

[米国] 特許権の故意侵害に対する懲罰的賠償の適用要件を緩和する最高裁判決とその後

米国連邦最高裁判所 2016年6月13日判決

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 及びStryker Corp., et al. v. Zimmer, Inc., et al.

矢 作 隆 行*

抄 録 故意侵害を認定するための基準として2007年にCAFCの大法廷判決で示されたSeagate基準がHalo/Stryker最高裁判決により否定され、故意侵害の成立要件及び立証基準が緩和され、懲罰的賠償を課すための裁判所の裁量が大きくなった。そのため、故意侵害といった悪質な侵害行為に対して懲罰的賠償が認められやすくなった。また、その悪質性を判断する基準時点が侵害行為時とされたため、自社製品・サービスに関連する他社特許を知った場合には、その時点で対応を採る必要性が高まった。本稿は、Halo/Stryker最高裁判決について説明するとともに、今後の実務の展望について触れるものである。

目 次

1. はじめに
2. Seagate基準の2パートテストの概要
3. Halo事件及びStryker事件の概要と最高裁による上告受理
4. 2014年Highmark/Octane最高裁判決
5. Halo/Stryker最高裁判決
6. Halo事件及びStryker事件の差し戻し後のCAFC判決
7. Halo/Stryker最高裁判決後の最初のCAFC判決
8. Halo/Stryker最高裁判決を受けて
 8. 1 懲罰的賠償の決定における判断要素
 8. 2 今後の実務への影響
 8. 3 オピニオン等の内容の訴訟弁護士への伝達
9. 最後に

1. はじめに

米国は市場規模が大きいこともあり、特許権を侵害してしまうとその損害賠償額が大きくなりがちである。そのため、自社製品が米国市場

で流通する企業や米国でサービスを展開する企業にとって特許権侵害によるリスクは大きなものである。しかも、米国特許法284条は、裁判所が、損害賠償額を評決又は査定された額の3倍まで増額できる旨を規定している。これは「懲罰的賠償」または「3倍賠償」とも呼ばれ（以下「懲罰的賠償」とする）、主に故意侵害である場合に課されるものである。そのため、故意侵害と認定されると損害賠償額が莫大なものになってしまうことがある。この故意侵害であるかの判断基準として、2007年にSeagate事件において連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」とする）の大法廷によって示された基準（以下「Seagate基準」とする）が適用されてきた。このSeagate基準は、故意侵害と認定するためには「過失（negligence）」があるだけでは不十

* 矢作外国法事務弁護士事務所
外国法事務弁護士(原資格国法：米国ニューヨーク州)
Takayuki YASAKU

分であり、「客観的無謀さ (objective recklessness)」が必要であると、故意侵害の認定要件を厳格化するものであった。それから9年経った2016年6月13日、この厳格なSeagate基準が、Halo事件及びStryker事件の最高裁判決（以下「Halo/Stryker最高裁判決」とする）により否定された¹⁾。この最高裁判決により、故意侵害はその適用要件が緩くなったため、自社製品が米国市場で流通する企業や米国でサービスを展開する企業にとっては、故意侵害の成否について注意する必要性がより高まることとなる。本稿では、このHalo/Stryker最高裁判決の内容および当該判決を受けての今後の問題について検討する。

2. Seagate基準の2パートテストの概要²⁾

今般のHalo/Stryker最高裁判決が出されるまで適用されてきたSeagate基準を説明する。

まず、CAFCはこれまで、懲罰的賠償を課すためには故意侵害であることが必要であると判示し、それは最高裁の判例にも沿うものであると考えられてきた。但し、故意侵害であるからといって必ずしも懲罰的賠償を課すというわけではなく、懲罰的賠償を課すかどうかは地裁の裁量に委ねられていた。

そして、故意侵害であるかを判断する基準として2007年にCAFC大法廷判決で示されたものがSeagate基準である。このSeagate基準の下では、故意侵害であることの判断手法として2パートテストが用いられる。この2パートテストによると、第1ステップとして、特許権者は、侵害者が自身の行為が特許権侵害となる客観的に高い蓋然性があるにも拘わらず当該行為を行ったこと（「客観的無謀さ (objective recklessness)」）を、明確かつ説得的な証拠 (clear and convincing evidence) により立証しなければならない。次に、第2ステップとして、特許権

者は、侵害者が特許権侵害のリスクを知っていたか、または知っているべきであったといえるほど侵害者にとって明白なものであったということ（「主観的知識 (subjective knowledge)」）を、明確かつ説得的な証拠により立証しなければならない。これら2つのステップが満たされることで、故意侵害と認定される。

