

CLOUDOFCHANGE, LLC, v. NCR CORPORATION事件、上訴番号 2023-1111(CAFC、2024年12月18日)。Dyk 裁判官、Reyna裁判官、Stoll裁判官による審理。テキサス州西部地区地方裁判所(Albright裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

CloudofChange社は、オンラインWebベースのPOS(point-of-sale)ビルダーシステムに関する2件の特許(「主張特許」)を侵害しているとしてNCRを提訴した。クレームには、販売人と加入者という2つの主体が必要である。クレームでは、販売人のリモートサーバーがWebサーバーソフトウェアをホストする必要がある一方で、加入者はWebサーバーソフトウェアにアクセスするPOS端末を所有している。NCRの被疑製品(「NCR Silver」)では、販売業者はPOSメニューを編集し、取引を実施し、独自のPOSシステムを構築することが可能である。CAFCが述べたように、「NCRが被疑システムに必要な構成要素をすべて提供しないことには議論の余地がない。具体的には、(1) NCRは、契約上、NCR Silverを使用するために必要なインターネット接続を供給し、維持する責任をユーザーに負わせている、および(2) ほとんどのユーザーは独自のPOSハードウェアを用意する」。

CloudofChange社は地方裁判所にて単一の侵害理論を追求した。すなわち、NCRは、クレームに記載のシステムを、CAFCのCentillion事件の判例に基づいて恩恵があるように利用することにより直接使用したというものである。この主張の一環として、CloudofChange社は、NCRは、NCRの顧客から契約上提供されることが義務付けられているインターネット接続を含む、クレームに記載のシステムに記載されている各構成要素を管理し、その構成要素から恩恵を受けているため、システムを使用していると主張した。最終的に、陪審員はNCRが主張特許の全クレームを直接侵害していると認定し、総額1,320万ドルの損害賠償を裁定した。その後、NCRはJMOLを求める申し立てを再提出したが、地方裁判所は実質的な証拠が陪審員の侵害認定を裏付けているとした。ここで、まず地方裁判所は、NCRではなくNCRの顧客が実際の侵害者であると結論づけたが、NCRが顧客にインターネットアクセスの取得と維持を要求することにより「顧客に実施を指示している(directs its customers to perform)」ことから、これらの顧客の使用はNCRに起因する可能性があったとした。NCRはこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が非侵害であるとしたJMOLを棄却したことは誤りであったか。然り、原判決は覆され無効となった。

審理内容:

CAFCは、NCRの顧客が主張システムを使用しているという地方裁判所の認定に同意した。NCRの顧客は、「POS端末でサービスの要求(例えば、POSの構築や編集)を開始し、バックエンドがそのサービスを提供することで恩恵を受けるため、システムをサービスに投入している(put the system into service because they initiate at the POS terminal a demand for service (for example, building or editing a POS) and benefit from the back end providing that service)」。CAFCはCentillion事件を引用し、NCRの顧客はシステムの部品を「特許目的のために機能させる(work for their patented purpose)」ことにより「システム全体を管理し、そこから恩恵を受けている(control the system as a whole and obtain benefit from it)」とした。

しかし、CAFCは、NCRがその使用について責任を負うという地方裁判所の決定に同意しなかった。「NCRは、販売業者がNCR Silverシステムに加入すること、POS端末にNCR Silverアプリをダウンロードすること、もしくはNCR SilverソフトウェアにPOS 端末を変更させるためにPOS端末で行動を開始することによりNCR Silverシステムを使用することを指示もしくは管理したりはしていない(NCR does not direct or control its merchants to subscribe to the NCR Silver system, download the NCR Silver app on their POS terminals, or put the NCR Silver system into use by initiating action at the POS terminals to cause the NCR Silver software to modify its POS terminals)」とCAFCは意見した。地方裁判所は、クレームに記載のシステムの1つの構成要素であるインターネットアクセスにのみ指示と管理に関する分析を集中させることにより、クレームに記載のサービス全体を利用するユーザーをNCRが指示もしくは管理したと判断したのは誤りであった。