

# Seagate事件判決後に残された9つの問題<sup>1</sup>



Roderick R. McKelvie<sup>2</sup>

Simon J. Frankel<sup>3</sup>

Deanna L. Kwong<sup>4</sup>



阿部 隆徳 (訳)<sup>5</sup>

- 
- 1 [翻訳者注] 原題は、Nine Unanswered Questions After *In re Seagate Technology LLC*。原文は、Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 20, Number 4, April 2008に掲載された。
  - 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。本論文の共著者であるFrankel氏・Kwong氏と共に、Seagate事件において、Pharmaceutical Research and Manufacturers of Americaを代理して、アマカスブリーフ（裁判所に係属する事件について第三者が裁判所に提出する意見書）を提出した。主な論文に、Roderick R. McKelvie and Ashley Miller, “Seagate Plus One”, 翻訳は、阿部隆徳訳「Seagate事件判決の1年後」知財ふりずむ Vol. 7 No. 81 (2009) p. 14; Roderick R. McKelvie et al., “Seagate Plus Two”, 翻訳は、阿部隆徳訳「Seagate事件判決の2年後」知財ふりずむ Vol. 8 No. 86 (2009) p. 23; Roderick R. McKelvie, “Forum Selection in Patent Litigation: A Traffic Report” 19 No. 8 Intell. Prop. & Tech L.J. 1 (2007), 翻訳は、阿部隆徳訳「特許訴訟における法廷地の選択—トラフィック・レポート—」知財管理 Vol. 59 No. 7 (2009) p879; Roderick R. McKelvie “Communicating with Judges in IP Cases” 等がある。
  - 3 Covington & Burling LLPのパートナー弁護士。
  - 4 Covington & Burling LLPのアソシエイト弁護士。
  - 5 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

## 目次

翻訳者による序文

本文

背景

Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co. 事件判決

Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Crop.事件判決

In re EchoStar事件判決

In re Seagate Technology LLC事件判決

残された9つの問題

1. 故意を立証することは、原告にとって増額特許賠償 (enhanced patent damages) を得る唯一の手段か？
2. 「客観的に高い可能性」という基準は、実際にはどのように適用されるか？
3. 故意の論点は、訴訟のどれだけ早期の段階で解決されるか？
4. Seagate事件判決後において、侵害の可能性を通知された後、弁護士の意見書を入手することには、(費用以外に) 何らかの否定的側面はあるか？
5. これに関連する意見書の性質は、Seagate事件判決後、変わるか？
6. どのような「ごまかし」が、秘匿特権またはワークプロダクトの放棄を訴訟担当弁護士にまで及ぼすことを是認するか？
7. EchoStar事件判決とSeagate事件判決の放棄 (なし) のルールが適用されるには、訴訟担当弁護士と意見書を執筆する弁護士はどの程度離れている必要があるか？
8. 社内弁護士とのコミュニケーションと社内弁護士のワークプロダクトには、どのような放棄に関するルールが適用されるか？
9. 連邦議会は、ゲームのルールを変更 (または単に法典化) するか？

---

## 翻訳者による序文

本稿は、McKelvie氏らが、故意侵害に関する一連の判決であるUnderwater Devices事件判決・Knorr-Bremse事件判決・EchoStar事件判決・Seagate事件判決の流れを概観した上で、Seagate事件判決によっては解決されなかった9つの問題について論じたものである。その中には、(1)被告が侵害の主張を初めて知ったのが提訴によるものであった場合、原告が被告の提訴後の行為による故意侵害の主張をする権利を留保するには何を行わなければならないか、(2) Seagate事件判決後も弁護士の意見書を取得しておいた方がよいか、(3)被告は、侵害に関する意見書と有効性に関する意見書を取得した上で、片方の秘匿特権だけを放棄してその意見書 (例えば、侵害に関する意見書) を提出し、残りの秘匿特権は放棄せずにその意見書 (例えば、有効性に関する意見書) を提出しないでおくという戦略をとることができるか、(4)訴訟担当弁護士が意見書を執筆した弁護士とコミュニケーションをとった場合、そのコミュニケーションは開示の対象となるか、などといった実務上極めて重要な問題が含まれている。これらに関するMcKelvie氏らによる解説は、日本企業が故意侵害を免れる立場と故意侵害を主張する立場のいずれにおかれたとしても有用であると確信することから、著者の特別の許可を得て紹介するものである。なお、本文中の [ ] 書きは翻訳者による補足であり、注記には翻訳者によるものも含めて記載し

