-Rom, upon request, with any reasonable assistance and information necessary or desirable, in Hill-Rom's opinion, to create, improve or preserve the most favorable regulatory environment in Japan for the distribution of Products, or to communicate with the relevant authorities in Japan regarding actual or potential individual measures or decisions affecting the distribution of Products.

3.24.1. Medical Devices / Vigilance Reports. Tokyo Bed acknowledges its receipt of the Medical Device Report regulations (21 Code of Federal Regulations of the United States of America Part 803) and Guidelines on a Medical Device Vigilance System (MEDDEV 2.12-1, Revision 4). Hill-Rom will promptly supply Tokyo Bed with updated versions of such regulations as they may be amended from time to time.

3.24.2. Field Actions. In the event Hill-Rom deems it necessary to initiate a recall of any Product or to implement any other form of field corrective action concerning Products, or if any governmental authority, law or regulation requests or requires such recall or implementation, Tokyo Bed shall cooperate fully with Hill-Rom in performing such recall or implementation and take all actions directed by Hill-Rom to implement and facilitate any such program. Hill-Rom shall pay or reimburse Tokyo Bed for all costs and expenses of the program, including, without limitation, expenses or obligations to third parties, costs of notifying customers and costs associated with the shipment of such Products from customers. Tokyo Bed shall document all actions taken within the time period specified by Hill-Rom or required by law and shall provide such documentation to Hill-Rom within the specified time period.

3.24.3. Indemnity for Product Liability Costs

Tokyo Bed shall cooperate fully with Hill-Rom in responding adequately to the third party claim by providing any necessary or desirable information, documentation or records to Hill-Rom, as determined by Hill-Rom in its sole opinion. Hill-Rom agrees to indemnify and hold harmless Tokyo Bed against any third party liability claims, demands, costs or expenses (including reasonable attorney's fees) arising out of the defect in, failure of or fault concerning a Product, a recall or the implementation of a field corrective action concerning or affecting any Product, provided, however, that Tokyo Bed notifies Hill-Rom of all such third party claims immediately upon service or receipt of a claim, and that Tokyo Bed passes to Hill-Rom the sole control of the management of any such claims, whether they be against Hill-Rom or Tokyo Bed.

Tokyo Bed agrees to indemnify Hill-Rom against all third party claims, demands, costs or expenses (including reasonable attorney's fees) arising out of Tokyo Bed's gross negligence or willful neglect in the distribution of the Products and/or third party claims relating to the failure or fault of a Product, a recall or the implementation of a field corrective action, to the extent caused by the result of Tokyo Bed's action, gross negligence or willful neglect.

It is understood that the intent of the both of the foregoing paragraphs is that the parties shall share liability in the subject matters proportionate to the fault of each party.

It is also understood that the obligations in this Section shall not be deemed consequential damages which are subject to limitation under Section 7.1.

4. Representations and Warranties by Parties

4.1. Corporate Governance

Hill-Rom is duly organized and validly existing under the laws of its jurisdiction of organization, has the authority to conduct the business in which it is currently engaged, and is in compliance with Applicable Law. Hill-Rom has the legal capacity to execute this Agreement and perform its obligations hereunder. Hill-Rom is not required to obtain any authorizations in connection with its execution and delivery of this Agreement, or the performance of its obligations hereunder.

Tokyo Bed is duly organized and validly existing under the laws of its jurisdiction of organization, has the authority to conduct the business in which it is currently engaged, and is in compliance with Applicable Law. Tokyo Bed has the legal capacity to execute this Agreement and perform its obligations hereunder. Tokyo Bed is not required to obtain any authorizations in connection with its execution and delivery of this Agreement, or the performance of its obligations hereunder.

4.2. Absence of Breach

Tokyo Bed warrants that execution and delivery of this Agreement by Tokyo Bed and performance by Tokyo Bed of its obligations hereunder shall not (i) violate any Applicable Law applicable to Tokyo Bed or (ii) be in breach of, or constitute a default under, the provisions of any agreement, instrument or undertaking by which Tokyo Bed is bound. In particular, the receipt by it of any amount paid or benefit provided pursuant to this Agreement, including but not limited to any fee, credit, discount or similar consideration, shall be in all respects in full compliance with all Applicable Law.

Hill-Rom warrants that execution and delivery of this Agreement by Hill-Rom and performance by Hill-Rom of its obligations hereunder shall not (i) violate any Applicable Law applicable to Hill-Rom or (ii) be in breach of, or constitute a default under, the provisions of any agreement, instrument or undertaking by which Hill-Rom is bound.

4.3. Absence of Interest of Government Officials

Neither Tokyo Bed nor, if applicable, any of its shareholders, directors, officers, employees, agents or representatives is a Government Official of Japan. If at any

time during the term of this Agreement, Tokyo Bed or any shareholder, director, officer, employee, agent or representative of Tokyo Bed becomes, or proposes to become, a Government Official of Japan, Tokyo Bed shall immediately notify Hill-Rom and Hill-Rom shall have the unilateral right, without provision of any compensation whatsoever, to modify or terminate this Agreement as necessary to ensure that any Applicable Law of Japan and of the United States of America shall not be violated.

PART II. CONTRACTING TERMS AND GENERAL PROVISIONS

5. Intellectual Property

5.1. Confidential Information

Each party agrees to hold in confidence all trade secrets and confidential information of the other party (the "Disclosing Party") and its affiliates which is designated in writing by the Disclosing Party as "trade secrets" or "confidential information" and disclosed to the recipient party (the "Recipient Party") pursuant to, or as a result of, the provisions of this Agreement. At no time during the term of this Agreement or following any termination of this Agreement shall the Recipient Party have the right to use or disclose any such trade secrets or confidential information. Upon termination of this Agreement, the Recipient Party shall promptly deliver to the Disclosing Party all samples, blueprints, drawings, manuals, letters, notes, notebooks, reports, and all other materials of a secret or confidential nature relating to the business of the Disclosing Party or its affiliates, which are in the possession or under the control of the Recipient Party whether provided by the Disclosing Party or prepared or developed by the Recipient Party and including or based upon the Disclosing Party's "trade secrets" or "confidential information." This Section 5.1 shall survive for a period of three (3) years after termination except for any trade secrets, as to which this Section shall survive indefinitely.

Notwithstanding the foregoing, any information disclosed to the Recipient Party shall not be regarded as "trade secrets" or "confidential information", if:

- (i) the information is or becomes generally available to the public through no fault of the Recipient Party;
- (ii) the information was known to or possessed by the Recipient Party prior to the disclosure by the Disclosing Party;
- (iii) the information is subsequently disclosed to the Recipient Party by a third party who may rightfully disclose such information without restriction and free of any obligation to keep it confidential; or
- (iv) the information is independently developed by the Recipient Party.

5.2. Use of Trademarks and other Intellectual Property Rights.

- 5.2.1. The materials used for the promotion, marketing and sales of the Products by Tokyo Bed shall bear such Trademarks as Hill-Rom may from time to time specify. Tokyo Bed shall not use the Trademarks in such manner as to damage Hill-Rom's reputation or image in any manner or extent whatsoever. Tokyo Bed shall not, without the prior written consent of Hill-Rom: (i) use the Trademarks or name of Hill-Rom or any of its affiliates as part of Tokyo Bed's corporate or business name; or

(ii) use any other trademark, logo or trade name in the opinion of Hill-Rom that is confusingly similar to any Trademarks; or (iii) use any other trademark, trade name or logo in respect of the Products; or (iv) use the Trademarks for the promotion, distribution, marketing or sale of any product other than the Products.

- 5.2.2. Tokyo Bed shall cooperate with and assist Hill-Rom in obtaining, maintaining, protecting and enforcing the Trademarks in Japan.
- 5.2.3. Tokyo Bed shall promptly notify Hill-Rom if Tokyo Bed becomes aware that any person, firm or corporation in Japan is infringing or using unlawfully any Trademarks or other Hill-Rom intellectual property right. Tokyo Bed shall not threaten any action or institute any action against others relating to the Trademarks or other Hill-Rom intellectual property right without the prior written consent of Hill-Rom.
- 5.2.4. Tokyo Bed acknowledges and agrees that all Trademarks are valid and are owned exclusively by Hill-Rom or its Affiliates and that all uses thereof by Tokyo Bed inure to the benefit of Hill-Rom. Tokyo Bed further agrees that it shall not attempt to register or in any manner adversely affect or contest the validity of or Hill-Rom's ownership interest in or to any such Trademarks and that Tokyo Bed shall promptly notify Hill-Rom of any applications to register Trademarks filed by, on behalf of, or in response to, instructions from Hill-Rom or its affiliates ("Tokyo Bed Trademark Applications"). Tokyo Bed agrees that any and all Tokyo Bed Trademark Applications and any trademark registrations maturing therefrom are owned exclusively by Hill-Rom and Tokyo Bed does hereby assign, sell, and convey to Hill-Rom the entire rights, title, and interests in and to all such Tokyo Bed Trademark Applications or trademark registrations maturing therefrom.
- 5.2.5. Tokyo Bed will execute any documents that Hill-Rom deems necessary in connection with the assignment of any such Tokyo Bed Trademark Applications and trademark registrations maturing therefrom.
- 5.2.6. Upon expiration or termination of this Agreement, Tokyo Bed shall cease using the Trademarks and any names or marks similar thereto, and will surrender and assign and hereby surrenders and assigns to Hill-Rom any and all rights and goodwill which may have been acquired by reason of use of the Trademarks. No property right in or privilege to use the Trademarks is created by this Agreement which will extend beyond the expiration or termination of this Agreement.
- 5.2.7. Tokyo Bed is expressly licensed to use the term "Authorized Hill-Rom Tokyo Bed" solely in Japan and only during the term of this Agreement subject to prior written approval by Hill-Rom of specific uses. Tokyo Bed is also licensed to use the Hill-Rom logo on Tokyo Bed's business cards, commercial letterhead, and other corporate and commercial literature or promotional materials, provided, however, that:
- Tokyo Bed uses the colors, typeset, proportions and exact composition of the Hill-Rom logo, as per the guidelines provided on request by Hill-Rom; and
 - Tokyo Bed uses the Hill-Rom logo always in conjunction with its own corporate identity or logo on the same support, and ensures that the Hill-Rom logo always appear in less prominent fashion than the Tokyo Bed's own company name or logo. "Less prominent" means that the Hill-Rom logo should be smaller and be placed lower on the support than Tokyo Bed's; and

- The Hill-Rom logo is always displayed in conjunction with the phrase “Authorized Distributor” or “Authorized Distributor of”, either placed immediately to the left of, or above, the logo, or above the zone where several principals' logos are displayed. These words are mandatory, and should never be replaced with, specifically, the words “agent”, “representative” or “partner”. In case a translation into local language is necessary, Tokyo Bed shall use the local language phrase legally equivalent to the above mandatory phrases exclusively.

5.2.8. Tokyo Bed agrees that it shall neither release nor use Hill-Rom written materials or publications including blueprints, drawings, manuals, letters, notes, notebooks, reports, and all other written materials and publications (“Written Materials”) except in connection with fulfilling Tokyo Bed’s obligations under this Agreement. Written Materials that are trade secrets or confidential information shall be further subject to the protections of Section 5.1.

5.3. Copying

Neither Tokyo Bed nor any affiliate, agent or employee of Tokyo Bed shall, directly or indirectly, make or cause to be made any copies of the Products in whole or part in a manner which infringes the registered patents or trademarks.

5.4. Intellectual Property Indemnity

5.4.1. Hill-Rom shall defend or have the sole control of the defense in any suit or proceeding brought against Tokyo Bed or its customer insofar as such suit or proceeding is based on a claim that Tokyo Bed or its customer does not have sufficient right, title and interest in any Product manufactured or supplied by Hill-Rom to Tokyo Bed, or that Product as furnished by Hill-Rom to Tokyo Bed under this Agreement constitutes direct infringement of any US or Japan issued patent or copyright, and Hill-Rom shall pay all settlements and all damages and costs finally awarded therein against Tokyo Bed or its customer, plus damages incurred by Tokyo Bed as the result of such suit or proceeding including injunction, provided that such damages and costs shall not exceed the original purchase price for the infringing Product delivered and paid for by Tokyo Bed, and provided further that Hill-Rom is promptly informed and furnished a copy of each communication, notice or other action relating to the alleged infringement and is given authority, information and assistance necessary to defend or settle said suit or proceeding. If the Product is held in such suit to infringe and the use of the Product is enjoined, or in the case of a settlement as described above, Hill-Rom shall have the option, at its own expense, to procure for Tokyo Bed and its customer the right to continue using the Product; or replace same with a non-infringing Product; or modify same to make it non-infringing; or refund the depreciated value of said Product, and accept the return of same.

5.4.2. Hill-Rom shall not be obligated to defend or be liable for costs and damages if the infringement arises from a modification of the Product after delivery by Hill-Rom, or from other fault or action of Tokyo Bed or its customer, or if the infringement arises from the combination of a Product with a product not included in Schedule B if the combination with the corresponding Product would have been sufficient to avoid the infringement. Hill-Rom may further decline to make further shipments to Tokyo Bed under this Agreement.

