

ジェナー&ブロック レポート The Jenner & Block Report

Updates on US Law for the Japanese Legal and Business Communities



August 2019

編集者記/ Editors' Note

Welcome to the August 2019 edition of the Jenner & Block Report, a digest of updates about legal developments in the United States that are noteworthy to our valued clients and other leaders in the Japanese legal and business communities.

This edition presents two Featured Development articles. One focuses on the US Federal Trade Commission's (FTC's) recent decision on the Staples-Essendant merger, which indicates that vertical mergers may be facing heavier scrutiny going forward. The other Featured Development analyzes the US Department of Justice (DOJ) Criminal Division's recent release of "Evaluation of Corporate Compliance Programs." The Guidance details principles that corporate America can use to evaluate compliance efforts.

The report also includes articles on CFIUS and increasing US scrutiny of foreign investment, a recent Supreme Court of the United States decision that overturns a ban on offensive trademarks, and a Federal Circuit decision that may impact parties considering mergers, requiring a party to consider prior infringement allegations against its merging partner by a particular patentee if it plans to file an IPR petition against that same patentee.

We hope that you find these summaries of interest and we thank you for taking the time to review the Jenner & Block Report.

Regards,

The Jenner & Block Team

Jenner & Blockレポートの2019年8月号をお届け致します。Jenner & Blockレポートでは、米国での法的進展に関する最近の動向につき、概要をご説明しています。

今月は、2つの特集記事を掲載しております。1つ目は、Staples社とEssendant社の統合に対する連邦取引委員会の決定に関するもので、今後垂直的統合はより厳格な審査を受けることになる可能性を示唆するものです。2つ目は、連邦司法省が最近発表した、企業コンプライアンス・プログラムを評価するために用いられる「企業コンプライアンスプログラムの評価」に関するものです。

また、今月のJenner & Blockレポートでは、CFIUSと拡大する外国投資への規制や、非道徳的・中傷的商標の禁止を違憲と判断した連邦最高裁判所の判断に加え、IPRに関する連邦巡回区控訴裁判所の判断（特許権者から特許侵害の主張を受け

ている会社を合併することを検討している当事者が、当該特許権者に対してIPRの申立てを検討している場合に注意が必要となります) も取り上げています。

ご質問等ございましたらご連絡下さい。お時間をお取り頂きありがとうございます。

Jenner & Blockチーム

編集者記/ In This Issue

編集者記/ Editors' Note

[読むにはここをクリック/Click here to read](#)

国際貿易 / International Trade

[読むにはここをクリック/Click here to read](#)

特集記事 / Featured Developments

[読むにはここをクリック/Click here to read](#)

特許法:最近の動向 / Patent Law: Recent Trends

[読むにはここをクリック/Click here to read](#)

ニュース / Firm News

[読むにはここをクリック/Click here to read](#)

連邦最高裁判所 / U.S. Supreme Court

[読むにはここをクリック/Click here to read](#)

EDITORS

[Terrence J. Truax](#)

Managing Partner
ttruax@jenner.com

[Brent Caslin](#)

Partner
bcaslin@jenner.com

[Miwa Shoda](#)

Special Counsel
mshoda@jenner.com

CONTRIBUTING EDITORS

[Donald E. Batterson](#)

Partner
dbatterson@jenner.com

[Louis E. Fogel](#)

Partner
lfogel@jenner.com

[Nick Saros](#)

Partner
nsaros@jenner.com

ASSOCIATE EDITORS

[Brian Adesman](#)

Associate
badesman@jenner.com

[Amy Inagaki](#)

Associate
ainagaki@jenner.com

CONTRIBUTORS

[Donald E. Batterson](#)

[David D. Heckman](#)

[Christopher S. Lindsay](#)

[Anne Cortina Perry](#)

[Mark A. Reinhardt](#)

[Nick Saros](#)

[Erin R. Schrantz](#)

[Grant B. Schweikert](#)

[Lee K. Van Voorhis](#)



特集記事 / Featured Developments

垂直的統合に対する審査の厳格化が迫る

リー・K・ヴァン・ヴーリス

I. はじめに

伝統的に、連邦取引委員会と米国司法省（DOJ）反トラスト局は、垂直的統合について、水平的統合よりも寛大な態度で臨んできた。もっとも、AT&T社によるTime Warner社の買収に対する反トラスト局の反対や、Staples社とEssendant社との統合における連邦取引委員会の和解命令を根拠に、当局による伝統的なアプローチは変化しつつあると見る向きもある。連邦取引委員会が委員全員を一新して臨んだStaples社とEssendant社との合併に対する近時の決定は、米国の二大政党の考え方の違いを反映するものであった。すなわち、同決定の多数意見は、連邦取引委員会として引き続き反トラスト法政策に関する主流派の考えを支持する旨を強調した一方で、特に反対意見を表明した民主党の委員は、当該主流派の考えからのあり得べき転換点を示すとともに、今後垂直的統合はより厳格な審査を受けることになる可能性を示唆するものである。

