

IN RE: PERSONALWEB TECHNOLOGIES LLC事件、上訴番号2021-1858、2021-1859、2021-1860 (CAFC、2023年11月3日)。Reyna裁判官、Lourie裁判官、Dyk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、Amazon社のS3製品が特許を侵害しているとしてテキサス州にてAmazon社を提訴した。クレーム解釈後、PersonalWeb社は再訴不能(with prejudice)で訴訟全体を棄却することに同意し、PersonalWeb社の主張とは反した最終判決が出された。2018年、PersonalWeb社は、テキサス州の訴訟と同じ特許に基づき、Amazon社のS3製品の使用を理由にAmazon社の顧客85名(社)に対して侵害訴訟を提起した。Amazon社は介入し、テキサス州の訴訟に基づき、主張を禁止する確認判決(declaratory judgment)を求めた。地方裁判所は、ケスラー法理(Kessler doctrine)<sup>1</sup>に基づきAmazon社に有利な非侵害であるという正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を出した。PersonalWeb社は、テキサス州の訴訟では実際に侵害が本案に基づき訴訟されていなかったため、ケスラー法理は適用されるべきではないと主張して、この判決を不服として上訴した。しかし、CAFCは、地方裁判所の判決を確認支持した。PersonalWeb社は最高裁判所に裁量上訴(writ of certiorari)を提出し、同裁判所は裁量を棄却する前に法務長官(Solicitor General)の意見を求めた。その後、地方裁判所は、本件は例外であるとして、35 U.S.C. §285に基づき、Amazon社の弁護士費用請求の申し立てを認めた。状況全体を考慮して、地方裁判所は、とりわけAmazon社のS3製品に関連するPersonalWeb社の侵害主張は客観的に根拠がなく、理に適っていないと認定した。これは、この侵害主張が、テキサス州の訴訟の最終判決(final judgment)により明らかに禁止されたためである。PersonalWeb社は、本件は例外であるという判決を不服としてCAFCに上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、PersonalWeb社の主張が客観的に根拠がないとしたのは誤りであったか。否、原判決は確認支持された。

#### 審理内容:

多数派は、ケスラー法理を適用したCAFCの判例法は、最初の訴訟の最終判決により、たとえ侵害行為が最終判決(final judgment)後に起こった場合であっても、およびたとえそれらの行為に関与したとされる者が第三者であった場合であっても、製造業者が同じ特許権所有者による侵害の申し立てを恐れることなく製品を販売する権利を与えられることは明らかであると述べている。従って、ケスラー法理の直接的な適用により、Amazon社の顧客に反するPersonalWeb社の主張が禁止された。テキサス州の訴訟において再訴不能(with prejudice)ですべての主張の棄却に同意したのはPersonalWeb社であり、PersonalWeb社は、棄却に基づいた最終判決が不利な本案判決となったことを知っていたはずである。

反対意見として、Dyk裁判官はPersonalWeb社がAmazon社の顧客に対して訴訟を提起した際、判例法はケスラー法理の範囲と限界についてそれほど明確ではなかったと述べた。CAFCはこのような問題について判断を下す必要があり、PersonalWeb社がCAFCの判決を不服として最高裁判所に上訴した際、同裁判所は法務長官から意見を得る必要もあった。法務長官の意見はPersonalWeb社の意見に同意した。これは、ケスラー法理の範囲と限界が明確ではなく、提訴された時点でPersonalWeb社の主張が客観的に根拠のないものではなかったことを示している。実際のところ、多数派は、PersonalWeb社がケスラー法理に関する議論に負けたため、同社にペナルティを課している。

<sup>1</sup> ケスラー法理は、最高裁判所の判決に由来しており、無効または非侵害を理由に以前に特許権所有者に対して勝訴した販売者の顧客に対する特許侵害訴訟を禁止する。既判力とは異なり、ケスラー法理は最初の訴訟後に発生した侵害行為に適用される。CAFCは、ケスラー法理は同一当事者または利害関係人に適用されるとした。