

DRAGON INTELLECTUAL PROPERTY LLC v. DISH NETWORK LLC事件、上訴番号 2022-1621、2022-1777 (CAFC、2024年5月20日)。Moore裁判官、Stoll裁判官、Bencivengo裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Andrews裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Dragon社は、DISH Network LLC(「DISH社」)、Sirius XM Radio Inc.(「SXM社」)およびその他8名の被告を米国特許第5,930,444号(「444特許」)のクレームを侵害しているとして提訴した。DISH社とSXM社は、444特許の当事者系レビュー(「IPR」)を求める請願書を提出し、PTABは審査を開始した。地方裁判所はDISH社とSXM社の訴訟手続きを中止したが、他の8名の被告についてはクレームの解釈を進めた。クレームの解釈のヒアリングの後、すべての当事者は非侵害であることに同意し、その後、PTABは444特許のすべての主張クレームは特許取得不可能であるとする最終書面決定を出した。

DISH社とSXM社は35 U.S.C. § 285に基づき弁護士費用を求めて申し立てを提出した。地方裁判所は、IPRの手続きによる444特許の無効化は弁護士費用の根拠とはならないとして、DISH社もSXM社も勝訴当事者ではないと判断し、この申し立てを棄却した。この判決はCAFCによって取り消され、本件は差し戻しとなり、CAFCは、DISH社とSXM社が§ 285に基づき実際に勝訴当事者であるとした。差し戻し審理では、地方裁判所は、本件は例外的であるとし、訴訟に費やした時間についてDragon社が支払うべき弁護士費用の申し立てを一部認めた。しかし、IPRの手続き中のみ発生した弁護士費用とDragon社の元弁護士からの回収とを求める申し立てを一部棄却した。DISH社とSXM社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が本件を例外的であるとしたことは誤りであったか。地方裁判所が弁護士費用の申し立てを一部棄却したことは誤りであったか。否、原判決は確認支持された。

審理内容:

CAFCは最初の争点について迅速に対処した。地方裁判所は、本件は主に(i) 明確な審査過程の放棄(disclaimer)、(ii) 非侵害を証明する情報の一般公開、(iii) 訴訟提出後にDISH社とSXM社から送付された非侵害通知、(iv) Dragon社は、その申し立てが客観的に根拠がないことを認識した後も訴訟を継続したことを含む、Dragon社の侵害に関する見解の強度の欠如に基づいて例外的であると判断した。CAFCはここでは裁量権の乱用はないと判断した。

また、CAFCは§ 285では並行して行われるIPRの手続きで発生した弁護士費用の回収は認められていないとした。CAFCは、IPRの手続きは任意であり、実際に他の8名の被告はIPRを申請しなかったと強調した。また、地方裁判所の裁判官らは、自らが関与していない訴訟手続きにおける弁論、行為、行動の例外性を評価する立場にないことも指摘した。最後に、CAFCは、§ 285に基づく弁護士費用の責任は弁護士には及ばないとした。§ 285では、誰が報酬裁定の責任を負うのかについては言及されていないが、他の制定法では、当事者が弁護士から費用と手数料を回収することが明確に認められている。

Bencivengo裁判官は一部反対し、§ 285がIPRの手続き中に発生した費用の回収を認めていないという多数派には同意しなかった。同裁判官は、特に多数派がIPRの手続きを「自発的(voluntary)」かつ「並行(parallel)」と位置づけていることに反対し、DISH社とSXM社はDragon社から提訴されなければ発生しなかったであろうIPRの費用を負担したと主張した。