

速報！ Knorr-Bremse 事件の CAFC 大法廷判決下される

弁護士見解の不取得 / 秘匿特権行使に対する「不利な推論」は廃止へ

(Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., Fed.Cir., 9/13/2004)

アメリカ特許訴訟の実務、さらにはより根本的な弁護士・依頼者間の関係におよぼす影響の大きさから、広く議論の対象となり、産業界・法曹界から注目されていた Knorr-Bremse 事件に対する CAFC 大法廷判決が去る 9 月 13 日に下されました。今回 CAFC は自ら確立した 20 年来の判例法を変更し、故意侵害を主張された当事者による弁護士見解の不取得あるいは取得した弁護士見解の秘匿特権行使に対して「不利な推論」を導くアプローチを廃止することを決定しました。

当社では去る 9 月 9 日、米国訴訟弁護士を招き『知財を守る戦略的文書 / 情報マネジメント 米国実例に見る “ 交渉・訴訟に負けない文書 / 情報管理 ” の実際』と題する知財戦略セミナーを開催しましたが、テーマのひとつであるディスカバリ戦略に絡め、やはりこの Knorr-Bremse 事件が講師から引用されておりました。

以下、この注目事件の背景、判決骨子をご紹介します。判決の詳細と実務上の影響等を考察するケースコメントリ は、当社 IP 総研・法務グループ発行の “ I.P.R. ” 誌 10 月号で紹介いたします。

背景： 特許侵害訴訟において原告特許権者から故意侵害の主張が提起されたとする。これに対し被告は、侵害被疑製品を製造する前に弁護士から非侵害または特許無効の見解を得ていたと反論。しかし、ディスカバリ手続きにおいて、被告が「弁護士・依頼者間秘匿特権 (attorney-client privilege)」に基づき弁護士見解の開示を拒否すると、その弁護士見解は被告に不利な内容であったという推論が導かれる結果、故意侵害が認定され三倍賠償を命ぜられる場合がある（弁護士見解を得ていない場合も同様に、被告に不利な見解が出たであろうという推論が導かれる）。 --- このような「不利な推論 (adverse inference)」アプローチの起源は、CAFC が 80 年代に下した 2 件の判決に遡る（*Underwater Devices Inc. v. Morrison Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed.Cir. 1983) 「(侵害被疑者が)認識している他者特許権を回避するための『相当の注意 (due care)』義務には、通常、法的助言を求める義務が含まれる」; *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*, 793 F.2d 1565 (Fed.Cir. 1986) 「侵害被疑者が(無罪を弁明する)法的見解書を提出できない場合、不利な推論が導かれる」。(下線筆者)

これらの判例に対し CAFC 自身が全判事による再検討(en banc review)を決定したのが、この Knorr-Bremse 事件。この決定後 CAFC には 20 を超える団体・企業から(多くは)判例法の変更を求める意見書(amicus brief)が提出された。そして 9 月 13 日、ついにこの注目事件に対する CAFC 大法廷判決が下された。

判決原文は右のサイトで入手可 <<http://www.fedcir.gov/opinions/01-1357.doc>>

CAFC 大法廷判決(9/13/04)：

『侵害被疑者が弁護士の見解を取得していない、あるいは見解を開示しないことにより、当該見解が自らに不利な内容であった、あるいは不利な内容になったであろうという推論が導かれるものではない。この考えに反する先例はここにおいて覆すものとする。したがって、本件原審の故意侵害判決は取り消し、差し戻す。原審での再検討に当たっては、弁護士見解についての不利な推論を排除したうえで、事件の状況全体を考慮しなければならない』

さらに判決文中には、大法院審理に際し CAFC が提起した以下 4 つの検討事項に対する回答が示されている(下線筆者)。

質問 1) 侵害訴訟において「弁護士・依頼者間秘匿特権」または「ワークプロダクト特権」が被告によって発動された場合、事実認定者が、故意侵害について被告に「不利な推論」を導くことは適切か

