

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 米国知財セミナー「米国特許権の価値の低迷と鑑定書の実務的な価値と役目」

- 1) 開催日時：平成 29 年 10 月 26 日（木）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：Yoshida & Associates, LLC  
吉田 健一郎 氏（米国特許弁護士）
- 4) 内容

#### (1) 2017 年米国特許事情（Overview of US Patent Landscape）

##### ① 米国特許制度への危機感

2017 年 7 月 13 日に開催された米国下院の知的財産小委員会の公聴会で、Michael 元 CAFC 判事は米国特許制度が過去 3 年間の間に「危機に瀕している」と証言し、(i)米国商工会議所の統計によると米国特許制度は世界 10 位に陥落、(ii)特許の価値が 60%まで下がっている調査結果、(iii)特許出願数が停滞、企業は企業秘密に依存、(iv)PTAB 米国特許庁無効簡易裁判の問題（例、補正手続：特許庁・国会）、(v)101 条下の特許対象物に関する最高裁判決（Alice, Prometheus 等）、について言及したこと、また 2017 年 9 月 12 日に開催された 2 回目の公聴会において、Michael 元 CAFC 判事はその改善に繋がる 7 つの提案を行ったこと、等が紹介された。

そして、背景となる 2014 年以降の特許法改正（AIA）や最高裁判決、アンチロール対策などに関連した公聴会や、代表的な最高裁判決（Alice, Octane）、PTAB における無効率の高さなど、アンチパテント的な流れについて紹介された。

さらに、最近の動きとして、登録特許の無効率が約 80%となっている現状において、IPR での特許権者による請求項補正の申請自体が容易になると予測されると判断された Aqua Product 事件の紹介や、裁判管轄権について判断された TC Heartland 事件等については、以下のような紹介があった。

##### = Aqua Product v. USPTO (Fed. Cir 2017) =

2017 年 10 月 4 日に CAFC は、IPR の補正手続における立証責任は特許権者が補正申請した請求項の非特許性も含めて常に IPR 申請者（petitioner）にある、とする大法廷（en banc）判決を出した。今後は、IPR での特許権者による請求項補正の申請自体は、少なくとも容易になると予測されるが、補正自体が認められるかは別の問題である。この判決により、特許権者（原告）の間では、究極的に IPR の現在の高い無効率（80%）がどれほど下がるかが期待されている。その反面、特許訴訟の被告の間では、IPR の無効率が低くなった場合でも究極的に補正請求項の抵触を回避できるかが注目されている。

##### < 裁判管轄の選択を巡る動き >

特許裁判の管轄権は、(1)被告の居住地、または (2) 被告が侵害行為を行った地域でかつ被告が通常業務を行っている場所、である。

##### A) TC Heartland v. Kraft (US 2017)

最高裁は、米国企業の居住地は設立法人化の州と判断した。

##### B) Raytheon Co. v. Cray Inc (E.D. Tex. June 29, 2017)

TC Heartland 判決後に、原告 Raytheon 社は、被告 Cray 社をテキサス州東部地区にて提訴した。Cray 社は、通常業務地であるウイスコンシン州に裁判管轄権を移すことを申立てたが、Gilstrap 判事は

Cray 社雇用者がテキサス州東部地区に（ひとり）居たために、業務を通常行っている場所と判断して（Gilstrap rule）、この移送申立てを却下した。

### C) In re Cray (CAFC Sept 21, 2017)

CAFC は、Gilstrap rule は通常業務の場所を決めるのに相応しくないと判断し、通常業務の場所の判断基準として、(i) 建物のような場所（physical place）が必要であり、この場所は (ii) 一定に定められていなければならない（regular and established）、(iii) 被告が所有または賃貸していなければならない（must belong to the defendant）ことを示すとともに、裁判管轄権を Cray 社の通常業務地の一ヶ所であるウイスコンシン州西部連邦地裁に移すことを許可した。

