

米国特許侵害訴訟における弁護士鑑定と故意侵害の関係

国際第1委員会*

抄 録 米国の特許侵害訴訟では、故意侵害が認められると、増額賠償や弁護士費用まで要求されるリスクがあるので、米国弁護士見解（弁護士鑑定）を得ておくことが望ましい。

鑑定と故意侵害の関係について注目されていたKnorr事件の有識者見解（Amicus curiae briefs）で参照された判決には、社外弁護士の鑑定があったにもかかわらず故意侵害と認定された事例もあり、故意侵害を回避する為には、鑑定を取得し、その取得時期、鑑定書の有効性を十分に検討する必要があるといえる。なお、稀なケースであるが、社外弁護士の鑑定がなかったにもかかわらず故意侵害と認定されなかった事例もあるが、そのような場合は、鑑定が無くても故意侵害の認定を否定できるだけの「全体の状況」を参酌した抗弁が必要になる。

目 次

1. はじめに
2. 故意侵害の認定基準
3. 弁護士鑑定の有無と故意侵害の関係
 3. 1 社外弁護士の鑑定があったにもかかわらず、故意侵害と認定された事例
 3. 2 社外弁護士の鑑定がなかったにもかかわらず、故意侵害と認定されなかった事例
4. 考 察
 4. 1 鑑定の内容に関する留意点
 4. 2 鑑定の取得時期に関する留意点
 4. 3 社外弁護士の鑑定を取得しない場合の留意点
5. おわりに

1. はじめに

米国の特許侵害訴訟では、故意侵害が認められると、増額賠償¹⁾ 更には弁護士費用²⁾ まで要求されるリスクがある。自社において非侵害又は特許無効であると判断しているにもかかわらず裁判所で故意侵害と認定されるのを防止する手段の一つとして、ビジネスの障害となりそう

な他社特許を見つけた場合、米国弁護士見解（弁護士鑑定）を得ておくことが有効と考えられている。米国特許訴訟において、故意侵害かどうかは全体の状況（totality of circumstance）を考慮して判断されることになっているが、侵害警告を受けた侵害被疑者は、有効な法的アドバイスを取得する義務があり、弁護士鑑定を取得していないために故意侵害とされたり³⁾、弁護士依頼者秘匿特権を行使して弁護士鑑定を開示しないことによって、裁判で不利に取り扱われたりしていた^{4)、5)}。即ち、弁護士鑑定の有無や開示が故意侵害かどうかの判断に大きく影響を与えてきていた。弁護士鑑定と故意侵害の関係について注目されていたKnorr事件の大法廷判決⁶⁾により、今後は、弁護士鑑定を取得していないだけの理由で故意侵害とされたり、弁護士依頼者秘匿特権を行使して弁護士鑑定を開示しないことによって、裁判で不利に取り扱われたりすることはなくなったといえる。

Knorr事件の詳細な論評は、米国特許弁護士
* 2004年度 The First International Affairs Committee

あるいは米国特許の学識者の方々にお任せするとして^{7), 8)}, 本報では、企業が故意侵害を防ぐ上でどのようなことに留意すべきかを考えるために、弁護士鑑定の有無が故意侵害の判断にどのように影響するかについて、第2章で述べる故意侵害の認定基準を考慮しながら、Knorr事件の有識者見解で参照された判決を中心に分析した。

なお、本稿は、2004年度の国際第1委員会第1WGにおいて、杉田健一（リーダー、塩野義製薬）、青木豊（サブリーダー、日東電工）、梅原一彦（日本碍子）、奥村正夫（アドヴィックス）、笠井俊均（三共）、紺野克浩（富士通）、高橋直紀（日立製作所）、山崎雅義（古野電気）、山下正和（ソニー）、渡辺一弘（副委員長、住友化学工業）が検討した結果をまとめたものである。

2. 故意侵害の認定基準

特許侵害訴訟では、特許権者より故意侵害の主張がなされることが多い。特許権者の立場から見れば、侵害被疑者は特許の存在を知りつつ、それを無視して侵害を続けたので、その侵害は故意であるという主張となる。損害賠償の増額や弁護士費用の侵害被疑者負担の認定が得られれば、特許権者にとって大きな成果となる。一方、侵害被疑者の立場から見ると、非侵害又は特許無効の認識のもとにその事業を行っている場合は、侵害が故意であるとの認定は受け入れ難いものであり、増額賠償や弁護士費用負担の認定は大きな損失となる。

