

PACKET INTELLIGENCE LLC v. NETSCOUT SYSTEMS, INC.事件、上訴番号 2022-2064 (CAFC、2024年5月2日)。Lourie裁判官、Hughes裁判官、Stark裁判官による審理。テキサス州東部地区地方裁判所(Gilstrap裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Netscout社がPacket社の特許を侵害したとする訴訟において、地方裁判所は、(i) Netscout社が主張クレームを侵害し、(ii) それらのクレームは無効ではなく、(iii) Packet社には、訴訟前の損害賠償として350万ドル、訴訟後の損害賠償として225万ドル、故意侵害に対する損害賠償額の増額として225万ドル、今後の侵害に対して1.55%のロイヤルティを請求する権利があると判示した。Netscout社はこの判決(judgment)を不服としてCAFCに上訴し、CAFCは訴訟前の損害賠償額を取り消したが、他のすべての点において判決(judgment)を確認支持した。本件は、損害賠償額の増額とロイヤルティの再計算のため差し戻しとなった。

一方、Packet社は同じ複数の特許について他の企業を訴えており、その結果、それらの特許の当事者系レビュー(IPR)が行われた。PTABは、Netscout社に対する訴訟の原因(cause of action)の基礎となった該複数の特許のすべてのクレームを無効とする最終書面決定を出した。Packet社はPTABの決定を不服として上訴した。

差し戻しの際、Netscout社はPacket社の上訴が解決されるまでの間、本件の棄却または停止を求める申し立て(motion to dismiss or stay)を提出した。地方裁判所は、Netscout社の申し立てを棄却し、訴訟前の損害賠償を取り除き、損害賠償額の増額を110万ドルに減額し、ロイヤルティを1.355%に減額する修正最終判決(amended final judgment)を出した。Netscout社は、CAFCが複数のIPRでの決定を不服として同時係属中の上訴審にてPTABの決定を確認支持した場合、このような確認支持は本件に直ちに影響を及ぼすはずであり、訴訟の原因がなくなるため、Packet社は未払いの損害賠償金を回収することができなくなるとして、修正最終判決を不服としてCAFCに上訴した。Packet社は、侵害と有効性の争点はすでに十分に最終的なものであるため、PTABの決定やCAFCの確認支持によって影響されるべきではないと主張した。

争点/判決:

本件はPTABの無効決定の影響を受けないほど十分に「最終的(final)」なものであったか。否、CAFCは、別の意見書にてPTABの決定を確認支持し、同日、地方裁判所の修正最終判決を無効とし、本件をすでに意味のないものとして棄却するよう指示するというこの意見書を出した。

審理内容:

CAFCは、PTABの並行する特許性取り消しの決定の影響を受けないかどうかという観点から、事件の十分な最終性を判断するための明確な二者択一の基準(binary standard)を定めている。事件が十分に最終的なものであるためには、「本案に基づく訴訟を終了し、裁判所には判決を執行する以外になすべきことはない(that ends the litigation on the merits and leaves nothing for the court to do but execute the judgment)」という最終判決(final judgment)が必要である(下線を強調のため追加)。この質問は程度の問題ではなく、「はい/いいえ(yes/no)」の分析である。命令が出された後、判決(judgment)を執行する以外にやるべきことは残っているのだろうか。答えが「はい(yes)」の場合、本件は最終的なものではなく、特許の有効性に関するその後の展開の影響を受けないわけではない。ここで、本件が差し戻されている間に、裁判所は訴訟前の損害賠償額を取り除き、損害賠償額の増額とロイヤルティを再計算しなければならなかったが、これは明らかに「判決を執行すること以上のものではなかった(more than nothing but execute the judgment)」。