II. Staples社とEssendant社の統合に対する連邦取引委員会の決定

連邦取引委員会は、オフィス用品販売店のStaples社（Sycamore Partners社が所有）と同社のサプライヤーの1社であるEssendant社との間の垂直的統合について、もし当該統合を承認すれば、Essendant社の有する商業上の機微情報（commercially sensitive information：CSI）にStaples社がアクセスできるようになるであろう、という懸念を表明した。連邦取引委員会の指摘するCSIには、エンドユーザー向けのEssendant社製品販売においてStaples社と競合する、Essendant社の小売顧客のリスト、および、当該小売顧客の商品仕入価格が含まれていた。もし統合が行われれば、Staples社としては、端的にこれら小売顧客に対する販売価格を上げることができるようになることから、連邦取引委員会は、Staples社がそのような情報へアクセスできるようになることは、同社とEssendant社の小売顧客との間の直接的かつ実質的な競争を消滅させ得る、と主張した。さらに、連邦取引委員会は、CSIへのアクセスや小売顧客への販売価格の値上げを行い得る立場を得ることにより、エンドユーザー向けの販売を行う小売顧客との入札競争において、Staples社が極めて強い立場を得ることになる、とも指摘した。

最終的に、連邦取引委員会は上記統合を承認した。しかし、承認の条件として、Essendant社の一部の小売顧客についてのCSIへのアクセスを制限するためのファイアウォールを設ける旨の行動的措置がStaples社に対して課された。つまり、上記アクセス制限によって保護されるべきものを除き、競争制限的な悪影響が発生する蓋然性を認めるに足る証拠は存在しないというのが、連邦取引委員会多数意見の最終的な判断であった。そして、上記ファイアウォールは、手続上の理由や各当事者の利益状況から、上記統合後の事業体自体によるアクセスを制限するものではなく、むしろ、傘下の会社のM&A取引に数多く従事するSycamore Partners社に対してアクセス制限の効力を有すべきものとされた。

シモンズ議長による多数意見は、上記統合によって両社が得る経済合理性を強調した。ウィルソン委員は、その同意意見において、二重限界化の排除および双方向の取引コストの減少を含めた垂直的統合の競争促進的利益を強調した。興味深

いことに、ウィルソン委員の意見は、40年もの間支配的な審査基準として機能してきた消費者厚生基準とは異なる審査基準を連邦取引委員会が検討する可能性をほのめかしているように見受けられる。

III. 垂直的統合に対する反トラスト審査の大幅な厳格化を強く求める、民主党所属の委員2名による反対意見

民主党所属のスローター委員は、垂直的統合に対するFTCの従前の執行実績と、より多くの業界を支配しつつある「より少数のより巨大な企業」について、懸念を表明した。

連邦取引委員会は、垂直的統合は一般的に競争促進的であるという現在に至るまで長い間支持されてきた見解を脱し、垂直的統合に対して懐疑的になるべきである、というのがスローター委員の意見である。同委員によれば、垂直的統合によりある企業の競争制限的な行為を行う動機と能力が高まることを示す証拠がある場合には、当該統合の当事者は、統合によってもたらされるという効率性が「立証可能であり、当該合併固有のものであり、競争制限的なアウトプットまたはサービスの減少から生じるものでなく、当該効率性を実現するために必要なコストによって低減されるものではなく、かつ、競争制限的な悪影響を完全に相殺するもの」であることを示す必要がある。そして、かかる点を当事者が示せないのであれば、当局は当該統合に対して規制を行うべき、としている。

さらに、スローター委員は、完了済みの案件に対する遡及的な措置についても目新しい言及を加えた。すなわち、連邦取引委員会は、過去の統合を正当化するために各企業が主張した費用効率性を今一度見直し、同委員会による統合の承認が正当なものであったかを改めて検討する、というものである。かかる取り組みは、理論上は可能かもしれないが、スローター委員自身やウィルソン委員が指摘する理由——最大のものはコスト——により、近い将来に実現することは困難である。また、ウィルソン委員は、スローター委員の指摘する遡及的な措置について、執行のプロセスをフロントエンドでなくすることは、企業に対して統合終了後も継続的に当該統合を振り返るよう強いることを意味し、これ自体が競争制限的な結果を招き得る、ともコメントしている。

民主党所属のチョプラ委員は、多数意見は、市場における地域ごとの差異を無視し、競争制限的な影響を過小評価する経済モデルに依拠し過ぎているとの意見を述べた。同委員は、地理的観点からさらなる市場調査を行い、統合が実現すればEssendant社の小売顧客は取引相手をEssendant社の競合企業に切り替えるだろうという見立て（多数意見は、競争制限的な影響が生じる蓋然性が低い理由としてこの点を繰り返し述べた）が本当に現実的だったかについて検討すべきと提案したうえで、現実的には、競合相手（ほとんどが中規模の事業体）には費用負担が大き過ぎ、結局自身を害することになるだろう、との意見を述べた。さらに、同委員は、非上場会社としてのSycamore社の投資実績が、本件統合がもたらす将来の競争制限的な行為の可能性を予期するに当たり関連性を有する、という極めて斬新な意見を述べた。このような考え方を述べる先例は存在しない。

シモンズ議長は、チョプラ委員の意見に対し、法執行を行う当局として、連邦取引委員会の判断は事実と経済モデルによって行われることが必要であり、憶測に基づくものであってはならない、と反論した。

しかし、2人の民主党所属委員による上記の目新しい議論は、将来、特に民主党所属委員が委員会の過半数を占めた際には、連邦取引委員会が非上場会社の過去の実績を調査するようになる可能性を示唆している。クレイトン法第7章は、当局に対し、確かな予測を行うよう求めている。そして、連邦取引委員会が垂直的統合の結果に関して予測するに際して用いる一連の事実には、企業の過去の競争制限的な行為も含まれ得る。

最終的に民主党所属委員の意見は3対2で少数派となったが、彼らの意見は今後も変わらないことが予想されるとともに、その多数意見に対する強い反対は、垂直的統合に対して将来的により広範な審査が行われる可能性を示唆している。