回答： 適切でない。

法を尊重する義務という基本原則は引き続き何ら減じられるものではないが、弁護士・依頼者間秘匿特権やワークプロダクト秘匿特権を行使することによって、不利な推論が導かれるべきでない。当裁判所は、これまでも特許に関する弁護士の見解が秘匿特権対象にならないと示唆したことはまったくないが、(秘匿特権行使により)開示されない見解は依頼者にとって不利な内容であったはずだという推論を導くことにより、弁護士と依頼者間の関係を歪める可能性を否定できない。特許事件における弁護士と依頼者間の関係に影響を及ぼす特別ルールを正当化する理由はないと結論する。

質問 2) 被告が法的助言を得ていない場合、故意侵害について被告に「不利な推論」を導くことは適切か

回答： 適切でない。

「認識している他者特許権の侵害を回避すべく相当の注意を払う義務」は引き続き存続するものであるが、故意でないことを弁明する弁護士見解を得ていないことは、もはやかかる見解を得れば不利な内容になったであろうという推論や推定を導くものではないとする。

質問 3) 裁判所が、本件争点に関する法が変更されるべきだと結論し、本件に適用される不利な推論が撤回された場合、本件の結果はどうか

回答： 本件地裁が適用した「不利な推論」が排除されることにより、本件の全体的状況に重要な変更がもたらされたため、被告による故意侵害の有無を判断するためには証拠に対する新たな評価が必要となる。これを行う主たる責務と権限は地裁にある。したがって、故意侵害認定を取り消し、地裁に差し戻す。

質問 4) 侵害に対する実質的抗弁理由が存在すれば、弁護士の法的見解を得ていないとしても、故意侵害責任を克服することができるか

回答： できない。先例は、「思慮ある者が、当該特許は侵害されていない、もしくは無効/権利行使不能である、かつ裁判所でもそのように判断されるであろう、と確信するに足る健全な理由があったか否かという論点」を強調し、この要素(実質的抗弁理由)を他の要素と併せ、事件の状況全体に照らして判断するものとしている。一方で、先例は、事実認定者が、個々の事件において認められる重要度をそれぞれの要素に与えることができる、としている。当裁判所は、事実認定者に事件の状況全体に照らして判断を引き出す柔軟性を与えるこのようなアプローチの方が、いずれかの要素を抽出してそれのみに基づいて判断する "per se" アプローチよりも望ましいと考える。

Dyk 判事の補足 / 反対意見 :

「不利な推論を廃止する多数意見に賛成する。ただし、多数意見が『本件のように、侵害可能性のある者が他者特許権について現実の通告を受けている場合、彼は侵害の有無について判断する相当の注意を払うべき積極的義務を有する』ことを追認するものと読めるのであれば、この部分については同意できない。.....最高裁は最近の事件において、懲罰的損害賠償が命じられるのは、当該行為が非難されるべき (reprehensible) ものである場合のみと判示している (BMW of N.Am. Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996))。侵害可能性のある者が、相当の注意義務を払わなかったということだけで、ここでいう非難されるべき行為ということにはならない。特許法は、主要なアメリカ法体系から切り離された孤島ではない。」

 以下は、Knorr-Bremse 事件の経緯、およびアメリカ知的財産法協会 (AIPLA) が提出した意見書 (amicus brief) の概要です。

[事件経過] 原告 Knorr-Bremse による被告 Dana Corp. への特許侵害訴訟

第一審：ヴァージニア東部地区連邦地裁 (事件処理の迅速さで有名な “ Rocket Docket ”)

2000.5 (原告) Knorr-Bremse 提訴 (被告) Dana Corp.
Haldex Brake Products AB
Haldex Brake Products Corp.