特許侵害訴訟では、裁判所はまず侵害被疑者が問題の特許を侵害しているかどうかの認定を行う。特許侵害が認定されると、次に特許権者の損害額の認定を行う。これに次いで、侵害者が増額賠償を支払うべきかどうかの決定が行われる。同決定の第一段階として、侵害が故意であったか否かの決定が行われ、故意侵害が認定

された場合は、賠償額を増額すべきか否か、増額するとすればどの程度増額するかを決定する。

故意侵害に絶対的な基準はなく、CAFCはその認定基準として「全体の状況を考慮し、侵害者が侵害行為をなす正当な権利を有すると信じるに足る合理的な根拠を有していなかったと、明白で説得力のある証拠で証明された場合に、故意が認定される」⁹⁾と判示している。陪審裁判では故意の認定は陪審員によってなされ、陪審員に対して裁判官より故意を認定するための上記の基準が示される。

陪審員に対する説示の中で、故意侵害の例として「侵害被疑者は特許権者の特許を知っており、その特許を侵害するか否かを判断するのに相当な注意を払わなかった場合」が挙げられる。侵害被疑者の誠実さ（good faith）や相当な注意に関して判断する上で考慮すべき要素として次のものが例示される¹⁰⁾。

- ・ 侵害被疑者が特許権者の特許の存在を知った後、内容的に十分な弁護士鑑定を入手したか。
- ・ 侵害被疑者が実際に弁護士鑑定を信頼し、それに従ったか。

実務上、弁護士鑑定は上記の陪審員に対する説示に見られるように故意侵害の認定に関する重要な判断材料となっている。陪審裁判を選ばない場合は故意侵害の認定は裁判官が行うが、その認定基準は陪審裁判と何ら変わるところはない。

その一方、弁護士鑑定は、あくまでも一要素に過ぎないとも言える。第3章で述べるように、例え弁護士鑑定があってもその内容や取扱い方によっては故意侵害が認定される場合があり、逆に弁護士鑑定がなくとも侵害回避の努力や侵害被疑者の誠実さや相当な注意に関する実質的抗弁により故意侵害の認定を免れる場合もある。また、鑑定の客観性の問題から一般には社外の特許弁護士による鑑定が望ましいとされて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いるが、鑑定の有効性は必ずしもそれに限定されない。このように、故意侵害の認定に絶対的な基準はなく、全体の状況で判断されることに留意せねばならない。

故意侵害の立証責任は特許権者側にあり、その立証の程度も「明白で説得力のある証拠」が要求される。特許権者は開示手続を通じて「侵害者が侵害行為をなす正当な権利を有すると信じるに足る合理的な根拠を有していなかった」証拠を得ようとする。特許権者は得られた証拠に基づき、鑑定書の不備等の様々な理由で故意侵害の主張を行う。侵害被疑者は抗弁として「合理的な根拠を有する」ことを具体的に示す必要に迫られることになる。侵害被疑者は弁護士依頼者秘匿特権を行使して特許権者の開示要求に対抗することができるが、Kloster事件の判決⁵⁾で判示された「不利な推定」(adverse inference)は侵害被疑者を防御上不利な立場に置いてきた。Knorr事件の大法廷判決⁶⁾により「不利な推定」は否定されたが、侵害被疑者が知った他者の特許を侵害しないように「相当の注意」(due care)を払う積極的な義務(affirmative duty)があることは再確認されたこと、及び実質的抗弁が故意侵害を否定する上で十分とはいえ、依然として全体の状況での判断が必要と判示したことから、適切な弁護士鑑定を取得することが故意侵害の主張に対する重要な防御になることに変わりはない。

なお、故意侵害の認定基準と増額賠償の認定基準は同一ではない。増額賠償の程度や弁護士費用負担の認定に引用されるRead Factor¹¹⁾は、基本的には故意侵害を前提としたものであり、故意侵害の悪質さ等を判断する基準である。故意侵害が認定されると、Read Factorを基準に増額の程度や弁護士費用負担の要否が判断される。

