

弁護士見解と故意侵害・損害賠償増額との相関性

——CAFC, 弁護士見解の必要性の再検討と
秘匿特権を主張した侵害被疑者の保護を図る——

服 部 健 一*

抄 録 米国の特許訴訟では特許侵害に悪意があると損害賠償が3倍にまでされ、更には、弁護士費用を要求されることもある。これを回避するためには事前に弁護士見解(鑑定)を得ておくことが最もよい。しかし、これを特権情報として開示を拒否すると、弁護士見解を得なかったかあるいは得たとしても不利な見解であったと推測してよいというCAFC(連邦巡回控訴裁判所)のKloster判例があり、特許業界で問題になっていた。また他社の特許の存在を認知したときには、常に弁護士見解を求めなければならないというCAFCのUnderwater判例も、特許技術の複雑化、高度化と共に弁護士見解のコストが高騰しつつある折から、問題視されつつある。

このような背景から、CAFCは昨年9月にKnorr事件でオンバンク(大法廷)で有識者見解を収集し、本年2月にヒアリングを行い、これらの判例をより正しい評価基準である「全体の状況」から総合的に判断する方向で見直しを図っており、この春頃に下されるとみられるKnorr事件の判決で新しい考え方が示されることが期待されている。

もし、これらの判例が修正されたりすると弁護士見解を何の心配もせずに特権情報として開示しなくて済むので、今後の弁護士見解の依頼、そして作成の仕方は根本的に変わる可能性もある。

目 次

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. 始めに | 4. 4 Fromson事件(1986年) |
| 2. Knorr事件 | 5. CAFCの特許安定化への判例 |
| 2. 1 概 要 | 5. 1 Atmel事件(2003年) |
| 2. 2 地裁訴訟 | 5. 2 State Contracting事件(2003年) |
| 2. 3 地裁判決 | 6. 考 察 |
| 2. 4 CAFC控訴 | 6. 1 特権情報の主張 |
| 3. 損害賠償及び三倍賠償に関する米国特許法改正の歴史的経緯 | 6. 2 積極的義務(affirmative duty) |
| 3. 1 1790年特許法 | 6. 3 実質的抗弁(Substantial defense) |
| 3. 2 1793年特許法 | 6. 4 実際の認知(actual notice) |
| 3. 3 1800年特許法 | 6. 5 善意の努力(good faith efforts) |
| 3. 4 1836年特許法 | 付録: 弁護士見解と特許情報に関する有識者見解一覧 |
| 3. 5 1952年法 | |
| 4. CAFCの設立直後の判例 | 1. 始 め に |
| 4. 1 Underwater事件(1983年) | 特許侵害をより確実に回避するためには、当然特許弁護士の見解・鑑定(opinion) ¹⁾ を求める |
| 4. 2 Shatterproof事件(1985年) | |
| 4. 3 Kloster事件(1986年) | |

* 米国特許弁護士 Ken-Ichi HATTORI

事である。これは特許侵害の可能性、危険性を確認するためだけではなく、弁護士の見解結果によっては設計変更が行われ、また万が一特許侵害があると判決されても、故意侵害を防いだり²⁾、更には故意侵害から生じる賠償の3倍化³⁾、ひいては弁護士費用の支払い⁴⁾を防ぐためにも重要である。

弁護士の見解が特に重要で必要になったのは、プロパテント政策を反映して1982年に設立されたCAFCが、設立直後の1983年のUnderwater事件(後述)で、「他者の特許を実際に認知した(actual notice)場合には、『相当な注意』(due care)⁵⁾を払う積極的な義務(affirmative duty)があり、それは侵害活動を始める前に弁護士から十分な法的見解(competent legal opinions)を得る義務を含む」と判示してからで、それ以来、色々な判例でこの積極的義務が強調されてきた。

この弁護士の見解は弁護士・顧客間の秘匿特権情報(以下、単に特権情報)であり、それに加え弁護士が作成した資料あるいは弁護士の指導によって作成された資料は弁護士作成資料(attorney work products)⁶⁾と呼ばれ、訴訟時に相手側に証拠として開示する義務はない。ところが、CAFCはその後の事件で、驚くことに、侵害被疑者⁷⁾がこのように特権情報を主張して開示しなかった場合には、「侵害被疑者が鑑定を全く得なかったか、あるいは得たとしても鑑定結果が良くないという不利な推測(adverse inference)⁸⁾が働く」と1986年のKloster事件(後述)で判示した。

この事件以降、見解を得なければ故意の侵害の可能性が強くなり三倍賠償になり易く、見解を得ても開示して故意の侵害を否定すればクレーム解釈や均等論議論を相手側に開示することになり、はたまた特権情報として開示しなければ不利な推測になるという三重苦の問題が生じ始め、特許業界ではこれらの二つの判例とそれに基づくその後の一連の同旨の判例(後述)が

問題視されていた。特に、特権情報は弁護士と顧客が自由に相談できるという法律業務の根幹に係わることであり、また故意の侵害や損害賠償を増額することは侵害行為を「事件全体の状況(totality of circumstance)」から判断する、という基本ルールに反することからも批判があった。

同時に近年特許内容、技術が複雑になるにつれ、弁護士見解は益々コストがかかり、そもそも認知している全ての特許について弁護士の見解を求める積極的義務があるのか、不利な書面見解は作成しない慣行は果たして正常なのか、あるいは弁護士以外の社内見解ではだめなのか、等々についても疑問が投げ掛けられてきた。

このような各種の問題が一気に再燃したのが2003年9月26日にヒアリングがあったKnorr事件である⁹⁾。

2. Knorr 事件

2.1 概 要

この事件では地裁のEllis判事は特許侵害が故意であったかを判断するためには、全体の状況を参酌しなければならないとして具体的視点を多数列挙しながらも、被告が特権情報を主張して弁護士見解を開示しなかったときには被告に対して「不利な推測」が出来るという判例を主な根拠として故意侵害と弁護士費用を認める判決を下した。この判例が問題視されていることを意識しているCAFCはこの判例を修正すべきか、あるいは棄却すべきか否かを探るために、自らオンバンクを招集して、両当事者のみならず、産官学に有識者見解を求めた。

2.2 地裁訴訟

(1) 原告 Knorr 社 と、被告 Haldex 社 と Dana 社

ドイツのKnorr社は、ディスク・ブレーキに

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

関する米国特許第5,927,445号（'445特許）を有していた。一方、米国のDana社はドイツのHaldex社と1990年に契約して類似製品の開発を依頼していた。

(2) 試作品 Mark IIの実験的使用

そして、Haldex社はまずMark Iというプロトタイプのディスク・ブレーキを開発し、次にMark IIという実用に近いディスク・ブレーキを開発し、Dana社に試作品として提供した。同社は1997～2000年の間に、米国で社内用の車に適用し、また顧客用の車にも何台か適用して性能を確認したが費用は一切請求しなかった。その後、Mark IIの製造、販売を始めたが販売は思わしくなかった。

しかし、Dana社の販売を知ったKnorr社は、2000年5月にDana社とHaldex社を'445特許侵害でバージニア東部地区地裁に提訴した。ドイツのHaldex社は米国弁護士の口頭見解に加えて書面見解を一つ得たが、米国のDana社はHaldex社との契約に損害補償条項があるため、それに依存して米国弁護士の見解は一切求めなかった。

(3) 設計変更 Mark III

訴訟を行いながら、Haldex社は、'445特許を回避するための設計変更を行い、2000年9月にMark IIIを開発して、訴訟で開示し、特許侵害はないというサマリー・ジャッジメント判決を要求した。これに対し、逆にKnorr社も、Mark IIは文言上の侵害があること、そしてMark IIIは文言侵害か均等論侵害があると、サマリー・ジャッジメント判決を要求した。

