

判決要旨

注記：実行可能な場合には、本案件に関して行われたのと同様に、見解が出された時点で、判決要旨（頭注）を發表します。判決要旨は、裁判所の意見を構成するものではありませんが、閲読者の便宜を図る目的で法定記者が作成したものです。 *United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337.

アメリカ合衆国最高裁判所

判決要旨

HALO ELECTRONICS, INC. 対 PULSE ELECTRONICS, INC., ET AL. 事案

アメリカ合衆国連邦巡回区控訴裁判所への裁判記録移送命令

No. 14-1513. 2016年2月23日論争—2016年6月13日判決*

特許法の第284条では、侵害があった場合、裁判所が「認定されたか評価された損害額の3倍まで増額できる」としている。(35 U. S. C. §284.) 連邦巡回区控訴裁判所は、米国特許法第284条に準じて損害額を増額できるかどうか判断するため、2段階テストを採用している。まず、特許権者は「侵害者がその行為が有効な特許の侵害を構成した可能性が高いにも関わらず行動したと、明確で説得力のある証拠を示す」必要がある。*Seagate Technology, LLC*, 497 F. 3d 1360, 1371 参照。次に特許権者は、やはり明確で説得力のある証拠により、侵害のリスクが「認識されていたが、あまりにも明白な為、被告である侵害者も認識しているべきであった」ことを示す必要がある(同上)。連邦巡回区控訴裁判所の先例では、損害賠償金が増額された場合、三段階の再審理の対象になる。*Seagate* による第一段階、即ち客観的な無謀行為は改めて見直された。次が主観的な認識、即ち実質的な証拠に対する主観的な認識であり、最終結論は、自由裁量の乱用に対して、増加損害額を言い渡すかどうかである。これらのそれぞれ審議において、申立人は *Seagate* の枠組みに置いて、損害賠償金の増額を却下された。

判示： *Seagate* テストは第284条と一致していない (Pp. 7-15)。

(a) 第284条の関連表現には、損害賠償金の増額が適切である場合について、明示的な制限や条件が含まれていない。そして本裁判所は、『言葉が明らかに裁量を暗示することも「あり得る」と強調してきた。*Martin v. Franklin Capital Corp.*, 546 U. S. 132, 136。しかし同時に、「自由裁量は、気まぐれではない」(同上, p.139)。第284条下で損害賠償を裁定することについては、「何らの詳細に決められた規約や方式」はないが、

*同じく同裁判所への移送命令である No. 14-1520, *Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al.* の事案と共に。

判決要旨

地方裁判所は自由裁量を、そのような裁量の付与を許された「状況を考慮した上で、実施すべきである」。 *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U. S. ___, ___. ここにおいて、特許法における 180 年に亘る損害賠償金の増額の歴史が、増額は典型的な侵害案件において言い渡すべきものではなく、度を越した侵害行為への裁可として設定されているという考え方を確かなものにしていく (Pp. 7-9)。

(b) 多くの面で、Seagate テストはこの歴史的な手引きを正しく反映していると言える。しかしながら、「甚だしく厳しく、. . . 地方裁判所への裁量の法定許可を容認できないほどに妨げる」 *Octane Fitness*, 572 U. S., at ___. Pp. 9-13)。

(1) すべての案件において客観的な無謀行為の認定を要請することで、Seagate テストは、特許の合法性を疑うことなく、あるいは答弁の概念もなく、特許権者の事業を盗むことのみを目的に意図的に特許を侵害する「見境のない悪意ある侵害者」を含む最も悪質な犯罪者の多くを自由裁量による処罰から除外してきた。 *Seymour v. McCormick*, 16 How. 480, 488. Seagate 下では、地方裁判所はそのような特許権侵害に対しては、まずその侵害が「客観的」に無謀だったと判定しない限り、損害賠償金の増額を考慮さえしないことがある。しかし、かかる意図的な悪事の文脈では、客観的な無謀を個別に示すことがなぜ損害賠償金の増額の前条件になるのかははっきりしない。

Octane Fitness の事案はそれとは異なる性質のものだが、ここでは参考になる。この事案の場合、「客観的な悪意」のみで「料金を付与する」根拠になる為、ある案件が「例外的」であり、それ故に弁護士料を付与する対象になるかを判定する為の 2 段階テストは拒否された。 572 U. S., at ___. したがって、この場合も、それが意図的であれ認識の上であれ、その侵害が客観的に無謀であったかどうかにかかわらず、特許権侵害者の主観的な意思が損害賠償金の増額を保証することがあるという判定になっている。Seagate テストは、例えそうした弁護に基づいて、またはそれを意識して行動した訳ではなくとも、侵害者が裁判で合理的な弁護をできるようにすることで、さらなる過ちを冒している。しかし、一般に過失は、問題の行為がなされた時点での行為者の認識に照らして測られる。まとめると、第 284 条は、地方裁判所があらゆる範囲の過失的行為を罰することを許している。そうする中で、地方裁判所は各事案に特殊な状況を考慮し、処罰は故意の違法行為など特に酷い事案に限るようにすべきである。 Pp. 9-11。

(2) Seagate が無謀行為を明白で納得力のある証拠により証明するよう要請していることも第 284 条と矛盾する。ここでも *Octane Fitness* 事案は啓蒙的である。この中では、問題の法令がより高い基準を求める根拠を何も提供していない為、弁護士料の支払いに対する明確で説得力のある基準が却下された。ここでも、

判決要旨

第 284 条は、「特定の証拠を求めることはなく、ましてそのような高い基準のものは求めていない」としている。572 U. S., at ____。さらに、議会が第 284 条ではなく、特許法の別の規約でより高い基準を立てたこともそれを物語る。「特許侵害訴訟は常に証拠基準の多さに支配されてきた」（同上、____）。損害賠償金の増額も例外ではない。P. 12。

