



第三者の特許を買収した特許不実施主体(NPE)の訴訟行為がアンリーズナブルな場合は、たとえ同主体が公判直前に一方的な訴訟取下げ書面、無料ライセンス書面、そして二度と提訴しないという書面を提出しても弁護士費用を支払わなければならないと CAFC 判決

服部 健一
米国特許弁護士
2020年1月

この CAFC 判決では特許不実施主体(NPE)が訴訟を行い、特許侵害の根拠を十分示さず、且つ被告の証拠資料にも応ぜず、その間、和解金額を徐々に下げた和解提案を何回も行った挙句、逆に被告が弁護士費用の支払いを要求すると知ると、一方的な訴訟取下げ書面、特許のフリーライセンス書面、そして二度と提訴しないという書面を提出した。しかし、地裁は取下げ書を受けず、地裁が訴訟を却下し、更に同主体は被告の弁護士費用と経費の全てを支払わなければならないと判決したが、CAFC はその地裁判決に裁量権の濫用はないと判決した。この CAFC 判決は不当な訴訟を行ってライセンスフィーを強要する特許不実施主体(NPE)を抑制する重要な判決といえる。

Blackbird Tech LLC, DBA Blackbird Technologies, v. Health In Motion LLC, DBA Inspire Fitness, Leisure Fitness Equipment LLC

No. 2018-2393, 2019年12月16日 CAFC 判決

1. 地裁訴訟

Blackbird Technologies LLC (以下、Blackbird 社)は個人発明家や小企業の特許を買収し、特許訴訟を行い、和解金を強要して特許収入を得るといふ、弁護士が経営する特許不実施主体(NPE)である。Blackbird 社は体操器具に関する米国特許 6,705,976 号(976 特許)を BVP Holding 社から 2016年3月28日に買収し、事前に特許侵害調査をほとんど行わず 2016年10月に Leisure Fitness Equipment LLC (以下、Leisure 社)を 976 特許侵害でデラウェア州連邦地裁に訴訟した。

Blackbird 社は、同時に、976 特許を含む他の 20 件の特許を絡めて 120 社を訴訟していた。これに対し Leisure 社は訴訟地が不適切でカリフォルニア州の連邦地裁へ移管するモーションを提起すると共に、特許侵害は全くない、証拠資料を提出せよと争った。



しかし、Blackbird 社はそれらに対してほとんど対応せず、2017年6月に Leisure 社が8万ドル(約900万円)支払えば訴訟を取り下げると提案した。しかし、Leisure 社はそもそも特許侵害はあり得ず、Blackbird 社のクレーム解釈、そして訴訟行為は不当であるので Leisure 社の弁護士費用を支払わなければならないと主張して和解を拒否した(注:この頃から Leisure 社は弁護士費用を要求することを Blackbird 社は知っていたことになる)。

その後、Blackbird 社は2017年10月に和解金を5万ドル(約600万円)、2018年4月には15,000ドル(約170万円)と除々に減額して提案したが Leisure 社はたとえ和解しても Blackbird 社は訴訟費用の一部を支払わなければならない、と拒否した。

そこで Blackbird 社は同じ4月そして5月に、①訴訟を一方的に取り下げる和解(walk-away settlement)、②Leisure 社に976特許のフリーライセンスを与える、と提案したが、Leisure 社はやはり弁護士費用を支払わなければ和解出来ないとそれも拒否した。

そして Leisure 社は、2018年5月にディスカバリーの期間が終る前に、特許侵害は当然にないというサマリー・ジャッジメント(略式判決)を求めるモーションを提出した。それに対して Blackbird 社は反論を提出したが、サマリー・ジャッジメントの判決が出ることを恐れてか、その直前に同社は Leisure 社に通知することなく、今後本件特許で訴訟を一切提起しない、フリーライセンスを与えるという条件で勝手に自発取下げ書を裁判所に提出した(注:通常は相手側に取り下げに同意するか承認を得てから提出するものである)。

地裁は2018年6月に Blackbird 社の自発取下げ書の受領を拒否し、地裁自身が訴訟を却下し、Leisure 社に弁護士費用を要求するモーションを出すことを許可した。

そこで Leisure 社はその6月に弁護士費用を要求するモーションを提出し、弁護士費用約36万ドル(約3900万円)と経費約5000ドル(約60万円)を要求した。そして地裁は両社の主張をヒアリングした後に2018年9月にその合計額の約37万ドル(約4000万円)をそのまま認める判決を下した。

