

REPORT

米国連邦巡回控訴裁判所による増額損害賠償額に関する
故意侵害標準の改正

IN RE SEAGATE TECHNOLOGY, LLC

2007年8月31日

I. 概要

今年、米国特許法において著しい変化が続けてみられる年です。2007年8月20日、米国連邦巡回控訴裁判所(この後、連邦巡回裁判所と称する)は、全裁判官出席の上、*In re Seagate Technology, LLC*について判決を下しました。この事件の判決も長く待ち望まれたものでした。この判決は、連邦巡回裁判所の約25年間に亙る「積極的な注意義務」標準に取って代わるものとなりました。この標準は、侵害者が35 U.S.C. §284に基づいて損害賠償を増額させるような故意侵害を犯したかどうか判断することに関するものでした。この新たな標準は、「故意性」を懲罰的損害賠償に関する民事的責任の制定法の条件として定義することにおいて、通常最高裁判所により適応され、更に厳格な「客観的無謀さ」要件を指します。*Farmer v. Brennan*事件、511 U.S. 825, 836 (1994)では、民事法の「客観的無謀さ」に関する最高裁判所の説明を適応して、*Seagate*事件を取り扱った裁判所は、故意侵害を立証する2つの要件を公表しました:

1. 最初に、特許権所有者は、侵害手続き上で記録により決定された明白かつ確信を抱くに足る立証により、侵害のため告訴された者(侵害者)が、「行動が有効な特許の侵害をなすという客観的な可能性が大である¹」ことに関わら

ず、行動したということを示さなければならない。

2. この最低限である客観的な標準を満たしたとしても、特許権所有者は、この客観的に定義されたリスクが「侵害者に周知であった、もしくはあまりにも自明であったため、侵害者に周知であったはず」と立証しなければならない。

また、連邦巡回裁判所は、明白に、「標準の適応を更に発展させることは、今後の事件に」任せると注意を促しています。また、同裁判所は、ニューマン裁判官により同意意見中で提案されたように、「商業の標準」は、一般裁判所が検討する可能性がある要因の一つであろうと述べました。

また、*Seagate*事件を取り扱った連邦巡回裁判所は、侵害者が、訴訟中に鑑定書弁護士からの鑑定書に依存する場合、弁護士-顧客間の特権および職務活動の成果の保護に関する権利放棄は、ごまかしのような特別な状況がない限り、審理裁判弁護士にまでおよびません。同裁判所は言及していませんが、この事件は、常に審理裁判弁護士と別途かつ個々に働く鑑定書弁護士に関し、それぞれの弁護士は、異なる法律事務所事務所に所属していたとしました。同裁判所は、鑑定書弁護士と審理裁判弁護士が同一の法律事務所に属する状況での権利放棄問題に面していませんでしたので、この旨を検討しませんでした。また、権利放棄が、当事者の社内弁護士にまでおよびかどうかの検討を拒否しました(全裁判官出席での裁判で提示された質問は、審理裁判弁護士に限定していました)。

¹ 鑑定書の執筆のため弁護士を雇わなければならないという積極的な義務はありません。侵害者の精神状態は、この客観的質問に関連がありません。

2007年8月31日

メイヤー裁判官が、意見書を執筆しました。ミッチェル裁判長およびムア裁判官以外の連邦巡回裁判所の全裁判官もメイヤー裁判官に同意しました。ミッチェル裁判長およびムア裁判官は、口頭ヒアリングに参加したものの、利点を検討することに関して全く参加しませんでした。ガハルサ裁判官は、同意意見を執筆しました。ニューマン裁判官は、ガハルサ裁判官に同意しました。また、ニューマン裁判官は、別途同意意見を執筆しました。

ガハルサ裁判官のたいへん長い同意意見書では、故意性は、§284に基づいて増額損害賠償を与えるために必ずしも全ての場合において要件となるべきでないという議論に主に焦点を当てています。主要意見書は、この問題点を全裁判官出席の上での検討のために提示された質問の範囲を超えるものとなりました。従って、主要意見書は、ガハルサ裁判官の意見について考慮していません。²

「商業の標準」案公式化は、「裁判所が検討する可能性がある要因の」単なる一つでありながら、主要意見書中で明白に支持されていたため、ニューマン裁判官の同意意見書は、故意侵害に関する標準の詳細な発展について今後更に興味深いものとなります。ニューマン裁判官が説明したように、「侵害する可能性がある者が不利な特許を評価する行為標準は、公正な商業の標準であるべきであり、特定の状況での行動が適切であるかの配慮を含む」としています。

