

REPORT

連邦巡回控訴裁判所の大法廷による、故意の侵害に対して不利益となる推論を禁止する判決

2004年10月7日

9月13日、米国連邦巡回控訴裁判所は、*Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Corporation*事件¹に対して、待望の大法廷判決を下しました。この判決は、故意の特許侵害の争点に関するほぼ20年間に及ぶ先例を覆すものです。特に、この判決は、起訴された侵害者が、弁護士の弁明的な鑑定を取得又は提出しないことは、弁護士の鑑定が肯定的なものでなかった、又は肯定的なものでなかったであろうという不利益となる推論には至らないことを示しています。連邦巡回控訴裁判所は、1986年の*Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*事件²についての同裁判所判決において最先に宣明された不利益となる推論原則が、「弁護士-依頼人関係に不適切な負担をかけることになっている」との結論を出しました。故に、先例に従い、前記原則を適用した米国バージニア州東部地区地方裁判所の判決は取り消され、故意の侵害問題につき、このような不利益となる推論を伴わない再審理を行わせるべく下級審に差し戻されました。

このスペシャル・レポートのパートIIにおいては、連邦巡回控訴裁判所により検討された4つの争点と、同裁判所の略式判示事項を説明し、パートIIIにおいては、同裁判所の判決のキーポイントを説明し、さらにパートIIIにおいては、裁判所の判決の結果を踏まえて、弁護士鑑定を取得し、かつ弁護士鑑定に依拠する上での若干の結論及び提案を説明します。

I. 連邦巡回控訴裁判所の争点及び判示

争点 1: 「弁護士-依頼人特権及び/又は職務成果特権が、侵害訴訟において被告側により援用される場合、事実認定者が、故意の侵害に対して不利益となる推論

を引き出すことは適切であるか。」

判示: 否。「法を尊重する義務が薄れるものではないが、弁護士-依頼人特権及び/又は職務成果特権の援用から不利益となる推論は生じない。」

争点 2: 「被告人が法的アドバイスを取得していなかった場合、故意の侵害に対して不利益となる推論を引き出すことは適切であるか。」

判示: 否。「"他者の既知の特許権の侵害を避けるための積極的な注意義務"が継続しているとはいえ、弁護士の弁明的な鑑定を取得しないことは、そのような鑑定が肯定的なものでなかったであろうという不利益となる推論又は証拠に基づく推定とはならない。」

争点 3: 「裁判所が、法を変更すべきであるとの結論に至り、本事件に適用されたように不利益となる推論が排除される場合、本事件についての結論はどのようなものとなるか。」

判示: 地方裁判所による故意の侵害の認定は取り消され、再審理のために下級審に差し戻される。「地方裁判所により引き出された不利益となる推論の排除が、全体事情についての重要な変更であるため、証拠に対しての新たな評価が、被告人が故意の侵害を行ったか否かを判断するために必要である。」

争点 4: 「法的アドバイスを獲得していなかったとしても、侵害に対する実質的抗弁の存在は、故意の侵害に対する責任を回避するのに充分であるか。」

判示: 否。「先例は、全体事情のうち、本要件を他の要件とともに検討すべきであるとしており、... [反面において] 先例は、事実認定者が、各要件につき、その事件における強さに見合った重みを与えることも容認している。」

¹ __ F.3d ___, Nos. 01-1357, -1376, 02-1221, -1256, 2004 WL 2049342 (Fed. Cir. Sept. 13, 2004).

² 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986).

2004年10月7日

II. 連邦巡回控訴判決のキーポイント

A. 特許事件において弁護士-依頼人関係に影響を及ぼす特別な原則はない

連邦巡回控訴裁判所は、*Upjohn Co. v. United State* 事件³における最高裁判所の判決を引用しています。この判決は、弁護士-依頼人特権を「コモン・ローとして知られる、機密連絡に対しての特権中で最古のもの」と説明し、「弁護士と依頼人之间において、充分かつ率直な連絡をとることを勧め、それによって法の遵守及び司法に対してさらに広い公益を助長する」という公共目的を強調するものです。特許に関する弁護士の鑑定が特権でないとし唆したことは一度もないと説示していますが、連邦巡回控訴裁判所は、未提出の鑑定が、依頼人の行動について肯定的でないという推論を容認することは、弁護士と依頼人の基盤を毀損し、その関係を歪曲する可能性があるとして宣明しました。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、他法域において裁判所が、弁護士-依頼人間特権の発動により不利益となる推論を引き出すことに同意していない点に留意し、この同じ論理を特許事件にも適用すべきであるとしています。

