

米国における故意侵害と弁護士の見定書について～最新の動向～

米国における特許法では制定当初から故意の特許権侵害に対する罰として損害賠償金増額 (Enhanced Damages) が用いられてきた。米国特許法では、故意侵害は責めに帰すべき行為と扱われるべきであり、それゆえ故意侵害は、無知又は善意の侵害よりもより厳しく罰せられるべきであるとみなされてきた。この一般的概念は今日も継続しており、損害賠償金増額は米国特許法 284 条において規定されている。

この損害賠償金増額に対する概念は変わらない一方で、「故意」とみなされる基準やその基準を満たすために必要な証拠は大きく変わってきている。同様に、弁護士の見定書を取得することの重要性や故意侵害の主張に対する抗弁のための見定のようものの必要性もまた相反する判決により大きく変わってきている。このような変化は、ほとんどの企業が行う適切なリスク評価や知的財産に関する予算の分配を困難なものにするだろう。

2016 年 6 月 13 日、米国最高裁は、2007 年に連邦巡回控訴裁判所により確立された故意侵害の判断のためのテストを否定し、再度、故意の判断に関する概念を変えた。今後、故意侵害による損害賠償金増額の裁定に対する防御において（必須ではないものの）弁護士の見定書の取得の重要性が増すかもしれない。

米国特許法 284 条を以下に示す。

原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、**裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の 3 倍まで増額することができる。**

これは、評決又は裁判所による特許権の侵害により支払われるべき実際の損害の総額の決定後、裁判所が、故意に対する罰として、裁量によりその損害の総額の 3 倍まで増額する可能性があることを意味している。損害賠償額を実際の損害の総額のままとするか 2 倍又は最大となる 3 倍の増額とするかは、故意の程度に対する裁判所の判断に基づく。この考え方はシンプルであるが、実際の適用の場面においては非常に複雑であった。

自社の製品や方法が特許権を侵害する可能性を懸念する企業は、従来からある世界共通的手段として、特許権、侵害被疑製品又は方法及び先行技術を分析し、その特許権の有効性や侵害の可能性についての結論を示す弁護士の特許鑑定書を取得している。主に、弁護士の鑑定書は、特許権の侵害を回避し、ビジネスリスクを減らすための慎重なステップを企業がとれるように、論理的な法的ガイダンスを企業経営に提供するものである。米国では、弁護士の鑑定書は、このような目的だけでなく、故意侵害の認定に対する「防御」としても用いられる。言い換えると、ある企業が第三者の特許権を侵害していると認定される場合、実際の損害額の支払いが要求され得るが、もし企業がその特許権が無効であるか又は非侵害であることを結論付けたしっかりした弁護士の鑑定書に依拠したことを示すことができるならば、損害賠償金増額の裁定が下される可能性は低くなる。

この故意の判断を複雑化する要素は、弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney-Client Privilege) である。弁護士の鑑定書は、法的助言の提供を目的とした弁護士と依頼者との間のコミュニケーションである。したがって、この種のコミュニケーションは秘匿されるものであり、すなわち、弁護士・依頼者間の秘匿特権によりディスカバリの対象から除外される。しかしながら、もし侵害被疑者が故意侵害に対する抗弁を弁護士の鑑定書に依拠したいならば、その鑑定書を提出するために秘匿特権を放棄する必要がある。その放棄は、鑑定書それ自体だけでなく、鑑定書に関係するすべてのコミュニケーションに対して適用される。したがって、弁護士の鑑定書を取得したときであっても、秘匿特権及び作成文書 (Attorney Work Product) の問題は、故意侵害の認定に対する防御の一つとしてその鑑定書を用いたり、相手の弁護士に鑑定書を提出したりする前に、注意深く検討されなければならない。

1983 年、連邦巡回控訴裁判所は、何が故意を構成し、潜在的な侵害者はいつ弁護士の助言を求める義務があるのかを判示した。*Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*^{*1} の判決は、故意であることを証明するための低い「過失」の基準を適用し、その上、他者の特許権を現に知っている者は、「侵害の有無を判断するために相当の注意を払う積極的な義務がある」ことを示した。さらに、裁判所は、「そのような積極的な義務は、とりわけ、侵害の可能性のある行為を始める前に、弁護士に的確な法的助言を求め、得る義務を含む」という判断を下した。この事件において、侵害被疑者は、侵害行為を開始した後にだけ弁護士の助言を求めた。結果として、侵害は故意であると認定された。

