

Halo最高裁判決後の 故意侵害の事例における増額賠償の判断

国際第1委員会*

抄 録 これまでのSeagate基準と言われる故意侵害の立証基準の下では、故意侵害と認定されるには高い基準をクリアしなければならなかった。

しかし、2016年のHalo最高裁判決によって、故意侵害の立証基準が下げられ、「故意侵害」が認定されやすくなると共に、増額賠償に関しては「故意侵害」の認定後に米国特許法第284条に基づき地裁の裁量で判断されることが改めて確認された。そこで、本稿ではHalo最高裁判決以降、故意侵害が言及され、且つ、地裁により増額賠償の要否が下された判決に着目して分析し、故意侵害の認定を避ける方法、さらに、故意侵害と認定されたとしても最終的に増額賠償の認定を避ける方法を提言する。

目 次

1. はじめに
2. 故意侵害の認定
 2. 1 Halo最高裁判決までの経緯
 2. 2 Halo最高裁判決後の故意侵害認定理由の分析
3. 故意侵害の事例における増額賠償の認定
 3. 1 Halo最高裁判決までの経緯
 3. 2 Halo最高裁判決後の増額認定理由の分析
4. 提 言
5. おわりに

1. はじめに

2016年6月のHalo最高裁判決¹⁾により、故意侵害の立証基準が変更された。

Halo最高裁判決の以前は、特許権者が故意侵害の事例における増額賠償を求めるためには、Seagate大法廷判決²⁾を参照して被疑侵害者の侵害行為における「客観的無謀さ」、及び「主観的故意」を明白かつ説得力ある証拠で立証する必要があった。特にこの「客観的無謀さ」の立証基準が極めて高いことから、この要件を満たさない事件において、仮に意図的な侵害行為

が存在し、「主観的故意」の要件を満たしても、故意侵害と認定されず、増額賠償を認定することが難しかった。

Halo最高裁判決では、Seagate基準における「客観的無謀さ」の立証要件は、意図的に侵害している最も咎められるべき多くの被疑侵害者に対し、裁量権を行使して罰することすら阻害しており、米国特許法第284条が認めている地裁の裁量を極度に妨げるものであるとしてこれを否定した。具体的には、「客観的無謀さ」の要件を無くす形で、故意侵害の判断基準が下げられた。これにより、Halo最高裁判決以降、故意侵害が認定され易くなり、増額賠償判断における地裁の裁量の余地が、Seagate以前のように広がった。

また、Halo最高裁判決では、増額賠償は、「典型的な侵害を超える悪質な行為にのみ認められる」としており、Halo最高裁判決以降、故意侵害が認定された場合であっても、地裁が増額賠償を認定しなかった判決が出されている。

* 2017年度 The First International Affairs Committee

そこで、当ワーキンググループではHalo最高裁判決以降、故意侵害が言及され、且つ、地裁により増額賠償認定の要否が下された判決に着目し、故意侵害と増額賠償それぞれの認定理由について分析を行った。そして、米国での侵害訴訟において日本企業は被疑侵害者の立場となることが多いことから、これらの分析結果に基づいて、故意侵害の認定を避ける方法、さらに、故意侵害と認定されたとしても最終的に増額賠償の認定を避ける方法を提言する。

なお、本稿は、2017年度国際第1委員会第3ワーキンググループの津田哲志（リーダー、ダイキン工業）、井上幸子（カネカ）、岩田史子（パナソニック）、小林祐樹（神戸製鋼所）、田中成治（日本電気）、田中泰明（新日鐵住金）、柳澤健一（旭化成）、山代大輔（ブラザー工業）、山名健司（住友電気工業）、山羽充洋（委員長代理、昭和電工）が作成した。

2. 故意侵害の認定

2.1 Halo最高裁判決までの経緯

(1) Seagate以前

Seagate大法廷判決以前、CAFCは、Underwater判決³⁾に示したように、他人の特許権を知っている者は侵害有無の判断のために相当の注意を払う積極的義務があり、この積極的義務は侵害の可能性のある行為を始める前に弁護士に法的助言を求め、入手する義務を含み、この義務を怠ると故意侵害と推定され、増額賠償の責任を負う可能性があるという立場をとっていた。この積極的義務を果たさない場合、被疑侵害者が故意侵害と認定される可能性が高いとされていたため、侵害する可能性の有る特許権を知っている場合には弁護士の鑑定取得という重要な義務が課せられることになり、企業にとって大きな費用負担となっていた。

