

CAFCのKnorr-Bremse判決のインパクトと 米国特許訴訟における弁護士鑑定

——弁護士鑑定について日本企業が持つ最も重要な疑問についての答え——

マイケル・マッケイブ*
伊 東 忠 重** (訳)

抄 録 米国連邦巡回控訴裁判所（以下、「CAFC」という。）は、1986年以来一貫して、他人の特許を実際に認知した侵害被疑者が非侵害又は特許無効に関する弁護士の鑑定に依拠する証拠を裁判において示すことができなかつた場合は、裁判官又は陪審は、侵害被疑者は鑑定を入手していない又は入手していても侵害被疑者にとって望ましい鑑定ではないと不利に推定できる、と裁定していた。これは、「不利な推定ルール」として知られている。2004年9月13日に、Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Corp. 事件において、CAFCは不利な推定ルールを取り除いた。本論文では、鑑定についてのKnorr-Bremse事件のインパクトを一般的に分析し、米国特許訴訟におけるそれらの利用を分析する。更に、本論文は、弁護士鑑定について日本企業が持つ最も重要な疑問に答えるものである。

目 次

1. 背 景
2. Knorr-Bremse判決
3. 鑑定に対する実務的疑問についての答え
 3. 1 Knorr-Bremse事件の余波がある中での鑑定
 3. 2 鑑定の基準—タイミング, 中身, 信頼性及びコスト
 3. 3 故意侵害と弁護士鑑定に関連するよくある問題
4. 結 論

1. 背 景

故意の特許権侵害は、米国特許訴訟に関わる特許権者及び侵害被疑者にとって、とても重要な問題である。特許権者は、自身の特許が侵害されていることを証明した場合、「適正な実施料を下回らず、当該侵害に対して補償するのに十分な賠償額」¹⁾の金銭を受ける権利を有する。この損害賠償は「評決又は決定された額の最大

3倍」²⁾まで増額され得る。特許が故意に侵害されていると裁判所が判断した場合、裁判所はしばしば、実際の損害の最大3倍まで特許権者に損害賠償を認める。更に、故意侵害が認められた場合には、損害賠償を著しく増加することの潜在性に加え、米国裁判所は、弁護士費用を侵害被疑者に支払わせる権利を特許権者に認める。

故意侵害の問題に対する弁護士鑑定の重要性は、1983年のUnderwarter Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co.³⁾事件のCAFC判決によって、初めて明確にされた。この事件で、CAFCは、「他人の特許を実際に認知した場合には、自身が侵害行為をしているか否かにつき、相当な注意を払う積極的な義務がある」⁴⁾と結

* 米国特許弁護士 Michael E. McCABE, Jr.

** 伊東国際特許事務所 弁理士 米国パテント・エージェント (合格) Tadashige ITOH

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

論付けた。この「相当な注意」は、起こり得る如何なる侵害行為の前に、弁護士から十分な法の見解を求め獲得する義務を含むものであった。

1986年、CAFCは、Kloster Sppeattel AB v. Crucible Inc.⁵⁾ 事件で侵害被疑者が弁護士による侵害行為がないとの鑑定を受け、それに依拠する証拠を提供できなかったことに基づいて、故意を認めた。CAFCは、「(弁護士鑑定の) 主題についての沈黙は、弁護士の見解を得なかったか、得たとしても、それは、侵害被疑品の輸入及び販売は、有効な米国特許の侵害となるであろうという内容であったとの結論を正当化するものである」⁶⁾ と結論付けた。「不利な推定ルール」の誕生である。

過去18年の間、CAFCの不利な推定ルールは、侵害被疑者にジレンマをもたらしていた。鑑定を保留すれば、裁判官や陪審が、侵害被疑者が鑑定を得ていないか、得ていたとしても不利な鑑定であろうという不利な推定をするというリスクを招く。一方、侵害被疑者が鑑定に依拠すれば、弁護士・依頼者間の秘匿特権及び、潜在的に他の秘匿特権のコミュニケーションを失う。