(3) 第 284 条による損害賠償金の増額を与えることに対しては、厳格な方式を意図的に避けてきた本裁判所も同様に、連邦巡回区控訴裁判所による三段階の上诉評価の枠組みを却下する。*Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 572 U. S. ____の事案で、裁判所は *Octane Fitness* 事案の判示、即ち地方裁判所による弁護士料の付与の自由裁量を承認し、自由裁量の乱用の審議に有利になるように、類似の複数要因から構成される評価基準を拒否した。この場合の判示も当然ながら同じ結論になる。第 284 条が損害賠償金の増額が地方裁判所の自由裁量にとって適切であるかどうかの「判断を（地方裁判所に）任せ」、「その裁決は自由裁量の乱用の申し立てにおいて審査されるものである」としている為である（同上、p. ____）。2世紀近くに及ぶ損害賠償金の増額の言い渡しは、地方裁判所の自由裁量は限定的であると言う概念を実質的なものにしており、連邦巡回区控訴裁判所は、その自由裁量の実施を議会と裁判所を長年に亘って導いてきた歴史ある考慮点に照らし合わせて見直すべきである（Pp. 12–13）。

(c) 被申立人による追加の主張は説得力がない。彼らは議会が 2011 年に、関連する変更なく第 284 条を再制定した際に、*Seagate* テストを承認したと主張する。しかし再制定された表現は地方裁判所の自由裁量を曖昧性なく確定している。個別に抽出された立法経緯の断片も最近制定された別の部分に見られる故意の指摘も *Seagate* テストの支持を反映するものではない。被申立人は、地方裁判所に損害額の増加を言い渡せる無制限な自由裁量を許すことは、特許権の保護と技術イノベーションへの興味の均衡を崩すのではないかと懸念している。その懸念は深刻なものではあるが、第 284 条下で与えられた制限のある自由裁量に *Seagate* テストのような人為的な構成を課すことは正当化できない（Pp. 13–15）。

No. 14–1513, 769 F. 3d 1371; No. 14–1520, 782 F. 3d 649、無効にし、差し戻された。

ロバーツ首席裁判官が法廷一致で意見を述べた。ブレイカー判事が賛成意見を提出し、ケネディ判事とアリト判事がそれに加わった。

裁判所の見解

通告：この意見は合衆国判例集の前刷りで公表される前に、正式な改訂の対象になります。読者は、誤字またはその他の正式な誤りを発見した場合、前刷りが出版に回される前に訂正ができるよう、アメリカ合衆国最高裁判所 (Washington, D. C. 20543) の法廷記者に報告してください。

アメリカ合衆国最高裁判所

Nos. 14–1513 および 14–1520

申立人 HALO ELECTRONICS, INC., 14–1513
対
PULSE ELECTRONICS, INC., ET AL 事案

申立人 STRYKER CORPORATION, ET AL., 14–1520
対
ZIMMER, INC., ET AL.

合衆国巡回区連邦控訴裁判所への裁判記録移送命令に関して

[2016 年 6 月 13 日]

ロバーツ首席裁判官が裁判所の意見を述べた。

特許法第 284 条では、侵害があった場合、裁判所は「認定または 評価された損害額の 3 倍まで増額できる」としている (35 U. S. C. §284)。 *Seagate Technology, LLC*, 497 F. 3d 1360 (2007) (大法廷審理) に関して、合衆国巡回区控訴裁判所は、§284 に準じてどのような場合に地方裁判所が損害賠償金を増額できるかを判断するため、2 段階のテストを採用した。 *Seagate* テストでは、特許権者はまず最初に、「明白で説得力のある証拠により、その行為が有効な特許の侵害を構成する可能性が客観的に見て高かったにも関わらず、侵害者が侵害行為を行ったことを示す必要がある (同上、p.1371)。次に、特許権者は、やはり明白で説得力のある証拠により、侵害のリスクが「認識されていたか、あまりにも明白であり、告発された侵害者が認識しているべきであった」ことを示さなければならない。

裁判所の意見

(同上)。我々が直面している問題は、このテストが第 284 条に合致しているかどうかである。我々はそうではないと判定する。

I

A

損害賠償金の増額は、合衆国特許法の成立以来実施されてきた。1793 年設立の特許法は、特許権侵害裁判の成功例では、いずれも 3 倍の損害賠償を命じた。Patent Act of 1793, §5, 1 Stat. 322。しかし、1836 年の特許法改定で、議会はこの内容を変え、損害賠償金の増額を自由裁量とし、「. . . 評決により決まった金額を超えるいかなる金額についても、事案の状況に応じ、その金額の 3 倍を超えない範囲で評決することは裁判所の権限である」と指摘している。Patent Act of 1836, §14, 5 Stat. 123。この新しい条項の解釈において、本裁判所はこの変更が、「無知または誠実な意図で行動した被告人」を「無謀で悪意のある侵害者」と同じ処遇の対象としてしまう「不公平」がきっかけとなったことを説明した。*Seymour v. McCormick*, 16 How. 480, 488 (1854)。我々は、「別の所有権（の審議）では損害の評価が実際の損害額のみであるのに対し、ある発明における某人物の所有権を奪うことが 3 倍の処罰になる」と言う「合理的な理由がない」と判断した（同上、at 488–489）。しかし、「被害が無謀または悪意あるものであれば、陪審は原告に補償をするのではなく、被告を罰するために、報復的または見せしめ的な損害を課すこともあり得る」（同上、at 489）。

裁判所は別の判決でも、1836 年の特許法を適用して同様の対応をし、損害賠償金の増額が適切であると判断した。例えば、「悪質な状況下で、悪事が行われた場合」*Dean v. Mason*, 20 How. 198, 203 (1858)などだが、被告が「真実に特許権の存在を知らなかったようであり、侵害を意図していなかった」場合はそう判定しなかった。*Hogg v. Emerson*, 11 How. 587, 607 (1850)。*Livingston v. Wood*

