

故意侵害及び損害賠償金増額における新たな展開

筆者：マイケル・アダムズ (Michael Adams, Ph.D.) & 渡辺裕一 (弊所パートナー)

SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc. 事件において、米国連邦巡回区控訴裁判所は最近、故意侵害の判断基準と、損害賠償金増額の判断基準とは異なるものであると説明しました。具体的には、「作為的かつ意図的な侵害行為に過ぎない」ことが、故意侵害を認める要件です。一方で、損害賠償金増額の判断は、「理不尽で悪質かつ悪意のあるという行為レベル」に達する、より甚だしい行為であるか否かに依拠します。そのため、故意侵害の認定は必ずしも、損害賠償金の増額を保証するものではありません。

*SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*¹ 事件において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) は最近、故意侵害の判断基準と、損害賠償金増額の判断基準とは異なるものであると説明しました。具体的には、「作為的かつ意図的な侵害行為に過ぎない」 (“no more than deliberate and intentional infringement”) ことが、故意侵害を認める要件です。一方で、損害賠償金増額の判断は、「理不尽で悪質かつ悪意のあるという行為レベル」 (“the level of wanton, malicious, and bad-faith behavior”) に達する、より甚だしい行為であるか否かに依拠します。そのため、故意侵害の認定は必ずしも、損害賠償金の増額を保証するものではありません。

これは、SRI International, Inc. (原告・上诉人) と Cisco Systems, Inc. (被告・交差上诉人) との間で陪審裁判及び米国デラウェア州地方裁判所から CAFC への複数の上訴に関わる訴訟の 2 回目の上訴で直近の進展です。当該訴訟は 2013 年に SRI が Cisco に対し、企業ネットワーク監視に関連する SRI 所有特許の特定のクレームを侵害しているとして訴訟を提起したことから始まりました。裁判におい

¹ No. 2020-1685, ___ F.4th ___, 2021 WL 4434231 (Fed. Cir. Sept. 28, 2021).

て、陪審は、Ciscoは対象特許を故意に侵害したと認定し、地方裁判所は、SRIに対する損害賠償金の増額（本事件の場合は、倍額）並びに弁護士費用及びその他コストの賠償を認定しました。

Ciscoは、地方裁判所の認定に対し上訴を提起しました。1回目の上訴において、CAFCは、地方裁判所の故意侵害認定を却下し、陪審の故意侵害認定を裏付ける実質的な証拠があるかを判断するように当該事件を地方裁判所に差し戻しました。より具体的には、CAFCがこの故意侵害問題を差し戻したのは、「Ciscoの行為が故意侵害の要件である理不尽で悪質かつ悪意のあるという行為レベルに達したことを示す記録は不十分である」²からです。

CAFCは、地方裁判所が下した損害賠償金増額の認定及び弁護士費用の賠償認定も却下しました。理由としては、それらは少なくとも部分的に故意侵害の認定に基づいたものだからです。

差し戻しを受け、地方裁判所は、考えられ得る故意の高められた要件に基づき、陪審の故意侵害認定を裏付ける実質的な根拠がないと判断しました。しかし、それにもかかわらず、地方裁判所は、弁護士費用の賠償認定を維持しました。

今度、SRIは、地方裁判所の「故意侵害ではない」という認定に対し、上訴し、そして、Ciscoは、地方裁判所の弁護士費用の賠償認定に対し、交差上訴を提起しました。

2回目の上訴において、CAFCは、「地方裁判所は、[1回目の上訴における]我々が他の事件に対してした示唆よりも厳しい故意侵害の基準（「理不尽で悪質かつ悪意のあるという行為レベル」に達した行為）を求めるといふ我々の見解を合理的に読み取った」との意見を示し承認しましたが、故意侵害の高められた基

² *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 930 F.3d 1295, 1312 (Fed. Cir. 2019) (強調するための表記あり)

準を作ることが裁判所の実際の意図ではないことを明確にしました。より具体的には、CAFCは、「理不尽で悪質かつ悪意のある行為」という表現は、故意侵害の認定に該当する行為ではなく、損害賠償金の増額に値する行為を指すと釈明し、故意に対する適切な判断は、「作為的かつ意図的な侵害行為に過ぎない」（“no more than deliberate and intentional infringement”）を要件とする、比較的に厳しくない基準であると説明しました。