ている。

## 本文

連邦巡回控訴裁判所（以下、「CAFC」）が下したIn re Seagate Technology LLC.事件判決<sup>6</sup>（以下、「Seagate事件判決」）は、故意侵害の主張と防御の両方において、特許訴訟のゲームのルールを変えた。CAFCが、Seagateの職務執行令状発給の申立て<sup>7</sup>（petition for mandamus）に応じて、職権で事件を大法廷（en banc）で取り上げ、故意侵害と秘匿特権（privilege）の放棄<sup>8</sup>に関する複数の困難な論点について検討する旨の決定を下した時、ほとんどの特許訴訟専門弁護士は驚くと共に、喜んだ。この裁判所の判決は、多くの難解な論点を解決するとともに、ごく自然なことであるが、新たな不確かさと未解決の問題点を、特許訴訟実務に持ち込んだといえる。本論稿は、Seagate事件判決によって論じられた問題点を概説し、判決後に残された未解決の難問のうちのいくつかについて概観しようとするものである。

## 背景

Seagate事件判決は、根本的には、特許訴訟においてどのような場合に増額賠償（enhanced damages）が認められるかについて論じたものである。米国特許法284条は、以下のように規定している。「裁判所は、原告に対して、侵害を填補するに足る損害賠償を命じなければならないが、これは、いかなる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的実施料を下回ってはならない・・・裁判所は、損害賠償額を、認定または査定された金額の3倍まで増額することができる。」制定法は、増額賠償がどのような場合に認められるべきかに関する基準を提供していないが、CAFCは何度も、被疑侵害者が「故意」に行動したことは、当該損害を支持することになると述べてきた。しかし、いかなる行為が、「故意」を構成するのだろうか？

6 In re Seagate Technology LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)

7 [翻訳者注] 上級審は、職務執行令状（writ of mandamus）という特別令状を発給するという形式で、実質的に下級審の中間的裁判の上訴審理をすることができる（浅香吉幹「アメリカ民事手続法[第2版]」p160（2008）弘文堂）。

8 [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、この秘匿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秘匿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、あえて秘匿特権を放棄して、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、この秘匿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秘匿特権の放棄が及び、開示しなければならないか、などが争われる。

## Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co. 事件判決

CAFCは、初期の鍵となる判決のうちの1つであるUnderwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co. 事件判決<sup>9</sup>（以下、「Underwater Devices事件判決」）において、以下のように判示した。他者の特許権の通知を受けた被疑侵害者は、「自らの行為が侵害行為となるかを決定する相当の注意を尽くすべき積極的義務」を有し、この義務は、「侵害する可能性がある行為を開始する前に、弁護士から、説得力のある（competent）法的助言を取得すべき義務を含む」。この積極的義務を満たすことを怠った被疑侵害者は、故意侵害と認定され、3倍賠償の責任を負う可能性がある。

Underwater Devices事件判決により、特許訴訟実務において、次のような傾向が始まった。当事者は、特許権者から、侵害の可能性の通知を受け取ると、Underwater Devices事件判決の義務を満たすために、問題となっている特許の侵害、有効性、または、権利行使可能性に関して、弁護士の意見書を直ちに取得する。特許権者は、故意侵害を主張して提訴する。被疑侵害者は、故意に対する防御として、弁護士の助言に誠実に依拠した旨主張する。被疑侵害者が、その防御をサポートするために弁護士の意見書を提出した場合、明らかにその意見書に関する秘匿特許権を放棄したことになるが、この放棄の範囲はいかなるものだろうか？放棄による害を限定するため、被疑侵害者は、訴訟担当弁護士<sup>10</sup>（litigation counsel）とは別の意見書を執筆する弁護士（opinion counsel）を雇うことが通常となっているが、これは、意見書の開示による放棄は意見書を執筆した弁護士にのみ及ぶとの理論に基づいている<sup>11</sup>。

## Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Crop.事件判決

CAFCは、Underwater Devices事件判決によって課せられた負担を、Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Crop.事件判決<sup>12</sup>において、以下のように判示することに