ここで、第1ステップの「客観的無謀さ」の要件を侵害者が否定するには、侵害訴訟時（口頭審理時）に自身の行為は客観的に無謀なものではないことを立証すれば十分であって、侵害行為を行っている時点で特許権侵害に対する合理的な抗弁を有していることまでは必要ないとされていた³⁾。そのため、侵害訴訟が提起された後になって侵害者が非侵害や特許無効の抗弁を構築した場合であっても、その抗弁が客観的に合理的である限り、この第1ステップの要件の充足は否定された⁴⁾。従って、侵害者が、自身の行為が特許権の侵害になるであろうことを知っていながら当該侵害行為を行ったとしても、侵害訴訟が提起されてから非侵害主張または特許無効の主張を作り上げ、それが合理的なものであった場合には、故意侵害ではないと判断されることになる。しかし、提訴されてから作り上げた非侵害主張や無効主張が合理的なものであったとしても、結果としてそれらの主張が認められていない場合にまで故意侵害の責任から免れ得るとするのは、特許権者の立場からすれば、故意侵害のハードルが高いものであった。

また、第1ステップは法律問題として判事により判断され、第2ステップは事実問題として陪審員により判断され、さらに、最終的に懲罰的賠償を課すか否かは地裁判事の裁量に基づいて判断される。そのため、懲罰的賠償を認めるか否かの地裁判決をCAFCがレビューする際の基準は、3つに分かれていた。つまり、控訴審 (CAFC) においては、(1) 上記2パートテス

トの第1ステップ(「客観的無謀さ」)については「最初から(de novo)」の基準でレビューされ、(2)上記2パートテストの第2ステップ(「主観的知識」)については、その判断が「実質的な証拠によって裏付けられているかどうか(substantial evidence standard)」の基準でレビューされ、(3)懲罰的賠償を認めるか否かの最終的な判断については、「地裁の判断に裁量権の濫用があったか否か(abuse of discretion)」の基準でレビューされていた⁵⁾。

3. Halo事件及びStryker事件の概要と最高裁による上告受理

今回のHalo/Stryker最高裁判決は、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. (以下「Halo事件」とする)とStryker Corp., et al. v. Zimmer, Inc., et al. (以下「Stryker事件」とする)の2つの事件からの裁量上告を併合して審理されたものである。

まず、Halo事件では、被疑侵害者であるPulse社が電子部品を製造販売していたところ、2002年、特許権者であるHalo社は、それらの電子部品がHalo社保有の特許権(以下「Halo特許」とする)を侵害しているとして、Pulse社に対してHalo特許のライセンスをオファーした。これに対してPulse社は、技術者の1人が2時間ほど分析をした結果、Halo特許は無効であると判断したことを受け、ライセンスを取得しないまま被疑侵害製品の製造・販売を継続した。Pulse社は、Halo特許の有効性に関する弁護士のアピニオンを求めておらず、さらに、Pulse社の証人は、被疑侵害製品の製造・販売を継続しても問題ないと意識的に決断した者はいなかったと証言している。この状況において、2007年にHalo社がPulse社を提訴し、陪審員はPulse社が故意に侵害行為を行っていたことの高い蓋然性が存在すると判断した。しかし、地裁判事は、Pulse社が口頭弁論時に示した特許無効の

抗弁(defense)が、結果的には認められなかったものの、「客観的に根拠がない(objectively baseless)」ものや「見せかけの(sham)」ものではなかったとして、Seagate基準の第1ステップである「客観的な無謀さ」の要件を充足しないとして、懲罰的賠償を課さなかった。この地裁判決に対する控訴審において、特許権者であるHalo社は、Pulse社が主張した特許無効の抗弁は、侵害訴訟が提起されてから作り上げたものであり、そのような後付けの抗弁で故意侵害を免れるのは不合理であると主張した。しかし、CAFCは、Seagate基準の第1ステップである「客観的な無謀さ」の要件は、当事者の意図(state of mind)とは無関係であるため、侵害訴訟が提訴された後に合理的な抗弁が作り上げられることでも当該要件は否定され得るとして、地裁判決を支持した。なお、このCAFC判決の際、O'Malley判事とHughes判事は、同意意見(concurring opinion)として、裁判所は例外的事件においては勝訴者が要した弁護士費用を敗訴者に負担させることができる旨を規定した特許法285条の適用要件について判示した2014年のHighmark事件⁶⁾およびOctane事件⁷⁾の両最高裁判決の趣旨と、特許法284条の文言とに鑑みて、Seagate基準を見直すべきであるとの意見を表明した。

次に、Stryker事件では、特許権者であるStryker社が、2010年に、整形外科パルス洗浄システムで競合するZimmer社の特許権侵害として提訴した。この事件の陪審員は、Zimmer社が法的リスクを承知の上で、利益をすぐに得るため、設計チームにStryker社の製品をコピーするよう指示した事実等を認定し、故意侵害であると判断した。そして、地裁判事は、Stryker社の特許発明が画期的なもので非自明性があったことから、Zimmer社の無効主張には合理性がないと判断し、Zimmer社に対して懲罰的賠償を課した。しかし、控訴審において