3. 弁護士鑑定の有無と故意侵害の関係

上記に述べたように適切な弁護士鑑定の取得とその取扱いは、故意侵害の申立及び故意侵害の認定に伴う増額賠償や弁護士費用負担の申立に対する防御の上で極めて重要である。有効な弁護士鑑定の認定基準を、弁護士鑑定を取りながら故意侵害とされた事件から抽出しておくことは、今後弁護士鑑定を取りそれを評価する上で有意義と考えられる。また、例外的なケースであるが、社外弁護士鑑定が無くても故意侵害の認定を免れた事件から、その要因をまとめておくことも弁護士鑑定の取得を考える上で重要と思われる。故意侵害認否と弁護士鑑定との関係を過去の主要な引例について分析し、故意侵害の認定を回避する為の認定基準について以下に紹介する。

なお、本稿において、「故意侵害と認定された事例」については、地裁で故意侵害でないとして認定されたが、CAFCで差し戻された事例も含み、「故意侵害と認定されなかった事例」には、地裁で故意侵害と認定されたが、CAFCで差し戻された事例も含む。

3. 1 社外弁護士の鑑定があったにもかかわらず、故意侵害と認定された事例

(1) 内容が不十分な鑑定に依拠しても、誠実さは確立できないとされた事例(Data-scope事件, CAFC, 1989)¹²⁾

[経緯]

特許権者は、侵害被疑者を、特許侵害として、提訴した。地裁は、特許無効の主張を否定し、均等論侵害を認めた。CAFCが、当該地裁判決を確認した後、地裁は、侵害被疑者に対し、侵害被疑製品の差止を命じたが、故意侵害については、全体の状況を検討し、侵害被疑者が本件特許の有効性・侵害に関する弁護士鑑定を得ていたことを理由に、故意侵害を否定した。特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権者は、これを不服として、CAFCに控訴した。

[CAFCの判断]

CAFCは、侵害被疑者の取得した鑑定は、本件特許の有効性に言及していたが十分な検討がなされておらず、また、侵害については、結論的で、ファイルヒストリさえ注文しておらず、均等論侵害については言及していなかったという事実に着目した。CAFCは、Underwater事件³⁾で示した基準「有効性・侵害の鑑定は、一般的に、特許のファイルヒストリの分析も含む」を用いて、侵害被疑者が鑑定を取得していることを根拠に、故意侵害を否定した地裁判決を、明白な誤りとして破棄し、審理を地裁に差し戻した。

- (2) イ号認定に誤りがある鑑定、審査段階で引用された公知例のみに基づく無効主張の弁護士鑑定に基づいて故意侵害を否定することはできず、弁護士鑑定を取得する時期も、侵害行為を開始する前であればならないとした事例（SRI事件、CAFC, 1997）¹³⁾

[経緯]

本件は、CA北部連邦地裁からの控訴審であり、特許が有効であり、侵害被疑者によって侵害されていることについては争いがなく、故意侵害に基づく増額賠償が残る争点として争われた。

1984年に、侵害被疑者の技術者が作成した書類には、特許権者の特許の存在並びに侵害の危険性が示されていた。1986年に、特許権者は侵害被疑者の製品が特許を侵害している可能性があるため、ライセンス供与の申し入れを行う書簡を送っている。1988年に、侵害被疑者は、外部弁護士による、公知例に基づき無効とする弁護士鑑定を入手していた。但し、無効鑑定で用いられた公知例は、再審査で既に審査されたものであった。1991年、更に侵害被疑者は社内弁

護士によるイ号の認定に誤りがある非侵害鑑定を提訴後2年経過後に得ていた。

[CAFCの判断]

CAFCは、社外弁護士鑑定について、侵害行為を開始する前に弁護士鑑定を得ていない点、得た弁護士鑑定についても、再審査で克服した公知例のみに基づく内容である点から、実体と分析の双方を欠くものとした。また、社内弁護士の弁護士鑑定についてはイ号の認定に誤りがあり、このような弁護士鑑定を信頼したとする主張は認められないと認定し、地裁の判決を全面的に認容した。

- (3) 非侵害の弁護士鑑定を得ていても、非侵害根拠の確認を直ちに行わなければ、誠実義務を果たしたとはいえないとした事例（Central Soya事件、CAFC, 1983）¹⁴⁾