---

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

10 [翻訳者注] ここにいうlitigation counselと後述のtrial counselの違いについて、著者のMcKelvie氏に確認したところ、下記をご教示頂いたので、本稿においては、両者の訳語として、「訴訟担当弁護士」との同一用語を充てることとした。「一般的には、litigation counselは、提訴からトライアルまでを担当する弁護士を言い、trial counselは、訴訟の中のトライアル（全事件の約3%しかトライアルまで進まない）を実際に担当する弁護士を言う。従って、全てのtrial lawyerはlitigatorであるが、自らをtrial lawyerと名乗る弁護士は、全てのlitigatorがtrial lawyerであるわけではないと言う。しかし、公式な定義があるわけではなく、両者は互換性がある。本稿においては、litigation counselとtrial counselは同義である。」翻訳者の経験でも、米国特許侵害訴訟を担当する弁護士にも、トライアルの経験はないという者も多いし、トライアル、特に陪審トライアルは、トライアルまでの手続きとは全くの別世界である。トライアルローヤーとして高名な弁護士には、ディスカバリーにも関与せず、トライアル直前になって初めて訴訟に参加し、それまでに収集された証拠をどのように組み立てて主張すれば陪審員の理解・共感を得ることができるかについて戦略を組み立て、実行する者も多い。

11 [翻訳者注] 訴訟担当弁護士（litigation counsel）と意見書を執筆する弁護士（opinion counsel）が同一の場合、すなわち、ある弁護士に意見書の執筆を依頼し、引き続き訴訟代理も依頼した場合には、意見書を開示すると、秘匿特許権の放棄が意見書に関連する範囲のみならず、訴訟に関連する範囲にまで及ぶことになってしまい、訴訟戦略などに関する依頼者とのコミュニケーションが相手方に明らかになってしまうおそれがある。従って、意見書を執筆する弁護士と訴訟担当弁護士は分けるのが通常である。

12 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Crop., 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004) (en banc)

よって、若干軽減した。弁護士の意見書を取得しなかったからといって、故意に関して不利益推定されることはなく、弁護士の意見書をディスカバリーから防御するために、弁護士-依頼者秘匿特権またはワークプロダクト<sup>13</sup>ルールを主張したからといって、不利益推定されることはない。CAFCは、Underwater Devices事件判決によって打ち立てられた義務を再確認し、故意は、状況を総合的に考慮して決定されなければならないと判示した。

### In re EchoStar事件判決

その後、CAFCは、In re EchoStar事件判決<sup>14</sup>（以下、「EchoStar事件判決」）において、被疑侵害者の命を危険にさらした。EchoStarは、TiVoから特許権の通知を受けた後、社内弁護士の意見書を入手した。TiVoの提訴後、EchoStarは外部弁護士から他の意見書を入手したが、その意見書には依拠しないこととし、社内弁護士の意見書のみを開示した。CAFCは、意見書を開示した場合、その意見書が提訴前に入手したものであるか提訴後に入手したものであるか、社内弁護士によるものか外部弁護士によるものかを問わず、取得した全ての意見書の秘匿特権とワークプロダクトを放棄したことになると判示した。

EchoStarは、重要な境界線を多数設定した。第1に、故意侵害の主張において問題となっている点は、被疑侵害者の内心の状況であることを確認した。従って、例えば、クライアントとのコミュニケーションがなされなかった弁護士のワークプロダクトのような、被告の内心の状況を立証するものではない情報は、関連性を有さず、従って、ディスカバリーの対象にならない。第2に、EchoStarは、弁護士の助言に誠実に依拠したと主張することから導かれる係争事項の放棄について、広い境界線を設定した。従って、特許非侵害との意見書に依拠することは、当該特許に関連する全ての意見書と、当該特許の有効性、侵害、権利行使可能性に関する全てのコミュニケーションの放棄をもたらす。第3に、EchoStarは、意図に関連するコミュニケーションについてほとんど無制限の期間を定義し（従って、放棄となりやすい）、侵害論が残っている限り、意見書の主題に関する全てのコミュニケーションまで広げた。これらの3つの境界線は、故意侵害と弁護士の意見書への依拠を含む事件において、何がディスカバリーの対象となり、何がディスカバリーの対象とならないかを定義した。

その結果、被疑侵害者は、特にEchoStar事件判決後、深刻なジレンマに直面した。弁護士の助言という防御に依拠し、故意侵害と認定されるリスクを下げるため、支持する意見書を開示し、それに伴い、依拠した意見書に関する秘匿特権とワークプロダクトを放棄し、訴訟担当弁護士（trial counsel）とのコミュニケーションを含む他の意見書が開示される可能性にさらすか、秘匿特権を維持し、（取得していたとしても）意見書を提出せず、侵害が故意と認定されるより大きなリスクに直面するか。