IV. 垂直的統合に対して連邦取引委員会よりも厳格な態度をとるDOJ

連邦取引委員会は、これまで、非水平的統合に対してより寛大な姿勢を示し、行動的措置のみをその条件とするか、または、全く条件を課さなかった（例えば、Broadcom社とBrocade社のケース、Northrop Grumman社とOrbital ATK社のケース、Amazon社とWhole Foods社のケース）。一方、DOJは、水平的統合に対してより厳格であった。DOJは、すべてのケースではないものの（例えば、Cigna社とExpress Scripts社のケース）、強制事業分割（例えば、Bayer社とMonsanto社のケース）などの構造的措置を求めてきた。さらには、一部の事例では、垂直的統合を阻止するために訴訟を提起してきた（AT&T社とTime Warner社のケース）。

注目すべき点として、2018年10月、DOJは、1984年以降変更されていなかった垂直的統合に対する同省の方針を修正するプロセスについて公表した。但し、DOJは、反トラスト法政策に関する主流派の考えからの離反を未だ示していない。

Increased Scrutiny for Vertical Mergers on the Horizon

By [Lee K. Van Voorhis](#)

I. Introduction

Traditionally, the Federal Trade Commission and the Antitrust Division of the Department of Justice have reviewed vertical mergers with more leniency than horizontal mergers. With the Division's challenge of the AT&T-Time Warner deal and the FTC's settlement decree in the Staples-Essendant merger, some wonder if the traditional approach may be undergoing a change. The FTC's recent decision by the set of all new commissioners on the Staples-Essendant merger reflected its first bipartisan split. Although the majority decision emphasized the FTC's continued commitment to mainstream antitrust policy, statements by the commissioners, especially the dissenting Democratic commissioners, indicated a possible tipping point away from that policy and that vertical mergers may be facing heavier scrutiny going forward.

II. The FTC's Decision on the Staples-Essendant Merger

The FTC issued a complaint alleging that the office-supplies store Staples (owned by Sycamore Partners) would gain access to commercially sensitive information (CSI) kept by Essendant, one of its suppliers, if the vertical merger was approved. The CSI included lists of Essendant's reseller customers, who compete with Staples to sell Essendant's products to end-consumers, and reseller customers' cost of goods. The FTC claimed that gaining access to such information could eliminate direct and substantial competition between Staples and Essendant's reseller customers, because Staples could simply raise prices against those reseller customers. The FTC further alleged that having access to that CSI and the ability to raise prices for reseller customers would allow Staples to have significant bargaining power when bidding against the reseller customers for the end-customers' business.

The FTC ultimately approved the merger, but with a behavioral remedy requiring Staples to erect a firewall that restricted its access to CSI about some of Essendant's customers. The majority ultimately determined that evidence did not support any claims of likely anticompetitive harm other than the one for which a remedy was issued. The firewall is designed to be effective at least against Sycamore Partners, rather than the newly formed entity itself for both process and incentive reasons, since Sycamore is in the business of selling companies.

Chairman Simons' majority statement highlighted the economic efficiencies gained by both companies in this deal. Commissioner Wilson in her concurring statement underscored the procompetitive benefits of vertical mergers, including the elimination of double marginalization and reducing transaction costs both up and downstream. Interestingly, Wilson also seemed to sneak in a hint that the FTC may be open to shifting away from the consumer welfare standard of review that has held for 40 years as the dominant standard.

III. Dissents by the Two Democratic Commissioners Express a Strong Desire for Significantly Increased Antitrust Enforcement on Vertical Mergers

Democratic Commissioner Slaughter expressed concern with the FTC's record on vertical merger enforcement and with "fewer and more dominant companies" controlling more industries.

She suggested that, instead of the current and long-held view that vertical mergers are generally procompetitive, the FTC should instead be skeptical of such deals. She opined that if evidence exists that a vertical merger is likely to enhance a firm's incentive and ability to engage in anticompetitive conduct, then enforcers should challenge it if parties cannot show that efficiencies are "verifiable, merger-specific, do not arise from anticompetitive reductions in output or service, are not mitigated by any cost necessary to achieve the efficiencies, and fully offset the anticompetitive harm."

She even went so far as to make the novel suggestion of retrospective relief for close cases. She said that the FTC should look at companies' claimed cost efficiencies used to justify mergers and determine whether the FTC made the right decision in approving the merger. Though this might be possible in theory, it is unlikely to happen in the near future for reasons stated by Slaughter and also by Wilson — cost being the major one. Wilson also commented on Slaughter's suggestion for retrospective relief, stating that shifting the enforcement process from the front end would force companies to continually have to look over their shoulder after a transaction. This could itself create anticompetitive results.

Democratic Commissioner Chopra opined that the majority relied too much on economic models that ignore regional differences in markets and underestimate anticompetitive effects. He proposed further investigating geographic markets to

determine whether reseller customers switching to Essendant's competitors (which the majority repeated as a reason anticompetitive effects were unlikely) was actually feasible. Chopra opined that it might actually be too costly for competitors, thus harming them (mostly mid-sized businesses) in the end. And as a truly unconventional idea, he suggested that Sycamore's investment history as a private equity company might have some relevance in predicting its potentially future anticompetitive actions. There is no precedent for such a concept.

Chairman Simons countered Chopra by emphasizing that the FTC's role as a law enforcement agency requires its decisions to be based on facts and economic models, not speculation.

