

[米国] 2016年Halo事件最高裁判決後の動向

——故意侵害の認定と増額賠償の
判断の基準を明確化した事例——

米国連邦巡回区控訴裁判所，2021年9月28日判決

SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 14 F.4th 1323
(Fed. Cir. 2021)

荒 木 昭 子*

抄 録 2016年のHalo判決で，米国連邦最高裁判所は，故意侵害に基づく増額賠償の判断基準を変更し，増額を認めるためには「酷い侵害行為」という行為の悪質性が必要であるとした。Halo判決のもとで，実務上は，まず陪審が故意侵害の認定を行い，故意侵害が認められた場合に裁判所が裁量により増額の有無及び金額を判断するという二段階の判断枠組みが取られている。従前，Halo判決が要求した行為の悪質性は，故意侵害の要件であるのか，増額判断の要件であるのか，裁判所によって判断が分かれていた。2021年9月のSRI事件CAFC判決は，行為の悪質性は故意侵害の要件ではなく，増額の要件であることを明らかにした。本稿では，本判決を解説することで，Halo判決のもとでの故意侵害に基づく増額の判断基準を明らかにするとともに，Halo判決後約6年間の判決の蓄積をもとに，増額の判断を回避するために考慮すべき実務上の留意点や，本判決後も残された論点について述べる。

目 次

1. はじめに
2. 事 例
 2. 1 事案の概要
 2. 2 手続き経過
 2. 3 争 点
 2. 4 判決要旨
3. 解 説
 3. 1 米国における増額賠償の意義と根拠
 3. 2 先例の展開
 3. 3 Halo判決による実務の変更点
 3. 4 問題の所在：判断基準の不明確性
 3. 5 本判決の意義
4. 実務上の留意点
 4. 1 故意侵害に基づく増額判断を受けないために
 4. 2 本判決後も残る課題

5. おわりに

1. はじめに

Halo判決¹⁾において，米国連邦最高裁判所（以下「最高裁」という。）が米国における故意侵害（willful infringement）に基づく増額賠償の判断基準を変更してから約6年が経過した。同判決は，それ以前に適用されてきたSeagate事件CAFC判決²⁾の基準を緩和して，損害賠償額の増額を認めるためのより柔軟な基準を提示した。

しかし，Halo判決がいくつかの重要な点について明確な判断を示していなかったことから，

* 弁護士（カリフォルニア州、日本）・弁理士
Akiko ARAKI

CAFCや連邦地裁におけるHalo判決の適用に不統一が生じていた。

本稿で取り扱うSRI事件の2021年9月28日付CAFC判決（以下「本判決」という。）³⁾は、①故意侵害（willful infringement）の認定と、②損害額の増額（enhancement）の判断という2段階の判断枠組みを前提に、Halo判決が示した「酷い侵害行為（egregious conduct）」ないし「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為（wanton, malicious, and bad-faith behavior）」といった行為の悪質性の要素は、損害額の増額の要件であって、故意侵害の認定の要件ではないことを明らかにした判決である。

本稿では、本判決の意義を解説するとともに、Halo判決後の約6年で積み重ねられてきた判断をもとに、実務上の留意点や残された課題を概説する⁴⁾。

2. 事 例

2.1 事案の概要

SRIは、デラウェア州連邦地方裁判所で、Ciscoに対して、コンピュータネットワークセキュリティに関する米国特許6,711,615及び6,484,203の2件の特許（以下「本件特許」という。）の侵害を理由に特許権侵害訴訟を提起した。本件特許は、ハッカーがネットワーク上の複数のコンピューターやモニターにログインしようとして、各コンピューター又はモニターへのログインの試みが少なすぎることにより侵入警告を発することができない場合に、検知を免れることができるという問題を解決しようとしたものである。

2.2 手続き経過

(1) 連邦地裁第一次判決⁵⁾

第一審で、陪審は本件特許の侵害と有効性を認め、Ciscoによる故意侵害を認め、

\$ 23,660,000の損害賠償を命じた。これに対し、Ciscoは、故意侵害は認められないとする法律問題としての判決（judgement as a matter of law : JMOL）の申立てをした。

連邦地裁は、陪審による故意侵害の認定は実質的証拠によってサポートされていると述べて、CiscoのJMOLの申立てを認めず、陪審の認定を維持する判断をした。そのうえで、この故意侵害の認定に基づいて35 U.S.C. § 284に基づく2倍の増額賠償を認め、さらに35 U.S.C. § 285に基づく弁護士費用の賠償も認めた。

同判決に対し、CiscoがCAFCに控訴した。

(2) CAFC第一次判決⁶⁾

破棄差戻し。まず、CAFCは、陪審による故意侵害の認定が実質的証拠によってサポートされているか否かについて、Halo事件最高裁判決を引用したうえで、Ciscoの行為が、故意侵害を認定するために必要な「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為（wanton, malicious, and bad-faith behavior）」のレベルに至っていることを示すには不十分であると述べた。具体的には、CiscoがSRIから本件特許を知らせる通知書を受領した2012年5月8日までCiscoはSRIの本件特許を認識していなかったことに争いがなかったため、同日以前にCiscoによる故意侵害があったことの認定が実質的証拠によってサポートされていないと述べた。そのうえで、CAFCは、2012年5月8日以降の故意侵害の認定が実質的証拠によってサポートされているか否かを一審裁判所にてさらに判断させるため、本件を一審に差し戻した。そして、陪審の故意侵害の認定を前提にする一審による2倍の増額賠償の判断についても、同様に、破棄差戻しの判断をした。