B. 積極的注意義務の継続性

連邦巡回控訴裁判所は、「潜在的に不利益となる全ての特許に関して弁護士による早期の十分な検討の... 負担及び経費」を指摘し、弁護士と相談しなかったことから不利益となる推論を引き出すことは不適切であるとしています。それにもかかわらず、裁判所は、先例を引用して、「他者の既知の特許権の侵害を避けるための積極的な注意義務」が継続していることを宣明しています。

C. 全体事情の検討

連邦巡回控訴裁判所は、侵害が故意であるか否かということは、全体事情に照らして侵害者の言動を検討することにより評価され、「確固たる迅速な自立の原則はない」という先の判決の基本原則を再確認しました。連邦巡回控訴裁判所は、事実認定者が、全体事情の一部として、(取得したアドバイスの内容に関する

推論がないとはいえ)弁護士と相談したか否かを通知されてもよいか否か、又は通知されるべきであるか否かを、故意に判断しないことにしました。その理由は、「(その)論点が本事件により提起されていない...」からです。しかし、以前の判決の一例を引用して、連邦巡回控訴裁判所は、「慎重な人物は、その特許が非侵害、無効又は権利行使不可能であり、起訴された場合には、そのように認められるであろうと信じるに足る明確な理由があったか否か」が関連する一要件であると宣明しています。勿論、弁護士の弁明的な鑑定が、この点を確認するのに役に立つ可能性があります。

D. ダイク裁判官による反対意見

連邦巡回控訴裁判所ダイク裁判官は、不利益となる推論規定を除外する限りにおいて多数意見に賛成しつつも、特許に関する現実の通告を受けた潜在的な侵害者が、自己が侵害しているか否かを判断するための積極的な注意義務を有することの再確認として解釈される恐れがあるとして、この点で多数意見に同意しないことを強調しました。ダイク裁判官によると、注意義務は、特許の損害賠償額に係る制定法、立法経過又は最高裁判所判決により支持されておらず、「故意性の分析及び増額賠償分析における要因としてこれを削除したい」と述べています。

III. 結論及び提案

非開示又は非取得鑑定が肯定的なものでなかった、又は肯定的なものでなかったであろうとする不利益となる推論がなくなるため、連邦巡回控訴裁判所の判決は、既知の特許に対する注意義務に関連して弁護士の鑑定を取得するか否か、又は訴訟において、取得した鑑定に依拠するか否かに関する決定に対してある程度の自由度を与えています。しかし、注意義務は未だ残っており、既知の特許を包含する可能性のある活動を行う前に、その義務を履行すべきであるので、関連性がありうる特許が無効、権利行使不可能又は非侵害であり、起訴されたならば、そのように認められるであろうと確信させる明確な理由の存在を確実にするため、積極的なステップを講じる必要性に変更はありません。全体事情によって、弁護士の鑑定は、このような明確な理由が存在することを判断するために必要又は有用であり得ます。

³ 449 U.S. 383, 389 (1981).

2004年10月7日

従って、弁護士の鑑定を取得するか否か、又は弁護士の鑑定に依拠するか否かに関して判断をする際、当事務所は、下記の事項の継続的な実施をお勧めします。

- (1) ある特定の状況下で弁護士の鑑定を取得しているか否かにかかわらず、他者の既知の特許権を避けるために、常に注意義務を確実に行使すること；
- (2) 自己の会社又は依頼人の業務に対してリスクが大である場合、侵害及び有効性の論点が微妙若しくは複雑である場合、又は訴訟が切迫している場合には、慎重サイドを選択するものとし、弁護士による正規の書面鑑定を取得しておくこと；
- (3) 疑わしき場合には、特定の状況下で正規の書面鑑定を取得しておく必要性の有無に関して弁護士のアドバイスを受けること；
- (4) 訴訟において故意の侵害主張の抗弁にあたり、弁護士の鑑定を提出すべきか否か、又は弁護士の鑑定に依拠すべきか否かを決断する際、(a)鑑定が、成功裏に抗弁するために必要とされる見込みと、(b)鑑定を提出することに関して、鑑定に包括される論点に関する他の書類及び証言の提出を義務づけることになるかもしれない、特権の任意的な放棄から生じるであろう損害とのバランスをとること。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、commcenter@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。