裁判所の意見

worth, 15 How. 546, 560 (1854) (侵害が「無謀」でなかった場合には、「処罰」を与える「根拠がない」)も参照。

1870年に議会が特許法を修正したが、「案件の状況に準じて」3倍の損害賠償額を認める地方裁判所の裁量はそのままとした。Patent Act of 1870, §59, 16 Stat. 207。我々は一貫して損害賠償金の増額を「報復的または懲罰的」であり、「事案の状況がそれを求めると思われる場合に」裁判所が「課する」ことのできるものであると説明してきた。*Tilghman v. Proctor*, 125 U. S. 136, 143–144 (1888); *Topliff v. Topliff*, 145 U. S. 156, 174 (1892) (侵害者がそれと知りながら、以前の雇用主の技術をコピーして販売)。同時に我々は、「いかなる無謀や故意による違反の作為もない」上に「懲罰的な損害賠償を示唆するものが全くない場合や原告が受けた収益の損失分以外に被告が被害を被っていることが示される場合」には、賠償金の増額の根拠がないことを繰り返し述べてきた。*Cincinnati Siemens- Lungren Gas Illuminating Co. v. Western Siemens- Lungren Co.*, 152 U. S. 200, 204 (1894)。同様に控訴院は、侵害者が故意または意図的に実行した場合には、損害賠償金の増額を正当化できるとした(例えば、*Baseball Display Co. v. Star Ball-player Co.*, 35 F. 2d 1, 3–4 (CA3 1929)を参照) (「故意で意図的な侵害」である為、増加損害額の支払いは適切である)；*Power Specialty Co. v. Connecticut Light & Power Co.*, 80 F. 2d 874, 878 (CA2 1936) (「無謀で、意図的で、故意の」侵害)；*Brown Bag Filling Mach. Co. v. Drohen*, 175 F. 576, 577 (CA2 1910) (「大胆な著作権侵害ケース」)が、侵害が「無謀で意図的ではない場合」*Rockwood v. General Fire Extinguisher Co.*, 37 F. 2d 62, 66 (CA2 1930)、または「意識的で意図的」*Goodyear Tire & Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F. 2d 978, 986 (CA6 1938)な場合は正当化できないとした。

初期の判決の中には、損害賠償金の増額が特許権者の補償となり、侵害者を処罰し得ることを示唆するものもある。例えば、*Clark v. Wooster*, 119 U. S.

裁判所の意見

322, 326 (1886) (ライセンス料金「以外の損害があるかも知れないが、これらは」増額された損害賠償金の「対象としてより適切である」と指摘している)などを参照。しかし、かかる陳述は未成年者には適用されなかったが、これは法律と衡平法の融合により、増額のない全額補償金に対する特定の手続き上の問題が除去されたことも一因となっている。generally 7 Chisum on Patents §20.03[4][b][iii], pp. 20–343 to 20–344 (2011)参照。しかも、損害賠償金に関する記述は、大部分は訴訟に関わる費用に関するものである *Clark*, 119 U. S., at 326 (賠償金の増額を「原告に生じた経費とトラブルの代償」と考える)；*Day v. Woodworth*, 13 How. 363, 372 (1852) (賠償金の増額は、被告人が「頑なに訴訟にこだわり」または「原告に不必要な経費やトラブルを生じた時」には適切である)；*Teese v. Huntingdon*, 23 How. 2, 8–9 (1860) (賠償金の増額を「顧問料」の文脈で検討)を参照。その懸念は、特許法下での「例外的な事案」に置かれた勝訴側に適切な弁護士料を裁定する権限を地方裁判所に与えた、1952年の35 U. S. C. §285の制定により無くなった。*Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc.*, 572 U. S. ___, ___ (2014) (slip op., at 7)参照。

議会が1952年の特許法の成文化で第284条を制定したことは、この背景に反する。

1952年の改訂の「表明された目的」は、「法令の陳述を明確にするために表現を再調整することだった」。 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U. S. 476, 505, n. 20 (1964) (文中の引用符は省略)。本裁判所はそれに従い、特許法による損害額の増加の歴史と一貫して、第284条を『懲罰的または「増額した」損害賠償金』は、「故意または悪意ある侵害の場合」に言い渡せるものとしていと説明した(同上、p.508)。 *Dowling v. United States*, 473 U. S. 207, 227, n. 19 (1985)の(「故意の侵害」)； *Florida Prepaid Postsecondary Ed. Expense Bd. v. College Savings Bank*, 527 U. S. 627, 648, n. 11 (1999) (第284条の損害賠償金を「懲罰的」としている)も参照。

裁判所の意見

B

2007年、連邦巡回区控訴裁判所は *Seagate* を決定し、そのテストを損害賠償金の増額ができるようなものにし、それが今、我々の眼前にある。*Seagate* テストでは、損害賠償金の増額を求める原告は、その特許侵害が「故意」であったことを示さなければならない。497 F. 3d, at 1368。連邦巡回区控訴裁判所は、そのような故意性を確立するために2段階のテストを発表した。まず、「告発された侵害者の心理状態」に関係なく、「特許権者は侵害者がその行為が効力のある特許の侵害になるという客観的に高い可能性にもかかわらず侵害したことを、明白で説得力のある証拠によって示さなければならない」（同上、p. 1371）。この客観的に定義されたリスクは、「侵害訴訟手続きの中で作成された記録により判定される」（同上）。告発された侵害者が侵害訴訟手続き中に、『特許の有効性や非侵害性に関して「実質的な疑問」を抱いた』場合には、この最初の段階では「客観的な無謀性は判定されない」。 *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc.*, 776 F. 3d 837, 844 (CA Fed. 2015)。この分類上の制限は、例え被告人がその行為を行った時に、争議可能な答弁を認識していなかったとしても適用される。 *Seagate*, 497 F. 3d, at 1371; *Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.*, 620 F. 3d 1305, 1319 (CA Fed. 2010)参照。

次に、客観的な無謀性が確立された後、特許権者は、再び侵害のリスクが「認識されていたか、あまりにも明白であり、告発された侵害者が認識しているべきであった」ことを明白で納得力のある証拠により示さなければならない。 *Seagate*, 497 F. 3d, at 1371。この2段階の要件が満たされて、初めて地方裁判所はその自由裁量により損害賠償金の増額を裁定するかどうかを考慮できる。（同上）。