### In re Seagate Technology LLC事件判決

このリスクは、CAFCがSeagate判決を下すことになる訴訟において、明確に現れた。特許侵

13 [翻訳者注] ワークプロダクトの法理は、当事者や弁護士その他の関係者が訴訟のために作成した文書・有体物については、相手方の開示請求から保護するというものである。ワークプロダクトは訴訟ゆえに他の情報源をもとに作成されたものであり、それが開示されてしまうと、自ら訴訟準備することなく、勤勉に準備した相手方の資料にただ乗りすることを認めてしまう可能性があるからである（浅香吉幹「アメリカ民事手続法 [第2版]」p83 (2008) 弘文堂）。

14 In re EchoStar, 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006) (en banc)

害訴訟を提起されたSeagateは、異なる時期に取得した意見書を執筆する弁護士による3つの異なる意見書に依拠する意図を公表した。これにより、意見書を執筆した弁護士のワークプロダクト全てをディスカバリーにおいて相手に渡し、意見書を執筆した弁護士はデポジション<sup>15</sup>（証言録取）を受けることになったが、原告は、Seagateの他の弁護士、すなわち社内弁護士と訴訟担当弁護士の両者とのコミュニケーションとワークプロダクト全ての開示の強制申立てを行った。第一審裁判所は、EchoStar事件判決に依拠し、意見書の開示により、3つの意見書の主題と関連するあらゆる弁護士とのあらゆるコミュニケーションに関する秘匿特権は放棄され、この放棄は、Seagateが初めて特許を認識したときから被疑侵害が中止されるまでの期間に及ぶと判示した。Seagateが、職務執行令状発給の申立てを行ったところ、CAFCは、職権で、下記の事項について書面を提出するよう命じた。

1. 弁護士から助言を得た旨主張することによる弁護士－依頼者秘匿特権の放棄は、当事者の訴訟担当弁護士にも及ぶか。
2. ワークプロダクト免責の放棄の範囲は、いかなるものか。
3. CAFCは、「Underwater Devices事件判決と注意義務自体を再考」すべきか。

CAFCは、判決文の中で、Underwater Devices事件判決によって課せられた注意義務は、故意の基準を「過失により近い」ものとし、従って、「懲罰的損害賠償を、最高裁判所の先例と矛盾する態様で許容するものである」と述べた。それ故、CAFCは、先例を変更し、「増額賠償を許容する故意侵害の立証のためには、少なくとも客観的な無謀を示すことが要求される」と判示した。裁判所は、これは、「知られていたか、知られるべきといえるほど明らかな、正当化されえないほど高いリスクを有する害悪に直面して」行動することを意味すると説明した。この新基準により、故意を主張する当事者は、「当該行為が有効な特許の侵害を構成する客観的に高い可能性があるにもかかわらず、侵害者が当該行為を行ったことを、明白かつ確信を抱くに足る証拠により立証すること」を要求される。裁判所は、このリスクは、「侵害訴訟における訴訟記録によって決定される」と述べた。裁判所は、さらに、特許権者に、「この客観的に定義されたリスクは、被疑侵害者によって知られていたか、知られるべきといえるほど明らかであったことを証明すること」を要求した。従って、裁判所は、故意を立証する原告に客観的及び主観的要求を課し、「この基準の適用は将来の事件に委ねられる」と述べた。

被告が、故意の主張に対する防御の一部として弁護士の意見書を開示する際に秘匿特権が放棄されることに関して、CAFCは、「一般論としては、弁護士の助言を主張し、弁護士の意見書を開示することは、訴訟担当弁護士とのコミュニケーションの弁護士－依頼者秘匿特権を放棄することにはならない」と判示した。裁判所は、「訴訟担当弁護士と意見書を執筆する弁護士との極めて異なる役割」を強調し、これらにより「放棄は訴訟担当弁護士に及ばない」と判示した。しかしながら、これは「絶対的なルール」ではなく、「裁判所は、当事者または弁護士がごまかしを行ったなどのユニークな状況においては、放棄を訴訟担当弁護士に及ぼす裁量を行使する余地を有する」。裁判所は特に、故意は通常「侵害者の訴訟前の行為による」ので、訴訟担当弁護士に関する放棄は、普通は適切ではないと説明した。裁判所は、原告は、結局のところ、故意侵害の主張を行う誠実な根拠を有していなければならず、従って、当該主張は、「必然的に被疑侵害

