

米国における故意侵害の新基準に関する 実務的視点での考察

——Seagate事件CAFC判決後の動向——

国際第1委員会*

抄 録 2007年8月に判決されたSeagate事件は、米国特許侵害訴訟において、故意侵害の判定を行うための新たな基準を示した。本稿では、Seagate事件以後、当該新基準に基づいて故意侵害の審理を行った判決を検討し、これらの判決から、新基準を実務上どのように考えるべきか防御側の視点から考察を加えた。

目 次

1. はじめに
2. Seagate事件の概要
3. 関連する米国判決
 3. 1 故意侵害が認定された判決
 3. 2 故意侵害が否認された判決
4. 考 察
 4. 1 Seagate基準の第一要素
 4. 2 Seagate基準の第二要素
5. おわりに

1. はじめに

米国特許法における故意侵害、及び故意侵害の認定に伴う懲罰賠償規定¹⁾は、米国で事業を行う日本企業にとって重大な関心事である。故意侵害有無の判定を行う際の基準は従来よりUnderwater事件²⁾等によって提供されていたが、2007年8月に判決されたSeagate事件³⁾によって、新たな基準が示されている（以下Seagate基準という）。

本稿では、Seagate事件以後、Seagate基準に基づいて故意侵害の審理を行った判決を検討し、これらの判決から、Seagate基準を実務上どのように考えるべきか防御側の視点から考察

を加えたものである。

なお、Seagate事件では故意侵害有無の判定基準に加え、弁護士－顧客間秘匿特権、作業生産物（work product）保護が及ぶ範囲についての検討もなされているが、Seagate事件判決後の関連判決は殆どが故意侵害に関するものであったため、本稿では、Seagate基準に絞って検討した。

本稿は、2008年度国際第1委員会第3 WGメンバーである、阪本雅彦（リーダー、日産自動車）、浅井克彦（コニカミノルタテクノロジーセンター）、飯島敏夫（日本化学工業）、石橋公樹（第一三共）、君塚哲也（アステラス製薬）、黒澤理弘（東レ）、山中繁暢（ダイキン工業）、藤井敏史（副委員長、デュポン）が担当した。

2. Seagate事件の概要

Seagate事件は、ニューヨーク州南部連邦地裁において争われたConvolve事件⁴⁾において、Seagate社が所有する書類に代理人－顧客間秘匿特権、及び作業生産物保護の適用を受けるべ

* 2008年度 The First International Affairs Committee

く、Seagate社が地裁命令の取り消しをCAFCに依頼したものである。

CAFCは代理人－顧客間秘匿特権、及び作業生産物保護の適用範囲を審理するにあたっては、これらの証拠と密接な関わりのある故意侵害の有無をどういった基準で判定するかを併せて見直す必要があるとして、大法廷による審議を行い、従来の故意侵害の基準（積極的に相当な注意を払う義務（affirmative duty of due care））を覆し、故意侵害の証明には、少なくとも「客観的な無謀さ（objective recklessness）」を示す必要があると判示するとともに、弁護士による鑑定を取得するという積極的な義務は存在しない点を改めて強調した。

「客観的な無謀さ」を示すためには、特許権者は以下の二つの要素について、明確かつ説得力ある証明を行わなければならないと判示している：

第一要素

侵害者の侵害行為は、有効な特許を侵害するという客観的に高い可能性を有していたか？

第二要素

第一要素を満たす場合、侵害が行われる過程において作成された記録に基づき、第一要素で述べた客観的な侵害のリスクを侵害者が知っていたか、知っているべきだったといえる程明らかであったか？

なお、第一要素に関し、CAFCは、被疑侵害者の心理状態（非侵害の抗弁が弱いとの印象を持っていた等）はこの客観的問いとは無関係であると判示している。

従来、Underwater事件判決等に基づき、故意侵害の防御のためには社外弁護士の鑑定を取得することがほぼ必須と考えられていたが、Knorr-Bremse事件⁵⁾において弁護士の鑑定を裁判で提出しないことは故意侵害の防御に対し不利な要因とされないとされ、さらにSeagate事件判決に