(2) Seagate以後

このような他人の特許権を知っている者に一方的な負担を強いる状況を鑑み、その後CAFCは、Seagate事件における大法廷にて「Underwater判決で示された注意義務に基づく判断基準の正当性」について審理を行った。CAFC大法廷は、Underwater判決で示された義務を課すことは、故意侵害を認定する基準が、最高裁の先例で認められてきた懲罰的賠償の基準より低くなり矛盾するとして、Underwater判決を破棄し、特許権者に対して、(a) 有効な特許を侵害する客観的リスクが高いにもかかわらず、侵害者が侵害行為を行ったということ（客観的無謀さ）を明白かつ説得力ある証拠で立証し、且つ、(b) 侵害のリスクを侵害者が知っていたか、又は知っているべきであったこと（主観的故意）を立証する、という2段階テスト（Seagate基準）を義務付けた。

これにより、特許権者が故意を立証するために必要な基準が引き上げられると共に、Underwater判決を破棄したことに伴い、被疑侵害者の相当な注意を払う積極的義務が不要となり、積極的に鑑定を取得しなくてはならないといった義務が軽減された。

2.2 Halo最高裁判決後の故意侵害認定理由の分析

(1) Halo最高裁判決後

先に述べたように、Halo最高裁判決では、故意侵害の立証基準が変更され、「主観的故意」の要件のみで故意侵害が立証可能となった。

Seagate基準においては、被疑侵害者が侵害で訴えられた後に特許無効または非侵害である等の主張構築や弁護士鑑定の取得など、防御方法を発見・準備すれば「客観的無謀さ」の要件を満たさないと判断されるため、被疑侵害者は侵害で訴えられた後でも故意侵害の認定を回避することができた。しかし、Halo最高裁判決後

は、「主観的故意」の要件のみで判断されるため、被疑侵害者が、侵害で訴えられた後に特許無効または非侵害である等の主張構築や弁護士鑑定取得など防御方法を発見・準備したとしても、故意侵害を回避できない。しかし、Seagate以前の厳格な基準に戻ったのかということ、そうとは言い切れない。Halo最高裁判決後の「故意」の要件が、Underwater判決による積極的義務と同等であるかどうかは不明であるからである。

(2) 分析対象の選定

Halo最高裁判決は、故意侵害については「問題となる行為を実施した時点での行為者の認識」により認定される、としている。故意侵害の事例における「問題となる行為」とは、侵害行為である。本項では、「侵害行為を実施した時点での行為者の認識」、つまり「主観的故意性」が、どのように判断されたのかについて判例分析を行う。

Halo最高裁判決後のWBIP判決⁴⁾などでも明示されているように、基本的に故意侵害を認定するための主観的故意は、まず事実問題として陪審員が認定する。ただしこの陪審員による認定の是非を、法律問題として判決(以降、JMOL)を求める申立てを行うことができる。その場合、裁判官により故意侵害が認定される。なお、事実問題について陪審が認定した理由は原則として公開されないが、裁判官により法律問題として解決された案件では、その認定内容が公開される場合がある。

本章では、Halo最高裁判決以降の2016年6月から2017年9月までに地裁で最終判決された案件の中から、陪審員により故意侵害が認定され、且つ、増額賠償認定の要否が下された24件を抽出した。さらに、この24件の中から、地裁の裁判官が、Halo最高裁判決以降の基準で最終的に故意侵害を判断し、主観的故意の判断理由が明記された案件を7件抽出し、分析対象とした。

(3) 分析結果

7件のうち、(i) 侵害者による訴訟特許の認識が争点になった事件が3件、(ii) 訴訟特許を認識した侵害者の行為が善意に基づくか否かが争点になった事件が4件あった。