さらに、弁護士費用についても、その認容に至る一審の判断の一部として、陪審の故意侵害の認定を前提としていることから、同様に、破棄差戻しの判断をした。

(3) 連邦地裁第二次判決⁷⁾

本件の差戻しを受けた連邦地裁は、上記CAFC第一次判決の判断を受けて、まず、故意の判断に適用されるべき基準は、Ciscoの行為が、故意侵害を認定するために必要な「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為 (wanton, malicious, and bad-faith behavior)のレベルに至っているか否か」である、と述べた。この基準を本件に適用し、連邦地裁は、陪審による2012年5月8日以降の故意侵害の認定をサポートする実質的証拠がないと判断した。そして、連邦地裁は、この故意侵害を否定する判断に基づき、35 U.S.C. § 284に基づく増額賠償を否定した。

他方で、弁護士費用については、故意侵害の認定がないとしても、Ciscoの訴訟行為から、本件は35 U.S.C. § 285の「例外的事例」に該当すると述べて、その賠償を認めた。

本判決に対し、SRIは故意侵害を認めた連邦地裁第一次判決による当初の陪審評決と増額賠償判決を復活させることを求めてCAFCに控訴し、他方、Ciscoも弁護士費用賠償を認めた本連邦地裁第二次判決(差戻審)の判断を不服としてCAFCに控訴した。

2. 3 争 点

以上の経過のもと、本件判決では、以下の3点が争点となった。

- ①2012年5月8日付通知日以降の故意侵害の陪審評決が実質的証拠によってサポートされているか
- ②35 U.S.C. § 284に基づく増額賠償が認められるか
- ③35 U.S.C. § 285に基づく弁護士費用賠償が認められるか

2. 4 判決要旨

本稿で解説する対象となる判決は、連邦地裁第二次判決からの控訴事件に対し判断を示した

第二次CAFC判決(本判決)である。

(1) 故意侵害について

CAFCは、まず、2012年5月8日の通知日以後の故意侵害を認めた陪審の認定が、実質的証拠によってサポートされているかを検討した。その検討において、CAFCは、まず、次の事実関係から、Ciscoは非侵害又は無効の反論につき合理的な根拠を有していなかったと述べた⁸⁾。

- ・Ciscoの先行技術に基づく唯一の無効主張は、USPTOによって2度検討されて2度拒絶された引例による新規性欠如の主張であったことなどから、Ciscoによる無効主張が不合理であったこと
- ・Ciscoの非侵害の反論は、連邦地裁のクレーム解釈やその他の証拠に反するものであり、Ciscoによる非侵害の主張も不合理であったこと

更に、CAFCは、陪審ではCiscoが誘引侵害(induced infringement)を行ったと判断しており、そのことについてCiscoが争っていないことから、陪審が、誘引侵害を認定するに当たり、次の各事実を認定したと考えられると述べた。

- ・Ciscoが特許を認識していたこと
- ・Ciscoが、顧客が侵害行為を行うよう誘引する行為を行ったこと、かつ
- ・Ciscoが、顧客の行為が侵害に当たることを認識していたこと

CAFCは、以上の認定と、上記のとおりCiscoが非侵害又は無効の反論につき合理的な根拠を有していなかったことを組み合わせると、2012年5月8日の通知日以降の故意侵害を認めた陪審の認定は実質的証拠によってサポートされていると判断した⁹⁾。

なお、CAFCは、故意侵害の認定基準について言及し、差戻審の連邦地裁第二次判決が依拠した故意侵害の認定基準が他のCAFC判決が採用した基準と異なることを指摘した。つまり、

上記のとおり、連邦地裁第二次判決は、故意侵害を認定するため、Ciscoの行為が「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為 (wanton, malicious, and bad-faith behavior) のレベルに至っているか否か」を基準としていた。しかし、CAFCは、故意侵害の認定に行為の悪質性を要求する上記の基準は、CAFCの他の事例が示すよりも厳格であると述べた¹⁰⁾。

そして、CAFCは、「(前回のCAFC第一次判決で)我々がHalo判決の『不当な、悪意のある、及び不誠実な行為 (wanton, malicious, and bad-faith behavior)』との文言に言及したことによって生じた混乱を除外するため、我々は、故意侵害の引き上げられた要件を作出することを意図したものではなかったことを明らかにしたい。実際、Halo判決の上記部分は、『増額賠償を理由付ける行為』に言及したものであって、故意の認定を理由付ける行為に言及したのではない。Eko Brands事件で我々が述べたように、Halo判決のもと、『故意 (willfulness)』の概念は、陪審に故意又は意図的な侵害以上のものを認定することを要求していない」と述べた¹¹⁾。

(2) 増額賠償について

次に、増額賠償の争点について、CAFCは、次のとおり述べた。

「故意は増額の要素ではあるが、増額賠償の付与は、故意の認定から常に導かれるわけではない。行為が増額賠償を理由付けるのに十分に悪質さがあるかどうかを連邦地裁が判断する裁量が残されている。我々は、連邦地裁による増額賠償の判断を裁量の濫用の基準によってレビューする。」¹²⁾ (引用部分は未記載)

そのうえで、CAFCは、連邦地裁第一次判決が2倍の増額賠償を認めたことが適切であることの根拠として、「Ciscoの訴訟行為、その世界最大のネットワーク企業としての地位、SRIとそのビジネスモデルへの明らかな軽視、及び、

Ciscoが多大な努力にもかかわらず略式判決(サマリ・ジャッジメント)とトライアルの全ての争点で敗れたとの事実を照らすと増額された損害額は適切」と述べたことを指摘した。そして、この説明に当たり、連邦地裁は、Read Corp. v. Portec, Inc判決で列挙されたファクター、少なくとも、「侵害者の訴訟の当事者としての行為」、侵害者の「規模や財務状況」、侵害者の「害意」、及び、「事件の近接性 (closeness of the case)」の各ファクターについて適切に考慮したと述べ、結論として、連邦地裁による裁量の濫用はなかったと判断し、連邦地裁第一次判決による当初の増額の判断を復活させた¹³⁾。