CAFCは、特許権侵害は認定しつつも、Zimmer社が口頭弁論時に非侵害または無効の合理的な抗弁を主張したことを理由に、懲罰的賠償については地裁判決を認容しなかった。

このように、双方の事件において、CAFCは、Seagate基準のフレームワークのもと、その第1ステップである「客観的な無謀さ」の要件を充足しないとして、懲罰的賠償を認めなかった。そして、双方の事件とも特許権者から裁量上告されたが、最高裁は懲罰的賠償の論点についてのみ受理し、これら2つの事件を併合して2016年6月13日に判決が出されたのが本稿で紹介するHalo/Stryker最高裁判決である。

4. 2014年Highmark/Octane最高裁判決

ところで、Halo事件及びStryker事件において懲罰的賠償の争点について最高裁への裁量上告が受理されたのは、2014年にHighmark事件及びOctane事件の最高裁判決（以下「Highmark/Octane最高裁判決」とする）が出されたことに影響を受けている（上述のとおり、Halo事件のCAFC判決におけるO'Malley判事とHughes判事の同意意見でもSeagate基準を見直すべき理由として、このことを挙げている）。但し、Highmark/Octane最高裁判決は、Halo事件やStryker事件において争点となった特許法284条の懲罰的賠償に関するものではなく、特許法285条の弁護士費用の敗訴者負担に関するものである。そこで、Highmark/Octane最高裁判決について、簡単に説明しておく。

特許法285条は、「例外的事件」において、勝訴者が要した弁護士費用を敗訴者に負担させることができる旨を規定している。2014年にHighmark/Octane最高裁判決が出される以前は、この敗訴者に弁護士費用を負担させることができる「例外的事件」とは、制裁が科されるレベルの訴訟に関連した不正行為があったケー

スか、または、訴訟が主観的に不誠実であり（in subjective bad faith）、かつ客観的に根拠のない（objectively baseless）訴訟であるケースに限られ、特許権者はこれらのいずれかのケースにあたることを、明確かつ説得的な証拠（clear and convincing evidence）により立証しなければならないとされていた⁸⁾。これに対して2014年に最高裁は、このルールは硬直し過ぎ、過度に厳格すぎるとして、これを破棄し、当事者の主張の強さに関して他の事件とは相当異なる（stands out from others）ケースや、訴訟遂行の様相が不合理なケースは特許法285条に規定された「例外的事件」に相当し得るとし、証拠全体を考慮して、地裁の裁量によりケース・バイ・ケースで判断されるべきであるとして、その適用をより柔軟なものとした⁹⁾。さらに、最高裁は、立証の基準について、明確かつ説得的な証拠による立証までは必要とせず、優越的な証拠（preponderance of evidence）の基準が適用されるべきであると判示した。

このように、特許法285条に基づき弁護士費用を敗訴者に負担させることができる2つめのケースとして、主観的に不誠実で、客観的に根拠がない訴訟であるケースというCAFCが作り上げた2段階の主観的・客観的要件が、Halo事件及びStryker事件で争点となった特許法284条の適用要件としてCAFCが作り上げていた2パートテストと類似していたところ、この特許法285条の適用要件について、最高裁がCAFCの厳格なルールを破棄し、地裁判事に与えられた裁量権の行使の自由度を高めたことから、特許法284条についても同様にCAFCのルールが破棄されるのではないかと考えられたのである。また、立証基準についても、特許法285条についてはCAFCが求めていた明確かつ説得的な証拠の基準が破棄され、優越的な証拠の基準が採用されたことから、特許法284条についても同様にCAFCのルールが破棄されるのではないか

と考えられた。

このように、2014年のHighmark/Octane最高裁判決を受けて、Halo事件及びStryker事件における最高裁への裁量上告が認められるのではないかと考えられていたのである。

5. Halo/Stryker最高裁判決

上述のとおり、の経緯で最高裁に受理されたHalo事件とStryker事件であったが、2016年6月13日に判決が出された。そのHalo/Stryker最高裁判決は、Seagate基準は不当に硬直的過ぎ、特許法が地裁に与えた裁量を不当に妨害しているとして、これを破棄する一方で、故意侵害の認定に基づいて懲罰的賠償を与えることの判断については、地裁が、事案ごとに特有の事情を考慮し、罰せられるべき不正な侵害行為に対して適切な懲罰的賠償を課す裁量を有することを確認した。つまり、最高裁は、懲罰的賠償を課すことについて、明確な要件を設けるのではなく、事案ごとに地裁が判断すべきものとして、その裁量の自由度を高めた。その根拠として、特許法284条が単に「裁判所は、賠償額を損害額の3倍まで増加してもよい」とだけ記載しているという点を挙げ、この「増加してもよい」という文言から裁判所に裁量を与えていることは明らかである、と述べた。但し、特許法284条は、裁判所にあらゆるタイプの悪質な行為を罰するように裁量を認めており、裁判所に与えられた裁量には明確なルールや公式があるわけではないものの、きちんとした根拠に基づいて行使されるべきものであって、制限が全くないわけではなく、事案ごとの状況を勘案した上で、懲罰的賠償を課すのか、課すとしたらどれだけ増額するのか、といったことを決めなければならず、過去の事案を見ると、意図的な不正行為に代表される特に悪質な行為に限定されるべきであるとも述べている。そのため、懲罰的賠償が課される悪質な行為に明確な限定はないもの