(i) 侵害者による訴訟特許の認識が争点になった事件

(A) Radware事件⁵⁾

陪審による故意侵害の認定に対して、被疑侵害者は、陪審の評決が実質的証拠により支持されていないとするJMOLを申立てた。特許権者は、被疑侵害者が訴訟前に特許を知っていた証拠として、以下の2つを主張した。

(a) 被疑侵害者が自社の特許出願に関する認可通知を社外弁護士から受け取った際、その添付書類に記載された参考文献の中に訴訟特許の公開公報、および、訴訟特許の親出願の特許公報が掲載されていた。

(b) 特許権者と被疑侵害者は、互いに競合相手であり、特許権者が製品をプレスリリースした際に、訴訟特許が発行されたことも合わせてプレスリリースしていた。

これに対し、地裁の裁判官は以下の理由により特許権者の主張を退け、被疑侵害者の故意侵害を認めなかった。すなわち、裁判官は、(a) について被疑侵害者は訴訟特許の親出願を侵害しておらず、また、被疑侵害者が知っていたのは訴訟特許ではなく、訴訟特許の公開公報であり、特許発行前のため侵害することはできないと判断した。また、(b) については、被疑侵害者が、特許権者がプレスリリースした訴訟特許について非侵害や無効の検討をしたという証拠が無いと判断した。

このように、本事例からは、公開公報の段階で知っていることが特許公報を認識していることにはならないこと、単に競合相手がプレスリリースをしていたという事実からだけでは、訴訟特許を認識していた、ということにはならな

いこと、が分かった。

(B) Power Integrations事件⁶⁾

被疑侵害者は、故意侵害について実質的証拠があったかについてのJMOLを申立てた。

以下の証拠(a)~(c)を鑑みて、地裁の裁判官はJMOLを破棄し、被疑侵害者の故意侵害を認定した。

(a) 訴訟開始前に訴訟特許の存在を知っていた。

(b) 訴訟開始前に被疑侵害者が再審査請求を請求していた。

(c) 特許権者と被疑侵害者は、互いに競合同士で、被疑侵害者は定期的な競合の特許を侵害していないかを確認していた。

本事例からは、被疑侵害者が訴訟特許に対して再審査請求をしている場合、あるいは訴訟特許が競合相手のものでありかつ定期的に競合相手の特許に侵害していないかを確認していた場合には、訴訟特許を認識していたと判断されることが分かった。

(C) Dominion Resources事件⁷⁾

特許権者と被疑侵害者は同一顧客を有する競合同士であり、特許権者からの訴訟が提起される以前に、被疑侵害者は、訴訟特許について、以下のように繰り返し通知を受けていたにも関わらず、防御策の検討を行わなかった。

(a) 特許権者は、製品開発前の顧客向け展示会において、展示会に出展されている被疑侵害者の製品コンセプトが、審査中の訴訟特許に類似していることを指摘し、被疑侵害者へ訴訟特許についての打ち合わせを試みていた。

(b) 被疑侵害者は、顧客との製品開発を始める契約を締結した後、販売前までに、特許権者の訴訟特許が発行されたことを特許権者から通知され知っていたが、侵害性や有効性の検討を行わなかった。

これらの証拠に基づき、地裁の裁判官は故意侵害を認定した。

本事例からは、被疑侵害者は訴訟特許を訴訟前に知っており、かつ、特許権者が訴訟特許と被疑侵害者の製品との関係性を訴訟前に指摘していた、という状況では、訴訟特許を認識していたと判断されることが分かった。

以上より、Halo最高裁判決以降では、どのような場合に行為者が訴訟特許を「認識」していたと判断されるのかが分かった。

(ii) 訴訟特許を認識した侵害者の行為が善意に基づくか否かが争点になった事件

この4件には、無効または非侵害であることの証拠が不十分である事例(1件⁸⁾)、意図的に模倣を継続した事例(1件⁹⁾)、製品の特許回避が不十分であった事例(2件^{10)・11)})などがある。なかでも、特に会員企業にとって有益と思われる、無効または非侵害であることの証拠が不十分であり善意の実施であるとは認められなかった事例について紹介する。

