

## 訴訟サクセスストーリー（AK Steel 社対 Sollac 社事件）

米国特許訴訟において、裁判官および陪審は、ほとんどの場合、技術のバックグラウンドがありません。裁判官は、一般法には精通していても、特許法の複雑な内容についての知識については、ほとんどないのが通常です。特許に関する技術の複雑性、および法律の複雑性、さらには判決を下す裁判官の知識不足のために、判決に一貫性がないと考えられています。しかし、この認識は訴訟が、現実に非常に複雑な場合に限り正しいかもしれません。訴訟に勝つためには、法的及び技術的な複雑性を超越しなければならないのです。訴訟においては、裁判官あるいは陪審に対し、彼らの持っている、公正な行為を行うという感覚にアピールし、法的及び技術的に混沌とした事態に落ち込まないようにすることが重要です。

特許訴訟に勝つための戦略として、誰もが持っている公正感に訴え、かつ説得力のあるストーリーを見出すことは、非常に重要です。弁護士はしばしば、彼らのとった立場をサポートする法的かつ事実分析に言及して、事件についての「理論」を説明します。しかし、訴訟において、より優れたアプローチは、当該事件における「ストーリー」を考えることです。すなわち、「なぜあなたが勝たねばならないか？」を、裁判官あるいは陪審に対し説得できるストーリーを考えることです。法的及び技術的な複雑性とは別に、この「ストーリー」を説得力をもって要約できる能力が必要です。なぜあなたが訴訟に勝たなければならないのかということを、裁判官や陪審がすぐに理解できるように、この「ストーリー」は、最初に語られなければなりません。

事件について主張をする際には、あなたのストーリーが真実でありかつなぜあなたが訴訟に勝つべきかを立証するような実在の人物や実際の出来事を描写するための証拠を、注意深く選ばなければなりません。根底にある技術的な事実を完全に分析し理解することによってしか、「ストーリー」ができないとしても、あなたの事件は、技術的文献や法律の山ではありません（もしそうでなければ、訴訟相手は、証拠が一方に偏しているもしくは事実に対する不完全な考察であると主張して、あなたの証拠の信用性は、崩されてしまうでしょう）。あなたの事件は、なぜあなたが訴訟に勝つべきかを立証する、実際に起こった出来事の再現なのです。裁判所の公正感に訴える、明確で論破できないストーリーを提示することによって、あなたの事件は、法的かつ技術的複雑性を超越するのです。

昨年の AK Steel 社対 Sollac and Ugine 社（以下「Sollac 社」）事件における Sollac 社の勝利は、このアプローチの力を立証しています。Oblon, Spivak 法律事務所は、フランスの鉄鋼会社である Sollac and Ugine 社（当時は Usinor 社の子会社であり、現 Arcelor 社）の代理人を務めました。AK Steel 社は、6 件の特許の侵害で Sollac 社を訴えました。地方裁判所および CAFC における審理の後、Sollac 社は AK Steel 社の 6 件の全ての特許に関する侵害訴訟に勝ちました。さらに、Sollac 社は被疑侵害者として訴えられたにもかかわらず、特許権所有者であ

る AK Steel 社から和解金を受け取り、AK Steel 社に対する独占禁止法違反の反訴を取り下げました。

AK Steel 社は、アルミニウムコーティングステンレス鋼に関する AK Steel 社の特許を侵害したとして、Sollac 社をオハイオ州南地区地方裁判所に訴えました。アルミニウムコーティングステンレス鋼はその外観及び耐食性のため、自動車への適用に非常に望ましくまた採算性も高いとされていました。Sollac 社は、AK Steel 社の地元でありかつアメリカ鉄鋼産業の中心地であるオハイオ州で、この 6 件の特許侵害をめぐる防戦するという困難な課題に直面したのです。

この負担に加えて、本事件の争点の中心となったのは、特許が「実施可能要件」を満足するか否かという法律上の要件、および、コーティングがステンレス鋼に密着する現象に関する技術的問題でした。これらの特許は、タイプ 2 アルミニウムコーティング（シリコンを含まない純アルミニウム）に対して発明が適用されることを開示していましたが、そのクレームの多くは、あらゆるタイプのアルミニウムコーティングも含むような広範なものでした。Sollac 社は、自動車部品を形成するために、シリコンが製品をより簡単に湾曲・成形可能にするとして、タイプ 1 アルミニウムコーティング（シリコンを 8～10%含有）を製造しています。

