

# 米国特許侵害訴訟における ダメージ・エキスパートの役割

——インサイダーの観点——

ケビン・アースト\*  
藤森涼恵(訳)\*\*

**抄録** 特許侵害による損害賠償額の決定には、数多くの要素を考慮した上での熟練者による評価を要する。広く使用されていた「25%ルール」を撤廃した2011年のUniloc v. Microsoft判決を含む最近の米国における判例は、特許侵害による損害賠償額算定アプローチの多様性を増し、そうした様々なアプローチを実施するための分析方法、その分析実施に必要な提出文書の範囲をも拡大した。本稿においては米国における特許侵害による損害賠償額算定方法の近年の発展、および現在受け入れられている損害賠償額算定方法実施におけるダメージ・エキスパートの役割とその活用における留意点を考察する。

## 目次

1. はじめに
2. 合理的ロイヤルティ
  2. 1 仮想交渉
  2. 2 合理的ロイヤルティの歴史的発展
  2. 3 合理的ロイヤルティレート
  2. 4 合理的ロイヤルティベース
  2. 5 証拠開示手続（ディスカバリ）
3. ロスト・プロフィット
4. おわりに

## 1. はじめに

2014年7月8日、ブラジルのサムスン工場から多数の携帯電話とタブレットが盗まれるという事件があった。事件から1日でサムスンは被害額が約640万ドルであったことを公式に発表した。製品在庫額がすぐに把握できるものであることを考えればこのスピードでサムスンが被害額を算定できたことは驚きではない。有形資産はサムスンの財務諸表において報告・トラッキングされており、この盗難事件のような予期

せぬ損失があった場合には補償が得られるよう保険をかけておくことが通常期待されているからだ。

一方、製品在庫ではなくサムスンの競合企業が携帯電話のアンテナに関する特許技術をサムスンから盗んだとしたらどうであろうか。以下では、このようなサムスンのアンテナ技術に関する特許侵害訴訟を想定した仮想事例を検討するが、この場合、サムスンの被害額の算定はかなり困難なものになるであろう。設備や在庫といった有形資産と異なり、特許などの無形資産の価値は通常は一般会計規則上財務諸表で報告もしくはトラッキングされず、知的財産権は稀にしか、あるいは全く、保険の対象となりえないのだ。

また、通常一度に一人しか使用することがで

\* 284 Partners, LLC 米国公認会計士  
Kevin ARST

\*\* Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP 米国弁護士  
Suzue FUJIMORI

きない有形資産とは異なり、サムスンのアンテナに関する特許技術はサムスンそして侵害者が同時に使用可能である。その結果、一つの侵害による被害額は特許の価値全体よりも低くなるのが予想される。つまりアンテナ技術特許全体の価値から個別具体的な侵害の価値を取り分けて当該侵害の被害額を算定しなければならない。サムスは携帯電話やタブレット、無線ドングル、パソコンもしくはドローンといった侵害者の製品に対するアンテナ特許技術の価値を決定するところから始めなくてはならないのだが、こうした侵害製品はマイクロプロセッサやベースバンドチップ、タッチスクリーンなどの多くの部品から構成されるかもしれない。そしてアンテナ以外のそれら部品が当該製品の商業的成功には欠かせないものであるかもしれない。さらにそれら部品が数多くのその他の特許技術を使用しており、そうした特許も製品の商業的成功に寄与している可能性がある。そうした技術的要素だけではなく、侵害製品の商業的成功は製品デザインやブランド効果、流通経路などのビジネス要素にも一部負うところがあることも大いにあり得る。侵害品に対するアンテナ特許技術の相対的寄与率の評価にはこうした要素すべてを検討することが必要である。

もしサムスンが被疑侵害者に対し米国における特許侵害訴訟の提訴を検討するのであれば、アンテナ特許技術の経済的寄与率を多数の部品から構成される携帯機器において評価することの複雑さに加え、サムスは特許侵害における損害賠償額の回復に関する複雑かつ日々進化する判例も念頭において取得し得る損害賠償額を算定しなくてはならない。特に問題のアンテナ特許技術が標準技術（例：WiFi, Bluetooth, LTE）の必須特許であり、公正かつ合理的であり非差別的なライセンス許諾の対象（Fair Reasonable and Non-Discriminatory）である場合、損害賠償額の算定はますます複雑さを増す。

