

ALERT



2007年8月

In re Seagate Tech., LLC

連邦巡回控訴裁判所は 35 U.S.C. § 284 における故意侵害の証明基準を改訂し、弁護士鑑定に依拠した場合に関する特権放棄の範囲を明らかにした。

35 U.S.C. § 284 の下では、特許権者は合理的なロイヤルティー又はその所有する特許を侵害されたことによる逸失利益のいずれかを受ける権利を有している。もし、侵害者が故意に特許を侵害していたとされた場合には、現実の損害の 3 倍を上限とした懲罰的損害賠償を主張することができる。

2007年8月20日、連邦巡回控訴裁判所は *In re Seagate Tech., LLC* 事件 (Misc. Docket No. 830) に関する全員一致の大法廷の判決を発行し、過去の故意侵害立証基準を覆し、故意侵害による増加損害の認定には、「少なくとも客観的な無謀さ (objective recklessness)」が明白かつ確信を抱くに足りる証拠 (clear and convincing evidence) によって証明されることを要する旨判示した。この判決は、かつてすべての潜在的侵害者に課されていた「相当の注意を払う積極的義務」を取り除いた。

裁判所はさらに、当事者が故意侵害の請求に対する抗弁として弁護士鑑定を主張した場合、特権又は職務活動の成果物の放棄は(通常は)事実審の弁護士まで広げられないと判示した。

1. *Seagate* 事件以前の法の状況

24年前、連邦巡回控訴裁判所は *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudson Co.* 事件 (717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983)) において、「潜在的侵害者が他者の特許権に実際気づいた場合、自己が侵害しているのか否かを決定するための相当の注意を行使する積極的な義務がある。」。かかる「積極的な義務は、とりわけ、あらゆる予想される侵害活動を開始する前に適切な法的助言を弁護士に求め又はこれを取得する義務含む」。Id それ以降、ほぼすべての事案が故意侵害の主張を含み、故意の調査はほぼすべての場合訴追された侵害者の心情を問題にした。

Underwater Devices 事件で述べられた「相当の注意を払う義務」に照らし、訴追された侵害者はしばしば故意に対する抗弁として弁護士の助言への依拠を主張し、

しばしば特許の無効、非侵害、及び/又は執行不能などに関する書面鑑定を取得していた。それに加え、*Seagate* 事件以前は、連邦巡回控訴裁判所の法は、弁護士鑑定に依拠する当事者に、鑑定の主題に関連するすべてのコミュニケーションに関する特権を放棄することを要求していた。しかしながら、かかる放棄の範囲は不明確であり、かかる放棄（の範囲）を鑑定弁護士とのコミュニケーションに限定する地方裁判所もあれば、社内弁護士さらには事実審の弁護士とのコミュニケーションも含むとして広げた地方裁判所もあった。それゆえ、事実審において、鑑定弁護士の無効又は非侵害に関する助言に依拠することは、鑑定弁護士及び訴訟弁護士とのコミュニケーションに関する特権を広範に放棄する危険を含んでいた。

In re Echostar Communication Corp 事件（448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)）における昨年の連邦巡回控訴裁判所の決定は、社内弁護士の助言への依拠は、「弁護士と依頼者のコミュニケーションを記録したあらゆる書類のみならず、当該主題に関するすべてのコミュニケーションにかかる職務活動の成果の保護及び弁護士依頼者間の秘匿特権」を含む弁護士依頼者間の秘匿特権の放棄を引き起こすと判示することにより、さらなる不明確さを吹き込んだ（*Echostar*, 448 F. 3d at 1299, 1302-1303）。特許権者は、この *Echostar* 事件の文言を、主題に関する放棄は、それゆえ事実審の弁護士まで広く広げられるとの主張するために利用していた。

2. 事実の背景

Seagate Technology, LLC は New York 州の Southern District に特許侵害で訴えられた。*Seagate* は、3 通の弁護士の独立鑑定書を取得し、故意の主張に対する抗弁として、鑑定書を開示し、かかる鑑定書に合理的に依拠した旨主張した。*Seagate* はまた、鑑定弁護士の職務活動の成果のすべてを開示し、鑑定弁護士を宣誓証言に供した。それにもかかわらず、原告は、「事実審の弁護士を含む *Seagate* の他の弁護士との間のあらゆるコミュニケーション及び職務活動の成果」の証拠開示を強制するよう申し立てた（*Seagate*, slip op. at 3）。地方裁判所は、弁護士鑑定の抗弁に依拠することで *Seagate* は、鑑定弁護士、事実審の弁護士、又は社内弁護士のいずれかを問わず、*Seagate* が最初に特許を知った時点から主張されている侵害行為が止んだ時点までのあらゆるコミュニケーションに関する弁護士依頼者間の秘匿権を放棄したと結論付けた。Id. at 3-4 事実審前にその訴訟戦略を明らかにしてしまうであろう弁護士依頼者間のコミュニケーション及び職務活動の成果の開示を恐れ、*Seagate* は、地方裁判所の決定を停止するよう中間上訴を申し立て、地方裁判所はこれを棄却した。*Seagate* は、連邦巡回控訴裁判所に職務執行令状を申し立てた。