- 5.4.3. The foregoing states the entire liability of Hill-Rom for patent, copyright, or other intellectual property infringement by Products.

6. Term, Termination and Consequences

6.1. Term of Agreement.

This Agreement shall become effective on the Effective Date and shall continue in full force and effect for three (3) years and one (1) month thereafter, unless terminated earlier pursuant to the terms of this Agreement. This Agreement may thereafter be renewed and extended only by mutual written agreement of the parties. The parties expressly agree that this Agreement shall always be interpreted as a definite-term agreement, and not as an indefinite-term agreement, regardless of any successive renewal(s) in fact of this Agreement. Failure to execute a written extension or renewal instrument before the Expiration Date shall be interpreted as refusal to renew or extend this Agreement.

6.2. Termination for Cause.

This Agreement may be terminated immediately (except as otherwise specified) upon the happening of any one of the following events, any one of which shall constitute just cause for termination:

- (a) by either party upon notice in writing upon institution of proceedings in receivership, bankruptcy or insolvency by or against the other party, or an assignment for the benefit of creditors or dissolution or liquidation of the other party's business whether voluntarily or by a third party or upon the other party's inability to pay its debts as they fall due;
- (b) by either party upon notice in writing in the event of the other party's breach of this Agreement, which breach is not cured within thirty (30) days of receipt of notice of such breach;
- (c) by either party upon not less than six (6) months prior written notice in writing in the event of a decision by Hill-Rom to withdraw from Japan for any reason whatsoever;
- (d) by either party in the event that the promotion, marketing, sale or delivery of Products in and to Japan is prohibited or otherwise adversely affected by any statute, ordinance, order, rule, regulation or any other law, now or hereafter, in effect in the U.S.A. or Japan or any political subdivision thereof relating to Hill-Rom or the Products, or upon the loss by either party of any license, permit or authorization from any governmental agency within Japan necessary for the performance of its obligations hereunder;
- (e) by either party if any substantial portion of the property or business of Tokyo Bed in Japan shall be expropriated by any government and the performance by Tokyo Bed of this Agreement or any of its obligations hereunder is prevented, restricted or interfered with by reason of such expropriation;
- (f) by either party upon one year's prior written notice if Hill-Rom and Tokyo Bed cannot reach an agreement in accepting the listing of the new product or product line

in a new version of Schedule E to be executed by the Parties pursuant to Section 3.8;

(g) by either party upon ninety (90) days' prior written notice if the parties are unable to reach an agreement on the Minimum Revenue applicable to the following Sales Year on or before September 30, 2008 and September 30, 2009, respectively, as specified in Section 3.7 and Schedule D;

(h) by either party if the other party makes a purported assignment of this Agreement or any part hereof in violation of this Agreement and by Hill-Rom if Tokyo Bed refuses to consent to a proposed assignment by Hill-Rom pursuant to Section 8;

(i) by either party if the other party takes any action which in the reasonable opinion of the other party may bring the other party's name into disrepute or be prejudicial to the sale of the Products in Japan; or

(j) by either party if the other party engages in any unsafe practices that in the reasonable opinion of the other party will compromise patient safety.

6.3. Effects of Termination

6.3.1. Except as otherwise provided in Section 6.3.7 of this Agreement, any termination of this Agreement shall operate as a cancellation of all orders from Tokyo Bed to Hill-Rom which Hill-Rom has not accepted prior to the date of such termination. Tokyo Bed shall fill customer orders accepted by it prior to termination or expiration but shall otherwise cease to sell the Products. Expiration or Termination of this Agreement shall not affect any order of Tokyo Bed which has been accepted by Hill-Rom and is in effect upon such termination or expiration; provided, however, that Hill-Rom may, in its sole discretion, subject the processing and/or shipment of such order to Tokyo Bed's acceptance of special payment terms if the termination of this Agreement is due to fault on the side of Tokyo Bed.

6.3.2. Neither party nor any of its affiliates shall be liable to the other party for any damages (including but not limited to consequential or incidental damages or lost profits) or other compensation as a consequence of any such termination or cancellation of orders if such termination or cancellation of orders is due to fault on the side of the other party. Each party agrees that it has no proprietary or equitable right to any continuation of this Agreement.

6.3.3. Neither Hill-Rom nor Tokyo Bed shall have claim for compensation for development of goodwill or any other intangible property right arising from this Agreement or the other party's performance under this Agreement regardless of whether such Agreement has been extended and renewed one or more times by the parties.

6.3.4. Upon any termination of this Agreement due to fault on the side of Tokyo Bed, any and all amounts owing by Tokyo Bed to Hill-Rom shall become immediately due and payable and Tokyo Bed shall promptly pay all such amounts to Hill-Rom, and Hill-Rom shall be entitled to all costs of collection (including but not limited to reasonable attorneys' fees and expenses).

- 6.3.5. Tokyo Bed shall co-operate with Hill-Rom to ensure an orderly transition and the continuity of sales of the Products. More specifically, Tokyo Bed shall disclose to Hill-Rom all customer lists of the Products, subject to the Personal Data Protection Act in Japan.
- 6.3.6. Assignment of Registrations & Trademarks. Tokyo Bed shall assign to Hill-Rom or any Hill-Rom designee, upon Hill-Rom's request and unless prohibited by applicable law, all right, title and interest in any Authorizations, if any, issued to Tokyo Bed for the purpose of distributing the Products, or shall use its best efforts to have such Authorizations, if any, reissued to Hill-Rom or any Hill-Rom designee. "Best efforts", for the purpose of this clause, shall include, without limitation, executing any document presented by Hill-Rom, which might facilitate the assignment or re-issuance of Authorizations in favor of Hill-Rom or a designee, or making representations to this effect to competent authorities in Japan.
- 6.3.7. Surviving Obligations

Upon any termination of this Agreement, the following sections of this Agreement shall survive such termination: 2.10, 2.11, 2.12, 3.7, 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24.3, 5 (excluding 5.2.8 and 5.3), 6.3, 7.1, 8 and 8.1.

7. Limitation of Liability

7.1. Limitation of Liability

IN NO EVENT SHALL HILL-ROM BE LIABLE TO TOKYO BED OR END USERS FOR EXEMPLARY, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, SAVINGS OR REVENUE, OR THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING END USERS, WHETHER OR NOT HILL-ROM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR THE RELATIONSHIP OF TOKYO BED AND HILL-ROM. IN NO EVENT SHALL TOKYO BED BE LIABLE TO HILL-ROM OR END USERS FOR EXEMPLARY, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, SAVINGS OR REVENUE, OR THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING END USERS, WHETHER OR NOT TOKYO BED HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR THE RELATIONSHIP OF TOKYO BED AND HILL-ROM.

7.2. Force Majeure

If either Party hereto shall be rendered wholly or partly unable to carry out its obligations under this Agreement by reason of causes beyond its control, including but not limited to war, civil insurrection, fire, flood, explosion, accident, or shortage of material, equipment or transportation, then the performance of the obligations of such Party shall be excused during the continuance of any inability so caused, provided that the Party affected shall give prompt notice to the other Party, shall use its best efforts to avoid, remove or mitigate such causes, and shall resume performance hereunder whenever such causes are removed or sufficiently mitigated. However, if the excuse of performance is expected to last, or lasts, over ninety (90) calendar days, each Party hereto will have the option to serve to the other notice of termination of this Agreement, which will become effective (a) thirty (30) calendar days later unless the excuse of performance is removed or sufficiently mitigated during such notice period, or (b) at the end of the ninety (90) calendar days period, whichever occurs last.

8. Assignment

Neither party shall assign, delegate or otherwise transfer this Agreement or all or any part of its rights or obligations hereunder, whether voluntarily or by operation of law, without the prior written consent of the other party, except that, without such consent, Hill-Rom may assign this Agreement or any right hereunder, or delegate any obligation hereunder, to any of the affiliates of Hill-Rom provided that such affiliate shall assume the obligations hereunder and that Hill-Rom shall remain bound to all duties and obligations provided for in this Agreement and any other relevant side letter or agreement, if any. In the event that Tokyo Bed refuses for any reason to consent to Hill-Rom's ability to assign, delegate or otherwise transfer this Agreement or all or any part of Hill-Rom's rights or obligations hereunder in connection with any proposed merger, consolidation, sale of assets or other proposed business transaction involving Hill-Rom's business, Hill-Rom may terminate this Agreement pursuant to Section 6.2(h).

8.1. Governing Law and Dispute Resolution

The governing law of the contract shall be the substantive law of the state of New York. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three (3) arbitrators. The seat, or legal place, of arbitration shall be Tokyo if Hill-Rom issues a demand for arbitration, and New York City if Tokyo Bed issues a demand for arbitration. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

The English text of this Agreement shall be considered the original version of this Agreement and shall be binding upon the parties. The controlling language for all communications between the parties shall be English. The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods shall not govern this Agreement or any obligations hereunder.

9. Notices

Notices permitted or required to be given under this Agreement shall be deemed sufficient if delivered by registered or certified mail or by recognized courier service such as Federal Express or DHL, postage prepaid, and addressed to the respective Parties at the address first noted on page one of this Agreement or at such other addresses as the respective Parties may designate by like notice. Notice shall be deemed given and received seven days after deposit in registered or certified mail or two days after deposit with courier.

10. Severability

Any provision of this Agreement that is or becomes invalid, prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such invalidity, prohibition or unenforceability. The ineffectiveness of any one provision of this Agreement shall not invalidate the remaining provisions, unless both Parties hereto agree in writing that the spirit of the Agreement is altered by such ineffectiveness to the point of rendering the whole Agreement null and void. Further, ineffectiveness of any one provision of this Agreement in any one jurisdiction shall not entail the ineffectiveness of the concerned provision in any other jurisdiction, if Japan covers several jurisdictions.

11. No Waiver

No failure to exercise, or delay in exercising, any right hereunder on the part of either Party hereto shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right hereunder preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right hereunder.

12. Amendments

Except as otherwise specifically provided herein, no amendment, rescission or waiver of this Agreement or any provision hereof shall be binding upon the parties unless evidenced by an instrument in writing duly signed by their respective authorized officers.

13. Announcements

Tokyo Bed acknowledges that Hill-Rom's parent corporation, Hillenbrand Industries, Inc., will determine, with the advice of outside legal counsel, whether it will file this Agreement with the U.S. Securities and Exchange Commission and what provisions, if any, for which it shall seek to obtain confidentiality protection. Hill-Rom and Hillenbrand Industries, Inc. shall reasonably respect Tokyo Bed's requests in connection with seeking confidentiality protection. Except for the foregoing, the parties shall cooperate with regard to the timing and content of any press release or other public announcement related to this Agreement and any announcement to customers of either party.

14. Entire Agreement

This Agreement, together with the Schedules and amendments thereto, sets forth the entire understanding of the parties with respect to the subject matter hereof. This Agreement also replaces, supersedes and cancels all prior agreements between Tokyo Bed and Hill-Rom and/or any of Hill-Rom's affiliates, whether written,

oral or implied relating to the subject matter hereof, which agreements shall have no further force and effect from the Effective Date.

IN WITNESS WHEREOF, the present Agreement has been executed, in two original copies, by the duly authorized representatives of the parties.

HILL-ROM, INC.

Tokyo Bed Co., Ltd.

By _____

By _____

Name: _____

Name: _____

Title: _____

Title: _____

Date: _____

Date: _____

2. Service of Process

Effective Date:

Participant Company:

Participant Address:

Phone Number:

This Non-Disclosure Agreement ("Agreement") is entered by and between Research In Motion Japan Limited ("RIM") having offices at 5-27-7, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan and the "Participant" identified above (each a "Party" and together the "Parties"). In order to protect certain Confidential Information, as described below, RIM and the Participant agree as follows:

1. Disclosing Party The Party disclosing the Confidential Information (the "Discloser") is

(check one only):

RIM Participant Both Parties

2. Description of Confidential Information "Confidential Information" is any information in whatever form or medium (and includes any copies of such information that receiving Party ("Recipient") is authorized to make hereunder) that is: (a) proprietary or confidential to Discloser or its affiliated companies or to their respective customers, suppliers or other business partners including, without limitation, information that is embedded in, or related to a RIM product or the development, testing or commercial exploitation thereof, in whatever form or media; (b) is either specifically identified as confidential prior to or at the time of its disclosure or would generally be considered confidential in the wireless communications industry; and (c) directly or indirectly disclosed or to which the Recipient is otherwise provided access by Discloser or on Discloser's behalf. For the purposes of clarification, in relation to any discussions relating to patent rights, any prior art identified by Discloser as a result of Discloser expending time and/or money shall constitute Confidential Information and may be used, reproduced or disclosed only as specifically provided herein.

3. Purpose In this Agreement "Purpose" means: (i) assessing the desirability or viability of establishing or furthering a business or contractual relationship between the Parties; and (ii) to the extent this Agreement is incorporated by reference into any other agreement between the Parties, achieving the objectives of that agreement.