(4) 弁護士見解の開示拒否

また、Knorr社は米国弁護士の見解を証拠として提出するように求めたが、Dana社とHaldex社は特権情報であるという理由で、証拠と

して提出することを拒否した。

2.3 地裁判決

(1) 概略

Ellis地裁判事は、クレーム解釈のマークマン・ヒアリングの後に、Mark IIは'445特許を侵害しているというサマリー・ジャッジメント判決を下した。しかし、Dana社はそれでもMark IIを搭載した顧客用のテストはそのまま続けた。

その後、陪審員なしの判事公判に入り、地裁判事はMark IIIも侵害していると判決した。侵害が故意であったか否かについて地裁判事は以下のように判示した。

(2) 判決内容（故意侵害・弁護士費用の部分のみ）

a. 故意侵害か否か

特許侵害が故意であるか否かは、侵害を取りまく全体の状況から判断する。SRI International事件¹⁰⁾。故意か否かのテストは「通常の者があらゆる状況の下で、裁判所は特許を無効とするか、あるいは特許侵害がないと判決するだろう、という確信を持って慎重に行動していたか」という点である。Hall事件¹¹⁾。

このためには「確固とした絶対的なルール」はないがRolls Royce事件等¹²⁾の判示から、下記の点を分析しなければならない。

- ① 侵害者は意図的にコピーしたか否か。
- ② 侵害者が特許の存在を知った時に、特許非侵害ないし特許無効を善意で信ずる理由があったか。
- ③ 侵害者は訴訟で適正な行為を取ったか。
- ④ 侵害者の規模、経済状況はいかなるものであったか。
- ⑤ 侵害の近さ、遠さはどのようなものであったか。
- ⑥ 侵害者の不適切行為の期間はいかなるものであったか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ⑦ 侵害者に他の救済手段はあったか。
- ⑧ 特許の存在を知っても侵害行為を継続していた侵害者の動機は何か。
- ⑨ 侵害者は侵害行為を隠そうとしていたか。

究極的には故意侵害の審尋における焦点は、特許の侵害がないことと、特許が無効であることに関する侵害者の意図とリーズナブルな信じ込みである。Ortho 事件¹³⁾。

一般的に侵害の可能性のある者が他者の特許を実際に認知している場合には相当に注意する積極的義務 (affirmative duty of care) があり、普通は他者の特許を侵害する活動に入る前に十分な法的アドバイス (competent legal advice) を得ることを要求される。Comark 事件¹⁴⁾。

b. 被告に不利な推測

この点について本事件のように侵害者が故意の侵害の訴えに対して弁護士の見解 (exculpatory opinion) を提出することを拒否した場合には、見解を全く得なかったか、あるいは得たとしても不利な見解であったという推測をしてもよい。Electro Medical 事件¹⁵⁾。

もし侵害被疑者が特許の範囲を調べずに積極的に市場に入った場合には故意の侵害を認定することは正しい。Rosemount 事件¹⁶⁾。

他方、設計変更して特許を回避しようという侵害者の意図は、侵害者が善意で行動したという証拠になる。Rite-Hite 事件¹⁷⁾。

本件の場合、Mark II のディスク・ブレイキについては被告達に故意の侵害があったということを支持するいくつかの事実がある。

まず、第一に、証拠 (著者注：弁護士見解を特権情報として開示しなかったという証拠) によると被告達が'445特許を知った時に能力あるアメリカ弁護士 (competent American counsel) の見解を求めなかったか、あるいは求めていたとしたらその結果は不利なものであったであろうと推測することができる。Electro 事件

(前掲)。

そして、Dana 社は'445特許の存在を知っても特許侵害及び有効性に関する法的見解を一切得ず、Haldex 社との契約中の損害補償条項があることから Haldex 社に全て依存していた。更に、また、Haldex 社はアメリカ弁護士の見解を得たが、それを特権情報として開示しなかったので、その見解は不利なものであったと結論してもリーズナブルである。

(以上、下線は著者挿入)

c. その他の理由

また、Mark II に関して故意の侵害があったことを支持するほかのファクターとは、'445特許を文言侵害するというサマリー・ジャッジメント判決は、事実についても法律についても判断に迷うような紙一重のケース (closeness of the case) ではなく、その上被告の反論は比較的大したことの無い説得力のないものであったという点である。

また、他の理由として、Mark II の特許侵害しているというサマリー・ジャッジメント判決が下された後も、被告は直ちに他の回避措置を取らなかった。

例えば、2001年の1月時点でも Dana 社が Mark II を搭載したいくつかのテスト車は商業目的で使われ続けていた。Dana 社は、サマリー・ジャッジメント判決で敗訴した後に、直ちに Mark II を置き換えることは非常に困難であるということを示していない。それよりも、証拠によれば Dana 社は特許侵害をしている Mark II を意識的に市場で使い続け、Mark III が供給されるのを待っていただけである。

更に一応侵害回避を善意の努力で行ったと考えられる Mark III を開発、販売した後も Mark II を使用し続け、米国の自動車会議で展示したり、宣伝文書を配っていた。

最後に、'445特許の無効あるいは記載不備に関する法律上の証拠の質と量を考慮すると、被

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

告達は訴訟全体を通して、特許が無効になると善意で信じていたとは言い難い。

このように、全体の状況を勘案すると、Mark IIに関して被告は故意侵害があったと結論できる。

d. 弁護士費用

米国特許法285条は、裁判所は「例外的に悪い事件 (exceptional cases)」において、リーズナブルな弁護士費用を勝訴者に認めてよいと規定している。勝訴者はその訴訟の性質が例外的に悪いことを明確、且つ説得力ある証拠で立証しなければならない。Cambridge 事件¹⁸⁾。

また、たとえその立証があったとしても地裁判事は訴訟費用をどのように当てがうかを検討しなければならず、訴訟での種々のファクターを考慮して、弁護士費用を裁量で決定しなければならない。S.C. Johnson 事件¹⁹⁾。

この事から弁護士費用を認めるべきかは下記のステップから成り立つ。

まず、悪意の訴訟、故意の侵害ないし不公正行為は、事件を285条が規定する例外とする事例である。Mahurkar 事件²⁰⁾。

故意の侵害があったことは必ずしも弁護士費用を認めることにはならないが、これは事件を例外的と認定するのに十分な根拠となる。Avia Group 事件²¹⁾。

万が一、事件が「例外的」であるとしても、勝訴者に弁護士費用が直ちに認められるわけではなく、「裁判所は事件が紙一重のケースであったか否か、弁護士の戦術、当事者の行動、そして勝者と敗者の間で訴訟の負担を相応に割り当てるためのあらゆる他のファクター」をも考慮しなければならない。J.P Stevens 事件²²⁾。

本件では Dana 社の訴訟が悪意であったとか不公正行為があったという証拠はないが、Mark IIの侵害行為は故意であり、この訴訟は「例外的」であるといえる。従って、Mark IIの訴訟費用については弁護士費用を支払うことを

命ずる。

しかし、Mark IIIについては特許侵害を回避する善意の努力があったと認められるので、弁護士費用を認めない。

2. 4 CAFC 控訴

これを両社が不服として CAFC に控訴した。

(1) 当事者の主張

CAFC では、Dana 社は故意の侵害と弁護士費用についてのみ争い、それを支持する実質的証拠はなく、特に弁護士見解を特権情報として開示しない時に、自動的に不利な推測を行う CAFC 判例は不当であると主張した。Knorr 社の方は、CAFC 判例に問題はなく、また侵害が故意であったことも、地裁判事は不利な推測だけでなく全体の状況 (totality of circumstances) から判断したので正しい判断であり、また弁護士費用の方は訴訟中にも故意の侵害があったので、それも正しいと反論した。