[経緯]

特許権者は、豚肉のスライスにパン粉をコーティングし、スライスに十分圧力をかけてパン粉を豚肉に埋め込むよう、拡張エリアが100～150%に押しして作成される食品の製造方法の特許を有していた。

1970年、拡張エリアが100%未満であれば非抵触とするクレーム解釈に関する弁護士鑑定を受領した。

1973年、侵害被疑者は、問題製品の製造を開始したが、その際には、非侵害の根拠となるはずの拡張エリアの測定は行わなかった。

1976年に、特許権者は、侵害被疑者の製造する食品が当該特許を侵害するとして、差止めと損害賠償を求めて提訴した。

地裁は、拡張エリアの測定前の販売も含めて侵害被疑者の行為を故意侵害と認定し、2倍賠償と差止請求をそれぞれ認めた判決をした。

[CAFCの判断]

CAFCは、弁護士鑑定の非侵害根拠の確認を直ちに行うことなく、実施開始後2年を経過し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た後に拡張エリアの測定を行った事実に着目し、侵害被疑者の行為は誠実義務を果たしていないと認定し、地裁の判決を全面的に認容した。

(4) 弁護士見解を取得するときに不正を行った為、故意侵害と認定された事例 (Comark Communications事件, CAFC, 1998)¹⁵⁾

[経緯]

侵害被疑者は特許権者の長年の競業社であり、社外の英国人技術者の協力を仰ぎ、1993年に特許権者と同様の機能を有する送信機の製造、販売を開始した。販売前に弁護士に鑑定を依頼し、文言上でも均等論の観点からも非侵害であるとの弁護士鑑定を得た。しかし、鑑定を得るにあたって、地裁は以下の問題があったと指摘した。

- ・侵害被疑者は、弁護士を担当の設計者に会わず、他の技術者とのみ打ち合わせを行わせた。
- ・鑑定の際、争点の特許請求項のある構成要素を外した製品を弁護士に見せ、鑑定取得後、その構成要素を付加し（設計変更）、それを販売した。

特許権者は侵害被疑者を特許侵害で提訴し、侵害被疑者は非侵害及び同特許が無効と反論した。地裁は、均等論の適用により侵害を認め、侵害被疑者による無効の抗弁も却下し、更に故意侵害と認定し2倍賠償、弁護士費用も侵害被疑者の負担と判決した。侵害被疑者は控訴した。

[CAFCの判断]

侵害被疑者は、故意侵害でない理由として、弁護士鑑定を得ていたと主張するが、鑑定の最中、必要な情報が故意に隠されていたり、十分な情報が意図的に入手不可能な状態にされていた場合、その鑑定はもはや意味をなさないとCAFCは判断した。侵害被疑者が鑑定人に重要な（それがあれば不利な鑑定になる）情報を意図的に隠していたので、故意侵害であることは

明白であるとし、CAFCは地裁判決を支持した。

3. 2 社外弁護士の鑑定がなかったにもかかわらず、故意侵害と認定されなかった事例

(1) 社内弁護士の鑑定に基づき、故意侵害を否定することができた事例 (Studien-gesellschaft Kohle事件, CAFC, 1988)¹⁶⁾

[経緯]

ポリマー合成の触媒に関する特許を所有している特許権者が、特許侵害訴訟を起こしたが、侵害被疑者は、社内弁護士の鑑定結果に基づき、非侵害であると信じていた。

しかしながら、特許権者は、特許侵害で訴えられるおそれがある場合は、社外弁護士に鑑定をしてもらうべきであること、及び、侵害被疑者の社内弁護士の見解書では「私個人の結論としては、非侵害であると信じる (believe)」という表現がとられており、私的な見解を述べているだけで、結論の裏付けが明確でないことを理由にして、故意侵害を主張した。

[CAFCの判断]

鑑定者が社内弁護士であるという理由だけでは、故意侵害にならないとCAFCは判断した。しかも、侵害被疑者の社内弁護士は、ポリマー合成の分野では、長年の経験があって、社外弁護士よりも優れており、「believe」はつまらない推断を意味するものではなく、非侵害を明らかに結論しているので、鑑定結果は信念に基づいているとCAFCは判断した。

