

FRESHUB, INC. v. AMAZON.COM, INC.事件、上訴番号 2022-1391および2022-1425 (CAFC、2024年2月26日)。Reyna裁判官、Taranto裁判官、Chen裁判官による審理。テキサス州西部地区地方裁判所 (Judge Albright)の判決を不服としての上訴。

背景:

Freshub社は、音声処理技術、すなわち「ユーザーの話した言葉(user spoken words)」に基づいてリストに項目を追加するシステムに関する特許を侵害しているとしてAmazon社を提訴した。この侵害の申し立ては、ユーザーが音声応答サービス(Alexa)に接続してさまざまな音声処理タスクを実行できるようにするEchoなどのAmazon社の消費者向けデバイスに基づいていた。対象タスクは、音声プロンプトを使用して買い物リストを変更する買い物リストの特徴である。Amazon社は非侵害を理由に弁護し、Freshub社の親会社(Ikan社)には不公正行為の疑いがあるため、特許は権利行使不能であると判断されるべきであると主張した。具体的には、Amazon社は、Ikan社が主張特許の放棄された親出願を5年間の無回答期間後に復活させた際に、欺瞞的意図を持って行動したと主張した。陪審員は、Amazon社が主張特許中のクレームを侵害していないと認定した。その後の非陪審審理(bench trial)で、地方裁判所は、Amazon社が親出願の5年間の放棄が意図的であったことを証明できなかったとした。Freshub社はこれを不服として上訴し、Amazon社は反訴した。

争点/判決:

(1) 地方裁判所が、Amazon社による主張特許の侵害はなかったとしたのは誤りであったか。否、原判決は確認支持された。(2) 地方裁判所が、Amazon社が不公正行為を証明できなかった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:

まず、CAFCは、Amazon社のシステムは、主張クレームで必要とされている「テキストに対応する商品を特定する(identify an item corresponding to the text)」ことができないため、実質的な証拠が非侵害の認定をサポートするとした。CAFCは、Amazon社の買い物リストの特徴がキーワードの抽出に基づいてリストに「商品(items)」を追加することがあるというFreshub社の主張を検討した。その後、CAFCは、買い物**カート**(shopping-cart)の特徴は「テキストに対応する商品を特定する(identify an item corresponding to the text)」ことが可能であるが、その個別の買い物**リスト**(shopping-list)の特徴は、テキストに対応する商品があるかどうかに関係なく、単にリストにテキストを追加するようにプログラムされていたというAmazon社の専門家の証言を検討した。例として、「悲しい(sad)」または「缶の中のユニコーン(unicorns in a can)」をリストに追加することができる。このように、買い物リストの特徴とされるものは、テキストに対応する「アイテムを特定して(identifying an item)」それをリストに追加するという追加のステップを実行しない。従って、CAFCは、陪審員が非侵害の証拠として専門家の証言に理に適って依拠しているとした。

次に、CAFCは、Amazon社の反訴を考慮し、Amazon社が放棄の背後にある意図が欺瞞的であることを証明できなかったため、不公正行為に関するAmazon社による主張の申し立てを地方裁判所が棄却したことを確認支持した。CAFCは、この結論に達するにあたり、Ikan社の特許弁護士が放棄通知(Notice of Abandonment)について知っており、その通知をIkan社に報告する手順を整えていたため、Ikan社の特許弁護士が行った不意図的放棄の陳述は虚偽であるというAmazon社の主張を考慮した。しかし、CAFCは、その特許弁護士が出願が放棄されたことを知っていたことを示す十分な証拠があるが、出願人が放棄を知っていたという証拠はなかったと認定した。従って、CAFCは、不公正行為に相当する欺瞞的意図はなかったとした地方裁判所の認定は理に適っていると判断した。