(2) CAFC オンバンク・レビュー

故意侵害そして弁護士費用の認定は地裁判事が事件の全体の状況を参酌して裁量を持って決定するので、CAFC でのレビューの観点は地裁判事に裁量権の乱用があったかで、その判断をし、そのためには、①地裁判決に明らかな誤りがあるか、②誤った法律的結論があったか、③明らかに誤った事実認定に基づいた認定であるか、である。

以上の観点から Ellis 判事の判断を分析すると、判決に明らかな誤りや事実認定に明らかな誤りはないようであるので、誤った法律的結論があるかが問題になる。この判決の中では Ellis 判事は故意の侵害の判断について種々の観点の分析が必要としながらも、「弁護士見解を特権情報として開示しなかったため、被告に不利に推測できる」という点をかなり強調している。そ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の判例として地裁判事は Electro 事件を引用しているが、この判例は前述した Underwater 事件や Kloster 事件から発展した判例で、これらは近年の CAFC でもあまり引用されていないものの、同時に棄却されてもいないので、これに依拠したことが誤った法律的結論とは言い難い。

従ってこの判決を裁量権乱用であるか否か決定するためには、Underwater 事件等の判例を修正ないし覆すかどうかを決定しなければならず、その場合にはオンバンクで審議することが必要である²³⁾。

(3) 有識者ヒアリング開催

オンバンクはこれらの判例を修正ないし覆すことの影響の大きさから、直ちに自身で判決を下す前に2003年9月26日に見解ヒアリングを開催し、「故意の特許侵害問題に関して、故意であったことを推定することに関する一連の先判例を再検討する可能性がある」という理由で、当事者及び特許業界にどのように考えるべきかについて有識者見解の提出を求めた。

そして提出すべき有識者見解は、以下の質問点に答えるものでなければならないとした。

- ① 訴訟において、被告が、弁護士依頼者間の特権情報ないし弁護士作成業務特権を主張して開示しなかった場合、事実認定者(陪審員)は故意の侵害に関して被告に不利な推定をしてよいことは適切か?
- ② 被告が弁護士の見解を得なかった場合、故意の侵害に対して不利な推定をすることは適切か?
- ③ もし CAFC が故意侵害の判例法を変更すると結論し、本件では不利な推定をしなかったとした場合には、本件の結論はどうなるか?
- ④ たとえ弁護士見解を得なかったとしても、侵害に対する実質的抗弁がある場合は、故

意侵害の責任を否定するのに十分か?

CAFC は広く特許業界に対して、主に上記①、②および④について「有識者見解」の提出を奨励した。

(4) 提出された有識者見解

有識者見解は下記の18の法律協会、産業界、学会などから提出された。

- ①法曹協会：AIPLA 法曹協会、NY 法曹協会、Chicago 法曹協会、ワシントン D.C.法曹協会、Houston 法曹協会、Conejo Valley 法曹協会
- ②学 会：Washington & Lee 大学、American Univ.、Stanford Univ.、7 大学/ 3 企業共同見解
- ③産業界：Intellectual Property Owners' Association (IPO)、Association of Corporate Counsel、Semiconductor Industry Association、Biotechnology Industry Organization、Genetic Pharmaceutical Association、Sony Computer Entertainment 社等 9 社、Security Industry Association/Bea Systems 社/Novell 社等共同見解

このように多くの見解が出されたことは、弁護士見解のあり方、特に特権情報との絡みが如何に特許業界で問題になっていたかを示すものである。その結果は、各質問に対してはまず質問①に対しては No であり、特権情報を主張して不利な推測を働くとした判例がいかに強く批判されているか分かる。

また、質問②及び④に対しては、直接回答している団体と、していない団体も多少あるが、見解内容からは明らかに全て質問②も No であり、質問④に対してはほとんどが Yes であり、実質的抗弁(ライセンス等)があれば弁護士見解は必ずしも必要でないとした意見が多い。

a. 質問①に対する意見

圧倒的多数の協会は、弁護士見解を特権情報

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を主張して開示しないために不利な推測を行うことは、そもそも特許事件だけに用いられている特異の推測で、このことから弁護士との相談が著しく阻害され、不利な見解を書面で残さなくなり、また、企業内部弁護士でさえも他社の特許を検討できなくなるので、弁護士の基本的業務に支障をきたし、ひいては特許制度にさえ悪影響が出ている、という意見を開示している。

また、特権情報として弁護士見解を開示しない真の理由は、ビジネス上の戦略、訴訟に自信がある場合、特権情報を開示した場合の他の問題への影響、和解戦略等の弁護士見解内容が不利であることは関係がない様々な理由があることもあるはずなので、一律に不利な推測にする事は現実と完全に反すると唱えている。

しかし、全ての協会が被告に不利に推測してはいけない、と反対しているわけではない。小数意見としては NY と Washington D.C. の法曹協会、そして IPO は、特許権者が特許とそのクレームを侵害被疑者に通知した場合には弁護士見解を求める積極的義務 (affirmative duty) があり、その上で開示しなかった場合には不利な推測としてもよいと提案している。

但し、もし不利な推測に関する判例を棄却する場合には、業界の混乱を避けるために、その適用は棄却後の事件のみとすべきであると述べている協会があるのは興味深い。

b. 質問②に対する意見

弁護士見解を得なかったということだけで一律に不利な推測を行うことにもほとんどの協会が反対している。企業が内部調査を行って、何らかの他の正当な理由で特許侵害がないと信ずる場合には当然弁護士に見解を求めないこともある。この点は特にバイオテクノロジーとソフトウェア関係の協会の反対が強い。理由は、この分野の特許やその先行技術は非常に数が多く、且つそれらの内容も複雑で、弁護士の見解を得るのに非常に費用がかかり (5万~10万ドル)

且つ全ての特許に弁護士見解が必要ということとは実情に反することになる、と主張している。また、バイオテクノロジーは技術発展の予測がつきにくいので、弁護士見解をいつ、どのような場合に必要であるかは一概には言い難い、という意見もある。そして、特許権者が特許侵害の通知を行うことは簡単で安く、弁護士の見解、特に正式な書面鑑定は高い (notice is cheap, opinion is expensive) ので軽々には得られないと苦言を呈している。

また、十分な実質的抗弁があれば弁護士見解を求めないことがむしろ当たり前であろう、という意見も非常に多い。

c. 質問④に対する意見

特許侵害に対して実質的抗弁がある場合には、たとえ弁護士見解がなくても侵害が故意であることを否定してよいとしている協会が圧倒的に多い。実質的抗弁の例については Stanford 大学が多少説明している程度で他の協会は特別な例を挙げていないが、とにかく善意で特許無効、非侵害等を信じており、特に問題のクレーム解釈が裁判所でも不明瞭と判断した場合はなお強力な実質的抗弁になるとしている。

また、IPO や Bea System 社 (含 Novell 社) は、特許は当業者の観点から解釈されるので、弁護士よりも技術に精通している技術者に特許を分析させた方が業務上リーズナブルであるということさえ述べている。

(5) 当事者ヒアリング

そして2004年2月5日に Knorr 事件の当事者によるヒアリングが開催された。そこでは CAFC 判事は故意侵害の判断は全体の状況で判断するので不利な推定は多くのファクターの一つに過ぎず、わざわざ棄却する必要はないのではないか、という慎重な意見を述べた判事もいた。それに対して弁護士の一人は大部分の有識者見解と同じように特許業界だけこのような

