

FUTURE LINK SYSTEMS, LLC v. REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION事件、上訴番号2023-1056、2023-1057 (CAFC、2025年9月9日)。Reyna裁判官、Bryson裁判官、Stoll裁判官による審理。テキサス州西部地区連邦地方裁判所(Albright裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

2021年、非実施事業体(non-practicing entity)であるFuture Link社は、Realtek社に対して侵害訴訟を提起した。証拠開示(discovery)の過程で、2022年3月、Future Link社は、Realtek社の競合企業であるMediaTek社と2019年に締結したライセンス契約を提出した。この契約では、Future Link社がRealtek社に対して訴訟を起こした場合、MediaTek社がFuture Link社に一時金を支払うことが規定されていた。2022年3月31日、Future Link社とRealtek社はライセンス契約を締結し、Future Link社は再提訴可能で(without prejudice)自主的に訴訟を取り下げた。2022年4月、Realtek社は訴訟対象支払い条項(payment-to-sue clause)の存在を把握していたとされ、連邦民事訴訟(Federal Rule of Civil Procedure)規則11条、弁護士費用を除く敗訴当事者への費用転嫁を規定する規則54条(d)、および例外的な特許訴訟において敗訴当事者への費用転嫁を規定する35 U.S.C. § 285に基づき、制裁措置および費用の回収を請求する申立を提出した。地方裁判所はすべての申立を棄却したが、それでもなお、地方裁判所は、本来有する権限を行使して、Future Link社の自発的な訴訟取り下げを再提訴不可能な(with prejudice)訴訟取り下げに変更することで制裁を科した。地方裁判所は、§285および規則54条(d)に基づく申立を棄却するにあたり、Realtek社は「勝訴当事者(prevaling party)」ではないとした。Realtek社は、自発的な訴訟取り下げが§285および規則54条(d)に基づく再提訴不可能な(with prejudice)訴訟取り下げに変更された時点で、Realtek社が勝訴当事者となったと主張し、この判決を不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、Realtek社は§285および規則54条(d)に基づき勝訴当事者でないとしたことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとされ、差し戻しとなった。

審理内容:

勝訴当事者とは、§285および規則54条(d)の間で一貫して解釈され、その争点は当事者間の法的関係に実質的な変更が生じたか否かにかかっている。一当事者にとって有利な判決を出すことは必要ではない。Realtek社は、裁判所の制裁命令により自発的な訴訟取り下げが再提訴不可能な(with prejudice)訴訟取り下げに変更され、請求の再主張が不可能となったため、当事者間の法的関係が実質的に変更された時点で勝訴当事者となったと主張した。Future Link社は、当事者間の法的関係を変更したのは裁判所の制裁命令ではなくライセンス契約であると反論した。

CAFCは、再提訴不可能な(with prejudice)訴訟取り下げにより当事者間の法的関係を実質的に変更する必要な司法上の影響があることは判例で明らかであると述べた。*Highway Equipment*¹事件では、原告の訴訟しないという誓約(covenant not to sue)に基づく訴訟取り下げは、被告を§285に基づく勝訴当事者とするのに十分であった。Future Link社の訴訟は明らかに同社の請求が再提訴不可能で(with prejudice)取り下げとなり、同社のそれらの請求について再度提訴する権利が消滅したことで終了となった。「おそらく地方裁判所は、(制裁命令により)Realtek社を勝訴当事者とする意図はなかっただろう…しかし、判例は明確である」。従って、CAFCは、地方裁判所の申立棄却を取り消し、本件が§285に基づく例外的な事件であるか否か、および規則54条(d)に基づき費用を転嫁すべきか否かについて地方裁判所に審理を差し戻した。

¹ 469 F.3d 1027 (Fed. Cir. 2006).