よって、故意侵害に対する防御を行う側の負担は一段と軽減されたと考えられている。

3. 関連する米国判決

本章では、Seagate事件判決以後、同判決を引用して故意侵害の検討が加えられた判決について、Seagate基準の二つの要素に関わる点を中心に紹介する。

3.1 故意侵害が認定された判決

① Church & Dwight事件⁶⁾（地裁2008/6/23）

原告は妊娠検査薬に関する3件の特許を有しており、妊娠検査用の診断器具を販売する被告を提訴した。地裁は以下の理由でSeagate基準の第一要素を満たすと認めた。

- I. 登録特許は有効との推定が働く
- II. 被告の無効防御はあまり強くなく、USPTOも審査当時同じ根拠で拒絶をしたが、最終的に特許は登録された
- III. 対象特許のうち、一つの特許の非侵害を被告は公判で争っていない
- IV. 他の特許の非侵害も説得力がない

さらに地裁は、以下の理由で第二要素を満たすと認定した。

- I. 原告は被告に特許侵害の通知を行っていた
- II. 原告が特許権の譲渡を受けた前の特許権者も、特許を侵害せずに製品を販売することは困難である旨被告に通知していた
- III. 被告は特許侵害問題の存在を認識していた
- IV. 被告は「調査し、他の方策を尽くすまでは変更は行わないつもり」だった
- V. 被告は侵害が認められた場合の損害額について、サプライヤーへ特許保証を求めようとしていた
- VI. 被告は知財問題を回避するため、診断器具の一部だけを販売した

以上に基き、地裁は被告による故意侵害を認定した。

② Ball Aerosol事件⁷⁾ (地裁2008/3/27)

原告は缶入りキャンドルに関する米国特許を有しており、缶入りキャンドルを販売する被告を提訴した。

被告は提訴前に、被疑侵害品の設計や販売に関する知識を原告から得ており、本件特許の存在も認知していた。しかし被告は、本件特許の侵害には、クレーム中において説明的に記述された、キャンドル点灯時の缶の使用形態に従って缶入りキャンドルが使用されることが必須として非侵害を主張した。また、専門家の法的助言は得ていたものの、非侵害の抗弁が強いと信じていたことから、法的助言を得たという事実を根拠とした故意侵害防御は放棄した。

一方、地裁は、被告の解釈は客観的に誤っており、装置発明クレームの侵害にはクレームの使用形態で使用する事が可能であれば十分として被告の侵害を認めた。さらに、原告からの警告後の製造販売にあたって、被告が専門家の法的助言に従ったことを被告は立証できず、略式判決で侵害が認められた後でも侵害行為を継続していたため、侵害態様について誤った解釈をしていただけでなく、改善措置が十分にとられていなかったとし、懲罰賠償の妥当性を認めた。

また、提訴後の被疑侵害者の行為については、特許権者は仮差止により対抗できるため、地裁は提訴後の証拠のみを基礎に故意侵害を認めることはできないことに言及しながらも、これらの状況証拠から、Seagate基準に当てはめても被告の行為を故意侵害とする以外の結論を、合理的に導けないと認めた。

3. 2 故意侵害が否認された判決

③ Cohesive事件⁸⁾ (地裁2007/8/31)

原告は、高速液体クロマトグラフィ (HPLC) の分離の効率を上げるための装置および方法に係る米国特許を所有しており、HPLCのカラムを製造する被告を提訴した。

地裁は、被告が、被疑侵害品の製造、販売をする前に、社内弁護士や科学者との間で会議を行っており、科学者は自身の結論を提示した上で、非侵害との裏付けを満場一致で結論付けている点に触れた。そして、被告は、誠実に侵害を回避する努力をしていると説得させるための相当の注意義務を果たし、主観的にも客観的にも、侵害を構成する可能性が高くないことを確証させる義務を満たした後、初めて被疑侵害品を製造したと認められる、と地裁は判断した。

また地裁は、鑑定が社内弁護士により作成されたという事実は、その鑑定が誠実に作成されていないかどうかについての決定的要因とはならないと判断した上で、科学者の実験結果を考慮すれば、社内弁護士が、被疑侵害品は原告の特許を侵害していないと故意にまたは無謀にも結論付けたとする明確かつ説得力ある証拠は存在しない、と結論付けた。