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特殊な考え方をするのはやはりおかしいと反論している。

以上の意見から、CAFCはUnderwater事件、Kloster事件そして、それらに基づく一連の判例の解釈を修正するか、場合によっては棄却することが予想されるが、CAFC判事の慎重な姿勢を考慮するとどこまでドラスチックな見解を示すかは予想が難しい。いずれにせよ、その行方をよく探るためには米国における損害賠償、三倍賠償の考え方の歴史的経緯をよりよく知る必要がある。

3. 損害賠償及び三倍賠償に関する米国特許法改正の歴史的経緯

3. 1 1790年特許法

アメリカ合衆国が1776年に設立される以前は、植民地であったそれぞれの州が独自の異なる特許法を有していた。そしてアメリカ合衆国の設立と共にヨーロッパの列強国の技術に追いつき、対抗していくために1790年に統一連邦特許法を制定した。

同法によると特許侵害は厳格責任 (strict liability) であり、侵害者に悪意 (wrongful intent) がなくても損害賠償責任は生ずると定義した。そして特許侵害者は侵害品を放棄 (forfeit) し、陪審員が定めた損害賠償を支払わなければならないと規定した²⁴⁾。このように陪審員が定めた額を支払わなければならないので、判事がその額を調整する裁量権はなかったのであろう。また、三倍訴訟や故意侵害の規定は一切なかった。

3. 2 1793年特許法

特許審査を行っていたトーマス・ジェファーソン農務省長官兼特許庁長官は、他の政務で忙し過ぎ、審査を行う時間がなかったので、その責任を軽減するため特許法は無審査制度に改正

された。そして特許侵害者が特許を「作り、且つ使用した (make and use)」場合に特許侵害が成立し、損害賠償は最低でも特許製品の価格の三倍であるという自動的三倍賠償の規定が導入された²⁵⁾。これは当時の米国議会が、いかに特許制度を重視していたかの現れといってもよいだろう。また、外国人には特許を認めない差別制度であった。

3. 3 1800年特許法

当時開発されて来た米国特許技術に用いているとみられた大植民者 (planter) は特許製品の製造・販売を他者に委任し、make と use の両方を行っていない場合が多く、特許侵害が簡単に成立しなかったため、侵害の行為は make または use 等のいずれのみでよいと修正された。同時に損害賠償の額は、特許品の価格の3倍ではなく「特許権者の実損の3倍に等しい額²⁶⁾」に訂正された。外国人には、米国に2年居住し、米国市民になることを誓った者のみに特許が認められた。

3. 4 1836年特許法

無審査主義制度によって特許が乱立し、悪用が増加したために審査主義が再導入され、また、損害賠償の額をより実情に反映させるために、まず陪審員が定めた額であるとしたが、判事は事情に応じて3倍まで増額できるようにした²⁷⁾。三倍賠償を残した理由は、当時のヨーロッパ企業がアメリカ特許を侵害している事件が増えたため、それを制裁するのが主な目的といわれた。ヨーロッパに居住する外国人にも特許が認められるようになったが、出願料金は米国人30ドル、英国人は500ドル、他のヨーロッパ国人は300ドルであった。いずれにせよ、損害賠償にかかわる14条は、現行法の284条と実質的に同趣旨の規定になった。

この1836年の14条を解釈して、最高裁は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Seymour 事件²⁸⁾で以下のように述べている。

「これまでの特許法では特許を知らなかった被告、あるいは善意の努力をした被告にも、身勝手に犯意を持った被告と同じ罰金を課せられることになっていた。この法律は明らかに正義に反する。…被害が身勝手な犯意から生じた場合には、陪審員は特許権者に単なる賠償を与えるのではなく、被告を処罰して、報復的な例外的な賠償を与えてもよい。」

この判決以来裁判所は、特許侵害を意識的に意図をもって行った場合にのみ損害賠償を増額すると判決してきた。

3. 5 1952年法

(1) 特許法改正

米国特許法は1952年に大改正があり、現在の特許法は1952年法と呼ばれている。284条はその時に1936年の損害賠償の条文の趣旨を特に修正しなかったため、前記の Seymour 事件の最高裁判決は、そのまま維持されているとみられている。

一方、1930年頃の大恐慌から1982年に CAFC が設立されるまでの期間は、大恐慌の原因が主に企業の独占を不当に許したためと考えられたことから²⁹⁾、特許のほとんどは巡回控訴裁判所によって無効にされ、いわゆるアンチパテント時代が続いた³⁰⁾。それでも下記に紹介するように、特許弁護士の見解の必要性を絡めた損害賠償に関する判例は多少はあり、これらがその後の CAFC の Underwater 事件等の基礎になった。

(2) 損害賠償関係判例

a. Coleman 事件 (1959 : 9th Cir)³¹⁾

Coleman 社の設計変更は形式的なものであり、意図的な特許侵害で、特許を完全に無視したといえる。Coleman 社は特許侵害品を販売する前に「相当な注意 (due care)」を払っていな

いので地裁の懲罰賠償は正しい。

b. General Electro 事件 (1969 : 6th Cir)³²⁾

GE の特許部は特許調査を行い、外部特許弁護士の見解を得ていたが、GE の社内特許弁護士自身が GE の特許方針に深刻な疑いを持っており、それは故意の侵害を回避するために重要な証拠とはいえない。

c. Marvel 事件 (1967 : 4th Cir)³³⁾

Bell 社の社長は最初の機械を入手した時「特許製品に非常に似ていると知っていたが特許弁護士の見解は求めなかった」と証言した。そして特許侵害の通知を受けると他の機械を導入し、2 人の特許弁護士から特許侵害はないという見解を得た。裁判所は最初の機械については故意の侵害があることから、三倍賠償を認めた。

d. Trio 事件 (1972 : 3rd Cir)³⁴⁾

Goldstein 社は Trio 社の最初の特許のライセンスを得たが、その後成立した特許のライセンスは得ず、特許弁護士の見解を得ずに特許侵害を行った。裁判所は「特許が成立した後に特許弁護士の見解を得なかったことだけでも故意の侵害がある」とし損害賠償の増額を認めた。

e. Milgo 事件 (1969 : 10th Cir)³⁵⁾

UBC 社は Milgo 社の特許製品をこっそり分解し、特許でカバーされるモデム・システムを関係会社に入れさせて販売させた。裁判所は UBC 社の特許侵害は故意であり、特許の存在を知った時には「相当の注意を払う積極的義務」があるのにも関わらず、特許弁護士の見解さえ求めなかったとして損害賠償の増額を認めた。

以上の判例はそれぞれ異なる巡回地区のものであるが、当時から積極的義務を示唆する判例は巡回控訴地区によってはあったのである。しかし、全巡回控訴地区で統一した考え方はなかった。

4. CAFC の設立直後の判例

米国議会は、上記判例を含む各巡回控訴地区

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の判決の統一性と結果の予想性を向上するために CAFC を1982年に設立した。

そして CAFC は、特許の有効性を高めると共に侵害者の責任を明確化し、同時に高額の損害賠償も認めはじめ、米国の基本技術を守るためのプロ特許方針を打ち出したと言われている³⁶⁾。

それらの CAFC 判例には以下のようなものがある。

4. 1 Underwater 事件 (1983年)

前述したようにこの Underwater 事件³⁷⁾は特許の存在を知った時に「相当の注意 (due care)」を行うことの積極的義務 (affirmative duty) があり、それは特許弁護士から法的アドバイスを得ることであることを含む、と述べた CAFC としての最初の判決である。