*Seagate*事件は、故意侵害が主張される頻度を減少させ、増額損害賠償に対する弁護において、正式鑑定書の役割を変更させるように思われます。しかし、企業に対して、故意侵害の責任についての懸念なしに、その企業のビジネス活動に関連しているとして知られる特許を無視することを許可するものとして、*Seagate*事件を解釈するのは誤っています。特許権を含む一般の財産権に対する適切な敬意は、慎重な商業の標準として今も変わりません；懲罰的損害賠償に関する懸念とは別に、ビジネス活動と関連したリスクの詳細な評価をすることは、ビジネスの観点から慎重であることには変わりません。

従って、他人の特許権を評価する上で特許弁護士からのアドバイスの価値、およびよく準備された鑑定書

の価値は、今も変わりません。同様に変わらないことは、適格かつ詳細である書面鑑定書により課せられる分析の厳密さの価値です。これは、特に問題が複雑で、今後のリスクが大である際に、企業に対して問題の理解および評価の上で援助することになります。

このスペシャルレポートでは：(1) *Seagate*事件の判決の基礎となった状況をPart IIで簡潔に検討し、(2) 連邦巡回裁判所の決定をPart IIIで更に詳細に説明し、また(3) 当事務所では、同裁判所が、客観的無謀さの標準について時を経て更に発展させることを予測しつつ、初期の結論および提案をPart IVで記載します。

II. *Seagate*事件の判決の背景

A. 故意侵害標準の過程および訴訟の結果

連邦巡回裁判所は、均一化を判決にもたらすことにより米国特許システムを強化するため、1982年に設定されました。不均衡な特許数は、種々の控訴巡回裁判所により無効となったという当時の認識に加え、「特許権を広範囲に無視することは、米国のイノベーションの刺激を傷つけるものであった」と思われていました。*Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahreuge GmbH v. Dana Corp.*事件、383 F.3d 1337, 1389-90 (Fed. Cir. 2004) (*Seagate*事件中に引用)を参照のこと。連邦巡回裁判所が設定されてからまもなく後の同裁判所による一応答は、*Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*事件、717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983)に見られました。この事件では、故意侵害が起り、それによって、§284に基づく増額損害賠償の裁定額を立証したかどうかを評価するための標準を発表しました。³

侵害する可能性がある者が、．．．他人の特許権について実際の通知を有する場合、その者が侵害しているかどうかを判断するために、相当の注意を払う積極的な義務を有する。そのような積極的な義務には、侵害する可能性がある活動の開始の以前に、弁護士からの適格な法的アドバイスを求め得るための

² 同様に、このスペシャルレポートでは、ガハルサ裁判官の§284についての見解を考慮していません。

³ 284条では、増額損害賠償が適切である状況について触れていません。このことは、*Seagate*事件中の分析上の骨組みの一部となりました。

2007年8月31日

義務も含む。[下線強調部分は本文中でも下線により強調されている。]

長年にわたり、連邦巡回裁判所は、全状況の検討を含むように故意侵害/注意義務の標準を精練してきました。この全状況の検討の際、弁護士からの好意的な鑑定書を有すること、もしくは好意的な鑑定書がないことは、方向の決定付けにはなりません。しかし、ごく最近まで、弁護士の好意的なアドバイスに依存すること、もしくは好意的なアドバイスに依存することを主張しないことは、故意侵害分析において極めて重要でした。特に、*Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.* 事件、793 F.2d 1565, 1580 (Fed. Cir. 1986)では、連邦巡回裁判所は、侵害者が、弁護士からのアドバイスを提出しないことは、当事者が弁護士からのアドバイスを得なかったか、もしくはアドバイスを得て、そのアドバイスは、当事者の活動が有効な特許を侵害しているというアドバイスであったかのどちらであるという不利な推論を許すことになるとしました。

故意侵害の主張に対して弁護する上で弁護士からのアドバイスに依存することは、侵害者に対する実質的処罰の対象となります。すなわち、侵害者は、弁護士からのアドバイスに関する弁護士-顧客間の連絡事項を通常保護する弁護士-顧客間の特権を放棄することになります。(また、侵害者は、訴訟に先立ち、もしくは訴訟で使用されるために準備された資料に対して職務活動の成果の保護を放棄することになります。)権利放棄の理論的根拠は、理解できるものです。すなわち、その特権は、好意的なアドバイスに依存することを主張するための刀として、また同じ題目に関する好意的でないアドバイスを隠すための盾として、2通りに使用されるべきではありません。厳しい権利放棄処罰の対象となることも考えられます。すなわち、権利放棄は、鑑定内容に関連する全ての連絡事項におよびます。また、権利放棄の詳細な範囲は、異なる管轄において著しく異なる解釈の対象になってきました。

増額損害賠償を求める他の原告訴訟当事者と同様に、特許権所有者訴訟当事者は、侵害告訴中にほぼ自動的に故意侵害を主張して、戦術的な利点を最大限に強調しました。⁴ このことは、被告人に、訴訟の初め

