

米最高裁が、故意の特許侵害に対する3倍賠償金の判断基準を緩める -Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.裁判-

前川有希子（2016/8/18日経知財Awarenessに掲載）

米国では、故意の特許侵害(willful infringement)を行ったと判断された者に対して、罰則として裁判所は本来の損害額の最大3倍まで賠償金（3倍賠償金）を増額することができる。故意の特許侵害が3倍賠償金に値するかどうかを判断するテストとして、米国連邦巡回裁判所（CAFC）はいわゆるSeagateテストを提唱した。3倍賠償金を獲得したい特許権所有者にとって、これまでSeagateテストはかなり厳しいテストであった。しかし、今年6月「Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.裁判」において、米国最高裁判所はCAFCのSeagateテストを否定し、特許侵害賠償額を増額するかどうかの判断は地方裁判所の本来の意味での“裁量”に委ねるべき、という判決を下した。この米最高裁判決により、3倍賠償金を獲得することが以前より容易になることが予想され、米国での特許侵害裁判に関わる可能性がある日本企業にとっても重要な判決といえる。

今回のHalo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.米最高裁判決について、米国弁護士、前川有希子氏が解説する。

1. Seagate テスト

米国特許法284条は、特許侵害の賠償額を損害評価額の3倍まで増額してよい、と定めている。この3倍賠償金が適用されるケースは、故意の特許侵害が行われた場合である。2007年の「Seagate Technology, LLC裁判」において、CAFCは3倍賠償金に値する特許侵害の故意性を判断するテストとして、2段階のテスト、いわゆるSeagateテストを提唱した。

Seagateテストの第1段階では、特許権所有者は、侵害者の行為が有効である特許を侵害する可能性が客観的にみて高かったということを、明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)で示さなければならない。

第2段階では、特許権所有者は、侵害者が特許侵害を起こしてしまうという危険性を知っていたか、または、知っているべきであったことが明白であったことを、明白かつ確信を抱くに足る証拠で示さなければならない。

実際、Seagateテストの第1段階のテストをパスすることは難しく、特許権所有者にとって故意の特許侵害を根拠に3倍賠償金を得ることは難しいとされていた。

2. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.裁判の背景

Halo Electronics社とPulse Electronicsは、双方とも電子部品を供給する企業である。Halo社は、回路基板表面への実装用にデザインされた、変圧器を含む電子装置パッケージに関する特許権を所有していた。Halo社は、自社特許のライセンスをオファーする手紙を2度Pulse社に送っていた。Pulse社はHalo社特許の有効性に関する鑑定を弁護士に依頼せず、Pulse社の技術者がHalo社特許の簡単なレビューを行った。その結果、

Pulse社の技術者は、Pulse社の以前の製品からみてHalo社特許は無効であると判断し、Halo社特許を侵害する製品を販売し続けた。そこでHalo社はPulse社を故意の特許侵害で訴えた。

地方裁判所において陪審員は、Pulse社がHalo社特許を侵害していると判断し、さらにその侵害行為が故意のものであった可能性が高いと判断した。しかし、Pulse社はSeagateテストの第1段階をパスさせないために、客観的にみてHalo社特許は公知例から明白（自明）であるので有効でないと反論した。地方裁判所は、Pulse社がHalo社特許の明白性に妥当に頼ったのであり、またPulse社が示した反論は根拠がないとはいえない、と判断した。Pulse社の反論に対し、Pulse社の侵害行為は客観的にみて未必の故意であったことをHalo社は示せなかったとして、地方裁判所はHalo社の賠償金増額の訴えを退けた。その後、CAFCは地方裁判所の判決を維持した。そこで、Halo社はこれらの判決を不服とし、米最高裁に上訴した。

3. 米最高裁判決

米最高裁は、次の2つの点からSeagateテストが米国特許法284条と矛盾しており、またSeagateテストは地方裁判所の裁量を過度に制限している、という判決を下した。