(3) 弁護士費用について

最後に、CAFCは、Ciscoによる弁護士費用にかかる判断への控訴については、次のとおり述べて却下した。

まず、CAFCは、Octane Fitness判決¹⁴⁾を引用し、35 U.S.C. § 285に基づく弁護士費用賠償が認められる「例外的な事例 (exceptional cases)」が「当事者の訴訟上の立場の実質的な強さ(準拠法と事例における事実の双方を考慮して)又は事案が訴訟で争われた不合理な方法のいずれかにおいて、他の事件から逸脱している事件」であることを確認した¹⁵⁾。

連邦地裁第一次判決は、当初、本件で、Ciscoはトライアルの前夜まで19の無効主張を維持しながらトライアルではそのうち2つのみを提示し、連邦地裁のクレーム解釈決定とCisco自身の内部文書に反する弱い無効主張を提示し、徹底的なサマリ・ジャッジメントと制裁の努力を払い、トライアルのデポジション証言を過度に指定し、トライアル後の全ての防御を主張するなどして、SRIと裁判所に「不必要な繰り返し、無関係ないし取るに足らない」相当量の仕事を作り出したことを認定していた。連邦地裁第二次判決も、上記事実関係に照らし、

仮に故意侵害が認められないとしてもなお本件は「例外的事例」に該当し、弁護士費用賠償が認められると判断した。

本判決で、CAFCは、上記経緯を確認したうえで、このような連邦地裁の判断に裁量権の逸脱は認められないと述べて、弁護士費用賠償を認めた連邦地裁第二次判決を支持した¹⁶⁾。

(なお、本判決に対しては、Ciscoから最高裁に裁量上訴の申立てがなされていたが、2022年5月に申立て不受理が決定した。)

3. 解 説

以上で本判決の概要を紹介した。本判決は、故意侵害の認定の問題とそれに基づく損害賠償額の増額の問題を区別したうえで、Halo判決が示した行為の悪質性の要素は、故意侵害の要件ではなく、増額賠償の要件であることを明らかにした判決である。以下では、まず前提となる条文上の根拠や先例を解説したうえで、本判決の意義について解説する。なお、本件では弁護士費用賠償についても判断がされているが、この論点については割愛する。

3. 1 米国における増額賠償の意義と根拠

そもそも、米国における故意侵害に基づく増額賠償とは何か。35 U.S.C. § 271(a)によると、故意や過失といった主観的要素がなくとも特許侵害の責任が生じる。一方で、米国では、日本と異なり、侵害者において故意などの主観的要素が認められるなど一定の場合に損害額を増額するという懲罰的損害賠償の制度が設けられている。もっとも、条文上は、35 U.S.C. § 284で「裁判所は、評決又は裁定された損害賠償額の3倍まで増額することができる (the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed)」と規定されるのみであり、「故意侵害 (willful infringement)」との文言は用いられていないし、どのような場

合に増額が認められるかの基準も何ら規定していない。

最高裁は、この点について、古くから、本条の増額賠償は「故意又は不誠実な侵害 (willful or bad-faith infringement)」の事例において付与されることを示してきており¹⁷⁾、そのため、本条に基づく損害賠償額の増額は、故意侵害の問題と呼ばれてきた。

では、より具体的には、どのような場合に3倍を上限とする損害賠償額の増額が認められるのか。その判断基準が問題となる。以下では、この点について論じた先例の発展について説明する。

3. 2 先例の展開

(1) Underwater Devices事件CAFC判決¹⁸⁾

かつて、Underwater Devices判決で、CAFCは、潜在的な侵害者が他者の特許権について実際に認識した場合、侵害の有無を判断するための適切な注意を払うという積極的な義務 (an affirmative duty to exercise due care) を負うと判断していた。そして、この積極的な義務は、侵害に当たる可能性がある行為を開始する前に弁護士に適切な法的助言を求め、これを取得する義務を含むとされた。本判決が示した「積極的義務」は、実質的に、特許を認識した当事者に対し、弁護士の意見書を取得することを強いるものであり、そのような義務を尽くしていない当事者に対して増額賠償を請求することを可能とした。

(2) Seagate事件CAFC判決¹⁹⁾

1) 「客観的無謀さ」のテスト

その後、2007年のSeagate判決で、CAFCは、Underwater Devices判決の積極的注意義務を否定し、「客観的無謀さ (objective recklessness)」のテストを導入した。これは、故意を認定するためには、①侵害者が客観的に高い可能性で侵

害に当たるのにその行為を行ったこと（客観的要件）、及び、②侵害者が侵害リスクを認識していたか、明らかに侵害に該当するため侵害リスクを認識すべきであったこと（主観的要件）の2つの要件をいずれも満たす必要があるというテストである。特許権者は、主観・客観いずれの要件も、明確かつ説得的な証拠（clear and convincing evidence）という高い証明基準によって立証する必要があった。このテストのもとでは、Underwater Devices判決のもとでの実質的な弁護士意見書取得の義務が除外された。

2) Seagate判決のテストの問題点

以上のSeagate判決のテスト客観要件のもとでは、訴訟に至ってから、被告は、原告の侵害主張に対し何らかの客観的に合理性のある反論を提出することができれば、故意侵害の判断を免れることができた（以下、これを「訴訟のための合理的反論の抗弁」という）。例えば、被告が原告の特許製品を意図的に複製したような事例でも、訴訟段階で代理人弁護士が合理的な非侵害ないし無効の抗弁を提出できれば、複製時点で被告がそのような合理的抗弁の存在を認識していたか否かにかかわらず、Seagate判決の客観的要件を欠くことになり、被告は故意侵害の認定を免れることができた。このような意図的複製の事例は、まさに非難の対象とされるべき事例であり、増額賠償の対象とされるべきであるとの批判があった。