の、現実的には、故意侵害に対して課されるものであるという点は今後も大きく変わらないものと思われる。

また、Halo/Stryker最高裁判決は、特に、(1) 悪質性の判断は、侵害行為時点を基準とすること、(2) 懲罰的賠償を与えるための要件の立証基準は優越的な証拠 (preponderance of evidence) の基準とすること、(3) 控訴審では裁量権の濫用 (abuse of discretion) の基準でレビューすること、の3点を明確にした。以下、順番に説明する。

(1) まず、最高裁は、Seagate基準の根本的な問題点は、裁判所が懲罰的賠償を与えるためには、どのような事案であっても、「客観的な無謀さ」があったことを認定しなくてはならない点にあると説明した。このような客観的な要件をしきい値的に課すことで、特許権者のビジネスを盗むために、特許の有効性その他の抗弁を何ら持たずに意図的に特許権を侵害するような悪質な侵害者の多くに対して、裁判所の裁量による懲罰を課すことができなくなってしまうことがあるからである。つまり、そのような悪質な侵害者であっても、侵害訴訟の口頭弁論時に合理的な抗弁を作り上げられれば (その抗弁が結果的には認められなかったとしても)、「客観的な無謀さ」が否定され、懲罰的賠償を課せなくなる点を問題として挙げた。最高裁は、主観的に故意に特許権を侵害する者に対しては、「客観的な無謀さ」の有無に関わらず、懲罰的賠償を課すべきであり、罰せられるべき悪質な侵害行為であるかどうかは、当該侵害行為の時点を基準に判断すべきであると判示した。従って、侵害者が故意侵害ではないと主張するのであれば、侵害行為時には特許の存在を知らなかったことや、特許を知っていたとしても、侵害行為時点で合理的な非侵害または特許無効の主張が存在したことを立証する必要がある。

(2) 次に、最高裁は、故意侵害であることの

立証に際して、明確かつ説得的な証拠による立証までは必要とせず、優越的な証拠の基準が適用されるべきであると判示した。これは、2014年のHighmark/Octane最高裁判決と同様に、本来的に特許権の侵害訴訟において採用される立証基準が優越的な証拠の基準であり、故意侵害の立証に際してこれよりも高いハードルを課す根拠がないからである。

(3) 最後に、最高裁は、2014年のHighmark/Octane最高裁判決と同様に、懲罰的賠償に関する判断は地裁の裁量に委ねられていることから、控訴審においてその判断をレビューする際には、裁量権の濫用の基準を採用すると判示した。なお、Seagate基準の下では、「客観的無謀さ」の認定、「主観的知識」の認定、そして、懲罰的賠償を認めるか否かの最終的な判断、という3つのパートに分けて異なるレビュー基準があった。これに対して、Halo/Stryker最高裁判決では、上述のとおり、懲罰的賠償に関する判断のレビューには、裁量権の濫用の基準を採用するだけ判示した。そのため、懲罰的賠償の判断の基礎となる事実認定（例えば、特許を知っていたことの「主観的知識」の認定）についてはどのようにレビューされるのか必ずしも明らかではないが、陪審員による事実認定が実質的な証拠によって裏付けられていない場合には、そのような事実認定を基礎にして地裁が懲罰的賠償の判断をしたことが地裁の裁量権の濫用にあたるという判断をすることになるのではないと思われる。

6. Halo事件及びStryker事件の差し戻し後のCAFC判決¹⁰⁾

上述のとおり、最高裁は従来適用されてきたSeagate基準を破棄して、懲罰的賠償に関する判断基準を改めて示すとともに、Halo事件及びStryker事件のそれぞれについてCAFCへ差し戻した。これを受けてCAFCは、Halo事件

(Lourie判事, O'Malley判事, Hughes判事)については2016年8月5日に、Stryker事件(Prost判事, Newman判事, Hughes判事)については2016年9月12日に、それぞれ判決を下した。

