

LUBBY HOLDINGS LLC v. CHUNG事件、上訴番号2019-2286(CAFC、2021年9月1日)。Newman裁判官、Dyk裁判官、Wallach裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区地方裁判所(Klausner裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Lubby Holdings(以下「Lubby」)社は、蒸気液の漏れが少ない電子タバコ(e-cigarette)に関する特許を所有していた。Henry Chung氏は、米国での電子タバコの販売に関してLubby社と交渉していたが、交渉は決裂に終わった。交渉終了の際、Lubby社のオーナーは、Chung氏に今後の同社の特許を侵害しないよう警告した。

Chung氏は、中国から大量の侵害電子タバコの輸入と販売を開始し、Lubby社からの特許侵害を理由とした訴状送達の前までそのような輸入と販売を続けた。

地方裁判所はChung氏の侵害責任を認め、陪審員は同氏に対してLubby社への約100万ドルの損害賠償の支払いを命じた。Chung氏は、Lubby社が表示要件(marketing requirement)を満たさなかったため、侵害責任は訴状送達後(すなわち、侵害の実際の通知を受理したとき)の販売に限定されると主張して、正式事実審理後の申し立て(post-trial motions)を提出した。地方裁判所はこれらの申し立てを検討の上で拒絶した。Chung氏はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、訴訟前の侵害品販売についてChung氏に侵害責任があるとしたことは誤りであったか。然り、原判決は一部覆された。

審理内容:

特許表示の件については、CAFCは、Chung氏が、特許権者に立証責任(burden of proof)を問うとしたArctic Cat事件における基準を満たしていたと判断した。特に、Chung氏はLubby社が販売した表示のない特許製品を特定した。その結果、Lubby社には、表示付きの特許製品を販売したという証拠を提出する責任があった。Lubby社は、そのような証拠を提出しなかった。従って、表示付き製品の販売は、特許侵害責任の出発点とはなり得なかった。

それから、CAFCは、Chung氏が侵害訴訟訴状の送達前に§287に基づく侵害の法的通知を受理していたか否かを分析した。Chung氏が特許を実際に知っていたことは記録で証明されたが、CAFCは侵害の法的通知を受理していなかったと判断した。CAFCは、再びArctic Cat事件を引用し、法的通知では、特定の被疑製品もしくは装置による侵害の特定の責任の主張が必要であるとした。言い換えれば、通知を立証するためには特許権者によってなんらかの行動が取られていた必要があり、Chung氏が実際に特許について知っていたか否かは関係ないとした。記録によると、Lubby社はこの種の具体的な侵害責任を問うためChung氏に対して連絡を入れたことはなかった。従って、CAFCは、損害賠償額は、訴状送達後の少数の侵害販売をカバーすることに限定されるべきであるとした。

Newman裁判官は、反対意見を述べ、(i) 陪審員には「Chung氏がすべての侵害販売の前に通知を受理していた」とするのに十分な証拠があった、(ii) CAFCは本件にて陪審員の判断を覆すことにより上訴審理の権限を踏み越えた、と主張した。特に、同裁判官は、Chung氏の行動と、交渉決裂の際に同氏が受理した警告の証拠は、侵害通知を理屈に適って認定することをサポートするものであるとした。