に弁護士からのアドバイスを弁護として主張するか、もしくは主張しないかどうかを判断するように強いることになりました。被告人が弁護士のアドバイスに依存することを選択した場合、特許権所有者は、有効な特許の侵害に対する責任が立証される以前でも、全ての特権付き連絡事項および職務活動の成果について即時かつ全面的開示を要求しました。この分野で特許権所有者の開示要求の適切性を解決することは、重要な二次的訴訟に発展しました。

連邦巡回裁判所は、故意論から起こる、被告に対する現実の訴訟懸念を比較的早期に認識していました。しかし、同裁判所は、この問題に取り組むためほとんど何もしませんでした。同裁判所は、早期に、被告人が特許権所有者による不公正行為を定期的に主張することが不適切であることについて痛烈に不満を言っていました。同様に同裁判所は、特許権所有者が故意侵害を主張するという普通の慣例を非難しませんでした。⁵ *Quantum Corp. v. Plus Development Corp.* 事件、940 F.2d 642, 643 (Fed. Cir. 1991)において、連邦巡回裁判所は、故意侵害について非難された被告が面している「ジレンマ」を認めましたが、地方裁判所に対しては、懸念を和らげるため、法廷内で非公開の検討を行い、適切な事件において、責任と故意侵害の問題に関する審理裁判を2つに分けるようにアドバイスしたのみでした。*Seagate*事件を取り扱った裁判所が認めているように、多くの場合、地方裁判所は、これらの手続きが面倒であるため、このような手続きを定期的に使用することができないとみなしました。

結局のところ、状況は悪化して、連邦巡回裁判所は、最近、故意侵害論において幾分かバランスと秩序を取り戻そうとしました。特に、初めに、*Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahreuge GmbH v. Dana Corp.* 事件(383 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2004))では、不利

害賠償を求めました。特許所有者には、有効特許の侵害を陪審員が認めた場合、50%以上の事件において、増額損害賠償が与えられました。Moore, K., 「Empirical Statistics on Willful Infringement」、*Fed. Cir. Bar J.*, Vol. 14, No. 2, p. 227 (2004)を参照のこと。

⁵ 不公正行為を申し立てて、*Fed. R. Civ. P. 9(b)*により不公正行為を構成する状況を詳細に供述するように義務付けられた被告人と異なり、特許権所有者は、詳細な説明なしで故意侵害を申し立てることができます。

⁴ モア裁判官が、連邦巡回控訴裁判所の裁判官になる以前に、同裁判官により記されたように、特許権所有者は、全特許侵害事件の90%以上において、増額損

2007年8月31日

な推論規則が「弁護士-顧客間の関係に不適切な負担」⁶を課せるとして、全裁判官出席の裁判では、不利な推論規則を排除しました。それから、*In re Echostar Commc'ns. Corp.* 事件、448 F.3d 1294, 1299-1303 (Fed. Cir. 2006)において、連邦巡回裁判所は、弁護士のアドバイスを依存したという弁護からおこる権利放棄の範囲について検討しました。同裁判所は、故意侵害の主張を否認するために社内弁護士のアドバイスを依存することは、権利放棄を誘発し、弁護士-顧客間の連絡事項を記す書類に加えて、職務活動の成果の保護と、同一内容に関する全連絡事項についての弁護士-顧客間の特権とを放棄することになるとしました。しかし、*Echostar*事件を取り扱った裁判所は、権利放棄は、侵害者に通知されなかった職務活動の成果にまでおよばないとしました。

*Echostar*事件では、権利放棄の範囲を明らかにするつもりでしたが、判決は、権利放棄が、訴訟中での侵害者と審理裁判弁護士との間の連絡事項にまでおよぶかどうかについての質問をあいまいにしまいました。

B. *Seagate*事件における訴訟

特許権所有者であるマサチューセッツ工科大学(MIT)と排他的実施権者であるConvolve, Inc. (MITとConvolveとをまとめてConvolveと称する)は、2つの特許についてSeagateを侵害で訴えました。16ヶ月後、関連のある特許が発行され、Convolveは、第3特許の侵害を主張するように告訴状を補正しました。

また、Convolveは、故意侵害を申し立てました。Convolveの見解では、同社は、訴訟より先に起こった失敗に終わったライセンス交渉の過程でSeagateの不誠実な違法行為についての具体的な主張を使用して主張を更に強めました。また、Convolveは、違法行為は、先の訴訟で対象であったSeagateの違法行為を具体的に指摘して、Seagateのビジネス活動全般の一部であると主張しました。連邦巡回裁判所に提出されたConvolveの反対概要書面10ページ~16ページを参照のこと。

