

続報：Knorr-Bremse 事件差戻し審判決

- 弁護士見解の不取得 / 秘匿特権行使に対する「不利な推論」廃止後の故意侵害判断 (Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GMBH v. Dana Corp., EDVa, 6/6/2005)

この「海外 IP 最新情報」コーナーでも昨秋ご紹介した通り、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 大法廷判決が昨年 9 月 13 日に下されました。同事件において、CAFC は自ら確立した 20 年来の判例法を変更し、特許の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（詳細は、『ケースコメンタリー：Knorr-Bremse 事件判決下される CAFC 大法廷判決の意義』 18 IPR 504 [2004.10]; 『判例：弁護士・依頼者間の秘匿特権行使に対する「不利な推論」の可否』 18 IPR 510 [2004.10]他、ご参照ください）。

去る 6 月 6 日、この CAFC 大法廷による差し戻しを受けたヴァージニア東部地区連邦地裁の判決が下されました。「不利な推論」廃止により、故意侵害判断アプローチにはどのような影響が及ぶのか、以下、本件背景を振り返った上で、差戻し審の故意侵害判断をご紹介します。

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。

[差戻し後のヴァージニア東部地区連邦地裁判決*]

* Memorandum Opinion の形式をとっており、正式判決は後日出される予定。

- 故意侵害の有無について -

本件における故意侵害有無の再検討に際しては、先の判断時と同じ分析法から、(CAFC 判決により廃止された)「不利な推論」分を差し引いた原則によって判断されなければならない。すなわち、故意侵害の判断基準はいまなお、「あらゆる状況に鑑み、裁判所が当該特許は無効もしくは侵害されていないと判断するであろうという合理的確信をもって行動していたか否か」ということになる。言い換えれば、「故意侵害が認定されるためには、侵害者が当該特許を無視して行動し、……かつかかる行動をとる権利があるという合理的根拠も存在しないことを、事実認定者が認定することが要求される」

あらゆる事件において、故意の認定は「全体的状況に鑑みた」うえでの事実認定になる。故意侵害の認定に関する「即決的な当然違法ルール (hard and fast per se rules)」は存在しないが、故意の分析において関連する要素としてものとして、以下のものが挙げられる。

- (i) 侵害者は、他者のアイデアまたはデザインを意図的に複製したのか否か
- (ii) 侵害者は、他者の特許保護について知ったとき、当該特許の範囲について調べ、それが無効もしくは非侵害であるという善意の確信を形成するに到ったか否か
- (iii) 侵害者は、訴訟の過程において、不適切な行為に従事したか否か
- (iv) 侵害者の規模および財務状況
- (v) 侵害および有効性争点をめぐる接戦度合い
- (vi) 侵害者が不正行為をなした期間
- (vii) 侵害者による是正行為
- (viii) 当該特許の存在を知ったときに侵害行為を継続した侵害者の動機
- (ix) 侵害者が自らの不正行為を隠そうとしたか否か

上記のような故意侵害分析に関連する諸要素を適用するに当たり、「故意侵害の認定においては、法に従って行動する義務が基礎になる」ことを肝に銘じることが重要である。実際、CAFC は Knoll 事件において、引き続き「認識している他者特許権の侵害を回避するための積極的注意義務」が存在することを再確認している。したがって、故意侵害の検討においては、最終的に、侵害者の意思と非侵害および特許無効に対する合理的確信に主たる焦点が当てられることになる。

本件においては、CAFC によって廃止された「不利な推論」を適用しないとしても、Mark エアディスク・ブレーキ（注：訴訟の早期段階で略式判決により侵害が認定された初期タイプ）については依然、故意侵害認定が裏付けられるといえる。Mark ブレーキによる 445 特許侵害の略式判決については法律上、事実上いずれにおいても両当事者の主張が競り合っていたという事実はない……。

さらに、Mark ブレーキによる文言上の侵害を認定する略式判決（2000 年 11 月）が下された後、被告が迅速に侵害是正措置をとらなかった事実は、故意侵害認定を裏付けるものとなる。記録によれば、被告 Dana がかつて Mark ブレーキを装着したテスト車が、2001 年 1 月の時点（事実審理の開始時）で引き続き商業目的で使用されていたのである。この点につき、被告 Dana は、侵害認定を受けた Mark ブレーキを非侵害ブレーキに付け替えることを不可能にした例外的困難が存在したことについて、

説得力ある証明をしていない。むしろ、記録からは、被告 Dana が意図的に市場のプレッシャーと顧客の便宜と満足度に屈したことが明らかである。

さらに、自明性と明確性の争点に関する事実審理において被告が提出した証拠のお粗末さ（最終的に説得力なしと判断された）に鑑みれば、訴訟過程において被告が原告特許の無効を善意で確信していたということとはできない。さらに、Mark ブレーキの開発において被告が 445 特許の侵害回避設計を善意で試みたとしても、引き続き Mark ブレーキを使用していたことに変わりない……。

記録全体から、被告が本件訴訟に直面しつつも、米国内における Mark ブレーキの試験、展示または販売申出を停止していなかったことは明らかである。言い換えれば、被告は、顧客の便宜と満足度を、原告の有効な特許の侵害を回避するための積極的注意義務に優先させる、というビジネス上の決定を下したのである。本件のように、自らの製品が他者の有効な特許権を侵害していないという現実的かつ善意の確信なしに、顧客の利益を最優先して行動し、設計変更品の販売が可能になるまでの間侵害行為を続けたという行動をとった場合、故意侵害が認定されなければならない。

要するに、「不利な推論」を完全に排除して、本件において提示された全体的状況に鑑みた場合、やはり被告による Mark エアディスク・ブレーキの使用は、かかる結論を導かざるを得ない……。