侵害被疑者は、故意侵害でないことを証明するためには、法的には、特許が無効であるか、特許侵害していないことを誠実に信じていることを要求されるだけであるとし、侵害被疑者は故意侵害をしたと言うことはできないとCAFCは判断した。

(2) 弁護士鑑定は得ていなかったが、世界的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な権威である社内の技術者による専門的意見に依拠していたため、故意侵害が否定された事例(Biotech Biologische Naturverpackungen事件, CAFC, 2001)¹⁷⁾

[経緯]

侵害被疑者は、イタリアで熱可塑性加工澱粉に関する製品を製造し、米国内で販売を行っていた。特許権者は、当該澱粉に関する特許に基づき、侵害被疑者を相手に提訴した。地裁では、特許は有効であり、侵害被疑者の行為は特許侵害であるとされたが、故意侵害については、陪審員の評決を支持し、故意侵害ではないとされた。

[CAFCの判断]

侵害被疑者は、弁護士鑑定を得ていなかったが、侵害被疑者の従業員であるが、この技術分野での世界的な権威である技術者による非侵害であるという意見に従っていた。

特許権者は、侵害被疑者が弁護士鑑定を取得していないから侵害被疑者の行為は故意であると主張し、また、全体の状況の観点から故意侵害が否かを判断するのは、法律の問題であると主張した。

しかし、CAFCは、故意侵害か否かは、事実の問題であり、弁護士鑑定を得ていないことから自動的に故意侵害を導くのではなく、全体の状況の観点から陪審員が判断すべきであり、本件の判断は、陪審員が世界的な権威である技術者の専門的意見や評判などを考慮し、侵害被疑者の主張に信頼を置いてなされたものであり、その陪審員の判断は妥当であるとして、地裁判決を支持した。

(3) 警告受領時には鑑定書を取得していなかったが、受領後即座に弁護士見解を入手し誠実に対応したことにより故意侵害でないとした事例 (Vulcan Engineering事件, CAFC, 2002)¹⁸⁾

[経緯]

特許権者は金属鑄造における消泡装置に関する特許を取得した。侵害被疑者は1993年に特許の存在を認知し、1997年の競争入札に参加する前に役員間の通信で特許の存在について触れていた。競争入札は特許権者と侵害被疑者が参加し、侵害被疑者が落札した。落札後の1997年8月、特許権者は入札先に特許を通知し、8月13日に、入札先は侵害被疑者に契約に基づく免責を通知した。

翌年、特許権者は特許侵害で提訴した。地裁は特許侵害、故意侵害とも無いと判決した。両者とも控訴した。

[CAFCの判断]

CAFCは、侵害被疑者は入札に参加する前に弁護士鑑定を入手していないが、通知受領後の1997年9月12日及び12月18日に、即座に非侵害又は無効との弁護士鑑定を入手し、当該鑑定に誠実に依拠しているので、故意侵害はないとする地裁判決を支持した。

(4) 弁護士鑑定は得ていなかったが、積極的な侵害回避努力が認められ、故意侵害が否定された事例 (Rolls-Royce事件, CAFC, 1986)¹⁹⁾

[経緯]

特許権者は、プローブヘッドに関する特許を所有していた。侵害被疑者は、上記特許を回避すべく、設計変更を行い、プローブを販売していた。

特許権者は、侵害被疑者が設計変更によっても特許を回避することができなかった点、即ち特許侵害を知りながら、侵害被疑品を販売した点を根拠に、故意侵害の主張を行った。また、侵害被疑者は侵害被疑品が特許を侵害するか否かに関し、弁護士鑑定を得ていなかった。

地裁は、特許は有効であり、侵害被疑者の行為は侵害であるとしたが、故意侵害については、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

意図的に特許をコピーしたわけではなく、設計変更などによる特許回避を試みており、侵害被疑者の行為に故意侵害はないとした。

[CAFCの判断]

侵害被疑者が侵害被疑品について弁護士鑑定を得ていないことに争いはない。

第三者の特許を知った者は、積極的な注意義務を負い、この注意義務は、一般的には、侵害をする前に又は侵害を続ける前に、弁護士鑑定を得ることが含まれる³⁾。しかし、弁護士鑑定を得なかったという理由のみで、すべての場合に故意侵害を認定すべきではない。本事案においては、侵害被疑者が特許回避の努力をしており、全体の状況の観点から、侵害被疑者は注意義務を果たしていたと認定された。