連邦巡回区控訴裁判所の前例によれば、損害額の増加の付与は、三段階の上訴再審理の対象になる。*Seagate* テストの第一段階、即ち客観的な無謀性が改めて評議される。

裁判所の意見

次に、実質的な証拠の主観的な認識が審理され、そして自由裁量の乱用に関し、損害賠償金の増加を裁定すべきかどうかの最終判断が下される。*Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc.*, 682 F. 3d 1003, 1005, 1008 (CA Fed. 2012); *Spectra-lytics, Inc. v. Cordis Corp.*, 649 F. 3d 1336, 1347 (CA Fed. 2011)参照。

C

1

申立人の Halo Electronics, Inc.および被申立人の Pulse Electronics, Inc.と Pulse Electronics Corporation (集散的に Pulse) は、電子部品を供給している。769 F. 3d 1371, 1374–1375 (CA Fed. 2014)。Halo は、Pulse が配電盤の表面に取り付けるよう設計された電子パッケージの特許を侵害したと主張する (同上、p.1374)。2002 年、Halo は Pulse 宛に Halo の特許をライセンス化するオファーの書面を 2 通送った (同上、p. 1376)。Pulse のエンジニアの一人が Halo の特許は無効だと判断した後、Pulse は侵害製品だと主張されている製品の販売を続けた (同上)。

2007 年、Halo は Pulse を告訴した (同上)。陪審は Pulse が Halo の特許を侵害し、しかも故意に侵害した可能性が高いと判定した (同上)。

しかし地方裁判所は、裁判で Pulse が「客観的に無根拠または「偽物」ではない」答弁をしたと判定した後、第 284 条による損害賠償金の増額の裁定を拒否した。App. to Pet. for Cert. in No. 14–1513, p. 64a (*Bard*, 682 F. 3d, at 1007 を引用)。したがって裁判所は、Halo が Seagate の第一段階で客観的な無謀性を示すことができなかつたと結論した。App. to Pet. for Cert. in No. 14–1513, at 65a。連邦巡回区控訴裁判所はその判決を維持した。769 F. 3d 1371 (2014)。

2

申立人である Stryker Corporation、Stryker Puerto Rico、

裁判所の意見

Ltd.および Stryker Sales Corporation（集散的に Stryker）と被申立人である Zimmer, Inc.および Zimmer Surgical, Inc.（集散的に Zimmer）は、整形外科用のパルス洗浄デバイスの競合企業である。App. to Pet. for Cert. in No. 14-1520, p. 49a。パルス洗浄デバイスは、スプレーガンと吸引チューブで構成され、手術中に組織を洗浄するために使用される（同上）。2010年、Stryker は特許侵害で Zimmer を告訴した。782 F. 3d 649, 653 (CA Fed. 2015)。陪審は、Zimmer が故意に Stryker の特許を侵害したとして、Stryker に損害賠償金 7,000 万ドルの裁定を下した。同上。地方裁判所は、損害の補充として 610 万ドルを追加し、米国特許法 284 条により総額を 3 倍にしたため、2 億 2800 万ドルを超える損害賠償額となった。App. In No. 14-1520, pp. 483-484。

特に地方裁判所は、Zimmer が「設計チームに Stryker の製品をコピーするように指示した」との証言を陪審が耳にしており、App. to Pet. for Cert. in No. 14-1520, at 77a、「法的な結果の可能性については後で考える」ことにして、「パルス洗浄市場で今すぐ精力的に競合していくために、ハイリスク・ハイリターン戦略」を選択した点を指摘した（同上、at 52a）。「当案件の一面的な性質と Zimmer による侵害の範囲とその極度な悪質性を考えれば」「3 倍の損害賠償金は適切である」と地方裁判所は結論づけた（同上、at 119a）。

連邦巡回区控訴裁判所は、侵害の判決を維持したが、3 倍の損害賠償は無効にした。782 F. 3d at 662。再審理の後、裁判所は、Zimmer が裁判で「適切な答弁」を主張した為、損害賠償金の増額はできないと判定した。（同上、p. 661-662）。

どちらの事案についても、我々は裁判記録移送命令を出し、577 U. S. ____ (2015)、今それを無効として差し戻す。

II

A

284 条の関連する文面は、単に「裁判所は

裁判所の意見

損害賠償金を認定または評価した額の3倍まで増額することができる」としている。35 U. S. C. §284。この文言には明示的な制限や条件は含まれておらず、我々は『言葉が明らかに裁量を暗示することも「あり得る」』ことを強調してきた。*Martin v. Franklin Capital Corp.*, 546 U. S. 132, 136 (2005) (*Fogerty v. Fantasy, Inc.*, 510 U. S. 517, 533 (1994)からの引用)。

同時に、「自由裁量は、気まぐれではない。」*Martin*, 546 U. S., at 139。例え法令が「地方裁判所の自由裁量に特定の制限を設けていない」としても「法制度において、自由裁量に制限がないことは稀である。」*Flight Attendants v. Zipes*, 491 U. S. 754, 758 (1989)。「裁判所の自由裁量に対する提議は提議であって、その傾向ではなく判決に対するものである。そして判決は健全な法理に導かれるものである。」*Martin*, 546 U. S., at 139 (以下からの引用：*United States v. Burr*, 25 F. Cas. 30, 35 (No. 14,692d) (CC Va. 1807) (Marshall, C. J.))。(変更部分は省略)。したがって、第284条に準じた損害額の裁定には「詳細に決められた規約や方式はない」が、地方裁判所の「自由裁量」はそのような自由裁量を与えられた背景を「考慮して実行されるべきである。」*Octane Fitness*, 572 U. S., at ____ (slip op., at 8) (*Fogerty*, 510 U. S., at 534 を引用)。

特許法下における過去180年に亘る損害賠償金の増額の歴史が、増額は典型的な侵害案件において言い渡すべきものではなく、度を越した侵害行為への「懲罰的」または「報復的」制裁として設定されていると言う考え方を確かなものにしていく。損害賠償金の増額が裁定されるような行為は、我々の事案でも故意、無謀、悪質、悪意、意図的、意識した上での悪行、目に余る行為、あるいは事実上、侵害行為の特徴を示すものなど様々に説明されて来た (supra, at 2-5 参照)。賠償金の増額と金額については、地方裁判所が自由に決定できる。しかし、ほぼ2世紀に亘る自由裁量による増額と上訴裁判所の審議により、「自由裁量の経路は狭くなった」 Friendly, In