ではサムスンは一体どのようにしてアンテナ特許技術の侵害によって被った損害の性質そして賠償額を決定できるのだろうか。そうした決定のために必要になるのがダメージ・エキスパートである。

## 2. 合理的ロイヤルティ

特許侵害裁判において損害賠償額を決定し、その決定をサポートする証拠を裁判所に提示するにおいて、そのために検討すべき技術的、経済的、そして法的複雑性を勘案した場合にサムスンのような企業はダメージ・エキスパートと呼ばれる外部専門家を雇うことが通常である。以下に解説するように、ダメージ・エキスパートはある特許に関する侵害の損害賠償額の算定において、適切な方法であると一般に受け入れられている方法を適用するのに必要な証拠の収集をクライアントと行う上で重要な役割を果たすことができる。

米国において特許侵害の事実を成功裏に立証できれば特許権者は侵害者から侵害行為の対価として合理的ロイヤルティ以上の金額を回収する権利を与えられている。合理的ロイヤルティは通常「仮想交渉」(hypothetical negotiation)と呼ばれる枠組みの中で決定される。そこでダメージ・エキスパートは「侵害行為の開始段階において特許権者と侵害者が合理的かつ自発的に問題の特許のライセンス許諾契約を締結しようとした場合、特許権者と侵害者はいくらのロイヤルティに合意したであろうか」という問いに対する答えを特定しようとする。

### 2.1 仮想交渉

合理的ロイヤルティの算定方法の発達について述べる前に、まず仮想交渉と実際のライセンス交渉との差について以下に解説する。

第一に仮想交渉においてはライセンサーとライセンシーが問題の特許が有効であり、仮想交

渉によるライセンス許諾がなければライセンシーによって当該特許が侵害されてしまうという理解を共有していることを前提とする。つまり仮想交渉では特許の有効性や侵害性を争うことを想定しない。一方、実際のライセンス交渉では特許の有効性や侵害性が交渉の焦点になることが多々ある。

第二に必要な適切な範囲において、仮想交渉では仮想交渉の時点以降に発生した事象を勘案することが許されている。例えば2016年の時点で、2010年に仮想交渉を実施したとしたらどのようなようになったであろうかを検討する際に、2011年、2012年に発生した事象も勘案することができる。実際のライセンス交渉ではもちろん将来発生する事象に関する情報を交渉当事者が勘案することは不可能である。

第三に仮想交渉では交渉当事者がお互いに相手の状況をすべて理解していると考え。つまり両当事者が「自らの手の内を相手方に開示する」(lay their cards on the table)のものでありライセンサーとライセンシーがそれぞれ侵害やロイヤルティの決定に関する事実情報をすべて把握していると考え。実際のライセンス交渉においては相手方の機密情報を完全に把握することは稀もしくは不可能である。米国特許侵害訴訟の証拠開示手続において開示される情報量や情報の質は事件毎に異なるが、多くの米国特許侵害裁判では損害賠償額の算定において最低でも特許使用製品や特許技術に関するライセンス契約、財務予測、予算、事業計画、会計記録、営業計画、戦略、ライセンス計画、製造計画、販売計画などの分析が必要と言える。

特に第三の点においては独立した外部専門家であるダメージ・エキスパートを利用することが重要となる。損害賠償額算定においてダメージ・エキスパートであればこちらの機密情報はもちろんのこと相手方の機密情報のすべて(外部弁護士のみ閲覧許可、とされたものも含む<sup>1)</sup>)

を独立した外部専門家として閲覧でき、それら情報を総合した上で損害賠償額を算定することができる。また、ダメージ・エキスパートは損害賠償額決定のために相手方に対してどのような証拠提出を要請すべきか、そしてこちらはどのような証拠を提出すべきか、の検討において弁護士や当事者を支援するのである。