④ Lucent事件⁹⁾ (地裁2007/10/30)

原告は、MPEG等に関連する特許を所有し、被告を特許権侵害で提訴した。被告は故意侵害なしとの部分的略式判決の申立を行い、地裁は、以下の理由によりSeagate基準の第一要素が立証されていないと判断した。

- I. 原告は、原告特許はMPEG-2規格に準拠させるために必須の技術であり、被告は自己の製品がMPEG-2を使用していることを認めていると主張する。しかし、被告はそれを議論のために認めているにすぎないため、原告特許の有効性に異議を唱えることは否定されず、また、それを認めることが特許侵害を認めることに等しいわけではない。
- II. 原告の提出した専門家鑑定は、侵害に関する分析は行っているものの、有効性などの分析は行っていない。
- III. 原告特許の再審査請求が認められたこと

は、被告の主張を支持する。原告は、査定系再審査では統計上大多数の再審査請求が受け入れられると主張するが、USPTOが特許性に本質的な疑義があると判断した事実は変わらない。再審査命令があれば常に原告は故意侵害の立証責任を果たしていないと推定されるわけではないが、総合状況の一要素として考慮される。

- IV. 原告の提出した専門家宣誓書にも、侵害の危険性が通常高いものであること、又は、単なる不注意な特許の解釈を超えた行為の結果であることを専門家が考慮したことが示されていない。

⑤ Rhino事件¹⁰⁾ (地裁2007/11/14)

原告は、傾斜台に関する米国特許を所有しており、被告の傾斜台が原告の特許を侵害するとして提訴した。

地裁は、故意侵害に関して次のような判示を行った。

略式判決の段階で両当事者が提出した証拠は、被告が原告製品を見て、より良く設計できると考えたことを示している。被告は原告特許を理解し、設計変更による特許回避（以下、設計回避という）しようとして試みた。これらの事実から、被告は「客観的に高い侵害の可能性」をもって行動しなかったと認められる。

なお、特許制度の利点の一つは、設計回避をせざるを得ないという「負の誘因 (negative incentive)」が働くことであり、競業者の製品が特許されているときであっても、市場にイノベーションをもたらすことになる。これは懲罰的な損害賠償の判断により、阻止されるべきではない。ただし、行動が明らかに、懲罰賠償の決定が必要な程好ましくない場合は除かれる。

以上により、地裁は、原告は被告による客観的な無謀性を立証しておらず、懲罰賠償は正当化されないと、原告の請求を否認した。

⑥ Franklin事件¹¹⁾ (地裁2007/11/15)

原告は、埋没燃料タンクを製造販売する被告に対し2件の特許に基づく特許侵害訴訟を提起した。地裁で非侵害の略式判決が下されたが、控訴審で地裁判決は覆され差し戻された。差し戻し審では次の理由で故意侵害なしと判決された。

原告は故意侵害立証のために以下の証拠を提示した。

- I. 販売に先立ち弁護士鑑定取得を怠った
- II. 原告の前特許権者からライセンスを得るために被告が努力していた
- III. 特許関連技術に対する顧客ニーズ
- IV. 原告から被告への警告状

上記証拠は全体として第二要素の検討に役立つ可能性はある。しかし、被告を侵害で訴えたことや、被告がライセンスを求めていたと訴えたことは、Seagate事件判決で客観的基準とは無関係とされた被告の知識及び心理状態に相当し、第一要素の「有効な特許を侵害するという客観的に高い可能性」の有無とは関係がない。

また、一回目の略式判決での侵害分析（一方の特許は均等が審理され、他方は明細書と審査経過に基き、いずれも非侵害）が被告の非侵害との立場をサポートし、被告の行為は無謀でないと認められ、第一要素を満たさない。

⑦ Trading Techs事件¹²⁾ (地裁2008/1/3)

原告は金融派生商品取引用ソフトウェアに関する特許を有しており、同種のソフトウェアを販売する被告を提訴した。地裁は以下の理由により、故意侵害の陪審評決を取り下げた。