まず、Halo事件については、「客観的な無謀さ」がなかったとして懲罰的賠償を否定した地裁判決を破棄するとともに、改めて、裁判所の裁量に基づき懲罰的賠償を課すか判断させるべく、地裁へ差し戻した。この判決の中でCAFCは、まずは侵害者であるPulse社が故意侵害であることを認定し、次に損害賠償額を増加させるかどうかについて判断するという2段階の判断手法ではなく、主観的な故意の存在を認めた陪審員による事実認定を1つの判断要素として、懲罰的賠償を課すについてその裁量で判断するよう地裁に求めた。つまり、故意侵害であることは1つの判断要素であって、他の証拠と合わせて、裁判所がその裁量に基づいて懲罰的賠償を課すか判断するということである。この判断手法は、「裁判所は、賠償額を損害額の3倍まで増加してもよい」とのみ規定する特許法284条の規定の文言に沿ったものと考えられる。

次に、Stryker事件については、意図的な不正行為があったことは、第1審での陪審員が、明確かつ説得的な証拠の基準という、本来必要とされる優越的な証拠の基準よりも高い立証基準の下で既に認定しているため、CAFCは陪審員による故意侵害の認定を支持した。Halo事件と異なるのは、Stryker事件では、CAFCは故意侵害の認定を支持した上で、懲罰的賠償を課すかどうかについては地裁へ差し戻す形を採っていることである。つまり、Halo事件では故意侵害であることは懲罰的賠償を課すかどうかの1つの判断要素として扱われたのに対し、Stryker事件では、まず故意侵害の認定があり、それに基づいて裁判所の裁量によって懲罰的賠償を課すか判断するという、従来と同じ判断手法が採られている点である。

懲罰的賠償を課すためには故意侵害の存在が前提であるというCAFCの考え方に基づけば、いずれにしても故意侵害の認定を経て懲罰的賠償を課すか否かの判断になるため、いずれの考え方で実務的には大きな影響はないものと思われるが、念のため今後の判例で注意しておく必要があると思われる。

7. Halo/Stryker最高裁判決後の最初のCAFC判決

Halo/Stryker最高裁判決後、最初にCAFCが懲罰的賠償について判断を示した判決が、2016年7月19日のWBIP判決である¹¹⁾。WBIP事件では、特許権者と侵害者とは、ハウスボートで用いられるマリン発電機の分野での競合会社であった。この事件が地裁で審理されている時点では、まだHalo/Stryker最高裁判決は出ていなかったため、侵害者は、特許権侵害で提訴されてから作り上げた本件特許に対する自明性に基づく特許無効の主張が合理的なものであるとして、故意侵害も否定されるべきと主張した。しかし、地裁は、侵害者による特許無効の主張は合理的なものとは言えないとして、Seagate基準の下でも、侵害者による故意侵害を認定し、実際の損害額から50%増額した損害賠償を課した。このように、故意侵害の認定に際して、ハードルが高かったSeagate基準の下でも故意侵害が認定された事件であるため、ハードルが下がった新しい基準の下でも故意侵害が認定されるであろうことは予想できた事件ではあった。そして、その予想通り、CAFCは新しい基準の下、地裁による故意侵害および損害賠償額の増額の認定を支持した。ここで、CAFCは、Halo/Stryker最高裁判決に従って、懲罰的賠償に対する反論として合理的な特許無効の抗弁を有することを主張する場合、その特許無効の抗弁がどの時点で作り上げられたものなのか、そのタイミングが重要であると述べた。そして、本事

件では被疑侵害者もその特許無効の抗弁が提訴後に作り上げられたものであることを認めていたため、合理的な特許無効の抗弁を有することを理由として故意侵害を否定する主張を認めなかった。ただ、Halo/Stryker最高裁判決以降であっても、特許について侵害者が知っていたことは、懲罰的賠償を課するための前提条件であることに変わりはないと説明した。その上で、本事件にあっては、侵害者が侵害行為時点で本件特許を知っていたことを示す直接的な証拠はなかったものの、様々な状況証拠に基づいて、本件特許を知っていたと結論するに十分な証拠があったものと判断した。その状況証拠は以下のものである。まず、特許権者が自社製品で本件特許発明を使用したものについて特許表示をしている一方で、特許権者と侵害者とは本件特許発明に係る製品分野において事実上2社のみの競合状態であり、さらに、侵害者の社内で、特許権者が特許表示を付した製品の競合品の開発のための予算取りについての指示があったことを示す証拠があったことから、侵害者は本件特許が特許権者の製品をカバーするものであると認識していたことを示しているとされた。その他にも、特許権者から被疑侵害者へ警告レター（本件特許について認識しているか問い合わせる内容のレター）が送られていたため、遅くともその時点では侵害者は本件特許を認識していたことは明らかであった。これらの証拠に基づき、CAFCは、侵害者が、侵害行為時点で本件特許を知っていたと結論するに十分な証拠があったものと判断した。