裁判所の意見

discretion About Discretion, 31 Emory L. J. 747, 772 (1982)為、そのような損害は一般に非常に悪質な過失的行為にのみ適用されている。

B

Seagate テストは、多くの意味で第 284 条下における損害賠償金の増額は、一般に非常に悪質な事案においてのみ適切だと言う健全な認識を反映している。しかしこのテストは、「甚だしく厳しく、地方裁判所への裁量の法定許可を容認できないほどに妨げる」*Octane Fitness*, 572 U. S., at ____ (slip op., at 7) (特許法第 285 条の解釈)。特に、最も悪質な特許侵害者を損害賠償金の増加の責任から遮蔽する効力を持つ場合がある。

1

Seagate の 2 段階テストにおける基本的な問題は、地方裁判所が損害賠償金の増額を裁定するには、その事案においても客観的な無謀性の認定が必要なことである。かかる閾値の要請は、特許の合法性を疑うことなく、あるいは答弁の概念もなく、特許権者の事業を盗むことのみを目的に意図的に特許を侵害する「見境のない悪意ある侵害者」のような最も悪質な犯罪者の多くを自由裁量による処罰から遮断する。*Seymour*, 16 How., at 488。Seagate では、地方裁判所はそのような侵害に対して、まず最初にその侵害が「客観的に」無謀であったと判断しない限り、そもそも損害賠償金の増額額増加を考慮しないかも知れない。しかし、そのような故意の違法行為の文脈では、客観的な無謀行為をあくまでも明白で納得のできる証拠により個別に示すことが、増額の前条件になる理由がはっきりしない。

本裁判所における最近の判決である *Octane Fitness* の事案は 事情は異なるものの同じ方向性を示している。この事案では、「例外的な」事案で、勝訴側に弁護士料を付与する裁定を地方裁判所に許可している特許法第 285 条を検討した。

裁判所の意見

35 U. S. C. §285。連邦巡回区控訴裁判所は、例外的だと断定された事案の判決には2段階テストを採用しており、裁定された訴訟が客観的に根拠がなく、主観的な悪意によって持ち込まれたものでなければならないとしている。我々は、「主観的な悪意」だけを示す事案は、「一般的な事案から十分に区別され、弁護士料を付与する裁定ができる」と判断し、このテストを拒否した。572 U. S., at ___ (slip op., at 9)参照。この場合もそれと同じである。特許侵害者の主観的な意図性は、それが故意であれ承知の上であれ、そしてその侵害が客観的に見て無分別であろうとなかろうと、損害賠償金の増額の裁定となり得るものである。

Seagate 試験は、侵害者が侵害裁判で合理的な答弁をする（たとえ成功しなくとも）能力を判定の手がかりにすることで、問題を悪化させる。そのような答弁の存在はたとえ侵害者が答弁に基づいて行動しなかった場合、あるいはそれを意識していなかった場合でも侵害を損害賠償金の増額から遮断することになる。そのような基準の下では、特許を盗んだ人物、即ち自分の行為が間違いなく弁護可能だと考える理由もなく侵害した人物でも、辣腕の弁護士さえつけば、第284条に関わるいかなる罪も逃れられることになる。しかし過失は一般に行為者が問題となる行動を行った時の知識を基に測られる。一般に以下を参照。Restatement (Second) of Torts §8A (1965)（「意図」とは、「行為者が自らの行為の結果を起こすことを望む」か、「そうした結果が起こることが実質的に確実である」と「信じる」ような心理状態を指す）W. Keeton, D. Dobbs, R. Keeton, & D. Owen, Prosser and Keeton on Law of Torts §34, p. 212 (5th ed. 1984)（故意、見境のない、そして無謀を「行為者の実際のまたは推測される心理状況を見て」と説明）。また *Kolstad v. American Dental Assn.*, 527 U. S. 526, 538 (1999)（「多くの場合．．．処罰的な付与の資格は、被告人の動機や意図によって特徴付けられる」）事案も参照。*Safeco Ins. Co. of America v. Burr*, 551 U. S. 47 (2007)事案で本裁判所は、

裁判所の意見

「道理をわきまえた人間が」彼の行為が非合理的程にリスクが高いと「認識しているか、そう気づくような事実を認識すべき理由がある」場合に、その人物が無謀であるとした（同上、p.69）（強勢を追加し、引用符は省略）。裁判所は、被告の解釈には「法令文上の基盤があり」被告は「そうした見解を持たないように警告できたかも知れない」ような「上訴裁判所や連邦取引委員会の指導を受け」ていなかった為、被告が見境なく公正信用報告法に違反したのではないと考えた（同上、pp.69-70）。*Safeco* には、被告がその行為を行った時点でそれと知っていたか知っているべき理由があったと言う事実を我々が検討すべきようなことは一切示唆されていない。*

第 284 条は、地方裁判所があらゆる範囲の過失行為を完罰することを許可している。しかし、そのどれもが損害賠償金の増額には、非常に悪質な違法行為の事実認定が必要だとは言っていない。どの裁量を下す場合でも同じだが、損害賠償をさせるか、金額はどうするのかを裁決するに当たり、裁判所は各事案の特殊な状況を継続的に考慮すべきである。第 284 条は、特許法に準じた損害賠償金の増額のおよそ 2 世紀にも亘る歴史と一貫して、*Seagate* テストの順応性のない制限を離れて自由にその裁量を発揮することを地方裁判所に許可しているが、そのような処罰は一般に、故意の違法行為による極めて悪質な事案に対して下されるべきものである。