4. Use, Disclosure and Reproduction Except as specifically provided herein, Recipient shall hold Confidential Information in strict confidence. Recipient shall use and reproduce the Confidential Information only to the extent reasonably required to fulfill the Purpose. It shall not be a breach of the obligations of the Recipient if the Recipient provides access to Confidential Information to, and authorizes the use and reproduction of the Confidential Information as is reasonably required to fulfill the Purpose by: (a) Research In Motion Limited and/or wholly owned subsidiaries ("Affiliates") of Research In Motion Limited and/or (b) Recipient's employees and/or employees of Recipient's Affiliates ("Employees"), provided that Recipient is vicariously liable for the failure of any of its own Affiliates and/or Employees to whom Confidential Information is disclosed to comply with Recipient's obligations hereunder and further provided that the Affiliate and/or Employee: (i) has a need to know the Confidential Information to fulfill the Purpose; and (ii) has entered into a confidentiality agreement with Recipient with terms that afford no less protection to the Confidential Information than the terms of this Agreement. Recipient may also disclose Confidential Information if and only to the extent: (i) it is required to do so by law provided that Recipient gives Discloser sufficient notice to enable it to seek an order limiting or precluding such disclosure; or (ii) Discloser gives its prior written authorization to do so which is signed by an officer of the Discloser. Recipient agrees that except to the extent that the Discloser is expressly precluded by law from prohibiting Recipient from doing so, Recipient shall not alter, modify, adapt, create derivative works, translate, deface, decompile, disassemble, convert into

human readable form, or reverse engineer all, or any part, of any materials to which it is provided access by Discloser.

5. **Disclosure Period** This Agreement applies to Confidential Information that is disclosed between the Effective Date and three (3) years thereafter unless sooner terminated in writing by either Party upon fifteen (15) days prior written notice.

6. **Confidentiality Period** Recipients duties with respect to Confidential Information under this Agreement expire five (5) years from the date of its disclosure hereunder (except for trade secrets, which shall remain subject to the terms of this Agreement for so long as they constitute trade secrets).

7. **Standard of Care** Recipient shall use a reasonable degree of care to prevent the unauthorized use, reproduction or disclosure of the Confidential Information, which care shall not be less than the degree of care that Recipient uses to protect its own Confidential Information of a similar nature. For clarification, this does not permit Recipient to allow third parties to whom it generally permits access to Recipient's Confidential Information, access to Discloser's Confidential Information.

8. **Exclusions** Information that Recipient can establish: (a) was lawfully in Recipients possession before receipt from Discloser; or (b) is or becomes a matter of public knowledge through no fault of Recipient; or (c) was independently developed or discovered by Recipient, shall not be considered Confidential Information under this Agreement.

Non-Disclosure Agreement

9. **Warranty** This Agreement shall not obligate either Party to disclose any Confidential Information with the other Party. **ANY INFORMATION EXCHANGED UNDER THIS AGREEMENT IS PROVIDED "AS IS"**. Discloser makes no representation, warranty or guarantee whatsoever about the Confidential Information.

10. **Rights** The Recipient hereby acknowledges and agrees that it shall not acquire any rights in or to the Confidential Information under this Agreement other than the rights expressly granted in Paragraph 4. In particular, Recipient shall not acquire any ownership right, interest or title in or to the Confidential Information or any intellectual property rights therein or the right to obtain or apply for such rights under this Agreement. Recipient further acknowledges that the Confidential Information has been developed at significant cost and has significant commercial value to Discloser and that knowledge of all or any part of the Confidential Information may constitute insider information under securities laws or yield a competitive advantage over others not having such knowledge. Recipient agrees that disclosure or inappropriate use of the Confidential Information could cause Discloser irreparable harm. Recipient further agrees therefore that Discloser will have the right to seek, in addition to any of its other rights and remedies, injunctive relief for any violation of this Agreement without posting bond, or by posting bond at the lowest amount required by law to the extent permitted under applicable laws and regulations.

11. **No Agency** This Agreement does not create any agency or partnership relationship between the Parties.

12. **Entire Agreement/Modifications** This Agreement constitutes the entire agreement of the Parties with respect to the subject matter of this Agreement and cancels and supersedes any prior discussions, correspondence, understandings, agreements, or communication of any nature relating to the subject matter of this Agreement. Notwithstanding the foregoing, any pre-existing non-disclosure agreement between the Parties shall be superseded and replaced five calendar days after the date written notice is delivered in relation to Notifying Partys Confidential Information provided the Notifying Party notifies the other Party in writing that it wishes to have this Agreement supersede the pre-existing non-disclosure agreement in relation to the Notifying Partys Confidential Information. "Notifying Party" shall mean the Party that serves notice under this provision and in the case where the Notifying Party is not RIM, such notice shall be served to legal@rim.net and where the Notifying Party is RIM, notice shall be served upon the CEO of the other Party. All

additions or modifications to this Agreement must be made in writing and must be signed by both Parties.

13. **Assignment** This Agreement may not be assigned by Recipient without Discloser's express prior written authorization. Subject to the foregoing, this Agreement shall inure to the benefit of and be binding upon the Parties, their successors and assigns.

14. **Counterparts** This Agreement may be signed in two or more counterparts each of which together will be deemed to be an original and all of which together will constitute one and the same instrument. Signing of this Agreement and transmission by facsimile document transfer will be acceptable and binding upon the Parties hereto.

15. **Return of Confidential Information** Upon expiration or termination of this Agreement, at the Discloser's request, the Recipient shall promptly return all Confidential Information received from the Discloser (including, without limitation, any summaries of orally disclosed information and all copies thereof in its possession or control and/or in the possession or control of its Employees and Affiliates) or will certify through an officer of the Recipient that all Confidential Information received from the Discloser (including, without limitation, any summaries of orally disclosed information and all copies thereof in its possession or control) have been destroyed. For greater certainty, failure of the Discloser to make such request of Recipient shall not entitle Recipient to make any further use of the Confidential Information or otherwise extend Recipient's rights set forth herein after expiration or termination of this Agreement and Recipient specifically agrees to cease any further use of Discloser's Confidential Information.

16. **Export Restrictions** The Confidential Information disclosed to the Recipient may be subject to export and import restrictions. Without limiting any other restrictions set out herein, Recipient agrees not to import, export, re-export or transfer directly or indirectly, any product, technical information, or software furnished hereunder, or the direct product of such technical information or software except in compliance with the laws and regulations of the national and/or other (sub-national and/or supranational) government authorities with authority over the country(ies) and/or territory(ies) from which the product, technical information, or software furnished hereunder is being exported or to which it is being imported.

17. **Severability** If a court of competent jurisdiction declares any provision in this Agreement invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall have no effect on the remainder of the Agreement which shall remain in full force.

18. **Governing Law** This Agreement shall be governed by and construed under the laws of Japan. Each Party hereto irrevocably waives any objection on the grounds of venue, forum non-conveniens or any similar grounds and irrevocably consents to service of process by mail or in any other manner permitted by applicable law and consents to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court as the forum of the first instance. The Parties further hereby waive any right to a trial by jury with respect to any lawsuit or judicial proceeding arising or relating to this Agreement.

RESEARCH IN MOTION JAPAN LIMITED

PARTICIPANT By: By:

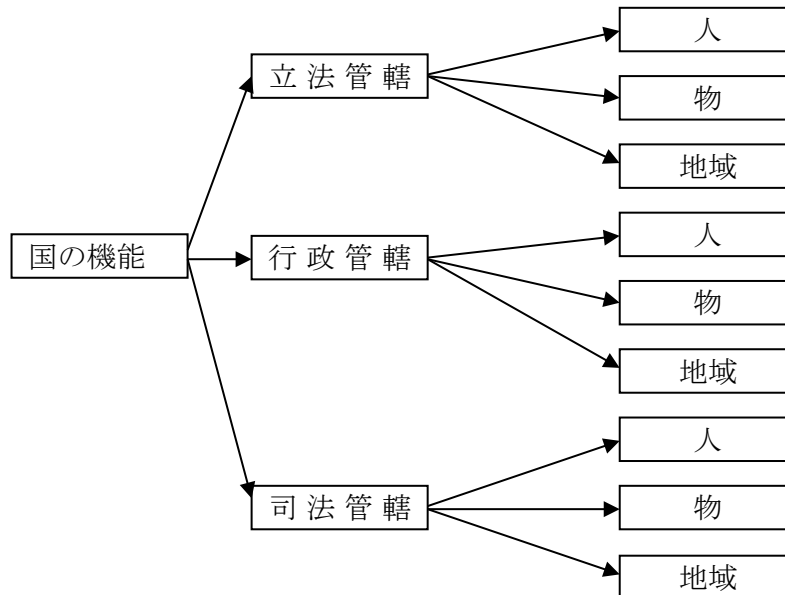
Printed Name: Printed Name: Title: Title:

Date: Date:

NDA STANDARD 092509 (JAPAN)

第4の柱 Jurisdiction という考え方

4.1 Jurisdiction という用語の多義性とその整理



「jurisdiction」という用語は、様々な文脈で用いられます。そして、その文脈によっては、別の日本語の訳語があてられていることから、注意が必要になります。

いちおう、上図のように、「jurisdiction」という場合、「立法」、「司法」「行政」のどれを指しているのか、そして、「人」、「物」、「地域」のどの関係でその用語が使われているのかを確認していけばよいと思います。

4.2 (国際的) 立法管轄の問題

日本の刑法の「国外犯」規定にもみられるとおり、国境を越えておこる事象を、ある国の立法の対象とすることは希ではありません。独占禁止法（反トラスト法）の分野では、「域外適用 (extraterritorial application)」の問題として論じられるのも、「立法管轄 (legislative jurisdiction)」の問題です。

英文契約書上あらわれる例としては、アメリカの外国腐敗防止法（United States Foreign Corrupt Practices Act : 「FCPA」）に関する規定が、組み込まれることがあります。

25. Compliance With Laws

(a) Each party agrees to comply with the laws and regulations of all jurisdictions that are applicable to its transactions pursuant to this Agreement. Without limiting the generality of the foregoing, Commercial Distributor represents and warrants that it is knowledgeable as to the laws, regulations and requirements regarding the export, transfer, diversion or release of items, whether tangible or intangible, from the United States and the re-export, transfer, diversion or release of such items once outside the United States. Additionally, Commercial Distributor warrants that in the performance of its obligations under this Agreement, it will not act in any fashion or take any action which will render AMD liable for a violation of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ("FCPA"), 15 U.S.C. §§ 78dd-1, *et seq.*, which prohibits the offering, giving or promising to offer or give, directly or indirectly, money or anything of value to any official of a government, political party or instrumentality thereof in order to

参考訳

25. 法令順守

(a) 各当事者は、本契約書にしたがう取引に適用されるすべての法域の法律及び規制を順守することに同意する。前記規定の内容の一般性を制限するものではないが、本件販売代理店は、有体物であると無体物であるとを問わず、アメリカ合衆国からの物品を輸出し、移転し、移動させ又は引き渡すに際して、またひとたびアメリカ合衆国外に持ち出した後に、再度輸出し、移転し、移動させ又は引き渡すに際して、これらに適用される法律、規制及び義務に精通している旨表明し、保証する。さらに、本件販売代理店は、本契約書に基づく義務を履行するに際して、自ら又は AMD が取引を獲得し又は確保するのに役立てるため、直接的又は間接的であるとを問わず、金銭又は有価価値物を、公職者、政治団体又はその出先機関に対して提供し、供与し、又は提供、供与すると約束することを禁ずるアメリカ合衆国の外国腐敗行為防止法（United States Foreign Corrupt Practices Act: 「FCPA」）（合衆国法律集第 15 巻 §§ 78dd-1, *et seq.*）に違反することにより AMD に責任を負わせる態様で活動してはならず、またかかる措置を一切、とってはならない。本条に基づく義務は、本契約書の終了後も存続する。

4.3 アメリカにおける「連邦」と「州」の棲み分け

アメリカ憲法には、連邦の立法事項と州の立法事項を振り分ける規定があります。契約法などの分野は州の立法管轄に属することから、UCC（統一商法典）のように、類似する内容でありながら、各州ごとに州法として成立させる必要があることになります。他方で、アメリカ憲法の「州際通商条項」をもちいて、一般私法領域にも適用される「連邦法」も存在しています。

法域

例文

“**Bankruptcy Law**” means, any Governmental Rules of any jurisdiction relating to bankruptcy, insolvency, corporate reorganization, company arrangement, civil rehabilitation, special liquidation, moratorium, readjustment of debt, appointment of a conservator (*hozen kanrinin*), trustee (*kanzai nin*), supervisor (*kantoku i'in*), inspector (*chousa i'in*), or receiver, or similar debtor relief, including, without limitation, *hasan*, *minji saisei*, *kaisha seiri*, *kaisha kousei*, *tokubetsu seisan* and *tokutei choutei*.