2. Knorr-Bremse判決

Knorr-Bremse判決において、CAFCは、不利な推定ルールを取り除いた。裁判所は、侵害被疑者が、弁護士鑑定を入手しているものの、弁護士・依頼者間の秘匿特権を発動して当該鑑定を提示することを拒んだ場合に、裁判官や陪審が故意侵害に関する不利な推定をすることは不適切であると結論付けた。裁判所は更に、侵害被疑者が弁護士鑑定を入手していない場合に、裁判官や陪審が故意について不利な推定を行うことも不適切であると裁定した⁷⁾。

Knorr-Bremse事件においてCAFCは、たとえ弁護士鑑定を入手していなくても、裁判において侵害に対する実質的な防御があれば、侵害被疑者は、故意侵害を覆すことができるか否か

について検討した。裁判所は、この場合は故意侵害を覆せないと裁定した。CAFCは、故意侵害は、「全体の状況」を考慮して決定されるべきであると説明している。裁判所は、裁判における侵害被疑者の実質的な防御を含む如何なる要素も故意の問題の決定的要因になるという「per se」ルールを採用しなかった。Knorr-Bremse事件において裁判所は、全体の状況を評価するために考慮され得る全要素を挙げてはいないが、その幾つかに対し、Read Corp. v. Portec, Inc.事件⁸⁾ の1992年の判決を含め過去の判例に言及した。

裁判所はまた、故意についての全要素は、事実認定者によって「評価を受け、重み付け」られるべきであると指示している⁹⁾。実質的な防御の存在は、裁判官又は陪審が「全体の状況」下で考慮することができる1つの要素である。CAFCは、故意侵害の「主題」は、「慎重な者が、特許は侵害されていないとか、無効・権利行使不能であると信じるためのしっかりした理由を持っているか否か、そして、訴訟になったときにそうであり続けること」¹⁰⁾ が継続されることであると繰り返し述べている。

Knorr-Bremse判決の最後の重要な面は、CAFCが決定しなかったことである。特に、裁判所は、「故意侵害の問題に関連する全体の状況の一部として、弁護士の意見を求めたか否かにつき、(受けた助言の本質に関し推論がないとしても) 事実認定者、特に、陪審が説明を受けられることができるか又は説明を受けるべきか」¹¹⁾ という問題について答えることを拒んだ。裁判所は、この問題は本件では適切ではない、と述べている。CAFCはこの問題を取り扱っていないので、これは未解決の問題である。侵害被疑者が弁護士鑑定を得たか否かに関する証拠を、裁判所が認めるか否かは将来の事件で判断されることである。仮に裁判でこのような証拠が認められれば、おそらくこのような証拠は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

如何なる公式的に不利な推定ルールなしに、事実認定者の全体の状況の評価と関係を持つであろう。

3. 鑑定に対する実務的疑問についての答え

Knorr-Bremse判決に鑑みて、企業は本件が米国における将来の鑑定実務に如何に影響を与えるか等につき、多くの実務的疑問を持っている。以下では、この主題について企業が持つであろう多くの共通した疑問に対する説明・答えを扱う。

3. 1 Knorr-Bremse事件の余波がある中での鑑定

(1) CAFCは不利な推定ルールを廃止したが、企業が故意侵害に対する防御として弁護士鑑定を得る必要性はもはやなくなったのか？

企業が弁護士鑑定を得る必要はない又は鑑定を無視できると考えることは、Knorr-Bremse判決の誤った解釈である。Knorr-Bremse判決の前でも後でも、故意侵害のテストは、全体の状況を考慮した「慎重な者が、特許は侵害されていないとか、無効・権利行使不能であると信じるためのしっかりした理由を持っているか否か、そして、訴訟になったときにそうであり続けること」であり、変わっていない。

CAFCは、故意侵害を避けるための手段として弁護士鑑定を入手することを当事者に求めているが、弁護士鑑定は今でも、故意侵害の認定を理由とする損害賠償の多大なる増加というリスクを制限するための全体戦略の一部である。完全で、適時に受領し、善意に依拠できる鑑定は、不利な推定ルールなしでも、全体の状況の重要部分を成し続ける。

