

GUST, INC. v. ALPHACAP VENTURES, LLC事件、上訴番号2017-2414(CAFC、2018年9月28日)。Wallach裁判官、Linn裁判官、Hughes裁判官による審理。ニューヨーク州南部地区地方裁判所(Cote首席裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

AlphaCap社は、インターネット・クラウドファンディングの会社10社を相手とした特許侵害訴訟における代理人として、成功報酬制で法律事務所(Gutride)を雇用了。AlphaCap社と、Gust社以外の会社は、それぞれ5万ドル未満で和解した。AlphaCap社とGust社は、続けて和解交渉に従事していた。その際、Gust社は、AlphaCap社の特許がAlice v. CLS Bank事件により35 USC §101に基づき無効であると主張し続けた。最終的に、この和解交渉は行き詰まりとなり、Gust社が、確認判決訴訟(Declaratory Judgment action)を提起したが、特に、AlphaCap社が、再起不能で(with prejudice)特許侵害訴訟を取り下げ、Gust社の弁護士費用を全額支払えば、Gust社は本訴訟を取り消しにすると提案した。AlphaCap社は、本提案を拒否した。最終的に、地方裁判所は、Gust社およびAlphaCap社の全主張を却下したが、AlphaCap社とGutride法律事務所の訴訟行為は理屈に適合しておらず、悪意があるように見られるため、本件を「例外(exceptional)」として、35 USC §285と28 USC §1927に基づき弁護士費用と他の経費に関するGust社からの申し立てを認めた。その結果、AlphaCap社とGutride法律事務所には共同責任および別々の責任があり、合計50万ドル以上の費用を支払う責任があったとした。

地方裁判所の理論的根拠は、(i) AlphaCap社の特許が、Alice事件に基づき特許適格性のない内容がクレームに記載されているため無効ではないと考えることは客観的に理屈に適合していない、(ii) 本件では、「Gust社と和解させようとする」ようになっていた、(iii) テキサス州の裁判地がGust社の拠点であるデラウェア州から離れていたにもかかわらず、テキサス州東部地区地方裁判所からニューヨーク州南部地区地方裁判所への裁判地の移管が、軽々しく反対されていたとした。Gutride法律事務所は、このような地方裁判所の判決を不服としてCAFCに上訴した。(AlphaCap社は上訴せず。)

争点/判決理由:

地方裁判所が、Gutride法律事務所に反してGust社に弁護士費用を授与することは間違っていたか。然り、地方裁判所の判決が覆された。

審理内容:

CAFCの裁判官のパネルにより2対1で出された判決では、Gutride法律事務所の行為は、28 USC §1927の違反とはならないとされた。28 USC §1927の関連部分において、下記のように記載されている:

理屈に適合しておらず、煩わしく、対象事件において手続きを増加させる、米国裁判所における弁護士は、そのような行為のため理屈に適合して発生した超過手数料、経費、弁護士費用を個人的に支払うように、裁判所により義務付けられる可能性がある。

裁量誤用という基準に基づき制裁を検討する連邦控訴裁(regional circuit)、すなわち、第二巡回の法律を適用して、CAFCは、Gust社が、Gutride法律事務所の主張が「全く理屈に適合していない(entirely without color)」のものであり、「悪意を示していた、すなわち、いやがらせと遅延のような不適切な目的により動機づけされ」ていることを示さなかったため、地方裁判所が裁量を誤用していたとした。特に、特許適格性に関する法律が、Alice事件からAlphaCap社がテキサス州にて訴状を提出したときまでの間で更に進展していたため、そのような行為は、理屈に適合していたとした。また、どこで提訴するか等の計画の多くが、Gutride法律事務所ではなく、クライアントであるAlphaCap社によってなされたこととされるべきであったとした。

Wallace裁判官は、地方裁判所が、理屈に合った主張に欠けることと悪意があるとの双方の判断を下した際に、裁量を誤用していなかったとして、「多数派が、上訴事件を審理する役割を不適切に超えて、地方裁判所の事実認定を無視して多数派の事実認定を使用してしまった」との結論を出し、反対意見を唱えた。