2. CAFC 判決

その判決を不服として Blackbird 社は CAFC へ控訴した。CAFC は地裁判決をそのまま容認したが、その理由の要旨は下記の通りである。

a. レビュー基準

弁護士費用の支払いについては米国特許法第265条は、「裁判所は例外的なケースにおいては、訴訟勝者にリーズナブルな弁護士費用を認めてもよい」と規定している。



「例外的なケースとは、他の事件に比較して、当事者の立場の実体問題についての強さがそのケースを統括する法規と事実関係の両方においてずっと弱いか、又は、訴訟の仕方がアンリーズナブルであった場合」である。*Octane Fitness, LLC. v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 US 545, 554 (2014).

例外的なケースか否かの決定においては、精密なルールやその方式というものはなく、地裁はその裁量権をもって、事件の全体の状況を勘案してその判断をしなければならない。

当控訴審においては、我々は、地裁の 285 条についての決定を全ての観点を調べて裁量権の濫用があったか否かで判断する。*Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc.*, 572 US 559, 561 (2014).

地裁の認定が法律を誤って解釈していたり、又は、証拠の分析を明らかに誤っていた場合は裁量を濫用していたといえる。地裁が依存した証拠について我々が、「誤りがあったと特定の確実に信じられる場合」は例えそれと異なる他の証拠があったとしても明白な誤りがあったといえる。

その判断過程において、我々は 285 条の分析についての連邦判例法を適用する。*Digeo, Inc. v. Audible, Inc.*, 505 F.3d 1362, 1366 (Fed.Cir.2007). (注:地裁の裁量問題は基本的には一般民事法の問題であるが、本件は特許訴訟における裁量権の問題なので特許に関する判例法で判断するという意味である。)

b. 地裁に裁量権の濫用はない

地裁訴訟全体の状況を分析すると、以下の理由により本件において地裁の裁量の濫用があったとは認められない。

Blackbird 社の訴訟の行い方は、実体的面の弱さにおいても、訴訟の仕方においてもアンリーズナブルな行為があったといえる。地裁が弁護士費用支払いを命じたことで **Blackbird** 社は将来同じような濫用的訴訟をさせない効果がある。また、地裁は弁護士費用約 36 万ドル(約 3900 万円)はその計算根拠を参照してリーズナブルであると結論した(注:これに経費 5000ドルがある)。

地裁は **Blackbird** 社の訴訟姿勢を「根拠がなく(meritless)」且つ「いい加減(frivolous)」であると認定した。その例として、**Leisure** 社が特許侵害はないと反論した時に、**Blackbird** 社は不当なクレーム解釈を行って特許侵害を主張したが、結局、その主張は通らなかった。弁護士費用を要求されると知ると訴訟を勝手に取り下げ、二度と訴訟をしないという書面を提出した。



Blackbird 社は、同社のクレーム解釈はリーズナブルであり、それなりに正しかったといえる
と争っているが、我々はそれに同意しない(判決はクレームの限定を具体的に述べて
Blackbird 社の侵害主張がいかに不当であったかを説明しているが、本稿ではその点は割
愛する)。

Blackbird 社の反論は、まず、第 1 に、地裁は Blackbird 社の主張を「客観的にみて根拠が
ない(objectively baseless)」と認定しているのではなく、単に「欠陥がある(flawed)」と述べて
いるだけであり、弁護士費用支払いをサポートするようなひどさを認定しては、と争って
いる。

しかし、地裁が「欠陥がある(flawed)」と述べたのは「全体の状況」のうちの 1 つの考慮事項
に過ぎない。地裁は「全体の状況」から判断する時にケースバイケースでその裁量を働か
せることが出来る。

Blackbird 社は、第 2 に、地裁も Leisure 社も Blackbird 社に対して「同訴訟における主張は
非常に弱い」という通告をしていないので、同社はそれほど弱いということを知りようがなかつ
たと争っている。しかし、裁判所はそのような通告をする義務はなく、また、そのような通告を
しなかった場合は弁護士費用が認められなくなることはないではないとしても、それが絶対
に必要というわけではない。