訴訟以前に、Seagateが審理裁判弁護士を雇ってから1ヶ月後、Seagateは、他の訴訟において過去にSeagateの代理人であった弁護士を今度は鑑定書弁護士として雇いました。最終的に、この鑑定書弁護士は、3つの書面鑑定書を準備しました。最初の鑑定書は、Seagateが訴訟を起こしてから11日後に受け取り、最後の鑑定書は、Seagateが、3番目の特許を訴訟に加えてから1年後に受け取りました。これらの鑑定書では、主張された特許についての侵害、有効性、権利行使が記載されていました。連邦巡回裁判所は、Seagate事件の鑑定書弁護士が、常に審理裁判弁護士と「別途に独立して」働いたということについて何の議論もないとしました。

Seagateは、Convolveの故意侵害主張に対して、弁護士のアドバイスという弁護に依存することを選択しました。Seagateが、Convolveに対して、鑑定書弁護士からの3つの鑑定書面に依存する意向を告げた後、Seagateは、鑑定書弁護士の職務活動の成果の全てを開示し、デポジションで質問されてもよいとしました。実際にSeagateが鑑定書に依存しなかったことを立証しようとして、Convolveは、鑑定書弁護士の鑑定書と同じ内容に関する、審理裁判弁護士を含むSeagateの他の弁護士の連絡事項および職務活動の成果の開示を強いるようにしました。審理裁判所は、次のように決定しました:

- Seagateは、鑑定書弁護士の鑑定内容に関して、Seagateと(審理裁判弁護士および社内弁護士を含む)弁護士との間の全連絡事項についての弁護士-顧客間の特権を放棄した;
- 権利放棄は、Seagateが最初に特許についての知識を得た際に始まり、主張された侵害がなくなるまでであった; および
- Seagateは、Seagateと連絡があった職務活動の成果の保護を放棄した。

従って、審理裁判所は、鑑定内容に関する要求があった書類および証言の提出を命令しました。同裁判所は、裁判対策に関する書類については法廷内で非公開の検討を行いました。Seagateが鑑定書弁護士からの鑑定書に依存することの適切性を弱めた審理裁判弁護士からのアドバイスは、Convolveに対しての開示を認めることになると述べました。

⁶ この事件についての詳細は、*Knorr-Bremse*事件に関する当事務所2004年10月7日付けスペシャルレポートを参照のこと。

2007年8月31日

その後、Convolveは、これら特許についての侵害、有効性、権利行使に関連する審理裁判弁護士の鑑定書の提出を求めました。また、Seagateの審理裁判弁護士に対してデポジションに臨むように通知しました。審理裁判所が、中間上訴の停止および意見確認のSeagateの申し立てを拒否した後、Seagateは、連邦巡回裁判所に対して職務執行令状を求める旨を要求しました。この職務執行令状の申し立ては、この申し立て以外の救済獲得ができない時に、司法救済を得るために稀に使用される手続きです。⁷

連邦巡回裁判所は、開示命令を停止し、「故意性法理と弁護士-顧客間の特権および職務活動の成果の保護の分野において直面する実際のジレンマとの間の機能的関係を認め」、同裁判所は、自発的に職務執行令状の全裁判官出席の上での検討を命令しました。全裁判官出席の上での検討命令は、3つの質問を提示しました。最初の2つの質問は、審理裁判に適應されたように、権利放棄の範囲に関するものでした。3番目の質問は、注意義務の標準を再検討すべきかどうかを尋ねるものでした。

III. Seagate事件の判示事項

A. 故意侵害についての標準

上記のように、Seagate事件を扱った裁判所は、*Farmer v. Brennan*事件で、故意侵害を立証するための2つの要件を公式化するため、民事法の「客観的無謀さ」に関する最高裁判所の説明を適應しました：(1) 「行動が有効な特許を侵害した可能性が客観的に大である」にもかかわらず、侵害者が行動したという明白かつ確信を抱くに足りる立証；および(2) 客観的に定義されたリスクが侵害者にとって、実際に周知であった、もしくはあまりにも自明であったため、周知であったはずである。残酷かつ異常な刑罰について米国憲

法第8番目の修正中の禁止に基づき、囚人に対して刑務所職員による注意標準に関連して、「計画的な無頓着さ」の意味を検討した*Farmer*事件中の説明のように、「一般に、民事法は、周知であった、もしくはあまりにも自明であったため、周知であったはずである、害となるリスクが正当化できないほど大であるにもかかわらず、行動する人を無謀であるとみなす」としています。*Farmer*事件では、何が「害となるリスクが正当化できないほど大」であることを構成するかについて更に詳しく説明しませんでした。民事法の定義の権威として論文を引用しました。*Prosser and Keeton on Law of Torts*, §34, 213~214ページ (5th ed. 1984)および*Restatement (Second) of Torts*, §500 (1965)を参照のこと。