大型商用車向けエアディスク・
 ブレーキ特許 (5,927,445) の侵害
 * 被告製品: 『Mark 』ブレーキ。後に 『Mark 』ブレーキも追加

一部略式判決 (partial summary judgment) : 『Mark 』ブレーキについて侵害認定

~ ベンチ・トライアル ~ *陪審なし。裁判官のみによる審理

2001.3 終局判決 (final judgment) :

- 『Mark 』ブレーキについて侵害認定
- 445 特許の有効認定
- 『Mark 』ブレーキについて故意侵害認定 特許法 285 条の『例外的事件』
 をも認定し、Knorr 側弁護士費用の負担を命ずる

地裁の推論: 『Dana は、'445 特許の存在を知った後、侵害有無と特許有効性について適切な弁護士の見解を求めなかった。仮に求めていたとしても、その見解は自らに不利なものとなるであろう。Haldex が秘匿特権を主張して開示しなかった弁護士見解は、自らに不利な内容だったであろう』

第二審： Knorr-Bremse, Dana/Haldex とともに控訴

CAFC

Dana 控訴を地裁の故意認定と弁護士費用負担命令に限定して、地裁判断を批判
Knorr 本件状況全体に照らせば、故意侵害認定が導かれると反論

2003.9 CAFC 控訴受理 大法廷(en banc)審理へ：

CAFCの先例再検討のために

故意侵害判断に際しての、被告行為（弁護士見解を取得せず / 同意見のディスカバリにおける秘匿特権主張）に基づき「不利な推論」を導くことの是非

両当事者に以下 4 件についての回答を求める

= CAFC 提示の 4 質問 =

- 質問 1) 侵害訴訟において「弁護士・依頼者間秘匿特権」または「ワークプロダクト特権」が被告によって発動された場合、事実認定者が、故意侵害について被告に「不利な推論」を導くことは適切か
- 質問 2) 被告が法的助言を得ていない場合、故意侵害について被告に「不利な推論」を導くことは適切か
- 質問 3) 裁判所が、本件争点に関する法が変更されるべきだと結論し、本件に適用される不利な推論が撤回された場合、本件の結果はどうなるか
- 質問 4) 侵害に対する実質的抗弁理由が存在すれば、弁護士の法的助言を得ていないとしても、故意侵害責任を克服することができるか

20 以上の知財関連団体・企業が意見書(amicus brief)提出

[AIPLA の意見書] (11/3/03 提出)

.現行法 (CAFC判例法) の問題点

現行法：

Underwater Dvices Inc. v. Morrison Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed.Cir. 1983)
 『(侵害被疑者が)認識している他者特許権を回避するための「相当の注意(due care)」義務には、通常、法的助言を求める義務が含まれる』

Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc., 793 F.2d 1565 (Fed.Cir. 1986)
 『侵害被疑者が(無罪を弁明する)法的見解書を提出できない場合、不利な推論が導かれる』

『現行法は、弁護士と依頼者の関係を著しく損ねる - 形式的な故意侵害主張に抗弁する場合でさえ、秘匿特権を放棄せざるを得ない ここから数々の問題が生ずる』

故意侵害の検討対象から「弁護士見解の実体」を切り離すことを是とする政策的理由

1) 故意侵害検討の目的は、無節操な模倣者(unscrupulous copyists)を排除すること

---- 歴史的に見ても、これこそ故意侵害検討の背景にある政策の要。事実 CAFC が設置される前から、故意侵害検討における焦点は、意図的な模倣があったか否かにあり、故意でないことを弁明する法的見解をとっていたか否かではなかった。法的見解を要求することは、必ずしも模倣者を抑制することにはならない。侵害と有効性の問題はあまりにも複雑すぎて、模倣が行われたり企図された場合であっても、多くの場合、故意でないことを弁明する法的見解をとることは可能だからだ。

2) 侵害被疑者と弁護士との客観的な話し合いを奨励する

---- このような率直な話し合いこそ、侵害を回避することになり、政策上も奨励されるべきこと。故意侵害主張に対して抗弁する必要性が生じた際には弁護士から得た法的助言を開示しなければならないという可能性故に、侵害被疑者が法的助言を得ることを躊躇する、というようなことがあってはならない。

3) 技術情報源としての特許制度活用、事業開始前の特許調査奨励により侵害を回避する

--- 問題となり得る特許の存在を知ってしまったが故に（故意侵害認定に基づく）増額賠償の可能性が高まるという理由で、あえて他者の特許を調べないという者もでてくる。さらに、侵害の可能性を知ることにより、「いずれにせよ勝ち目なし」のジレンマに直面することになる。すなわち、故意でないことを弁明する見解を取得したものの、裁判では秘匿特権を放棄しなければならない。放棄しないとすれば、不利な推論が導かれることになる。