しかも Blackbird 社は訴訟を提起する前にとりあえず特許の有効性とか特許侵害の有無を
一応は調べる適切な責務(due diligence)があるが、それを全くしていなかったことは本訴訟
での立場が弱かったことを示している。*Bayer Crop Science AG v. Dow Agro-Science LLC*,
851 F.3d 1302, 1307 (Fed. Cir. 2017). 「地裁は、弁護士費用を課した理由として、もし特許
権者が訴訟提起前に事前のサーチをよりしていたら提訴しなかったであろうという点を挙げ
ていたが、その理由が不当であるとはいえない。また地裁は全体の状況を審尋する点で、
訴訟提起前の事前サーチを行っていたかを 1 つのファクターとして検討したが、その点に
誤りがあったとはいえない」

また、Blackbird 社は公判直前まで訴訟を取り下げなかったが(注:それだけ訴訟が長引き、
コストがかかることになることを分っていたはずである)、もし Blackbird 社が Leisure 社の非
侵害の強い反論があり、訴訟の弱さに本当に気がついていたら訴訟の仕方も変っていた可
能性がある(注:もっと早く訴訟を取り下げて相手にかかるコストも下げられたであろうという
推測が出来るという意味と考えられる)。

Leisure 社の答弁を見れば Blackbird 社は遅くとも 2016 年 12 月には Leisure 社が弁護士
費用と経費を要求するだろうという事は気が付いていたはずである。Leisure 社の答弁は、
他の判例で示していた「焦点を絞った(focused)」そして「根拠のある(supported)」通知ほど



ではなかったかもしれないが、Blackbird 社が地裁や Leisure 社を非難する言い訳にはならない。

よって、本件は、Blackbird 社の立場が弱かったという点で、他の訴訟に比べて「突出していた (stands out)」と地裁が認定した点に裁量権の濫用があったとはいえない。

c. Blackbird 社の訴訟行為は、他の事件に比べて「突出して (stands out)」不当であったと地裁が認定したことに裁量権の濫用はない。

地裁が Blackbird 社の訴訟における主張が弱く、訴訟行為がアンリーズナブルであったので「例外的である」と認定したが、それを一部の事実認定や根拠のみに基づいて行ったわけではない。地裁はいくつかの複数の根拠に基づいており、それぞれの根拠は証拠によってサポートされている。

まず、第 1 に、Blackbird 社は何回も和解を提案したが、それぞれ抗弁のコストよりはるかに低い額であり、このような交渉行為は Eon-Net 判決で悪意の訴訟交渉である可能性があることを示している。*Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp*, 653 F.3d 1314, 1327 (Fed. Cir. 2011)。「複雑な訴訟で抗弁のコストが高くなるようにして、安い費用で和解を要求する戦略は悪意の意図があったと地裁が認定した点に誤りはない」

第 2 に、Blackbird 社は Leisure 社が要求した資料提出を不当に遅らせ、しかもいくつかの資料は全く提出していない。地裁での証拠によるとその遅れは言い訳が出来ないものである。しかもその資料があったことはデポジション中で初めて明らかになっている。それについて Blackbird 社はそのいくつかは「秘匿特権情報」であったため開示しなかったと反論したが、秘匿特権情報にするためには、そのリストを開示しなければならなかったものの、そのリストに示してさえない。

第 3 に地裁は Blackbird 社が自発的に訴訟取下げ書を提出した時は、Leisure 社のサマリージャッジメント・モーションの決定の直前であり、その上、Leisure 社に事前に通知することなく勝手に行ったが、それはアンリーズナブルであると認定した(注: サマリージャッジメントで敗訴の判決が出されることを恐れて勝手に自発取下げ書を提出したのであろう)。

以上の諸点から地裁が Blackbird 社の訴訟行為の悪さは「突出した (stands out)」ものであると認定した点に裁量権の濫用はない。

d. 地裁が将来の訴訟提起を防ぐことを考慮した点に裁量権の濫用はない。



地裁は、①Blackbird 社の実体的立場が弱かったという点と、②訴訟行為がアンリーズナブルであったという点に加えて、Blackbird 社が同特許について将来訴訟提起させないためという点を考慮して弁護士費用を認定した。これに関して Blackbird 社は同特許と 20 以上の関連特許について 110 件以上の訴訟提起をしており、しかもほとんどのケースは和解して終わっているが、どれ 1 つとも Blackbird 社に有利な判決は出されていない。