*Prosser and Keeton*の論文では、「周知もしくは自明であるリスクが大であるため、結果として害をもたらす可能性が大である、周知もしくは自明であるそのリスクを無視して理不尽な特性の」行動を故意的になした者に適應して、民事法上の無謀さを記載しています。更に、論文では、客観的な標準が適應され、被告人の精神状態がどうであれ、被告人が、被告人自身が知っていたか、もしくは被告人の立場に置かれた普通の人にとって明らかにリスクの度合が「大であり、度を越している」ことを無視して行動した際、被告人が無謀に行動を取ったと更に説明しています。更に、論文では、結果は、リスクの度合が大であることが明らかである状況において、普通の配慮から極端に離れたことを含む「故意的であり」、「不当であり」、「無謀である」行動は、かなり理不尽である行動の局面を有する傾向にあると述べています。また、同論文では、結局、頻繁にそのような行動と「重大な」過失とのはっきりとした区別がなく、この2つの用語は一緒に使われ、通常の配慮の欠如と比較して度合というより特性が異なり、過失を過重させた状態という同じ意味を有する傾向があったとあります。

*Farmer*事件中で引用された*Restatement (Second) of Torts*のセクション500では、「安全性を無謀に無視したこと」が定義されています。正式な定義は、関連部分中で、「ある者が、自己の行動が他人に物理的な害を与える理不尽なリスクを起こすだけでなく、このようなリスクが、自己の行動を過失とするのに必要であるより更に大であることを普通の人に認めさせるような事実を知っている、もしくは事実を知っていたはずであったとして行動をなす場合、. . . その者の行動

⁷ 職務執行令状が適切である状況は、かなり制限されています。連邦巡回裁判所は、開示の適切な範囲を判断する過程で故意論を再検討するための同裁判所の判決を含め、職務執行令状がこの状況で適切であることを確認するため、全法的要件について正式に検討しました。この点について、同裁判所による分析の詳細は、このスペシャルレポートでは記載されていません。

2007年8月31日

は、他人の安全を無視した無謀な状態にある」としています。更に、同セクション中のコメント(a)は、無謀さが、2つの異なるタイプの行動のいずれかからなる可能性があることを説明しています。最初のタイプでは、ある者は、他人に物理的な害を与えるリスクの度合が「大」であることをなす事実を、同論文*Restatement*の§12で定義されているように、知っている、もしくは「知っていたはずであった」にもかかわらず、故意に、そのリスクを無視して、もしくはそのリスクに対して無頓着である状態で、行動を進めます。次のタイプでは、ある者は、そのような事実について知っている、もしくは知っていたはずですが、同じ立場にある普通の人であれば、リスクの度合が大であることに気が付き、もしくは正しく理解できますが、その者は、リスクの度合が大であることに気が付かないか、もしくは正しく理解していないということです。客観的な標準がその者に適応されます。その者が、自身が認めなくても、普通の人が同じ立場にあれば認めるはずであろう「加重」リスクを認めることに対して責任を負うこととなります。

また、コメントの(a)と(g)では、無謀であることに必要であるリスクの度合と過失に当たるリスクの度合とを区別しています。特に、無謀さは、行動を過失とするのに必要なリスクの度合より著しく大であり、「本質的に異なるレベルに到達するほどの」リスクの度合に関する行動を取ることに関します。

また、*Seagate*事件の主要意見書では、連邦巡回裁判所の客観的無謀さについての要件の公式化を支持して、*Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr*事件、551 U.S. ___, 127 S. Ct. 2201 (2007)中の最高裁判所の最近の判決の一部を引用しています。*Safeco*事件では、公正信用調査法に遵守することに関連して、故意性の意味について説明しています。

*Seagate*事件の主要意見書は、「コモン・ローにおいて無謀さのエッセンスは、客観的に評価した場合、害をもたらすリスクが大である」という概念のみについて、*Safeco*事件に依存していました。しかし、*Safeco*事件では、過失と無謀さの本質的な相違点を強調する民事法上の客観的無謀さの更に詳しい議論を含んでいました。すなわち、最高裁判所は、「行動が、制定法の用語の理屈に適った解釈に基づき、違反しているのみならず、単に不注意であるという解釈に関連するリスクより更に大である法律に違反するリスクを負うこ

とになることを示さない限り、制定法の対象である企業は、その制定法を無謀な状態で無視して行動しなかった」としました。更に、この事件で問題であった行動を分析して、*Safeco*事件は、実際に「客観的に理不尽な」標準を基準線として使用しました。確かに、最高裁判所は、*Safeco*の制定法の解釈は、誤ったものですが、客観的に理不尽でなく、「無謀のための責任を負わせるのに必要である、制定法を違反する「正当化できないほどのリスク」であるとするには充分でない」と判決を下したため、過失/無謀さの違いに焦点を絞ることを避けました。127 S.Ct. at 2215-16参照のこと。⁸