参考訳

「破産法等」とは、何れかの法域における、破産、倒産処理、会社更生、会社整理、民事再生、特別清算、支払猶予、債務整理に関する、保全管理人、管財人、監督委員、調査委員もしくは財産管理人の任命又は同様な債務者救済に関するあらゆる法令等を意味し、以下のものに限定されないが、日本国の破産法、民事再生法、商法上の会社整理、会社更生法、商法上の特別清算及び特定調停が含まれる。

(但し、「会社法」施行以前の旧商法時代のもの)

司法領域での「『連邦』と『州』」の棲み分けとして、重要なのは、アメリカ（の州）には、連邦裁判所と州裁判所の2系統が地理的には併存しており、州裁判所の管轄事項と連邦裁判所の管轄事項が、「物」（事物管轄）と「人」の点から分けられていることです。外国企業などは、「州籍相違」（住所（ドミサイル）が別々の州にあるというより、外国にある）の場合に当たり、連邦裁判所の管轄になるということになります。

4.4 裁判管轄としての **Jurisdiction** と契約書の裁判管轄条項

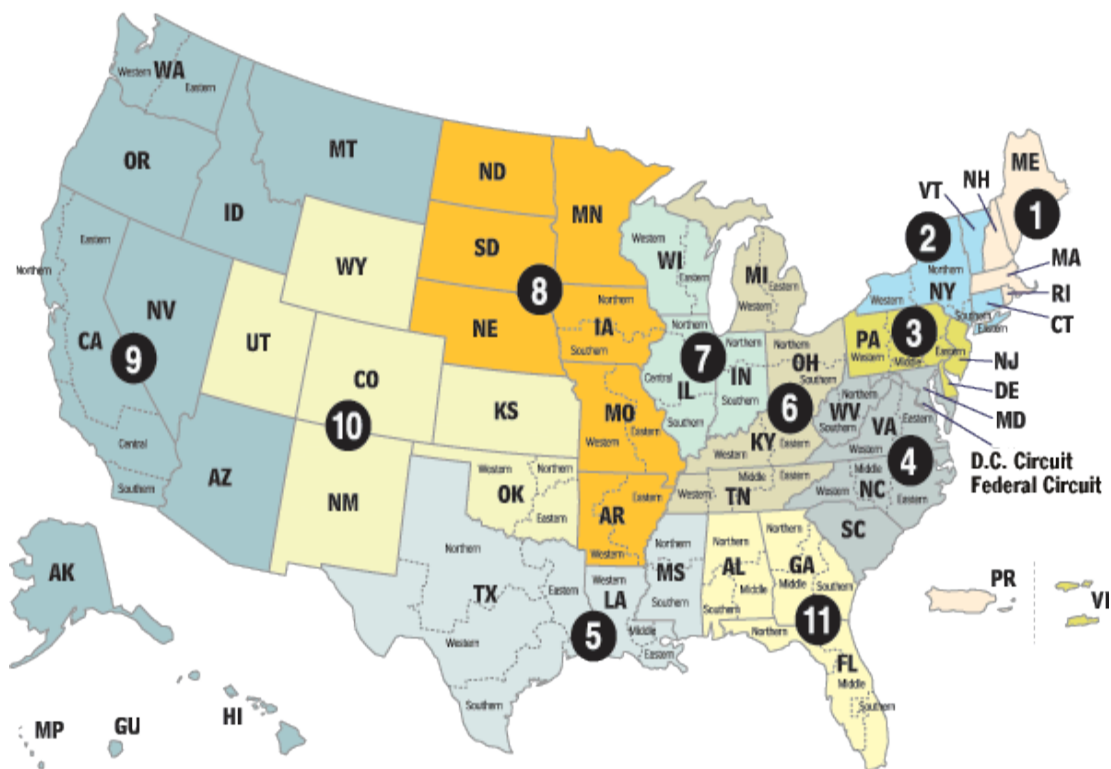
（人的）裁判管轄

例文

10.7 This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of laws or choice of laws principles. The parties agree that any controversies arising under this Agreement shall be presented before the State Courts for the State of New York, sitting in New York City, or the Federal District Court for the Southern District of New York. OPT and Company hereby submit themselves to the personal jurisdiction of such courts in connection with any such proceedings, and agree to accept service of process by mail.

参考訳

10.7 本契約書は、国際私法又は抵触法の原則を除き、ニューヨーク州法に準拠し、同法にしたがい解釈される。当事者は、本契約書に基づき生じる一切の争訟が、ニューヨーク市所在のニューヨーク州裁判所又はニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起されるものとするに同意する。OPT 及び会社は、ここに、かかる訴訟手続に関連するかかる裁判所の人的裁判管轄に服し、また郵送による訴訟書類の送達を受領することに合意する。



メモランダム

弁護士－依頼者間の特権に基づく証拠法上の秘密保護文書
(ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE)

米国特許訴訟/出願手続を戦略的に理解するために

本メモランダムは、特許の出願手続及び訴訟について推奨されるアプローチに関する一連のご質問にお答えするため執筆したものです。貴社よりお寄せいただいたご質問につきまして、以下のとおり逐次検討してまいります。

A. 米国での特許訴訟に備え強力な米国特許を取得しておくために推奨されるアプローチ

1. 特許出願/出願手続中の時点での推奨されるアプローチ

- テクノロジ及び製品開発の研究開発 (R&D)に投資する。
- 質の高い米国の出願手続代理人を確保しておく。出願手続代理人は発明者に面接して聞き取り、権利範囲の広いクレームを取得できるように詳細な明細書を起案する役割を担う。質の高い特許権を取得するために出費を厭わないこと（質は量に勝る）。
- 米国で早めに仮出願 (provisional) を行っておく方針をとること。また発明を速やかに申告するよう社内で推奨しておくこと。
- 勤勉に継続出願を行う体制を整えておくこと。
- 初期の段階で有望なテクノロジを取得しておく。小企業でも革新的なテクノロジをもったものについては、将来の買収含みで調査し、進展を追っておくこと。
- グローバルな IP 戦略を実装する。業界の想定される発展方向を見極める戦略を組み立て、該当するテクノロジを対象とする特許を手に入れるための計画を立案すること（既存のクレームの範囲を拡大し、継続出願を利用し、及び/又はインライセンシングにより及び/又はこれらのテクノロジの立ち入った調査を行い、及び/又は戦略的な企業買収によって）。

2. 特許出願手続に向けて文書保管/管理方針を定めるに当たって推奨されるアプローチ

- 重要な文書（例：ラボノート、月次プロジェクト報告書、発明申告書、等）の集中保管施設を設けること。
- 弁護士－依頼者間の証拠法上の特権をめぐる問題を取り扱う方針を定めておく。社内及び社外弁護士、並びに特許出願代理人から受け取る、またそれらに発出する文書は別途保管し、閲覧は厳格に管理すること。特

許出願書類のドラフトも、この閲覧管理対象の文書に含めておくべきである。

- 特許及び特許出願に関連する重要な文書の保存期間は、その他の社用文書の保存方針にかかわらず、少なくとも特許及び当該特許の分割（子）特許の存続期間と同じくしておくべきである。
- 特許出願手続に関し電子メールを使用する場合の方針を定めておくべきこと（電子メールの使用は可能な限り制限する）、及びかかる方針を実施すること。
- 文書保存に関するその他の詳細については、第 B 部第 3 節の解説を参照。

3. その他の提案 — ベストプラクティスを確立すること

- 社内特許委員会を設立して社内発明申告を監督させること。同委員会には会社が発売している製品及び発売予定製品に関する情報を、十分に知らせておくものとし、すべての製品と開発途上の製品が特許権によって適切に保護されるよう確保する。特許は、製品そのもののみならず、製品の製造方法並びに会社が開発した製造に役立つ開発物等も保護するものでなければならない。
- 公表、掲示及び抜粋を公表しようとしている場合には、発表前にすべて特許委員会の許可を受けるようにしておくべきこと（国によっては、厳格な新規性の要件のあるところがあり、この場合には発明を公表した後クレームを出願する猶予期間が認められないことがある）。
- 宣伝及び営業推進部門も、また、社内特許委員会と連携を密にすべきであり、特許を取得する前に（米国では特許出願の猶予期間外で）製品の販売を申し出たり、販売したりするのを防ぐこと。
- 発明を文書に記録しておく方法について、会社は書面化された手続を定めておくべきである。すべての研究活動を、毎日、編綴されたラボノートに記録し、日付を記入して、証人の署名を求めておくこと。
- 発明を申告開示するのを奨励し、これに報償を与える方針を書面により定めておくこと。
- 競業他社の製品の開発状況と新製品の市場投入を定期的に検討し、可能なときは何時でも、競業他社の製品を権利範囲におさめるようにクレームを起案する。
- 競業他社の特許の出願状況を定期的に検討し、要件を満たすときはインタフェアレンス手続を申し立てる。
- クレームは、当該発明の全部を権利範囲におさめるよう起案しなければならない。重要な製品を対象とするクレームは、できる限り権利範囲を広くしておくことが重要である。特許権者は、クレームの権利範囲を失うのを避けるためには、特許査定を受けるため単にクレームを訂正する

のではなく、権利範囲の広いクレームの拒絶査定に対して再審理を求めることを考慮すべきである。

- 特許発明にとって重要であると信ずる先行技術を示すこと。当該先行技術の状況を定期的に検討し、起案している特許のクレームが単に先行技術に基づくものであるかのように了解されないようにする。
- 会社のテクノロジーに関連する、新たに公開される特許出願や新たに発行される特許を定期的に検討し、インライセンシングの好機ではないか評価しておくこと。
- 米国における特許出願と他の国における特許出願の時期を調整する。
- 社員に、その研究活動について記録し、証人に研究活動を証明してもらい、また何らかの書面のかたちでその研究活動について討議するに当たってベストプラクティスを教育しておかなければならない。
- 社員に、何が特許権取得可能なものであるかについて教育しておき、社員が発明の申告をどの時点で行うのが適切かを知らしめておくこと。
- 社員に、どのような言葉を文書で使うと法的に重要なものとして取り扱われる可能性があるかについて教育しておき（「有効性」、「権利侵害」とか「実施可能でない」等）、社員がその研究活動について説明し、また先行技術や競業他社の製品を含む第三者の研究について説明するに当たって、このような言葉を使わないようにさせること。

B. 米国での特許訴訟に向けて推奨される準備活動

1. 米国での訴訟に対応するための体制又は担当チームを立ち上げるに当たって推奨されるアプローチ
 - 事実審理（トライアル）を担当してくれる弁護士をさがす
 - 社内弁護士、取締役、顧問弁護士から提案・推薦を募る。
 - 類似のテクノロジーに係わる特許訴訟案件を多数取り扱っている弁護士事務所はどこかを調査する（類似のテクノロジーに係わる最近の事件で、どこの弁護士事務所が訴訟代理人を務めているか？裁判所の係属事件記録や最近の判決を調査する）。
 - 事件を担当してくれる弁護士をさがすその他の方法としては、弁護士名鑑「AmLaw 100」がある（例：知財(IP)案件で被告側及び原告側弁護士として活躍するトップ弁護士の一覧）。
 - 候補者を数名に絞り込んで、候補者と面接する前に情報の提供を求める。検討すべき点は、以下のとおり。
 - 過去の実績。例：トライアルで何度主任弁護士を務めたか、その結果は、トライアルに至る前にその弁護士は事件をうまく解

決したか、そしてその方法は？（サマリジャッジメント、あるいは和解？）。注意：評決に至るまで事件を担当した経験は不可欠である。この経験に替わるものはないからである。

- 防御し、原告として権利行使するテクノロジーに精通しているか。主任弁護士（又は、少なくとも副主任弁護士）と弁護士団の少なくとも半数は、問題のテクノロジーに通じていて、望むらくは同種案件のトライアルの経験がなければならない。
- 訴えを提起しようとする裁判所、既に訴えを提起されている場合にはその裁判所（被告の場合）に精通しているか。裁判所によっては「規則」が大幅に違っている。特定の判事の面前で訴訟を取り扱ったことがあることは、大きなプラス（既に訴訟が提起されている場合）。同じ裁判区でも判事によっては手続や優先順位は大幅に異なる。
- 担当してくれる弁護士の候補者と面接する。以下の点を確認する。
 - 該当する事件の争点に精通しているか。問題となっている特許について研究しているか？それらを理解しているか？問題点を把握しているか？被告製品について理解しているか？
 - 候補者の弁護士は、依頼者の事件についてどれくらい徹底的に考察しているか？当該事件についてどのようにアプローチするか何かアイデアをもっているか？そのアイデアは創造性に富んでいるか？その弁護士は「既成概念に囚われない発想」ができるか？
 - 事件を担当してもらおうとしているチームの各員は、口が達者か？自分の見解をどれくらい上手に人に伝えることができるか？説得力に長けているか？仮に判事の立場にたってみて、その弁護士の言葉を信ずる気になるか？問題のテクノロジーについてその弁護士が説明したとき、陪審員は理解しようという気になると考えられるか？

2. 訴訟戦略を立てるに当たって推奨されるアプローチ

- 被告の場合：
 - 最初に、故意の権利侵害の認定を避けるため依拠する弁護士の権利非侵害の法律意見書（willfulness opinion）を入手しているかを確認する。入手していない場合には、（訴訟を委任しているのではない）別の弁護士を確保し、法律意見を作成させる。かかる作業は、相手方たる原告から、製品が権利侵害にあたりと警告する通知を最初に受け取った時点で、開始しなければならない。訴訟担当の弁護士と法律意見書を書く弁護士は別でなければならない。法律意見書を入手したら、内容を会社の経営人に知らせておくこと。

