

PRINCETON DIGITAL IMAGE CORP. v. OFFICE DEPOT INC.事件、上訴番号2018-1006 (CAFC、2019年1月22日)。Dyk裁判官、Taranto裁判官、Stoll裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Stark裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Princeton Digital Image Corp.(PDIC社)は、JPEGファイル形式のデジタル画像のエンコーディングに関する特許を所有している。PDIC社は、Adobe Inc.(Adobe社)に対して特許の使用を許可した。そのライセンス契約において、PDIC社は、ライセンスされた製品から発生する権利に関してAdobe社の顧客9社を提訴しないとした。PDIC社は、Adobe社の顧客のうち9社の各顧客が自社のウェブサイトにJPEG画像のエンコーディングをしたことが特許の侵害にあたるとして、特許侵害のため該9社を提訴した。該顧客が自社のウェブサイトに画像を表示するためにAdobe社の製品を使用することは、PDIC社が提訴しないとす範囲にあったため、PDIC社がライセンス契約を違反したとして、Adobe社は、顧客弁護のため仲裁に入った。PDIC社は、各損害訴訟を却下し、訴訟は、Adobe社の契約権利違反に関して続行となった。

契約違反の訴訟にて、Adobe社は、(i) 顧客弁護の際に発生したAdobe社の弁護士費用を含む被告側費用(defense fees)と(ii) 契約権利違反の主張そのものから発生した費用を含む原告側費用(affirmative fees)とを含む損害賠償を請求した。PDIC社は、責任(liability)と損害賠償の問題について正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を請求した。責任に関して、地方裁判所は、正式事実審理なしでの判決を不可能とする重要な事実に関する本当の問題があるとした。損害賠償問題に関して、地方裁判所は、Adobe社は被告側費用(defense fees)を回収することはできるが、契約権利を弁明するために発生した原告側費用(affirmative fees)を取り戻すことはできないとした。地方裁判所は、Adobe社に被告側費用(defense fees)を開示するように命じたが、Adobe社の提出書類が被告側費用(defense fees)を原告側費用(affirmative fees)と適切に分けていないとした。

「まったくの被告側費用(purely defense fees)」とは何か明確に記載することができなかつた後、上級裁判所に上告可能な判決を得る努力をしようと、Adobe社は、地方裁判所がPDIC社に有利な判決(judgment)を出すように請求した。地方裁判所が「本記録にて証明可能であるまったくの被告側損害賠償(purely defensive damages)がある」と具体的に述べたにもかかわらず、PDIC社に有利な判決(judgment)を請求したAdobe社の要求を認めた。Adobe社は、地方裁判所が契約権利違反の損害賠償を制限したことは誤りであったとして上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所の判決が、最終判決を形成したため、地方裁判所からの上訴案件を審理する管轄権をCAFCに提供することとなったか。否、本件は却下となった。

#### 審理内容:

CAFCは、PDIC社に有利な地方裁判所の判決が、証拠に基づく最終判決ではなかったとした。従って、CAFCは、CAFCが上訴審理のための管轄権に欠けるとした。CAFCは、「地方裁判所が、原告が提訴の事実の必要構成要素を満たさなかったと...確証的に決定しない限り、任意で案件を却下することは、最終性に欠ける」とした*Microsoft v. Baker*事件における米国最高裁判所の判決を検討した。ここでは、地方裁判所は、Adobe社が、契約権利違反の他の構成要素と同様に損害賠償を証明することはおそらく可能であるとした。従って、地方裁判所の判決が最終的なものではなく、CAFCは管轄権に欠けるとされた。