弁護士から鑑定書を得るための積極的な義務がない、また侵害者の精神状態が客観的な質問と関係がないと確認する以外に、*Seagate*事件の主要意見書では、客観的無謀さのための二部制テストがどのように適応されるべきであるかについて直接の説明がありません。特に、連邦巡回裁判所は、どのくらいで「可能性が大」になるか、もしくはどのような状況が、客観的に可能性が大であるという標準を満たす侵害リスクを「周知である」もしくは「あまりにも自明であったため、周知であったはず」とするかについて詳細に説明していません。その代わりに、連邦巡回裁判所は、賛成意見書中でニューマン裁判官が示唆するように、「商業の標準」は、一般の裁判所が検討する可能性がある一つであることを予測することを脚注で単に簡潔に述べて、「この標準の適応を更に十分に検討するため、今後の事件に委ねる」と明確に注意を促しました。

ニューマン裁判官が商業の標準について説明した場面では、商業の標準が、最低限である客観的標準を満たすリスクが、「あまりにも自明であったため、周知

⁸ ガハルサ裁判官は、この標準を採用しました。同裁判官は、特許権所有者が、明白かつ確信を抱くに足る証拠により、(1) 非侵害/無効性の被告人の論理が、不正確であっただけでなく、客観的に理不尽なものであった、および (2) 被告人は、単に不注意である非侵害/無効性の論理と関連したリスクにより更に大である対象特許を侵害するリスクを負っていたことを示さなければならないことを義務付けるように*Safeco*事件を解釈しました。(ガハルサ裁判官は、自分自身の*Safeco*事件に対する解釈が主要意見書の解釈と一致するとみなしました。)

2007年8月31日

であったはずである」と評価することに特に関連があることを示しています。ニューマン裁判官は、侵害が推測的に3倍の損害賠償を起こさないように、積極的な注意義務の標準を却下する判決に賛成しました。その唯一の理由は、同裁判官が、この標準において全ての考えられる関連特許が、弁護士により徹底的に検討されなければならないという当然の規則として訴訟で誤って適応されたことに賛成したからです。従って、ニューマン裁判官によると、一般の裁判所により適応される注意義務の標準は、「普通の企業が他人の所有物に対して払う普通の注意以上」の注意を義務付けています。

ニューマン裁判官は、侵害する可能性がある者が不利となる特許を評価する行為の標準についての「商業の標準」の指標について説明しました。すなわち、「特定の状況で取る行動の適性を含む公正な商業の標準」として、更に具体的に定義しました。この関係で、ニューマン裁判官は、「単に所有物が特許であるからといって、他人の所有物の価値の故意的な破棄もしくは破壊を寛大に取り扱うというのが裁判所の意図ではないように思われる。しかし、「無謀さ」の標準は、故意的な破棄を承認し、所有権に対する適切な敬意を義務付ける客観的な標準を拒絶しているように思われる」として更に懸念していること説明しました。ニューマン裁判官は、「今でも、基本的な問題点は、法的に保護された所有権を違反する商業的な行為が適切であるか、もしくは非難されるべきかどうかということである」と述べました。

また、客観的無謀さに関する補足的な間接指導は、権利放棄が審理裁判弁護士にまでなぜおよぶべきでないかという理由の主要意見書の議論に見られます。この議論において、連邦巡回裁判所は、特許権所有者が思うところの無謀である侵害が訴訟後も継続することを懸念する場合、暫定的差止命令を求めべきであるとしました。暫定的差止命令は、故意侵害提訴後に争うための適切な救済を一般的に提供するとしました。連邦巡回裁判所は、侵害者が提訴後も侵害活動を継続しないようにするため、暫定的差止命令を求めない特許権所有者は、侵害者の提訴後の侵害活動のみに基づき、増額損害賠償の累積を許可されるべきでないとしています。

逆に、暫定的差止命令の救済を得るための特許権所有者の試みが、事件の事実に基づいて打ち勝つ可能性

が大であることを示さなかったため不成功であった場合、侵害者の行為が、無謀さのレベルに到達しなかったと思われる。この点で、連邦巡回裁判所は、侵害者が、事件の事実に基づいて打ち勝つために義務付けられる高度な明白かつ確信を抱くに足る標準を満たすこととは異なり、無効性についての本質的な質問のみを示すことにより、暫定的差止命令を避けることができることを認めました。同裁判所は、この緩和された義務は、増額損害賠償の取り戻しのために無謀さを示さなければならないという要件と一致するとしました。従って、同裁判所は、無効性もしくは侵害についての本質的な質問が、暫定的差止命令を避けるのみでなく、侵害行為の提訴後の行動に基づく故意性の責任を避けるのに充分であるように思えると議論しました。⁹