- 訴訟の早い段階で、権利侵害を問われている自社製品を検討し、特許権侵害を回避するデザイン・アラウンドについて検討する。可能な限り早く、デザイン・アラウンドの開発に着手する。
- 訴訟弁護士は、特許の審査経過記録を確認して原告の主張に理由があるかを検討するとともに、被告製品も分析する。また訴訟で追加される虞のある製品が他にないかも検討する。
- 分析作業で必要となる場合には、補助してくれる鑑定証人/コンサルタントを見つけて、確保しておくこと(下記第9節、参照)。
- 権利侵害分析を実施する。原告主張のクレームを構成要件毎に分析する。権利侵害訴訟で請求を排斥するには、たった1つの構成要件が欠けていることだけで十分である。被告製品と原告主張のクレームの構成要件の一つを区別するために、どのような議論ができるか検討する。
- 特許無効の抗弁事由を探す。先行技術調査を開始する。米国及び各国のデータベースを調査する。また、原告特許の出願日より前に市場に出回っていて、原告主張のクレームの権利範囲内にあった製品について調査する。発明者の公刊物を調査し、出願日より前にその発明が公表されていなかったか確認する。この調査の対象には、学会等でのポスター発表(該当する場合)、研究成果発表(該当する場合)、見本市での発表すべてを含める。また、原告主張の特許より基準日を遡る先行技術(製品化されているものを含む)を見つけるべく努める。被告製品に最も近似する先行技術及び/又は製品を確認する(被告のテクノロジーは原告主張の特許の出願日より前に遡るものである議論を行う準備として)。
- クレームの対象特許を実施する製品(もしあれば。無い場合は特許自体)について可能な限り調査する。かかる作業には、被告製品を使用したことのある、(秘密保持義務を負っていない)第三者への聞き取り調査が含まれる。
- 被告製品が市場で好評を博している理由について、可能な限り調査する。原告のクレームの対象発明に関係しない被告製品の革新的な側面を確認する。
- 原告について可能な限り調査する。どのような訴訟を他に提起しているか?結果は?和解したか?トライアルから評決まで行ったか?当該会社は訴訟好きか?自社製品と競合している原告の製品がどれくらい原告にとって重要か?相手方会社のCEOは経済的に有利な結果で満足するか、あるいは感情にまかせて行動するか?今回の訴訟提起の原因となったものは何か?
- トライアルで勝訴できるシナリオを念頭に訴訟対応方針を立案しておく。例えば、原告は拡大解釈している?特許権者はその特許に先行するテクノロジーにその特許を行使しようとしている?特許の技術的貢献は自明で重要でない?特許を実施する製

品（もしあれば）は市場に投入したとき失敗した？成功した場合にも、それは当該クレームの対象発明によるのか、他の理由によったのか（例：他のイノベーション、第三者の行為、又はクレームの対象発明とは無関係な変更を市場で加えたから）。クレームの対象特許を実施する製品と、自社製品が異なっており、より価値が高い理由を確認する。

- 特許権者が製品を製造しておらず、パテント・トロールである場合には、この点を訴訟対応方針に反映させる。この特許権者から訴えられている会社が他にないか確認し、このような訴訟から学べることはすべて学ぶ。
- 訴訟を早い段階で解決できるか検討する。例えば、クレーム解釈又はサマリ・ジャッジメントの段階で。これは、和解を求めて異なったシナリオを何時検討すべきか決めるのに当たって重要となる。
- 反訴を提起できるかを確認する。
 - a. 原告の製品に対して主張できるような特許をもっていないかを検討する。下記第 7 節、参照。
 - b. 特許権者に対して主張できる請求権が、特許の他にもないか検討する。例：契約関係に対する故意の干渉、将来の経済的な利益に対する故意の干渉（何らかの取引関係を築こうとしていたのに、この度の訴訟によって妨害されたことはないか？原告はそのような取引について知っていたか？）、営業秘密の不正使用を理由とする請求。
- 事件を別の裁判地に移送してもらう原因がないかを検討する（訴訟の移送を望んでいる場合）。本件について事実審理を行うとしたら、どの裁判所が最適か？現に訴訟が提起されている裁判所は、特許権者に好意的なところか？特許権者はホームタウン・デシジョンの恩恵に与れるか？第三者たる証人すべてがどこにいるか？現に訴訟を提起している裁判所は、**Markman** ヒアリングを訴訟の早期の段階で開く傾向があるか、あるいは、トライアルの直前に開く傾向があるか？そして、これら質問に対する答えは、被告にとって有利なものであるか、不利なものであるか？

- 原告の場合（下記第 8 節、参照）

3. 文書管理に当たって推奨されるアプローチ

- 文書保存方針を定めておくこと。本方針は書面にするものとし、またどれだけの期間、文書を保存しておくか、どの種の情報を保存しておくかについて定めておかなければならない。また、本方針には、以下の事項を定めておかなければならない。即ち、

- どの記録はバックアップをとっておくか、情報をどれくらいの期間、保存しておくかを決めていること。
- IT 部門にも本方針の内容を知らせておき、この方針が順守されるよう確保し、アーカイブされたデータを適切に索引を付けて（例：作成者、部署等毎に）保存させること。
- 仮に訴訟が提起された場合に、以下の電子的情報がディスカバリの対象になるかを考慮しておく。例えば、電子メール、ボイスメール（例： **Alsup** 判事の属する裁判所（カリフォルニア州北部地区）に訴訟が提起されている場合には、必ず保管しておかなければならない）、データファイル、PDA 及び **BlackBerry** ファイル、携帯電話、プログラムファイル、バックアップファイル、アーカイバルテープ、削除済みファイル、テンポラリファイル、システムヒストリファイル、テキスト、グラフィック又はオーディオフォーマットのウェブサイト情報、並びにウェブサイトファイル。社員には、どの範囲までディスカバリの対象となるかについて教育しておかなければならない。
- 当事者は、ある情報が、将来の訴訟において関連性ありとされる可能性があることに合理的に気がついた場合には、直ちにデータを保存しておく義務を負う。仮に会社の文書保存方針にしたがえば破棄できる場合であっても、この時点で関連する情報の破棄は停止しなければならない。
 - 破棄した場合の制裁は、弁護士費用の負担、防御方法の否認、不利な推定あるいは訴のそのものが却下されることがある。
 - 制裁の対象となる破棄となる基本的な要件は、責任を負う当事者に認識があることと、破棄された証拠の内容いかんである。害意は必要とされず、保存を怠り、あるいは電子的情報を適時に提出するのを怠り、過失があるだけで充分である。
- 文書管理における社内弁護士の役割：
 - 電子メール等を使うか、使うべきでないかのベストプラクティスを社員に教育する。
 - 文書保存方針が順守されているか、また IT 部門に伝達されているかを確認する。
 - 訴訟の提起が予想される場合には、電子的情報の現状変更を禁止し、変更禁止措置を実施する権限をもつ人を指名する（下記を参照）。この変更禁止措置には、関連する電子的データの自動的上書きを停止させる措置が含まれる。電子的情報は、日常的な操作、自動的上書き、バックアップ媒体のリサイクル、コンピュータの立ち上げによっても変更されることがある。
- 文書管理における社外弁護士の役割：

- クライアントの IT 部門の社員と直接に連絡をとる。クライアントの法務部あるいは経営陣と連絡をとっただけでは、証拠保存義務を十分に果たしたとはいえない。
- 文書管理における会社の役員の役割
 - 会社の役員もまた、情報の保存義務が履行されるよう確保する責任を負う。
- 訴訟の両当事者は、最初のプリトライアル・コンファレンスで、電子的ディスカバリで証拠を提出する件について討議すべきである。討議すべき点には、以下のものがある。即ち、i) 保存及び提出方法、ii) 不注意な電子的情報の提出の対応方法、iii) 削除された情報を復元する必要があるか、iv) ディスカバリの範囲内にバックアップデータやメタデータを含めるか、v) 提出の際の媒体のフォーマットや手続について決めること、並びに vi) 保存、提出、復元の費用を誰が負担するかを協議する。
- 連邦民事訴訟規則第 26 条(a)項(1)(B)にしたがい、両当事者は、第 1 回目のディスクロージャーにおいて、各々が占有、保管又は管理するものであって、もっぱら証拠の信用力を争う目的ではなく自らの請求や防御方法を立証するため開示するためディスクロージャーを行う当事者が使用する、すべての文書、編集データ及び有体物を、書類毎にまた保管場所毎に分類して、開示する説明書を提出する義務を負う。
- 連邦民事訴訟規則第 26 条(b)項(1)によると、ディスカバリは、何れかの当事者の請求又は防御方法に関連し、保護特権のないあらゆる対象に及ぶと定義されている。かかる対象には、帳簿、文書、又はその他の有体物の存在、内容、性質、保管、状態及び保管場所が含まれる。連邦民事訴訟規則条 34 条(a)項によれば、文書とは、検出装置を使って合理的に使用可能な形式に変換して、必要な場合に被申立人が情報を取得、変換できる元の編集データを含むと、定義している。
- 相手方当事者の文書について調査する。i) 規則第 30 条(b)項(6)を援用して、相手方当事者のために電子的記録を保管している者の証言録取書を要求し、ii) 文書と電子的情報の使用状況について証言を求め証人及び鑑定証人の召還を求める。当該情報を求めるために弁護士がどのような努力をしたか、そしてそれら情報が弁護士に提供されたかを質す。
- 文書の提出：
 - 裁判所は、近年次第に、電子的データを電子的フォームで提出するよう命ずるようになっている。このようなフォームでデータを取得する場合には、検索が容易にできるよう、提出物の中のメタデータを検索できるよう求めることを検討する。
 - 提出要求をする場合には、どの電子的データを求めているかが明らかになるよう、要求対象物の定義を明確に行うべきである。
例： 電子メール、電子的に保存されたデータ等。

- 相手方当事者に記録保存方針及び関連する文書の提出を求める。これらの文書の中には、提出を求めるべきその他の種類の文書に関する貴重な情報がしばしば含まれている(例：月次報告書)。
 - 費用の負担を求められないよう、電子的データの提出を求める場合にはできる限り特定する。
 - 一切合切がらくたまで提出を求めない(また、取得しない)。
 - 提出する場合のフォームや範囲について合意を求める(例：アクセスできないデータ及び/又はメタデータを含めるか?)
 - 自らの文書を提出するにあたっては、適切に探索すべきである。こうしておけば、他方当事者が適切な探索を怠った場合に異議を申し立てる確固とした根拠が得られる。
 - 相手方当事者が文書を確認できるだけの、合理的な調査期間を与えておくべきである。
 - 保護特権上の問題： 調査対象には、文書を作成し、受領し、又は送付したすべての弁護士の名前を含めるべきである。この基準に当てはまる文書については、弁護士－依頼者間の特権文書として指定される可能性があるので、分別して検討すべきである(保護対象の記録文書として、提出しない文書のリストに載せておく)。
- 必要な文書を入手するための手段としての質問書 (interrogatory)
 - 相手方当事者のコンピュータシステム及びデータ、ハードウェア及びソフトウェアのメンテナンス、記録保存方法、これらのコンピュータの情報のメンテナンス担当者の氏名及び職務について質問しておく。
 - コスト管理 – 原則的には、ディスカバリ請求が適切である場合には、これに応ずるために要した費用は証拠を提出する当事者の負担となる。しかし、状況によっては、費用の負担を求められる(他の当事者が支払う)ことがある。裁判所は、提出要求が関連するデータを発見できるよう具体的に特定されているものであったか、あるいは過度に漠然としたものではなかったか、他の情報源から情報が入手可能ではなかったか、訴訟物の価額に比べて証拠提出費用の総額がどれくらい多額にのぼっているか、各当事者の資力に比べて証拠物の提出費用がどれくらい多額になっているか、各当事者が費用の負担に耐えられる相対的能力をもっているか、要求された情報が要求する当事者のもっぱらの利益に適うだけのものではなかったかという点を検討する。