米最高裁判決の第1の根拠は、米国特許法284条が単に“裁判所が損害評価額の3倍まで賠償金を増加してよい”、と記載している点である。米最高裁は、米国特許法284条の記述は何ら制限または条件を明示しておらず、“増加してもよい”という言葉は明らかに“裁量”を示している、と述べている。この解釈は米国特許法284条に関する米最高裁の従来からの解釈と同じであることを、米最高裁は強調している。ただし、“裁量”とは気まぐれなものではなく、裁量による判決はしっかりとした根拠のある法的原則により導かれるべきであると、米最高裁は述べている。米最高裁は“裁量”の明確な基準を示していないが、賠償金増額は罰であることから、非常に悪質な侵害に対して賠償金増額が適用されるべきである、と示唆している。

第2の根拠は、特許侵害を起こすかもしれないことを考えない無謀さ(Recklessness)を証明するために“明白かつ確信を抱くに足る証拠”という、高い基準を米国特許法284条は要求していないという点である。米最高裁は、特許侵害裁判では常に証拠による判断基準として、“明白かつ確信を抱くに足る証拠”より低い“証拠の優越さ”(preponderance of evidence)という基準を用いてきたとし、賠償金の増額を判断する場合もその証拠基準の例外とはならない、と述べている。

米最高裁はSeagateテストの問題点として、特許侵害者の行為が客観的にみて“無謀”であったことがまず第1に要求される点であると指摘している。特許侵害者の行為が客観的にみて無謀であったかどうかに関係なく、特許侵害者の主観的な悪意、すなわち特許侵害者の意思が故意であったことが損害額を増額する根拠としてもよい、と米最高裁は述べている。

また、賠償金を増額する根拠となる特許侵害の故意性は、特許侵害を起こした時点の

特許侵害者の意思がどうであったかによって判断すべきだと、米最高裁は指摘している。侵害時には気づいていなくても裁判中に特許侵害者が反論するために考え出された理由により、客観的にみて特許侵害者の行為は無謀でなかったことを示すことができる場合もある。そのような場合、賠償金を増額するに値する悪質な故意の特許侵害を起こした者が賠償金の増額から逃れることができる、と米最高裁は述べている。

4. 今後の対策

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.米最高裁判決により、特許侵害者の客観的無謀さを証明する必要がないので、故意の特許侵害を訴えた場合に3倍賠償金は得やすくなるといえる。

米最高裁の補足意見が指摘しているように、米国特許法298条は、“特許侵害者が弁護士のアドバイスを得なかったことを、特許侵害者が故意に侵害したことを証明することに用いてはならない”と定めている。3倍賠償金に値する特許侵害の故意性は、その悪質性によって判断される。特許侵害の悪質度を判断する裁量的判断の基準は明確ではない。各ケースの状況の全体から判断されることになるので、判決の予測がつきにくい場合も出てくる。したがって、3倍賠償金が課せられることを防ぐために、やはり米国弁護士の鑑定を得ておくことが安全と思われる。

公知例の調査をする必要性に関しては賛否両論がある。公知例を避けた特許を作成するために、公知例の調査を行う企業もある。一方、米国の大手IT企業の多くは、特許出願に際して公知例の調査を避けている。

これは3倍賠償金を避けるためである。公知例調査により、ある特許を見つけたとして、特許侵害または特許の無効性に関して考察しなかったとする。もし、その特許を侵害したと訴えられた場合、その特許を認識していたにもかかわらず特許侵害の有無に関して分析していなかったとして、3倍賠償金に値する故意性を問われる可能性があり、またその故意性を否定することが難しくなる場合があるからである。

鑑定に関しては、米国特許法 298 条およびコストの面からいって、3 倍賠償金を防ぐために米国で販売／製造する全ての製品に対して、米国弁護士の鑑定を得る必要はないであろう。しかし、特許侵害の可能性が考えられる特許を何らかの理由で認識してしまった場合は、3 倍賠償金という大きな負担を負う可能性を避けるために、やはり特許クレーム請求範囲の解釈、特許侵害の有無または特許の有効／無効性に関して米国弁護士の鑑定を得ておくことが得策と思われる。ある特許に対して侵害を起こしていない、またはその特許は有効でないという適切な米国弁護士の鑑定を得られれば、それに頼った場合、結果として後に特許侵害を起こしていると裁判所が判断したとしても、主観的にみて故意性はなかったことを示すために有効であろう。