## 2. 2 合理的ロイヤルティの歴史的発展

米国において合理的ロイヤルティとして損害賠償額を算定する場合、そのアプローチは長きにわたり「25%ルール」として知られる方法論に支配されていた。この方法論は問題の特許を使用する製品の期待利益の約25%を合理的ロイヤルティ率と一律にみなすものであり、侵害者によって付加された製造方法や事業リスクの管理、製品改善など特許技術以外の要素が被疑侵害品の販売に貢献したものと考え、利益の大部分(75%)はライセンシーたる侵害者が取得すべきことを前提としている。

25%ルールに反対の立場をとるものからは、このルールが多くの問題を抱えることが指摘されていた。例えば25%ルールは(1)特許技術の被疑侵害品の利益実現における重要性を無視している、(2)非侵害代替品がロイヤルティレートに与える影響を無視している、(3)ライセンシーとライセンサーの関係を無視している、などである。つまるところ、すべての特許がそれぞれ製品の期待利益の25%相当のロイヤルティを対価として得ることができるなら、ある製品に4件以上の特許が使用された段階ですべての利益が特許使用の対価として飲み込まれてしまうことになる。

独立した外部専門家であるエキスパートによる証言の影響力の大きさ、そしてそうした証言が判断を誤らせ得ること、を勘案し最高裁判所は有名なDaubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals事件<sup>2)</sup>における判決で連邦裁判所判事が



公判においてエキスパートの証言を許す、許さないを決定する門番の役割を果たさなくてはならないと述べた。判事の門番たる役割は主に(1)提供された証言は依拠するに値するものか、(2)エキスパートの論理や方法は問題となっている事実に適切に合致するか、すなわちエキスパートの意見書は問題となっている事実に関連するものか、という二つの質問に回答する形で実行される。もし裁判所がエキスパートの意見書は依拠できるものではない、および／または事実に関連するものではない、と判断した場合、そのエキスパートは公判で証言することが許されず、このことを「エキスパートがダウバートされる (Dauberted)」という。

その明らかな欠点にもかかわらず、米国連邦地方裁判所は長きに亘り25%ルールの使用を認め、25%ルールを使用するダメージ・エキスパートをダウバートすることなく門番としての役割を果たすことを放棄してきたと言える。しかしながら2011年1月のUniloc v. Microsoft事件<sup>3)</sup>の判決において米国連邦巡回控訴裁判所が25%ルールは仮想交渉におけるロイヤルティ決定の方法として根本的に瑕疵がある、として25%ルールを禁止した。今では25%ルールに依拠した意見はDaubert事件で確立された判事の門番たる役割に照らすと許容されるものではない、と考えられ、代わりに裁判所はエキスパートに対し市場での特許発明による貢献を損害賠償額算定における証拠に注意深く結びつけるよう要請している。Uniloc v. Microsoft事件判決およびその他の関連判決は仮想交渉におけるロイヤルティ決定における25%ルールに代わる方法を適用することを特許侵害裁判の当事者そしてそのエキスパートに強要することになったのである<sup>4)</sup>。

### 2.3 合理的ロイヤルティレート

25%ルールの終焉とともに多くのダメージ・エキスパートは合理的ロイヤルティの計算方法

のベースとして通常使用されている定量的資産評価の方法、すなわちインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、そしてコスト・アプローチを使用するようになった。

インカム・アプローチは特許権のような資産を当該資産の使用によって得られる経済的リターンを参照することで評価する。ダメージ・エキスパートは問題となっている特許技術を使用した製品の売り上げおよび利益を、特許を使用しない類似製品の売り上げおよび利益と比較することでインカム・アプローチを使用することになる。例えばサムスンのアンテナ特許技術の侵害問題の場合、ダメージ・エキスパートは特許でカバーされるアンテナを搭載した携帯電話の売り上げおよび利益と、当該アンテナを搭載しない携帯電話の売り上げおよび利益を比較して検討する。サムスンもしくは被疑侵害者が、特許でカバーされるアンテナを搭載した製品の販売によってより多くの利益を得ている場合、そうした利益を定量的に把握することでインカム・アプローチを適用することができる。

