

VDPP, LLC v. VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC.事件、上訴番号 2024-2226 (CAFC、2026年8月19日)。Moore裁判官、Lourie裁判官、Cunningham裁判官による審理。テキサス州南部地区地方裁判所(Rosenthal裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

非実施主体(non-practicing entity)であるVDPP社は、訴訟提起前に満了した特許を侵害したとして、訴訟提起前の損害賠償、差止命令、および今後の損害賠償を求めて、Volkswagen社を提訴した。Volkswagen社は、請求原因の記載不備を理由に、訴訟の棄却を申し立てた。VDPP社は、Volkswagen社が答弁期限の延長に同意する代わりに訴状を修正しないことで合意していたにもかかわらず、修正の許可を求める申し立て(request for leave to amend)と修正訴状案(proposed amended complaint)を提出した。修正訴状案では、VDPP社は特許表示(マーキング)する製品を持っていない非実施主体であり、訴訟提起前の損害賠償請求に必要なすべての法的要件と条件が満たされているという主張のみが記載されていた。地方裁判所は、再提訴を認めない形で(with prejudice)訴訟を棄却し、修正の許可も意味がないとして拒否した。また、同裁判所は、Volkswagen社に207,543.60ドルの弁護士費用を支払うよう命じた。VDPP社は両方の判決を不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、訴状の修正を許可せずに棄却したことにより裁量権を濫用したか。否、原判決が確認維持された。地方裁判所は、弁護士費用の支払いを命じたことにより裁量権を濫用したか。否、原判決が確認維持された。

審理内容:

まず、CAFCは、VDPP社が修正しないことに同意したにもかかわらず、正当な理由もなく修正案を提出しただけでも、修正許可の棄却を正当化するには十分な理由になるとした。それとは別に、CAFCは、(i) 訴訟提起前の損害賠償を求める特許権者は表示(マーキング)規定の遵守を主張しなければならない、(ii) そのライセンシーも同様に遵守しなければならないため、修正案は意味がないとした。本件では、VDPP社は11社のライセンシーのいずれもが遵守したことを証明する事実を主張していなかった。また、VDPP社のライセンス契約中の1件には、ライセンシーは自社製品に表示を付ける(マーキングする)必要がないと明記されていた。

VDPP社は、これらのライセンス契約は訴訟を和解させるためのものであり、侵害を認めるものではなかったという点で特殊であったと主張した。従って、同社は、訴訟提起前の損害賠償請求に必要な通知要件を満たすため、ライセンシーの製品に特許表示(マーキング)を行う必要はないと主張した。さらに、VDPP社は、仮に同社がこれらの製品を侵害品だとみなしていたとしても、その見解は、これらの製品が実際に侵害を構成するか否かの判断に何ら影響を及ぼすべきではないと主張した。CAFCはこの主張に同意せず、VDPP社が訴状を修正して、ライセンシーに特許表示要件を遵守させるための理にかなった努力を払ったと信憑性を持って主張することは不可能であるとした。

CAFCは、VDPP社の見解が軽薄かつ理にかなっていないとした。その理由には、期間満了した特許に基づく今後の損害賠償および差止命令を求めたこと、特許表示(マーキング)の事実を主張できないにもかかわらず過去の損害賠償を求めたこと、関連する和解合意書を開示しなかったこと、それらの合意書について虚偽の陳述により訴訟を長引かせたこと、不注意による誤りを繰り返したこと、そして弁護士費用を下回る金額での和解を要求しつつ訴訟を繰り返すというパターンを示したことなどが含まれる。従って、CAFCは、地方裁判所による弁護士費用の支払命令を確認支持した。