(A) Polara事件

地裁の裁判官は、被疑侵害者の証言により、被疑侵害者が特許を侵害するであろう重大なリスクを知っていたと結論付けた。具体的には、被疑侵害者は、大学の教授より訴訟特許と被疑侵害者の製品が類似しているとの指摘を受けたため、訴訟開始前に、特許弁護士より非侵害の鑑定を得ていたが、当該鑑定は、被疑侵害者の実際の製品と訴訟特許の請求項との具体的な対比を行ったものではなかった。地裁の裁判官は、当該鑑定を不十分なものと見做し、被疑侵害者の鑑定取得は、被疑侵害者の行為が善意の実施であったことの証拠には不十分と判断し、被疑侵害者が申し立てたJMOLを破棄して、故意侵害を認定した。

このように、たとえ弁護士の鑑定を受けていた場合であっても、その鑑定が、被疑侵害者の製品を考慮していない内容、または、非侵害ま

たは特許無効であることの詳細な分析を含んでいない不十分なものである場合は、特許を知ったときの被疑侵害者の行為として善意での実施であることの証拠にはならないと判断されることが分かった。

また、上記4件を含む今回の分析対象24件には、Underwater判決のように弁護士の非侵害や無効の鑑定を取っていない場合に故意侵害であると一律に推定されているような傾向がなかったことから、Halo最高裁判決にてSeagate基準が破棄されたとはいえ、Seagate以前の厳格な基準にまで戻ったわけではないと考えられる。

3. 故意侵害の事例における増額賠償の認定

3.1 Halo最高裁判決までの経緯

(1) Seagate以前

米国特許法第284条では、「裁判所は、損害賠償金額を評決又は査定された額の3倍まで増額することができる。」と規定されている。また、CAFCは増額賠償を認めるには「故意侵害」の証明が必要という考えを支持してきた。これらに基づき、裁判所は、故意侵害を認定した後、裁量で増額賠償の要否、及びその賠償額を決定してきた。

(2) Seagate以後

前述のとおり、Seagate基準という高い立証基準を満たさなければ、故意侵害が認定されなかった。つまり、「客観的無謀さ」の要件を満たさない事件において、仮に意図的な侵害行為が存在しても、故意侵害を理由とした増額賠償を認定できず、地裁の裁量が大きく制限されていた。

3.2 Halo最高裁判決後の増額認定理由の分析

(1) Halo最高裁判決後

Halo最高裁判決では、「Seagate基準は不当に硬直的であり、米国特許法第284条が認めている地裁の裁量を極度に妨げるものである」としてこれを否定し、「客観的無謀さ」の要件を無くす形で、故意侵害の判断基準が下げられた。これにより、Seagate基準により狭くなっていた地裁の裁量の余地が、Seagate以前のように広がった。

(2) 分析対象の選定

上述の背景を考慮し、Halo最高裁判決後の損害賠償の認定について、調査・分析を行った。本章では、3章と同様の24件のうち、増額賠償と認定されなかった事例の分析を行った。そして、故意侵害認定後に増額賠償と認定されなかった案件であれば、悪質性を否定されている部分に故意侵害に関する検討がなされているはずであると考え、詳細を分析した。

(3) 分析結果

故意侵害認定後に増額賠償と認定されなかった事例の分析

故意侵害認定後に増額賠償と認定されなかった案件は、11件であった。このうち、特に会員企業にとって有益と思われる事例を紹介する。

(イ) 損害賠償を負うべき対象期間の起算日の認定が増額判断に影響を与えた事例 (Sprint Communications事件¹²⁾)

訴訟提起後に訴訟対象特許に対して再審査請求がなされ、クレームの範囲が変化したことにより、損害賠償を負うべき対象期間が再審査請求の発行日以後とされ、よって故意侵害も発行日以後に発生したものとされた。その結果、被疑侵害者が訴訟提起後に無効の理論を構築した

にも関わらず、理論を構築した時期が再審査請求の発行日以前、つまり故意侵害発生以前であることから、被疑侵害者の行為に悪質性がないと認定された。

(ロ) 警告時の行為が増額判断に影響を与えた事例 (Trustees of Boston University事件¹³⁾)

