

REPORT

米国最高裁判所による増額損害賠償に関する裁定基準の緩和

2016年6月16日

2016年6月13日、米国最高裁判所は、2件の事件に関する判決を出しました。これらの事件では、35 U.S.C. § 284 に従い故意侵害に基づく増額損害賠償の基準が検討されました。*Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*事件と *Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.*事件のそれぞれにおいて、増額損害賠償は、*In re Seagate* 事件、497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)(*en banc*)に記載のテストの適用に基づき拒否されました。*In re Seagate* 事件では、明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)が必要であるとされました。その証拠とは、(1) 侵害者が、自己の行為が有効特許の侵害となるという可能性が客観的に大であるにもかかわらず、行動した; および(2) 客観的に高いリスクは、被疑侵害者に対して周知であった、もしくはあまりにも自明であったため、周知であったはずであるということでした。*Halo* 事件と *Stryker* 事件の判決では、米国最高裁判所は、全裁判官一致で *In re Seagate* 事件のテストを厳しすぎるとして拒絶し、米国地方裁判所には「実にひどい(egregious)」事件において増額損害賠償を裁定する自由があることを強調しました。

I. 事件

Halo Electronics 事件において、Halo 社は、Pulse Electronics 社を提訴しました。Pulse Electronics 社が、プリント回路基板上に実装

するための変圧器を含む表面実装電子パッケージに関する3件の特許を侵害しているとするものでした。陪審員は、これらの特許が直接侵害されており、主張クレームが自明性のため無効ではなく、故意侵害であるとししました。米国地方裁判所の裁判官は、陪審員の決定に異議を唱え、Pulse 社が、訴訟中に自明性に基づく主張に理屈に適って依拠していた、また、その主張が「客観的に根拠がないものではなく、また偽りではない(was not objectively baseless, or a sham)」ため、故意侵害の基準が満たされていないとししました。この事実認定は、連邦巡回により維持されました。

Stryker 事件において、米国地方裁判所は、正式事実審理なしの判決(summary judgment)において、Zimmer 社が、特定の内科治療用の加圧洗浄法を実現させるデバイスに関する2件の特許の侵害の責任をとられるべきであるとししました。正式事実審理(trial)では、陪審員は、Zimmer 社が、第3番目の特許の侵害の責任をとられるべきであり、3件の全特許からの主張クレームが有効であるとししました。また、陪審員は、故意侵害であるとししました。裁判官は、とりわけ「事態と証拠が原告側に有利なように偏っていることおよび Zimmer 社の侵害の凶悪性と範囲」を考慮し、3倍の損害賠償の裁定は適切であるとししました。連邦巡回は、侵害の事実認定を維持しま

2016年6月16日

したが、再び見直すプロセス(*de novo review*)を適用して、Zimmer社が訴訟において理屈に適った弁護を提示し、その弁護が故意性の事実認定を排除したとしました。

Halo事件とStryker事件の特許所有者は、故意侵害であると認められた場合、*In re Seagate*事件のテストでは、§ 284に基づき損害賠償を増額することができる米国地方裁判所の自由が許されないほど制限されていると主張して、米国最高裁判所における見直し(*review*)を請求しました。また、Halo事件とStryker事件の特許所有者は、*Seagate*事件の2部制テストは、厳しすぎるものであり、侵害者が訴訟中に軽薄でない弁護を示すことが可能な場合、訴訟提起前にクレームに記載の発明を不当に使用しても、故意であることの実事認定を避けることが可能であると主張しました。

II. 最高裁判所の判決

最高裁判所は、裁量上訴(サーシオレイライ)を認め、下記事項を考慮して事件を合併しました:

最近、最高裁判所が 35 U.S.C. § 285(特別な場合に弁護士費用を裁定するという制定法)で課せられた厳しい2部制テストのようなフレームワークを拒絶したにもかかわらず、連邦巡回は、厳しい2部制テストに基づき、故意であることの実事認定がない限り、増額損害賠償の裁定を禁止することにより不適切に 35 U.S.C. § 284の明白な意味を無効にしたのか。

