

## 米国最高裁判決 損害賠償額増額のための基準を見直し

2016年6月22日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 事件および Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. 事件において最高裁は 13 日、特許法第 284 条に基づく損害賠償金増額を特許権者 Halo 社に対して否認した連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) 判決を全会一致で無効にした。

特許法 284 条では、「…裁判所は損害賠償を 3 倍まで増額できる(the court may increase the damages up to three times…)」とするのみで、具体的な増額認定基準を定めていない。一方、CAFC は「特許権者が『被告の行為が特許侵害を成り立たせる可能性が高かったこと』さらに『被告が特許侵害の可能性を認識していたこと』を示した場合のみにおいて三倍賠償を認可する」としており、Seagate 事件判決で示された 2 段階テストにおいて、特許権者に対して、①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、侵害者は侵害行為を行ったということを明白且つ説得力ある証拠で立証し、次に、③この客観的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を立証することを義務付けている。

最高裁審理では「特許法第 284 条<sup>1</sup>が定める損害賠償金増額の認否を決定する際に Seagate 事件判決<sup>2</sup>での 2 段階テストの適用は必要であるか否か」が争点とされた。

13 日付判決で最高裁は、「特許法第 284 条は損害賠償金増額に対して明確な制限または条件を定めておらず、また、Seagate 事件判決における 2 段階テストは過度に厳格であるため、同テストを棄却する。地裁は典型的な侵害を超える不正行為という悪質な事件

---

<sup>1</sup> 35 USC § 284: Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

<sup>2</sup> In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360, 1371

(egregious cases of misconduct beyond typical infringement)で制裁として損害賠償金増額を命じる裁量権を持つ。Octane Fitness 事件<sup>3</sup>と同様、客観的に見て無謀であるか否かに関係なく、侵害者の主観的故意性が損害賠償金額の増額を正当化する可能性はある」とし、さらに、「特許法第 284 条を規定する証拠基準は『証拠の優越 (preponderance of evidence)』であり、同条に基づく判決の再審理は『地裁判事は裁量権を誤用したか否か』という観点から行われる」べきであるとしている。

なお、本判決に対して Breyer 判事は同意意見 (Kennedy 判事および Alito 判事が賛同) を提出している。

判決原文:

[http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1513\\_db8e.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1513_db8e.pdf)

#### ○判決の影響等

この判決に対し、複数の弁護士は、以下のようにコメントしている。

法律事務所 McCarter & English の Erik Paul Belt 弁護士は、「最高裁は過去数年間、特許権を弱める判決を下しているが、今回の判決は特許権行使ツールを特許権者に与えるものであり、特許権者は今後、このツールを用いて競合企業の特許侵害を抑制できる」としている。

法律事務所 Fenwick & West の Michael Sacksteder 弁護士は、「今回の判決を受けて地裁判事が三倍賠償を命じる可能性は高まるため、特許権者は今後、和解交渉で強い立場をとることができる」としながらも、「最高裁は Seagate 事件判決 2 段階テストを過度に厳格として棄却した上で『損害賠償金増額は典型的な侵害を超える不正行為という悪質な事件 (egregious cases of misconduct beyond typical infringement) に限定して認可される』としている。同 2 段階テストは明確であるのに対して『損害賠償金増額は典型的な侵害を超える不正行為という悪質な事件』という基準は明確性に欠けるため、地裁および連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は今後、この基準を実際に適用しながら同基準の意味を把握する必要があるだろう」としている。

---

<sup>3</sup> [https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/pdf/20140505.pdf](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20140505.pdf) (Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc. No. 12 - 1184、判決日：2014 年 4 月 29 日)

法律事務所 Baker Botts の Michael Hawes 弁護士は、「最高裁は『損害賠償金増額は典型的な侵害を超える不正行為という悪質な事件のみで認可される』としたため、損害賠償金増額命令の取得は依然として容易でなく、今回の判決で特許権者が圧勝したわけではない」としている。