訴訟前に特許権者から警告を受けた被疑侵害者は、自社製品のサンプルを特許権者に提供して非侵害を主張した。特許権者に自社製品を渡して詳細分析されるリスクをとってまで非侵害の主張を行った被疑侵害者の行為は、相当な確信を持ったうえでの行為であると考えられ、悪質性がないと認定された。

(ハ) 裁判における被疑侵害者主張のクレーム解釈と他裁判でのクレーム解釈結果との関係について判断された事例 (Sprint Communications事件, 他同様の事件1件¹³⁾)

訴訟対象特許を知った時点で根拠のある無効理論を構築していれば、他の裁判で同じ特許について被疑侵害者の解釈と異なりかつ被疑侵害者にとって不利なクレーム解釈がなされたとしても、被疑侵害者の行為に悪質性がないと判断された。そもそも、被疑侵害者は、対象特許に関する訴訟であっても被疑侵害者が当事者となっていない訴訟の結果には縛られないとの判断もなされた。

(ニ) 陪審員が認定した賠償額が増額認定に影響を及ぼした事例 (Enplas Display Device事件¹⁴⁾, 他同様の事件3件^{12), 15), 16)})

特許権者は、陪審員が認定した賠償額で十分補償されている、として増額賠償の必要はないと認定された。

4. 提 言

本章では、米国での侵害訴訟において日本企業は被疑侵害者の立場となることが多いことから、2章と3章での分析結果に基づいて、故意侵

害の認定を避ける方法、故意侵害と認定されたとしても最終的に増額賠償の認定を避ける方法、を提言する。さらに、Halo最高判決以降の傾向についての考察とその対応について提言する。

(1) 故意侵害の認定を回避するための提言

(A) Radware事件では、競合相手がプレスリリースで訴訟特許を公表しただけであり、被疑侵害者が訴訟特許を認識していたとは判断されなかった。(B) Power Integrations事件では、競合相手の特許を定期的に調査し製品との関係を確認していたため、訴訟特許を認識していたと判断された。(C) Dominion Resources事件では、特許権者から訴訟特許を通知されかつ製品との関係性を指摘されていたため、訴訟特許を認識していたと判断された。これら3件を踏まえると、訴訟特許を知っていたこと・訴訟特許と製品との関係性を知っていたこと、の2点を満たした場合に訴訟特許を「認識」していたとされる。この場合、故意侵害と認定されないように非侵害や無効の鑑定取得をするべきである。

ただし、(A) Radware事件を踏まえると、単に公開公報を知っただけでは、訴訟特許を「認識」していたことにはならないため、知っている全ての公開特許に対してまで鑑定取得をする必要はない。

また、Polara事件を踏まえると、弁護士による鑑定を取りさえすればいいと考えず、取得した鑑定に、訴訟特許と製品との関係性や有効性について言及されているかしっかりと確認するべきである。

(2) 故意侵害と認定されたとしても最終的に増額賠償の認定を避けるための提言

(イ) 損害賠償を負うべき対象期間の起算日の認定が増額判断に影響を与えたSprint Communications事件を踏まえると、訴訟提起後、積極的に再審査請求やIPRを提起して訴訟

特許のクレームを変更させることを検討すべきである。そうすることで、故意侵害発生の起算日が訴訟提起時からクレーム変更確定時に移り、増額判断時に被疑侵害者側に有利な状況(例えば、訴訟後に無効資料を準備したとしても侵害発生時に何も準備していなかったとは判断されない・そもそも侵害期間を短くできる、など悪質性を低減する方向)を作り出すことが可能である。ただし、理由なくむやみに再審査請求やIPRをすることは訴訟の時間稼ぎであり悪質な行為であると判断される可能性があるので注意が必要である。再審査請求やIPRではないが、被侵害者が略式判決の請求をし続けたことが、悪質な時間稼ぎであると判断されて増額賠償の認定を受けた事例(Innovention Toys事件¹⁷⁾)がある。

(ロ) 警告時の行為が増額判断に影響を与えたTrustees of Boston University事件を踏まえると、非侵害に関して相当な確信を持っていた場合、特許権者にサンプルを提供することも検討に値する。そうすることで、悪質な行為と判断される可能性を下げるができる。