B. 弁護士のアドバイスが、故意侵害に対する弁護として主張される場合の権利放棄の範囲

上記のように、*Seagate*事件は、侵害者が訴訟中に鑑定書弁護士からの鑑定書に依存する場合、弁護士-顧客間の特権および職務活動の成果の保護に関する権利放棄は、ごまかしのような特別な状況がない限り、審理裁判弁護士にまでおよばないことを明確にしました。

この判決が、この事件の特定の事実よりどこまでおよぶかは、まだわかりません。上記のように、*Seagate*事件の鑑定書弁護士は、常に審理裁判弁護士と「別途に独立して」働き、鑑定書弁護士と審理裁判弁護士は、それぞれ異なる法律事務所に所属していました。また、連邦巡回裁判所は、全裁判官出席での検討対象であった質問が、審理弁護士に対してのみ限られていたため、権利放棄が当事者の社内弁護士にまでおよぶかどうかについて説明することを拒否しました。また、連邦巡回裁判所は、同裁判所の記録上、「訴訟で

⁹ また、連邦巡回裁判所は、特許権所有者に対して、事件の事実に基づいて成功の可能性が高いことを立証するにかかわらず、例えば、残りの要因を検討および比較する際、暫定的差止命令を拒絶することがあります。この場合、同裁判所は、訴訟開始後のみ起こる行動に基づく故意性の主張が立証できるかどうかは、各々の事件の事実依存すると述べました。

2007年8月31日

の社内弁護士の特徴および役割は、完全に明白でない」としました。

権利放棄が審理裁判弁護士までおよぶかどうかという議論において、連邦巡回裁判所は、故意侵害が、主に訴訟以前の行動に基づかなければならないため、訴訟後に受け取った鑑定書弁護士からの鑑定書は、「あまり役に立たないであろう」と途中で記しました。同裁判所は、原訴状が連邦巡回裁判所に提出された後に、発行され、かつ即時に主張される特許に、どのようにこの理論的根拠が適応するかについて説明しませんでした。

IV. 結論および提案

A. 分析

*Seagate*事件の判決の幾つかの結果は、他の結果より予測することが簡単です。その一方、*Seagate*事件は、特許権所有者による乱用的訴訟対策を促進した時代によりやく幕を閉じることになるはずです。下記に、その時代の特徴を示します：

-- 故意侵害は、常に侵害訴状中で主張された；

-- 唯一の確かな弁護は、侵害行為および訴訟の開始以前に得られた、外部の特許弁護士が執筆した包括的な鑑定書であった；

-- その弁護は、訴訟の発端で主張されなければならなかった；および

-- 弁護の主張は、訴訟中の審理裁判弁護士と被告人との連絡事項を含む、鑑定内容に関連した全ての過去の保護付き連絡事項および職務活動の成果について、強行な特許権所有者による無限の開示要求を引き起こす、弁護士-顧客間の特権および職務活動の成果の保護の放棄となった。

従って、*Seagate*事件後、客観的根拠を持って主張するという連邦民事訴訟規則11の要件と客観的無謀さの標準の厳しい要件とに直面した特許権所有者の訴訟当事者が、従来に比べわずかな場合において故意侵害を適切に主張することができるということが予想されます。同様に、事件の事実に基づいて客観的に理屈に合った弁護を有する侵害者は、弁護士の正式な弁護鑑定書を開示する必要なく、故意侵害の責任を更に容易に打ち負かすことができるはずです。言うまでもな

く、侵害者の弁護が強ければ強いほど、その侵害者にとって、事件から故意性の問題点を取り除きやすくなります。

確かに、現段階では、弁護士の正式な鑑定書に依存することが、実際に、どのような状況において、侵害者が客観的無謀さ判断のテスト中の二部制のいずれにおいても打ち勝つチャンスを著しく高めるか不明です。¹⁰ *Seagate*事件では、鑑定書弁護士からの正式鑑定書は、最低限である客観的な標準についての質問に打ち勝つために義務づけられていないことを繰り返して述べました。侵害者が、最低限である客観的な標準についての質問で負けた場合、鑑定書の存在は、侵害者がリスクの根拠となった事実について知っていたことを確認するように思われ、また客観的な無謀さのテスト中の第二部を満たすかどうかを判断するのに鑑定書にかなりの重きをおいたであろうとするのは疑わしく、すなわち客観的に定義されたリスクは、あまりにも自明であったため、周知であったはずで、同様に、鑑定書に、最低限である客観的な標準を満たさないことを示すのに十分な客観的に説得力がない場合、鑑定書の受取人が、弁護士からのアドバイスに誠意をもって依存することができたかどうかは疑わしいものです。従って、実際に、*Seagate*事件は、特権および職務活動の成果の保護の権利放棄と、鑑定書弁護士と審理裁判弁護士を別途雇用する必要性との懸念をかなり減少させることになるはずで、

