

IN RE: PERSONALWEB TECHNOLOGIES LLC事件、上訴番号2019-1918 (CAFC、2020年6月17日)。Wallach裁判官、Bryson裁判官、Taranto裁判官による審理。カリフォルニア州北部地区地方裁判所(Freeman裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

2011年、PersonalWeb社は、テキサス州東部地区地方裁判所にて5件の特許を侵害したとしてAmazon社を提訴した。PersonalWeb社は、Amazon社のSimple Storage Service (S3)が、(i) 大きなファイルのマルチパートアップロードと、(ii) ファイルのコンテンツを使用して生成されたファイル名に基づく条件付き取得リクエストとに関連するPersonalWeb社の特許を侵害するテクノロジーを使用していると主張した。地方裁判所がPersonalWeb社に対して不利なクレーム解釈命令を出した後、PersonalWeb社はAmazon社に対する全主張を却下する最終決定(with prejudice)に同意した。

2018年、PersonalWeb社は、カリフォルニア州北部地区地方裁判所にて、テキサス州の訴訟と同じ特許に基づきAmazon社のS3 Serviceを使用したAmazon社の数名の顧客を提訴した。Amazon社が仲裁に入り、確認判決(declaratory judgment)の訴状を提出した。正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求める申し立てにおいて、Amazon社は、テキサス州の訴訟における最終決定で却下されたこと(with-prejudice dismissal)を鑑みて、PersonalWeb社がAmazon社のS3 Serviceに基づく侵害でAmazon社またはその顧客を提訴することは禁じられていると主張した。

地方裁判所は、Amazon社の主張に同意した。同裁判所は、テキサス州の訴訟が、Amazon社のS3 Serviceの製造、使用、および販売を継続するためのAmazon社の限定的な商権(trade right)を生じさせたとした。この判断に基づき、地方裁判所は、ケスラー論(Kessler doctrine)により、PersonalWeb社による、Amazon社とその顧客に対するAmazon社のS3 Serviceに関連する侵害の主張が、テキサス州の訴訟での最終判決(final judgment)後に禁止されたとした。

争点/判決:

地方裁判所は、ケスラー論に基づきPersonalWeb社による侵害主張を禁止したことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

上訴にて、PersonalWeb社は、テキサス州の訴訟における最終決定での却下(with-prejudice dismissal)はケスラー論を引き起こすには不十分であると主張した。特に、PersonalWeb社は、ケスラー論には「非侵害と裁定された当事者(adjudicated non-infringer)」が必要であり、本論は、過去の訴訟で侵害もしくは無効性の争点が「実際に訴訟となった (actually litigated)」場合にのみ適用可能であると主張した。PersonalWeb社は、テキサス州の訴訟で裁定が下される前に、Amazon社に対する主張を却下したため、テキサス州の訴訟は非侵害の裁定とは見なされなかったと考えた。

CAFCはPersonalWeb社の主張を拒否し、ケスラー論の行使以前に、侵害もしくは無効性の争点が「実際に訴訟となった (actually litigated)」という要件はないとした。CAFCは、ケスラー論が、製造業者が侵害で訴えられない権利を確立したことに伴うあらゆる行動を保護するまでに及んでいると推論した。CAFCは、PersonalWeb社がテキサス州の訴訟で「明示的または暗黙的に、無条件にAmazon社に対する主張を放棄した」と判断し、これにより侵害で訴えられない権利を確立したとした。従って、CAFCは、テキサス州の訴訟判決にて、Amazon社に同社のS3 Serviceに関するPersonalWeb社の特許侵害について何らの責任がないとする裁定がそのまま正しいとした。従って、CAFCは、ケスラー論に基づき、テキサス州の訴訟の決定は、Amazon社のS3 Serviceを、Amazon社自体ではなくAmazon社の顧客を対象とした侵害主張に関する場合でも、同じクレームに基づく後の侵害主張から保護していると結論付けた。