However, the novel suggestions by the two Democratic commissioners suggest consideration that the FTC could scrutinize private equity companies' history in the future, particularly if there were a Democratic majority on the Commission. Section 7 of Clayton Act does require enforcers to make certain predictions. The nexus of facts used by the FTC to make those predictions on the outcome of a vertical merger could include a company's past anticompetitive behavior.

Ultimately, though the Democratic commissioners were outvoted 3-2, their views will presumably not change and their strong dissents suggest more the possibility of extensive scrutiny of vertical mergers in the future.

IV. The DOJ Has Been More Aggressive on Vertical-Merger Enforcement than the FTC

While the FTC has appeared to be more favorable to allowing non-horizontal mergers, only implementing behavioral remedies or none at all (e.g., Broadcom/Brocade, Northrop Grumman/Orbital ATK, Amazon/Whole Foods), the DOJ has been more aggressive with vertical transactions. DOJ has required structural remedies such as divestures (e.g., Bayer/Monsanto), though not in every instance (e.g., Cigna/Express Scripts); and even going so far as to attempt to sue to block a vertical merger (AT&T-Time Warner).

Notably, in October 2018, DOJ announced its process to modify its policies on vertical merger guidelines that have not been changed since 1984. DOJ has not signaled any straying from mainstream antitrust policies, yet.

DOJ、「企業コンプライアンスプログラムの評価」に関する新ガイドランスを公表

エリン・R・シュランツ、アン・コーティナ・ペリー

米国司法省（DOJ）刑事局は、4月20日（木）、「企業コンプライアンス・プログラムの評価」（以下「本ガイドランス」という）を公表した（<https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>）。本ガイドランスは、2017年版の同名ガイドランスを改訂したものだが、実務の進展を幅広く反映したものである。2017年版のガイドランスではDOJ刑事局の詐欺対策部門に関する事項のみがカバーされており、当該事項に関して企業コンプライアンス・プログラムを評価するために用いられる質問が掲載されていた。これに対し、本ガイドランスは、DOJ刑事局の管轄する事項を全てカバーするに至り、より詳細な解説が加えられるとともに、質問が拡充された。本ガイドランスは、以下の3つの本質的な問いを中心にその分析を構成している。

- 当該企業のコンプライアンス・プログラムは適切に設計されているか。
- 当該プログラムは真摯かつ誠実に適用されているか。
- 当該プログラムは実務で実践されているか。

本ガイドランスは、米国企業のコンプライアンス上の取組みを評価するための諸原則を提示するものである。まず1つ目の原則として、企業の日々の業務における「コンプライアンスの文化」が極めて重要であることが強調されている。2つ目として、コンプライアンス機能と事業部門が緊張関係にあるのか、それともリスクを軽減するために協働しているかを精査することが、調査を担当する検察官に求められている。最後に、3つ目の原則として、コンプライアンスを遵守するための手続が当該企業の属する市場やリスク領域に適合していること、リスクの拡大に対応していることがより強く求められている。

「コンプライアンスの文化」

本ガイドランスでは、DOJが企業のコンプライアンス・プログラムの有効性を判断するにあたり、当該企業の企業文化が包括的なレンズのような役割を果たすことが強調されている。企業文化は無形のものだが、本ガイドランスでは、コンプライアンス文化が示す特徴が列挙されている。すなわち、上級・中級の管理職によるコンプライアンスへの従事、リスクに関する評価手法、ポリシー、トレーニングの質、及び、コンプライアンスに対する積極的な動機づけである。

例えば、本ガイドランスは、調査を担当する検察官に対し、「上級管理職が当該企業における倫理規範を明確にし、それを明確でわかりやすい言葉で社内に伝達し、実例をもってその重要性を示しているか」、さらに、コンプライアンスについて中級管理職に対して期待することを明確にしているか、を調査するように求めている。当該企業のコンプライアンス・プログラムが適切に設計されているか否かに関して、本ガイドランスは、コンプライアンスに関するポリシーと手続が、実際に当該企業の事業運営におけるより良いコンプライアンス文化をもたらしているかどうかを評価するよう、検察官に求めている。

本ガイドランスでは、企業が強靱なコンプライアンス文化を有しているかどうかを検査官が検討するにあたって、コンプライアンスに関するトレーニングが重要な着点になることも強調されている。例えば、トレーニングがありがたきものか、それとも「従業員に対し、現実の場面で有用な実践的なアドバイスや事例学習を与え、及び／又は、必要な場合に状況に応じた倫理的なアドバイスを取得する方法に関するガイドを提供しているか」が考慮事項とされている。また、コンプライアンスを遵守する行動を積極的な報奨によって動機づける具体例も挙げられている。例えば、「コンプライアンス・プログラムを改善・発展させたことや倫理面でのリーダーシップを発揮したことに対する昇進、報酬、ボーナス」などである。各企業においては、このような報奨制度が採用されているか、もし採用されていないとすればそれは何かをDOJから問われると予期しておく必要がある。

コンプライアンス機能と事業部門の関係

本ガイドランスに設けられている多くの質問事項は、企業のコンプライアンス機能と各事業部門が、共通のコンプライアンス上の目標に向かって協働しているか、それとも対立的に機能しているか、という観点に結びついている。

例えば、本ガイドランスが設ける質問事項の中には、従業員が、コンプライアンスについて、利益追及に際して迂回すべき機能と捉えているかどうか、という観点から作成されているものがある。検察官は、「管理職が、新規事業や売上の拡大を追求するに伴い増大するリスクを黙認しているか、従業員に対して非倫理的に行動するように促していないか、あるいは、コンプライアンス部門の従業員が効果的に職務を果たすことを阻害していないか」を調査すべきとされている。

