

影響力を持つ米連邦裁判所が特許ローカルルールを改定

影響力を持つ米連邦裁判所が「特許ローカルルール」の改定を実施した。（サンフランシスコ、サンホセ、オークランドおよびユリーカの裁判所を管轄する）カリフォルニア州北部地区における改定規則下では、財務情報、ならびに特許所有者と侵害被疑者の双方による損害賠償に関連する主張の早期開示が求められることとなった。改定ルールは、現在審議中となっている全ての特許訴訟に適用となる。全当事者、とりわけ原告特許権者にとっては、請求申し立てを行う前であっても特定の損害賠償関連の開示は、ほとんど訴訟開始直後に求められることから、可能な限り早い段階での訴訟の潜在的価額の分析と考察が必要となる。

「特許ローカルルール」第 2-1 条 (b) (5) 項は当事者に対し、次のことを義務付けている。「訴訟にあたって予期される損害賠償についての拘束力のない誠実な金額帯の見積および係る根拠説明を、裁判所に提供する。いずれかの当事者がこうした情報を提供することができない場合、当該当事者は係る根拠、ならびに提供が可能となるために必要である具体的情報を説明しなければならない。さらに、当該当事者は見積と説明を提供できるようになるまでに要する時間を明示しなければならない」。こうした陳述は、訴訟が提起されてからすぐの、「Initial Case Management Conference（スケジューリング会議）」の数週間前に提出される「Case Management Statement（事件管理書面）」に盛り込む必要がある。

また、「特許ローカルルール」の第 3-1 条 および第 3-2 条も、「Infringement Contentions（侵害に関する主張書面）」提出時点で、「初めて違反した際の日時、請求された損害賠償の開始、請求された損害賠償の終了」を含む特許権所有者によって作成された損害賠償に係る特定の情報と文書を求めるものに拡張された。同時に、原告は「仮説に基づいた合理的なロイヤルティ交渉に起因することとなるようなライセンスに相当する」と自らが主張するあらゆるライセンス契約書、

訴訟中の特許に係る利害を譲渡するあらゆるライセンスや合意書、「FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)」宣言を反映する文書、ならびに「侵害損害賠償訴訟を主張する当事者を支持する目的で使用されるような契約書」も作成する必要がある。こうした情報は全て「Initial Case Management Conference (スケジューリング会議)」の日付から 14 日以内に、すなわち、訴訟のまさしく最初の段階で提供することが求められる。

こうしたことに対応すべく「特許ローカルルール」第 3-4 条は、侵害被疑者に対し、特許権所有者の「Infringement Contentions (侵害に関する主張書面)」を受領した日から 45 日以内に「Invalidity Contentions (無効についての主張書面)」をもって、「仮説に基づいた合理的なロイヤルティ交渉に起因することとなるようなライセンスに相当すると、侵害に異を唱える当事者が主張する合意書」、「主張される侵害の期間について、「特許ローカルルール」第 3-1 条 (b) に準じて識別される嫌疑の手段に対し、売上、収益、費用、利益を実証するのに十分な文書」および「侵害損害賠償訴訟を否認する当事者を支持する目的で使用されるような契約書」等の損害賠償に関する様々な文書を作成することを求めている。

さらに、現在、「特許ローカルルール」第 3-8 および第 3-9 条は「Invalidity Contentions (無効についての主張書面)」の送達日から 50 日以内の「Damages Contentions (損害賠償についての主張書面)」、ならびに続く 30 日後までの「Responsive Damages Contentions (応答損害賠償についての主張書面)」の提出を義務付けている。「Damages Contentions (損害賠償についての主張書面)」には「1. 逸失利益、2. 価格下落、3. エスコートされた、あるいは付随的な販売、4. 合理的なロイヤルティ、5. その他のあらゆる形態の損害賠償を含め、申し立てられた侵害についての [特許所有者が求める] 損害賠償の各カテゴリー、回復の理論、そうした理論に係る事実の裏付け、各カテゴリー内の損害賠償額の算定

額が特定される」ものとされる。「Damages Contentions（損害賠償についての主張書面）」および「Responsive Damages Contentions（応答損害賠償についての主張書面）」の双方については、「ルール」第3-8条の(b)と第3-9条に規定されている互恵的例外は、いずれかの当事者が「本ルールによって要求される開示に対して過度の応答を提供することができないと主張する範囲において、要求される情報を特定するものとする」と定めている。

こうしたルールの制定をもって、カリフォルニア州北部地区は訴訟の早期段階での予想される損害賠償額を識別し、地方裁判所および全当事者が該当事件に相応しい量のリソースを割り当てることができるようになるのを望んでいる。しかしながら、今回のルール改定に伴って、いくつかの意図しなかった帰結が生じることが考えられる。第1に、新たに改定されたルールでは、全当事者による損害賠償専門家の早期関与が求められ（あるいは単に推奨される場合があり）、訴訟に大規模な早期経費が付加されることになる恐れがある。2つ目に、「特許ローカルルール」第3-8条の(b)と第3-9条にて規定されている例外が、すでに消極的な当事者にとって、自身の財務情報を厳重に保護し続けようとするのに十分な要素となる場合がある。全当事者が早期段階で自身の財務情報を開示することに抵抗を感じるような状況では、開示しても良いと思わせるようなインセンティブがないように思われる。最後に、特許権所有者がカリフォルニア州北部地区以外の裁判地で訴訟を提起して、現時点で要請される詳細な財務情報の開示ルールを迂回しようとするかもしれない。

「OL」は引き続き、今回のルール改定がカリフォルニア州北部地区および他地区の財務情報開示や損害賠償専門家に及ぼすインパクトを注視し、必要に応じて最新情報の提供に努める。

改定ルールの全文はカリフォルニア州北部地区のウェブサイト

(<http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent>)にて閲覧可能である。