4) 本来「公共財」であるべきアイデアを利用して自由で完全な競争を促すという重要な公益

--- 健全な抗弁理由をもっている侵害被疑者が、不利な推論から生ずる三倍賠償の脅威などを理由に、かかる抗弁の追及（および和解の選択）を抑制されるようなことがあってはならない。

侵害可能性のある当事者/侵害を申し立てられた当事者が負うべき「義務」について

・故意侵害に関する現行法の根源をなす CAFC の *Unerwater Devices* 事件判決：

...他者の特許について現実の通告を受けた当事者は、『自らの行為が侵害を構成するか否かを判断する相当の注意を払う積極的義務を負う』

『ここでいう“義務”には、通常、侵害の可能性ある行為を開始する前に弁護士の法的助言を求め、取得する義務が含まれる』

・しかし、合理的商業行為を示すために法的助の取得を義務づけることは、他の法分野には見出せない。

『侵害を回避するために相当の注意を払う義務』は、法的助言を求めたか否かに関わりなく、当該当事者が事前調査をして実質的抗弁を見出したことを示すことで、これを充足したものとすべき。侵害可能性が明らかになった時点でかかる抗弁を見出せなかった者のみが、『実質的抗弁が存在しないため、訴えられれば増額賠償命令を受け得る』リスクを負うことになる。

.CAFCの質問に対するAIPLAの回答

* 質問 1), 2), 4)について回答

CAFC 質問事項	AIPLA 回答
<p>1. 侵害訴訟において「<u>弁護士・依頼者間秘匿特権</u>」または「<u>ワークプロダクト特権</u>」が被告によって発動された場合、事実認定者が、故意侵害について被告に「不利な推論」を導くことは適切か</p>	<p>適切ではない。 そもそも Kloster Speedsteel 判決が確立した「不利な推論」は、Underwater Devices 事件が確立した「法的助言を求め、取得する義務」から生じたもの。かかる義務は廃止されるべき。この義務がなければ、不利な推論の根拠もなくなる 法的助言によって、故意侵害が被告側に推定されるべきではなく、特許権者側が、明確かつ説得力ある証拠により、故意侵害を証明する立証責任を負うべき。</p>
<p>2. 被告が法的助言を得ていない場合、故意侵害について被告に「不利な推論」を導くことは適切か</p>	<p>適切ではない。 質問事項 1 に対する分析がこの質問事項にも同じように当てはまる。被告による秘匿特権の行使も法的助言を得ていないことも、陪審に開示すべきでない。</p>
<p>3. 侵害に対する実質的抗弁理由が存在すれば、弁護士の法的助言を得ていないとしても、故意侵害責任を克服することができるか</p>	<p>実質的抗弁理由が、故意侵害の主張を克服する状況は数多く存在する。ただし、ある実質的抗弁理由の存在が常に故意侵害責任を十分に克服できると典型的に主張することは不可能だ。 実質的抗弁理由を持っていても、それによって免れることのできないほど罪の重い行為も存在する。例えば、意図的な侵害者(当該製品が特許の対象となっており、何ら抗弁理由がないことを販売する者)は、訴えられた後に抗弁を構築したとしても、増額賠償に服すべき場合がある。 このような場合、裁判所は増額賠償の適否を判断する際、提起された抗弁と意図的な違法行為とを比較考量すべきである。 最後に、事実審理において実質的抗弁理由がない事実をそのまま故意侵害認定に結び付けてはならない。例えば、侵害を申し立てられた当事者は、結果として裁判所には認められなかった自らのクレーム解釈に基づき善意で当該行為を開始し、その結果実質的抗弁理由がなくなってしまう、という場合がある。したがって、侵害を申し立てられた当事者は、当該行為を善意で開始したことを示すことが常に許されるべきである。</p>