Underwater 社はハワイで廃水を沖合いに導くパイプラインの Robley 特許を有していた。そして競争企業の Morrison 社に Robley 特許があることの通知を行った。Morrison 社は社内特許弁護士 Schlanger が先行技術調査を行い、特許侵害を分析した。そして Schlanger 弁護士は「Robley 特許は先行技術から多分無効であろう。いずれにせよ最近の特許の80%が無効になっている」と口頭見解で述べて、特許侵害を否定した。CAFC は Schlanger 弁護士の口頭見解は不十分なものであり、地裁の特許侵害と三倍賠償をそのまま維持し、下記のように述べた。

侵害被疑者が他社の特許を実際に認知した場合は、相当な注意 (due care) が必要で特許を侵害しているか確認する積極的義務 (affirmative duty) がある。そのような積極的義務は、侵害活動を始める前に弁護士から十分な法的アドバイス (competent legal advice) を求める義務である。Schlanger 弁護士は社内弁護士であり、彼の法的アドバイスは、Morrison 社に善意の努力があったということをサポートするた

めには不十分である。彼のアドバイスは結論のみである。もし特許を十分分析した書面鑑定があればよかったであろうが…。

CAFC はこのような「積極的義務 (affirmative duty)」の根拠の判例として前述した General Electric 事件、Marvel 事件等を引用していた。そしてこの Underwater 事件は更にその後の「不利な推測 (negative inferences)」の判例へと発展した。

4. 2 Shatterproof 事件 (1985年)

この事件³⁸⁾では侵害者は特許の存在を認知していたが弁護士の見解は求めずに侵害品を販売したところ、CAFC は「記録によると被告は弁護士の見解を求めておらず、特許の存在を知らずながら沈黙したこと (silence) は不利な推測に導かれよう」として、見解を得なかった場合には不利な推測を行うと判示した。

4. 3 Kloster 事件 (1986年)

この Kloster 事件³⁹⁾では、被告は弁護士の見解を得たかについて、特権情報であると主張して証言を拒否したところ、CAFC は「そのように特権情報に頼って沈黙を保つことは被告は見解を得なかったか、あるいは見解の結果が不利であったと結論してよいことを正当化するものである」と述べた。この判例は弁護士の見解を特権情報で開示しないと不利な推測が働くとした最初の CAFC 判決で、今回のヒアリングでも最も問題になっている判決である。

4. 4 Fromson 事件 (1986年)

この Fromson 事件⁴⁰⁾では、地裁は特許侵害と損害賠償を判決したが、三倍賠償については十分な審尋をせずに、それを認めるような証拠はないと判示した。しかし、CAFC は「侵害者が釈明すべき見解を出さなかったことは、不利な推測が出来るはずである」として損害賠償の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

増額の審尋のために地裁へ差し戻した。

5. CAFCの特許安定化への判例

1980年初頭から始まったプロパテント傾向により特許は再び注目を浴び始めたが、同時に陪審員による、ともすると意外な特許侵害、高額な損害賠償事件が目立つようになり、その上に Lemelson 等の個人発明家や、特許請負会社の特許訴訟がその傾向に拍車をかけた。こうした状況から CAFC は特許訴訟がより正常になるように Penwalt 事件（オール・エレメント・ルール）、Markman 事件（クレーム解釈は判事）や Festo 事件（特許権者は均等物を除外していない立証責任を有す）に代表される特許訴訟安定化への判例を導き出してきた。それと共に故意侵害や損害賠償の増額化についても「不利な推測」のみに重点をおかずに、Read 事件⁴¹⁾に示されるように、「全体の状況」がより強調され始め、Underwater 事件、Kloster 事件、Fromson 事件等をあまり適用しなくなっている。以下はその傾向を示す最も最近の判決である。

5. 1 Atmel 事件（2003年）

この Atmel 事件⁴²⁾は、Atmel 社は EE-PROM サーキットに関する 2 件の米国特許を有しており SST 社を特許の故意侵害があると訴訟した。SST 社は陪審員公判で、SST 社は特許弁護士から口頭アドバイスを得ていたが、Atmel 社は簡略で不十分なアドバイスであるので故意侵害があると争った。陪審員公判が終了し、評決のための討議に入る前に SST 社は故意侵害に関する Atmel 社の証拠に対して、証拠不十分であるので故意侵害はないという JMOL モーションを提起しなかった。そして、その後陪審員は故意侵害があり、価格低下による損害賠償の増額を 709 万ドル（約 7.5 億円）、利子を 942 万ドル（約 10 億円）、しかし、弁護士費用はなしと評決し、それが判決になった。CAFC

控訴で、SST 社は陪審員説示の中の故意侵害に関し、弁護士の見解が不十分であることのみが焦点が行き、全体の状況から評決されていないと争った。CAFC は、まず、SST 社は JMOL モーションを提出しなかったので故意侵害に関する証拠は不十分であるという争いを放棄したので、この点は今更争えないとした。更に、陪審員の故意侵害の認定はそれを支持する証拠があり、且つ陪審員説示には「故意については全体の状況を参酌しなければならない、そのファクターとしては SST 社が侵害を回避するために相当の注意（due care）を払っていたか、あるいは SST 社は十分な法的アドバイスにリーズナブルに依存していたか、…」と記載していたので、陪審員説示に誤りはなく、それに基づく評決は正しいと判示した。また、損害賠償の増額については Read 事件（前掲）の九つのファクターを考慮して増額したのでこれも正しいと判示した。地裁が弁護士費用を否定した点については、故意侵害の証拠は十分であるものの弱く、その他の全ての証拠をレビューしても、この訴訟が例外的に悪いとは言えないのでこれも正しいと維持した。

以上のようにこの事件で CAFC は、弁護士の簡略な口頭アドバイスは不十分なものであるとしたが、故意侵害については、全体の状況を参酌した上で判断し、弁護士費用を否定した地裁判決を支持している。

5. 2 State Contracting 事件（2003年）

この State Contracting 事件⁴³⁾では、原告は州運輸局に技術を供与し、州運輸局は下請業者に工事を委託した。原告は同技術を更に改良し、特許を取得し、下請業者が用いている技術は供与技術とは異なるので特許侵害があるとして州運輸局と下請業者に伝えた。州運輸局の社内弁護士は鑑定を行ったが、下請業者はサブライセンスを信じて何も行わなかった。原告は訴訟で、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

州運輸局と下請業者は特権情報として鑑定を開示しなかったため不利の推測ができ、故意の侵害があると主張した。地裁は、州運輸局には特許侵害はないが下請業者は特許侵害があると判決した。侵害が故意か否かについては、下請業者が原告から州運輸局を通じてサブライセンスを得ていた事は否定されたものの、それを信じていたことは実質的抗弁であったと考えられ、そしてその場合は、鑑定を得る必要はなく、また、得た場合に開示しなくても不利な推測をする必要はなく、故意の侵害はないと判決し、CAFCもそれに同意した。

以上のようにこの事件ではCAFCは、サブライセンスがあることを信じ、それがリーズナブルであった場合は実質的抗弁となり、その場合には弁護士の見解の取得ないし開示の拒否に関係なく、不利な推測をする必要はないと判示し、今回の有識者見解を先取りした形になった。しかし、これがサブライセンスのような強力な抗弁ではなく、単に特許無効や特許侵害がないというようなことを信じた抗弁でも同じ結論が下せるのかは全く不明である。更には、もし他に実質的抗弁がない場合はどのようになるであろうか。もし、その場合には不利な推測が働くとする、やはり特権情報の主張は著しく被告に不利益をもたらす事になるので有識者見解が唱えるように問題になろう。従ってCAFCはやはりこの点について答えを出さざるを得ないと考えられる。

