

アメリカにおける特許裁判について

ミノルタ株式会社 知的財産部

井上 二三夫

Patent Suit in the United States

Fumio Inoue

Intellectual Property Division, Minolta Co., Ltd.

はじめに

日本では、“裁判沙汰”という言葉があるほど裁判に対してある種の偏見があり、原告、被告のいずれになっても社会的にネガティブなイメージがあり、可能な限りこれを避けようとする傾向があります。一方、アメリカでは日本とは正反対で、意見の対立があれば裁判所の判断を仰ぐというのが日常的であり、交渉の一手段として訴訟を提起することが少なくありません。

このような訴訟社会アメリカでビジネスを行うと、好むと好まざるにかかわらず訴訟に巻き込まれてしまうことがあります。訴訟となれば、企業の法務部門、または知的財産部門で対処できるとお考えかもしれませんが、そうではありません。特にアメリカの場合は、裁判の最初から最後まで技術者の積極的な参加が不可欠であり、それが裁判の勝敗に大きく影響を及ぼすといっても過言ではありません。

以下に、技術者の特許訴訟への関与について、原告（権利者）になる場合と被告（侵害被疑者）になる場合とで考えてみましょう。ま

た、裁判に備えて、技術者が日常的にどのような点に留意すべきかについてもあわせて説明します。

1. アメリカ特許裁判の特徴（制度面）

アメリカ特許裁判の制度面の特徴として、公判（トライアル）の開始前に行われる非常に広範囲に及ぶ開示手続き（ディスカバリー）、および、陪審員の前で行われる陪審裁判があります。

(1) ディスカバリー制度

ディスカバリーとは、トライアルで使われる証拠を集める手続きのことです。このディスカバリー制度を利用して、原告、被告とも、相手方から裁判に関連する証拠の提出を要求することができます。

この要求を拒否することは裁判に負けることを意味します。したがって、要求のあったものは少数の例外を除いて（例えば、製品が本件特許に関係するかどうかを被告がアメリカの弁護士に相談した時にやりとりした書面等）ほとんどすべて相手方に提出しなければなりません。

このディスカバリー制度の下、原告は、相手方企業の内部書類の提出を要求すること（文書提出要求）ができます。したがって、通常、外

部の人にはわからない製造方法や、物質の組成、分子構造等も原告の知るところとなり、これにより原告が被告の侵害行為を立証することが容易になります。また、被告が本件特許を侵害していることを知りつつ製品を発売したかどうか（故意侵害）を原告が立証することも容易となります。

一方、被告にとっては、原告の要求する膨大な資料を提出するための作業を強いられることとなります。技術者の方は、訴訟担当部署と協力のもと、これらの作業をしなければなりません。

原告はまた、被告製品の開発に携わった技術者を、米国大使館または米国領事館に呼び、裁判記録者の前で、証言をとること（デポジション）を要求できます。百戦錬磨の弁護士が数多くの点についていろいろな角度から質問をします。技術者の証言は、後のトライアルで用いられます。不用意に真実以外のことを言うと、その裁判はきわめて不利な状況になってしまいます。したがって、デポジションには相当の事前準備が必要となります。

一方、被告側は、原告特許の出願手続きに関与した社内資料の提出を要求することができ、特許の手続きに不備が無かったかどうかを調べることができます。また、被告は、原告の発明者から直接証言を取ることができ、その発明が真の発明者によって出願されたか、その発明が被告製品を含むような権利範囲のものかどうかを判断するための証拠を入手することができます。ここで不用意な文書、証言が提出されると、特許の有効性、権利範囲に大きな影響が及び、裁判の行方を左右することになります。

(2) 陪審裁判

陪審裁判は、一般の市民からなる陪審員が原告と被告の間で争われている事実関係を判断して全員一致の評決を下し、その事実関係に裁判官が法律を適用して判決を下すというものです。

陪審員の技術に対する理解が低いとか、外国

人に対する偏見があるのではないかとかいろいろといわれておりますが、技術の理解度については裁判官とて同じことで、また、偏見についても個性の強い多数の民族からなるアメリカにおいては、一人の裁判官に判断をゆだねるよりは全員一致の評決を下す陪審員の方が公平であるという見方もできます。

原告は被告製品の開発に携わった技術者を、被告は原告特許の発明者をアメリカ法廷に呼び出し、陪審員の前で証言を要求します。そして相手方弁護士からいろいろな質問がなされますが、万一、技術者もしくは発明者がデポジションのときと異なる証言をすると、その当事者の立場は非常に不利になってしまいます。陪審裁判での証言に関しては原告、被告とも周到な準備が必要です。

2. 高額な訴訟遂行費用、および高額な賠償金

(1) 費用

アメリカでの裁判に巻き込まれると、特に、被告になった場合には非常に多くの費用が発生します。渡米旅費、通訳、膨大な書類の翻訳、弁護士費用等々。これらの費用はお金でまかなえますが、最も痛手なのは技術者の裁判への拘束です。通常、裁判になるのは売れ筋商品です。売れ筋商品は、その企業のもっとも優秀な技術者が関与している場合がほとんどです。その優秀な技術者が、次の製品開発ではなく、裁判の手続きに何年も釘付けになってしまうのです。この人たちの時間は、お金で買うことができません。

(2) 高額の賠償金

米国の賠償金は、日本の賠償金と比べて桁違いに大きく、数百億円になることも珍しくはありません。極端な例では千億円を超えた陪審評決が出されたこともあります。また、被告の侵害行為が故意であること（故意侵害）が立証された場合には、この賠償金がさらに3倍にま

