

Seagate事件判決の1年後¹



Roderick R. McKelvie²

Ashley Miller³



阿部 隆徳 (訳)⁴

翻訳者による序文

Seagate事件CAFC判決は、特許の故意侵害を立証するための従来の基準を変更し、原告は、被告が「相当の注意を尽くすべき積極的義務」に違反したことなく、「無謀」(recklessness)であったことを立証しなければならないと判示し、故意侵害立証のハードルを引き上げた極めて重要な判決である。Seagate事件判決以前は、故意侵害を避けるために弁護士の意見書を事前に入手しておくというプラクティスがルーチンに行われていたが、Seagate事件判決が打ち立てた新基準により、多くの企業は、この従来のプラクティスをやめるだろうと予測する見解もあつ

1 [翻訳者注] 2008年12月11日、McKelvie氏が、連邦取引委員会の聴講会において行った講演用ペーパー。原題は、Seagate Plus One。

2 [翻訳者注] 元デラウェア連邦地裁判事・Covington & Burling LLPのパートナー弁護士。デラウェアは特許事件の裁判管轄区として有名であるが、McKelvie氏は、デラウェア連邦地裁において1992年から2002年まで判事を勤め、10年間で、200以上の特許侵害訴訟、30以上の特許事件のトライアルを担当された高名な方である。同氏は、裁判官在職中、複雑な事件を陪審員にわかりやすく説明するためのモデル陪審説示の改良に尽力され、現在もCAFCのモデル陪審説示検討委員会の委員を務めている。主な論文に、Roderick R. McKelvie, “Forum Selection in Patent Litigation: A Traffic Report” 19 No. 8 Intell. Prop. & Tech L.J.1 (2007); Roderick R. McKelvie et al., “Nine Unanswered Questions After In re Seagate Technology LLC” 20 No. 4 Intell. Prop. & Tech L.J.14 (2008), Roderick R. McKelvie “Communicating with Judges in IP Cases” などがある。

3 [翻訳者注] Covington & Burling LLPのアソシエイト弁護士

4 [翻訳者注] 阿部隆徳国際法律特許事務所、弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士・大阪大学大学院医学系研究科特任教授

た。しかし、McKelvie元デラウェア連邦地裁判事らがSeagate事件判決後に下された地方裁判所の判決40件を分析したところ、被告は故意侵害に関するトライアル前のディスカバリーを避けることができない蓋然性が高いことが分かった。従って、McKelvie氏らは、新たな判例が出されたり、法改正がなされない限り、故意侵害との認定を避けるために弁護士の見解書を入手すると従来のプラクティスは依然として残るであろうと予想されている。翻訳者は、現在まで10件以上の米国特許侵害訴訟を担当し、デポジション・マークマンヒアリング・トライアル等に出席してきたが、特許権者側に立って、故意侵害の評決をクライアント・米国弁護士と共に勝ち取ったことがある。また、被疑侵害者側に立ち、故意侵害を避けるための鑑定書の入手も多数行ってきた。このような翻訳者の実務経験から見て、読者の皆様が故意侵害を主張する立場・故意侵害の認定を避ける立場のいずれに置かれたとしても、本稿及び添付の表のデータは有用であると確信する。そこで、広く参考にと供することが有意義と考えられることから、著者の特別の許可を得て紹介するものである。なお、注記には、翻訳者によるものも含めて記載している。

本文

2007年8月、連邦巡回控訴裁判所（以下、「CAFC」）は、In re Seagate Tech.事件判決を下した⁵（以下、「Seagate事件判決」）。CAFCは、Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co. Inc.事件判決⁶とその「相当の注意を尽くすべき積極的義務」を破棄し、代わりに特許の故意侵害責任を決定するための注意の標準として、「無謀（recklessness）」を採用した。