マーケット・アプローチは、特許などの評価対象資産は市場における取引価格を参照することで評価され得る、という考えにもとづく。ダメージ・エキスパートは訴訟当事者や第三者によるライセンス状況を分析、評価することでマーケット・アプローチを適用することが多い。サムスンの例であれば、問題のアンテナ特許技術にかかわるサムスンのライセンス契約や類似の技術および経済的環境におけるライセンス契約が特定されれば、それらにおける支払い条件が問題のアンテナ特許技術にかかわるサムスンと被疑侵害者間の仮想交渉の構成およびその結果を勘案するにあたり依拠するに足るものとして適用される。

コスト・アプローチは仮想交渉における合理的な当事者がロイヤルティの交渉にあたり、対象特許技術の非侵害代替技術の使用に必要なコ

ストを勘案する、という前提にもとづく。ダメージ・エキスパートは非侵害代替技術の使用に必要な追加コスト、当該非侵害代替技術の市場における受け入れられ度合い、その代替技術を使用するために必要な設計変更の可能性などを勘案してコスト・アプローチを適用する。

上記のような定量的方法に加え、ダメージ・エキスパートはロイヤルティの仮想交渉に影響を及ぼし得る定性的要素も勘案して合理的ロイヤルティを評価する。例えばダメージ・エキスパートはライセンス条件が独占ライセンスなのか非独占ライセンスなのか、ライセンス許諾対象に製品分野や地理的に何らかの限定が加えられているのか、ライセンス製品は誰にでも販売され得るのか、など、仮想交渉におけるライセンス条件の性質や範囲を決定する必要がある。通常、独占ライセンスのロイヤルティレートは非独占ライセンスのロイヤルティレートより高いと考えられる。また、ダメージ・エキスパートはライセンサーとライセンシーの関係、例えば彼らが同じ地域における同じ製品分野の競合にあたるのか、もしくはライセンサーは発明者でライセンシーはその発明を商業化する立場にあるのか、などを勘案する。直接の競合間ではロイヤルティレートは非競合間におけるロイヤルティレートよりも高くなる傾向がある。こうした定性的な検討事項は実際のライセンス交渉においても交渉当事者により勘案されるものであり、したがってこれらは仮想交渉においても検討される必要がある。

## 2. 4 合理的ロイヤルティベース

実際のライセンス交渉におけるライセンス額算出と同様に、仮想交渉における合理的ロイヤルティレートが決定されると、当該合理的ロイヤルティレートを被疑侵害行為の規模であるロイヤルティベースに乗じて、損害賠償額としての合理的ロイヤルティ額を算出する。例えば被

疑侵害品の売り上げ台数を侵害行為によって得られた売上台数として、当該売り上げ台数を仮想交渉におけるライセンシーの侵害行為の損害賠償額を算出するためのロイヤルティベースとする場合もあれば、各交渉における事実や状況において適切と思われる商業行為からの売上額をロイヤルティベースとする場合もある。また合理的ロイヤルティ額はランニングロイヤルティではなく一括金として算出されることもある。

被疑侵害品が複数の部品から構成される場合、例えば携帯電話のアンテナにかかわる特許技術が問題の場合、現行の判例法にもとづいて合理的ロイヤルティにもとづく損害賠償額を算定しようとするのであれば、携帯電話全体の需要が当該アンテナ特許技術によって生み出されたものであるという証拠がない限り、携帯電話全体の売り上げを損害賠償額算出のベースとすることは許されない。ある特定の部品に関する特許技術が製品の需要を生み出したという証拠がない限り、合理的ロイヤルティはその部品単位(例：アンテナ)の売り上げをベースとして算出されなければならない、これは最小販売単位の原理として知られる。ダメージ・エキスパートによる分析においては損害賠償額が市場における特許技術の貢献レベルに結びつけられなければならない、という点がこの原理の背景にある。

## 2. 5 証拠開示手続 (ディスカバリ)

Uniloc v. Microsoft判決以前は、合理的ロイヤルティに関するダメージ・エキスパートの意見書は被疑侵害品に関する財務諸表と25%ルールからのみ作成されたと言っても過言ではない。裁判所がますます詳細な事実にもとづくダメージ分析を要請するようになってから、ダメージ・エキスパートが分析に必要とする情報量は増加した。もちろん実際に必要となる情報は事例毎に異なるが、計算アプローチ毎に一般的に必要といえる情報がある。