4. 米国特許訴訟に向け特許を選択するに当たって推奨されるアプローチ

- 相手方当事者/競業他社の製品を理解しておく必要がある。

- 見本市、ユーザーマニュアル（もしあれば）、製品案内、インターネットで競業他社の製品の技術情報を収集する。
 - 競業他社の製品を入手して、可能ならこれをリバースエンジニアリングする。
 - 被告製品についてもっとも精通しているコンサルタントを確保するか及び/又は社内の技術者を見つけておく（但し、非開示契約の対象者を除く）。
- 競業他社に対しクレームを主張できる可能性のある、自社保有特許について調査する（もっとも有望な候補特許については、審査経過記録も検討する）。
 - また、被告/競業他社に対して権利主張するため、インライセンシングできる可能性のある特許を見つけるため、特許データベースの調査を行う（特に、競業他社に対して主張できる自社の特許が見あたらない場合）。
 - 候補となるクレームを確定し構成要件ごとの分析を行う。注意：特定の構成要件が競業他社の製品に存在すると確認できない場合には、リバースエンジニアリングするため、その製品を購入する必要がある。
 - 特許無効の反論を見越し、事実審理で主張する、最も強力な特許を選択する助けとして先行技術の調査しなければならないことがある。
 - 被告に対して主張する複数の候補特許の間でどれを選択するか考慮する場合（複数の候補特許がある場合にも、最良の特許に焦点を合わせる方がより効果的であり、費用対効率も高い）には、以下の点を検討すべきである。即ち、当該製品のもたらしめている収益（米国内では？世界全体では？）、当該製品が競業他社の事業全体に占める重要性、当該特許の残された存続期間、権利侵害の主張の強力さ、当方の主張の弱点、例えば、区別すべき先行技術があまりに多いとか。
5. 第三者による特許権の侵害の証明を行うに当たって推奨されるアプローチ（また下記第8節、参照）
- 上記も参照。訴えを提起する前に、被告製品に対して権利を主張する各特許の少なくとも一件のクレームについては、構成要件ごとの分析を行っておかなければならない。
 - 権利を主張する特許を選択したなら、訴え提起に最適な裁判地を決定する。どの裁判地が特許に好意的か？その裁判所ではどのように **Markman** ヒアリングやサマリ・ジャッジメントを取り扱っているか？陪審員の候補者の構成はどのようなか、それは当方の主張に有利か不利か（例：当方の主張が高度に技術的である場合、陪審員の候補者の教育程度の高いことが重要）。検討すべきその他の要因としては、当該裁判区の判事たちが特許に理解が深く、過去類似の特許事件を取り扱ったことがあるか、裁判区特有な特許訴訟上の規則が本件に影響を及ぼす影響、そして、最後に、トライアルに至るまでどれくらい長い時間を要するかということがある。

- 鑑定証人を早期に確保しておくこと（訴え提起前に）。
- 訴訟対応方針を立案しておく。権利侵害者が複製を行っている証拠があるか？当該発明が業界にもたらした寄与について背景事情を含めどのような事実を紹介できるか（様々な候補特許の間で選択する際に考慮しておくべき）。どのような表彰/顕彰を受けているか？自社の発明から消費者はどのような便益を受けているか？
- 当方の主張の弱点をあらかじめ予見しておくよう努める。弱点をつく反撃への対応を考えておく。あわてずにすむ準備をしておく。
- 当該発明について事実を語ってくれる証人、特に第三者たる証人を見つける（発明者がもはや在籍していないことが往々にしてある）。
- 当該特許のテクノロジーについて陪審員に明確かつ分かりやすく説明する方法を案出しておく。陪審員が理解できるような比喻を考えておく。問題点を図解できるようなデモ製品やモデルを用意しておく。
- 様々なアプローチ/訴訟対応方針/テクノロジーの説明方法をテストして、どれを使うかを決め、また、事実審理で明瞭かつ説得力のある説明ができるよう、さらに洗練しておく。

6. 貴社の米国特許の有効性を確認するに当たって推奨されるアプローチ

- 審査経過記録を検討する。
- 先行技術調査を実施し（米国と全世界で）、最も近似する先行技術を見つける。
- 最も近似する先行技術を検討し、それらと貴社の特許を区別する方法を確定する。
- 米国特許・商標庁（PTO）に近似する先行技術がこれまでなかった場合には、再審査を求めるため先行技術を提出することを考慮する（被告が後にトライアル段階で成功裡にこの点を主張するのが困難になる）。再審査で最終的に無効と判断されるリスクも比較してみる必要がある。
- また、特許の有効性に影響を与える販売又は販売申込というような法定不特許事由がないか検討する。

7. 提訴を検討している特許訴訟の相手方当事者から、反訴を提起される可能性を分析にするに当たって推奨されるアプローチ

- 他方当事者が譲渡を受けている特許すべてを検討する。自社の製品に適用される可能性のある何らかの特許がないか確認する。
- また、他方当事者がその他の特許について専用実施権を持っていないかを確認する（例：年次報告書、製品販売資料を確認する）。
- 自社製品が対象となる可能性のある特許があるかを確認するため、構成要件ごとの分析を行う。

- 権利侵害の可能性のある特許が確認されたら、最も近似する先行技術を探し特許無効の分析を行う。過去にこの先行技術の特許審査官は検討したか？先行技術が強力である場合には、再審査を求めることもできる。
- また、権利を侵害している可能性のある自社の製品の開発状況に照らして、当該特許の出願日を検討する。先行発明の抗弁が可能か？
- 候補特許が確定できた場合には、上記の問題点について法律意見書を求めるかを検討する（但し、訴訟を担当していない弁護士による）。

8. 米国での特許訴訟の準備をするに当たって推奨されるアプローチ

- 原告の場合には、訴えを提起する前に、以下のとおりの、できる限り訴訟準備を行っておく。
 - 訴訟にあたって社外弁護士との調整にあたる社内の連絡担当者を任命しておく。
 - 提訴する特許については、徹底的な調査を行っておく（構成要件ごとのクレーム分析を実施する。また、問題を引き起こすような先行技術も確認しておく。この点は上記第4ないし第6節、参照。さらに、法定不特許事由となる出願前の販売申込あるいは販売がないことをさらに確認しておく）。
 - 訴えを提起するに当たり適切な裁判所を確定する（上記第10節、参照）。
 - 鑑定証人とコンサルタントを確保しておく（最終的に依頼するよりも多くの人数を確保しておく。こうしておけば、誰が最も優秀な鑑定証人かが分かる。下記第9節、参照）。
 - 事実審理で事実の経緯を語ってもらうために必要な証人を、第三者たる証人を含めて、見つけておく。重要な第三者たる証人については、その協力が得られるかを確かめておく。
 - 文書を収集し、提出に備え準備しておく。
 - 第三者の保有する文書が必要な場合は、それらの文書を入手するための計画を立てておく（例えば、第三者が外国に居住する場合には、ヘーグ条約による必要がある）。
 - ディスカバリの原案を作っておく。書面のディスカバリ請求を含め、ディスカバリ請求案を作成しておく。
 - サマリ・ジャッジメントによって解決できる争点がある場合（例：権利侵害の点）には、概要準備書面の作成準備を始める。
 - 訴えを提起する前に競業他社の特許を検討しておく。反訴が提起される危険を認識し、防御方法を準備しておく（上記第8節参照）。

- 訴状を提出する。訴え提起前に準備を万端に整えておけば、優先審理を行う裁判所に訴えを提起し、早期に **Markman** ヒアリングを求め、また短時間でトライアルに至ることができる大きな利点を享受できる。
- 被告として
 - 合理的に訴えを提起される懸念がある場合（特許権者から対象特許及び被告製品を特定して使用差止を求める警告書が送られてきている場合）、自ら選択する裁判所に宣言判決を求める申立をする。
 - 訴訟にあたって社外弁護士との調整にあたる社内の連絡担当者を任命しておく。
 - 訴訟を担当していない弁護士から故意がないことを立証するときに利用できる書面による法律意見を取得しておく。
 - 文書を保存し（電子的及びハードコピーで）、文書の破棄を停止する。
 - 鑑定証人とコンサルタントを確保する。
 - 他の裁判所に訴訟の移送を求める根拠があるか、又はこれを希望するかを確認する。訴えを提起している裁判所から 100 マイル以上離れた地に重要な第三者たる証人が居住していることを証明できる場合には、裁判所から移送命令を獲得できる可能性が高くなる。
 - 反訴で主張できる特許があるかを直ちに確認する。
 - 原告主張の特許と審査経過記録を検討する。権利侵害がないとの抗弁ができないかを確認する。先行技術調査を開始する。先行発明の抗弁及び/又は販売又は販売申込（もし分かっている場合には）の法定不特許事由を主張できないかを検討する。
 - その他援用可能な抗弁がないか検討する（例：懈怠、禁反言、不公正な行為、実施許諾の抗弁等）。
 - 以下の点を立証する計画を策定する。即ち、i) 権利侵害ではない理由、ii) 特許無効及び/又は行使不能な理由、iii) その他の抗弁、iv) 反訴、v) 損害。必要なディスカバリ対象物を取得するため、ディスカバリ請求を開始する。
 - 第三者たる証人を特定して、ディスカバリ対象物を取得するための手続を開始する。
 - 争点を絞るため、サマリ・ジャッジメントを申し立てられないか検討する。
 - 訴訟対応方針を策定する（前記第 2 節参照）。

9. 米国特許訴訟において鑑定証人を選択するにあたり推奨されるアプローチ

- どのような種類の鑑定証人が必要かを定める。どのような問題に対処するか（どのようなテクノロジーか、但し1件の特許であっても複数の専門分野にまたがることもある）、専門分野の同じ鑑定証人を重複して依頼しない。争点が多数の場合、多数の鑑定証人が必要となる（当然、一人の鑑定証人が複数の争点について対応できる場合があるが、反対に同一の争点について二人の鑑定証人はいない）。
- 一名の鑑定証人を確保するだけでは、充分ではない。必要となると予想されるより多くを確保しておき、その中から最も優秀な鑑定証人を選ぶこと。
- 宣誓証言をしてもらう鑑定証人と宣誓証言をしない鑑定証人（コンサルタント）を確保する必要があるだろう。初期の段階では、宣誓証言をしない鑑定証人は自由に意見を述べてくれる。なぜなら、保護特権があり、交わした意見はディスカバリの対象にならないからである。
- もっとも有能な鑑定証人を使って相手方当事者を打ち負かす。
- 鑑定証人に相談する前に自らの主張の根拠のある点を理解しておくこと。鑑定証人に相談する前に自らの見解がなぜ正当であるかを理解しておくなければならない。
- 事件の内容について相談する前に鑑定証人の候補者と秘密保持契約を締結しておく。この契約書は、仮に当該鑑定証人の候補者が当方を援助するのを拒んだ場合にも、訴訟の相手方のために働くのを防ぐ役割を果たす。
- 秘密保持契約を結んでいる場合にも、証言録取書及び/又は事実審理において最終的に証言し、あるいは、報告書もしくは申告書を提出する鑑定証人との間に弁護士－依頼者間の保護特権は発生しない。
- 鑑定証人を見つけ、クライアントと相談する。また、特定の分野の研究活動において著名な大学がどこかを調査し、教授陣を調べ、どの教授が特定の分野で専門的知識を持っており、代表的な論文の著者であるかを調べ、また、学術文献を調査する（主要な教科書、重要な学術論文誌、IEEEのような専門団体の発行する権威ある刊行物）。
- 鑑定証人を選定するにあたっては、以下の点を考慮する。
 - 利益相反関係がないか確認する。
 - 当該鑑定証人が関連する経験を持っていること（当該分野において発表論文があること）。
 - 当該鑑定証人がその分野の第一線の実務家か又はコンサルタントにすぎないか（前者が望ましい）。
 - 当該鑑定証人は原告、被告双方のために証言してくれるか（両方が望ましい。但し、以前の訴訟記録を検討しておき、本件に

において矛盾する意見を鑑定証人の候補者がする必要がないことを確認しておくこと)。

- 鑑定証人の候補者はどれだけの時間を本件に割くことができるか？
- 鑑定証人の候補者の過去の刊行物を検討して、本件に不利になるような意見をその刊行物で述べていないことを確認する。
- 鑑定証人の候補者が過去の訴訟において鑑定証人として証言する資格を認められなかったことがないか、又は何れかの裁判所が当該鑑定証人を信用できない（あるいはその他当該鑑定証人を批判した）ことがないかを確認する。
- 鑑定証人の候補者が当事者の片方に偏向していると信ずる根拠はないか？
- 意思伝達の技能があるか – その鑑定証人は、難解な概念を理解しやすいレベルで説明できるか？
- 人格 – この点は直接、面接して確認する必要がある。好人物か？信頼感があるか？あるいは傲慢か？
- 鑑定証人の候補者は技術的争点及び当該争点の法律的適用について意見に耳を傾けることができるか？鑑定証人の候補者は訴訟に対して反感を持っていないか？
- 鑑定証人の候補者はエネルギーが豊富か？機転がきくか？あるいは頭脳明晰か？
- そして、最後に、当該鑑定証人は自らの役割の重要性を信じているか（資料すべてに目を通し当方の主張をすべて聞きとめているか）。

10. 裁判所と判事を選択するに当たって推奨されるアプローチ

- 被告に対する関係でどの裁判地を選ぶか検討する（例：権利侵害にあたる販売が数カ所でしか行われていないか、あるいは全米で行われているか？）
- 第三者たる証人のほとんどが一カ所に居住しているか？当該証人が被告の事件にとって重要である場合、別の場所で訴訟を進行するのは困難である。
- 上記の問題が重要ではなく（あるいはそれほど重要ではない）場合には、以下の点を検討すること。i) 原告にとっての便宜、ii) どの裁判所が特許事件に精通しているか（例：カリフォルニア州北部地区）、iii) その裁判所は伝統的に特許に好意的か（例：テキサス州東部地区）、iv) その裁判所は事実審理にすばやく進めるか（その方が原告に有利）（例：バージニア州東部地区、ウィスコンシン州）、v) その裁判所はサマリ・ジャッジメントに寛容か、vi) その裁判所には特別な特許訴訟の規則があ