本判決は、連邦取引委員会の報告書「イノベーションを促進するために：競争と特許法との適切なバランス」が、故意侵害の基準を、現実の書面による侵害通知または故意のコピー行為を要求するものへと変更する立法を行うべきと勧告していることに従ったものである。本判決はまた、ナショナルアカデミーズの報告書「21世紀における特許システム」にも従っている。この報告書は、連邦取引委員会の勧告に同意した上で、さらに、「相当の注意を尽くすべき積極的義務」は廃止されるべきであり、被告の責任が確立されるまでは故意について論じられることがないよう特許事件の論点は分けられるべき⁷であるとも勧告している。

これらの報告書の著者らは、このような提案をすることにより、故意侵害に関する法律⁸が多くの問題を有することを述べようとしていた。例えば、企業が特許の調査・検討を行うと、特許と侵害のリスクについて気がついていたことの証拠として後で使われうるので、企業は特許調査・検討を行う気をなくしていた。また、故意に関する法律は、「積極的義務」があるがために、非難されるべき行為を抑止する機能を失っていた。更に、侵害を主張されるリスクに曝されている企業は、弁護士から、どのように進めるべきかに関する助言ではなく、責任を免れるための意見書を得ようとするようになったため、故意に関する法律は、弁護士－依頼者関係に干渉するものであった⁹。そして、被告が故意侵害の主張に対して、弁護士の助言に誠実に依拠したと応答した場合、特権（privilege）の放棄の範囲に関して、無駄で有害な紛争が生じる¹⁰など、特許訴訟に非効率が生み出された。

Seagate事件判決によって、連邦取引委員会とナショナルアカデミーズが特定した上記の問題は解決されるが、これは、裁判所がSeagate事件判決の考え方にどのように従うかにもよる。本判決についてある程度の経験が積まれた後であれば、以下のことが起きるであろうと、かなり

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

6 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co. Inc., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)

の自信をもって予測することができる。すなわち、Seagate事件判決が非難されるべき行為を罰する基準をリセットしたため、典型的な被告は弁護士の助言に誠実に依拠したとの防御を主張する必要はなくなる。そうすると、我々の依頼者は、(最終的にはトライアルにおける証拠物(exhibit)となることを弁護士も依頼者も分かっている意見書¹¹を弁護士に求めることなく)