(3) Halo最高裁判決²⁰⁾

最高裁は、Halo判決で、このような批判があることを指摘したうえで、Seagate判決のテストを否定した。最高裁は、過失責任は、一般に、問題となる行為が行われた時点における行為者の認識に対して判断されるものであり、客観的な無謀さ（objective recklessness）を要求するSeagate判決の基準はあまりにも硬直的であり、かかる基準は故意侵害の判断基準として誤りで

あると述べた。

そして、最高裁は、35 U.S.C. § 284により増額された損害は、酷い(egregious)侵害行為に対する懲罰的又は報復的な制裁として規定されており、従来の最高裁の判断において、かかる行為の有無は、必ずしも客観的な無謀さのみならず、故意の、理不尽な、悪意のある、不誠実な、計画的な、意識的に不正な、目に余る、あるいは海賊行為など、様々な事情に基づき多様に判断されてきたと述べた。そして、最高裁は、Seagate判決の硬直的な基準に基づく故意侵害の判断は誤りであり、非難に値する(culpable)行為が認められるか否かを連邦地裁が裁量に基づき柔軟に判断すべきことを明らかにした。最高裁は、故意による行為は、非難に値する行為の単なる一例であることを述べた。

また、故意侵害につきSeagate判決は、明確かつ説得的な証拠（clear and convincing evidence）に基づく証明を要求したが、Halo判決は、より低い証拠の優越（preponderance of the evidence）で足りるとした。

3. 3 Halo判決による実務の変更点

(1) 2ステップの判断枠組み

Seagate判決のもとでは、通常、①まず前提として故意侵害に該当するか否かを判断し、故意侵害が認定された場合には、②裁判所がその裁量により35 U.S.C. § 284に基づく増額の有無及びその金額を判断するという2段階のステップの判断枠組みが取られていた。

Halo判決後も、基本的には、Seagate判決のもとでの2ステップの判断枠組みが維持されている²¹⁾。では、何が変わったのか。

(2) ステップ1：故意侵害の認定

まず最初のステップである故意の認定における大きな変更点は、Seagate判決の客観的要件のもと有効であった「訴訟のための合理的反論

の抗弁」が利用できなくなり、行為当時の行為者の主観にフォーカスして故意の有無が判断されることとなった点である。行為者の主観である故意の要素は事実問題であり、陪審によって判断される。

また、故意の認定の立証基準が引き下げられたことも重要である。上述したように、Seagate判決のもとで要求されていた明確かつ説得的な証拠（clear and convincing evidence）という高い証明基準に代えて、Halo判決のもとでは、より低い証拠の優越（preponderance of the evidence）の基準により判断がなされる。

(3) ステップ2：増額の判断

次に、故意侵害が認定された場合、連邦地裁の裁量により増額の有無及びその金額が判断される（故意侵害が認められても増額しない判断をすることもできる。）。

Seagate判決のもとでは、この裁量判断に当たり、Read判決が列挙したファクターが考慮されることが多かった（Readファクターと呼ばれる）²²⁾。Readファクターの利用が必須ではないものの、Halo判決後も実務的にはこのファクターを参照して増額の有無を判断する事例が多い。

Readファクターは、以下の要素を含む。

- ①侵害者が他者のアイデアやデザインを故意に複製したか
- ②侵害者が、他社の特許を認識した場合に、特許の保護範囲を調査し、無効又は非侵害と誠実に信じたか
- ③侵害者の訴訟当事者としての行為
- ④被告の規模や財務状況
- ⑤事件の近接性（筆者注：判断が容易ではないほど双方の主張の優劣が近接しているか否か。以下同じ。）
- ⑥被告の侵害行為の長さ
- ⑦被告による是正措置
- ⑧被告の害意

⑨被告が侵害行為を隠匿しようとしたか

(4) Halo判決後の統計

以上のとおり、Halo判決により、Seagate判決の客観的要件が否定されるとともに、証明基準も緩和されるなど、故意侵害に基づく増額賠償の基準が緩和されたことから、故意侵害の認定が増加するものと予測された。では、Halo判決後、実際には故意侵害の判断結果にどのような影響が生じているのか。この点について、Sandrik教授による、2016年のHalo判決の前後の2010年から2020年までの事例をもとにした実証研究がある²³⁾。この研究により、次の結果が示されている。

・[ステップ1] Halo判決後、故意侵害が認定された事例は27.8ポイント増加した。2016年のHalo判決以前に故意が認定された事例は37.1%であったのに対し、同判決以後に故意が認定された事例は64.9%であった²⁴⁾。

・[ステップ2] その一方、Halo判決後、故意侵害の認定がなされた場合において賠償額の増額を認める判断がなされた割合は8.7ポイントの増加にとどまった。2016年のHalo判決以前に故意の認定を前提として裁判所が賠償額の増額を認めた事例は60.3%であったのに対し、同判決以後に増額が認められた事例は69.0%であった²⁵⁾。

以上のとおり、Halo判決後、故意侵害が認定される事例が大幅に増加している一方で、故意侵害が認められた場合に裁判所の裁量によって増額が肯定される事例についてはそれほど大きな増加がみられないことが分かる。

3. 4 問題の所在：判断基準の不明確性

(1) 判断の不統一

以上で、Halo判決による故意侵害に基づく増額の判断基準の緩和とその実際の影響について述べた。ただ、さらに踏み込んで、Halo判決のもとで、「故意侵害」とは何を指すのか？ まず、