特許裁判において不利な推定の陪審説示はもはや認められなくなったが、当該説示が取り除

かれたことは、侵害者が弁護士の意見を求めたか否かにつき特許権者が裁判で証拠を提示することはできないことを意味するものではない。Knorr-Bremse事件においてCAFCはこの問題に対し答えず、判断しなかったが、これによって、経験ある訴訟弁護士は本質的に、裁判官や陪審に対し、公式の不利な推定ではないが、非公式の不利な推定を与えることができるであろう。下級裁判所及びCAFCが将来の事件において本問題をどのように取り扱うかは、将来明らかになるであろう。

(2) Knorr-Bremse判決は、米国特許についての鑑定実務を如何に変えたのか？

非故意の鑑定は、米国特許弁護士がクライアントに提供する鑑定の1種類にすぎない。例えば、特許弁護士はしばしば、製品クリアランス及び設計迂回の意見を提供する。これらの鑑定の目的は、潜在的な特許侵害の責任を回避するものであり、故意侵害の主張を避けるためのものではない。これらの鑑定に対しては、Knorr-Bremse判決は影響を与えない。

Knorr-Bremse判決は、故意侵害の主張の可能性に対する防御のために準備される鑑定が必要かどうかの判断について、より大きな柔軟性を企業にもたらした。将来も変わらないであろうことは、特許が企業の製品の重要な売上げに潜在的にインパクトを与えるという観点から、特許が重要になればなるほど、企業は特許に関する鑑定が必要になるであろう、ということである。

(3) 故意侵害を避けるために鑑定は必要か？

上述したように、CAFCは故意を避けるために鑑定が「必要」とは決して述べていない。故意侵害か否かのテストは、全体の状況下で、慎重な者が、特許は侵害されていないとか、無効・権利行使不能であると信じるためのしっかり

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

りした理由を持っているか否か、である。CAFCはまた、どの要素も故意の問題において決定的なものではないと明確にしたが、過去20年以上において多くの事件でCAFCは、最重要ではないにしても、考慮すべき重要な要素として鑑定を考慮している。このように、弁護士鑑定は、故意侵害のリスクを制限するための全戦略の重要部分であり得る。

(4) 企業は、弁護士鑑定を得ずに、社内での特許検討に基づき、三倍賠償を避けることができるか？

故意の問題は、如何なる絶対的ルールによって決められることはない。鑑定が故意を避けるために必要であるとする絶対的ルールがないように、企業の社内鑑定に基づいた当該企業が故意侵害者かどうかの絶対的ルールもない。ポイントは、全体の状況の下で、「慎重な」者が、特許を侵害していないとか、無効であるとか、権利行使不能であるとかを信じるための「しっかりした」理由を持っているか否か、である。

後述するが、多くの事件でCAFCは、鑑定は、非故意侵害の法上適格且つ合理的な証拠であると考えられるものでなければならない、という基準を説明している。この基準における1つの重要な要素は、鑑定を書いた者の資格である。もし、鑑定のための分析を行った社内の者が、訓練された米国特許弁護士でなければ、クレーム解釈、侵害（文言侵害と均等論を含む）、特許有効性等の米国特許法に関する当該社内の者の鑑定は、法上不適格なものであるとして、裁判において特許権者の経験豊富な弁護士に極めて攻撃され易い。究極的には、米国特許弁護士として訓練されていない者によって準備された特許問題についての社内分析を、「慎重な」者が「合理的に」依拠できる情報のタイプのものであると、裁判官や陪審が信じるか否か、という問題に帰着する。裁判官や陪審がこの問題に

対し「NO」と答えるにはかなりのリスクがある。

(5) 弁護士鑑定による防御と、故意侵害を避けるための実質的な防御の違いは何か？

Knorr-Bremse判決においてCAFCは、裁判において侵害に対する実質的な防御は、故意の責任を自動的に覆すものではないことを明確にした。それどころか、実質的な防御は、故意の評価における1つの要素にすぎない。裁判所は、故意侵害の「主題」は「慎重な者が、特許は侵害されていないとか、無効・権利行使不能であると信じるためのしっかりした理由を持っているか否か、そして、訴訟になったときにそうであり続けること」であると繰り返し述べている。弁護士鑑定は、事実認定者が侵害者の故意を評価するに考慮することができる別の要素である。自動的なルールはないものの、多くのCAFC判決は、全体の証拠の評価において鑑定の有無に焦点をあてている。弁護士鑑定と裁判における実質的な防御の双方を備えている侵害被疑者には、鑑定も実質的な防御もない者よりも、故意の主張を覆す極めて大きなチャンスがある。