このように、Halo/Stryker最高裁判決後であっても、懲罰的賠償を課すためには、侵害者が特許のことを知っていたこと（いわゆる「故意の無視（willful blindness）」も含む）は前提とされる。その前提を満たすケースとしては、パテントクリアランスを通じて他社の特許を知った場合や、侵害警告レター等を受け取ることで

他社の特許を知った場合だけでなく、本事件で認定されたように、競合会社が2社しかいない場合に特許表示を通じて相手方に特許の存在を知らせたり、さらには、業界紙等を通じて特許取得のアナウンスをしたりすることで、競合会社が自社特許を知るようにする場合も考えられる。

8. Halo/Stryker最高裁判決を受けて

8. 1 懲罰的賠償の決定における判断要素

Halo/Stryker最高裁判決を受けて、特許法284条に基づく懲罰的賠償の決定は、「客観的無謀さ」の要件がなくなり、さらに、従来よりも低い「優越的な証拠」の立証基準の下、罰せられるべき悪質な侵害行為に対して事案ごとに特有の事情を考慮し、地裁の広い裁量により判断されることになる。そのため、特許権者は懲罰的賠償を求めやすくなるといえる。

但し、最高裁は、地裁の裁量について、特許権の保護と技術的イノベーションによる利益とのバランスを取るべく長年にわたって蓄積されてきた制限が加わることを説明している。そのため、Seagate基準が適用されていた時期に比べれば特許権者は故意侵害を立証しやすくなるだろうが、地裁が事案ごとに適切な制限を加えていくことになる。この点については、Breyer判事、Kennedy判事およびAlito判事が同意意見(concurring opinion)として述べているが、特許の存在を知っていたというだけでは故意侵害は認定されないだろうし、また、侵害者が弁護士からオピニオンを得なかったというだけでは故意侵害は認定されないだろう。さらに、特許権者が負担した訴訟費用の補償として懲罰的賠償が与えられることはないだろうと考えられる。

具体的に、これまでCAFCが侵害行為の悪質性の判断において考慮してきた要素は、(1) 侵害者が意図的に他人のアイデアやデザインを模倣したか？ (2) 侵害者が他人の特許を知っ

た際に、その権利範囲を調査し、それが無効であることや非侵害であることを誠実に信じていたか？ (3) 訴訟における侵害者の行為、(4) 侵害者の大きさや財政状況、(5) 侵害行為の期間、といったものがある¹²⁾。これらが考慮された事件は、いずれもHalo/Stryker最高裁判決以前のものではあるが、今後も引き続き考慮要素になると思われる。

ここで、Halo/Stryker最高裁判決はSeagate基準の「客観的な無謀さ」の要件を否定したものの、客観的要件が一切考慮されないかということ、現時点では必ずしもそうとも言い切れない。CAFC (Dyk判事, Wallach判事, Hughes判事) は、Halo/Stryker最高裁判決後のWesternGeco事件において、「侵害者の主張の客観的合理性 (objective reasonableness of the accused infringer's position)」は引き続き考慮すべき要素の1つであると判示している¹³⁾。この判決の中でCAFCは、Halo/Stryker最高裁判決は弁護士費用の敗訴者負担に関するHighmark/Octane最高裁判決を参照してその結論を導いており、そのHighmark/Octane最高裁判決は著作権侵害に関するFogerty事件の最高裁判決¹⁴⁾を参照しており、そして、そのFogerty最高裁判決では、弁護士費用の敗訴者負担の判断において、「侵害者の主張の客観的合理性」を含む「全体の状況 (totality of the circumstances)」を考慮すると説明していることから、「侵害者の主張の客観的合理性」はHalo/Stryker最高裁判決後であっても、「全体の状況」に含まれる1つの考慮要素であると説明している。

但し、Halo/Stryker最高裁判決は、侵害行為時点を基準として悪質性の判断をすることを明確に判示しており、「侵害者の主張の客観的合理性」についても、客観的要件とはいえ、あくまで侵害行為時点で有していた無効主張や非抵触主張の合理性を意味するものと思われる。この点、今後の判例に注意が必要と思われる。

8. 2 今後の実務への影響

次に、Halo/Stryker最高裁判決の判示事項のうち日常の実務に大きく影響を与えると思われるのは、懲罰的賠償を課すべき悪質性があるかどうかを、侵害行為時点を基準に判断するという点であろう。

他社特許対策という観点からは、技術開発の時点で他社特許を調査して問題となり得る特許を見つけた場合、以前であれば、侵害訴訟になった時点で何らかの合理的な抗弁を作り上げればそれで故意侵害を免れることが可能であったが、今後は、特許を見つけた時点で故意侵害とならないように何らかの対応をする必要がある。また、特許権者から警告レターやライセンス・オファーを受け取った場合でも、同様にその時点で故意侵害とならないように対応する必要がある。故意侵害とならないようにするためには、弁護士からオピニオンを取ることは必須ではないものの、立証の観点からは、弁護士からオピニオンを取ることが最善の方法と思われる。但し、あらゆる特許について弁護士のオピニオンを取ることは現実的ではないので、自社のビジネスへのインパクトが比較的大きなものについては弁護士に相談し、そうでないものは社内で検討し、その検討結果を記録しておくという対応が現実的なものと思われる。なお、本稿では詳しく触れないが、弁護士のオピニオン等を故意侵害の否定のために利用することは秘匿特権 (attorney-client privilege) の放棄を伴うため、弁護士からオピニオンを得たり、社内で検討する際の通信や文書作成には細心の注意が必要である。