* 被申立人は *Safeco* で、承知の上での、または無分別による公正信用報告法への違反があったかどうかを考慮するにあたり、本裁判所が客観的に無分別を示すものがなければ、悪意を示しても妥当ではないと説明をした脚注を基に訴えている。551 U. S., at 70, n. 20 参照。しかし、先例では「悪質な侵害」は特許損害賠償金の増額においては個別の基盤であることを明白にしている。*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U. S. 476, 508 (1964), *supra*, at 2-5, 9-10 参照。また *Safeco*, 551 U. S., at 57 の（『「故意に」は多くの意味を持つ言葉であり、その解釈はしばしば、それが現れる文脈に依存する、とした部分を指摘』）（文中の引用符は一部省略）も参照。

裁判所の意見

2

Seagate テストは、無謀性を証明するために明白で説得力のある証拠を必要とするため、第 284 条と矛盾する。この点については、再び *Octane Fitness* が参考になる。この事案でも巡回区控訴裁判所は、特許法第 285 条による弁護士料の付与に対し、明白で説得力のある基準の証拠を採用した。この条項には、そのような上乗せした証拠基準を課するような基盤は何もない為、本裁判所はこれを却下した。*Octane Fitness*, 572 U. S., at ___ (slip op., at 11)参照。ここでも同様にする。第 285 条と同じく、第 284 条は「いかなる特定の証拠負担も課しておらず、ましてかかる高い基準に関しては言うまでもない」（同上）とし、また、議会が明示的に特許法の第 284 条ではなく別の規約で証拠により高い基準を制定した事実が（35 U. S. C. §273(b)参照）それを物語る。さらには、過去の事例の中にもより高い基準を支持するものは何もない。*Octane Fitness* の事案で説明したように、「特許侵害訴訟は、常に証拠基準の優位性に支配されてきた」のである。572 U. S., at ___ (slip op., at 11)。損害賠償金の増額額も例外ではない。

3

最後に、本裁判所は第 284 条に準じた損害賠償金の増額に対する厳格な方式を避けており、同様に連邦巡回区控訴裁判所の上訴の 3 段階審議の枠組みも拒否する。*Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 572 U. S. (2014)の事案では、本法廷は、*Octane Fitness* 事案の意見に基づき、類似の複数部分から成る評価基準を拒否した。*Octane Fitness* は弁護士料を支払わせるという地方裁判所の裁量を維持した為、我々はそのような裁量は裁量の乱用を考慮して見直すべきだと結論づけた。*Highmark*, 572 U. S., at ___ (slip op., at 1)。

当然ながら、同様の結論が本裁判所の判示からも導き出される。第 284 条は地方裁判所に損害賠償金の増額を裁定する裁量を許可している。「地方裁判所の

裁判所の意見

自由裁量に」賠償金の増額が適切であるかの「決定を委ね」、
「その裁決は、自由裁量の乱用の申し立てに対して審査されるべきである」（同上、p. ____ (slip op., at 4)）。

この基準により、「我々が同定した考慮点」を基に地方裁判所の判決を見直すことができる。*Octane Fitness*, 572 U. S., at ____ (slip op., at 8)（原文の引用符は省略）
連邦巡回区控訴裁判所が採用した上訴の評価枠は、地方裁判所が損害賠償金の増額を安易に裁定し、特許権保護と技術イノベーションへの興味の間、の平衡を歪めるのではないかとの懸念を反映している。しかし、およそ 2 世紀もの間、特許事案において損害賠償金の増額を裁定してきた歴史は、その裁量にも限界があるという考え方に実態を与えてしまっている。連邦巡回区控訴裁判所は、我々が同定した、長い歴史を持ち、議会と法廷を導いてきた考慮点に鑑みてそのような裁量の実施を見直すべきである。

III

被申立人は、2011 年にアメリカ特許改正法と再制定された第 284 条が関連する変更なしに可決された際に、議会が Seagate 試験を支持したと主張する。Brief for Respondents in No. 14–1513 27 (*Lorillard v. Pons*, 434 U. S. 575, 580 (1978)を引用)。しかし、議会が再制定した際の曖昧性のない表現は、地方裁判所の自由裁量を確実なものにした。議会が第 284 条を保留したことは、過去 2 世紀の先例と同様に、解決済みの先例を基に、かかる自由裁量を実行して損害賠償金の増額を与える意図を反映しているのかも知れない。被申立人は、Seagate テストの断片的な立法経緯を取り上げて、それを議会による枠組みの裏書きの証明であると指摘しているが、他の断片的な資料、例えば提案された他の成文化で Seagate に類似のものを議会が採用しなかったことなどは、それとは反対の立場を示す。H. R. 1260, 111th Cong., 1st Sess などを参照。

裁判所の意見

§5(e) (2009).

被申立人は、特許法への追加を取り上げて、法律顧問の意見を主張している。第 298 条は、「侵害者が法律顧問の助言を得なかった」または「侵害者がかかる助言を法廷や陪審に提供できなかったことは、告訴された侵害者が意図的に侵害をした証拠として使うことはできない」としている。35 U. S. C. §298。被申立人は、故意について述べていることは、Seagate の故意性テストの支持を反映するものとした。しかし、故意（の問題）は Seagate の前も後も常に特許法の一部であった。第 298 条は議会が Seagate が特定の故意の概念を支持したことは示していない。むしろ、単に *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F. 2d 1380 (1983) 事案での巡回区控訴裁判所の意見の予期せぬ結果を示しただけである。これは、侵害の可能性のある行為を実行する前に法律顧問から助言を得るための「肯定的な義務」を課したものである。 *id.*, at 1389–1390. See, e.g., H. R. Rep. No. 112–98, pt. 1, p. 53 (2011)。

結局のところ、被申立人が Seagate テストを維持しようとする主張の焦点は、方針の問題と言うことになる。被申立人とその法定助言者らは、侵害事案に対して 3 倍までの損害額を裁決する無制限の裁量を地方裁判所に許可すれば、企業が特許権の妨害となるあらゆる可能性を避けようとする為、イノベーションの妨げになるのではないかと危惧する。また、そのような損害額が簡単に提供されるようであれば、「トロール」を煽るのではとの心配もしている。特許コミュニティの用語では、トロールは侵害を申し立てられた相手に特許権を行使することを主たる目的として特許を保有する企業のこと、訴訟の脅威から巨額のライセンス料を引き出す結果になることも多い。

