

WESTERNGECO L.L.C. v. ION GEOPHYSICAL CORPORATION事件、上訴番号2013-1527、2014-1121、-1526、& -1528(CAFC、2019年1月11日)。Dyk裁判官、Wallach裁判官、Hughes裁判官による審理。テキサス州北部地区地方裁判所(Ellison裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

WesternGeco社は、ION社が海底地震調査デバイスに関する種々の特許の6つのクレームを侵害しているとして提訴した。WesternGeco社は、デバイスを組み立て顧客用調査実行のために使用している。ION社は、米国にてデバイスを組み立て米国以外の顧客に販売している。陪審員は、WesternGeco社の特許を無効ではないとし、35 U.S.C. §271(f)に基づきION社により侵害されているとした。陪審員は、理屈に適ったロイヤルティと逸失利益を認めたが、故意侵害による増額損害賠償を認めなかった。上訴では、CAFCは、逸失利益の裁定を覆し、増額損害賠償に関する判断について地方裁判所へ差し戻しとした。

差し戻し裁判では、増額損害賠償が認められた。WesternGeco社とION社は、両社が理屈に適ったロイヤルティの金額と増額損害賠償とについては合意しており、また逸失利益の問題意外の点について、上訴しないことに合意しているという認識の上での終局判決(Final Judgment)の請求を提出した。米国最高裁判所は、271(f)に基づき逸失利益を認めるとして、CAFCの判決を覆した。

さまざまな正式事実審理(trial)と上訴の期間中、また合意があった上での終局判決(Final Judgment)の請求がWesternGeco社とION社により提出される前に、PTABにより、ION社が侵害しているとされた6つのクレームのうち2つのクレームを除く全てのクレームが、IPRにて先行技術と同一であるもしくは自明であるとされた。本決定は、CAFCにより確認支持された。

争点/判決理由:

- 1) 侵害しているとみなされた6つのクレームのうち4つのクレームが無効化されたことは、ロイヤルティの裁定に影響を及ぼすか。否。
- 2) 侵害しているとみなされた6つのクレームのうち4つのクレームが中断無効化されたことにより、逸失利益の裁定について新たな正式事実審理(trial)が必要となるか。その可能性がある故、追加手続きのため地方裁判所に差し戻しとなった。

審理内容:

1) 理屈に適ったロイヤルティの裁定について審理再開を支持してION社が引用した*Fresenius*事件では、納得した上訴不可能である終局判決(final judgment)の審理再開は認められていない。この事件では、理屈に適ったロイヤルティの裁定により、完全に納得した上訴不可能である終局判決(final judgment)となっているため、主張クレームの別途無効化は、審理再開を支持していない。特に、CAFCは、(i) 当事者同士が、本争点解決の妥協合意に至っていた、(ii) ION社が、理屈に適ったロイヤルティ賠償金の全納と判決(judgment)について今後上訴の意図がないことにより判決(judgment)の最終性に合意していたとした。また、無効化は、合意があった上での終局判決(Final Judgment)の請求の提出が記録に載せられる18か月前に起こった。

2) 陪審員はどのクレームが逸失利益の裁定の根拠となったか指摘しなかったため、陪審員は、現在無効とされたクレームを裁定の対象にしていたかもしれない。通常、新たな正式事実審理(trial)が必要となるが、残りのクレームによりカバーされる技術が逸失利益の裁定を引き起こす行動に必要だったという議論の余地のない証拠がある場合、裁定は支持される可能性がある。概要説明書類にこの問題についての記載がなかったため、CAFCは、(a) 本件にて裁定が支持される可能性があるか、もしくは(b) 新たな正式事実審理(trial)が必要であるか否かの判断のため、本件を地方裁判所に差し戻しとした。