(6) 弁護士鑑定による防御があれば、侵害被疑者は常に三倍賠償を避けることができるのか？

答えは「NO」である。弁護士鑑定は、全体の状況スタンダードにおいて裁判官又は陪審が故意を評価するにあたって考慮すべき1つの要素に過ぎない。鑑定は、故意を決定するための要素になるかもしれないし、ならないかもしれない。裁判官又は陪審が、鑑定以外に考慮する他の要素がある。これらの他の要素は、故意に複製したことの証拠、訴訟における侵害被疑者の行動、侵害者の規模及び金銭的状况、争点の近似性、侵害者の不法行為の期間、侵害者が被害を低減させる手段を講じたか、侵害者が特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権者に被害を与える動機、及び侵害者は自分の不法行為を隠匿したか否か、を含むものである。これら追加的要素はまた、裁判官又は陪審が故意を決定する際に、裁判官又は陪審が考慮する全体の状況の一部である。

3. 2 鑑定の基準—タイミング、中身、信頼性及びコスト

(1) 他社特許の存在を知り、自社の行為が当該他社特許の侵害に関係しているかもしれない場合、どのタイミングで鑑定を得るべきか？

どのタイミングで鑑定を得るべきかについては、厳格なルールはない。しかしながら、一般的ルールとして、鑑定を得るのが遅れば遅れるほど、鑑定による無実の証明という価値は減少する。このように、鑑定を早期に求めるほど、鑑定はタイムリーであることになる。理想的には、鑑定は、侵害の可能性がある行為を始める前に入手すべきである¹²⁾。実務上の問題として、侵害者が侵害行為を行う前に警告状を受けるということはあまりない。このような場合は、警告状を受領したら直ぐに鑑定を入手すべきである¹³⁾。

(2) 他社特許の存在を知ると共に鑑定を入手することは、企業にとって、経済的ではない。鑑定を入手すべきケースをどのように決めるべきか、その基準は何か？

これは、大企業が抱える共通した問題である。企業によっては、毎年、何百もの他社特許を知る。米国特許弁護士の良質な鑑定は、20,000ドル、30,000ドル、又は事件の複雑さ、タイミング及び他の要素にもよるが、それ以上のコストがかかるであろう。大企業の法務部は、特に経費のコストダウンが求められている場合に、鑑定を不要な経費として検討するかもしれない。

コストは確かに企業が考慮しなければならな

い要素であるが、故意侵害も重要な問題であるということをお忘れてはならない。故意の認定はしばしば、米国の裁判所が損害賠償金の増加(最大、現実の損害の3倍)を認める基礎となる。更に、故意侵害者は、何百万ドルとなり得る弁護士費用を、特許権者に支払うことが要求される可能性がある。米国特許弁護士は、米国の最新の特許(判例)法に基づいて問題となっている特許を分析し、法的に十分且つ適格な鑑定に関するCAFCの要求に沿ったアドバイスを提供するのに長けている。

企業は、コストを考慮して鑑定がもたらす価値を評価できる。このような分析をするにあたり定則はないが、企業は例えば以下の要素を考慮してもよい。

① 特許権者は誰か。当該特許権者は訴訟について名声があるか。特許権者は競合者か。他社と当該特許につきコミュニケーションをとったか。当該特許につき訴訟が提起されたことがあるか。当該特許にライセンスは結ばれているか。当該特許を何年前から知っていたのか。

② 当該特許により潜在的にカバーされる製品は企業のビジネスにとってどの位重要か。

③ 仮に、問題の製品を米国で市場に出したり販売が全くできなくなると損害を被ることになるか。

④ 当該特許に関係ある製品の過去6年の間(当該特許が発行されて6年未満であるならば、当該特許が発行されて以来)の売り上げから、幾らの収益及び利益があるのか。

⑤ 当該特許の残存期間中に、問題となっている製品の米国での売り上げからどのような収益及び利益が予想されるか。

上記の要素を考慮して、侵害の可能性があると判断したならば、企業は少なくとも経済的な損害についての一般的な感覚を持つべきである。勿論、潜在的な危険に身をさらすことの正確な予想を企業が持つためには、これらの要素