で跳ね上がることがあります。被告の立場になれば、3倍賠償は絶対に避けなければなりません。高額な賠償金は、企業の存続そのものを左右することもあります。

3. 技術者としての注意点

(1) 原告になる場合

特許の権利者となってアメリカで特許侵害訴訟を起こすと、被告からは必ず、特許無効、権利行使不能という反論がなされます。

(A) 特許無効について

特許無効で特に注意が必要なのは、米国特許法 § 102(b) のオンセールバー（米国出願日から1年以上前の商業実施）です。発明が完成し、それを米国内で商業実施した場合、その実施日から1年以内に米国出願しなければなりません。さもなければ、その特許は無効となります。商業実施とは、商業上の有形、無形の利益を得るために実施する行為のことで、実際の商品販売はもちろん、アメリカのビジネスショーでの発表、他社への売り込みも含まれます。ここで注意しなければならないのが、外から見てもわからない製造方法、材料、分子構造にかかわるものであっても、それを採用した商品が上述の行為の対象となった場合、商業実施となることです。

また、特許法 § 112 のベストモード開示要求を満たすことも忘れてはなりません。発明者は、自己の信じる最良の実施例を明細書に記載しなければなりません。それがたとえノウハウであっても開示しなければなりません。他者に知られたくないからという理由で一番よいと信じる製造方法とか、反応温度とか、触媒の種類とかを隠すと、ベストモード開示義務違反で特許無効となります。

上記のオンセールバーにしてもベストモード開示要求違反にしても、特許庁の審査では、通常話題に上りませんが、特許訴訟においては必ず問題として取り上げられ、かなりの割合で特

許が無効とされています。ベストモードとかオンセールバーに関する情報は、企業の出願部門の担当者ではなく、発明者（技術者）自身が一番詳しい情報を持っています。したがって、権利行使に耐えられる特許獲得のためには、オンセールバーおよびベストモード開示要求を満たすよう発明者自身が留意する必要があります。

(B) 権利行使不能について

特許出願の手続き上でルール違反があった場合、その特許は権利行使不能とされます。例えば、発明者の認定に誤りがあったとか、共同発明者の了解を得ることなく出願したとか、出願明細書およびデコレーション書類（自分が発明者であることを宣誓した書類）を読むことなくサインしてしまったとか、いろいろとあります。出願手続きに関するルール違反に対しては権利行使不能という非常に厳しいペナルティが課されることとなります。具体的にどのようなルールがあるかは、各社の知的財産部門にお尋ねください。

また、アメリカ特許法では、発明者は出願に関連する先行技術の特許庁に提出する義務があると規定されています。従って、発明者が先行技術を故意に特許庁に提出せずに出願を権利化した場合、その特許は特許庁を欺いて不当に取得したものとして権利行使不能とされます。技術者の方は出願時はもちろん、出願後であっても、関連する先行技術を発見した際にはすぐに知的財産部門に連絡して特許庁への提出の可否を相談して下さい。

(2) 被告になる場合

(A) 故意侵害を無くする

アメリカの特許裁判では、原告の多くは、被告による特許の故意侵害を主張してきます。

故意侵害とは、自社の製品又は製法が本件特許を侵害することを知りながらも被告が製品の製造や販売を続けることです。ディスカバリーや技術者の証言から、このような事実があったことが立証されれば、損害賠償のところでも触れたようにペナルティとして賠償額が3倍に

まで増額される可能性があります。

故意侵害をなくすために、技術者の方は自社製品/製法が他人の特許（第三者特許）を侵害することを自認していたと誤解されるような書類を一切残さないように日頃から気を付けて下さい。技術者の不用意な表現が証拠となって故意侵害の主張が認められてしまうことがしばしばあるからです。また、最近では、書類ではなく電子データで議事録やメモを作成することも多いと思いますが、電子データもディスクバリーの提出対象となりますので同様の注意が必要です。

さらに、上記のリスクを減らすために第三者特許の検討に関する書類は技術部門ではなく、知的財産部門で作成し、保管することが望まれます。この場合、書類を保管する知的財産部門においては、書類の種類毎に保存期間を規定し、保存期間を超えた書類を随時廃棄していくことにより、さらにリスクを軽減できます。

(B) 第三者特許の十分な調査

故意侵害の主張に反論するためには、被告が特許権を尊重し、日頃から第三者特許を十分に調査して侵害を回避するよう努力していたことを示すことが重要です。そのために、技術者の方は日頃から第三者特許を十分に調査して下さい。調査のやり方としては、技術部門で公報を定常的に回覧してチェックする以外に、製品の仕様が固まった時点で関連する技術分野の第三者特許を集中的に調査することが有効です。技術分類やキーワード検索で関連性のある第三者

特許を技術者の方がある程度ピックアップした時点で、知的財産部門に更なる検討を依頼して技術面と法律面の両方からの検討を行うことが必要です。

(C) 技術者判断禁止

アメリカでは、本件特許と対象製品/製法の関連性について判断する権限をもつと認められているのはアメリカの特許弁護士だけです。特許と対象製品との関連性の最終判断を技術者自身で行い、非侵害と信じて製品を発売し、不幸にしてその製品が訴えられ、侵害と判断された時、故意侵害であると判断される可能性が非常に高くなります。自社の製品や製法に非常に関連すると思われる第三者特許を発見した際には、技術者の方だけで最終判断を下さずに、アメリカの特許弁護士による最終判断の可否を知的財産部門と相談して下さい。

終わりに

アメリカの特許裁判の特色、及び、特許裁判における原告/被告の両方からみた留意事項を述べてきましたが、原告/被告のどちらの立場であっても、裁判における技術者の役割が重要であることがわかりいただけたと思います。日頃から技術者と知的財産部門とが密に連携し、自社特許の権利取得及びその運用、さらに第三者特許への対応に取り組むことがアメリカの特許裁判で有利な結果を導くために必須であると考えます。