(ハ) 裁判における被疑侵害者主張のクレーム解釈と他裁判でのクレーム解釈結果との関係について判断されたSprint Communications事件を踏まえると、他の裁判の結果が自らのクレーム解釈と異なり且つ自らに不利な解釈となっていた場合でも、他の裁判の当事者でなければその裁判結果に拘束されない。従って、このことを主張したうえで、自らのクレーム解釈に基づく主張を貫き通すべきである。これにより、訴訟対象特許を知った時点で根拠のある無効理論を構築し、無効であることを信じていたという主張となり、悪質な行為と判断される可能性を下げるができる。

(ニ) 特許権者は、陪審員が認定した賠償額で十分補償されている、として増額賠償の認定がされなかったEnplas Display Device事件によ

れば、特許権者が提示したロイヤリティ額、特許権者の損害額、侵害品の販売による被疑侵害者の利益に対して、陪審員が認定した賠償額が十分に高いという主張を展開してみるとよい。そうすることで、裁判官は、陪審員が認定した賠償額で十分であり、それ以上の増額は不要だと認定する可能性が高まる。

(3) Halo最高裁判決以降の傾向について

3. 2 (3) に示すように、今回調査した24件において、故意侵害認定後に増額賠償と認定されなかった案件が11件あったことを踏まえると、Halo最高裁判決以前であれば故意侵害ではなく結果、増額賠償と認定されなかったものが、今後、故意侵害ではあるが増額賠償とするほどではないと認定される蓋然性が増えるのではないかと考える。被疑侵害者にとっては、最終的には増額賠償と認定されなかったために賠償額は変わらないが、裁判の過程で故意侵害と判断されるために、企業イメージが悪くなってしまうというリスクが生じる。それを回避するためには、本章(1)で提言した手段で故意侵害の認定を回避する必要がある。

5. おわりに

以上のとおり本稿では、Halo最高裁判決以降、故意侵害に言及され、且つ、地裁により増額賠償認定要否が下された判決に着目し、故意侵害の認定と増額賠償の認定に関する分析を行った。そして、米国での侵害訴訟において、日本企業は被疑侵害者の立場となることが多いことから、故意侵害の認定を避ける方法、さらに、故意侵害と認定されたとしても最終的に増額賠償の認定を避ける方法を提言した。

本稿が、損害賠償の増額リスクに備えて、故意侵害の認定を避けることを望む読者の参考になれば幸いである。

注 記

- 1) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016)
- 2) In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)
- 3) Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)
- 4) WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016)
- 5) Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc., 5 : 13-cv-02024 (N.D. Cal., 2016)
- 6) Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc., 3 : 09-cv-05235 (N.D. Cal., 2017)
- 7) Dominion Resources Inc. v. Alstom Grid, Inc., 2 : 15-cv-00224 (E.D. Pa., 2016)
- 8) Polara Engineering Inc., v. Campbell Company, 237 F.Supp.3d 956 (C.D. Cal. 2017)
- 9) Apple Inc., v. Samsung Electronics Co., Ltd., 5 : 12-cv-00630-LHK (N.D. Cal., 2017)
- 10) Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products, Inc., 14-cv-62369 (S.D. Fla., 2016)
- 11) R-Boc Representatives, Inc. v. Minemyer, 1 : 11-cv-8433 (N.D. Ill., 2017)
- 12) Sprint Communications Company L.P. v. Time Warner Cable, Inc., No. 11-2686 (D. Kan., 2017)
- 13) Trustees of Boston University v. Everlight Electronics Co., Ltd., 199 F.Supp.3d 364 (D. Mass. 2016)
- 14) Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., 13-cv-05038 (N.D. Cal., 2016)
- 15) Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. v. Blue Ridge X-Ray Co, Inc., 226 F. Supp.3d 520 (W.D.N.C. 2016)
- 16) Brigham and Women's Hospital, Inc. v. Perrigo Company, 1 : 13-cv-11640 (D. Mass., 2017)
- 17) Innovention Toys, LLC v. MGA Entertainment, Inc., 2 : 07-cv-06510 (E.D. La., 2017)

(原稿受領日 2018年7月13日)