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を単に考慮すること以上のことをしなければならぬ。企業は、企業の商業的行為及び製品の観点から、問題となっている特許の分析が必要となる。自社の製品は当該特許を侵害しているのか、そして、侵害しているとすれば、当該特許は有効なものか否か、ということである。

これらの問題に正確に答えるためには、企業は多くの米国特許（判例）法についての専門的知識を備えている必要がある。多くの非米国企業は、特許クレームの解釈、侵害、特許有効性、権利行使可能性、又は損害賠償のような問題について、迷路のような米国特許（判例）法を解釈し適用できる有資格の社内法律専門家を備えていない。有資格の社内米国特許専門家を備えていない企業にとって、問題の米国特許を知ったときに、自社が危険に身をさらしていることにつき、有意義且つ現実的な分析を実行することは非常に難しい。問題の米国特許を知ったときに法上適格な鑑定を得るために費用がかかることは明らかであるが、企業は鑑定を得なかったときに必要となる費用を考慮すべきである。

(3) 法上十分な鑑定とはどういうものか？

鑑定がCAFCのスタンダードを満足するには、鑑定は「特許は無効、侵害されていない、又は権利行使不能であることを裁判所は合理的に判断するであろう、と侵害者が信じ込む」に完全に十分なものでなければならない¹⁴⁾。鑑定は、企業にとって入手可能な最善の事実情報に基づくものでなければならない。書面による鑑定は口頭による鑑定よりも本質的に信頼でき、従って、CAFCによる判例法では、書面による弁護士鑑定が大いに好ましいとしている。

侵害や特許有効性についての鑑定では、通常、鑑定作成者は特許クレームを解釈しなければならない。クレームを解釈するためには、クレーム、明細書、及び出願審査経過を熟慮しなければならない。鑑定ではこれらの問題が徹底的に説

明されていなければならない。非侵害についての鑑定では、文言侵害と均等論に基づく侵害の双方が十分に説明されていなければならない¹⁵⁾。特許有効性についての鑑定では、先行技術についての「勤勉且つ徹底的な」¹⁶⁾ 検討が含まれていなければならない。

鑑定は独断的な（結論だけの）ものであってはならない。結論だけの鑑定とは、明白な事実的又は法的な分析を欠き、先行技術及び他の情報と特許クレームの法的分析とを明確に結び付けておらず、「明白な事実的又は法的欠点を意図的に無視しているもの」を示している鑑定である¹⁷⁾。鑑定は客観的で正直でなければならず、鑑定作成者は、鑑定を出すにあたり、クライアントから「影響」を受けるものであってはならない¹⁸⁾。

(4) 故意侵害に対する防御のために、鑑定に依拠しなければならないのか？

答えは「YES」である。「善意」の信頼性は、故意侵害への防御としての鑑定にとって求められる重要事項である。侵害被疑者が弁護士鑑定に善意に依拠したものではないとCAFCが認めた幾つもの事実がある。これらは以下を含むものである。

① 鑑定依頼者が鑑定作成者に虚偽の情報を与えた又は重要な情報を提供しなかった場合、

② 鑑定依頼者が鑑定作成者に、鑑定では何を記載すべきか、最終的には何を結論として記載すべきかを話した場合、

③ 鑑定がなされた後に事実又は法律が変わった場合、

④ 鑑定依頼者が、鑑定依頼者にとって好ましい鑑定が見つかるまで鑑定を取りつづけていた場合、及び

⑤ 鑑定依頼主が鑑定を無視又は鑑定に従わなかった場合。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) 鑑定との質と費用は関連するのか？

一般的には、答えは「YES」である。CAFCは、何が完全な鑑定で、何が完全な鑑定ではないのかに関して、厳格な基準¹⁹⁾を設けている。重要なことを切り離し、これらの要件に合致していない鑑定は、裁判において特許権者の弁護士に攻撃されがちである。CAFCが設けている基準に合致する鑑定を準備するための時間は、これらの基準に合致していない鑑定を作成するよりも時間を必要とする。典型的には、この追加的な時間が、鑑定の最終的なコストに反映する。