よって地裁から Blackbird 社が将来いい加減な訴訟を濫用させないという点を考慮した点に裁量権の濫用は認められない。

e. 地裁が Leisure 社の約 37 万ドル(約 4000 万円)の弁護士費用と経費を認めた点に裁量権の濫用はない。

地裁は Leisure 社の各弁護士の技量、経験、そして評判を勘案して総額約 37 万ドル(約 4000 万円)はリーズナブルであると判決した。これに対して Blackbird 社は、何らかの弁護士費用を認めることは仕方がないとしても、①弁護士が働いた時間がリーズナブルであるか、そして②Blackbird 社のアンリーズナブルな行為に焦点を当てておらず、Leisure 社が主張した訴訟全体の時間をそのまま鵜呑みにして適用して全額認めることは裁量権の濫用であると争っている。

CAFC は Blackbird 社の主張に同意しない。地裁は各弁護士の仕事内容や請求額レートや実務時間を勘案して判断している。そして Leisure 社はトータル実務時間は 650 時間を少し超えたと計算して要求した(注:計算すると平均 500ドル/時のレートとなり、格別高いレートではない)。

本件訴訟は非常に多くのモーション(裁判地移管のモーション、訴訟却下のモーション、公判前の証拠提出モーション、サマリー・ジャッジメントのモーション、ディスカバリーでのかなりのモーション等)があり、公判前に備えた準備、東海岸と西海岸におけるデポジション、そしてディスカバリーの多様性を考慮すると Leisure 社に多大の負担があったと考えられ、地裁が裁量権を濫用したとは到底言えない。

Blackbird 社は、Leisure 社のクレーム解釈や非侵害主張に大した時間がかかったとはいえないのでそれを考慮しなかったのは誤りであると争っているが、我々は地裁での証拠を参照するとそれに同意出来ない。Blackbird 社の訴訟の各段階における不当といえる訴訟行為は Leisure 社の訴訟経費に重大な影響を与えている。よって、地裁が約 37 万ドル(約 4000 万円)の金額を許可したことに裁量権の濫用は認められない。

従って地裁の判決をそのまま容認する。

3. 考察



この事件は特許不実施主体(NPE)が根拠が不十分な訴訟を行い、且つ訴訟行為もいまい加減で、相手側からサマリー・ジャッジメント判決が請求され、且つ弁護士費用も請求されると分かる。慌てて訴訟を一方的に取り下げ、且つフリーライセンスを与えて二度と訴訟しない書面を提出しても、なお弁護士費用が認められるという重要な判決である。

この判決のため **Blackbird** 社の訴訟相手には大きな弾みがつけられるので、**Blackbird** 社の特許訴訟ビジネスには深刻な影響がもたらされるであろう。

CAFC は、近年特許不実施主体(NPE)に厳しい姿勢を示しているという特許訴訟適正化への判決の 1 つといえる。これは特許不実施主体(NPE)が他者の特許を買収していい加減な訴訟を提起するという姿勢に問題があるからであろう。もし **Blackbird** 社が他者の特許を買収したとしても、他者を原告として入れて訴訟を提起していればトロール的訴訟の色彩は弱くなるので本事件も結果が異なった可能性はあるかもしれない。

そのため、最近では真の特許権者を主体にして特許訴訟を行う、新しい特許マネタライゼーション訴訟の例もみられる。その中でも小規模/個人特許権者に非常に有益なプログラムは、私の友人の O 特許弁護士が行っており、彼は有力な特許を発見すると、特許権者に交渉して成功報酬で訴訟する法律事務所を選択して訴訟チームを斡旋する。同時に同弁護士は投資会社/銀行に持ちかけ、投資会社/銀行が同意すると訴訟全費用を負担する。訴訟は特許権者を原告として行うが(従ってトロール訴訟ではない)、名前を出すだけで全ては成功報酬法律事務所が訴訟を行う。

訴訟によって高額な賠償が認められると投資会社、特許権者、O 弁護士の間で事前に取り決めた%で分け合う。このプログラムが凄い点は、特許権者は一銭も払う必要はないどころか、特許が有力な場合、投資会社は特許権者に 300 万ドル(3.3 億円)までの前金さえ支払うのである。現在、このプログラムの特許訴訟は 10 数件あり、被告はアップル、グーグル、アマゾン等の大情報企業である。