

JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. v. PLANO ENCRYPTION TECHNOLOGIES LLC事件、上訴番号2016-2700(CAFC、2018年12月7日)。Newman裁判官、Wallach裁判官、Stoll裁判官による審理。テキサス州北部地区地方裁判所(Godbey裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Plano社は、知的財産の権利行使のみを業務としている特許不実施主体(non-practicing entity)である。同社は、テキサス州所在の11件の銀行にレターを送付した。本レターでは、同社特許番号が記載され、該銀行のソフトウェアが同社特許を侵害するとされていた。また、本レターでは、ライセンスのオファーがあり、既に同社と別の銀行間で係属中の訴訟についての記載もあった。11件の銀行にソフトウェアを提供しているJack Henry氏には、Plano社から直接コンタクトはなかったが、これらの銀行がテキサス州北部地区地方裁判所に無効性と非侵害の判決を求める確認判決訴訟(declaratory action)を提出した際に本件に関与することになった。

Plano社は、同社がテキサス州東部地区にて登記しているため、裁判地が不適切であるとして、本訴訟の却下を求める申し立てを提出した。地方裁判所は、特許侵害の訴訟を脅かすレターはテキサス州北部地区における人的管轄を形成するのに十分ではないとして、Plano社の申し立てを認めた。

争点/判決理由:

地方裁判所が、Plano社の訴訟はテキサス州北部地区における人的管轄の対象とはならないとしたことは誤りであったか。然り、原判決が覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

上訴では、CAFCは、3つの関連要因を使用して特定の管轄と裁判地を決定するにあたりデュープロセスを適用した。この3つの関連要因とは、(1) 被告が対象居住地の住民に対して「意図的に」活動を「指示した」か否か; (2) 申し立てが、対象居住地内での被告の活動「から起きるもの」か若しくは該活動に「関連している」か否か; および (3) 人的管轄の主張が「理屈に適ったものであり、公平である」か否かということである。

「最低限のコンタクト」の要因である(1)と(2)について、CAFCは、(1) Plano社が北部地区の銀行に対して意図的に活動を指示した、(2) 確認判決訴訟(declaratory action)が、北部地区でのPlano社の特許ライセンス活動から起きるものとした。要因(3)について、CAFCは、(i) Plano社が東部地区にて登記されているにもかかわらず、同社は知的財産の権利化のみを業務としており、(ii) その権利行使が、対象居住地に所在の銀行に対する侵害に関する詳細な非難主張を記載したレターを使用して北部地区で起きていたため、北部地区での管轄は「理屈に適ったものであり、公平である」とした。最終的に、Plano社は、裁判地の変更なしでは著しい不便があるという説得力のある案件を提示しなかった。CAFCは、Plano社が北部地区における人的管轄の対象であるとして、地方裁判所が確認判決訴訟(declaratory action)を却下したことを覆した。