

INGURAN, LLC v. ABS GLOBAL, INC.事件、上訴番号 22-1385 (CAFC、2023年7月5日)。Lourie裁判官、Bryson裁判官、Reyna裁判官による審理。ウィスコンシン州西部地区地方裁判所(Conley裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

ABS社は、自社の雄牛から採取した冷凍の牛精液を販売する「雄牛のスタッド(bull stud)」である。Inguran社は、家畜の子孫の性別を事前を選択するために家畜の精細胞を選別する方法に関する特許を所有している。Inguran社は、特許取得済みの技術を使用して、ABS社のような企業に雄牛の精液処理サービスを提供し、これらの企業が「性別付き精液ストロー(sexed semen straws)」、すなわち主に雄または雌の精子細胞から構成される精液サンプルを販売できるようにする。

ABS社とInguran社は精液の選別に関する契約関係を結んだ。最終的に当事者間の関係は悪化し、Inguran社は、ABS社がInguran社の特許を直接侵害する細胞選別システムを使用したとしてABS社に対して訴訟を提起した。陪審裁判では直接侵害が認定され、仮想交渉で算出されたロイヤルティレートに基づき過去の侵害に対して一時金を与えるとした判決が下された。

その後、Inguran社は、ABS社が自社の侵害となる細胞選別システムを第三者に販売またはライセンス供与し始め、それらの第三者に技術の使用方法を教え始め、自分たちでも性別付きストローを生産できるようにしていることを知った。Inguran社は、ABS社による自社システムの第三者への販売またはライセンス供与に基づく侵害教唆(induced infringement)を主張して、ABS社に対して新たな訴訟を提起した。

ABS社は、最初の訴訟にて対象であった先の判決(judgment)によって侵害教唆の主張が排除されたとして、この主張を棄却することを求める申し立てを提出した。地方裁判所はこれに同意し、最初の訴訟の判決(judgment)は「ABS社がライセンス供与した[細胞選別]技術を使用して第三者が製造したストローを対象とすると理に適って解釈される(is reasonably interpreted to cover straws produced by third parties using [the cell-sorting] technology as licensed by ABS)」と論じ、侵害教唆の主張を棄却した。Inguran社はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、二番目の訴訟におけるInguran社の侵害教唆の主張は最初の訴訟で出された最終判決(final judgment)によって排除されたと判断したのは誤りであったか。然り、原判決は覆された。

#### 審理内容:

第七巡回裁判所法では、主張排除(claim preclusion)には3つの構成部分がある:

- (1) 最初の訴訟と二番目の訴訟における当事者または利害関係人の身元;
- (2) 訴訟原因(cause of action)の特定; および
- (3) 最初の訴訟の最終判決。

ここで争点となったのは「訴訟原因(cause of action)の特定」の有無であった。CAFCは、「訴訟原因(cause of action)」は訴訟の原因となった業務事実に基づくとした。

CAFCは、同じ業務事実に基づき、「主張の排除には、以前の訴訟において主張が提起されたか、もしくは提起され得たことが必要である(claim preclusion requires that the claim either was asserted, or could have been asserted, in the prior action)」と説明した。CAFCは、最初の訴訟で最終判決が下されるまで侵害教唆を立証するために必要な証拠が明らかにならなかったために、Inguran社は最初の訴訟で侵害教唆の主張を提起することはできなかったとした。従って、CAFCは、(i) Inguran社は侵害教唆の主張の申し立てを行うことを妨げられておらず、(ii) 地方裁判所は、最初の命令をその後の侵害教唆行為にまで命令の範囲を拡大する形で解釈することにより裁量権を乱用したと判断した。