

THERMOLIFE INTERNATIONAL LLC v. GNC CORPORATION事件、上訴番号2018-1657、2018-1666 (CAFC、2019年5月1日)。Taranto裁判官、Bryson裁判官、Stoll裁判官による審理。カリフォルニア州南部地区地方裁判所(Sammartino裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

原告は、様々な被告を相手取り、4件の特許の様々なクレームを主張して、多数の侵害訴訟を提起した。72件を超える訴訟の全グループを管理監督した地方裁判所は、正式事実審理前(pre-trial)の目的のために地方裁判所の訴訟(すなわち和解しなかった訴訟)を1つにまとめ、主張された全てのクレームを最終的に無効とした。地方裁判所レベルでは、侵害について最終判決に至るまで決定が出されなかった。また、侵害に関するディスカバリーでさえも、最初に有効性が訴訟に持ち込まれるように、訴訟の早い段階で延期とされた。地方裁判所は、これらの訴訟が例外であるとしたが、原告が主張した有効性の見解もしくは原告らがどのように有効性を訴訟に持ち込んだかについての評価に基づくものではなかった。むしろ、地方裁判所は、本来原告らが訴訟前に適切な調査を行わなかったため、侵害を主張するのに不当であるとの地方裁判所の結論に基づくものであった。

原告は、地方裁判所による弁護士費用の裁定(award of fees)を不服として上訴し、これらは「例外的な」訴訟であるとの判断に異議を唱えた。

争点/判決:

これらの訴訟および関連訴訟において、侵害に関する原告の訴訟前の不適切な調査に基づく地方裁判所による例外とする決定について裁量権の乱用(abuse of discretion)があったか。否、原判決が確認維持される。

審理内容:

CAFCは、弁護士費用の裁定の根拠が、判決に達するために訴訟に持ち込まれた唯一の問題とは全く関係がないという点で、これらは異常な訴訟案件であるとした(すなわち、侵害の問題は地方裁判所により全く取り上げられなかった)。それにもかかわらず、CAFCは、これらの訴訟および関連訴訟において、侵害に関する原告の訴訟前の不適切な調査に基づく地方裁判所による例外とする決定について裁量権の乱用がなかったとした。

CAFCは、地方裁判所による様々な事実認定をそれぞれ個別に検討すると、これらは(例えば、小規模の市場での存在、特許存続期間が短いこと、および和解した案件でのわずかな和解金額に関する等)不正行為パターンの事実認定を支持するものではないとする原告に同意した。しかし、これらの事実認定は、本件においてそれぞれ個別に検討したわけではなかった。ここでは、地方裁判所の「パターン」に関する事実決定は、最終的に、原告が侵害について訴訟前に適切な調査を行わなかったという事実認定に結び付けられた。すなわち、地方裁判所が明らかにしたのは、原告らの主張を慎重に検討することなく多くの被告を相手取り訴訟を提起するという訴訟のパターンである(例えば、原告は、簡単なテストを実施すること、および/もしくは製品ラベルを読むことのいずれかにより、侵害がないと確認することができたはずである)。原告が、地方裁判所の不適切な調査結果について取り消し可能な誤りがあることを示さなかったため、CAFCは、地方裁判所による例外とする決定について裁量権の乱用はないとした。