第一要素について：

- I. 侵害品の開発行為は、特許登録前のものであり、特許権の範囲が確定していない段階では第一要素を満たさない
- II. 被告は原告特許権の存在に気付いた際、被疑侵害品を販売し続けることなく直ちに被疑侵害品の販売を中止し、設計回避の上、

原告特許を侵害しない新製品での販売を始めた。

第二要素について：

- I. 被告は訴答時に全ての製品が非侵害である旨主張し、特許無効が本訴訟において激しく争われていたことから、被告は正当な防御手段を持っており、客観的な侵害リスクを「知っていた」とは言えない。
- II. 特許登録前の行為を故意侵害の判断材料とする要因はないとは言えないが、それは原告製品のプログラム自身をコピーしようとした等、原告製品の悪質なコピーを行ったような場合であり、単に模倣しようとしていたというだけでは悪質とは言えない。原告プログラムと類似のプログラムを製作しようとしていたことも、業界で古くから行われている行為に過ぎず、「悪質なコピー」と言える程の事実ではない。
- III. 被告の一つは、他の被告会社を買い取る際に第三者預託を行っているが、これは原告提訴後であり、敗訴リスクを考慮することはビジネスにおける賢明な措置であるから、これによって被告が原告特許の侵害を認めたという証拠にはならない。

⑧ Pivonka事件¹³⁾ (地裁2008/2/19)

原告は、ペットキャリヤを対象とする2件の特許を、被告が侵害したと主張し提訴した。

被告は原告特許の出願よりも1年以上前に被告ペットキャリヤを概念化し、図面を作成した。また原告の特許出願前に、小売業者に製品展示を行った。さらに被告は原告特許出願日より早い優先日の出願を有していると主張した。

被告はUSPTOにインターフェアレンスを請求し、訴訟とUSPTOの審査は、並行して行われた。

また被告は、原告特許は無効であり、権利行使不能であり、非侵害であるとする略式判決を

申し立てた。

一方、特許審判インターフェアレンス部は、審査の結果、対象となる原告特許の全クレームは、従来技術の組み合わせから自明であり特許できず、同様に被告特許の関連クレームも無効であるとする予備的命令を発した。

被告は、原告特許を知った後、特許弁護士に相談し、侵害に対する防御があったと信じたことを示す証拠を提示した。上記USPTOの予備的命令は、被告が原告特許の有効性に対して、外見上は異議を唱えたことを示している。かかる状況下で原告は、被告の行為が、第一要素を満たすことを、明確かつ説得力ある証拠により立証できておらず、略式判決において、故意侵害についての原告の主張は全て棄却された。

4. 考 察

以下、故意侵害を回避するために留意すべき点について、Seagate基準における二つの要素から考察する。

4. 1 Seagate基準の第一要素

(1) 結論の合理性

特許非侵害、あるいは無効との立場に一定の合理性が認められれば、第一要素を満たさなくなると考えられる。そこで、ここでは以下の観点から考察を試みた。

1) プロセスの合理性

一般に、侵害を回避するための十分なプロセスが踏まれたかという点が、故意侵害か否かの判断の分かれ目になることが多い。

I) 社内での十分な検討

製品の製造、販売をする前に社内でも十分な検討がなされていたという証拠は、故意侵害の防御の補強になり得る。

Cohesive事件では、地裁は、被告製品の製造、販売前に、社内弁護士や社内の科学者らとの間で会議を行い、侵害の可能性が高くないと

判断した後に、被疑侵害品を製造したと認定し、故意侵害を否定した。即ち、結果的に非侵害との判断が誤りだったとしても、誠実になされた客観的な実験事実に基いた非侵害との結論は、故意侵害の防御の補強になり得ると考えられる。

II) 弁護士意見の取得

Seagate事件判決において、弁護士による正式な鑑定を取得することが必須ではないことが確認されているが、Seagate事件判決以降の地裁判決では、故意侵害の防御の補強になり得るケースについてより具体的に判示している。