Halo判決後のWBIP, LLC v. Kohler Co.判決により、故意の認定の前提として特許の認識(knowledge of the patent)が必要であることは明らかにされたが²⁶⁾、他方、特許の認識のみでは故意の立証には不十分であるとされた²⁷⁾。では、具体的にはどのような事実関係があれば故意侵害を認定することができるのか。この点について、Halo判決が具体的な判断を示してなかったことから、連邦地裁やCAFCにおいて判断に不統一が生じていた。

特に、故意侵害の認定(ステップ1)の問題として、Halo判決が示した「酷い(egregious)侵害行為」や「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為(wanton, malicious, and bad-faith behavior)」といった行為の悪質性の要素が必要とされるかが問題となった。

(2) 行為の悪質性は故意侵害の要件である とした判決

まず、本件SRI事件のCAFC第一次判決は、故意を認定するためには、その行為が「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為(wanton, malicious, and bad-faith behavior)」に至っている必要があることを示していた²⁸⁾。つまり、行為の悪質性の要素は、陪審による故意侵害の認定(ステップ1)の要件であるという見解である。この判断基準によると、故意の認定のハードルが高いものとなる。

(3) 行為の悪質性は故意侵害ではなく 増額の要件であるとした判決

他方、CAFCは、2020年のEko判決では、Halo判決のもとでの「故意」の概念が、陪審に意図的又は故意によるものであること以上の認定を求めるものではないとした²⁹⁾。そして、「故意」が認定された場合にのみ、増額の問題が裁判所によって判断されるが、「酷い行為(egregious behavior)」や「懲罰に値する(worthy of punish-

ment)」といったHalo判決のもとでの概念は、裁判所の増額の判断において考慮される問題であるとした³⁰⁾。つまり、行為の悪質性の要素は、陪審による故意侵害の認定(ステップ1)の要件ではなく、裁判所による増額の判断(ステップ2)の要件であるという見解である。

以上の判断の不統一に伴い、連邦地裁レベルでも、行為の悪質性の位置付けにつき混乱が生じていた³¹⁾。

3. 5 本判決の意義

(1) 判断枠組みの明確化

本判決の意義は、以上の混乱のもとで、故意の認定と増額の判断の基準をそれぞれ明らかにしたことである。

本判決は、Eko判決の判断に依拠することを明確にし、陪審が故意侵害を認定するには意図的又は故意によるものであることが示されれば足り、そのあとに裁判所が損害額の増額を判断するに当たって、Halo判決の「酷い行為(egregious behavior)」や「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為(wanton, malicious, and bad-faith behavior)」のレベルに達しているかを判断すべきことを明らかにした。つまり、Halo判決が示した行為の悪質性の要素は、故意侵害の認定の要件ではなく、裁判所による増額の判断の要件であることが明らかにされた。

そこで、一審での正しい判断手法は、以下のとおりまとめられる。

[ステップ1] 陪審による故意侵害の認定

- ・前提として被告が特許を認識していたことが必要である。
- ・そのうえで被告の侵害が意図的又は故意によるものであったかを判断する。

[ステップ2] 裁判所による賠償額の増額の判断

- ・「酷い行為(egregious behavior)」や「不当な、悪意のある、及び不誠実な行為(wanton, malicious, and bad-faith behavior)」のレベルに

達しているかなどの観点から、裁判所の裁量によって増額の有無及びその金額を判断する。

- ・実務的にはReadファクターが参照されることが多い。

CAFCでの控訴審では、ステップ1の故意の認定については実質的証拠によってサポートされているか否か、ステップ2の増額の判断については裁量権の濫用の基準によって判断される。

(2) 誘引侵害の認定は故意侵害の認定を導く要素となり得る

以上の判断基準の明確化が本判決の最大の意義であるが、さらに、基準の当てはめも参考になる。まず、故意の認定については、Ciscoによる顧客への誘引侵害(induced infringement)が認められることに争いがないことを、Ciscoが非侵害ないし無効の合理的な反論を有していなかったことと組み合わせると、故意が認められると判断された。誘引侵害と故意侵害は、いずれも行為者の主観的要素が要求されるという点で共通するが、それぞれで求められる主観的要素の共通点と相違点については必ずしも明確ではない。CAFCは、誘引侵害と故意侵害それぞれの要件は異なっており、誘引侵害が認められるからといって直ちに故意侵害が認められることにはならないことを認めつつも、誘引侵害の認定が故意侵害の認定の要素となり得ることを示しており、参考になる。

(3) 増額の判断には引き続きReadファクターが適用され得る

増額の認定については、上述したとおり、Halo判決後も、引き続きReadファクターが参照される事例が多い。このような実務にならば、本件の第一審である連邦地裁第一次判決も、Readファクターを参照したうえで、以下事実を考慮して賠償額の2倍の増額を認めた。

- ・Ciscoの本訴での争い方などの訴訟行為
- ・その世界最大のネットワーク企業としての地位
- ・SRIとそのビジネスモデルへの明らかな軽視
- ・Ciscoが多大な努力にもかかわらず略式判決(サマリ・ジャッジメント)とトライアルで全ての争点で敗れたとの事実

以上の連邦地裁の認定について、CAFCは、Readファクター(上記3. 3(3)を参照)のうち「侵害者の訴訟当事者としての行為」、侵害者の「規模や財務状況」、侵害者の「害意」、及び、「事件の近接性」を適切に考慮したと述べ、その判断を支持した。増額の判断においては、Ciscoの行為当時の主観のみならず、訴訟段階での事情も含めて行為の悪質性を判断しており、参考になる。