インカム・アプローチでは特許技術を使用する製品の売り上げおよび利益、そして特許技術を使用しない類似製品の売り上げおよび利益の比較が必要となるため、それらデータの入手が必須である。特許技術を使用する製品の売り上げや利益は、被疑侵害品そのものの財務情報から把握することができる。しかしながら特許技術を使用しない類似製品の利益は算定が難しい可能性がある。そこでダメージ・エキスパートは被疑侵害品に被疑侵害機能がなかった場合の利益を予測することができるような、日々の事業において作成される事業計画やその他の文書に依拠して特許技術を使用しない類似製品の売り上げや利益を算定しようとする。あるいは被疑侵害行為以前や被疑侵害行為と並行して、もしくは被疑侵害行為以降に被疑侵害者が製造販売する非侵害類似製品の利益に依拠することもできる。そうした非侵害類似製品の利益に依拠する場合、ダメージ・エキスパートは被疑侵害品と非侵害品間での特許技術以外の差異をどのように計算に反映させるか、を検討しなくてはならない。また、業界におけるベンチマーク的な利益が存在するのであればそれをベース利益として使用することもできる。つまり、非侵害類似品が実在しない場合、存在し得る非侵害類似品の利益値としてある利益値を算定するためには、被疑侵害品そのものの財務情報以上の多くの情報の収集が必要になる。

マーケット・アプローチにおいては、ダメージ・エキスパートは類似の技術が類似の経済的状況のもとで許諾されたライセンスにおいて当事者が支払うロイヤルティレートの把握を行う。ダメージ・エキスパートはライセンス契約の文言そのものからライセンスの技術的・経済的類似性を確立するための十分な情報を得ることができる場合もあるが、多くの場合、参照対象のライセンス契約の評価のために技術や経済的状況に関する追加情報の取得が必要となる。

コスト・アプローチではダメージ・エキスパートは特許技術の非侵害代替技術を使用するために必要なコストを算定する。被疑侵害者がそうした非侵害代替品およびそのコストの評価に関する文書を通常の事業において作成していた場合、そうした文書をコスト・アプローチの適用に活かすことができる。実際には、そうした文書が存在する場合の方が少ないため、ダメージ・エキスパートは技術に関する証人や市場の状況に関する証人の証言から非侵害代替品の可能性やその性質について評価する必要がある。

上述したようにロイヤルティベースは単純に被疑侵害品の売り上げとすることもできるが、被疑侵害品が複数の部品から構成され、そうした部品の一部のみが特許技術を使用する場合には、被疑侵害品全体の売り上げよりもロイヤルティベースが小さくなる。そうした場合、ダメージ・エキスパートは被疑侵害品の需要に関する情報を精査しなくてはならない。例えば顧客調査、マーケティング計画、販売報告、事業計画、経営報告などの通常の事業において作成される文書にそうした情報が含まれている可能性がある。さらに、ダメージ・エキスパートは被疑侵害品の需要と特許技術の関係を理解するために、該当産業のエキスパートの証言に依拠しなくてはならないかもしれない。もしダメージ・エキスパートがロイヤルティベースとして被疑侵害品の売り上げの一部のみを採用することが適切だと判断した場合、被疑侵害者の部品レベルの売り上げ記録や購買記録などの会計記録がロイヤルティベースの決定に必要なことになる。

### 3. ロスト・プロフィット

米国特許法は、問題の特許侵害行為がなければ特許権者がより多くの利益を実現できたであろう場合に、そうした失われた利益を損害賠償として回復することを許している。この損害賠償は「ロスト・プロフィット」と呼ばれ、典型



的なものとしては特許権者が得られたであろう売り上げを被疑侵害者が奪った場合の損害賠償が該当する。過去の例から勘案すると、ロスト・プロフィットを立証することは合理的ロイヤルティを立証することよりも難しい。ロスト・プロフィットによる損害賠償額の算定は、Uniloc v. Microsoft判決による影響を全く受けなかったが、ロスト・プロフィットの立証はそもそも多大なる努力を要するものである。