- 7 [翻訳者注] Bifurcationといい、典型的には、侵害論/無効論と損害論を、トライアルの審理において分けることを言う。日本の特許侵害訴訟でも、侵害論/無効論と損害論の審理を分ける運用がなされている。台湾の特許侵害訴訟においては、無効論・侵害論・損害論の3段階に審理が分けられている(台湾の知的財産権裁判所のホームページ (http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=373)、特許庁委託「台湾模倣対策マニュアル別冊～特許訴訟を主題とした知的財産案件の民事訴訟プロセス～」p56-p57(2009)財団法人交流協会)。米国特許侵害訴訟においては、通常は、被告がBifurcationを求める。なぜなら、非侵害又は無効であれば、損害論について審理をしなくてすむので、審理期間の短縮化・費用節減に資するからである。また、より重要なことは、侵害論/無効論と損害論とを同時に審理すると、例えば巨額な損害賠償額の請求がされているような場合には、陪審員は損害賠償額の大きさから侵害があったかのような印象を抱く可能性があるため、被告としては、陪審員に損害賠償額を知らせずに侵害論を進めたいという思惑があるからである。これに対して、原告は通常、Bifurcationに反対する。これは、原告としては、戦術的に、仮に侵害があった場合の損害賠償額について論じることで、陪審員に、原告が(巨額な)損害を被っていることを知らしめ、侵害があったとの印象を植え付けたいからである。本文の文脈におけるBifurcationは、侵害論/無効論と損害論を分けるのではなく、侵害論/無効論と故意侵害論をトライアルの審理において分けることを意味する。これにより、侵害・有効が認定されるまでは故意侵害について陪審員の前で審理することはないので、被疑侵害者である被告としては、侵害論についての審理中に、原告が陪審員に故意侵害の印象を与えることを避けることができる。
- 8 [翻訳者注] Seagate事件判決以前のUnderwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co. Inc.事件判決が打ち立てた「相当の注意を尽くすべき積極的義務」との基準を指す。
- 9 [翻訳者注] 従来プラクティスに従うと、故意侵害の認定を避けるために弁護士の意見書を入手し、特権を放棄して相手に開示する必要があったが、これでは、弁護士と依頼者との間の交信を秘密にすると原則が守られず、弁護士は、依頼者に対して、訴訟において相手に開示されることを見越した助言を行わざるを得なかった。これでは、弁護士と依頼者の関係は、依頼者は弁護士にどのようにすべきかに関する助言を求めるというよりも、証拠として提出される予定の文書を準備するという性質のものになっていたということ指摘している。
- 10 [翻訳者注] 米国訴訟のディスカバリーにおいては、当該訴訟に関連する情報は原則として全て提出しなければならないが、弁護士と依頼者との間の交信に関しては、弁護士-依頼者秘匿特権(Attorney Client Privilege)によって保護され、この特権を放棄しない限り、開示しなくてよい。これは、依頼者は弁護士に法律相談を行うに当たり、弁護士に伝えたことが将来相手に開示されないということが担保されて初めて弁護士に真実を告げることができるのであり、そうであって初めて弁護士も適格な助言を行うことができることから、定められたものである。故意侵害の認定を避けるための弁護士の意見書も、弁護士と依頼者との間の交信なので特権によって保護され、開示する必要はないが、被疑侵害者側が故意侵害の認定を避けるために、あえて特権を放棄して、弁護士の意見書を開示することが、よく行われていた。この場合、この特権の放棄の範囲がどこまで及ぶかに関して争いが生じる。例えば、非侵害鑑定書を開示した場合に無効鑑定書についても放棄したとみなされるのか、弁護士のワークプロダクトにも放棄の効果が及び、鑑定書のドラフトも開示しなければならないのか、意見書を執筆した弁護士ではなく、訴訟担当弁護士との交信にまで特権の放棄が及び、開示しなければならないか、などが争われる。
- 11 [翻訳者注] 従来プラクティスに従うと、故意侵害の認定を避けるための弁護士の意見書は、訴訟のある段階において、故意侵害を否定するための証拠として提出し、相手に開示することを見越して取得される。この弁護士の意見書は、トライアルにおいては、証拠物(exhibit)となることから、このような言い方がされている。

特許を読み、弁護士に助言を求めて相談する業務に戻れるようになる。

私は、昨年以前に、地方裁判所がSeagate事件判決の考え方にどのように従ったかを示す公表判例40件を見つけた。これらの判決を整理した表を添付する。この表から、以下のことが分かる。21件の判決中15件において、トライアル裁判官は、被告によるトライアル前の故意侵害なしとのサマリージャッジメント申立て¹²や、故意侵害に関するディスカバリー停止の申立て¹³を棄却した。陪審員抜きのトライアルの後に下された5件の判決中5件ともにおいて、裁判官は故意侵害なしと認定した。そして、陪審トライアル後に行われたトライアル後の申立てに関する11件の判決中7件において、裁判官は、故意侵害の認定の取消申立て¹⁴を認めるか、損害賠償額を増額しなかった¹⁵と報告されている。

これらの判決は、何を意味するであろうか？ 地方裁判所のSeagate事件判決の読み方に基づく、被告は故意侵害に関するトライアル前のディスカバリーを避けることができない蓋然性が高い（70%）。このことは、Seagate事件判決が機能していないことを意味する。今日、侵害の主張の可能性について依頼者に助言する弁護士は、以下のことを言うことはできない。1）訴えられた場合、故意侵害の主張は訴訟の初期段階で排斥される高い蓋然性がある。2）依頼者が、故意侵害ありと認定されるリスクにさらされない高い蓋然性がある。3）依頼者が、弁護士の助言に誠実に依拠した旨の主張を行うか否かに関するジレンマを避けることができる高い蓋然性がある