Cohesive事件では、被告が被疑侵害品を製造、販売する前に、非侵害であると結論付けたメモを社内弁護士が作成していた。Pivonka事件では、被告は、弁護士の法的助言を書面により取得してはいないが、原告の特許を知った後すぐに弁護士に相談をし、侵害への防御が可能であることを信じていた。いずれの事件も、地裁により故意侵害が否定されている。

即ち、被疑侵害品の製造、販売前に作成された社内弁護士の非侵害のメモは、故意侵害の防御の補強になり得ると考えられる。また、原告の特許を知った後すぐに、弁護士による法的助言を受けていれば、それが口頭によるものであったとしても、故意侵害の防御の補強になり得ると考えられる。

一方、Ball Aerosol事件では、被告は非侵害の主張は十分に強いとして、社外弁護士による法的助言に基く主張を放棄したため、特許侵害が認定された際、原告からの警告後、弁護士による法的助言に基いて販売を開始したことを被告は立証できなかった。地裁は、これらを他の事実も含めて総合的に判断し、故意侵害を認めている。

即ち、社外弁護士により非侵害の法的助言を得ていたとしても、裁判所において、当該社外弁護士による法的助言に基く主張を行わなかった場合に、故意侵害との認定に対する防御の正

当性が薄くなる可能性が高くなる点には留意する必要がある。Seagate事件においても明示されている通り、弁護士による鑑定を取得することは故意侵害の防御に必須の要件ではないが、他の故意侵害防御の根拠が弱い場合、弁護士—顧客間秘匿特権が消えるリスクを負ってでも弁護士の法的助言を得たことを証拠として用いざるを得ない場合も存在し得ると考えられる。特許侵害に対する防御の強弱に関わらず、万一有効な特許を侵害すると認定されてしまった場合に、弁護士による法的助言を根拠としなくても故意侵害の防御が可能かどうか、十分検討しておく必要がある。

III) 登録前特許についての対応

故意侵害の判断は、特許前の行動というよりは、特許後の行動に焦点を合わせるべきとしたTrading Techs事件のような判決もあり、一般的に、登録前の特許に対する対応で故意侵害と認定されるケースは少ないと考えられる。

Trading Techs事件では、被告製品の販売開始時点で、原告特許は登録されていなかった。当時被告は、原告特許出願の存在を知っていたが、それだけでは、故意の立証には不十分としている。

しかしながら、特許製品の主要部を真似た「悪質なコピー」を特許登録前に製造、販売する行為は、故意の認定と関係があり、故意侵害の認定の可能性が高くなることに留意すべきである。

2) 実体部分

侵害回避のための合理的なプロセスだけでなく、導かれた結論の合理性も重要な故意侵害の判断材料となる。また、侵害回避が困難だとしても、他の抗弁の合理性により故意侵害を免れ得る。

Lucent事件では、第一要素の認定には、非侵害か否かだけでなく、特許の有効性等も加味する必要があるとされた。即ち、被告の抗弁と

して、非侵害主張のみならず、侵害の抗弁として考え得るすべての要素が抗弁の根拠となり得る。具体的には、非侵害はもとより、特許無効、権利行使不能も含まれ、ラッチェス (Laches) やミスユース (misuse) 等も抗弁として有効であろう。

従って、非侵害主張が困難であるというだけでは故意侵害の証拠として不十分であることに加え、客観的に高い侵害の可能性とは、その特許の有効性、権利行使可能性等を総合的に考慮して立証する必要がある、規格準拠のための必須技術である等、単に状況証拠的に侵害可能性が高いという以上の立証が必要となろう。

一方、Church & Dwight事件では、被告の無効主張が既にUSPTOで否定されたものだったため、その特許無効の抗弁には合理性がないとされた。また、非侵害主張についても説得力がないとして退けられた。

即ち、客観的に高い特許侵害に対する抗弁は、単に正当なプロセスが踏まれただけではなく、それを基礎に導かれた結論に対して、十分な客観的合理性が認められなければ、Seagate基準の第一要素を否定する十分な証拠になるとは言えない点に留意する必要があるだろう。

