

VOTER VERIFIED, INC., v. ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE LLC事件、上訴番号 2017-1930 (CAFC、2018年4月20日)。Newman裁判官、Lourie裁判官、Reyna裁判官による審理。米国フロリダ州北部地区地方裁判所(Walker裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

2009年、Voter Verified社は、Election Systems社を449特許の侵害のため提訴した。449特許には、選挙の際の用紙による投票およびその正確さのチェックのコンピュータによる実施方法が開示されている。この最初の訴訟にて、地方裁判所は、クレームは侵害されていないが、(Election Systems社が、クレームの無効性に関する主張もしくは証拠を提示しなかったため)§101に基づき無効ではないとした。CAFCは、上訴において、地方裁判所によるこのような判決を確認支持した。

2016年、Voter Verified社は、再度Election Systems社を449特許の侵害のため提訴した。Election Systems社は、449特許のクレームが§101に基づき無効であると主張し、連邦民事訴訟規則第12条(b)(6)に基づき本件却下の申立を提出した。これに対して、Voter Verified社は、前回の訴訟において既に決められたことであるとして、争点効(issue preclusion)もしくは付帯的禁反言(collateral estoppel)により、Election Systems社が§101に基づく問題点について再度提訴することは不可能であると主張した。Election Systems社は、最初の訴訟と二番目の訴訟との間で法律上の変更(intervening change)があったため、争点効(issue preclusion)が適用されるべきではない、また、別の理由として、争点効(issue preclusion)で必要とされている4つの条件のうち2つが存在していなかったと対抗した。

地方裁判所は、特許有効性の問題点が今後の訴訟から除外されないように、*Alice*事件で記載の「2つのステップを使用しての分析(two-step analysis)」は、法律上の「実質的な変更(substantial change)」を形成するとして、Election Systems社による本件却下の申立を認めた。それから、§101に基づく、2つのステップを使用しての分析のもとに、地方裁判所は、対象特許が、抽象概念を特許適格性のある内容に変換するのに不十分である(i)「票収集と確認(vote collection and verification)」という抽象概念に基づくものであり、(ii)「一般的なコンピュータ機能を実施する一般的なコンピュータ構成要素(generic computer components performing generic computer functions)」とから成り立っているという判断をなした。結果として、449特許のクレームが、特許不適格な内容に関するものであるため、§101に基づき無効であるとした。地方裁判所の本判決を不服として、Voter Verified社は、CAFCに上訴した。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所は、*Alice*事件により最初の訴訟と二番目の訴訟との間で法律上の変更(intervening change)があったことは誤りであったか。地方裁判所は、対象クレームが§101に基づき無効であるとしたことは誤りであったか。前者、然り。後者、否、地方裁判所の判決が確認支持された。

#### 審理内容:

まず、CAFCは、*Alice*事件が最初の訴訟と二番目の訴訟との間での法律上の変更(intervening change)であったため、本件において、前回の訴訟における§101に基づく判決(judgment)では、再訴遮断効(preclusive effect)に欠けているかどうかについて判断した。*Alice*事件が、最初の訴訟と二番目の訴訟との間に発生(intervening)していなかった、*Mayo*事件で設定された同一の2つのステップを使用しての分析を適用したため、CAFCは、最初の訴訟と二番目の訴訟との間での法律上の変更(intervening change)はないとした。本件の最初の上訴の判決が出される前に、*Mayo*事件の判決が出された。従って、最初の訴訟と二番目の訴訟との間での変更(intervening change)という例外は、争点効(issue preclusion)の適用を妨げなかった。

次に、CAFCは、最初の訴訟では、§101に基づく問題が「実際に訴訟で争われて(actually litigated)」おらず、「判決の重要かつ必要な部分(a critical and necessary part of the judgment)」ではないとして、第11巡回の争点効(issue preclusion)のテストを適用した際に、Election Systems社に同意した。従って、§101に基づく問題が、最終判決(final judgment)に対して重要かつ必要ではなかったため、CAFCは、争点効(issue preclusion)が適用されないとした。このような理由のため、CAFCは、§101に基づく拒絶を確認支持した。