

IN RE: REMBRANDT TECH. LP PATENT LITIGATION事件、上訴番号2017-1784(CAFC、2018年7月27日)。O'Malley裁判官、Mayer裁判官、Reyna裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Sleet裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Rembrandt社は、Paradyne社から、後にはParadyne社を買収したZhone社から特許ポートフォリオを大量に集めた。Rembrandt社は、該ポートフォリオからの9件の特許を侵害しているとして、多数のケーブルプロバイダーを提訴したが、不成功に終わった。地方裁判所は、被上訴人からの制裁を求める申し立て(a motion for sanctions)に対して、本件が例外であり、次の全体像に基づき全被上訴人に対して5100万ドル以上の弁護士費用を裁定するとした: (i) Rembrandt社は、行為に関する倫理規則に違反して、訴訟の結果に応じて事実証言のための証人(fact witnesses)を不適切に補償した; (ii) Rembrandt社は、何年にもわたり広範囲に及ぶ文書破棄に従事していたか、または文書破棄が起こらないようにしなかった; および(iii) Rembrandt社は、不公正行為(inequitable conduct)のため9件の特許のうち2件の権利行使が不能であったことを周知であったはずであった。Rembrandt社は、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。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所が、本件を例外としたことは誤りであったか。否、原判決が確認維持される。

地方裁判所が、5100万ドルの弁護士費用の裁定をしたことは誤りであったか。然り、判決が却下され、本件は差し戻しとなった。

#### 審理内容:

Rembrandt社は、事実証言のための証人(fact witnesses)用の料金体系が、特許販売合意書では普通である、発明者に対して将来の訴訟に携わることを義務付ける成功報酬制の取り決めと類似していると主張した。しかし、CAFCは、Rembrandt社の料金体系が、特許権の販売に基づいておらず、本件の結果と不適切に結び付けられているため、何らかの形で影響された証言が提示されるリスクが高いとした。CAFCは、Rembrandt社が、本訴訟の結果に応じて事実証言のための証人(fact witnesses)を補償する際に倫理規則を違反したとした。

Rembrandt社は、同社がZhone社により処分された文書を管理監督することができなかったため、文書破棄に関与しなかったと主張した。CAFCは、(i) Paradyne社がZhone社により買収された後に、Rembrandt社は書類処分のリスクに気づいていた、(ii) Rembrandt社は、同社の最初の訴訟の開始から3年経過後まで正式な書類保持通知書を発行しなかったとした。これは、Rembrandt社による文書破棄があったという判決をサポートするのに十分な証拠を形成した。

Rembrandt社は、同社が、重要な情報に関するParadyne社による不正確な説明に関与していなかったため、同社が、*Therasense*事件の基準に基づきUSPTOを欺く意図はなかったと主張した。しかし、CAFCは、Rembrandt社にはParadyne社が犯した詐欺行為を知るのに十分な知識があったため、欺く意図があつて行動したとした。Paradyne社が、回復(revive)申請で、2件の特許を放棄することを意識して選択したことをUSPTOに開示しなかったため、2件の特許の権利行使は不能であった。

Rembrandt社側は、地方裁判所が、違法行為と弁護士費用の裁定との因果関係を立証しなかったため、5100万ドルの弁護士費用の裁定は法外であるとした。CAFCは、Rembrandt社に同意し、地方裁判所が、Rembrandt社の違法行為がどの問題に影響を与えたのか評価せず、弁護士費用の裁定とRembrandt社の不正行為との因果関係を立証しなかったとした。