## (2) 意図的侵害に関する最新判例と鑑定書の実務的な価値と役目

### ① 意図的侵害の重要性

特許訴訟の 90% で意図的侵害の主張が行われ、意図的侵害の立証は侵害が立証された後に行われる。意図的侵害が立証されると、35 U.S.C. § 284 に基づき、懲罰的損害賠償として、損害賠償額が 3 倍まで認められる可能性がある。さらに、35 U.S.C. § 285 に基づき、代理人費用の支払い命令も認められる可能性がある。懲罰的損害賠償額の決定は、意図的侵害が成立後に、判例で決められている要素（Read factors：直接的なコピー、抵触調査の有無、訴訟中の行動態度、被告の経済状態、侵害の期間等）により判断される。このうち、鑑定書は主に「抵触調査の有無」の要素に関連する。

2004 年の Knorr-Bremse 事件(Fed. Cir. 2004)以降は、被告が鑑定書を取得しなくても否定的な憶測・推定は出来なくなっていたが、相当の注意義務は依然として存在していた。その後、Seagate 事件(Fed. Cir. 2007)の大法廷において、意図侵害に関して鑑定書の取得義務を解消するとともに、鑑定書を取得しない場合の推定を否定する判断がなされた。また、意図的侵害の立証基準として Seagate 2 段階立証方法が確立され、上記最高裁の Halo 事件までこれが立証基準として使われた。

Seagate 2 段階立証方法では、意図的侵害が客観的にみて無謀・無思慮・未必の故意又は認識のある過失が必要であって、原告は第 1 段階において客観的に侵害を起こす高い可能性の把握にもかかわらず実行したことを証明しなければならなかった。その一方で、被告はある程度の合理的な無効や非抵触の主張ができれば、第 1 段階は証明されないことになり、意図的侵害を回避することは容易であった。

### ② Halo 事件と、意図的侵害回避の為の鑑定書の価値

しかしながら、2016 年 Halo 事件（Halo Elecs., Inc v Pluse elecs., Inc (US 2016)）では、Seagate 2 段階立証方法が特許法 284 条の判断にそぐわず柔軟性に欠け、裁判所の裁量に対しての妨げになると判断され、その後は Seagate 2 段階立証方法が使われなくなり、地裁の裁量を使って柔軟に多様な悪質行為を処するべきと判断された。

例えば、Georgetown Rail Equip Co v. Holland L.P. (CAFC 2017) で既にみられるように、被告の客観的な無謀性だけに留まらず、主観的な意図（subjective willfulness）も考慮されることになった。そのため、鑑定書における単なる無効又は非抵触の主張だけでは、意図的侵害が回避される可能性は低くなったと言わざるを得ない。従って、Halo 判決後は意図的侵害回避のために、後に誠実性をも強調できるように鑑定書の取得時に注意する必要があると思われる。

この様に、Halo 判決後は主観的な意図も考慮されることになったため、米国特許弁護士への鑑定書依頼前の社内検討時の検討記録や報告書の扱い（文書管理）が、意図的侵害回避の重要な鍵になる可能性がある。

理想的には、社内検討時から弁護士に検討内容を伝えて助言を請うことにより、その関連書類は秘匿特権（Preserving Privilege）下に入ることになるが、すべての検討案件を弁護士に相談することも困難である。そのため、社内検討時の検討記録と報告の関連書類の記載を極力抑え、その内容から悲観的又は否定的な主観的感想や意見の記載は行わないように細心の注意を払うことが大切である。

また、2016年のHalo判決後は、意図的侵害を回避するためには、主観的な意図や悪意を否定するために、鑑定依頼前の依頼人の問題特許への誠実な対応や行動についても証拠として記載しておくことを助言する。Halo判決後の地裁判決の事実関係によると、広範囲にわたる行動・言動が意図的侵害認定の考慮の材料になり得るためである。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 40 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。 以上