12 [翻訳者注] サマリージャッジメントとは、重要な事実について真正な争点がなく、法律問題について裁判官が判断を下すだけで判決できる場合に、陪審員によるトライアルを経ることなく裁判官が下す判決を言う（浅香吉幹「アメリカ民事手続法 [第2版]」p141（2008）弘文堂）。ここにおいては、被告の行為が「無謀 (recklessness)」であったか否かに関し、重要な事実について真正な争点がなく、故意侵害についてトライアルで審理することは不要であるとして、サマリージャッジメントの申立てが行われたケースを指す。故意侵害なしのサマリージャッジメントが認められた場合には、トライアルでは、（無効論・損害論以外には）侵害論だけが争点となり、仮に侵害が認定されたとしても、故意侵害は認められないことになる。

13 [翻訳者注] ディスカバリーにおいて、侵害の有無を判断するための証拠資料と故意侵害の有無を判断するための証拠資料を同時に提出するのではなく、トライアルにおいて侵害が認定された後に初めて、故意侵害の有無を判断するための証拠資料の提出を行うようにするために、故意侵害の有無を判断するための証拠資料の提出の停止を求める申立てを指す。ほとんどの裁判官は、トライアルにおいて侵害が認定されたら、直ちに故意侵害に関する証拠を陪審員に提示できるようにするために、故意侵害に関するディスカバリー停止の申立てを認めない。しかし、少数ではあるが、故意侵害に関するディスカバリー停止の申立てを認め、トライアルにおいて侵害が認定されたらその後早急に故意侵害に関するディスカバリーを完了させるという裁判官もいる。その場合、故意侵害の審理のために、元の陪審員を呼び戻すか、新たな陪審員を選定することになるが、後者の場合、新たな陪審員は侵害論についての審理を行っていないので、判断が困難になるという問題がある。

14 [翻訳者注] トライアル開始後であっても、合理的な陪審員であったならば提出された証拠に基づいて一方当事者に有利な判断を下すことはありえないといえるほど一方的な事件であるならば、陪審員に評議をさせる前であっても、また陪審員が評決を出した後であっても、裁判官は「法律問題としての判決 (Judgment as a Matter of Law (略して、JMOL)) と言う。」を下すことができる（浅香吉幹「アメリカ民事手続法 [第2版]」p141（2008）弘文堂）。ここにおいては、トライアルにおいて陪審員が故意侵害を認定した後、裁判官が故意侵害の認定を取り消すことを求める申立てを言う。

15 [翻訳者注] アメリカ特許法第284条においては、「裁判所は認定した損害賠償額を3倍まで増額できる」と定められており（いわゆる「3倍賠償」）、故意侵害の場合が典型例である。但し、損害賠償額を増額するか否かは裁判所の裁量であり、故意侵害が認定されても、損害賠償額を増額しないこともできる。

る。

依頼者がこれらのリスクを評価すれば、調査を避け、弁護士の見解書を入手し、訴えられたら特権（privilege）を放棄し、弁護士への誠実な依拠を主張するという慎重なアプローチに自然と戻るだろう¹⁶。

解決？時間が解決しうる。また、CAFCが、故意の主張は早期のサマリージャッジメント申立てにより審理されるべきと判示することによって、予測可能性を付与する判決を下すことによっても解決されうる。さらに、被告の責任が確立された後でないと故意を主張することができないとして、侵害と故意侵害の論点を分ける法改正によっても解決されうる。そして、統計によれば、故意は、陪審員ではなく裁判官が判断する論点であるとするによっても解決されうるということが示唆される¹⁷。

16 CAFCのQualcomm v. Broadcom, No. 2008-1191, slip op. (Fed. Cir. Sep, 24, 2008) 事件判決は、被告が誘引侵害を行ったかを決定するに当たって陪審員が考慮しうるファクターは、当該被告が弁護士の助言を入手していたかであるとの説示を是認した。この判決により、上記の懸念がさらに増した。

