

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N セミナー 米国特許訴訟の最新情報

1. 開催日時：平成26年12月12日（金）13：30～17：00
2. 会場：霞山会館 牡丹（ぼたん）の間
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館37階
3. 講演者：JONES DAY 事務所
David M. Maiorana 米国弁護士
浅地 正吾 米国弁護士
Gautam V. Kene 米国弁護士
4. 内容：

1. 米国特許訴訟における損害論に関する近時の動向と訴訟戦略

米国特許法第284条において、侵害の賠償は合理的ロイヤルティが損害額の下限であると規定している。これは特許権者に対し、侵害が生じた後に同人が占める経済的地位と侵害がなかった場合に有したであろう地位との差額を保障するというものである。合理的ロイヤルティは、確立したロイヤルティが存在するのであればそれに基づいて算定することができる。又は、侵害の開始時点において、(1) 訴訟になったなら当該特許は有効なものとして維持されるうえ、侵害が認定されるという認識を有し、且つ、(2) いずれも合理的かつ自発的に合意に達するよう努力する、意欲的なライセンサーと意欲的なライセンシーの間において行われるであろう仮想的な交渉に基づいて合意したであろう金額で算定する。

2. eディスカバリーにおけるプレディクティブコーディングの利用

eディスカバリー法とは、米国に民事訴訟における証拠開示手続きのうち、電子データに基づくディスカバリーに関する法律である。

プレディクティブコーディングとは、パターン認識及び概念プロファイリングに基づき、雑多なドキュメントから関連性があるものを区別するためにトレーニングされた、機械学習アルゴリズムを備えたソフトウェアを用いるレビュー技術である。これは、費用を削減する可能性のあるドキュメントレビュー技術であり、案件との関連性があるドキュメントと提出されるありとあらゆるドキュメントをレビューする必要性をなくす。しかし、依然として技術的限界があり、すべてのケースで費用が削減されるとは限らない。最近では、米国裁判所による承認および利用が増加している。プレディクティブコーディング依頼者は、それが自分のおかれているケースにおいて価値があるかどうかを判断する必要がある。

3. 特許訴訟における弁護士費用負担に関する最新動向

米国では、弁護士費用について、各当事者がそれぞれ負担するとしている。ただし、裁判所または法律が弁護士費用負担の転嫁を認める場合は除くとされ、米国特許法第285条においては「例外的な場合に限り、裁判所は、合理的な弁護士費用負担を訴訟当事者に対して支払うことを命じることができる。」としている。

例外的な場合として、連邦巡回控訴裁判所では「重大な不適切な行為があった場合」または「主観的に悪意に基づいて提起され」かつ「客観的に根拠を欠いている」訴訟提起である場合の2つに限られている。「重大な不適切な行為」とは、故意侵害、特許取得過程における詐欺的なまたは不正な行為、訴訟中の不正行為、訴権の濫用または不正な訴訟提起、連邦民事訴訟規則第11条に違反する行為、類似の違反行為とされる。

当該訴訟が主観的な悪意（原告が（請求人が）客観的に見て根拠を欠くことを知っていた場合に限り）で提起され、かつ、当該訴訟提起が客観的な証拠を欠く（「著しく不合理であり、合理的な訴訟当事者で

あれば勝訴する見込みがあると考えない」場合に限る）場合に限り、弁護士費用負担が特許権者に課せられるとされる。

また、弁護士費用負担の転嫁を求めるうえで、以下の4つの実務上のアドバイスをいただいた。

- ・ 弁護士費用負担の転嫁を求めることができると思う場合は、裁判官に対し正当化できる額の請求書を弁護士に出すように働きかける、
- ・ 訴訟提起前の調査、ライセンス契約及び和解についてのディスカバリーを早く求める、
- ・ 根拠のない又は弱い主張について詳細の補充を強いる（例えば、侵害主張のアップデートを求める）、
- ・ サマリー・ジャッジメントで勝訴したときは、弁護士費用負担の転嫁を求める。

等々、米国における米国特許訴訟における損害論や、プレディクティブコーディングの利用に関する知識、弁護士費用負担の転嫁についての動向を知る非常に良い機会となった。

参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 70 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上



David M. Maiorana 米国弁護士



浅地 正吾 米国弁護士



Gautam V. Kene 米国弁護士