(2) 公的機関の判断

訴訟当事者とは独立した公的機関が、特許の有効性や、特許と製品との関連性を否定する何らかの判断を行っている場合、第一要素に影響を及ぼすと考えられる。実際に以下の判決で、USPTOや裁判所の特許無効や非侵害との判断が有効な抗弁となり得ることが示されている。

1) USPTOの判断

Pivonka事件では、特許審判インターフェアレンス部による予備的な特許無効の判定が、故意侵害を否定する一つの判断材料とされた。

一方、Church & Dwight事件では、USPTOで既に否定された特許無効論に依拠したこと

が、客観的に高い侵害の可能性の要件を満たすことの一つの判断材料とされた。

このように、USPTOの判断は、故意侵害を判断する有力な材料である。

また、Lucent事件が示唆するように、USPTOの再審査命令があれば特許の有効性に疑義を生じている根拠となり、再審査の結論が出ていなくても故意侵害の防御になり得る。従って、侵害警告を受けたとき、審査時のものとは異なる有効な資料を見つけたり、同じ審査引例だが審査時とは別観点の特許無効論が組み立てられたりする場合に、再審査を請求してUSPTOの再審査命令を得ておくことは故意侵害のリスク回避の一手段となる。ただし、USPTOが特許有効と判断した場合、その後の侵害行為には再審査命令を用いた抗弁が使えなくなる点は予め留意しておく必要がある。

2) 裁判所の判断

Franklin事件では、第一審の判断は、たとえその結論が上級審で覆っていても判断材料になり得ることを示唆している。本事件の判示から、上級審で結論が覆るような微妙なケースであれば、故意侵害を免れる可能性があるとも考えられる。従って、訴訟が上級審に移る場合、下級審での侵害分析が故意侵害防御に使えないかを検討しておくべきである。

(3) 客観性

Seagate事件判決では、客観性の要件には、被疑侵害者の心理状態は無関係であることが判示されている。この点に関して、Seagate事件後の複数の判決で、被疑侵害者の主観に関わる事項についての判断が下されている。

Trading Techs事件では、被告が非侵害の抗弁を行わなかったことは、直ちに第一要件を満たすわけではないことが判示された。またFranklin事件では、被告が原告の前特許権者にライセンスを求めていたことは、被告の知識及

び心理状態にあたり、客観的に高い侵害の可能性の要件を満たさないことが判示された。

Ball Aerosol事件では、誤ったクレーム解釈に基づいて侵害行為を行っていた被告の主観を故意侵害の判断材料とせず、クレーム検討が不十分で無効又は非侵害の誠意ある信念を形成できていないことを示す証拠等により故意侵害と判断された。

このように、非侵害の抗弁をしない、ライセンスを求める、クレーム解釈を誤る、といった事実は主観的要素に相当し、直ちに第一要素を満たすことにはならないと考えられる。

(4) 設計回避

特許権者による故意侵害の主張に対し、設計回避は、被疑侵害者が侵害回避の努力を行っていたとの抗弁として有用である。

ただし、例えば、表面的なものであって侵害回避に到底役立たないような設計回避である場合には、逆に故意侵害の主張に対する抗弁上、不利となる恐れがある。

Trading Techs事件では、被告は原告特許の存在に気付いた際、直ちに被疑侵害品の販売を中止し、設計回避の上、原告特許を侵害しない新製品での販売を始めていた。また、特許登録前に行われた原告製品の模倣も、悪質なコピーと言える程度的事实はないと判断され、故意侵害が否定されている。

Rhino事件では、被告は原告特許を理解し、設計回避しようと試みたことが第一要素否定の根拠とされている。

上記二つの事件のうち、Trading Techs事件における被告新製品は、訴訟において非侵害が確認されているが、Rhino事件における被告製品は、特許侵害と認定されていることから、設計回避が、結果として特許侵害を免れ得ない場合であっても、侵害の回避に到底役立たないもので無い限り、故意侵害に対する抗弁として有

用であると考えられる。

(5) 提訴後の行為

Seagate事件では、通常の場合では故意侵害は提訴前の被疑侵害者の行為に基づいて認定されると判示されている。しかしながら、これは故意侵害の認定にあたって提訴後の被疑侵害者の行為を考慮してはならないことを意味するものではない。提訴後の行為のみに基づいて故意侵害を認定することはできないが、当該行為は総合状況の中で考慮され得る一要素である。