ここで、故意侵害となることを避けるために、技術開発の時点では他社特許の調査を積極的には行わないという考え方もあろうかと思われる。しかし、故意侵害にならないという観点だけで考えれば、それは有効かもしれないが、調

査をせずに技術開発を進めれば、特許権侵害のリスクは増大するだろうし、オリジナリティのある技術開発をするという企業文化が阻害されかねない。もちろん、他社特許の調査が必要ないくらい先端を走って技術開発している場合や、製品のライフサイクルが早くて他社特許の調査をしている時間が取れない場合もあると思われる。そのため、その技術開発の状況や製品の特質、ビジネスへのインパクトの大きさを勘案して、他社特許調査をするものとしらないものを選別していくことが望ましいのではないだろうか。

一方、特許権者側の立場であれば、競合会社や特許を実施していそうな相手に警告レターやライセンス・オファーを送って積極的に交渉に持ち込むのでなくても、マーケットの状況次第では（特に競合会社が限られている場合には）、自社製品に特許表示を付すことで、競合会社が自社特許を知ってしまう状況を作り上げることが可能かもしれない。また、重要な技術について特許を取得できた場合には、その旨を広報することで、競合会社が当該特許を知ってしまう状況を作り上げることが可能かもしれない。このように、故意侵害の成立という観点から考えれば、重要な技術について特許を取得できた場合には、競合会社に直接知らせるのでなくても、積極的な広報活動を行うことが重要になると考えられる。

8. 3 オピニオン等の内容の訴訟弁護士への伝達

他社特許について、弁護士からオピニオンを取り、または、社内で対策を取った記録を残した場合に、侵害訴訟においてそれを利用して故意侵害でないことを主張するには、そのオピニオンや社内での対策記録を相手方・裁判所へ開示する必要がある。しかし、弁護士や社内で非侵害または特許無効との判断を得て、それに基

づいて行動していれば必ず故意侵害にならないというわけではなく、弁護士のアピニオンや社内での検討内容が合理的と言えるかどうかの問題となり得る。つまり、弁護士のアピニオンや社内での検討内容がどのようなものであったのかについて陪審員に説明しなくてはならない。その場合、弁護士のアピニオンや社内での検討結果を導く前提となっているクレーム解釈が、訴訟でのクレーム解釈手続（Markman hearing等）において主張したクレーム解釈と一致していれば、特に問題は生じない。陪審員は、クレーム解釈手続での議論内容に基づいて、そのアピニオン等でのクレーム解釈が合理的なものであったか判断できるからである。しかし、訴訟手続中に主張したクレーム解釈と、弁護士のアピニオン等におけるクレーム解釈とが一致しない場合には問題が生じ得る。というのも、訴訟でのクレーム解釈は、陪審員ではなく、判事によって口頭審理よりも前に行われ、判事が出したクレーム解釈指令（Markman order）に基づいて陪審員による口頭審理等が行われる。にもかかわらず、故意侵害の議論に際して、それまでの訴訟手続で主張してきたものとは異なるクレーム解釈を前提とした弁護士のアピニオン等が陪審員に提示されることとなると、陪審員としては、それに基づいた対応が合理的なものだったといえるか判断できなくなるからである。

この点について参考となるCAFC判決として、故意侵害に対する抗弁という文脈ではないものの、間接侵害の一形態である誘引侵害（*inducement by infringement*）に対する抗弁という文脈で判断されたWarsaw事件CAFC判決がある¹⁵⁾。

誘引侵害が成立するためには、侵害者が他人の侵害行為を助長する意図を有していたことが必要とされる。そのため、被疑侵害者は、誘引侵害ではないと反論するために、非侵害だと善意で信じていたこと（*a good-faith belief of*