最高裁判所は、特許所有者に同意し、*Seagate*事件の2部制テストは、35 U.S.C. §

284と一致していないとしました。同裁判所は、「特許法に基づく増額損害賠償の経緯と一致して」、「故意侵害もしくは不誠実な侵害の場合」、そのような損害賠償を取り戻すことができることを認めました。最高裁判所は、主に、「全事件において、地方裁判所が増額損害賠償を裁定する要件として、客観的に無謀であった(*objective recklessness*)という事実認定を義務付ける」ため、*Seagate*事件の2部制テストが厳しすぎるものであるとしました。最高裁判所によると、この要件は、特許権所有者のビジネスを盗むことを目的とした「理不尽であり、悪意のある侵害者」を責任から免除する可能性があります。同裁判所は、「特許侵害者の客観的な故意が、該特許侵害者による侵害が客観的に無謀であった(*objective recklessness*)かどうかにかかわらず、特許侵害者の主観的な故意が、意図的もしくは周知であったかどうかにかかわらず、増額損害賠償を正当化する可能性がある」としました。また、同裁判所は、原告が侵害であると主張した行為の発生時に侵害者にどの程度責任があるか評価すべきであり、増額損害賠償は「侵害正式事実審理(*trial*)において(たとえ成功しなくとも)侵害者が理屈に適った弁護を作成する能力」に基づき裁定されるべきでないと指摘しました。

従って、最高裁判所は、「284条には、地方裁判所には、*Seagate*事件のテストの適応性のない制限にとらわれず判断する権限がある」としました。この判断の実施に関する最高裁判所からの唯一のアドバイスでは、増額損害賠償は、「通常、故意の違法行為(*willful misconduct*)により代表される実にひどい(*egregious*)事件のために取っておかれるべきである」とされています。更に、同裁判所は、(i) 明白かつ確信を抱くに足る証拠の基準(*clear and convincing evidence standard*)ではな

2016年6月16日

く、証拠の優越の基準(preponderance of the evidence standard)に基づき増額損害賠償を評価すべきである、および(ii) 上訴において、判断の誤用であるかどうかを見極めるため、地方裁判所による増額損害賠償の裁定の判決を見直すべきであるとししました。

Kennedy 裁判官と Alito 裁判官に加わり、Breyer 裁判官は、最高裁判所の判決中の一部の内容についての理解を明確にするため、同意意見を執筆しました。特に、Breyer 裁判官は、一部の法廷助言者が指摘した懸念点と同じことを指摘しました。この懸念点とは、故意侵害の基準を下げることにより、特許所有者、特に特許不実施主体(NPE)、すなわち「パテントトロール」から脅迫状を常に受理する企業に対する負担が増える可能性があるということです。従って、Breyer 裁判官は、「実にひどい(egregious)違法行為の事件のみを対象とすることを確実にするため」、増額損害賠償を注意深く適用すべきであることを強調しました。

この点において、Breyer 裁判官は、最高裁判所による「故意の違法行為(willful misconduct)」の言及は、証拠が、侵害者が特許について周知であったことのみを単に示しているからと言って、裁判所が増額損害賠償を裁定してもよいことを意味するわけではないと記しました。また、同裁判官は、最高裁判所の判示事項と § 284 の解釈が、35 U.S.C. § 298 で明瞭に表現された規則を弱めるものではないことを強調しました。35 U.S.C. § 298 では、「侵害者が弁護士のアドバイスを得なかったことを、被疑侵害者が特許を故意的に侵害したと証明するのに使用することはできない」と記載されています。従って、同裁判官は、「子会社の経営者、もしくはそこで働く科学者、エンジニア、もしくは技師が、「理不尽」ではなくもしくは「無謀」ではなく、

製品が特定特許を侵害していない、もしくはその特許が恐らく無効であると理屈にあって判断する可能性がある」と強調しました。

III. 提案

同意意見に記載のように、最高裁判所の判決により、§ 284 に基づき被疑侵害者には増額損害賠償の責任があるとされるリスクが高まる可能性があります。最低限でも、地方裁判所の裁判官には増額損害賠償の裁定においてかなりの自由があることと、判断の誤用があったかどうかについてのみそのような裁定を見直すこととを考慮すると、そのような裁定の可能性を推測するのは非常に難しいことです。従って、あらゆる場合において必要ではないとしても、米国弁護士から、特許が侵害されていない、および/もしくは特許が無効であるという鑑定を取得することは、現段階において考えられる方法の1つです。このような鑑定により、被疑侵害者には、自己の行動が理屈にあっており、不誠実で行われなかったことを証明することができる可能性があるからです。どのような場合にあってても、当事者独自の理屈に合った評価であったとしても十分であり、当事者が特許クレームを侵害していない、もしくはクレームが無効であることを示すため、当事者にとって周知である特許の侵害の可能性に関して非難された、もしくはこのようなことに関して懸念している当事者は、少なくとも何らかの対策を取るべきです。

* * * * *

2016年6月16日

John O'Meara 弁護士と Peter Ewald 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。両弁護士は、訴訟グループのパートナーです。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。