---

15 [翻訳者注] デポジションとは、一般的に、訴訟開始後に、一方当事者が裁判所の命令を得るまでもなく、当事者や第三者を弁護士事務所等に証人として召還し、宣誓させたいうで、両当事者・弁護士が口頭で交互に尋問を行い、その内容を書面やビデオテープ等に記録するというものである（浅香吉幹「アメリカ民事手続法 [第2版]」p77 (2008) 弘文堂）。

者の提訴前の行為のみに基づかなければならない」と説明した。

CAFCは、同じルールがワークプロダクトの放棄にも適用されると判示し、少なくとも、(上記同様)「当事者または弁護士がごまかしを行った」ようなユニークな状況が存在しない場合には、「一般論としては、意見書を執筆した弁護士のワークプロダクトに依拠することは、訴訟担当弁護士のワークプロダクト免責を放棄することにはならない」と述べた。裁判所は、Seagateの職務執行令状発給の申立てを認め、第1審裁判所に、「本判決に従い、ディスカバリー命令を再考」するよう命じた。

## 残された9つの問題

Seagate事件判決は、特許事件において故意を主張するためのルールを明らかに変更した。原告が故意を立証するために必要な基準を引き上げ、被告が故意の主張に対して防御するために弁護士の意見書に依拠する場合に負うリスクである放棄の範囲を大いに狭めた。しかし、Underwater Devices事件判決、Knorr-Bremse事件判決、EchoStar事件判決が残した実務上の困難と理論上の問題点を解決するにあたり、Seagate事件判決は、将来の訴訟において論じられ、恐らくは解決されることになるであろう多数の論点と未解決の問題を残すことになった。これらの残された問題のうち、際立ったものは以下のとおりである。

### 1. 故意を立証することは、原告にとって増額特許賠償 (enhanced patent damages) を得る唯一の手段か？

Seagate事件判決におけるGajarsa判事の同意意見は、284条において故意は要求されていないことを強調し、従って、故意が増額賠償の唯一の根拠であるべきではないと主張するものであった。要するに、故意は十分[条件]ではあるが、必要[条件]ではない。Gajarsa判事は、原告は、原告が立証できる損害よりも大きな救済を得るべき状況が存在するであろうと述べた。例えば、侵害者の販売データの大部分が、ディスカバリー前に不注意で失われ、元に戻らない場合、増額賠償は原告に完全回復を与えるものとなりうる。また、原告が、過去の侵害に対する損害賠償の確保に成功し、その後、終局的差止命令を求めた場合、第1審裁判所は、増額賠償の形態の金銭的救済の方が差止よりもより適切であると合理的に決定する場合があります。Seagate事件判決の多数意見は、故意は増額賠償のための基準であると考えているようであるが、「故意が認定されたからといって、増額賠償が認められなければならないわけではない。単に許容するだけである」。裁判所はまた、注において、Seagateの職務執行令状発給の申立てにおいて提起されず、大法廷審議のための質問にも含まれなかったので、「Gajarsa判事の個別意見については論じなかった」と述べた。CAFCは、増額賠償の根拠を、後日、拡大する可能性がある。

### 2. 「客観的に高い可能性」という基準は、実際にはどのように適用されるか？

裁判所が、「客観的に高い可能性」という基準をどのように適用するかは不明確なままである。北カリフォルニア地区のような裁判管轄区は、既に、本論点に関する陪審説示案の作成または採用を行っている<sup>16</sup>。Seagate事件判決は、「客観的に高い可能性」という基準は、「侵害訴訟における訴訟記録」によって決定されると述べたが、これは、クレーム、先行技術、被疑製品のことである。しかし、既に述べたとおり、放棄の範囲を論じるに当たり、裁判所は、故意は主に訴訟

16 N.D.Cal. Proposed Jury Instruction 3.11参照

前の行為によって定まるものであることを強調した。これにより、2つの関連する問題が提起される。第1に、被告が侵害の主張を提訴によって初めて知った場合、被告はこの新基準により故意侵害の責任を問われうるか？原告が提訴後の行為による故意侵害の主張をする権利を保留するには、仮差止命令を求めることによって当該行為に異議を唱えるよう直ちに行動しなければならないとの合意が形成されつつあるようである<sup>17</sup>。そして、原告が仮差止命令の申し立てを行わない場合には、被告は提訴後の弁護士の意見書を求める必要はない。