4. 実務上の留意点

4. 1 故意侵害に基づく増額判断を受けないために

以上で、本判決の意義について解説した。次に、本判決で明確化された基準のもとで、故意侵害に基づく増額賠償の判断を回避するために、どのような点に留意すべきかについて述べる。その手掛かりとして、まず、実務上、故意侵害の認定と増額の判断において重視される傾向のあるファクターについて述べる。

(1) 故意侵害の認定において重視されるファクター

本判決により、故意の立証のためには、故意又は意図的な侵害が必要であることが明らかにされた。一般に、主観的意思を立証するのは容易ではなく、さまざまな間接事実を積み重ねることで立証することが必要になる。本件は、誘引侵害の認定について被告のCiscoが争っていなかったというやや特殊な事例であったが、一般的に重視される傾向のある事実として、Eko

判決が検討した陪審説示の内容が参考になる。この陪審説示では、陪審に、故意の認定のために、以下の各点を含む全ての事実を考慮することを指示した。

- ・侵害者が特許製品を意図的に複製したか？
- ・侵害者が訴訟特許の非侵害ないし無効について合理的に信じていたか？
- ・侵害者が設計変更など訴訟特許の侵害を避けるための善意の努力を行っていたか？
- ・侵害者が侵害を隠匿しようとしたか？

CAFCは、上記の陪審説示を承認したわけではないとしつつも、これらの事実につき「陪審が適切に考慮することができるファクターを列挙した」と述べており³²⁾、実務において、故意の認定に当たって上記各事実が考慮され得ることが分かる。

(2) 増額の判断において重視されるファクター

次に、増額の判断において重視されるファクターについては、上述したSandrik教授の実証研究におけるReadファクターの適用方法の分析が参考になる。

この研究によると、まず、①善意(good faith)と②正当な防御の存在(legitimate defense)の要素が認められる場合には、高い割合で増額が否定される傾向にあるとされている³³⁾。善意(good faith)の要素は、弁護士の意見書に依拠した場合や、他社の特許を尊重する研究環境が認定されたような場合に認められる³⁴⁾。また、正当な防御の存在の要素は、故意侵害の認定を回避することができなかったものの、事実認定者にとって容易な判断ではなかったような事例、つまり、合理的な判断に従うといずれの結論に至ってもおかしくないような事実上及び法律上の争点が存在した事例で認められる(Readファクターの「事件の近接性」)³⁵⁾。

他方で、③害意(motivation to harm)、④複製(copying)、⑤訴訟における不当な行為(liti-

gation misconduct)がある場合には、増額が認められやすい傾向にあるとのことである³⁶⁾。害意の要素は、不正競争の利益を得るために特許発明やデバイスを意図的に複製する場合に認められる³⁷⁾。複製の要素は、原告の特許技術を直接複製した場合に認められる(害意の要素とオーバーラップする部分がある)³⁸⁾。訴訟における不当な行為の要素は、重要な書類を提出しないことや特定の事実を不正確に伝える行為がある場合に認められる³⁹⁾。また、本要素は、過度な申立て、ディスカバリにおける回避的で誤解を招く複数の行為、裁判所が既に決定した争点の再主張、著しいリソースの浪費となる維持できない主張や抗弁の継続、トライアル前夜における裁判所が既に判断した争点に関する複数の申立てやトライアル書面の提出といった事情がひとつの事例で生じた場合にも認められる⁴⁰⁾。このような訴訟行為に関する事情は、本判決でも増額判断の基礎とされた。

このように、増額の段階では、行為当時の認識に加え、訴訟段階のふるまいも含め、幅広い事情が考慮され、特に、上に挙げた要素が重く考慮されることが指摘できる。

(3) 考察(弁護士の意見書の位置付けも含め)

以上から、故意侵害の認定を受けないためには、故意侵害の認定、増額の判断それぞれで重視される傾向にあるファクターに留意しつつ適切な対応を取ることが必要である。意図的複製があるような事例はいうまでもないが、そうでない事例でも、他社の特許を認識した場合には、自社製品との関連性の有無・程度次第ではあるものの、故意侵害に基づく増額賠償のリスクがあることを念頭に置いて対策をとることが必要となる。

特に、Halo判決のもとでは、Seagate判決のテストと大きく異なる点として、行為当時における行為者の主観が故意の判断の基準となる。

そこで、侵害行為時点において非侵害ないし無効と合理的に判断したといえることの証拠を構築することが重要である。このような証拠は、故意侵害の認定において侵害行為者に有利に働くし、仮に故意侵害の認定を受けた場合に、増額の判断においても、侵害行為者に有利に働く。

このような行為者の主観を示すために強力な証拠が弁護士の意見である。適切なプロセス及びタイミングで弁護士から得た非侵害ないし無効の意見に従ったのであれば、行為者の主観において、侵害への有効な反論があると認識して善意で行動したと示しやすい。Halo判決の差戻審の連邦地裁も、非侵害と無効の意見書について「強力な証拠 (powerful evidence)」であると述べている⁴¹⁾。ただし、弁護士の意見は、その客観的な存在自体が故意侵害に対する抗弁となるのではなく、弁護士の意見書に善意で依拠したという行為者の主観が抗弁となることに留意する必要がある。

それとの関係で、CAFCは、Omega Patents, LLC v. CalAmp Corp.判決⁴²⁾で、被疑侵害者が訴訟特許の非侵害や無効について弁護士の意見に依拠したことはHalo判決後における侵害者の主観に関して関連性があると認めつつも、訴訟提起後の意見書は、侵害行為と同時ではないため除外されると述べた。つまり、被疑侵害者が訴訟提起前に訴訟特許を認識していた場合、弁護士の意見がその当時に取得されたものである場合にのみ侵害者の主観に関連性を有する証拠となる。また、Sunoco Partnership Marketing & Terminals L.P. v. U.S. Venture Inc.⁴³⁾で、連邦地裁は、被疑侵害者が、弁護士に詳細かつ正確な情報を提供しておらず、かつ意見書の正確性をレビューしていなかったという事例で、その意見書に善意で依拠したとはいえないとした。