法律事務所 Banner & Witcoff の Matthew Becker 弁護士は、「最高裁は損害賠償金増額を悪質な不正行為に限定して認可したため、普通の特許事件で損害賠償増額が命じられる可能性は低いだろう」としている。

一方、Amazon 社、Cisco 社、Google 社などを会員に擁するロビー団体「United for Patent Reform」は、「最高裁の Halo 事件判決および Stryker 事件判決はパテントロールによる特許訴訟提起を増加させる」とする声明文を発表した。

この中で同団体は、「最高裁の両判決は Seagate 事件連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) 判決の厳格な 2 段階テストを破棄した。これは原告による多額な損害賠償金の受取を容易にするため、今後、実体的争点に欠ける特許侵害訴訟の提起に対する経済的動機がパテントロールの間で高まり、三倍賠償を恐れる被疑侵害者は多額の和解金の支払要請に応じることを強要される。また、パテントロールが損害賠償金の増額が容易な裁判所を特定し、フォーラムショッピング問題を悪化させることも予想される」などとした上で、「議会に対して特許訴訟改革法案を速やかに成立させるよう要請する」としている。

声明文:

<http://www.unitedforpatentreform.com/files/halo-stryker-statement-6-14-16885091629.pdf>

(参考)

(1) CAFC における Halo 判決<sup>4</sup> (Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al.)

概要

Halo 社はプリントサーキットボードにエレクトロニック・パッケージを取り付けすることに関する米国特許第 6,116,963 号(963 特許)、同第 6,297,720 号(720 特許)、及び同第 5,656,985 号(985 特許)を有している。

Pulse 社は 1998 年頃から Halo 社の上記特許の存在を知っていた。そして Halo 社は 2002 年に特許をライセンス供与するレターを Pulse 社へ送ったが、そこには侵害の点に

---

<sup>4</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1472.Opinion.10-20-2014.1.PDF>

については何も述べていなかった。Pulse 社は、当該特許は Pulse 社の以前の製品から無効であると結論し、それ以上は何もしなかった。

#### 地裁判決

陪審員は、Pulse 社に故意侵害、そして誘導侵害があり、損害賠償は 150 万ドル(約 1 億 8 千万円)と評決した。その後、地裁判事は 284 条に基づき、損害賠償を増額させるか否かを Seagate 判決の 2 段階テストに基づき判断し、侵害は故意とした陪審員の評決は誤りであったとして損害賠償を増額を認めなかった。

#### CAFC 判決

Seagate 判決の 2 段階テストを適用すると、Pulse 社の抗弁全体は根拠がないというほどひどいものではなく、故意侵害があるか否かは全体の状況から判断すべきで、その観点からは故意侵害があったことの立証をしておらず、損害賠償を増額を認めなかった地裁の判決を容認した。

### (2) CAFC パネル Stryker 判決<sup>5</sup>(Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al.).

#### 概要

Stryker 社は浣腸用スプレー装置に関する米国特許第 6,022,329 号(329 特許)、同第 6,179,809 号(807 特許)、及び、同第 7,144,383 号(383 特許)を有している。

#### 地裁判決

故意侵害については、故意侵害があると認定し、損害賠償は 7 千万ドル(約 84 億円)と評決した。損害賠償を増額するかは地裁判事の裁量によって決定されるので、地裁判事はまず陪審員の故意侵害の認定は正しいと認め、損害賠償を三倍にして 2 億 1 千万ドル(約 252 億円)とし、また弁護士費用の支払いも認めた。

#### CAFC 判決

故意侵害については Seagate 判決の 2 段階テストを適用し、Zimmer 社の特許無効の抗弁はリーズナブルであったことから故意侵害を否定し、三倍賠償を認めなかった。

以上

---

<sup>5</sup> [http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/2013-1668\\_3-23-2015\\_revised\\_opinion.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/2013-1668_3-23-2015_revised_opinion.pdf)