

EKO BRANDS, LLC v. ADRIAN RIVERA MAYNEZ ENTERPRISES, INC.事件、上訴番号2018-2215および2018-2254 (CAFC、2020年1月13日)。Dyk裁判官、Reyna裁判官、Hughes裁判官による審理。ワシントン州西部地区地方裁判所(Donohue裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Adrian Rivera Maynez社(「ARM社」)は、国際貿易委員会(「ITC」)にて、Keurig社のコーヒー一杯分を抽出するマシンで使用するアダプターデバイスに関するARM社所有の特許のクレームを侵害しているとして、Eko社を提訴した。他の被告人が関わっている以前の訴訟では、ITCは、記述欠如のため、その特許の2つのクレームを除く全クレームを無効とした。Eko社は、これらの存続クレームに関して応答提出しなかったため、Eko社に対して不利な決定がなされた。ITCは、限定的排除命令(limited exclusion order)と差し止め命令(cease-and-desist order)を出した。

その後、Eko社は、ワシントン州西部地区地方裁判所にて、自明性を理由にこれらのクレームの無効性に関する確認判決(declaratory judgment)を求めて、提訴した。ARM社は、侵害について反訴した。地方裁判所は、非侵害の正式事実審理なしの判決(summary judgment)を認めたが、自明性に関する正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求めるEko社の申し立てを棄却し、重要な事実の争点が残っているとした。陪審員は、正式事実審理(trial)にて2つのクレームを自明であるとし、地方裁判所は、ARM社にEko社の弁護士費用を支払うように命じた。ARM社は、これを不服として、CAFCに本件を上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、クレームが自明であるとし、弁護士費用を裁定する際に誤りをなしたか。否、原判決が確認支持される。

審理内容:

ARM社は、自社の非自明性の主張を支持するため、地方裁判所が2つのクレームの解釈案を否認することで誤りをなしたと主張した。CAFCは、この主張を否認し、ARM社の解釈案は、開示された「好ましい実施形態(preferred embodiments)」の1つを除外し、「非常に説得力のある証拠的サポート(highly persuasive evidentiary support)」がない場合、そのような解釈は無効であるとした。CAFCが以前に「裁判所への不実表示がない場合、当事者の主張が客観的に理屈に適っており、正式事実審理(trial)での解決に適していたことを示すものとして...当事者には、裁判所の正式事実審理なしの判決(summary judgment)の否認に依拠する権利がある」としたため、ARM社は、弁護士費用の裁定は誤りであったとも主張した。*Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security*, 858 F.3d 1371, 1376 (Fed. Cir. 2017)を参照のこと。CAFCは、この主張を拒否し、*Checkpoint*事件は裁判所に正式事実審理なしの判決(summary judgment)の否認を検討するよう要求しているに過ぎず、その否定に決定的重みを与えるよう要求するものではないとした。

CAFCは、正式事実審理なしの判決(summary judgment)の否認にもかかわらず、本件は例外的であると判断した。例えば、正式事実審理前のカンファレンス(pre-trial conference)にて、ARM社は、(i) ITCの限定的排除命令(limited exclusion order)と差し止め命令(cease-and-desist order)が有効であり、(ii) ARM社が「それを帳消しにする(write that off)」ことを望んでいないと断言する以外、その非自明性の見解についての説明をしなかった。また、ARM社は、「非自明性の二次的考慮事項(secondary factors)を証明しようとすることさえしなかった」。これにより、地方裁判所は「[自明性の問題]を試みることについてのARM社の主張は、主に、以前のITCの...命令の有効期間を延ばす目的で使用された見せかけであった」と述べた。このように、CAFCは、弁護士費用の裁定を確認支持した。