(6) 新しい証拠が見つかった場合や、鑑定に影響を与えるような法律の改定があった場合に、二度目の鑑定が必要となるか？

答えは「YES」である。故意は、侵害時における侵害者の精神状態に基づくものであり、当該侵害者の精神状態は、異なる時期において再度評価されなければならないであろう。最初の鑑定が準備された後に事実又は法律が変わったのであれば（例えば、自社の製品が再設計された場合）、変わった状況を考慮して、最初の鑑定を補足すべきである。

3. 3 故意侵害と弁護士鑑定に関連するよくある問題

(1) 弁護士鑑定による防御なしに、故意侵害の要求に対抗することができるか？

答えは「YES」である。問題は、弁護士鑑定を得ずして、故意侵害の要求に対抗すべきか否かである。CAFCは、全体の状況の下、故意の評価にあっては他の要素も考慮してよいと認識している。しかしながら、忘れてはならないのは、Knorr-Bremse判決の下では、他人の特許を実際に知った潜在的侵害者は、「自身が侵害行為をしているか否かにつき、相当な注意を

払う積極的な義務」がある。故意に対して防御するために鑑定が必要であるというルールはないが、完全な鑑定は、自社が十分な注意を払っていることを証明するのに極めて役立つものである。

(2) 弁護士・顧客の秘匿特権と、弁護士鑑定にはどのような関係があるのか？

弁護士鑑定は、秘匿特権のコミュニケーションの1つである。米国法では、このような秘匿特権のコミュニケーションは通常ディスカバリーの対象にはならず、裁判所は典型的には、ディスカバリー又は裁判において秘匿特権のコミュニケーションの中身を明らかにするよう当該顧客に要求することはできない。しかしながら、当該顧客が、訴訟において鑑定に依拠する又は鑑定を第三者に与えると決定した場合には、多くの場合において、当該コミュニケーションは秘匿特権の対象から外れ、鑑定の開示によって秘匿特権は失われたものとみなされる。

(3) 弁護士鑑定に関する弁護士・顧客の秘匿特権をどのようにして維持することができるか？

秘匿特権のコミュニケーションのキーとなる要件の1つが、弁護士と顧客との間でコミュニケーションを秘密にしておくことである。秘匿特権を維持するためには、コミュニケーションを秘密にし続けなければならない。社外の如何なる者にも鑑定を明らかにしてはならない。もし、社外の誰かに鑑定を自発的に開示してしまうと、米国の裁判所は弁護士・顧客の秘匿特権は失われたと結論付ける大きな可能性がある。更には、社内においても、通常、秘匿特権は一般的な社員に広く配布すべきではない。社内において特別な扱いを維持すべく、弁護士とのコミュニケーションは、企業の役員及び管理職にある者だけに開示すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) ある特許についての弁護士鑑定を得ているが、自社の重要な顧客が、当該鑑定のコピーを確認することを求めている。このようなリクエストにはどのように応えるべきか？

これは複雑でデリケートな状況である。このようなリクエストにどのように応えるべきかは、ある程度、当該顧客の重要性による。もし、鑑定を当該顧客に明らかにしてしまえば、鑑定の秘匿特権と、可能性としては他の秘匿特権のコミュニケーションについての弁護士・顧客の秘匿特権をも失う可能性がある。一方、鑑定の中身を明らかにせずに結論だけを当該顧客に伝えた場合（例えば「弁護士から問題の特許を侵害していないと知らされている」）は、裁判所は、秘匿特権は失われていないと判断する可能性がある。

しかしながら、秘匿特権のコミュニケーションの第三者への開示は秘匿特権を放棄するものである、という一般的なルールに対し適用されるであろう例外がある。例えば、幾つかの状況では、裁判所は、異なる企業がお互いの秘匿特権のコミュニケーションを共有することが、共同の法的防御の努力又は共通した法的利益を促進するのであれば、それを認めることがある。