そこで、適切なプロセスを経て適時に弁護士の意見書を取得し、その内容に基づいて善意で行動したといえる証拠を構築する必要がある。

以上のとおり、弁護士の意見書は、それが適切に取り扱われていれば、故意侵害に基づく増額を妨げる強力な抗弁となり得るが、コストやその他の事情で弁護士の意見を取得していない場合があり得る⁴⁴⁾。また、弁護士の意見を取得していても、秘匿特権を放棄しないためにこれを証拠として提出しない選択をする場合があり得る。つまり、故意侵害の認定を避けるために弁護士の意見に依拠することによって、それに関する弁護士と依頼者とのコミュニケーションについての秘匿特権を放棄したこととなるため、コミュニケーションの内容次第では、他の争点への影響を考慮して、あえて弁護士の意見に依拠しないことを選択することがある。

弁護士の意見が存在しない場合でも、そのこと自体によって故意侵害が認定されるわけではない。35 U.S.C. § 298では、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は侵害者が裁判所又は陪審に対してその助言を提出しないことは、被疑侵害者がその特許を故意に侵害したことを証明するために使用することができないとされる。このような場合、被疑侵害品に関する意思決定者の認識や⁴⁵⁾、侵害行為前に十分な経験のある者によって非侵害又は無効の分析がなされていたこと⁴⁶⁾、あるいはその他の状況証拠を積み重ねることで行為者の善意を立証する努力が必要となる。非弁護士の分析と意見も内容や状況により善意の基礎となり得るが、弁護士の意見ほど強力ではなく、その証拠力や許容性は意見を述べた者のビジネス上の役割や分析能力、あるいは証拠の種類などによって左右される⁴⁷⁾。また、35 U.S.C. § 298は、弁護士の意見書の不存在について、故意の認定の基礎とすることができないことを定めたのみで、増額の判断の基礎とすることは妨げられないことにも留意する必要がある⁴⁸⁾。

4. 2 本判決後も残る課題

以上で述べたとおり、本判決を含むHalo判決後の判断により、故意侵害に基づく増額の判断の基準が明らかとなり、実務上の指針も蓄積しつつある。しかし、本判決後も、依然として不明確な点が残っている。

(1) 訴訟提起後の特許の認識を主張することですりか？⁴⁹⁾

まず、故意の前提となる特許の認識について、訴訟提起後の認識ですりか否かが問題となる。つまり、原告は、訴訟提起前に警告状などにより被告に対し特許の通知をしていなかった場合でも、被告が訴状から訴訟特許について認識したと主張することで、訴訟提起後の侵害行為について故意侵害の主張をすることができるかという問題である。

この論点について、主張の段階で、訴状による特許の認識を主張すれば足りるとする裁判所もあれば⁵⁰⁾、それでは足りず訴訟前の特許の認識が必要とする裁判所もあり⁵¹⁾、連邦地裁によって取扱いが分かれている⁵²⁾。

(2) Willful blindnessの法理によって特許の認識を主張することができるか？⁵³⁾

次に、特許の認識については、現実の認識が必要なのか、あるいは、それに代えてwillful blindnessの法理に基づく主張が認められ得るのかも判断が固まっていない。Willful blindnessの法理とは、ある事実について現実の認識がない場合でも、①事実が存在することの高い可能性があることにつき被告が主観的に信じていること、②被告がその事実を認識しないように意図的な行為に出たことの各要件が認められる場合に、その事実の認識があったものと認めるという法理である⁵⁴⁾。最高裁は、Global-Tech判決で、間接侵害の類型である誘引侵害に求められる認識

の立証につき、このwillful blindnessの法理の適用による立証を認めた⁵⁵⁾。故意侵害についても、少なくとも主張段階では、現実の認識に代えてwillful blindnessの法理による認識を主張することを認めた複数の連邦地裁判決があるが⁵⁶⁾、まだ判断は統一されていない。

5. おわりに

本稿では、Halo判決に基づく故意侵害の認定と増額の判断の基準を明確にしたSRI事件CAFC判決について解説したうえで、裁判所の判断の動向や、実務上の留意点を述べた。本判決後も依然として連邦地裁の間で判断が分かれている論点はあるものの、本判決を含め、Halo判決後約6年の実務の積み重ねにより、35 U.S.C. § 284の故意侵害に基づく増額賠償の判断基準や判断の基礎となるファクターについて、かなり明らかになってきている状況にある。これらの実務の積み重ねから示される指針を踏まえ、故意侵害による増額の判断を回避するための実務対応を適切に行っていくことが重要である。

現段階で残されたいくつかの課題についての今後のさらなる動向についても、また別の機会があれば論じたい。

注 記

- 1) Halo Electronics v. Pulse Electronics, 136 S. Ct. 1923 (2016). 本判決の評釈として、例えば、矢作隆行「[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」知財管理67巻1号95頁(2017)、John T. Johnsonほか「『Haloスイング』—故意侵害の法理が再び変化する」A.I.P.P.I.62巻2号126頁(2017)。
- 2) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc).
- 3) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 14 F.4th 1323 (Fed. Cir. 2021).
- 4) 先行研究として、国際第1委員会「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」知財管理68巻12号1706頁(2018)。