第三者リスクの軽減についても、第三者との関係を効果的に調査し監視するにあたり、コンプライアンス部門の従業員が事業部門の従業員から信用できる情報を得る必要がある。この点について、本ガイドランスは、検察官に対して、「第三者との間の契約条項において提供されるべき役務が明確に記載されていること、当該第三者が当該役務を現実に履行していること」、そして報酬が適切であることを「当該企業がこれまでに確認してきたか否かを分析」するように求めている。

コンプライアンス上の懸念がどのように報告され、どのように対処されるかに関しても、事業部門の管理職とコンプライアンス部門の従業員との緊密な連携が要求される。多くの組織において、従業員は、コンプライアンス上の懸念がある場合には直属の管理職従業員に報告するよう促されているが、管理職従業員が最も深刻な問題を認識することに必ずしも長けているとは限らず、かえってそれを助長してしまうこともあり得る。本ガイドランスでは、「苦情が適切な従業員に届けられるためのシステム」や、企業内の報告ラインが報復の恐れのない報告を促進しているか否かを各企業が自ら評価するための「積極的な方策」を設定する必要性が強調されている。

成長と足並みを揃えたコンプライアンス

本ガイドランスは、永続的に適切であり続けるコンプライアンス・システムなどといったものは存在しないという現実を前提にしている。DOJは、コンプライアンスを、当該企業（及びそのリスク状況）が時と共に変化するのに伴って成長する、「生きる」プロセスであると捉えている。本ガイドランスでは、例えば、「不正その他のコンプライアンス・プログラムに関する問題を通じて発見されたリスク」に関し報告するなど、各企業が「得られた教訓を踏まえて」コンプライアンス・ポリシーや手続を改訂する必要があることを、目新しい言葉で強調されている。DOJは、コンプライアンスに関する取組みに関して各企業が自ら評価することを期待しており、検察官は、企業のコンプライアンスに関する取組みが進化を続けているか、それとも変わらないままであるかを検討することになる。

DOJ Releases New Guidance on “Evaluation of Corporate Compliance Programs”

By: [Erin R. Schrantz](#) and [Anne Cortina Perry](#)

On Tuesday, April 30, the Department of Justice (DOJ) Criminal Division released “Evaluation of Corporate Compliance Programs” (<https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>) (the Guidance). The Guidance replaces a 2017 paper of the same name, but largely reflects a continuity of approach. The 2017 paper, which governed only DOJ’s Fraud section, provided questions to evaluate corporate compliance programs. The Guidance, now applicable to the entire Criminal Division of DOJ, expands on those same questions, provides greater context, and organizes its analysis around three fundamental inquiries:

- Is the corporation’s compliance program well designed?
- Is the program being applied earnestly and in good faith?
- Does the corporation’s compliance program work in practice?

The Guidance details principles that corporate America can use to evaluate compliance efforts. First, the Guidance emphasizes the critical importance of a “culture of compliance” in a corporation’s day-to-day business practices. Second, the Guidance instructs prosecutors to probe whether the compliance function and business units live in tension or work together to mitigate risk. Third, the Guidance reinforces that compliance processes must be tailored to a corporation’s commercial market and risk footprint and keep pace with its evolving risks.

A “Culture of Compliance”

The Guidance underscores that corporate culture is the holistic lens through which DOJ will judge the effectiveness of a compliance program. Although corporate culture can seem amorphous, the Guidance enumerates ways in which a compliant culture manifests itself: the engagement of senior and middle management, the quality of risk assessment, policies, and training, and the presence of positive compliance incentives.

For example, the Guidance instructs prosecutors to examine the “extent to which senior management have clearly articulated the company’s ethical standards, conveyed and disseminated them in clear and unambiguous terms, and demonstrated rigorous adherence by example,” and also articulates expectations of middle management. In answering whether a compliance program is well-designed, the Guidance instructs prosecutors to assess whether a company’s policies and procedures *in practice and effect* are instilling a more compliant culture in the business operations of the company.

The Guidance highlights training as another avenue for prosecutors to explore whether a company has a strong compliance culture. For example, is training off-the-shelf or does it “give employees practical advice or case studies to address real-life scenarios, and/or guidance on how to obtain ethics advice on a case-by-case basis as needs arise”? The Guidance also offers concrete examples of ways to incentivize compliant behavior with positive rewards, such as providing “promotions, rewards, and bonuses for improving and developing a compliance program or demonstrating ethical leadership.” Companies should expect that DOJ will ask whether such measures are in place and, if not, why not.

Relationship Between Compliance Function and Business Units

Many questions contained in the Guidance coalesce around whether compliance resources and business units work together on shared compliance goals, or operate at cross purposes.

For example, the Guidance includes questions aimed at whether business personnel view compliance as a function to circumvent in the pursuit of profit. Prosecutors will ask whether “managers tolerated greater compliance risks in pursuit of new business or greater revenues” or “encouraged employees to act unethically ... or impeded compliance personnel from effectively implementing their duties.”

Third-party risk mitigation is another area where compliance personnel need reliable information from the business personnel to effectively vet and monitor third party relationships. Here, the Guidance instructs prosecutors to “analyze whether the company has ensured that contract terms with third parties specifically describe the services to be performed, that the third party is actually performing the work,” and that compensation is appropriate.