17 [翻訳者注] 著者のMcKelvie氏に確認したところ、下記の表から、4つの類型において、裁判官が故意侵害について積極的に判断していることが読み取れるとご教示頂いた。(1)陪審を用いない裁判官のみによるトライアルにおいて、裁判官が故意侵害なしとの判断をした場合（表の1, 6, 16, 24, 27）、(2)陪審によるトライアルまたは陪審を用いない裁判官のみによるトライアルの前に、裁判官がサマリージャッジメントを認容し、故意侵害なしと判断した場合または訴状から故意を削除する申立てを認容した場合（表の9, 17, 18, 20, 37）、(3)裁判官が、陪審員の故意侵害ありとの認定を覆した場合（表の4, 11）、(4)裁判官が、陪審員の故意侵害ありとの認定を維持しつつ、損害賠償額の増額を認めなかった場合（表の5, 15, 28, 39）。

Seagate事件判決を引用した判決

	日付	事件	裁判所	故意侵害に関する判断
1	8/31/07	Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp.	D. Mass. 526 F.Supp.2d 84	陪審を用いない裁判官のみによるトライアル－故意侵害なし
2	9/25/07	Computer Associates Int'l, Inc. v. Simple.com, Inc.	E.D.N.Y. 247 F.R.D. 63	ディスクバリー停止の申立て棄却
3	10/24/07	VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.	N.D.Cal 527 F.Supp.2d 1072	トライアル前－サマリージャッジメント棄却
4	10/29/07	TGIP, Inc. v. AT&T Corp.	E.D. Tex. 527 F.Supp.2d 561	陪審員による故意侵害の認定の後、故意侵害に関する明白かつ確信を抱くに足る証拠がないとして、法律問題としての判決申立て（JMOL）認容
5	10/29/07	Informatica Corp. v. Business Objects Data Integration, Inc.	N.D.Cal. 527 F.Supp.2d 1076	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て（JMOL）棄却。しかし、損害賠償額の増額なし
6	11/14/07	Rhino Assoc., L.P. v. Berg Mfg. and Sales Corp.	M.D.Pa. 531 F.Supp.2d 652	陪審を用いない裁判官のみによるトライアル－故意侵害なし
7	11/15/07	Franklin Electric Co. v. Dover Corp.	W.D. Wis. 2007 WL 5067678	トライアル前－サマリージャッジメント認容・故意侵害なし
8	11/26/07	Convolve, Inc. v. Compaq Computer Corp.	S.D.N.Y. 2007 WL 4205868	強制の申立て認容
9	12/4/07	Abbot Laboratories v. Sandoz, Inc.	N.D. Ill. 532 F.Supp.2d 996	トライアル前－サマリージャッジメント認容・故意侵害なし
10	12/12/07	Depomed, Inc. v. Ivax Corp.	N.D. Cal. 532 F.Supp.2d 1170	トライアル前－サマリージャッジメント棄却
11	1/3/08	Trading Technologies Int'l, Inc. v. eSpeed, Inc.	N.D. Ill. 2008 WL 63233	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て（JMOL）を認容し、故意侵害なし
12	1/7/08	Energy Transp. Group, Inc. v. William Demant Holding AS	D.Del 2008 WL 114861	ディスクバリー停止の申立て棄却
13	1/17/08	Se-Kure Controls, Inc. v. Diam USA, Inc.	N.D. Ill. 2008 WL 169029	開示強制の申立て認容