第2に、故意を認定する裁判所は、被疑侵害行為が開始された時点において得られた情報のみを考慮するか、それとも、訴訟の過程において得られた情報をも考慮するものであるか？例えば、(先行技術、オンセールバー (on-sale bar) の論点の兆候、または、原告による非衡平的行為 (inequitable conduct) など) ディスカバリーの間には発掘された証拠があり、これらは、無謀であった被告を、有効な特許を「客観的に高い可能性」により侵害することなしに行動した者へと変化させうるものである。さらに、裁判所は、注<sup>18</sup>において、新たな故意の基準を論じるにあたり、「商業基準は裁判所が考慮するファクターのうちの1つである」と述べたが、商業基準がいかなる役割を有するかは今後次第である。

### 3. 故意の論点は、訴訟のどれだけ早期の段階で解決されうるか？

Seagate事件判決の前は、故意は一般的に事件がトライアルまで進んだときにだけ決定され、サマリージャッジメントにおいて決定されることはほとんどなかった<sup>19</sup>。Seagate事件判決後は、被疑侵害者が、侵害または有効性と故意についてサマリージャッジメントの申し立てを行った事件が見受けられる<sup>20</sup>。この論点を事件から除外するには、訴訟の早期の段階で被疑侵害者が、侵害、有効性または権利行使可能性に関する立場を支持する弁護士の意見書を開示し、直ちに故意に関してサマリージャッジメントの申し立てを行うか<sup>21</sup>、原告が満たさなければならない新しく高い基準を考慮すれば、意見書を開示して放棄の効果が生じる前に故意に関するサマリージャッジメントを求めることすら、意味をなすものである。しかし、Seagate事件判決が、裁判所は侵害を決定するにあたり訴訟記録を検討しなければならないと述べたことを考慮すれば、裁判所は、故意に関する決定をマークマンヒアリングまたはその後まで延期するだろう。

---

17 [翻訳者注] 著者のMcKelvie氏に確認したところ、以下のようにご教示頂いた。Seagate事件判決においては、提訴後に取得された意見書もディスカバリーの対象になるかが争われ、故意に関するディスカバリーは提訴前までの情報に限られるとの主張もあったが、裁判所は、いつ意見書が出されたかではなく、誰が意見書を書いたかによって線引きすることとした。これは、訴訟進行中においても、侵害行為を継続する被告が存在しうるからである。しかし、このように線引きしたことで、被告が故意侵害の主張を初めて知ったのが提訴によるものであった場合にどうするのか、この場合、被告に訴訟中に意見書を取得するよう求めるべきなのかが問題となった。裁判所は、原告は、仮差止命令を直ちに申立てなければ、故意侵害の主張を失うとした。

18 [翻訳者注] 多数意見の注5を指す。注5は、商業基準に言及したNewman判事の同意意見を引用している。

19 Kimberly A. Moore, "Empirical Statistics on Willful Patent Infringement," 14 Fed. B.J.227,234 (2004) 参照

20 [翻訳者注] 詳細は、Roderick R. McKelvie and Ashley Miller, "Seagate Plus One", 翻訳は、阿部隆徳訳「Seagate事件判決の1年後」知財ぷりずむVol. 7 No. 81 (2009) p. 14; Roderick R. McKelvie et al., "Seagate Plus Two", 翻訳は、阿部隆徳訳「Seagate事件判決の2年後」知財ぷりずむVol. 8 No. 86 (2009) p. 23参照。

#### 4. Seagate事件判決後において、侵害の可能性を通知された後、弁護士の意見書を入手することには、(費用以外に) 何らかの否定的側面はあるか?

Seagate事件判決とKnorr-Bremse事件判決とを合わせると、弁護士の助言を求める積極的義務、秘匿特権を放棄して当該助言を提出しなかった場合の不利益推定はなくなったが、被疑侵害者は、いまだに、弁護士の意見書を入手して依拠すべきかという訴訟上のリスクに直面している。第1に、故意の論点が陪審員にまで進んだ場合、裁判所が陪審員に対して、故意の評価にあたって考慮しうるファクターの1つとして、被告が弁護士の意見書を求めて入手したかという点があると説示する重大なリスクがある。北カリフォルニア地区のモデル説示はSeagate事件判決後に草案されたが、この陳述を含んでいる。この説示は、被告がSeagate事件判決とKnorr-Bremse事件判決から得られると期待していた保護を取り除き、被告に、陪審員に対して、弁護士の意見書を求める「義務は存在しない」と主張させるものである。このことは、意見書の費用を支払う用意をしている保守的な被告は、意見書を取得した上で、秘匿特権を放棄して訴訟において依拠するか否かの選択肢を残しておくことがよいことを示唆している。