6. 考 察

6. 1 特権情報の主張

特権情報を主張して弁護士見解を開示しなかった場合に自動的に不利な推測が働くというCAFC判例は圧倒的に批判が強い。

これはそもそもこのような、特異な推測が働くのは特許分野だけであり、且つ、顧客が憂い

なく弁護士と相談できなくなるという、秘匿特権の存在さえ否定することになるという基本的法理念に抵触する問題があるからである。このようなことからこの春に予測されるKnorr事件のオンバンク判決では、これらのCAFC判例に何らかの注釈をつけるか変更を行う可能性があると考えられる。但し、IPO等が主張するように、特許クレームの十分な通知があった時に、開示を拒否する場合には不利な推測があっても良いのではないか、という意見をどう調整するかという問題がある。

もし、不利な推測が破棄され、特権情報が自由に主張できるようになった場合は、現在の弁護士見解を求める方法は一変するだろう。今は見解がネガティブな場合は、書面を残さない方法が取られており、これでは弁護士も精緻な分析は不可能になる。しかし特権情報を本来のその目的のように何の憂いなく用いることが出来れば、企業も弁護士も結果の良し悪しに係わらず書面見解を残すことが出来、ひいては鑑定の中立性、質も向上しよう。

また弁護士の忌憚のない見解が入手できることにより、設計変更や根拠のある正当な特許侵害の回避の道がより良く開け、健全な特許制度になって行くと考えられる。

6. 2 積極的義務 (affirmative duty)

一方、どのような場合に特許に対処する「積極的義務 (affirmative duty)」が生じるか、そしてそれは弁護士見解を必ず得なければならない義務なのかについては、特許業界も意見が分かれている。これが、特許の存在を知った場合には、何らかの対応を行う一般的な義務であれば大きな問題はないであろう。しかし、Underwater事件が判示したような常に弁護士見解を求めなければならないか、については異論が多い。バイオテクノロジーのような先端技術分野は「Notice is cheap, opinion is expensive」と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して、特許の存在を知っているだけで弁護士見解を求める義務が生じることは非常に問題になると主張しているが、これは特許の数が圧倒的に多い機械・電気・電子分野でも同じことが言えよう。また、特に中小企業には経済的な点から不利であるという意見もある。

他方において、NY や Washington D.C. の法曹協会、そして IPO のように特許権者が特許とそのクレームを指摘した場合にはそのような義務が生じてもよいのではないかと提案している。

つまり弁護士見解を得なければならない積極的義務は、特許権者がどのように特許を通知してくるかという通知の精緻さ、的確さとのバランスとなるのかもしれない。

このようなことからどこまで対処しなければならないかという積極的義務とは、単に自己が特許を知っていた場合と、競合他者が特許を通知した場合では異なるともいえる。

しかし、いずれにせよほとんどの協会は、他に実質的な抗弁があれば、必ず弁護士見解を求めなければならないほどの積極的義務は必要でないとしているので、たとえ特許とそのクレームを指摘して通知しても、実質的な抗弁があれば弁護士見解を求めなくてもよいということが認められる可能性がないではない。

6. 3 実質的抗弁 (Substantial defense)

従って、非常に重要になるのは実質的抗弁の内容、事例である。

Stanford 大学は実質的抗弁の原則 (substantial defense rule) として、Paper Converting 事件⁴⁴⁾、Read 事件 (前掲)、State Contracting 事件 (前掲) を挙げ、「この原則では特許が無効か、あるいは侵害していないと善意で信じている当事者は、損害賠償の増額を恐れてライセンスに走るよりも、その抗弁を主張した方が良く、そのほうが公共の利益になる」と述べている。また、「このようにクレーム解釈がいい加減では

なく、善意で侵害がないと主張することは実質的抗弁になり、特に裁判所が問題のクレームがあいまいであると認定した時はそうなる」と例を示している。

しかし特許無効や非侵害は、本来は弁護士見解を求めて確認しないと危険であるというジレンマが常にある。

具体的事件として CAFC は State Contracting 事件では、サブライセンスがあることを信じた場合は、たとえ特権情報を主張して弁護士見解を開示しなくても、それは実質的な抗弁であるとして故意の侵害を否定した。

このようにライセンスの存在はその性質上当然の実質的抗弁といえようが、現実問題として最も重要なのは「設計変更 (designing around)」であろう。設計変更は最高裁や CAFC の判例でも善意の努力であれば合法的で正当な特許回避と評価されている。但し、表面的な設計変更であれば勿論故意侵害を免れない。クレーム解釈を十分行って真摯に特許侵害にならないと信じられる設計を行った場合や、設計変更によって特許とは異なる効果が相当ある場合は、実質的抗弁となる可能性が十分であろう。

また、次に重要なのは企業内の技術者、特許関係者による社内評価が果たして実質的抗弁になるかである。バイオテクノロジー協会の弁護士見解の高価さへの批判、IPO 等の技術者の特許分析はリーズナブルであるという見解を考えると、ファイルラッパー、クレーム、先行技術を十分分析して妥当な結論に至っている社内見解は、実質的抗弁になる可能性がないではない。但し、技術者 (特に外国人技術社員) は、どうしても米国の判例の引用や解釈は出来ないので、法的に十分な分析 (competent legal opinion) となり得ない場合が多いので注意を要する⁴⁵⁾。

法的に十分であることは、たとえ弁護士の見解でも、その見解以上の分析を十分行っていない結論的な場合には、そのような見解は十分で

なく、且つそれに依存することはリーズナブルでないか、あるいは弁護士に「能力がある (competent)」と言えないという理由で、故意の侵害になることが多いことから重要な点である。

結局、実質的抗弁の内容、程度は理論的に定義することは困難なので、ケース・バイ・ケースになろうが、最低善意で且つ必要な分析は全て行っている社内見解であれば、実質的抗弁になる可能性が高い。

6. 4 実際の認知 (actual notice)

積極的義務は、他者の特許を実際に認知している場合に生ずると Underwater 事件とそれに続く判例は判示したが、この実際に認知がある場合とはどの程度の認知を意味するのであるか。

現在のほとんど全ての企業は特許調査を社内で行っているので何らかの認知は必ずある。この程度で積極的義務が生じ、弁護士見解を求めなければならないとすると企業は大変な経済的・物理的負担が生ずる。そこで有識者見解のいくつかは「他者が特許とそのクレームを通知した場合」には積極的義務が生じてよいと提案している。従って、今後は企業内の調査で特許の存在を知った場合のみでは厳格な積極的義務は生じず、一般的な特許侵害を避けるための社内評価、努力で済むことになって行くかもしれない。

しかし、これはまさにケース・バイ・ケースで、簡単な結論は出し得ないと思われるが、少なくとも単なる実際の認知のみで Underwater 事件が判示したような常に弁護士見解が必要な積極的義務にはならないことが期待される。

6. 5 善意の努力 (good faith efforts)

以上の問題は、究極的には侵害被疑者の努力が善意の努力として評価できるか否かに係ってこよう。これは現在でも判例として効果のある最高裁の Seymour 事件で、故意侵害者を善意

の努力者から区別していることからまず言える。また、更に CAFC でも有識者見解でも、特許侵害を回避しようとした企業努力が果たして善意の努力とみなされるような経緯、判断、結論となっていたかが焦点であるようにみえる。

更に、現在の基本的テストでもある「全体の状況」を判断するための数々の具体的項目の中でも、特許無効ないし非侵害を善意で信じていたかが最も重要であることは当然であろう。従って、比較的、明らかなケースであれば企業内評価でもよく、微妙な場合か紙一重の場合であれば一応、弁護士見解を求めることが善意の努力となろう。

CAFC はヒアリングで慎重な姿勢を示していたのでどこまで具体的に見解を示すか不明であるが、一律には表現し難い問題であるので、Reed 事件に示される全体の状況を強調しながらも、ケース・バイ・ケースと述べる可能性が強い。