How compliance concerns get reported and addressed also requires close coordination between business managers and compliance personnel. Many organizations encourage personnel to report compliance concerns to their immediate manager, but managers may not be well-equipped to recognize and escalate the most serious issues. The Guidance

highlights the need for companies to deploy “pro-active measures” to evaluate “the routing of complaints to proper personnel,” and whether reporting avenues encourage reporting without fear of retaliation.

Compliance Keeping Pace with Growth

The Guidance reflects the reality that there is no such thing as a permanently adequate compliance system. DOJ views compliance as a “living” process that evolves as a company (and its risk profile) changes over time. The Guidance includes prominent new language on the need for companies to revise policies and procedures “in light of lessons learned,” including accounting for “risks discovered through misconduct or other problems with the compliance program.” DOJ expects companies to self-assess their compliance efforts, and prosecutors will consider whether a company’s compliance efforts have evolved or remained static.

[Table of Contents](#)



ニュース / Firm News

弁護士と依頼人との間の秘匿特権に関するハンドブックを発行

弁護士と依頼人との間の秘匿特権およびその関連法理は、米国の法制度の中でもとりわけ複雑です。そこで、ジェナー&ブロックは、2019年版「法律上守秘すべき情報を守る～弁護士と依頼人との間の秘匿特権およびワーク・プロダクトの法理に関する問題についてのハンドブック～」を発行しました。当事務所パートナーであるデイヴィッド・M・グリーンウォルド、ミシェル・L・スラチェカが執筆した網羅的かつ実践的なガイドであるこのハンドブックは、社内弁護士・社外弁護士のいずれにとっても有益な情報を提供しており、当事務所の発行するプラクティス・シリーズの中で最も好評をいただいているものの一つです。ハンドブック（PDF）をご覧になりたい場合は、[こちら](#)をクリックしてください。

Jenner & Block Publishes Attorney-Client Privilege Handbook

The attorney-client privilege, and related legal doctrines, are complex features of the American legal system. For this reason, Jenner & Block has published its 2019 edition of Protecting Confidential Legal Information: A Handbook for Analyzing Issues under the Attorney-Client Privilege and the Work Product Doctrine. The handbook is a comprehensive, practical guide created by Jenner & Block partners David M. Greenwald and Michele L. Slachetka. It is designed to provide useful information for both in-house and outside counsel, and it has consistently been one of the most popular volumes in the firm’s Practice Series. Please click [here](#) for a PDF of the handbook (English).

[Table of Contents](#)



国際貿易 / International Trade

対米外国投資委員会（CFIUS）と拡大する外国投資への規制

ドン・バターソン、グラント・B・シュワイクート、デイヴィッド・ヘックマン、マーク・ラインハート

反トラスト法当局が市場競争に影響を与える取引について調査を実施し、あるいは異議を唱える一方で（[こちら](#)を参照）、対米外国投資委員会（CFIUS）は、米国の国家安全保障に影響を与える取引について調査し、あるいは異議を唱える。2007年、米国議会は、CFIUSに対し、売却命令（外国企業等が保有する株式等の権利の売却を強制すること）その他の方法を通じて、一定の取引を禁止し又は取引構造の変更を要求する権限を与えた。

例えば、2018年、中国企業であるBeijing Kunlun Tech社は、米国のデーティングアプリ企業であるGrindr社を、比較的少額な2億4500万ドルで買収した。しかし、CFIUSは当該取引に対する調査を決定した。CFIUSは当該調査についてコメントを公表していないが、Beijing Kunlun Tech社によるGrindr社の保有が米国の国家安全保障に対する脅威になると判断したものである。少なくとも理由のひとつと考えられる事情としては、Grindr社はHIVステータスや性的嗜好といった米国民についての非常にセンシティブな情報を収集しており、中国がこれらの情報を脅迫その他の悪辣な目的のために使用することが可能であったことが挙げられる。CFIUSによる調査の後、Beijing Kunlun Tech社はGrindr社の株式公開に向けた計画を断念し、現在では同社の売却を検討している。

CFIUSは、比較的規模の小さい取引に対する関心も高めており、特に、重要な技術やセンシティブな個人データが関連する取引に対する関心が高い。例えば、2017年に、オンライン上で自身と似た健康状態の人を探することができるサービスを提供するPatientsLikeMe社が、深圳に拠点を置き、中国巨大企業であるTencent社からの出資を受けているiCarbonX社に対し、その過半数株式を売却した。CFIUSは、最近になって、PatientsLikeMe社がそのウェブサイト上でセンシティブ情報を収集していることを理由のひとつとして、iCarbonX社に対し、PatientsLikeMe社の株式を売却するように命じた。もちろん、PatientsLikeMe社としては、iCarbonX社から出資の提案を受けた時点で、当該提案について、CFIUSに対して追加の調査と取引の承認を自発的に求めることもできた（現在では、一定の場合、CFIUSに対する届出が義務付けられている）。しかし、PatientsLikeMe社はそうしなかった。おそらく、出資の時点では、CFIUSはこの案件程度の規模の取引やヘルスケア業界に対してあまり関心を示していなかったためと考えられる。

米国による外国投資の調査は、今後も強化される一方であると考えられる。2018年末、米国議会は、2018年外国投資リスク審査近代化法を成立させた。同法の主たる内容は、(i)CFIUSの審査権限を拡大し、例えば、「重要技術」を取り扱う米国事業については、支配権を獲得しない出資についてもその審査権限が及ぶこととされたこと、及び、(ii)一定の種類の取引について届出義務が課されるようになったこと、である。米国外の投資家にとっては、米国事業への出資に先立って弁護士にCFIUS対応に関する相談を行う必要性がこれまで以上に高まっているといえる。

CFIUS and the Expanding U.S. Crackdown on Foreign Investment

By [Donald Batterson](#), [Grant B. Schweikert](#), [David Heckman](#) and [Mark Reinhardt](#)

While antitrust authorities investigate and potentially challenge transactions that affect market competition [(as discussed [here](#))] the Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS), investigates and potentially challenges transactions that affect U.S. national security. In 2007, Congress gave CFIUS the ability to prohibit certain transactions or require alteration of their structure through divestiture (i.e., forcing a sale of the foreign-owned interest) or other remedies.