特許を保護することで特許権が「イノベーション促進のニーズ」と「発明にとって必要であり、競合的経済の活力源」である「模造と模造を通じた改善」を促す重要性の間にある「微妙な均衡」を反映していると言う点では、被申立人の主張は正しい。

裁判所の意見

Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U. S. 141, 146 (1989)。ありふれた事案にも損害賠償金の増額が裁定されれば、この均衡が崩れる。しかし、前述で説明したように、そうであってはならない。被申立人がそうした方針に対して深刻に考えていることは、第 284 条により与えられた自由裁量によって、Seagate テストのような人為的な構成を課することを正当化できない。

* * *

第 284 条は特許権侵害者に対し、損害賠償金の増額の裁定を下す裁量を地方裁判所に与えている。この裁量を適用するに当たり、地方裁判所はおよそ 2 世紀に亘る特許法の適用と解釈により発展してきた「健全な法理に導かれる」べきである。*Martin*, 546 U. S., at 139（文中の引用符は省略）。これらの法理は、典型的な侵害を超えた非常に悪質な事案に限って損害賠償金の増額の裁量を行使するように仕向ける。これとは対照的に Seagate テストは、地方裁判所が与えられた裁量を行使する力を大きく制限してしまう。我々の前にある両事案はどちらも Seagate の枠内で裁決された為、我々は連邦巡回区控訴裁判所の判決を無効にし、この意見と一貫する訴訟手続きのために当事案を差し戻した。

上記の通り命ずる。

ブレイヤー判事、賛成意見

アメリカ合衆国最高裁判所

Nos. 14–1513 および 14–1520

申立人 HALO ELECTRONICS, INC., 14–1
513

対

PULSE ELECTRONICS, INC., ET AL. 事案

申立人 STRYKER CORPORATION, ET AL., 14–1520

対

ZIMMER, INC., ET AL. 事案

アメリカ合衆国連邦巡回区控訴裁判所への裁判記録移送命令

[2016年6月13日]

ブレイヤー判事が意見を述べ、ケネディ判事とアリト判事が賛成意見を提出。

Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (CA Fed. 2007)（大法廷）においては、損害賠償額の増加に対する対応があまりにも機械的であると言う点で、私は裁判所に同意する。しかし、合衆国法典第35巻の特許法第284条は、その適用において一貫性を生み出すのに役立つような制限を課して、特許法の基本的な目的との一貫性を維持していることを法廷は指摘する。アメリカ合衆国憲法第1章8条8項（「学術および有益な技芸の進歩を促進する」）参照。これらの制限のいくつかについて、私自身の理解を表現するために別途記述をする。まず、裁判所が「故意による違法行為」と言うときには、単に証拠が、侵害者が特許について認識していることは示すが、それ以上のものは示していないことを理由に、損害賠償金の増加を裁定できることを意味しない。Ante, at 11. 『「故意に」は「多くの意味を持つ言葉であり、その解釈はしばしばそれが現れる文脈に依存する」』。Safeco Ins. Co. of America v. Burr, 551 U. S. 47,

プレイヤー判事、賛成意見

57 (2007)。したがって、裁判所の意見は、全体的にその文脈に沿って読めば、「損害賠償金の増額が一般に. . . 適切とされるのは、非常に悪質な場合のみである」と説明している。*Ante*, at 8–9 (強勢を追加) ; *ante*, at 11 (損害賠償金の増額は、「一般に故意による悪事に象徴されるような非常に悪質な場合にのみ実施されるべきである」(強勢を追加)。増額は、「意図的」あるいは「無茶な」な行為の実行に対する「懲罰的」な是認に繋がる。*Ante*, at 8; *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U. S. 476, 508 (1964) (「悪意のある侵害」) と *Seymour v. McCormick*, 16 How. 480, 488 (1854) (「悪質な著作権侵害」) を *ante*, at 10–11 および n. 1 (「客観的な無謀性」) と比較したもの。裁判所は、故意に他者の特許を侵害し、その合法性を疑うことや答弁の概念なく、特許権者の事業を盗むことだけを目的とした「無謀で悪質な特許権侵害」の事例を示している。*Ante*, at 9。そして、裁判所は「故意または承知の上の」侵害は、懲罰的な是認になる「かも知れない」と説明しているが、そこで使われている表現は、*かも知れない* であって、*なるべきではない*。*Ante*, at 10。単純な認識をかか悪質な行為に転換するのは「状況」であり、そこに全ての違いが発生する。*Ante*, at 11。

次に、裁判所は法令上の背景について記述し、以下のように述べている。「侵害者が. . . 法律顧問の助言を得なかったことは、告発された侵害者が意図的に侵害を犯したことの証明としては使えない場合もある」(第 298 条)。裁判所は、第 284 条の解釈によって、この規約の効力を弱めた訳ではないし、そうすべきでもない。法律顧問の意見を得るには高額な費用がかかることもある。*Brief for Public Knowledge et al. as Amici Curiae* 9 (「[法律顧問]の[意見]は、特許 1 件につき、いとも容易に 10 万ドルに上ることがある」)。*Brief for Internet Companies as Amici Curiae* 13 (そのような意見は「何万ドルもかかる」) 参照。そうした費用は、イノベーターが小さな事業を立ち上げて軌道に乗せるのを妨げることがある。同時に、小さな企業のオーナー、あるいはそこで働く科学者、エンジニア、あるいは技術者が、

プレイヤー判事、賛成意見

「無茶な行為」あるいは「無謀」によらずして、その製品が特定の特許を侵害していない、あるいはその特許がおそらくは無効であると合理的に判断することもあり得る。Cf. *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U. S. ____, ____ (2013) (slip op., at 13) (「特許の（それ自体の）記述がその申請に関する問題を浮き彫りにしている」)。私は、弁護士による情報に基づいた見解が役に立たないと言っているのではない。むしろ、法律顧問に相談することは、侵害と非侵害的な利用の境界線をはっきりさせるのに役立つかも知れない。しかしその一方で、それに要する費用がかかり、合法的なイノベーションへの意欲を削ぐと言う結果的なリスクが伴う。そのために議会は、法律顧問に助言を求めるかどうかの判断を、3倍の損害額の脅威なく、潜在的な侵害者に託した。つまり議会は、「法律顧問の助言」と「損害賠償金の増額」がどちらも問題になる場合には、法的問題に固執することは割に合わないと判断したのである。第 298 条と第 284 条を比較。