いずれにせよ、本稿が発表される頃にはその結果が出ているかもしれない。

注 記

- 1) 弁護士の opinion には単なるアドバイス、多少形式が整った手紙等による見解 (letter opinion)、そして、特許分析、クレーム解釈、判例等全てをまとめたいわゆる鑑定 (opinion) があるが、前二者は必ずしも書面である必要はない。なお、本稿では opinion を単に見解という用語で統一した。
- 2) 文言侵害があると故意の侵害の可能性は高くなる (後述判例参照)。従って弁護士は必ず文言侵害を分析し、次に均等論侵害を分析しなければならない。単に侵害なしと結論して均等論侵害を分析しないと結論的見解 (conclusory opinion) として故意の侵害を免れ得ない事件は多くある。
- 3) 284条は裁判所 (判事) は (侵害行為が悪質な場合は) 賠償額を3倍までに増加できると規定しており、何倍にするかは、判事の裁量である (陪審員は決定できない)。
- 4) 285条は訴訟が例外的に (exceptional) 悪質な場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 合は弁護士費用を支払わせることが出来ると規定している。従って、訴訟中の行為が問題になり、訴訟前の故意侵害は重要なファクターではあるものの、それだけでは不十分なことがよくある。
- 5) due という意味は「相当な」という程度を意味するよりも、法律的義務があるという意味である(例: due date=法定日)。つまり、「義務的注意」という方が正しい訳かもしれない。しかし、ここでは日本の辞書に記載されている通常の意味を用いた。
- 6) Attorney work products は弁護士・顧客間のコミュニケーションではないので特権情報そのものではないが、特権情報に伴う情報であるので、証拠としての提出を拒否できる。またこれを提出拒否せずに開示すると、特権情報の一部が放棄(waive)されたときみなされ、関連する弁護士見解そのものも開示しなければならなくなる問題が生じるのでこのように取り扱われている。
- 7) accused infringer を直訳して被疑侵害者と訳している文献が多いが、殺人事件の場合は殺人容疑者と表現し、容疑殺人者とは言わないように日本語的には侵害被疑者の方が自然で正しいのではないかと思われる。
- 8) 不利な推測 (inference) は法律的效果が生じる推定 (presumption) ではないので、不利であったという立証責任はあくまで特許権者が有することになる。Festo 判決の「放棄の推定」では特許権者に放棄していないと言う立証責任がある。
- 9) Knorr-Brense System F.N. GmbH v. Dana Corp. Fed. Cir. No.01-1357, 1376 ; 02-1212, 1256 (Fed. Cir. 2003年9月26日) Knorr は「ノール」と発音する。
- 10) SR1 International, Inc., v. Advanced Technology Laboratories, Inc., 44 USPQ2d. 1422 (Fed. Cir. 1997)
- 11) Hall v. Aqua Queen Manufacturing, Inc., 39 USPQ2d. 1925 (Fed. Cir. 1996)
- 12) Rolls Royce Ltd. v. GTE Valeron Corp., 231 USPQ2d 185, 191 (Fed. Cir. 1986) ; Bott v. Four Star Corp., 1 USPQ2d. 1210 (Fed. Cir. 1986)
- 13) Ortho Pharmaceutical Corp. v. Smith 22 USPQ2d. 1119 (Fed. Cir. 1992)
- 14) Comark Communications, Inc., v. Harris Corp 48 USPQ2d. 1001 (Fed. Cir. 1998)
- 15) Electro Medical Systems, S.A. v. Cooper Life Sciences, Inc., 32 USPQ2d. 1017 (Fed. Cir. 1994)
- 16) Rosemount, Inc., v. Beckman Instruments, Inc., 22 USPQ1 (Fed. Cir. 1984)
- 17) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 2 USPQ2d. 1915, 1918~1919 (Fed. Cir. 1987)
- 18) Cambridge Products, Ltd. V. Penn Nutrients, Inc., 22 USPQ2d. 1577 (Fed. Cir. 1992)
- 19) S.C. Johnson & Son, Inc., v. Cater-Wallace, Inc., 12 USPQ2d. 1577 (Fed. Cir. 1986)
- 20) Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 228 USPQ2d. 367 (Fed. Cir. 1996)
- 21) Avia Group International, Inc., v. L.A. Geer California, Inc., 7 USPQ2d. 1548 (Fed. Cir. 1988)
- 22) J.P. Stevens Co., Inc., v. Lex Tex Ltd., 3 USPQ2d. 1235 (Fed. Cir. 1987)
- 23) CAFC が Knorr 事件をオンバンクにした経緯は控訴資料には一切記載されていないので、以上の記載は筆者の推測によるものである。
- 24) Section 4 : That if any person...make...without the consent of the patentee...forfeit and pay the damages assessed by a jury...
- 25) Section 5 : That if any person...shall forfeit and pay to the patentee, a sum, that shall be at least equal to three times the prise...
- 26) Section 5 : for while...a sum equal to three times the actual damage sustained...
- 27) Section 14 : ...it shall be in the power of the court render judgment for any sum above the amount forward by such verdict as the actual damages sustained by plaintiff not exceeding three times the amount the of
- 28) Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480 (1854?)
- 29) 米国の官公庁には日本のような経済権限が憲法上なく、行政指導はできないので、米国企業は全く自由に行動でき、巨大化して行く。そのために独禁法が強化されたが、同時に弱者を保護する陪審員裁判もその意味でますます重要になっている。その例として、豊富な資金力と強大な政治力を有するタバコ、銃産業を米国政府はあまりコントロールできなかったが、陪審員裁判での敗訴、あるいはその恐れから徐々に社会的責任を果たすようになってきている。
- 30) 特に当時ビジネスの主要地区であった第2巡回地区 (NY等)、第8巡回地区 (セントルイス

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

等)、第9巡回地区(カリフォルニア等)ではアンチパテントの判例が多く、特許の80%が訴訟で無効になっていたと言われている。また、ある最高裁判決で Jackson 判事は「有効な特許は当最高裁がまだレビューしていない特許のみである」と付帯意見で記載している。

- 31) Coleman Co. v. Holly Manufacturing Co. 122 USPQ 559 (9th Cir. 1959)
- 32) General Electric Co. v. Sciaky Bros. 163 USPQ 257 (6th Cir. 1969)
- 33) Marvel Specialty Co. v. Bell Hosiery Mills, Inc., 155 USPQ 545 (4th Cir. 1969)
- 34) Trio Process Corp. v. Goldstein's Sons Inc., 198 USPQ 129 (3rd Cir. 1972)
- 35) Milgo Electric Corp. v. Unitert Business Communications, Inc., 206 USPQ 481 (10th Cir. 1980)
- 36) マーキー初代 CAFC 首席判事は、CAFC 自体は特別にプロ特許政策を出したわけではなく、特許法をより正しく解釈し、よりよい特許を正しく保護することに勤めたのみと述べたことがある。
- 37) Underwater Devices Inc. v. Morrison-Kudson Co., Inc. 219 USPQ 569 (Fed. Cir. 1983) この事件は CAFC の唯一の日系人判事であるカシワ判事が起草した(現在故人)。筆者はカシワ判事が存命中に同判事から、そして同事件の訴訟弁護士であった Jhon Kidd 弁護士から10数年前にこのハワイ訴訟の事を良く聞かされていたが、判決当時はその重要性・問題性はあまり特許業界で強調されておらず、むしろその後大きな問題になってきた。
- 38) Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Food Co., 22 USPQ 634 (Fed. Cir. 1985)
- 39) Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc. 230 USPQ 8 (Fed. Cir. 1986)
- 40) Fromson v. Wester Kitho Plate & Supply Co., (前掲) (Fed. Cir. 98)
- 41) Read Corp. v. Protec 23 USPQ2d.1426 (Fed. Cir. 1992) 故意侵害判断のための九つのファクターを最も簡潔にまとめた判例で、「全体の状況」のテストの基礎となるものである。
- 42) Atmel Corporation v. Silicon Storage technology, Inc., 202 F.Supp.2d. (Fed. Cir. September 12, 2003) 但し、この CAFC 判例は先判例にならないものである。
- 43) State Contracting & Engineering Corp. v. Condotle America Inc., 68 USPQ2d. 1481 (Fed. Cir. October 7, 2003)
- 44) Paper Converting Mach. Co. v. Mague Graphics Corp., USPQ (Fed. Cir. 1984) 「侵害者が侵害の主張に対して、善意で実質的なチャレンジを行っている場合には故意の侵害として損害賠償を増額することは不適切である」
- 45) 筆者が受ける多くの鑑定依頼でも、企業技術者の技術解釈やクレーム解釈はかなりのレベルのものが多。しかし、プロセキューションの解釈になると表層的、結論的のものが多く、更に判例になるとどうしても一部の著名な判例に偏重し判例の流れまでは把握できないことが多い(但し、この点になると経験の少ない米国人特許弁護士もそうであるが)。