なお、特許権者は、侵害被疑者が先のプローブについては弁護士鑑定を得、その鑑定に基づき先のプローブを断念しているが、侵害被疑品であるプローブについては弁護士鑑定を得ていない点から、不利な推定を引き出そうとしたが、CAFCは、特許権者が侵害被疑者の特許回避の努力を認めていた点も考慮し、故意侵害はないとした地裁判決を支持した。

(5) 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故意侵害でないと認定された事例 (State Contracting事件, CAFC, 2003)²⁰⁾

[経緯]

特許権者は、州運輸局から工事を請い、高速道路の防音壁のコスト削減に関する提案を行い、特許を取得した。その後、特許権者は、後の入札に提案内容が含まれていたとして州運輸局及び複数の下請業者を特許侵害で提訴した。CAFCは2001年の判決で州運輸局の免責を維持するも、下請業者の非侵害の略式判決について差し戻した。差し戻し審では、特許侵害、故意侵害無しを判決した。両者とも控訴した。

[CAFCの判断]

CAFCは、州運輸局が特許を実施するライセンスを持つという説明を下請業者に行っており、侵害被疑者である下請業者が弁護士鑑定を入手しなかったのはリーズナブルであるとして、故意侵害無しとの地裁判決を支持した。

4. 考 察

上記の判例をもとに、各ケースにおける重要ポイントをまとめ、考察を行った。

4. 1 鑑定の内容に関する留意点

非侵害を示す弁護士鑑定があっても、ファイルヒストリ及び均等論を分析していない場合は、不十分な鑑定であるとみなされ、そういった内容の弁護士鑑定では、故意侵害を否定することが困難な場合がある (Datascope事件)。

また、特許の無効を示す弁護士鑑定があっても、引用例が特許庁の審査経過であげられた引例のみによる分析では、不十分な鑑定であるとみなされ、そういった内容の弁護士鑑定では、故意侵害を否定することが困難な場合がある (SRI事件)。

弁護士鑑定に侵害回避の対策が示されているにもかかわらず、それに従い誠実に侵害回避の行動を起こさなかった場合は、故意侵害となる場合がある (Central Soya事件)。

自社にとって有利な鑑定であっても、不利な弁護士鑑定であっても、それを取得したことは故意侵害を避けようとしたとみなされるが、鑑定者に、鑑定依頼人が鑑定に必要な情報を正確に伝えなかった場合、そういった内容の弁護士鑑定では、故意侵害を否定できない場合がある (Comark Communications事件)。

以上より、鑑定 (ドラフト含) を受領した場合、企業の知財担当者は、鑑定の結論 (非侵害、無効、権利行使不能) が、明細書、ファイルヒストリ、無効資料などの検討結果により、十分

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

サポートされたものであるか（即ち、鑑定の原因部分）をチェックすることが必要である。また、均等論にも言及しているか否かも確認する必要がある。

また、侵害被疑者側に弁護士を欺く意図がない場合であっても、侵害被疑者は、対象製品の仕様確認を的確に行い、弁護士に正確に伝える必要があるといえる。故意侵害を隠そうとして取り繕った自己に有利な鑑定を取得しても、結局は、実施に問題はないと本当に信じてその弁護士鑑定に依拠したかという侵害被疑者の心理状態が故意侵害成否のポイントとなる²¹⁾。なお、そういった侵害被疑者の心理状態は、全体の状況を参酌しながら陪審員が判断することとなる。

4. 2 鑑定の取得時期に関する留意点

弁護士鑑定があっても侵害行為を開始する前に、弁護士鑑定を得ていない場合は、故意侵害と認定される可能性がある（SRI事件）。

また、特許の存在を知りつつ、競争入札に参加し、落札した者が警告を受けた時点で、速やかに弁護士鑑定を入手すれば、故意侵害でないと認定された事例もある（Vulcan Engineering事件）。

以上より、侵害の可能性が疑われる行為を実施する場合は、当然ではあるが、実施前に鑑定を取ることが好ましく、また、仮にやむなく実施してしまった後でも、速やかに鑑定を取っておけば故意侵害を否定できる可能性がある。