3つ目に、裁判所が説明しているように、損害賠償金の増額は侵害関連の経費または訴訟費用に関して、「特許権者にとっての補償」にならない場合がある。*Ante*, at 3–4。これは、第 284 条が賠償金をいずれかの増額がなされる前に支払うとしている為である。第 284 条（「侵害の補償に適切な賠償金」の裁定の後に増額が行われる）。*ante*, at 4 参照。そして増加額については、別の法規約である第 285 条に定められている。同上; *Octane Fitness, LLC v. ICONHealth & Fitness, Inc.*, 572 U. S. ____, ____–____ (2014) (slip op., at 7–8) (費用の裁定は、「不当な形で訴訟が行われた」ことに関して、「例外的」な場合には適切であるかも知れない)。

私が、損害賠償金の増額に対してこれらの制限を説明するのには理由がある。特許侵害は言うまでもなく、非常に望ましくない違法行為である。しかし、侵害を止めることは特許法を達成する一つの手段である。動機付けを基盤にした法律の複雑な制度によって、特許法は人々に役立つ発明の発展を促進し、それに関する知識を広め、それによって他者に恩恵をもたらすことができる。

プレイヤー判事、賛成意見

損害賠償金の増額は、これらの目的を達成する上でそれなりの役割を果たすが、前述のようにその役割には限度がある。

米国特許商標庁の見積もりでは、現在 250 万件以上の特許が有効であることを考えてみると良い。商務省の特許商標長の A. Marco, M. Carley, S. Jackson, & A. Myers, *The USPTO Historical Patent Files: Two Centuries of Invention*, No. 2015-1, p. 32, fig. 6 (June 2015) 参照。さらに、裁判官らは、「... 特許を主にライセンス料を得る為に利用している」企業もあることを指摘している。*eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.*, 547 U. S. 388, 396 (2006) (ケネディ判事、賛成意見)。法定助言人は、こうした企業の中には「実際には認可されていないかも知れない」特許に関して、書面を「ライセンス契約や示談を求めて、何万人もの人々に送りつけて」収益を得ている企業もあると説明している。Brief for Internet Companies as *Amici Curiae* 12; cf. Letter to Dr. Thomas Cooper (Jan. 16, 1814), in 6 *Writings of Thomas Jefferson* 295 (H. Washington ed. 1854) (「軽薄な特許の乱用」を嘆いて)。成長中の企業がかかる書面を受けとり、特にその書面が3倍の増額と言う高いリスクを背負っているとしたらどう対処したらいいのだろうか。「その書面は会社を特許の「通報」リストに掲載するのだろうか。」その書面に記述されている特許の一部または全部がその企業の活動に適用するかどうか(そして、一体それらの特許が有効であるのかどうか)を知る為に、企業が単にそれなりの時間、努力、そして費用をかけて専門家の意見を得なかったからと言って、陪審はその企業が「無謀」な行動をしたと判定するだろうか。そうした調査活動には高額のコストがかかることがある。したがって、3倍増額のリスクに面した企業は、示談に応じるか、問題となりそうな行為を放棄さえしてしまうことになる。

そう述べることは、以下のリスクを指摘する。企業、研究所、病院、そして個人がそうした態度を取れば取るほど、特許は合法的な範囲を超えて、正当な活動の意欲を削ぐ場合が増え、「特許関連の需要が学術および有益な技術の進歩を」「促進する」のではなく挫折させることが多くなる。アメリカ合衆国憲法第1章第8条8項

プレイヤー判事、賛成意見

。以下の例などを参照：*Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp*, 653 F. 3d 1314, 1327 (CA Fed. 2011)（特許権者が「妨害効果の示談を引き出す目的で、[特許]訴訟を弁護する高額な経費を搾取して悪意ある行為を行った」）；*In re MPHJ Technnology Invs., LLC*, 159 F. T. C. 1004, 1007–1012 (2015)（特許権者が全く訴訟を起こす意図のない特許下にあった「通常の事務設備」を使用したことへの示談を要求して、1万6,000通以上の書面を送った）；*Brief for Internet Companies as Amici Curiae* 15（損害賠償金の増額の脅威がインターネットプロトコルなどの「業界を通じた」基準を設定する「協力への努力」を妨害する）；*Brief for Public Knowledge et al. as Amici Curiae* 6（利己的な特許習慣が、「非常に話題になった新しいバーチャルリアリティメガネの購買システム」を害した）。したがって、損害賠償金の増額に関しては、どちらの側にも特許に関わるリスクが発生する。この事実は、損害賠償金の増額については、それを放棄するのではなく、慎重に適用し、度を越えた悪行為のみを対象とすべきであることを示す。

そして最後の点である。裁判所は、損害賠償金の増額の裁定は、裁量の乱用に鑑みて再審査すべきだとしている。

Ante, at 12–13. 私はそれに同意する。しかし、そうした基準を適用するに当たり、連邦区巡回裁判所は、特許法に関する自らの経験と専門知識を利用してもいいと考える。例えば、侵害者が本当に「有効性について全く疑問を抱いていなかった」かについては、その特許の文面から明らかであり得る答弁が適切であるかどうかを審査する必要があるかも知れない。*Ante*, at 9 参照。そして、そのような疑問に対するいかなる間違いも、裁量の乱用になる。*Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 572 U.

S. ___, ___, n. 2 (2014) (slip op., at 4, n. 2)（「地方裁判所が、法律の間違った観点に基づいて判決をすれば、それは当然ながら自由裁量を乱用する結果になる」）（文中の引用符は省略）。

裁判所の見解を上記のように理解する意見に、私は同意する。