るか（カリフォルニア州北部地区及びテキサス州東部地区）、vii) 陪審員の構成の可能性（高い教育を受けているか？テクノロジーを理解しているか（この点は被告にとってしばしばもっとも重要である）？）。

- 以上の点すべてが裁判所の選択にどのように影響を与えるかは高度に事件特有の事情に依存する。例えば、反訴が訴訟中に提起される可能性があり、当方の事件にとって重要な第三者たる証人が国内の特定の場所に集中していることがある。
- 特定の判事を選べる仕組みはない。原告として特定の裁判所に訴状を提出し、あるいは被告として移送の申立をして、どちらかの当事者が裁判所を選べるだけである。

11. 訴えを提起するに当たって推奨されるアプローチ

- 第2節及び第8節、参照。

12. 係争特許の発明者の証言録取書（deposition）を録取するに当たって推奨されるアプローチ

- 証言録取書をとるには、
 - 事件進行コンファレンスで各発明者の証言録取書をとるのに2日（できない場合は1日）を割り当てる合意をとること。発明者の証言録取の過程はビデオテープにおさめておくべきである。
 - 準備を整えることが重要。発明者を証人とする証言録取書をとる計画概要書を作成する前に、発明者が作成し、受け取り又は送付した文書すべてに、電子メール、研究報告書を含め、目を通しておくこと。過去の事実審理における証言記録のみならず、過去の訴訟における証言録取書すべてを検討しておく。係争特許（又は何らかの関連特許）の特許権取得手続において、提出した陳述書すべてを検討しておくこと。この証人が発明者となっているその他すべての特許を検討し、また、係争特許の出願日以降に発表された刊行物を含め、当該発明者のすべての刊行物を検討しておくこと。
 - 発明者の履歴書を検討しておくこと。発明者の業務経歴を確認し、係争特許の開発過程における役割を知っておくこと。
 - 証言録取書をとる前に、本件事件の賠償責任を決定する段階において問題となる法的論点について知っておくこと。これは、権利侵害の不存在及び特許無効の両方の見通しがある場合もそうである。事件における矛盾点を明らかにする。例えば、被告製品をその権利範囲に捉えるため、原告がクレームの文言を広く解釈しているが、広い解釈をしながら、そうすることによって先行技術に含まれているものも対象とするに至っているとか、発明者にその製品が権利侵害を受けていないか又は先行技術と同じであるという性格決定をさせるような質問を組み立てておくべきである。

- 目的は有益な自白を得ることにある。発明者がある主題について知らないと答えた場合には、事実審理の段階で知識があるように振る舞うのが難しくなるという理由で、それはやはり有益である。質問に回答するのに手助けとなることが何かできないか、つねに尋ねること、そして直ぐに（あるいは翌日には）文書を手に入れる体制をととのえておくこと。
 - 証言録取書においては、発明者が当該発明についてどんな貢献をしたと信じているか、そして他の発明者がもしあれば、どのような貢献をしたと信じているかを証明しようとする。
 - 発明が先行技術の中にあると認めるか又は発明が先行技術より狭いと認める自白を得るように質問を構成すべきである（当方の製品が権利を侵害していないというような方法で）。そのような自白を得るには、注意深く構成された質問をする必要があり、高度に技能に長けた質問者が必要である。主題について精通していることもまた不可欠である。
 - クレームの文言についての発明者の理解を質しておく必要がある。なぜなら、これは、当業者（**a person of ordinary skill in the art**）がその文言の意味をどのように理解しているか示すに過ぎない一方で、原告は後に異なった解釈をする議論を行うのが困難になるからである。
 - また、発明者が発明を行った時点で先行技術についてどのような知識を持っていたかを明らかにすべきである。
 - 先行技術を知っていながら開示するのを怠ったことを自白した場合には、不公正な行為という主張を強めることになる。
 - 発明が機能不能であるという自白は、行使不能及び実施不能であったという主張を強めることになる（開示を行ったことによる）。
 - 当方が責任を負わないという法律構成に向けて有利な自白を得られるよう質問を組み立てる他に、質問は発明者が事実審理で証言しようとしていること（そして発明者が事実審理で将来証言すること）を明らかにできるものでなければ、またならない。証言録取の段階で発明者が証言できなかった分野を明らかにしておくことも重要である。発明者は、事実審理において当該分野については証言をしようとするれば強い圧力を感じるであろうからである（証言の信頼性が欠けることになる）。
- 発明者の証言録取書を防御するための準備
 - 発明者から証言録取書をとる準備をする前に、発明者が書いたもので当該訴訟に提出されたものすべてを読んでおく。また、すべての刊行物、抜粋、係争特許（及び審査経過記録）、及びその他すべての関連する特許又は公開特許出願を検討しておく。

- 自らの主張の弱点と相手方当事者の置かれている状況を知っておく（権利侵害の不存在及び特許無効の両場合とも）。
- 発明者の執筆したもので、問題を引き起こしそうな文書を確認しておき、どう対処するかを理解しておく。
- 発明者の証言録取書をとる準備をする。これには、1週間もかかることがある。この準備作業は弁護士－依頼者間の保護特権によって保護される。
- 発明者に証言録取書採取手続の詳細を説明しておく。証言録取書とは何か。ビデオテープにとられること。異議申立がどのように行われるか。それが正式な訴訟手続の一環であること。したがって、各質問を注意深く聞く必要があり、実際に聞かれた質問にだけ答えること（質問の主旨を自分なりに解釈し答えてはならない）。
- 発明者は自らの特許と発明について精通していなければならない。
- 相手方当事者の誤解を招く可能性のある曖昧な点のある文書については、発明者と協議しておかなければならない（必ずしも発明者に示しておく必要はないが）。
- 証言録取手続において相手方が行くと予想される質問の流れについてはまた、発明者と協議しておくべきである。
- 発明者には、模擬質問を行っておくべきである。そうしておけば、「悪意のある質問（ひっかけ）」を聞かれた時にそれを判別する方法が分かる。

13. 係争特許の鑑定証人の証言録取書をとるに当たって推奨されるアプローチ

- 証言を行う鑑定証人との打ち合わせには弁護士－依頼者間の特権は適用されない。したがって、証言録取の準備作業での打ち合わせは、保護特権の対象とはならず、ディスカバリの範囲となる。
- 鑑定証人の証言録取に2日間をあてることについて相手方当事者の同意を得ておく。
- 証言録取の前に鑑定証人が検討し、それに依拠している文書を知らせるよう求めること。欄外の注記まで確認できるように、検討した実際の文書を求めること。また、すべての電子メール、そしてあらゆる報告書又は陳述書のドラフトの提出を求めること。
- 過去の証言録取及び/又は事実審理での証言の記録すべてを請求すること。
- 論文、刊行物及び解説資料すべての写しを請求すること。
- 証言録取の場で自らの側の鑑定証人を防御する場合：

- 鑑定証人は、証言録取の場では好ましく、礼儀正しく振る舞わなければならない。他方当事者から証言を録取されているときの鑑定証人の物腰態度は、鑑定証人が事実審理で証言しているときと同じでなければならない。
 - 鑑定証人には、証言録取書手続について十分な情報を与えておくべきである（上記「発明者」の項、参照）。
 - 鑑定証人は、証言録取の始まる前に自らの役割を知っておくべきである。相手方当事者の鑑定証人が自らの見解を批判した場合にも、これに対応できなければならない。準備作業は不可欠である。これには1週間は優にかかる。何れにしても、鑑定証人は要請された準備をこなしていなければならない。鑑定証人は係争特許について精通していなければならない（この点の一部について鑑定証人が意見を求められている場合、及び/又は被告製品等である場合）。鑑定証人は当該時点で問題となる法律構成について理解していなければならない、その役割の重要性について分かっているべきである。
 - 鑑定証人は、クレームの文言の通常の意味に関して意見を述べられなければならないが、クレームの文言の解釈ができるのは裁判所のみである。
 - 鑑定証人は、意見を述べることを依頼された点についてのみ意見を述べるべきことを認識していなければならない。例えば、権利侵害の不存在の点について意見を述べるよう依頼されている場合には、先行技術の点について勝手に意見を述べてはならない。
- 相手方当事者の依頼した鑑定証人の証言録取書をとる場合：
 - 証言録取書の準備をするにあたっては、自らが依頼した鑑定証人を補助者として利用する。
 - 質問要項を作成する前に、鑑定証人の準備した文書（上記参照）を求め、検討しておく。またすべての刊行物、過去の証言記録等を検討しておくこと。
 - 当該鑑定証人の偏向がないか確認しておく。
 - 鑑定証人の経歴を確認して、鑑定証人が今回の特定の争点について証言を行う適切な資格があるかどうかを確認しておく。学者である場合には、実務上の知識に欠けることがあり、学者でない場合には、専門的な資格に欠けることがある。
 - 意見の基礎となっている事実関係と前提を正確に確定する。当該鑑定証人に提供された情報の不足する部分を明らかにするよう努める。当該鑑定証人が独自に何らかの調査を行ったかを明らかにする。

- 鑑定証人がその意見にいかにして到達したかを明らかにする。報告書作成の経緯（弁護士が執筆した？）及びどのようにして報告書が作成され、どれだけの時間を報告書作成に費やしたかを厳密に調べる。
- 鑑定証人は意見を既に固めているか質問し、そうでない場合には、意見を固めるために何がさらに必要かを質す。
- 当該鑑定証人が検討し、それに依拠している文書を特定する。弁護士とどのような会話を交わしたかを探る。
- 報告書の中にある不明瞭な点あるいは矛盾点を検討する。誇張や過誤に探す。鑑定証人にこれらの点を突きつける。
- 有利な自白を得ようと努める。
- その回答が有利なものであると考える場合は、当該鑑定証人に、自らが委任している鑑定証人についての意見を表明させる。
- 偏見がある問題点を明らかにする。

14. Markman ヒアリングの準備をするに当たって推奨されるアプローチ

- Markman ヒアリングの一般的な手続

- **Markman** ヒアリングの一般的な手続は、裁判区毎に異なっており、また、ある裁判区内でも、裁判所毎に異なっている。これは、また、当事者間の合意によって変わることもある。差異のある細かな点は以下のとおりである。i) ヒアリングを行う時期（訴訟のきわめて早い段階から事実審理の2、3日前までの幅がある）、ii) 証人の証言をヒアリングで認めるか（一般的には認められない）、iii) 鑑定証人の証言を認めるか（これもまた比較的まれとなっている）、iv) 裁判所が技術的開設を求めるか、鑑定証人が技術的説明を行うことを許されるか、あるいはその代わりに弁護士が技術的説明を行うか、v) どれぐらいの時間を技術的説明に当てるか（これも例えば、2、3時間から丸1日、それ以上の幅がある）、vi) **Markman** ヒアリングをサマリ・ジャッジメントの申立の前に行うか後に行うか、あるいはその最中に行うか（例：デラウェア州の連邦地方裁判所では、裁判長ロビンソン裁判官は **Markman** ヒアリングと サマリ・ジャッジメントのヒアリングを同時に行っている）、vii) クレーム解釈の準備書面を原被告が同時に交換するか、あるいは特許権者がまず準備書面を提出し、その後、被告がこれに答える準備書面を提出する方式。
- 裁判所毎に異なるその他の要素としては、裁判所が当初のクレーム解釈命令を変更するか否かということがある。裁判所によっては陪審に対する説示の段階に至ってクレームの文言の解釈が変えられたことがある。

- 要するに、訴えを審理する裁判所、判事について知っておくことが **Markman** ヒアリングの戦略を立てるにあたって重要となる。
- もっとも有利な **Markman** 解釈命令を得るために一般的に推奨される戦略
 - 重要なクレームの文言（そしてクレームそのもの）に焦点を合わせる。裁判所は、クレームの構成要件すべてについて解釈を示すことはない。多くの裁判所は、**Markman** ヒアリングで 10 ヶ以上の文言について解釈を示すことを拒み、クレームの文言の残りはトライアルの終結時まで解釈を示さないまま、残している。本件訴訟にとって重要なクレームの文言に曖昧な点を残さないこと。権利侵害及び特許無効の法律構成いかんは、これら文言がどのように解釈されるかを知っていないとできず、また全体的なディスカバリ戦略（事実及び鑑定証人）いかんにかかってくる。
 - 原告としては、早い段階に **Markman** ヒアリングを開くのがほとんど常に望ましい。被告としては、先行技術調査及び特許無効の抗弁を構成することを **Markman** ヒアリングに先立たせるべきである（しかし、**Markman** ヒアリングを開く時期を当事者が決めることはできないので、先行技術調査と特許無効の法律構成の組立はなるべく素早く完了すべきである）。**Markman** ヒアリングを事実審理の直前に行うのは、一般的に言って、両当事者とも有利ではない。両当事者とも、事実及び鑑定証人のディスカバリの間に法律構成と抗弁を組み立て発展させることはあまりに困難である。
 - **Markman** ヒアリングが訴訟の早い段階で開かれない場合、自らに有利な解釈が認められない時に解釈を変更する余地があるかを確認する。この点の重要な要素は、鑑定証人が一つの見解に閉じこめられないよう確保することである。また、相手方当事者の解釈が受け入れられた場合にも、当方（被告として）で先行技術を必ず発見しておくこと（例え、自明性の抗弁による場合であっても）。
 - 自らの申し立てた解釈を拡大解釈しないこと。裁判所の信頼を維持しておくことが重要である。しかしながら、**Markman** ヒアリングで自らの見解を受け入れてもらうことが困難であるということだけで、その主張を放棄してはならない。特に、これが自らの権利侵害（又は権利侵害の不存在）の立場にとって重要である場合には。
 - 本来は証拠能力のない証拠も自らの主張に役立つ場合には、利用する。
 - 明瞭かつ容易に理解できるような図を作成するのに時間を費やすこと。テクノロジーの素養のない人に図面やテクノロジーを説明する方法を活用する。細目にこだわって全体像を見失わないこ