3. **Seagate** 事件は故意を証明するために必要な基準を変更した

Seagate 事件は、*Underwater Devices* 事件で述べられた故意の基準を明確に覆した。著作権及び近時の懲罰的損害賠償に関する最高裁判所の先例を含め、民事法を他の文脈で見ると、裁判所は、「35 U.S.C. § 284 は故意について定義していないが、無謀な行動 (reckless behavior) を含むものとして継続的に定義されてきた」(*Seagate*, slip op. at 10) ということを発見した。裁判所は、かつて *Underwater Devices* 事件において述べられた基準、すなわち過失基準により近い基準は、「民事法の文脈における故意の理解と調和しない」と判示した。Id. at 11 連邦巡回控訴裁判所は、それゆえ、「増加損害を認める故意侵害の証明は、少なくとも客観的な無謀 (objective recklessness) を示すことを要求する」旨判示し、そして、「弁護士鑑定書を取得する積極的義務はないことを再強調した」。Id. at 12 連邦巡回控訴裁判所は、新たな基準を一層明らかにし、故意を証明するためには明白かつ確信を抱くに足りる証拠 (clear and convincing evidence) が必要だろうこと、そして被告の心情はもはや関係がないことを説明した。

故意侵害を立証するためには、特許権者は、侵害者が当該行為が有効な特許の侵害を構成する旨の客観的に高度な蓋然性にも関わらず当該行為を行ったことを、明白かつ確信を抱くに足りる証拠 (clear and convincing evidence) で示さなければならない。訴追された侵害者の心情は、客観的な調査とは関係がない。もしこの客観的な閾値基準が充足された場合、特許権者はさらにこの客観的に定義された危険(侵害の過程において形成された記録によって決定される)を訴追された侵害者が知っていたか、明らかに知るべきであったことを示さなければならない。

Id(内部の引用は削除した。)

4. **Seagate** 事件は弁護士鑑定への依拠がもたらす放棄の範囲を明らかにした

裁判所は次に、故意に対する抗弁としての弁護士の助言への依拠がもたらす弁護士依頼者間の秘匿特権の放棄の適切な範囲について述べた。「事実審の弁護士と鑑定弁護士の著しく異なる役割」を考慮し、裁判所は鑑定弁護士の助言への依拠がもたらす放棄を事実審の弁護士まで広げることを否定した。裁判所は、「公平性は、故意侵害の主張に反論するための訴追された侵害者の弁護士鑑定への依拠に応じて、すべての主題に関する事実審の弁護士のコミュニケーションを開示することには反対する」と説明した。Id at 15

連邦巡回控訴裁判所はそれゆえ、「一般的な命題として弁護士助言の抗弁を主張し、弁護士鑑定を開示することは事実審の弁護士との間のコミュニケーションに関する

る弁護士依頼者間の秘匿特権の放棄を構成しない」と判示した。裁判所は、この判示は確定的決定ではなく、「事実審は、例えば当事者又は弁護士が欺罔に関与した場合等、特異な事例においては、その裁量を自由に行使することができ、放棄を事実審の弁護士にまで広げることができる」と説明した。Id at 18

職務活動の成果に関しては、裁判所は、同様に「一般的な命題として、鑑定弁護士の職務活動の成果に依拠することは、事実審の弁護士に関する職務活動の成果の特権を放棄しない」と判示した。裁判所はこの場合も、「例えば当事者又は弁護士が欺罔に関与した場合等、放棄が事実審の弁護士まで拡大される状況が生じ得る可能性」を残した。Id at 21

5. 連邦巡回控訴裁判所は訴訟前の行為に焦点を合わせた

事実審の弁護士の特権と職務活動の成果を保護するルールを支持し、連邦巡回控訴裁判所は、「通常の場合では、故意は侵害者の訴訟前の行動によって決まる」旨述べ Id at 16、それ故、事実審の弁護士とのコミュニケーションを事実審の弁護士以外の弁護士の鑑定への依拠と無関係にした。連邦巡回控訴裁判所は、特許権者は訴訟を提起する前に故意侵害を主張する善意の基礎を持っているであろうことから、「最初の訴状で主張された故意の主張は、必然的に訴追されている侵害者の訴訟提起前の行動のみに基づき」、訴訟提起後の行為に対する救済は、仮差止命令であると判示した。Id at 16-17

この仮差止命令の議論が後の事案において法として扱われるべきか単なる傍論として扱われるべきかは現時点では明確ではない。しかし、裁判所は特許権者の仮差止命令の放棄及び訴訟提起後の故意侵害の主張に焦点を当てた。

訴追された侵害者の行動を[仮差止命令を求めることで]止めようと試みなかった特許権者は、侵害者の訴訟提起後の行動のみに基づき増加損害を発生させることはできない。同様に、もし特許権者が差止命令による救済を確保しようとした失敗した場合、侵害は無謀(reckless)な段階まで達しない可能性が高い。