米国におけるロスト・プロフィットの立証として受け入れられている一つの方法は(1) 特許製品に関する需要があったこと、(2) 非侵害代替品が存在しないこと、(3) 失われた売り上げを確保できたであろうだけの営業および製造キャパシティを特許権者が持っていたこと、(4) 特許権者が得ることができたであろう利益額が定量的に算定できること、の四つを証明することである。

例えば、サムスンの携帯電話用アンテナ特許の例において、サムスンが当該アンテナ特許の侵害によって被ったロスト・プロフィットを回復しようとする場合、まずサムスンはアンテナ特許技術を使った携帯電話に需要があることを立証する必要がある。上述のロイヤルティベースの分析と同様に、ダメージ・エキスパートは特許技術使用品の需要創生において特許技術の貢献があった、と結びつける必要がある。そのため、ダメージ・エキスパートは上述の財務予測や事業計画などの文書を手の上、検討しなくてはならない。そしてそのようなダメージ・エキスパートによる需要分析には通常の事業においてサムスン、被疑侵害者が作成した文書の入手および検討が必要となる。

さらにサムスンは問題のアンテナ特許技術について非侵害代替品が存在しないことを立証しなくてはならない。サムスンのアンテナ特許を使用しない非侵害代替品が存在する場合、サムスンは侵害行為がサムスンから得べかりし利益

を奪ったことを証明できないことになる。そうした非侵害代替品の有無の決定には技術的検討が不可欠であるため、ダメージ・エキスパートは技術者や技術エキスパートの意見を得なくてはならないことが多い。

アンテナ特許技術が被疑侵害品である携帯電話の顧客需要を生み出しており、非侵害代替品が存在しない場合でも、さらにサムスンに被疑侵害品の販売数をカバーするだけの営業キャパシティや製造キャパシティが存在したことが立証されなければロスト・プロフィットは回復できない。例えば被疑侵害品数をカバーするに必要なだけの部品の供給をサムスンが得られなかったような場合はロスト・プロフィットの回復は許されない。そのため、サムスンのダメージ・エキスパートはそうした部品供給上の問題がなかったこと、侵害品の購入者に顧客リーチがあったことなどを対象期間におけるサムスンの在庫や製造ラインの稼働状況、営業カバレッジに関する文書などから分析評価しなくてはならない。

そして最後に、サムスンは経理上の観点から被疑侵害品が存在しなければ得られたであろう利益額を定量的に算定しなくてはならない。米国の裁判所では、ロスト・プロフィットの定量把握においては、サムスンが失ったと思われる販売額の達成に必要であった追加経費を控除した額を得られたであろう利益とみなす増分利潤(incremental profit)アプローチが採用されている。製造や販売の増加に左右されない経費である本社部門の間接費などはロスト・プロフィットの対象となる利益の算定においては控除する必要がない。そのため、ロスト・プロフィットにおけるサムスンの増分利潤マージンは、サムスンが特許技術を使用した携帯電話製品の販売から実際に得る純利益額より大きくなることが予想される。サムスンのダメージ・エキスパートは、サムスンの損益計算書やコストエント

リー項目などを分析評価し、得られたであろう販売からの増分利潤額を算定しなくてはならない。

#### 4. おわりに

米国における近年の損害賠償額の算出に関する判例法は、損害賠償額算出における分析アプローチの多様性、分析を実施するための仕組み、算定額をサポートするために必要となる情報、そしてダメージ・エキスパートの役割そのものを大きく発展させた。わずか5年前には被疑侵害品の販売額とコストデータに25%ルールを適用することでDaubert判決にもとづくエキスパート適格の要件をクリアすることができたといっても過言ではない。しかしながら、Uniloc v. Microsoft判決による25%ルールの禁止に始まり、そうした状況は全く変わった。今日では合理的ロイヤルティの算出はコスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、そしてインカム・アプローチといった資産評価アプローチとして一般に許容されている方法にもとづいてなされることが通常になった。こうしたアプローチの実施のためにダメージ・エキスパートは個別具体的な事件毎にデータを収集、分析評価し、自らの経験値も加えて健全な分析にもとづく損害賠償額を算定することを要請されているのである。そしてもし特許権者が合理的ロイヤルティではなくロス・プロフィットの回収を希望する場合でも、そのためにダメージ・エキスパートの作業量が減少したり特許権者や被疑侵害者が提出しなくてはならない情報量が減少するわけではない。合理的ロイヤルティ、ロス・プロフィットのいずれの場合でも特許権者、被疑侵害者からの情報の提供を受けてそれらを分析評価しなくては特許侵害の適切な損害賠償額の算定は望めないのである。