For example, in 2018, Chinese company Beijing Kunlun Tech completed its buyout of Grindr, a U.S. dating app, for a relatively small total price of \$245 million. But CFIUS decided to investigate the transaction. While CFIUS has not commented publicly on the investigation, it appears to have determined Kunlun's ownership of Grindr was a threat to U.S. national security, likely at least in part because Grindr collects highly sensitive information about U.S. citizens, including HIV status and sexual orientation, which China could use as blackmail or for other nefarious purposes. Following CFIUS' investigation, Kunlun abandoned plans for an initial public offering of Grindr and is now pursuing a private sale of the business.

Indeed, CFIUS is increasingly focusing on even relatively small transactions, particularly those involving critical technology and sensitive personal data. For example, in 2017, PatientsLikeMe, which provides an online service that helps patients find people with similar health conditions, sold a majority interest to Shenzhen-based iCarbonX, which is backed by Chinese giant Tencent. CFIUS recently ordered iCarbonX to divest its stake in PatientsLikeMe, in part due to the sensitive information collected by the company's website. Of course, PatientsLikeMe could have voluntarily submitted the proposed investment to CFIUS for advanced review and clearance (in some cases advanced filing with CFIUS is now mandatory); but it did not do so, likely because, at the time of the investment, CFIUS had shown little interest in transactions of that size or in the health industry.

U.S. scrutiny of foreign investment appears to be only increasing. At the end of 2018, Congress passed The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018, which, among other things, (i) expanded CFIUS's formal jurisdiction to cover, for example, even non-controlling investments in U.S. businesses that involve "critical technologies" and (ii) imposed a mandatory filing regime with respect to certain kinds of transactions. As such, now more than ever, non-U.S. investors should consult with legal counsel regarding potential CFIUS issues before investing in U.S. businesses.

[Table of Contents](#)



特許法:最近の動向 / Patent Law: Recent Trends

連邦巡回区控訴裁判所、IPRとの関係で合併が有効と認められない時点での申立てであったことから、IPRは時間制限により認められない、と判示

ニック・サロス、ジュリア・K・ヒラタ

*Power Integrations v. Semiconductor Components Industries*において、連邦巡回区控訴裁判所は、当事者系レビュー（IPR）が申し立てられた後でIPR手続が開始される前に発生した当事者の資本関係の変更が、連邦特許法315(b)条の時間制限の検討との関係で考慮されるか、という点について、検討した。同条は、特許侵害に基づく提訴の訴状が「IPRの申立人、または、申立人の関連当事者」に送達されてから1年以上後にIPRの申立てがなされた場合には、IPRは「開始されない」している。

2009年、Power Integrations社は、複数の特許を侵害しているとしてFairchild Semiconductor社を提訴し、1億3900万ドルの陪審評決を得た。連邦巡回区控訴裁判所は、侵害の陪審判断を維持したが、損害額について連邦地方裁判所に差し戻した（現在も係属中）。2015年、Fairchild社は、ON Semiconductor社に吸収合併される内容の契約を締結した。合併手続が未完了の間に、ON社は、Fairchild社の訴訟において重要な特許の有効性を争う内容のIPRを申し立てた。Fairchild社とON社の合併は、ON社がIPRを申し立ててから間もなくしてクロージングに至った。

本件では、ON社によるIPRの申立ては、Fairchild社が訴状の送達を受けてから1年以上経った後に行われたものであったことを理由に、連邦特許法315(b)条の時間制限により認められないのではないか、が問題となった。関連当事者の関係になったといえるのが、IPRの申立て時（Fairchild社とOR社の合併前）か、IPR手続開始時（Fairchild社とOR社の合併後）か、が問題となった。

連邦巡回区控訴裁判所は、IPR手続開始時にFairchild社はON社と関連当事者関係に入ったことから、ON社の申立ては時間制限により認められない、と判断した。同裁判所は、連邦特許法315(b)条はIPRが「開始されない」場合について記載しており、関連性を判断する時点は「開始」時点であり申立て時点ではない、とした。また、IPRの申立てを拒否するのではなく、同条に基づき開始を拒否した従前の判断にも依拠した。

この判断により、特許権者から特許侵害の主張を受けている会社を合併することを検討している当事者は、当該特許権者に対してIPRの申立てを検討している場合、注意が必要になる。連邦巡回区控訴裁判所は、IPR開始後に合併手続が完了した場合については判断していないが、同裁判所の解釈によると、IPR開始後の場合には時間制限の適用を受けない可能性がある。

Federal Circuit Finds IPR Time-Barred Due to Merger with an Entity Not Eligible for IPR

By [Nick Saros](#) and Julia K. Hirata

In *Power Integrations v. Semiconductor Components Industries*, the Federal Circuit addressed whether privity and real party in interest relationships arising after the filing for inter partes review (IPR), but before institution, should be considered for purposes of the §315(b) time-bar analysis. The statute states that an IPR “*may not be instituted*” if the petition is filed more than one year after service of an infringement complaint on “the petitioner, real party in interest, or privity of the petitioner.” 35 USC § 315(b).