Underwater Devices 事件の判決は、侵害する可能性のある特許権を現に知っているというほとんどの場合、企業は、弁護士の鑑定を求めなくてはならなくなるといった実務的な影響を与えた。3 倍の損害額という経済的なリスクのために、企業は、このような対応をせざるを得なかった。しかしながら、弁護士の鑑定書を取得するためのコストは、かなり高く、特に複数の特許の場合は問題である。その上、特許権者が（最小限のコストで）一通のレターを企業に送るといった簡単な行為により企業が特許権を現に知

っているという状況にさせられ、それにより企業に重要な義務及びコストが課せられてしまう。これが、特許権者と公衆の人たちとの間の影響力の不均衡をもたらした。この不均衡は、上述した故意侵害の認定に対する防御を弁護士の見定書に依拠することに関係する秘匿特権の問題によりさらに助長された。

Underwater Devices 事件から 24 年後の 2007 年、連邦巡回控訴裁判所は、大法廷でこの問題を審理し、この判決を無効にした。従前の判決によりもたらされた不均衡が認識され、連邦巡回控訴裁判所は、完全に逆方向の判断を下した。Seagate Tech.事件^{*2}において、第一に、裁判所は、故意を証明するためのハードルを過失の基準から無謀な基準 (recklessness standard) にまで上げた。第二に、裁判所は、故意を証明するための二段階テストを確立した。第一段階では、特許権者は、侵害者の行為が有効である特許を侵害する可能性が客観的にみて高かったということを、明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) で示さなければならなかった。もしこの客観的な基準が満たされたならば、それから第二段階が適用されることになった。第二段階では、特許権所有者は、侵害者が特許侵害を起こしてしまうという客観的な無謀さ (subjective recklessness) を示さなければならなかった。この判示による有効な影響は、故意侵害を証明することを極めて困難にし、それに伴い、多くの場合において弁護士の見定書の必要性及び費用を低下させたことであった。

2016 年 6 月、米国最高裁は、故意侵害が争点となった二つの事件の判決を下した。*Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.* 事件と *Stryker Corporation, et al. v. Zimmer, Inc.* 事件において、裁判所は、典型的な侵害事件には損害賠償金増額が適用されるべきではないが、非常に悪質な行為に対する懲罰的 (punitive) 又は報復的 (vindictive) 制裁として損害賠償金増額が適用されるべきであると示した。この決定は、裁判所の裁量に基づくものである。そして、裁量はしっかりした根拠のある法的原則により導かれなければならない。裁判所は、Seagate テスト (二段階テスト) における損害賠償金増額が適用される前に毎回行われる第一段階の客観的な無謀さの認定は、過失のある侵害者の多くを裁量に基づく罰から除外するという点で、過度に厳格すぎると指摘している。特に、裁判所は、そのような意図的な不正行為において、明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) により客観的な無謀さを証明することがなぜ損害賠償金増額的前提条件とすべきであるか明確ではないとも示した。裁判所は、Seagate テスト (二段階テスト) は、もし侵害者 (又はその弁護士) が、(例え主張が通らないとしても) 特許権者は侵害時に侵害者のことを完全に知らなかったと主張するならば、故意侵害の認定から侵害者を切り離すことによる問題を悪化させてしまうとも示した。裁判所によれば、行為が間違いなく正当化できるいかなる理由もなしに特許権を侵害する者には、米国特許法 284 条が適用される。したがって、Seagate 二段階テストは棄却された。結論として、裁判所は以下を説明した。

米国特許法 284 条は、地方裁判所に、責めに帰すべき行為の最大の範囲を罰する権限を与える。損害賠償金増額は、悪質な不正行為に適用されな

なければならない。いかなる裁量とともに、裁判所は、損害及び損害額を認定するかどうか決定する際にそれぞれの事件の特定の事情を考慮すべきである。米国特許法 284 条は、地方裁判所に、*Seagate* テストの制限を受けることのない裁量を与える。特許法における損害賠償金増額に基づき、そのような罰は、一般に故意の不正行為の典型である悪質な事件に適用されるべきである。

Seagate 事件により確立された厳格な基準が明らかに棄却され、代わりに地方裁判所（事実審裁判所）の裁量権が強調された。これにより、*Halo* 事件の判決は、故意侵害の証明を容易にしそうである（実質的には故意の判断の振子は中間に戻るようになるだろう）。*Seagate* テストの第一段階の適用及び明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) による証明なく、侵害する可能性がある者は、侵害のリスク評価に一層の注意を払わなければならないだろう。経営判断のための重要な情報ツールである弁護士の鑑定書の取得は、故意侵害の認定に対する防御として再び重要性が増すだろう。

*1. *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)

*2. *In re Seagate Tech.*, 497 F.3d 1360, 1369 (Fed. Cir. 2007).