と。しかし、当該事件においてその細目が重要な場合には、耳を傾けてくれる人の関心を失わずにそれら細目を説明する方法を工夫すべきである。可能な場合は、いつでも、比喻を使うこと。

- 問題点は抗告審で訴え続けること。**Markman** ヒアリングの決定のほぼ半数が抗告審で取り消されていることを忘れないこと。

15. トライアルにおける証人の証言（発明者）を準備するに当たって推奨されるアプローチ

- 証言録取書、また、もしあれば、以前の証言録取書すべてを検討しておくこと。
- 証人を直接尋問する場合：
 - 問題を起こしそうな文書すべてを確認しておくこと。そうすれば、必要に応じて、直接尋問ですべての問題を取りあげることができる。
 - 発明者の直接尋問を準備するにあたっては、徹底的かつ十分に計画を練られなければならない。これには数日をあてるべきである。
 - 発明者には、当該発明の事実経過を語らせるべきである。解決した問題は何であったのか。どのようにして解決策に至ったのか、当該発明がいかに好評裏に受け入れられたか、また賞賛を集めたか、等。これが、一般的には、特許権者は、主張すべき中心点である。これについては充分考え抜いていなければならないし、発明者は事実経過を説明しなければならない、複数の発明者がいる場合には、その中から注意して適任者を選ぶこと。この発明者は、好感を持たれ、知識が豊かで、信頼感のある人でなければならない。これが特許権者の主張すべき中心点ではあるものの、直接尋問をリハーサルどおりに行っているようみせてはならない。発明者は自分の知っている事実の経緯を自分の言葉で語るべきである。
 - 発明者の直接尋問を準備する一環として、発明者も自らの文書、自分の属するチームの文書を確認し、発明の過程を回顧しておくべきであり、自らの語る発明の事実の経緯は正確かつ詳細にわたるようにすべきである。
 - 発明者は、自らの発明の過程を説明するために用いる例証を見つけておくべきである。
 - 発明者は、審査経過記録を含め、自らが関与した特許についてまた精通していなければならない。
 - 発明者は、反対尋問で行われることが予想される質問に答える準備を整えておかなければならない。発明者は、当該特許に潜

む弱点は何かを知っていなければならない、自らの回答がかかる弱点についてどのような意味を持つかを注意深く検討しているとともに、再度、自らの言葉で、あまり守りに入らず、回答できるよう心がけておかなければならない。

- 発明者は、法廷で証言する手続について理解していなければならない、回答は真実でなければならない、訊かれた質問に答えるものでなければならない。

- 発明者を反対尋問する

- 発明者に反対尋問をする準備をしている人は、当該発明者についての文書記録に精通していなければならない。反対尋問の準備にはまた、数日を要するであろう。
- 証言録取書における発明者の証言と係争特許の特許権者のとる立場との矛盾点を明らかにしなければならない。より価値があるのは、発明者が証言録取書において行った証言と発明時に行った以前の意見陳述との間に矛盾があることである（つまり、訴訟戦略が形成される前のもの）。
- 反対尋問での主要な目標は発明者に以前直接尋問を行った証言を変えさせることではなく、何らかの誇張、変更又は不真実があることを明らかにすることである。

16. トライアル（事実審理）における証人の証言（鑑定証人の）を準備するに当たって推奨されるアプローチ

- 鑑定証人の証言を直接尋問で行わせる。

- 鑑定証人は、報告書に記載された主題にのみ証言を行うことができる。鑑定証人に意見を述べさせたいと希望することすべては、鑑定証人の報告書にあるものでなければならない。これを訂正するのは、トライアル段階では遅すぎる。
- 鑑定証人は、法的な帰結について意見を述べるため、法廷に登場するのではない。そのようなことがないように注意し、陪審の面前で行われる事実審理で異議の対象となったり、発言を中止するよう命ぜられたりしないようにしなければならない。
- 解説が明瞭かつ理解しやすいものとなるよう、鑑定証人に準備させること。鑑定証人が主張しようとする点が明らかとなるよう、目に見える実例を使用する。
- 鑑定証人の事実審理における物腰態度は好ましく、協力的なものでなければならない。最良の鑑定証人は、直接尋問においても、反対尋問においても、同じ物腰態度を保つものである。鑑定証人は裁判所と事実の認定者(陪審)を手助けするために法廷にるように映らなければならない、利益代弁者のように映ってはならない。この点が自らの役割をわきまえている鑑定証人を

選ぶ重要性を再認識させるのであり、また、訴訟の過程において、鑑定証人がとるべきでないという立場をとるよう誰も求めているということを鑑定証人にしばしば思い出させる重要性を再認識させるものである。

- 鑑定証人には、その意見と、その意見の根拠は何かを質問されるべきである。鑑定証人は、また、相手方当事者の鑑定証人をどう思うかについての意見を求められるべきである。相手方当事者の鑑定証の意見を争う場合にも、鑑定証人は再度注意するが、尊敬に値し、かつ専門家として相応しい態度でなければならない。
 - 鑑定証人は、反対尋問に備えておく必要がある。鑑定証人は、相手方当事者の見解がどのようなものであるか知っていなければならない、その見解に対する自らの回答をどのようにするかについて考察していなければならない。鑑定証人は、関連する記録及び関連する文書を知っていなければならない。
 - 鑑定証人は、反対尋問で予期しない質問にあった場合にも、それに答えられるように、自分の頭で考えることができないならない。
- 鑑定証人を事実審理で反対尋問する。
 - 以下の点について準備しておくこと。即ち、鑑定証人の報告書について知っておくこと。証言録取の段階で鑑定証人が証言した内容を知っておくこと。また、過去の証言録取及び/又は訴訟記録及び/又は陳述書でどうであったかについて知っておくこと。矛盾点を知っておくこと。
 - 適切な場合には、**Daubert** 申立によって当該鑑定証人の能力を争うこと。例えば、当該鑑定証人が特許庁内の手続に関する鑑定証人である場合に、同人の報告書が高度に技術的な問題を取り扱っている場合には、**Daubert** 申立によって、事実審理で当該鑑定証人を用いる適否を争うこと。鑑定証人が資格のない点について述べた意見はすべて異議の対象となる。
 - 事実の示すところによれば鑑定証人に偏向がある場合には、この点を攻撃すること。鑑定証人は被告側に有利な証言ばかりつねにしているのではないか？鑑定証人はこのクライアントのために仕事をしてどれくらいお金を儲けたか？この報酬は、鑑定証人の通常の仕事で得られるより多額なものではないか？大学の研究者が鑑定証人である場合には、この種の反対尋問に特に弱い。なぜなら鑑定証人は訴訟の手助けをして高額の報酬を得ているが、研究者としての給与ははるかに少ないであろうから。
 - トライアルと証言録取又は事前審理での鑑定証人の証言の食い違いを明らかにする。

- 鑑定証人が自らの報告書を書いていなかった場合には(つまり、報告書は弁護士が執筆した)、この事実をトライアルで暴露する。
- 鑑定証人の意見の中に潜む誇張のみならず矛盾点も明らかにする。このような証明に成功すれば、鑑定証人は利益代弁者として行為しているのであって、陪審の信ずるに足るものではないことが示される。

海外の被告に訴訟を提起する

LETTERS ROGATORY

To: Court of Competent Jurisdiction
Commonwealth of Australia

February 20, 2009

Judge Osamu Saito
Civil Action Department No. 1
Small Claims Court

Name of Plaintiff: *Flower Palace Yamanakako Lake* Condominium Association)
Represented by Kunihisa Kitazawa, Representative Director)
and President of the said Association)
Address: Hirano Aza Kiritoya 1520-1, Yamanakako Village,)
Minami-Tsuru County, Yamanashi Prefecture)
)
)
v.)
)
Name of Defendant:)
Address:)
)
Name of Defendant:)
Address:)

The above-mentioned applicant has the honor to transmit the documents specified below and requests prompt service thereof on the addressee with respect to the pending civil litigation, case docket number (*ha*) 275 of 2008 between the above-mentioned parties.

Specifics

1. Addressee

Name:

Address:

2. Documents to be Served

- (1) Conformed Copy of Complaint (Translation thereof Attached): 1 Copy
- (2) Summon / Notice to Set Oral Hearing Session on April 22, 2010 at 11:30 a.m.
and Order to File Answer (Translation thereof Attached): 1
Copy
- (3) Plaintiff's Exhibits Nos. 1 to 3 (Translation thereof Attached): 1 Copy

Case Docket Number: (ha) 275 of 2008
Nature of Action: Action for Payment of Condominium Common Expenses
Name of Plaintiff: Flower Palace Yamanakako Lake Condominium Association
Name of Defendants: Jiri Neustupuny, et. al.

Summon / Notice to Set Oral Hearing Date and Order to File Answer

December 17, 2008

To: Jiri Neustupuny, Defendant

Clerk of Court
Small Claims Court
Civil Action Department No. 1
Phone Number (switchboard): 042-727-5011 (ext.)
Fax Number: 042-727-5013

(Official Seal
of the Court)

With respect to the above-mentioned case, a complaint is filed by the Plaintiff. The court sets the date and place of the oral hearing session as specified below and you are hereby summoned and required to appear before the court on the said date and at the said place.

At the same time, the court hereby serves the complaint to you and you are ordered to file with the court an answer in duplicate (for one copy, reproduced copy will do if proper seals are affixed thereon) not later than one week prior to the date of the oral hearing session.

Specifics

Date of Session: April 22, 2010 (Thursday) at 11:30 a.m.

Place of Session: Court Room No. 1 of the Court (located on the First Floor)

(Notice to Defendant)

If the Defendant fails to file the answer and appear in Court at the time set for the hearing, a default judgment as acknowledging the claim made by the Plaintiff may be entered against the Defendant and the assets including salary or wage of the Defendant may be seized.

If the Defendant wishes to dispute the allegations of the Plaintiff, the Defendant should search evidentiary documents, identify the name and address of witness and make other preparation in advance and submit them before the hearing session.

If the Defendant cannot appear at the time and the place set for the hearing due to an unavoidable reason such as disease or other happenings, or if the Defendant plans to retain a person other than attorney-at-law and judicial scrivener (such as akin people or employee in charge of civil action), please consult the court in advance.

Please show this Summon at the place specified above when the Defendant appears in Court.

To: Small Claims Court, Civil Action Department No. 1
Case Docket Number: (ha) 275 of 2008 / Date of Hearing: April 22, 2010 (Thursday) at 11:30 a.m.
Nature of Action: Action for Payment of Condominium Common Expenses
Name of Plaintiff: Flower Palace Yamanakako Lake Condominium Association
Name of Defendants: Jiri Neustupuny, et. al.

Answer

[_____, 20__]

Name of the Defendant (if the Defendant is a company, specify the name of the company and its representative)

(Seal)

Address of the Defendant (Postal Code ____ - ____)

Phone Number: (____) ____ - ____; Fax Number: (____) ____ - ____

1. Desired Place to Receive Service of Process (Check the appropriate box ☐ below by ☒)
Please send the documents to be served to me at the following address:
☐ Address specified above (in case of apartment or condos, specify the building and room number)
☐ Address specified below (other than the address above) (in case of place of work, specify the name of the employer company)
Address (Postal Code ____ - ____)

Phone Number: (____) ____ - ____; Fax Number: (____) ____ - ____
Above address is ☐ Employer, ☐ Work Location, ☐ Others (relationship with me is _____).

2. Appointment of Service Agent (if applicable)
Please send the documents to be served to me at the following attention:
(Name) _____.

3. Answer to the Claim of the Complaint (Check the appropriate box ☐ below by ☒)
With respect to the facts alleged in the Complaint (facts alleged in the cause of actions in the application for summary proceeding for monetary claim (summary of dispute)):
☐ I admit them.
☐ I deny the following allegations:

☐ I do not know whether the following alleged facts are true:

4. Defense to be Raised by the Defendant (Check the appropriate box ☐ below by ☒)
☐ My defenses are as follows:

☐ I prefer to resolve the claim by concession (settlement).
☐ I prefer to offer installment payments.
From [_____, 20__] to [_____, 20__], I shall make monthly installment payments in
¥[_____].
☐ Other Proposal

(† Attach additional paper if allotted space is not sufficient.)