Id at 17。将来の事案は、故意侵害の主張を検討する際に、地方裁判所が当該論理を適用する範囲を決定するだろう。しかし、将来の訴訟当事者は、訴訟が提起された後に生じた行為に基づく故意の議論を形成するために、疑いなく *Seagate* 事件のこの部分に注意を払うであろう。

6. 補足意見

Newman 判事と Gajarsa 判事は補足意見を書いた。Newman 判事の補足意見は *Underwater Devices* 事件が過去においてどのように誤って適用され、訴追された侵害者に合理的な注意以上のものを要求し、「不均衡な負担を課し」続けていたかを議論した。Newman, J., concurring, at 2

Newman 判事も参加した Gajarsa 判事の補足意見は、特許法 284 条の文言は故意については何も述べておらず、それゆえ地方裁判所は増加損害を認めるか否かに関する裁量を行使することができるかと述べた。Gajarsa 判事は多数意見に賛成したが、*Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr* (551 U.S., Nos. 06-84, -100, slip op. (June 4, 2007)) での最高裁判所の決定は必然的に故意侵害の基準を知らせる。*Safeco* 事件を検討することで、Gajarsa 判事は地方裁判所がどのように新しい「客観的な無謀さ(objective recklessness)」の基準を適用できるのかにつきいくつかの手がかりを提供した。

「当裁判所の見解と一致するものと私が考える私の *Safeco* 事件での見解の下では、[原告]は、明白かつ確信を抱くに足りる証拠 (clear and convincing evidence) によって、(1)*Seagate* 事件における非侵害/無効の理論は、不正確なだけでなく、客観的に不合理であること、そして (2)*Seagate* 事件は、単なる不注意であった非侵害/無効の理論に付随する危険よりも、[原告]の特許権の侵害の危険を著しく増加させたことを示さなければならない」 Garjarsa, J., concurring, at 14

Gajarsa 判事は、弁護士鑑定に関連する弁護士依頼者間の秘匿特権と職務活動の成果の放棄を、原告が「客観的な無謀さ(objective recklessness)」の一応の証明を行うまで延長することを提案した。その時点において、「*Seagate* 事件の主観的な信頼は、[原告]がかかる客観的な不合理さの証明に成功した場合に限り、関連性を有してくる」とした。 Garjarsa, J., concurring, at 14-15

7. 戦略的観察

Seagate 事件は、故意侵害の法に関する連邦巡回控訴裁判所の判例の大変化を表し、24 年間に渡る *Underwater Devices* 基準を明確に覆した。特許法 284 条に基づき三倍賠償を求める特許権者は、現在、客観的な reckless を明白かつ確信を抱くに足りる証拠(clear and convincing evidence) によって示さなければならない。しかし、*Seagate* 事件はまた様々な問題を未回答のまま残している。連邦巡回控訴裁判所によって示された故意侵害に関する「recklessness」の基準は、より主

張、立証しにくいことはおそらく間違いない。しかしながら、どのような行為がかかる基準を充足するのかは明確ではない。*Seagate* 事件における放棄の範囲の明確化は、外部の、独立した、訴訟外の弁護士から取得した弁護士の鑑定書の価値を増大させるのか、連邦巡回控訴裁判所による「弁護士の鑑定書を取得する積極的義務はない」ことの再確認がこのような鑑定書の必要性を取り除くのかも明確ではない。

連邦巡回控訴裁判所は、これらの問題を将来の事案に残した。そして、すべての特許権者又は市場における競争者にとってこの分野での法の形成をきちんと追っていくことが重要であろう。

本件に関し、ご質問等がございましたら Kirkland & Ellis の下記の著者又は貴社が通常連絡を取っている Kirkland & Ellis の弁護士にご連絡ください。

ポール R ステッドマン	ウィリアム A ストレフ	糸賀智子
Kirkland & Ellis LLP	Kirkland & Ellis LLP	Kirkland & Ellis LLP
200 E. Randolph Dr.	200 E. Randolph Dr.	200 E. Randolph Dr.
Chicago, IL 60601	Chicago, IL 60601	Chicago, IL 60601
psteadman@kirkland.com	wstreff@kirkland.com	titoga@kirkland.com
+1(312)861-2135	+1(312)861-2126	+1(312)861-2479

リディア E ウォーキー	マシュー D サッチウェル
Kirkland & Ellis LLP	Kirkland & Ellis LLP
200 E. Randolph Dr.	200 E. Randolph Dr.
Chicago, IL 60601	Chicago, IL 60601
lwahlke@kirkland.com	msatchwell@kirkland.com
+1(312)469-7064	+1(312)469-7120

本刊行物は、本刊行物の著者、発行者及び配布者は、特定の事実又は事項について法律、会計又はその他の専門家の助言又は意見を提供するものではなく、従って、その利用に関するあらゆる事項について責任を負わないという理解の下で配布されている。適用ある専門家としての行為に関する規則に従い、本刊行物は弁護士の広告を構成し得る。

Copyright © 2007 KIRKLAND & ELLIS LLP. All rights reserved.