訴訟が進行するに従い、AK Steel 社の発明者の証言録取書及び AK Steel 社の製品開発記録に基づき、AK Steel 社が特許出願した際、AK Steel 社はステンレスを、より望ましいタイプ 1 アルミニウムでコーティングできなかった、すなわち、密着しなかったということ、弊所が立証しました。

## 1. 理論対ストーリー

法的及び技術的理論と、ストーリーの筋立てアプローチとを比較すると、ストーリーの筋立てアプローチのほうが強力です。

(1) 法的及び技術的理論：本事件の法的及び技術的理論は複雑でした。法律上の争点の中心は、クレームが、あらゆるタイプのアルミニウムコーティングを含むような広範なものである場合、特許が「実施可能要件」を満足するか否かということでした。裁判所は、「実施可能要件」につき以下のように述べています。

「実施可能要件」は、当業者が（特許の）開示を読んだ後、過度の実験を行わずに、クレームされた発明を実施できる時にのみ満たされる。しかし、過度の実験か否かは度合いの問題である。ある程度の実験が必要であるという事実は、「実施可能要件」を必ずしも除外するものではない。要件は、実験の量が過度に広範になってはならないということである。

上記のような一般的な説明は、「実施可能要件」の概念のいくらかのアイデアを与えてくれますが、実際の事件を如何に判断するかについては、ほとんど

役立ちません。さらに、この争点に関する判決は多数あり、その中には、「実施可能要件」を満足していると判決したもの、および、「実施可能要件」を満足していないため特許無効と判決したものが 있습니다。この問題を完全に理解するためには、裁判官や陪審は多大な負担を強いられることになります。

さらに、技術的な争点を並べ立てることも問題を複雑化させかねません。ステンレスをアルミニウムでうまくコーティングするために、適切な合金層をステンレスとアルミニウムの中に形成しなければならず、これらの材料間の相互反応に関する複雑な研究を必要とします。さらに、ステンレス鋼がコーティングされる前に施される際の処理における、大気温度、組成及び湿度も、ステンレスの表面特性及びコーティング性に影響します。そして、コーティング槽の温度及びコーティング槽の組成もコーティング性に影響します。

(2) ストーリー : Sollac 社の基本的なストーリーは、「実施可能要件」という法律上の概念やコーティングの金属学についての技術的理論に精通していることを必要としていませんでした。Sollac 社の事件では、「実施可能要件」という法律や金属コーティング技術という複雑な落とし穴とは別個に、説得力のある基本的なストーリーに基づいていました。その基本的なストーリーとは以下のようなものでした。

特許とは技術的貢献に対して認められるものである。AK Steel 社は、ステンレス鋼にタイプ1アルミニウムでコーティングできないため、AK Steel 社の特許は、タイプ1アルミニウムをその権利範囲に入れることができない。つまり、それはAK Steel 社の技術的貢献の範囲外にある。従って、AK Steel 社の特許は、Sollac 社のタイプ1アルミニウムコーティング製品を権利範囲内とすることができない。

この単純かつ基本的なストーリーは、「実施可能要件」という法律の完全な理解および技術の完全な理解を必要としません。このストーリーの筋立ては、特許権者がある物を作れないなかったなら、その特許はその物を権利範囲に入れることができないという認識を受け入れることを要するだけです。

あなたの事件を非常に基本的なストーリーに縮小することは、法律や技術を無視できるという意味ではありません。ストーリーは、事件の法的かつ技術的な側面と一致し、それらによって支持されていなければなりません。弁護士は法律及び技術に熟知していなければなりません。判決を下す者はそうではありません。説得力がありかつ単純なストーリーは、法的及び技術的に複雑な内容を完全に理解することなく、法的及び技術的な複雑さの中を進むためのコンパスを裁判官や陪審に与えます。

## 2. 事件のプレゼンテーション—編集そしてさらなる編集

Sollac 社は、サマリージャッジメント (略式判決) の申し立てを行いました。サマリージャッジメントの申し立てでは、AK Steel 社の事件では、主要な事

実問題について争いがないので、陪審に付されるべきでない、すなわち、トライアルを行わずに、裁判官が判決を下すべきであると論じました。この申し立ては書面にされ、裁判所により任命されたスペシャルマスターの前で1回、地方裁判所裁判官の前で1回の計2回にわたる審問で弁論されました。スペシャルマスター及び地方裁判所裁判官は、6件の全ての特許について、Sollac社に有利な判決を下しました。

多くの特許訴訟では、証拠開示手続きにおいて、何百時間ものデポジション（証言録取）が行われ、何万ページもの書面が提出されます。ストーリーをうまく伝えるために重要な点は、最も有力な証拠を選び出し、曖昧または無関係と思われる証拠を提示しないことです。この選択過程は極めて重要ですが、実行されないことが多々あります。弁護士はより多くの証拠を提示することに躍起になることがよくあります。しかし、弱いまたは曖昧な証拠はより明確で強固な証拠を希薄化し、全体の説得力を弱めてしまう可能性があります。

証拠開示の際に得た大量の証拠のなかで、証言録取書からのほんの少しの引用および数十の書面だけが、わかりやすいストーリーを描写するために重要となりました。AK Steel社は、特許出願した際、ステンレスにタイプ1アルミニウムをコーティングすることは出来なかったと、発明者が証言しました。また、AK Steel社の開発に関する書面には、AK Steel社が、ステンレスにタイプ1アルミニウムをコーティングすることに失敗したというストーリーが、記録されています。Sollac社の製品はタイプ1アルミニウムの製品です。AK Steel社は、タイプ1アルミニウムの製品を製造できませんでした。従って、AK Steel社の特許は、Sollac社のタイプ1アルミニウムコーティング製品を、権利範囲に入れることができません。このストーリーが明確になれば、Sollac社が訴訟に勝つということも明らかとなりました。

### 3. 最終的な勝利

Sollac社が地方裁判所で訴訟に勝利した後、AK Steel社はCAFCに控訴しました。CAFCは、AK Steel社がタイプ1アルミニウムコーティング製品を製造出来なかったという証言録取書及び書面証拠に言及して、地方裁判所の判決を支持しました。AK Steel社の特許についての訴訟において、Sollac社の勝利は完全なものとなりました。Sollac社の勝利を受けて、AK Steel社は、被疑侵害者であるSollac社に対して和解金を支払い、Sollac社は、AK Steel社の特許侵害訴訟は不当とした独占禁止法違反の反訴を取り下げました。

強力で理解し易いストーリーを提示することによって、Sollac社は法律及び技術上の落とし穴に陥らず、AK Steel社の6件の特許を打ち破り、さらには、特許権者であるAK Steel社は、Sollac社は被疑侵害者であったにもかかわらず、Sollac社に和解金を払う羽目になりました。

### 4. おわりに

Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt 法律事務所は、過去 6 年間、ほとんど全ての訴訟事件で、クライアントに有利な結果を得るという非常に輝かしい成果を築いてきました。今日では、特許訴訟において、全米でトップテンあたりに位置しております。AK Steel 社対 Sollac 社事件は、弊所が代理して勝訴した事件のほんの一例です。本事件は、オハイオ州地方裁判所及び CAFC において、Steven P. Weihrouch 特許訴訟弁護士によって弁論されました。Weihrouch 弁護士に加え、Jean-Paul Lavalleye 博士かつ特許弁護士、Michael E. McCabe, Jr. 特許弁護士及び森昌康特許弁護士がこの論文作成に関わりました。CAFC の判決は、344 F. 3d 1234, 68 USPQ2d 1280 (Fed. Cir. 2003) に報告されており、また、地方裁判所の判決は、65 USPQ2d 1332 (S.D. Ohio 2002) に報告されています。

H:\PAPER\ILS AK V SOLLAC JAPANESE ARTICLE 7-19-04.DOC