意見書を取得することの否定的側面の1つは、EchoStar事件判決における合議体の放棄の範囲に関する説明に潜んでいる。特許のクレームに関する1つの意見書の放棄は、その特許に関する全ての意見書を放棄するものである。従って、特許の特定のクレームの侵害に関する意見書を取得し、放棄する被告は、特許の全てのクレームに関する有効性と権利行使可能性に関する全ての意見書も提出しなければならない。このことは、被告は、侵害と有効性に関する意見書を取得し、一方または他方の秘匿特権の放棄を選択することがもはやできなくなったことを意味する<sup>22</sup>。私たちのマークマン<sup>23</sup>に関する最近の経験からすると、この選択肢は複雑となる。なぜなら、被告は、悪いマークマンの決定とその後の侵害に関するサマリージャッジメント、そして有効性に関する陪審裁判のリスクに直面するからである<sup>24</sup>。侵害に関する意見書は、その時点ではほとんど価値を有さない。実際、侵害に関する意見書の分析は、第1審裁判官によって既に拒絶されているので、被告がトライアルにおいて、これと対をなす有効性に関する意見書に依拠しようとすることは、被告を害することになるだろう。

21 [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を行うことを意味する。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。

22 [翻訳者注] 従前は、1つの意見書に関する秘匿特権を放棄しても、この放棄は他の意見書には及ばないと考えられていたため、意見書を執筆する弁護士は、非侵害の意見書と無効の意見書を分け、被告は、いずれかだけを提出し、残りを提出しないという戦略をとることができた。しかし、Seagate事件判決後も残るEchoStar事件判決のこの部分の判旨により、上記の戦略がもはやとれなくなったことを意味している。

23 [翻訳者注] 法律問題として裁判所が行うクレーム解釈をいう。Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

24 [翻訳者注] マークマンの決定が非侵害を主張する被告にとって悪いものであり、それ故その後のサマリージャッジメントで侵害が認められ、トライアルにおいては、侵害論は問題とならず、無効論だけが問題となるという被告にとっての悪い状況 (リスク) を意味する。

## 5. これに関連する<sup>25</sup>意見書の性質は、Seagate事件判決後、変わるか？

以前の法律のもとでは、故意の主張を打ち破ろうとする被疑侵害者は、非侵害、または、主張された特許が無効か権利行使不能であると結論づけた弁護士の意見書を必要としていた（し、また、求めていた）。現在では、意見書は、Seagate事件判決のより低い基準のみを追い、単に、侵害の「高い可能性」はない（または、特許が有効または権利行使可能である「高い可能性」はない）と結論づけるのであろうか？ EchoStar事件判決が、意見書の関連性と開示可能性について境界線を設けたように、Seagate事件判決は、弁護士の意見書に影響を及ぼし、それ故その内容を変更するだろう。

## 6. どのような「ごまかし」が、秘匿特権またはワークプロダクトの放棄を訴訟担当弁護士にまで及ぼすことを是認するか？

意見書の開示に伴う放棄は一般的に訴訟担当弁護士には及ばないと判示するにあたり、Seagate事件判決は、「例えば、当事者または弁護士がごまかしを行った場合のように、放棄を訴訟担当弁護士に及ぼす」ことが適当であるような「ユニークな状況」が存在しうると述べた。裁判所は、ワークプロダクト法理の放棄を訴訟担当弁護士に及ぼすことに関しても、ごまかしに関して非常に似たことを述べた。放棄を及ぼすのに十分な「ごまかし」は、いかなる状況において正当化されるか？ 恐らく、裁判所は、有利な意見書が開示され、有利でない意見書が開示されない場合のように、異なる弁護士の意見書を操作することに訴訟担当弁護士が関与したような状況を考えているのだろう。第1審裁判所がどのように線引きするかは、今後次第である。

