

米連邦最高裁が弁護士費用負担の条件を緩和する判決を下す

2014年5月5日
JETRO NY 諸岡

米国連邦最高裁判所は、4月29日、弁護士費用負担の条件を緩和する判決を下した。

米国特許法 285 条¹には「裁判所は、例外的事件においては、勝訴当事者に合理的な弁護士費用を与えることができる」旨の規定があるが、今回の判決は、「例外的事件」についての判断と、連邦地裁の判断を上級裁判所がどのように扱うかの判断を示したものの。

1. 「例外的事件」について

(1) 経緯等の概要

Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, INC. No.12-1184²

Icon 社は、トレーニングマシンに関する特許を所有しているが、当該特許にかかる製品は販売していなかった。Icon 社は Octane 社を特許権侵害で提訴したが、Octane 社は明らかに非侵害であると主張し、連邦地裁はそれを認めた。Octane 社にとっては、明らかに非侵害であったことから、同社は特許法 285 条に基づき、Octane 社の弁護士費用を Icon 社に求めた。しかしながら、連邦地方裁判所、CAFC とともに、弁護士費用を負担させることを認めなかった。

(2) 地裁および CAFC の判断基準

両裁判所が採用していた基準は以下の通りであり、地裁も CAFC も本件は以下に該当しないとした。

- ① 敗訴側に不正行為があり、その不正行為は制裁を課される程度である場合
又は
- ② 訴訟が主観的な悪意で提起され、かつ客観的根拠がない場合
であって、さらに、
- ③ こうした不正行為や悪意は、明白かつ確信を抱くに足る証拠³によって証明されている

(3) 最高裁の判断

¹ The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party

² 判決文：[Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, INC.](#) No.12-1184(PDF)

³ clear and convincing evidence

CAFC に差し戻しとなった。主なポイントは以下の通り。

- 特許法 285 条の「例外的」とは「他とは際だって異なる(stands out from others)場合」又は「非合理的(unreasonable)な場合」とする。
- CAFC の判断基準は必要以上に厳格すぎる。非合理的な場合は裁量で弁護士費用の負担を認めても良い。また、「主観的な悪意」および「客観的根拠」の両方を要求する必要もない。
- さらに、明白かつ確信を抱くに足る証拠である必要もない。証拠の優劣⁴で問題ない。

2. 上級裁判所の扱いについて

(1) 経緯等の概要

[*Highmark INC. v. Allcare Health Management System, INC. No.12-1163*](#)⁵

Allcare 社は、健康管理システムに関する特許を所有し、Highmark 社をはじめとする多くの関係会社に対して特許権侵害の通知を行っていたが、特許権侵害の分析はほとんど行っておらず、訴訟提起を利用したシェア向上が主目的であった。

地裁および CAFC は、Highmark 社は特許侵害をしていないと判示し、確定したため、Highmark 社は特許法 285 条による弁護士費用支払いを求めて提訴した。

地裁は Highmark 社の主張を認め、弁護士費用と訴訟経費合わせて約 490 万ドルの支払いを命じた。

その控訴審において、CAFC は、全面的見直し(de novo)により審理を行い⁶、1つのクレームに関しては 285 条の適用を認めたが、その他のクレームに関しては適用を認めなかった。さらに、Highmark 社は CAFC に対し、オンバンクによる審理を求めたが却下された。

(2) 最高裁の判断

CAFC に差し戻しとなった。主なポイントは以下の通り。

- Octane 事件において、「例外的事件」であるか否かは裁量で決定して良いと判示した。
- 地裁決定が「裁量事項」であった場合、控訴審では裁量権の濫用があったか否かを確認すべきであり⁷、本件はこれに該当する。

⁴ preponderance evidence. clear and convincing evidence よりも証拠の基準が低い。

⁵ [*Highmark INC. v. Allcare Health Management System, INC. No.12-1163*](#)(PDF)

⁶ 上述の 1. (2) の基準で全面的に見直しを行い、1つのクレームを除いては、同基準を満たしていないとした。

⁷ 地裁決定の控訴審における審理基準は以下の 3つ

- a. 「法の問題」の決定の場合は、全面的見直し (de novo)
- b. 「事実問題の認定」の場合は、明白な誤りがあったか否か
- c. 「裁量事項の認定」の場合は、裁量権の濫用があったか否か

3. 判決の影響等

現在、米国では特許権の濫用抑制のための法案審理が行われている。下院においてはすでに本会議を通過しており⁸、現在は上院の司法委員会での審議待ちとなっている。特許権を濫用する者(所謂パテントトロール)は、弁護士費用を含む訴訟費用よりも安価なライセンス料を提示し、当該ライセンス料を得ることを主なビジネスモデルとしていることから、こうした法案においては、常に弁護士費用の負担について議論がなされる⁹。特に下院本会議を通過した法案においては、(案件の内容によらず、裁量なしで)敗訴側が勝訴側の弁護士費用を負担することとされており、根強い反対意見があった。上院においても司法委員会での審議が再三延期されていたが、これは、この最高裁の判決を待っていたためとも考えられる。

この判決が出たため、上院で今後審議される特許権の濫用抑制法案においては、敗訴側の弁護士負担に関する条項が無くなるか、またはかなり緩やかなものとなる可能性がある。

なお、これらの各事件については、

Octane 事件の場合は、CAFC は新たな基準で 285 条の適用について再度判断を行い、Highmark 事件の場合は CAFC は地裁における裁量権の濫用があったか否かの判断を行うことになる。

(了)

⁸ 2013 年 12 月 7 日付米国発特許ニュース：「[特許訴訟悪用抑止法案下院本会議を通過](#)」(PDF) 参照

⁹ パテントトロールが用いる特許は、そもそも無効となる可能性が高いとされるが、訴訟時の弁護士費用が高額となるため、訴訟により特許を無効等にするよりは、安価なライセンス料を支払うことが合理的な行動となる。したがって、弁護士費用を敗訴側が負担することになれば、パテントトロール側のこうした「ビジネスモデル」が成立しなくなるという趣旨。しかしながら、現在の下院の法案においては「通常」の特許権侵害訴訟であっても、敗訴側が弁護士費用を負担することとされていることから、根強い反対意見がある。