鑑定を顧客に開示することを決定する場合に、当該開示が秘匿特権を放棄することになるのか、それとも当該放棄の例外に相当するのかを判断するために、先ず、弁護士に相談するのが賢明である。勿論、当該顧客が自社にとって非常に重要で、当該顧客が鑑定を見ることを要求している場合には、最終的には、ビジネス的理由から、顧客を失うよりも秘匿特権を失うリスクの方が良いと判断することを強いられることもあるだろう。

(5) 自社が故意侵害を疑われ、弁護士鑑定による防御を主張した場合に、ディスカバ

リーにおいてどのような影響があるか？
何がディスカバリーの対象となるのか？
どのようにして、ディスカバリーの対象を制限することができるか？

どの程度ディスカバリーが認められるかは、裁判所によって把握される秘匿特権の放棄の範囲による。残念ながら、裁判所によって秘匿特権の放棄の範囲は異なり、この問題について米国で単一の統合した基準は今のところない。一般的に言えば、特許権者は、鑑定それ自身及び当該鑑定の全ての添付物につきディスカバリーの権利を有する。鑑定の主題、中身、初期のドラフト、及び鑑定において定められた如何なる事実又は結論に関し、鑑定の作者と受領者のコミュニケーションについてディスカバリーが認められる可能性は多大にある。鑑定を作成した者のドラフト及び鑑定に関するノート、鑑定を作成した弁護士に提供された、又は鑑定作成者が顧客に提供した全部の書類も多分ディスカバリーの対象になるであろう。企業は、鑑定をいつ受領したのか、当該鑑定との関係で弁護士に何を知らせたのか、鑑定につき応答をしたか、どのような応答をしたのか、につきディスカバリーされることを考慮することが必要であろう。

記録及びコミュニケーションを注意深くコントロールし続けることによって、書類がディスカバリーされることを制限することができる。鑑定に関する電子メール、メモ及び対応を制限すること、鑑定を作成する弁護士と接する人数を制限すること、鑑定の準備における過程で携わる人数を制限すること等である。最終的には、（少なくとも訴訟の開始前における）書類の保持及び廃棄についてのポリシーの履行及び実行は、訴訟で起きるディスカバリーの対象となる書類の数を少なくするための効果的方法である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(6) ある特許につき、自社にとって望ましくない内容の口頭鑑定を得た。そこで、別の法律事務所に鑑定を依頼し、自社にとって望ましい内容の鑑定を得た。望ましい内容の鑑定に依拠し、望ましくない内容の鑑定を開示しないことは可能か？

答えは「NO」である。この場合、望ましい鑑定と望ましくない鑑定の双方を知っているとみなされる。この企業が弁護士鑑定による防御に依拠すると決定した場合、望ましい内容のものも望ましくない内容のものも、口頭であろうと書面であろうと、同じ対象について受領した全ての鑑定がディスカバリーにおいて開示されなければならない。侵害被疑者が裁判において弁護士鑑定による防御をした場合、裁判官又は陪審は、全体の状況の評価の一部として望ましい鑑定と望ましくない鑑定の双方の鑑定を考慮することができる。

(7) 日本の弁理士が米国特許の侵害又は有効性につき鑑定を作成した場合に、当該鑑定は秘匿特権の対象となるか？

ごく僅かな米国地方裁判所だけが、この問題を扱った判決を出しており、この問題についてのCAFCの事件はない。これゆえ、どのように米国裁判所が判断するかを予測することは非常に難しい。この問題に答えるには、2つの異なる問題を考慮しなければならない。

最初の問題は、秘匿特権につきどちらの国の法律が、米国法か日本法かいずれが適用されるべきか、ということである。これは、簡単な問題ではない。米国において裁判所が異なれば、適切な「法の選択」の決定について異なるテストが適用されるであろう。仮に、裁判所が、日本法が適用されると判断すれば、次の問題として、裁判所は当該日本法の下、問題のコミュニケーションが弁護士・顧客の秘匿特許の対象と