non-infringement）を主張することがある¹⁶⁾。Warsaw事件でも、被疑侵害者は非侵害だと善意で信じていたことを誘引侵害に対する抗弁として主張した。しかし、被疑侵害者は、クレーム解釈の手続において、あるクレームの用語について、それは当業者が通常の意味に有するものであるとして、特別な解釈を主張しなかった。しかし、その後、口頭審理の段階になってから、被疑侵害者はその用語について、それまで主張してこなかった解釈に基づいて非侵害だと善意に信じていたとする抗弁を展開した。これに対して、CAFCは、被疑侵害者はそのクレーム解釈をそれまでに主張してこなかったことで、当該解釈を放棄したものと判断した。理由としては、手続的に主張が遅すぎることに加え、本来クレーム解釈は判事が行うところ、そのクレーム解釈の合理性について陪審員に判断させることは不適切であることも挙げた。このように、Warsaw事件の被疑侵害者は、非侵害だと善意で信じていたことの基礎となるクレーム解釈を、クレーム解釈の手続中に主張しなかったことで、他人の侵害行為を助長する意図はなかったとする反論が封じられてしまった。もちろん、何らかの事情により、そのクレーム解釈をクレーム解釈の手続の段階では積極的に主張しなかったのかもしれないが、いずれにしても、他人の侵害行為を助長する意図はなかったとする反論をするのであれば、その根拠となるクレーム解釈を適切なタイミングで主張する必要があったことになる。このことは、Warsaw事件CAFC判決の多数意見では傍論として説明されているが、パネルの1人であるReyna判事は同意意見（*concurring opinion*）において、他人の侵害行為を助長する意図はなかったとする主張が、クレーム解釈の手続において主張しなかったクレーム解釈に基づく場合には、その主張は認められないと明確に述べている。

上述のとおり，Warsaw事件CAFC判決は間接侵害の一形態である誘引侵害に対する抗弁という文脈でなされたものであるが，考え方としては，おそらく故意侵害に対する抗弁でも同じことが言える。従って，被疑侵害者が，弁護士のオピニオンや社内における検討結果に基づいて故意侵害がなかったと主張するのであれば，その基礎としたクレーム解釈を訴訟弁護士に正確に伝え，適切なタイミングで（クレーム解釈の手續において）それを主張する必要があるし，また，そのような主張をすることが妥当でないという判断であれば，後に弁護士のオピニオン等に基づいて故意侵害を否定する主張が認められないリスクを念頭において対応していく必要がある。

9. 最後に

Halo/Stryker最高裁判決により，故意侵害・懲罰的賠償の適用要件が緩くなったため，自社製品が米国市場で流通する企業や米国でサービスを展開する企業にとっては，故意侵害の成否について注意する必要性がより高まると考えられる。特に，侵害行為時点で何らかの対策を採る必要があるため，特許のクリアランス活動や，他社からの警告レター等を受領した場合において，弁護士のオピニオンを採ることや，社内での対応策を記録しておくなど，積極的な対応をする必要が出てくる点は注意が必要である。そのような対策を採った場合であっても，訴訟になった場合には，本稿で説明したような訴訟手續上の問題点や，本稿では記載しなかったが，*privilege*の放棄といった問題も出てくるため，早めに訴訟代理人に相談する必要がある。本稿が，今後の対応に何らかの参考になれば幸いである。

注 記

- 1) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., No. 14-1513 (2016) ; Stryker Corp. et al. v.

- Zimmer, Inc., et al., No. 14-1520 (2016)
- 2) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc)
- 3) Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Group, Ltd., No. 14-1492, Slip Op. at 28 (Fed. Cir. Aug. 4, 2015) (citation omitted)
- 4) Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc., 776 F. 3d 837, 844 (Fed. Cir. 2015) ; See In re Seagate, 497 F. 3d, at 1371 ; Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 620 F. 3d 1305, 1319 (Fed. Cir. 2010)
- 5) Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc., 682 F. 3d 1003, 1005, 1008 (Fed. Cir. 2012) ; Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp., 649 F. 3d 1336, 1347 (Fed. Cir. 2011)
- 6) Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc., 134 S. Ct. 1744 (2014)
- 7) Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014)
- 8) Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F. 3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2005)
- 9) Octane Fitness, 134 S. Ct. at 1756.
- 10) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., No. 13-1656 (Fed. Cir. Aug. 5, 2016) ; Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al., No. 13-1668 (Fed. Cir. Sep. 12, 2016)
- 11) WBIP, LLC v. Kohler Co., No. 15-1038 (Fed. Cir. July 19, 2016)
- 12) Bott v. Four Star Corp., 807 F.2d 1567, 1572 (Fed. Cir. 1986) ; Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) ; Liquid Dynamics Corp. v. Vaughn Co., 449 F.3d 1209, 1225 (Fed. Cir. 2006)
- 13) WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp., No. 14-1528, Slip Op. at 8 (Fed. Cir. Sep. 21, 2016)
- 14) Fogerty v. Fantasy, Inc., 510 U. S. 517 (1994)
- 15) Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc., No. 13-1576 (Fed. Cir. June 3, 2016)
- 16) なお，誘引侵害においては，特許が無効だと善意で信じていたことは抗弁にはならないことが，2015年のCommil事件最高裁判決において判示されている。Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S.Ct. 1920 (2015)

(原稿受領日 2016年9月15日)