Ball Aerosol事件では、被告は提訴、地裁による侵害の認定、原告からの販売停止要求がなされた後も販売を継続し、さらに原告及び地裁に販売を中止したとの回答をしながらその後も販売を継続したことから、これらの提訴後の行為が総合状況の中で考慮され、故意侵害が認定されている。

本事件のように、非侵害又は特許無効の主張が十分に強いと考えて弁護士の法的助言に基づく防御の主張をせずに行為を継続する場合であっても、意に反してそれらの主張が不十分とされて侵害が認定される場合があり得、その際には提訴後に継続していた行為が考慮されて故意侵害が認定される可能性がある。したがって、警告、提訴、裁判所による侵害の認定などがなされた時点では、自己の主張の根拠及び後にその主張が不十分であると判断される可能性を再検証して、行為を継続することの可否を適切に判断するとともに、故意侵害の認定の可能性を高くする要因となる行為を避けることに留意すべきである。

4. 2 Seagate基準の第二要素

Seagate基準の第二要素は、第一要素の客観的に高い侵害のリスクを侵害者が知っていたか、あるいは知っているべきだったといえる程明らかであったかが問われる。ここで「リスク

を知っていた」とはどのような基準で判断されるかについて考察を行う。

(1) 実際の知識の有無

問題特許の存在、侵害問題の有無、等を知っていたことは、従来通り故意侵害防御に不利に働く（Ball Aerosol事件、Church & Dwight事件等）。特許権者から書面による通知を受け取っていたり、特許技術について情報を入手していた等の事実があれば、第二要素が立証される可能性が高いものと考えられる。

問題となる特許が存在していることを知りながら何の検討も行わないことは、避けるべきであろう。

(2) 登録前の行為

登録前の特許は第一要素における「客観的に高い侵害の可能性」が発生し得ないため、故意侵害が判定される可能性は小さい。しかしながら、Trading Techs事件で判示されているように、対象特許が登録前であっても被疑侵害品が対象特許のデッドコピーのような場合、第二要素に該当する事実として重要になると考えられる。特許と被疑侵害品の類似性が高い場合は、特許登録前だからといって対策を講じることなく静観することは危険であるといえる。

(3) 状況証拠

その他、当該特許に特に注目していたと推測できる事実は、第二要素の防御に対し不利に働く恐れがある。

1) 設計回避のタイミング

設計回避を行ったタイミングが遅かったり、結局は行われなかったという事実は第二要素を検討するにあたり不利となる恐れがある。Church & Dwight事件では、設計回避を特許に対する技術的防御を検討した後に行うつもりだったという事実が第二要素認定の理由として

挙げられた。しかしこうしたプロセスは実際の製品設計では起こり得ることであり、またこの事実が第二要素の立証にどれ程寄与したのか判決から読み取ることは困難である。実務を行う者としてできる対策としては、問題となる特許を発見した場合は、未解決のまま放置しないということであろう。

2) サプライヤーへの求償

1)と同様、Church & Dwight事件では、特許保証を求めたという事実が第二要素の立証要素として挙げられている。ただし、これも実務上特に珍しくはなく、この事実の第二要素立証のための寄与を判決から読み取ることはできない。万全を期すならば、サプライヤー等に対象特許への対応を依頼した場合、問題が解決されたかどうか追跡することは必要と考えられる。

3) 設計回避

設計回避は第一要素の考察で前述したが、効果のない設計回避は、第二要素にとっても不利に働くと考えられる。Church & Dwight事件のように、ただ直接侵害を回避する程度の設計回避の場合、逆に当該特許を知っていたこと、当該特許に対して侵害のリスクを感じていたことが推測されることから、第二要素の証拠として被告に不利に作用した。第一要素と同様、設計回避の際には、十分な技術検討を経るべきと考えられる。