なるのかどうかを考慮しなければならない。少なくとも1つの事件²⁰⁾で米国地裁は、日本の弁理士と顧客の秘密のコミュニケーションを証拠秘匿特権の1種類であると日本法は認めている、と解釈した。他の米国裁判所が将来同じ結論を出す可能性はあるが、ごく僅かな事件で決定されたこの問題に米国裁判所がどのようにルール付けるかを予測することは難しい。

4. 結 論

Knorr-Bremse事件のCAFC判決は、不利な推定ルールに終止符を打ち、潜在的な侵害者に、故意の防御として弁護士鑑定を得るべきかにつき決定することの柔軟性を与えた。しかしながら、不利な推定の問題は完全に解決された訳ではない。裁判官又は陪審は、裁判において、侵害被疑者が弁護士鑑定を求めたのか求めていなかったのかを依然として知ることになる。そのような証拠が将来特許事件でどのような影響を与えるのかは不明である。

不利な推定ルールに終止符が打たれたとはいえ、CAFCは、米国特許の存在を知った者は侵害を避けるための積極的義務がある、という原則を再度肯定した。更には、裁判において侵害に対する実質的な防御を示すだけでは、この義務から逃れるには十分ではない。全体の状況下で「慎重な者が、特許は侵害されていないとか、無効・権利行使不能であると信じるためのしっかりした理由を持っているか否か、そして、訴訟になったときにそうであり続けること」か否かの故意のテストが残る。企業は、弁護士鑑定を得るべきかどうかを決定する際に、これらの問題の全てを考慮すべきである。

注 記

- 1) 35 U.S.C. § 284.
- 2) 35 U.S.C. § 284.
- 3) Underwarter Devices, Inc v. Morrison-Knudson Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 4) Underwarter Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co., 717 F.2d at 1389~90 (Fed. Cir. 1983)
- 5) Kloster Sppesttel AB v. Crucible Inc., 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986).
- 6) Kloster Sppesttel AB v. Crucible Inc., 793 F.2d 1580 (Fed. Cir. 1986).
- 7) Knorr-Bremse事件のCAFC判決は、CAFCのウェブサイト
<http://www.fedcir.gov/opinions/01-1357.doc>
にて入手することができる。当該裁判所の判決の引用は以下において、裁判所のウェブサイト
で入手可能な文書のページを「__頁のスリップ・オピニオン」として言及する。
- 8) Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826~27 (Fed. Cir. 1992) Read事件では、CAFCは、「損害賠償の増加を認めるための主要な決定は、全部の事実及び状況に基づく被告の行為の言語道断性である」としている。裁判所は、以下の要素を、当該決定を行うための要素として挙げている。(1)故意に複製したか、(2)侵害者が善意に弁護士鑑定を得たか否か、(3)訴訟における侵害被疑者の行動、(4)侵害者の規模及び金銭的状况、(5)争点の近似性、(6)侵害者の不法行為の期間、(7)侵害者が被害を低減させる手段を講じたか、(8)侵害者が特許権者に被害を与える動機、及び(9)侵害者は自分の不法行為を隠匿したか否か。Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 826 (Fed. Cir. 1992) 参照。
- 9) Knorr-Bremse事件の6頁のスリップ・オピニオン
- 10) L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1127 (Fed. Cir. 1993) を引用するKnorr-Bremse事件の11~12頁のスリップ・オピニオン
- 11) Knorr-Bremse事件の13~14頁のスリップ・オピニオン
- 12) Electro Med. Sys., S.A. v. Cooper Life Sciences, Inc., 34 F.3d 1048 (Fed. Cir. 1994)
- 13) Jurgens v. CBK, Ltd., 80 F.3d 1566 (Fed. Cir. 1991)
- 14) Johns Hopkins Univ. v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998)
- 15) Datascope Corp. v. SMEC, Inc., 879 F.2d 820 (Fed. Cir. 1989)
- 16) Jurgens v. CBK, Ltd., 80 F.3d 1566 (Fed. Cir. 1991)
- 17) Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc., 120 F.3d 1253 (Fed. Cir. 1997)
- 18) Westvaco Corp. v. Int'l Paper Co., 991 F.2d 735 (Fed. Cir. 1993)
- 19) 例えば、Johns Hopkins Univ. v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998) 参照。
- 20) VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000)

(原稿受領日 2004年10月7日)