- 5) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 254 F.Supp.3d 680 (D. Del. 2017).
- 6) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019).
- 7) SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 2020 WL 1285915 (D. Del. 2020).
- 8) SRI, 14 F.4th 1323, 1328-1329 (2021).
- 9) 前掲注8) 1329.
- 10) 前掲注8) 1327.
- 11) 前掲注8) 1329-1330.
- 12) 前掲注8) 1330.
- 13) 前掲注8) 1330-1331.
- 14) Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014).
- 15) SRI, 14 F.4th 1323, 1331 (2021).
- 16) 前掲注15) 1332.
- 17) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 508 (1964).
- 18) Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).
- 19) In re Seagate, 497 F.3d 1360 (2007).
- 20) Halo, 136 S. Ct. 1923 (2016).
- 21) WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1341 (Fed. Cir. 2016)は、我々は、Halo判決を、故意の問題の事実の要素が陪審によって判断されるべきという確立した法を変更するものとして解釈しないと述べた。
- 22) Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992).
- 23) Karen E. Sandrik, An Empirical Study : Willful Infringement & Enhanced Damages in Patent Law After Halo, 28 MICH. TECH. L. REV. 61 (2021), 87, available at <https://repository.law.umich.edu/mtlr/vol28/iss1/3>
この研究では、2010年1月1日から2020年12月31日までの7,000件以上の判決をレビューした結果、①特許侵害訴訟のなかで故意の主張がなされており、②事実により故意が立証されているか否かの判断がなされている事例260件を研究の対象としている。
- 24) 前掲注23) 92.
- 25) 前掲注23) 94.
- 26) WBIP, LLC, 829 F.3d 1317, 1341 (2016).
- 27) Halo, 136 S. Ct. at 1936 (Breyer, J., concurring).
- 28) SRI, 930 F.3d 1295, 1309 (2019).
- 29) Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enterprises, Inc., 946 F.3d 1367, 1378 (Fed. Cir. 2020).
- 30) 前掲注29)
- 31) E. Robert Yoches, et al, Post Eko and SRI : District Courts Still Differ over Pleading Requirements for Willfulness (2022), available at <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/post-eko-and-sri-district-courts-still-differ-over-pleading-requirements-for-willfulness.html>
- 32) Eko, 946 F.3d 1367, 1379 (2020). See, Michael Cicero, Piercing Halo's Haze at Year Five : Smoke Clearing on Enhanced Damages, IPWatchdog (2021), available at <https://www.ipwatchdog.com/2021/06/13/piercing-halos-haze-year-five-smoke-clearing-enhanced-damages/id=134534/>
- 33) これらの要素が認められた事例の90.3%の事例で増額の判断が妨げられたとされている。Sandrik, 前掲注23) 109.
- 34) 前掲注23) 108-109.
- 35) 前掲注23) 109.
- 36) 前掲注23) 110.
- 37) 前掲注23) 110.
- 38) 前掲注23) 110.
- 39) 前掲注23) 111.
- 40) 前掲注23) 111-112.
- 41) Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc., 281 F.Supp. 3d 1087, 1091 (D. Nev. 2017). 弁護士の意見の取扱いについて、Michael Cicero, 前掲注32); Michael Kahn, et al. 'I Didn't Mean to Do It!' —A Post-'Halo' Good Faith Defense to Willful Infringement, The Legal Intelligencer (2020), available at <https://www.akingump.com/a/web/tbFB7yPG-1mYmKV3pgH2vJa/bKwqy/legal-intelligencer-reprint-willful-infringement-kahn-elsby-and-petegorsky-4814-7512-1080-2.pdf>
- 42) Omega Patents, LLC v. CalAmp Corp., 920 F.3d 1337, 1353 (Fed. Cir. 2019).
- 43) Sunoco P'ship Marketing & Terminals L.P. v. U.S. Venture, Inc., 436 F. Supp. 3d 1099, 1134 (N.D. Ill. 2020).
- 44) Breyer判事は、Halo判決の補足意見で、増額賠償を避けるために弁護士の意見を取得するのに

かかるコストはイノベーターが小規模ビジネスを立ち上げて経営することを妨げ得ると指摘した。Halo, 136 S. Ct. 1923, 1936-37 (Breyer, J., concurring).

- 45) See, Omega Patents, 920 F.3d 1337, 1352 (2019).
- 46) See, Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 281 F. Supp. 3d 1087, 1093-95 (D. Nev. 2017).
- 47) See, Michael Kahn, et al., 前掲注41).
- 48) Milwaukee Electric Tool Corporation v. Snap-On Incorporated, 288 F.Supp.3d 872, 901 (E.D. Wis. 2017).
- 49) Robert H. Sloss, Is Receipt of a Complaint Sufficient Notice For Claims of Indirect or Willful Infringement? (2022), the Procopio newsletter, available at <https://www.procopio.com/is-receipt-of-a-complaint-sufficient-notice-for-claims-of-indirect-or-willful-infringement/>
- 50) See, e.g., BillJCo, LLC v. Cisco Sys., Inc., 2021 WL 6618529 (E.D. Tex. 2021).

- 51) ZapFraud, Inc. v. Barracuda Networks, Inc., 528 F.Supp.3d 247, 252 (D. Del. 2021) で, Connolly 判事は, クレームの認識が訴状の提出のみに基づいていた事例において, 間接侵害と故意侵害の主張につき, 訴え却下の申立てを認めた。
 - 52) E. Robert Yoches, et al., 前掲注31).
 - 53) Charlotte Jacobsen, et al., Willful Blindness and Enhanced Damages : Is Ignorance Bliss ?, Kluwer Patent Blog (2020), available at <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/06/willful-blindness-and-enhanced-damages-is-ignorance-bliss/>
 - 54) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 769 (2011).
 - 55) 前掲注54) 768.
 - 56) Charlotte Jacobsen, et al., 前掲注53).
- (URL参照日は全て2022年5月9日)

(原稿受領日 2022年5月10日)