4. 3 社外弁護士の鑑定を取得しない場合の留意点

社外弁護士による非侵害を示す鑑定があれば、故意侵害を否定する一応の抗弁はできると思われるが、社内弁護士であっても、その分野で長い経験があり評判の高い弁護士であれば、社内弁護士の鑑定に基づいて、故意侵害を否定できる可能性がある（Studiengesellschaft Kohle

事件）。

弁護士の鑑定は無くても、その技術分野の世界の權威者の意見に基づいて行った実施については、故意侵害を否定できる可能性がある（Biotec Biologische Naturverpackungen事件）。

但し、世界的な權威者とはどの程度の權威を言うのかは不明である。

弁護士の鑑定は無くても、設計変更などによる特許侵害回避を試みている場合は、故意侵害を否定できる可能性がある（Rolls-Royce事件）。

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、弁護士鑑定が無くても、故意侵害を否定できる可能性がある（State Contracting事件）。

上記は、社外の弁護士鑑定を取得していない場合に故意侵害が否定された稀なケースではあるが、このように全体の状況から判断して、故意侵害が否定される可能性もある。Knorr判決により、米国弁護士の鑑定を取得していないことのみによっては直ちに不利な推定が働かないようになったため、今後、こういった認定がなされるケースが増える可能性はある。

以上より、技術面の難度が極めて高く法律的知識よりも優先される場合は上記のように「世界的權威」の鑑定が認められたり、社内弁護士であっても、その分野で長い経験があり評判の高い弁護士の鑑定が社外弁護士と同等の客観性があると認められる場合は、上記のように「社内弁護士」の鑑定が認められる可能性があるといえる。ただ、上記は、例外的なケースであり、基本的には社外の特許弁護士の鑑定が望ましいと思われる。

なお、Knorr判決において、実質的な抗弁が存在するというだけの理由では故意侵害が否定されないと判示されていることから、あくまでも全体の状況を考慮してその抗弁の根拠が故意侵害の認定を否定するのに十分であるか否かを

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

検討する必要がある。

5. おわりに

弁護士鑑定の有無と故意侵害の判断の関係について、いくつかの判例を紹介して考察を述べた。本稿が、故意侵害回避のための参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 35 U.S.C. § 284
- 2) 35 U.S.C. § 285
- 3) Underwater Devices v. Morrison-Kundsen Co., 717 F.2d 1390 (Fed. Cir. 1983)
- 4) Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co., 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988)
- 5) Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc., 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986)
- 6) Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004)
- 7) Michael E. McCabe, Jr., 知財管理, Vol.54, No.13, pp.1895~1904 (2004)
- 8) 服部健一, 知財管理, Vol.54, No. 4, pp.585~602 (2004)
- 9) WMS Gaming Inc. v. Int'l Game Techs., 184 F.3d 1339, 1354 (Fed. Cir. 1999).
- 10) American Intellectual Property Law Association, Federal Litigation Committee (1990).
- 11) Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 830 (Fed. Cir. 1992)
- 12) Datascope v. SMEC, 879 F.2d. 820, 828-29 (Fed. Cir. 1989)
- 13) SRI International Inc., v. Advanced Technological laboratories Inc., 127 F.3d 1462 (Fed. Cir. 1997)
- 14) Central Soya Company, Inc. v. Geo. A. Hormel & Company, 723 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983)
- 15) Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182 (Fed. Cir. 1998)
- 16) Studiengesellschaft Kohle, m.b.H., v. Dart Industries, Inc., and Krart, Inc., 862 F.2d 1564 (Fed. Cir. 1988)
- 17) Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. Kg v. Biocorp, Inc and Novamont, S.p.A., 249 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2001)
- 18) Vulcan Engineering Co. v. FATA Aluminium Inc., 278 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2002)
- 19) Rolls-Royce Limited and Renishaw, plc v. GTE Valeron Corporation, 800 F.2d 1101 (Fed. Cir. 1986)
- 20) State Contracting & Engineering Corp. v. Condotte America Inc., 346 F.3d 1057 (Fed. Cir. 2003)
- 21) Steelcase Inc. v. Haworth Inc., 954 F. Supp. 1195 (W.D.M.I. 1997)

(原稿受領日 2005年3月1日)