この適切な故意判断基準に基づき、Ciscoは無効性又は非侵害の合理的な証拠を持っていない（そして実際に陪審の間接侵害認定に対し異議申立すらしていない）という陪審の認定を考慮し、CAFCは、実質的な証拠の裏付けに依拠し、陪審の故意侵害認定に戻すとの結論を下しました。

CAFCは次に、地方裁判所の元の損害賠償金増額（倍額）認定に取り掛かりました。米国特許法第284条に基づき、損害賠償金の増額は、適切な場合において地方裁判所の裁量により、損害評価額の最大3倍額とし得るとされています。しかしながら、「特許法に基づくほぼ2世紀にわたる損害賠償金増額規定に一致し、、、そのようなペナルティは通常、故意の不正行為が典型的な例となる甚だしい事件に対して下されるべきです」³。CAFCは、故意侵害はしばしば、損害賠償金の増額を裏付けるファクターである一方、損害賠償金の増額は必ずしも、全ての故意侵害認定によって認められる訳ではないと釈明しました。したがって、故意侵害の判断基準と損害賠償金増額の判断基準とは同一基準ではありません。CAFCは、損害賠償金増額の適切性及びその範囲の判断は地方裁判所の裁量に任されるという既存の先例を認めました。

この点、控訴裁判所は、地方裁判所はCiscoの行為が甚だしいと判定し、SRIに対し損害賠償金を倍額にするのに自身の裁量権を濫用していないと裁定しまし

³ *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 579 U.S. 93, 136 S. Ct. 1923, 1933-34 (2016).

た。特に、CAFCは、地方裁判所は *Read Corp. v. Portec, Inc.* 事件⁴において並べられた、少なくとも訴訟事件の当事者としての侵害者の行為及び経済状況、侵害者の危害を与える動機並びに事件の接近さを含んだ要因を適切に考慮したとの見解を示しました。

明らかに、地方裁判所が差し戻された損害賠償金増額の認定を回復させなかった唯一の理由は、陪審の故意侵害認定を裏付ける証拠がなかったからであり、そして、CAFCは今、陪審の故意侵害認定に戻したので、CAFCは、地方裁判所の裁量による損害賠償金増額の認定も戻しました。

損害賠償金増額に加え、裁判所は、「例外的な場合において」勝訴当事者に対し弁護士費用についても賠償認定を下しました⁵。1つの例外的な場合は、当事者の訴訟立場の実質的な強み又は訴訟の提起方法の不合理性に関して他の事件より際立つ場合です⁶。*SRI Int'l v. Cisco Systems, Inc.* 事件におけるCiscoの訴訟行為は、弁護士費用の賠償認定に値する例外的な場合の一例です。地方裁判所が述べたように、「Ciscoの事件が全体として弱いにもかかわらず、攻撃的にかつ不合理な方法で事件を追及したのです」。

第一に、Ciscoの訴訟戦略は、「相当な働きかけが行われ、[、、、]その多くは不必要に繰り返された、又は関連性のないもの或いは取るに足らないものでした」。第二に、Ciscoの戦略は攻撃的なものでした。以下の通り、それらの戦略のうち5つを挙げます。(1) 裁判直前まで19の無効性の抗弁を維持すること(結局、裁判では2つだけ提示されました)、(2) 地方裁判所のクレーム解釈命令にだけでなく、Cisco自身の文書にも反した不合理的な非侵害反論を提示すること、(3) 裁判前の略式判決動議及び裁可のための徹底的な企み、(4) 必要以上に裁判用証言録取を指定すること、及び(5) 裁判後抗弁の「全てのセリフ」

⁴ 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992).

⁵ 35 U.S.C. § 285.

⁶ *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U.S. 545, 554 (2014).

で主張すること。CAFCは、地方裁判所はそれらのような行為は「例外的な場合」に該当すると認定するように自身の裁量権を濫用していないと判定し、地方裁判所の弁護士費用の賠償認定を認めました。

纏めると、故意侵害は、弁護士費用賠償認定に値する事件の「例外的な」本質を示すように求められる証拠及び基準とは異なる証拠及び基準によって判断されますが、それでもなお、第284条に基づく損害賠償金の増額をもたらす認定された故意侵害事件の多くは、特許法第285条に基づいて判定される例外的な場合に該当します。