4) ライセンス交渉

特許権者からライセンスを得ようとしたことは、第二要素にとって不利に働く事実となる恐れがある（Franklin事件）。ライセンス交渉を合意に至ることなく終了させる場合には、交渉を行った事実という負の要因をカバーするための対策（設計回避、非侵害、特許無効の根拠を固めておく等）が必要であると考えられる。

5) 訴訟への資金面での備え

既に提訴されている特許侵害訴訟の敗訴・和解等のリスクに資金面で備えていたという事実

は、ビジネス上当然の対策であり、客観的な侵害のリスクを知っていたということにはならないと判断された例がある（Trading Techs事件）。Seagate基準の第一要素も含め、提訴後の行為については、悪質なものでない限り故意侵害の根拠とはなりにくいと考えられる。

5. おわりに

以上、米国における故意侵害のSeagate基準について、主に防御側からの視点に立って実務上の留意点をまとめた。Seagate事件判決で述べられているように、外部弁護士の鑑定をとる積極的義務は存在しないということを考えると、例えば、重要案件には従来通り社外弁護士の鑑定取得も考慮して手厚く対応し、重要度の下がるものにも社内での検討を行って最低限の対策を打つなど、各社の置かれた立場に合わせてクリアランス業務を行っていくのがよいと思われる。

ただし、存在を知った特許に対し何の対応も行わないことはSeagate事件判決以後も避けるべきであり、何らかの検討、対策を行い、対応を完結させるという基本的方針は変わっていないと考えられる。

なお、今回挙げた判決は全て地裁判決であり、故意侵害有無の検討精度を高めていくためには、今後のCAFC、最高裁判決の蓄積が待たれる。

また、本稿ではSeagate基準を第一要素、第二要素のそれぞれに分けて考察を行ったが、現実には、各種事実をSeagate基準の第一要素または第二要素のいずれかに明確に当てはめることは、判決の蓄積の少ない現時点では困難な面も否めないであろう。故意侵害に対する防御を検討する際には、手持ちの各事実を第一要素、第二要素両面から検討することが望ましい。

本論説が、第三者特許のクリアランス業務に携わる読者の参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 35 USC § 284
- 2) Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., Inc., 717 F.2d 1380, 1389, 1983 U.S. App. LEXIS 13671, 219 U.S.P.Q. 569, 576 (CAFC 1983/9/23)
- 3) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 2007 U.S. App. LEXIS 19768, 83 U.S.P.Q.2D 1865 (CAFC 2007/8/20)
- 4) Convolve, Inc. v. Compaq Comp. Corp. (ニューヨーク州南部連邦地裁 00 Civ. 5141)
- 5) Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 2004 U.S. App. LEXIS 19185, 72 U.S.P.Q.2D 1560 (CAFC 2004/9/13)
- 6) Church & Dwight Co. v. Abbott Labs., 2008 U.S. Dist. LEXIS 49587 (ニュージャージー州連邦地裁 2008/6/23)
- 7) Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Ltd. Brands, Inc., 553 F. Supp. 2d 939, 2008 U.S. Dist. LEXIS 24414 (イリノイ州北部連邦地裁 2008/3/27)
- 8) Cohesive Techs., Inc. v. Waters Corp., 526 F. Supp. 2d 84, 2007 U.S. Dist. LEXIS 69464 (マサチューセッツ州連邦地裁 2007/8/31)
- 9) Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 95934 (カリフォルニア州南部連邦地裁 2007/10/30)
- 10) Rhino Assocs., L.P. v. Berg Mfg. & Sales Corp., 531 F. Supp. 2d 652, 2007 U.S. Dist. LEXIS 84291 (ペンシルバニア州中部連邦地裁 2007/11/14)
- 11) Franklin Elec. Co. v. Dover Corp., 2007 U.S. Dist. LEXIS 84588 (ウィスコンシン州西部連邦地裁 2007/11/15)
- 12) Trading Techs. Int'l, Inc. v. eSpeed, Inc., 2008 U.S. Dist. LEXIS 295 (イリノイ州北部連邦地裁 2008/1/3)
- 13) Pivonka v. Cent. Garden & Pet Co., 2008 U.S. Dist. LEXIS 12022 (コロラド州連邦地裁 2008/2/19)

(原稿受領日 2009年3月5日)