Power Integrations sued Fairchild Semiconductor in 2009 for infringement of several patents, which led to a jury award of \$139 million. The Federal Circuit affirmed the infringement verdict, but remanded the damages case back to the district court, which is still pending. In 2015, Fairchild entered into an agreement to merge with ON Semiconductor. With the merger pending, ON filed an IPR petition challenging the patents central to the Fairchild litigation. The Fairchild-ON merger closed shortly before the Board instituted ON’s IPR.

The issue to be decided was whether ON’s petition was time-barred because it was filed more than one year after Fairchild (its privity after the merger) was served with a complaint. The parties disputed whether privity should be determined at the time of filing of the IPR (before the Fairchild-ON merger), or at the time of institution (after the Fairchild-ON merger).

The Federal Circuit determined that ON’s petition was indeed time-barred because Fairchild was in privity with ON at the time of institution. The court reasoned that because the statute provides the conditions for when an IPR “*may not be instituted*,” the correct time to determine privity is at the time of *institution* and not the time of filing. The court also relied on prior time-bar decisions where it denied institution instead of rejecting the petitioner’s IPR filing.

This decision may impact parties considering mergers, requiring a party to consider prior infringement allegations against its merging partner by a particular patentee if it plans to file an IPR petition against that same patentee. The Court refused

to address the situation where the merger finalizes *after* institution, but based on the court's statutory interpretation, a post-institution merger may not render the IPR time-barred.

[Table of Contents](#)



連邦最高裁判所 / U.S. Supreme Court

連邦最高裁判所、非道徳的・中傷的商標の禁止を違憲と判断

クリストファー・S・リンジー

連邦最高裁判所は、近時、非道徳的・中傷的商標の禁止は、表現の自由を侵害し違憲であると判断した。当該事件で問題となった法律によると、米国特許商標庁（USPTO）は、「非道徳的」あるいは「中傷的」な事項を含む商標の申請を拒否するものとされていた。そして、「FUCT」という名称のアパレル企業がその商標の登録を申請したところ、綴りは異なるものの、「FUCT」は低俗な英語表現と発音が同じであることから、USPTOは上記法律に基づき商標登録を拒否した。これが本件の発端となった。当該企業の所有者は、非道徳的・中傷的商標を禁止する上記法律が米国憲法第1修正に違反する旨の判決を求めて、提訴した。

連邦最高裁判所の多数意見は、ある表現が表明する見解の内容に基づいて政府が当該表現を差別することは禁じられる、という長期間にわたり維持されてきたルールに基づき、上記法律は違憲である、と判断した。その理由として連邦最高裁判所が指摘するのは、道徳に準じる商標の登録を許す一方で道徳に反するであろう商標の登録を禁止することは、差別を行うに等しい、という点である。すなわち、上記法律は、慣習的な道徳基準に合致する思想とそうでない思想を区別し、前者を認め後者を認めないことを政府に求めているため、このような商標登録のルールは、登録を求める者が表明する見解に基づく差別を行うものとして違憲である、というのが連邦最高裁判所の結論であった。

政府は、上記法律に基づいて規制される商標の範囲は、ある思想の内容それ自体に基づいて判断されるのではなく、当該思想が表明される方法に着目して非道徳的・中傷的と判断されるものに限定され得る、と主張した。しかし、連邦最高裁判所はこれを採用しなかった。上記法律の文言上、政府が主張する範囲での規制を行うものとは解釈できない、というのがその理由であった。この点について、アリトー裁判官の同意意見は、合憲的なレベルまで規制範囲を狭めた法律を制定するよう試みるのが議会には可能であることを強調している。

Supreme Court Overturns Ban on Offensive Trademarks

By [Christopher S. Lindsay](#)

The Supreme Court of the United States recently decided that a ban on offensive trademarks was an unconstitutional restriction on free speech. Under the law at issue, the United States Patent and Trademark Office was required to reject applications for trademarks that consisted of “immoral” or “scandalous” matter. The case arose when the Patent and Trademark Office rejected an application for a trademark for a clothing company called “FUCT,” which is generally

pronounced as an obscenity in English, although it is spelled differently. The owner of the company sued, seeking a court order holding that the law prohibiting trademarks for immoral or scandalous materials violated the First Amendment.

A majority of the Supreme Court found that the law was unconstitutional under a long-standing rule prohibiting the government from discriminating against speech based on the viewpoint the speech expresses. The Supreme Court reasoned that allowing registrations for trademarks that promote morality while prohibiting registrations for trademarks that would be considered immoral amounted to discrimination. Because the law required the government to distinguish between ideas that would comport with conventional moral standards and those that would not, and to approve the former but not the latter, the Supreme Court determined that the registration rules were unconstitutionally based on the viewpoint expressed by the person seeking the trademark registration.

The Supreme Court rejected the government's argument that the restrictions on immoral or scandalous materials could be limited to proposed trademarks that were offensive because of the way the ideas were expressed, rather than because of the content of the ideas themselves. The Supreme Court explained that it could not accept that argument because the language of the law Congress wrote did not restrict the ban on trademarks for immoral or scandalous materials that way. In a concurring opinion, Justice Alito emphasized that Congress could attempt to enact a narrower law that might be constitutional.

[Table of Contents](#)

© 2019 Jenner & Block LLP. **Attorney Advertising.** Jenner & Block is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and firm news of interest to our clients and colleagues. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication. The attorney responsible for this publication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome.