

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2016年10月11日

担当:外国情報部 垣見 茂樹

CAFC が定めた損害賠償の増額の認容基準(Seagate テスト)を
不当に硬直的であるとして否定した最高裁判決の紹介
Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al.

判決日 2016年6月13日

1. 事件の概要

Halo Electronics, Inc.(以下、「Halo」)は、Pulse Electronics, Inc., et al.(以下、「Pulse」)がHaloの有する米国特許(第6,116,963号等)を侵害しているとして、地裁に提訴した。

地裁は、Pulseによる侵害行為を認めたが、特許法第284条に基づく損害賠償の増額(enhanced damages)については、Seagate事件(2007年、CAFC)¹で示されたSeagateテストを用いた判断の上、損害賠償の増額を認めなかった。CAFCも地裁の判断を支持した。Haloは、最高裁に上告した。

最高裁は、不当に硬直的である等の理由でSeagateテストを否定し、事件をCAFCに差し戻した。

なお、本案件には同争点のStryker Corporation, et al., v. Zimmer, Inc., et al.が併合されており、同様の判断がなされている。

2. 背景

(1)特許法第284条

特許法第284条は、損害賠償の増額について、以下のように規定している。

「…裁判所は、決定または査定された額の3倍まで損害賠償を増額することができる(the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed)…」

(2)Seagate事件(2007年、CAFC)

CAFC大法廷は、特許法第284条の損害賠償の増額が認められるための要件を定めた基準(Seagateテスト)を示した。Seagateテストでは、はじめに以下の第1要件が満たされるか否かが判断され、第1要件が満たされる場合に第2要件が満たされるか否かが判断され、第2要件も満たされる場合に損害賠償の増額が認められる。なお、各要件の立証基準は、いずれも「明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)」基準、すなわち、「証拠の優越(preponderance of evidence)」基準より1段高い基準である。

①第1要件(客観的無謀さ(objective recklessness))

侵害者の行為が有効な特許を侵害することが客観的にかなり確からしいにも拘らず、侵害者が該行為をしたこと

②第2要件(主観的認識(subjective knowledge))

侵害のリスクが、被疑侵害者に知られていたか、または、知られるべきであるほど自明であったこと

¹ In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 1371

(3) Octane事件(2014年、最高裁)²

弁護士費用について規定する特許法第285条に関する最高裁判決。285条は、「裁判所は、例外的な場合に、勝訴側当事者のために合理的な弁護士費用を裁定することができる。」と規定している。

Octane事件前は、「例外的」であるか否かの判断に、①訴えに客観的な根拠がないこと、および、②訴えが主観的な悪意に基づくものであること、という2つの要件からなる2段階テストが用いられていた。また、この2段階テストにおける立証基準は、「明確かつ説得力のある証拠」基準とされていた。

最高裁は、主観的な悪意の認定のみでも弁護士費用の支払いが認められ得るという理由で、2段階テストを否定した。また、立証基準については、「証拠の優越」基準で足るとした。

3. 下級審の判断

陪審は、PulseがHaloの特許を侵害し、かつ、その侵害行為が故意である可能性が高いことを認定した。しかし、地裁裁判官は、Pulseが「客観的に無根拠(objectively baseless)」ではない抗弁事由を公判中に提示したため、HaloはSeagateテストの第1要件の「客観的無謀さ」の立証に失敗したと結論づけ、損害賠償の増額を認めなかった。

CAFCも、地裁の判断を支持した。

4. 争点

Seagateテストは、特許法第284条に合致する(consistent with)か？

5. 最高裁の判断

(1) Seagateテストについて

Seagateテストは、特許法第284条に合致しない。

284条の文言は、損害賠償の増額に関し、いかなる明示的な制限や条件も含んでいない。また、284条中の用語「may」は、明らかに「裁量」を含意している。

しかしながら、同時に、「裁量」は気まぐれ(whim)とは異なる。過去180年の間に特許法下で認められた損害賠償の増額の実績に基づき、損害賠償の増額は、典型的な侵害(typical infringement)において認められるものではなく、典型的な侵害を超える甚だしい(egregious)侵害に対する制裁として規定されたものであるという考え方が確立されている。Seagateテストは、多くの面で、このような歴史的勸告を反映している。

しかしながら、Seagateテストは、不当に硬直的であり(unduly rigid)、法定された地裁の裁量権を、容認できないほど阻害している。特に、Seagateテストは、最悪の特許侵害者の一部から、損害賠償の増額の法的責任を切り離す効果を有し得る。

すなわち、Seagateテストは、すべてのケースにおいて「客観的な無謀さ」の認定を要求することにより、最も責められるべき違反者(特許権者のビジネスを盗用するためだけに、特許の有効性に関する疑義や抗弁についての見解を有さず、特許を故意に侵害する「無慈悲で悪意のある海賊(wanton and malicious pirate)」を含む)の多くを、裁量による懲罰の対象から除外している。Seagateテストの下では、地裁は、侵害行為が「客観的に」無

² Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 12-1184, April 29, 2014

謀であったことを認定しない限り、そのような海賊に対する損害賠償の増額について考慮することすら許されない。しかしながら、そのような意図的な不正があった状況において、何故、客観的な無謀さを独立して認定することが損害賠償の増額の前提条件とされるべきであるのかについては、明確でない。

本案件と異なり285条(弁護士費用)に関するものであるが、Octane事件が参考になる。Octane事件では、事案が「例外的」であるか、すなわち、弁護士費用の支払いが認められるか、を判断するために使用されていた2段階テストが、「主観的な悪意」の主張のみでも弁護士費用の支払いが認められ得るという理由で、否定された。この考え方が本事案にも該当する。すなわち、特許権者の侵害行為が客観的に無謀であるか否かについての考慮を行うことなく、特許侵害者の主観的な故意の認定のみにより、損害賠償の増額が認められ得る。

さらにSeagateテストは、侵害者が、侵害時には抗弁事項に基づき行動していなかったり抗弁事項に気付いていなかったりしても、後の裁判において、そのような合理的な抗弁事項をかき集めて、事件解決の手掛かりとし得るという点でも、誤りがある。一般に、法的有責性は、被疑行為の時点における行為者の認識に対して評価されるものである。

284条は、地裁に、責められるべきあらゆる行為を処罰することを許容している。すなわち、284条は、地裁に、Seagateテストにおける弾力性の無い制約に拘束されることなく、裁量権を発揮することを許容している。

しかしながら、2世紀近くに及ぶ損害賠償増額の運用に沿うように、そのような懲罰は、一般に、故意の違法行為を典型とする甚だしい事案に対して課されるべきものである。

(2) Seagateテストの立証基準について

Seagate事件は、無謀さが「明確かつ説得力のある証拠」基準で立証されることを求めるが、この点も284条に合致しない。

ここでも、Octane事件が参考になる。Octane事件では、弁護士費用支払いの認定の立証基準として「明確かつ説得力のある証拠」基準を適用することが、条文には通常より高い基準を課すことについての根拠が何もないという理由で、否定された。

284条も、何ら特別な立証負担を課していない。議会が 例えば273条(b)³のような特許法の他の箇所において、より高い立証基準を設けているが、284条には設けていないという事実は、「特許侵害訴訟は、「証拠の優越」基準によって運営される」ことを示している。損害賠償の増額も例外ではない。

(3) 結論

CAFC判決はSeagate事件の枠組みに基づき判断されたものであるため、当裁判所は、該判決を取り消し、事件をCAFCに差し戻す。

6. 所感

最高裁は、Seagate事件においてCAFC大法廷が定めた2段階テストを否定し、「客観的無謀さ(objective recklessness)」が立証されなくても、「主観的認識(subjective knowledge)」が立証されるだけで、損害賠償の増額が認められ得ることを判示した。また、損害賠償の増額についての立証基準は、「明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)」基準より低い「証拠の優越(preponderance of evidence)」基準で足るとした。

³商業的先使用に基づく抗弁

これらのことから、本判決によって、損害賠償の増額の認定要件が緩和されたと言えるであろう。

ただし、最高裁は、Seagateテストを否定する理由として、最悪の特許侵害者が損害賠償増額の法的責任を免れ得ることを挙げており、また、284条の損害賠償の増額規定は、典型的な侵害を超える「甚だしい (egregious) 侵害」に対する制裁として規定されたものであることを繰り返し述べている。そのため、本判決は、損害賠償の増額の認定要件を大幅に緩和するものではなく、硬直的な判断を排し、個別具体的な事情を考慮して、より合理的な判断を行うことを促すものであるように思われる。

例えば、判決文にある「特許権者のビジネスを盗用するためだけに、特許の有効性に関する疑義や抗弁についての見解を有さず、特許を故意に侵害する無慈悲で悪意のある海賊(wanton and malicious pirate)」のように、「主観的認識」の度合いが非常に高いために「甚だしい侵害」に該当する場合に、従来は「客観的無謀さ」の立証に失敗すると損害賠償増額が認められなかったものが、今後は「客観的無謀さ」の立証がなくても損害賠償増額が認められ得ることとなる。一方、「甚だしい侵害」に該当しない場合には、従来通り、「客観的無謀さ」の立証が必要とされるものと思われる。なお、本判決では、どのような場合に「甚だしい侵害」に該当するかは明らかではなく、今後、CAFCや地裁がどのような判断を行うことになるのか注目される。

また、証拠基準に関し、本判決では、法律において特別な立証負担が課されていない場合には、特許侵害訴訟は、「証拠の優越」基準によって運営されるとされているが、これはあくまで侵害判断についての話であり、従来通り、有効／無効判断については「明確かつ説得力のある証拠」基準が適用される (Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership事件 2011年最高裁 参照)。

以上

(判決文) https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1513_db8e.pdf