また、客観的無謀さの標準は、今後の事件で更に発展することはほぼ間違いありません。予測するのが困難であることは、どのようにこの標準が今後発展していくかということです。無謀さを過失と区別するためにコモン・ロー上で使用された文言は、不明瞭なものであり、最高裁判所でさえ、境目を正確に記述することを避けました。この点について、ガハルサ裁判官が記述したように、なぜ*Seagate*事件の主要意見書が、*Safeco*事件の「客観的に理不尽である」標準を基準線として受け入れなかったか明白ではありません。主要意

¹⁰ ガハルサ裁判官により記されたように、*Safeco*事件中で、*Safeco*は、法的アドバイスに対して誠意を持って依存することは、企業が故意侵害の責任から免除されることであると議論しました。最高裁判所は、この可能性を除外しませんでした。他の判決の観点から、この問題について検討することを拒否しました。127 S.Ct. at 2216 n.20参照のこと。

2007年8月31日

見書では、暫定的差止命令を避けるのに充分である有効性もしくは侵害に関する「本質的な」質問の存在は、故意性の主張も避けるであろうと示していますが、連邦巡回裁判所は、暫定的差止命令の標準を基準線として設定しませんでした。すなわち、同裁判所は、侵害者が有効性もしくは侵害についての「本質的な」質問の存在を示さない限り、暫定的差止命令を避けることは、客観的無謀さの標準を自動的に避けることにならないように、暫定的差止命令の標準を設定するまでにはなりません。

また、この時点で、(1)「特定の状況でとられる行動が適切であることを含み、公正な商業の標準」が何の役割を有するか; また(2)ガハルサおよびニューマン両裁判官が支持した§284中の増額損害賠償の更に広範囲な見解が、問題解決のため連邦巡回裁判所に直接に提示されるならば、同裁判所がどのように判定するかは明白ではありません。(§284の更に広範囲な見解に基づき、増額損害賠償は、単に懲罰的であるだけでなく、特許権所有者は、侵害者がどれほど理屈に適切しているか/どれほど非難されるべきであるかを考慮して特定の状況において十分に補償されることを確実にすることができます。)

B. 予備段階における提案

米国連邦準備制度理事会(FRB)議長であったアラン・グリーンズパン氏のコメントを言い換えると、初期段階でSeagate事件に関する解説者が述べた「非論理的な誇大な表現」に注意しなさいということです。Seagate事件は、故意侵害の主張を除外しません。また、他人の特許権に関する弁護士のアドバイスを求めるための必要性を除去しません。

確かに、特許権所有者は、更に高度な客観的無謀さの標準に基づき、根拠のない故意侵害の主張を避けるための義務を考慮し、Seagate事件の結果として故意侵害についての主張に関して更に慎重である必要があります。また、故意侵害者は、頻繁に弁護士の鑑定書を開示することなく、従って、特権および職務活動の成果と関連する困難な点で煩うことなく、事件の事実に基づいて、故意侵害に対して以前より簡単に弁護ができるようになるはずで

それにもかかわらず、最終的に何が故意侵害を避けるための規準線標準となったとしても、慎重な企業

は、関連があるとわかっている特許により提示される法的リスクについて、必要に応じて、弁護士からのアドバイスに基づく評価を行うことを含み、理屈に合った注意を払うことを継続することが慎重であることに変わりません。どちらかと言えば、米国特許法では、法律上、多数の基礎分野において顕著な変更があったため、法的アドバイスの必要性が、近年増加し、過去の事実が新たな事実(もしくは米国最高裁判所により提示された更に遡った過去の事実)と取り変わりました。また、適切かつ詳細な書面鑑定書は、分析の厳密さと、特に、問題点が複雑であり、今後のリスクが大である際、問題点を理解および評価するにあたり企業を援助することの両方の観点から、今後も価値あるものとみなされます。

しかし、Seagate事件は、企業にとって、取得される特許に関する法的アドバイスの形式および範囲に関して更に柔軟であるチャンスを与えています。例えば、無効性に関する要件について経験をつんだ従業員を雇用している企業は、特許の請求項が先行技術と一致するため無効であることが自明である場合、その無効性を確認するために、外部弁護士による正式であり詳細である鑑定書が必要ではないと適切に判断することができるかもしれません。その代わりに、知識の度合や今後の責任の度合にもよりますが、企業は、選択された複雑な法的かつ事実的な問題点のみを評価するために、弁護士に依存する傾向となるかもしれません。最終的に、侵害者にとって重要となることは、客観的に理屈が適うように自己の行動を弁護できるかどうかということです。

* * * * *

2007年8月31日

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン
ド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。

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、
email@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。