## 7. EchoStar事件判決とSeagate事件判決の放棄（なし）のルールが適用されるには、訴訟担当弁護士と意見書を執筆する弁護士はどの程度離れている必要があるか？

EchoStar事件判決とSeagate事件判決における争点は、クライアントと弁護士との間のコミュニケーションの保護と放棄に焦点をあわせたものであった。意見書は、先行技術のある特定の項目について論じ、また、特定のクレーム解釈に関する主張を考慮したということを保証してドラフトされたものであることから、訴訟担当弁護士は、意見書を執筆した弁護士とコミュニケーションをとりたがることが多い。これらのコミュニケーションはワークプロダクトであり、EchoStar事件判決によってひかれた境界線によると、もしクライアントとのコミュニケーションがなければ、開示の対象とはならないだろう。

## 8. 社内弁護士とのコミュニケーションと社内弁護士のワークプロダクトには、どのような放棄に関するルールが適用されるか？

Seagate事件判決は、職務執行令状発給の申立ては、訴訟担当弁護士に関する救済のみ求めるものであるとし、放棄の範囲が社内弁護士にも及ぶかについて述べることを拒絶した。従って、弁護士の意見書に依拠することにより、社内弁護士の訴訟前のコミュニケーションとワークプロダクトがどの程度放棄されたことになるかは、今後次第である。この論点は、企業内の誰が保護され、どのコミュニケーションが秘匿特権によってカバーされるかという点を含む、企業にとっての秘匿特権の性質とはいかなるものかという問題にかかわる。企業内の決定権者に対して訴訟

---

25 [翻訳者注] 著者のMcKelvie氏に確認したところ、「有効で権利行使可能な特許のクレームを侵害しているか」という弁護士の意見書の性質が、Seagate事件判決後、変わるか？」を意味するとご教示頂いた。

前に意見が述べられ、その意見に言及または関連する決定権者と社内弁護士とのコミュニケーションが存在する場合（または、その意見に関連するワークプロダクトが決定権者に開示された場合）、これらは開示の対象になるだろう。より興味深い質問は、社内弁護士は、コミュニケーションやワークプロダクトを放棄から保護するような措置をとることができるかというものである。ここにおいて指針となるのは、EchoStar事件判決により確立された基準のもと当該コミュニケーションが有する関連性であり、問題となるのは、決定権者の意図である。放棄を避けるには、社内弁護士は、侵害行為を開始または継続するかを決定する経営者とのコミュニケーションの範囲外に自らを置かなければならない。

### 9. 連邦議会は、ゲームのルールを変更（または単に法典化）するか？

Seagate事件判決以前においてすら、議会は、特許のルール的大幅な改革を熟考していた。2007年4月には、故意に関する論点を含む特許改革法が、下院と上院の両者に提出された。CAFCのSeagate事件判決が下された1ヵ月後の2007年9月、下院法案（H.R. 1908）は、220対175の採決により可決された。上院における同一の法案（S.1145）は、法案における議論を終結するに十分な投票がないため、未だ懸案である。法案は、故意侵害を増額損害の根拠として法典化し、これが認められる状況を詳細に説明するものである。この状況には、侵害された他者の特許権の特定かつ詳細な通知がされ、調査を行うのに合理的な機会が与えられた後も侵害が継続する場合、特許発明が意図的にコピーされた場合、裁判所が侵害を認定した後も侵害行為が継続する場合などが含まれる。これらの根拠のうちの1つ目は、実際にはSeagate事件判決から離れ、Underwater Devices事件判決の注意義務基準に戻るものになりうる。法案は、Knorr-Bremse事件判決に従い、侵害者が弁護士の助言の証拠を提出しないと決定したことは故意侵害の認定とは関係ないと述べたにもかかわらず、被告が、非侵害、無効、または、権利行使不能に関して「誠実な信頼」を有する場合、裁判所は故意侵害の認定を拒絶することができ、「弁護士の助言への合理的な依拠」はそのような信頼を確立しようと述べる。恐らく最も興味深いことに、法案は、特許が侵害され、無効または権利行使不能ではないとの裁判所の判断が下された後でないの特許事件の原告は故意侵害を訴答することができないとして、原告が増額損害を求める場合は常に、審理を分ける<sup>26</sup>（bifurcated case）ことを示唆しており、また、裁判所は故意の決定を陪審員な

26 [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](http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=373)）、特許庁委託 鐘文岳・阿部隆徳・田村啓「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

しに行わなければならないとしている。特許改革法案がこれらの条項を含んで制定されるか、また、それらのルールをコモンローの発展に委ねずに法典化することがよいことなのかは、今後次第である。

---

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。