14	1/22/08	Convolve, Inc. v. Compaq Computer Corp.	S.D.N.Y. 2008 WL 190588	強制申立て認容
15	1/28/08	Baden Sports, Inc. v. Molten	W.D. Wash. 541 F.Supp.2d 1151	陪審員による故意侵害の認定の後、争訟性を喪失したとして法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却。しかし、損害賠償額の増額なし
16	2/1/08	ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.	S.D.N.Y. 533 F.Supp.2d 397	陪審を用いない裁判官のみによるトライアル-故意侵害なし
17	2/19/08	Pivonka v. Central Garden & Pet Co.	D. Colo. 2008 WL 486049	トライアル前-サマリージャッジメント認容・故意侵害なし
18	2/20/08	Veritas Operating Corp. v. Microsoft Corp.	W.D. Wash. 526 F.Supp.2d 1141	トライアル前-サマリージャッジメント認容・故意侵害なし
19	3/4/08	V. Mane Fils S.A. v. International Flavors and Fragrances, Inc.	D. NJ 249 F.R.D. 152	開示強制の申立て認容
20	3/10/08	F5 Networks, Inc. v. A10 Networks, Inc.	W.D. Wash. 2008 WL 687114	訴状から故意を削除する申立て認容
21	3/18/08	QSPX Developments 5 Pty Ltd. v. Nortel Networks, Inc.	E.D. Tex. 2008 WL 728201	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却
22	3/27/08	Reedhycalog UK, Ltd. v. Baker Hughes Oilfield Operations, Inc.	E.D. Tex. 251 F.R.D. 238	強制申立て認容
23	3/27/08	Ball Aerosol v. Limited Brands, Inc.	N.D. Ill 553 F. Supp.2d. 939	トライアル前-サマリージャッジメント棄却
24	4/3/08	Kleen-Tex Industries, Inc. v. Mountville Mills, Inc.	N.D.Ga. 2008 WL 2486363	陪審を用いない裁判官のみによるトライアル-故意侵害なし
25	4/3/08	Eaton Corp v. ZF Meritor LLC	E.D. Mich. 2008 WL 920128	トライアル前-サマリージャッジメント棄却
26	4/8/08	Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor	N.D. Cal. 2008 WL 974027	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却
27	4/22/08	Eastman Kodak Co. v. Agfa-Gevaert N.V.	W.D.N.Y 560 F.Supp.2d 227	陪審を用いない裁判官のみによるトライアル-故意侵害なし

28	5/5/08	Fischer Price, Inc. v. Safety 1st, Inc.	D. Del 2008 WL 1976624	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却。しかし、損害賠償額の増額なし
29	6/11/08	Intervet, Inc. v. Merial Ltd.	D.D.C. 2008 WL 2411276	強制申立て認容
30	6/24/08	Church & Dwight Co, Inc. v. Abbott Laboratories	D.N.J. 2008 WL 2566193	陪審員による故意侵害の認定の後、再審理申立てを棄却
31	6/24/08	Church & Dwight Co, Inc. v. Abbott Laboratories	D.N.J. 2008 WL 2565349	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却
32	6/24/08	Church & Dwight Co, Inc. v. Abbott Laboratories	D.N.J. 2008 WL 2565550	陪審員による故意侵害の認定の後、損害賠償額増額の申立てを認容
33	7/29/08	Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc.	D. Ariz. 2008 WL 2958968	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却
34	8/8/08	Plant 21 LLC v. Cascade Greenhouse	W.D. Wash. 2008 WL 3540602	訴状から故意を削除する申立て認容
35	8/14/08	Kellogg v. Nike, Inc.	D. Neb. 2008 WL 3875299	トライアル前-サマリージャッジメント棄却
36	8/24/08	Lexicon Medical, LLC v. Northgate Technologies, Inc.	Fed. Cir. 2008 WL 4097481	在庫処分がトライアル後の故意侵害には当たらないとの認定を維持
37	8/26/08	Northbrook Digital Corp. v. Browster, Inc.	D. Minn. 2008 WL 4104695	トライアル前-サマリージャッジメント認容・故意侵害なし
38	10/9/08	GSI Group, Inc. v. Sukup Mfg. Co.	C.D. Ill 2008 WL 4545347	トライアル前-サマリージャッジメント棄却
39	11/1/08	SEB v. Montgomery Ward & Co.	S.D.N.Y. 2008 WL 4540416	陪審員による故意侵害の認定の後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却。しかし、損害賠償額の増額なし
40	11/12/08	Honeywell Int'l Inc. v. Universal Avionics Systems Corp.	D DE C.A. No. 02-359	トライアル後の故意侵害なしとのサマリージャッジメント