付録：弁護士見解と特許情報に関する有識者見解一覧

区分	組 織	コ メ ン ト
法 曹 協 会	AIPLA 法曹協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 侵害を回避する義務は常に鑑定を得なければならない事ではない。 ・ 特許情報で不利な推測が働くとなると被告は no win 状態になる。 ・ 他の分野で特許情報をこのように扱うことはない。 ・ 弁護士見解を開示すると、他に実質的抗弁があっても見解のみが焦点になる問題があるので開示しにくいものである。
	NY 法曹協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 警告状の後に鑑定を得なかった場合には被告に不利な推測を行ってもよいだろう。 ・ 特許の存在を知っていることを回避するために、社内調査を禁止する企業もある。 ・ 弁護士見解の有無に係わらず、実質的抗弁があれば故意は否定されるべきである。 ・ しかし実質的抗弁を後から作り上げることは不当である。
	Chicago 法曹協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特権情報を主張することで不利な推測につながることはおかしい。 ・ 不利な推測は侵害者に立証責任を転嫁することになる。 ・ 弁護士見解を開示することは特権情報の放棄になり、放棄の範囲、コスト、バイアス、弁護士忌避という問題に発展する。 ・ 弁護士見解を求めないことが適正な場合もある（善意の努力、設計変更）。
	ワシントン D.C.法曹協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不利な推定を必ずしなければならない厳格原理（per se rule）はおかしい。 ・ Underwater 事件は棄却されるべし。 ・ 故意であっても非常識な（reckless）の場合にのみ三倍賠償になるべき。 ・ 十分な特許通知があった場合には積極的義務が生じてよい。
	Houston 法曹協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不利な推測は法論理及び事実問題にも反する。 ・ この原則があると弁護士は見解を書かなくなる。 ・ 特許法284条自体は弁護士の見解や故意の侵害の言及は何もない。
	Conejo Valley 法曹協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 警告は簡単に安くできるが、鑑定はコストがかかり、常に必要というのはいかしくない。 ・ 通知は安い、見解は高い。 ・ 不利な推測のため見解は益々高いものになっている。 ・ 特許通知にも色々な段階なものがある。
学 会	Washington & Lee 大学	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不利な推測は法理論上あり得ないはずである。 ・ 不利な推測によって予期せぬ結果をもたらすこともある。 ・ 弁護士の見解が正直なほど侵害者は不利な立場になる。
	American Univ.	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実際の警告を受けた場合、そして故意にコピーした時には特許調査を行うべきであろう。 ・ 不利な推測によって本来必要な悪意の条件を除くことは不公平であり、技術革新を阻害する。 ・ 弁護士の見解を得る義務はない、得ることを強調し過ぎる事はよくない。
	Stanford Univ.	<ul style="list-style-type: none"> ・ Underwater 事件は法理論にも技術革新にも反する。 ・ 積極的義務は中小企業に不利。 ・ 不利な推測は合理的でなく、バイアスが大きい。 ・ 実質的抗弁があれば故意の侵害なし。 ・ 得た見解がビジネス上の理由やディカバリー（先行技術、クレーム解釈）の展開によっては使えなくなり、そのため開示できなくて使えなくなる場合もある。
	7 大学及び 3 企業の共同見解	<ul style="list-style-type: none"> ・ 故意の侵害以外の理由で弁護士の見解を得ないこともある。 ・ 特許侵害が起きてから良い見解を得ても証拠として開示しないこともある。 ・ 不利な推測は棄却されるべきであるが、直ちに適用することは混乱を生じさせるので、今後の事件のみに適用されるべきであろう。
産 業 界	Intellectual Property Owners' Association	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許クレームの警告を十分受けて見解開示を拒否した時は不利な推測があってもよい。 ・ 特権の特定情報は法律上の重要な基本的権利。 ・ 特許は当業者の観点から解釈されるので、技術者に特許を検討させた方が商業上リーズナブルといえる。 ・ 実質的抗弁があれば故意の侵害はない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

区分	組 織	コ メ ン ト
産 業 界	Association of Corporate Counsel	<ul style="list-style-type: none"> ・秘匿特権は企業ポリシーに重要であり、それで不利な推測が働くことはおかしい。 ・不利な推測はクライアントと弁護士が正直に自由に相談することを阻害する。 ・商標訴訟では不利な推測はない。 ・不利な推測を棄却した方が特許権の有効性を向上させる。
	Semiconductor Industry Association	<ul style="list-style-type: none"> ・不利な推測を支持する Knorr 社の主張は拒否されるべきである。 ・不利な推測は関係法、判例にも反する。 ・不利な推測は特許権者に有利すぎる。 ・全体の状況のテストがよい。
	Biotechnology Industry Organization	<ul style="list-style-type: none"> ・バイオ分野では弁護士見解料は5万～10万ドルと高く、弁護士見解が常に必要ということはおかしい。 ・バイオ技術の予測は非常に困難で相当な注意の義務は当てはめにくい。 ・実質的抗弁があれば故意侵害はないとすべし。
	Generic Pharmaceutical Association	<ul style="list-style-type: none"> ・他の理由で実質的な抗弁があれば弁護士見解はなくてもよい。 ・単に特権情報を主張して不利な推測があるべきではない。 ・不利な推測があると弁護士と自由に相談できなくなる。 ・不利な推測は全体の状況のテストを阻害する。
	Sony Computer Entertainment 社等 9 社	<ul style="list-style-type: none"> ・故意侵害を防ぐのに鑑定は必ずしも必要でない。 ・正しい動機で特権情報を主張する理由が多数ある。特許侵害の有効性の理由に自信がある。訴訟戦略、和解戦略の保持、誤解を招き安い書面、将来問題の考慮のため、放棄の拡大、米国訴訟に不慣れな外国人の書面問題等。
	Security Industry Association	<ul style="list-style-type: none"> ・当業界もビジネスモデル特許が許可以来特許が重要になっている。 ・不利な推測は理論上も実際上も不適切である。 ・積極的義務は侵害の通知が多い場合に重大に正義に反し、コスト増になる。
	Bea Systems 社, Novell 社	<ul style="list-style-type: none"> ・そもそも常に弁護士に相談しなければならないわけではない。 ・特許権者の方にはそのような不利の推測はない。 ・技術者、科学者等も特許クレームとイ号とを比較する能力がある。

(原稿受領日 2003年12月25日)