

判例紹介

「米最高裁、三倍賠償の立証要件についての CAFC 判例を変更」

Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Corp., 579 U. S. ____ (2016)

<事案の概要>

本件は、2 件の特許侵害訴訟での連邦控訴裁 (CAFC) 判決に対する裁量上訴 (certiorari) を連邦最高裁が受理し、併合して判決したものである。

一件は、Halo Electronics と Pulse Electronics の間の侵害訴訟 (No. 14-1513) 。Halo は回路基板に搭載する変圧器含有パッケージに関する複数の特許を所有しており、2002 年に Pulse に対してライセンス契約の締結を申し入れた。しかし Pulse は、特許が無効であると考え、ライセンスのオファーを無視して侵害品の販売を継続した。

Halo は 2007 年に Pulse を相手取り、侵害訴訟を地裁に提起。陪審員は Pulse が故意に Halo 特許を侵害したと認定した。しかし、三倍賠償については、故意侵害の立証要件が満たされていないとする Pulse の抗弁を認め、米特許法 284 条に基づく損害賠償額の加重は認めなかった。事案は CAFC に控訴されたが、CAFC は地裁の判決を支持した。

もう一件は、Stryker Corp. と Zimmer Inc. の間の特許侵害事件 (No. 14-1520) 。Stryker は、自社の整形外科用洗浄装置特許が侵害されたとして Zimmer を訴えた。地裁は、侵害が故意であると認定して三倍賠償を Zimmer に命じた。Zimmer はこの判決を不服として CAFC に控訴。CAFC は、地裁が三倍賠償を認定する際に、Seagate 判決の立証要件を適用しなかったという理由で地裁判決を破棄した。

両件とも連邦最高裁に裁量上訴され、最高裁は両件を受理した。併合審理の結果、全員一致の判決で CAFC の判決を破棄し、最高裁の意見に沿って再審理し直すよう CAFC に差し戻した。

<最高裁判決及び判決理由>

(1) 判例法

米特許法 284 条は、認定された損害賠償額を三倍まで加重する権限を連邦地裁に認めている。その場合の要件として CAFC は、Seagate Technology 事件判決 (2007 年) において、二段階の立証責任を特許権者に課した。一つが、特許侵害の可能性が大きいことを侵害者が知っていたことを立証すること。もう一つが、侵害者が特許侵害のリスクを知っていたあるいは知っている状況にあったことを立証すること。いずれの場合も、「明白かつ説得

力のある証拠」(clear and convincing evidence)による高いレベルでの立証が求められた。

特許法 284 条の規定には損害賠償額を加重するための具体的な条件は記載されていない。地裁は自らの裁量によって決めることができるが、どの程度まで加重するかは侵害行為に対する「制裁 (sanction)」の観点から決定される。Seagate 判決は、あまりにも解釈が硬直的過ぎて、地裁の適正な裁量の行使を難しくしている。

(2) 判例変更の根拠

Seagate 判決により、すべての損害賠償事件において「客観的な注意義務違反」(objective recklessness)の存在が立証されなければならなくなった。この立証要件があるために、悪意をもった確信犯的な侵害者に対する制裁が効果的に行われなくなった。Seagate 判決は、注意義務違反を客観的に立証することを求めるが、その立証がなぜ必要かその理由は明らかにされていない。

Seagate 判例のもう一つの誤りは、侵害者が本来であれば主張できないはずの抗弁を、地裁で可能にした点である。一般的に、損害賠償額は、侵害者が侵害発生時点で侵害の事実を認識していたかどうかによって決まる。特許法 284 条は侵害者を罰するための権限を地裁に与えている。したがって、地裁は故意侵害のような悪意のある事件を罰するための権限を持っている。

Seagate 判決により、特許権者は侵害者の注意義務違反を立証しなければならなくなった。そのような立証要件は 284 条の趣旨にそぐわない。なぜならば、特許法制定にあたり議会が意図したのは、特許侵害訴訟で「証拠の優越性」(preponderance of evidence)の基準によって侵害を立証させることであった。損害賠償額も例外ではない。

(3) 地裁の裁量

地裁に裁量濫用があったかどうかを判断する指標として、CAFC は 3 つのテストを確立した。①注意義務違反の有無 (Seagate の第一段階) の全面的見直し (de novo)、②侵害認識の有無を実質的な証拠で立証すること、③地裁の決定が裁量の濫用にあたるかどうかを決定すること—の 3 つである。しかし、最高裁はこの「三分割テスト」を退ける。

特許法 284 条の下で地裁には損害賠償額を加重する裁量が認められているが、その裁量行使にはおのずから一定の枠と制限があることは歴史的に明らかである。CAFC は、地裁の裁量濫用を審理する場合、そのような歴史的事実と判例の動向を踏まえて判断すべきである。

Seagate 判決により、これまで故意侵害に対する三倍賠償のハードルが高くなっていた。今回の連邦最高裁判決は、地裁の裁量を確認することにより、Seagate 判決の重石を除外したものと言える。連邦最高裁は、地裁の裁量について、侵害発生の時点での故意の程度が「悪質な場合」(egregious cases)であれば三倍賠償を認めることができることを明らかにした。三倍賠償に対するハードルが下げられた判決と言えよう。

連邦最高裁による CAFC の基準見直しがされたのは今回が初めてではない。例外的事件での弁護士費用の弁済を定めた米特許法 285 条の解釈に関連して、既に最高裁は「Octane Fitness 事件」(2014 年)及び「Highmark 事件」(2014 年)で、CAFC が確立した例外的事件の解釈基準を見直ししている。例えば、Octane 事件の場合、①請求の客観的根拠がないことの立証、②請求が主観的な悪意をもって提起されたことの立証—という CAFC が確立した 2 段階の立証要件が厳格すぎるとして否定され、地裁の裁量で決定すべきであるとされた。また、Highmark 事件では、地裁が裁量で弁護士費用の負担を認めた場合、控訴審ではこれを全面的見直し (de novo) により再審理するのではなく、地裁の裁量権が濫用されたか否かの論点だけを確認すべきと判示した。一連の CAFC 判例の見直しに共通するのは、CAFC が定めた要件が硬直的すぎて地裁の裁量に干渉するというものである。

今回の Halo 事件最高裁判決は、侵害鑑定の実務にも大きな影響を与えるであろう。特許実務では、事前に弁護士による非侵害の鑑定を得ておけば、最悪の場合でも三倍賠償は免れ得るとされてきた。いわば、非侵害の鑑定書は「免罪符」としての役割が期待されていた。しかし、これも見直しされるであろう。Breyer 裁判官は賛同意見の中で、鑑定書作成費用が高すぎるため、個人、中小企業、研究機関などは手が出せず、関連事業や研究に消極的になる傾向がある現状を指摘し、鑑定書の有無により三倍賠償の認定が影響されるべきではないとした。そして、「鑑定書と三倍賠償の法的関係を論じるのは意味がない」と指摘した。