これらをふまえ、米国特許侵害訴訟にかかわる場合には特許権者、被疑侵害者のいずれも以

下の点に留意されたい。まず、米国特許侵害訴訟が始まった場合、早期の段階で良いダメージ・エキスパートを確保しておくことである。十分な経験値を持った良いダメージ・エキスパートに対する需要は高く、ダメージ・エキスパートの選定が遅れると良いダメージ・エキスパートを確保することが難しくなってしまう。弁護士と同様にダメージ・エキスパートもコンフリクトが生じる依頼人にサービスを提供できないため、選定が遅れるとますます選択肢が狭まる可能性もある。よって実際に訴訟が損害賠償算出のフェーズに突入するか否かにかかわらず、とりあえず良いダメージ・エキスパートを早期に確保しておくに越したことはない。また米国特許侵害訴訟に原告、被告いずれかの立場でかかわる企業は、訴訟においてダメージ・エキスパートと協同する人材を割り当てることがのぞましい。営業、マーケティング、企画、経理などの部門とネットワークを構築しており、そのネットワークによりダメージ・エキスパートが必要とする情報収集や会議の設定をよりスムーズに進めることができる人材であれば理想的である。そして最後に、弁護士依頼人間秘匿特権の保護のため、ダメージ・エキスパートとは代理人である弁護士と緊密に連携した上でやり取りをすることが望ましい。ダメージ・エキスパート自身は依頼人の弁護士ではないため、依頼人とダメージ・エキスパート間の直接のやりとりは弁護士依頼人間秘匿特権の対象とはならず、証拠開示手続における開示対象となってしまう。ダメージ・エキスパートが依頼人、特に経理担当者等に経理文書に使用されている用語の理解のために直接話を聞くことが必要になる場合等も多々あるが、訴訟戦略上注意を要する内容もあることから、まずは弁護士に相談し、訴訟戦略を勘案した上で弁護士が依頼人とダメージ・エキスパート間の適切なコミュニケーションを都度構築するのが良い。



以上、本稿では米国における損害賠償額算定の動向と、そこで登場するダメージ・エキスパートの位置付けについて解説した。本稿が会員企業にとって、米国のダメージ・エキスパートを理解する一助になるとともに、日本の損害賠償額算定の実務においても参考になるところがあれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 米国訴訟における証拠開示手続において「外部弁護士のみ閲覧可」と指定される文書は通常外部弁護士および外部弁護士の指示にもとづいて業務を行う外部弁護士のアシスタントやサポートスタッフ、そして独立した外部エキスパートによる閲覧が許される。ただし外部エキスパートによる閲覧については通常当該エキスパートの履歴書とともに相手方に当該エキスパートへ

の書類開示を予定していることを知らせ、相手方より指定期間内に反対が提示されなければ当該エキスパートへの開示が許される。

- 2) *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*, 509 U.S. 579 (1993)
- 3) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011)
- 4) ダメージ・エキスパートが通常検討すべき関連要素は *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp* 判決 (318 F. Supp. 1116, 166 USPQ. 235 (S.D.N.Y. 1970)) においてリストとして解説されている。

当該関連要素の詳細は、「米国判例のロイヤルティ交渉への応用—ジョージア・パシフィック判決15の基準を参考として—」(日本知的財産協会ライセンス委員会第2小委員会, 知財管理, Vol. 55, No.10, pp.1429~1445 (2005)) を参照。

(原稿受領日 2015年12月14日)

