

INTELLECTUAL TECH LLC v. ZEBRA TECHS. CORP事件、上訴番号 2022-2207 (CAFC、2024年5月1日)。
Prost裁判官、Taranto裁判官、Hughes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)による判決を不服としての上訴。

背景:

特許権者であるIntellectual Tech社(以下、IT社)は、Main Street Capital Corporation(以下、Main Street)という銀行と融資契約を締結した。その後、IT社は債務不履行に陥った。Main StreetはIT社の特許の担保権を保持しており、担保契約の条項には、債務不履行の場合にはMain Streetが「その裁量で…特許および商標を売却、譲渡、移転、…もしくはその他の方法により処分することができる(may, at its option ... sell, assign, transfer ... or otherwise dispose of the patents and trademarks)」もしくは「特許および商標の権利行使をする(enforce the patents and trademarks)」ことができると規定されていた。言い換えれば、Main Streetの担保権により、所有権の移転や特許の権利行使などの特定の権利行使は許可されていたが、自動的に権利が移転するようなことはなかった。実際、Main Streetは、担保契約に定められた対象特許についていかなる権利も行使しなかった。

その後、IT社は、Zebra社に対して対象特許を主張した。これに対し、Zebra社は、Main Streetが真の所有者であり、Main Streetは本件訴訟の当事者ではないため、IT社には米国憲法第3条に基づく資格がないと主張して、正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を求めて申し立てを提出した。地方裁判所はZebra社からの申し立てを認め、すべての要求を棄却した。

争点/判決:

特許権者であるIT社には米国憲法第3条に基づく資格があったか。然り、原判決は覆され、本件は地方裁判所に差し戻しとなった。

審理内容:

まず、CAFCは、本件の唯一の争点は「IT社が軽減不可能な憲法上の最低限の事実上の損害を証明したかどうか(whether IT demonstrated the irreducible constitutional minimum of an injury in fact)」であると指摘した。次に、CAFCは、「ここで必要なのは、IT社が排他的権利を保持していることだけである。すなわち、侵害はIT社の法的に保護された利益の侵害に相当する。特許および商標の担保契約の唯一の理に適った解釈では、Main Streetが債務不履行時に取得した権利を考慮しても、IT社は依然として少なくとも1つの排他的権利を保持していた([a]ll that requires here is that IT retained an exclusionary right—i.e., infringement would amount to an invasion of IT's legally protected interest. Under the only reasonable reading of the patent and trademark security agreement, IT still retained at least one exclusionary right, even in view of the rights Main Street gained upon default)」とした。

すなわち、Main Streetが保持する担保権により、Main Streetには対象特許の権利を取得または譲渡するオプションが与えられたが、そのオプションは行使されたことがなかったため、IT社はすべての排他的権利を失うことはなかった。そして、IT社は少なくとも一部の排他的権利を保持していたため事実上の損害(特許侵害)を受けていた。そのため、IT社には憲法上の資格があった。

CAFCによると、地方裁判所は「Main Streetの譲渡オプションが、現在、IT社から'247特許に関する他のすべての法的利益を奪ったという誤った結論を下した(incorrectly concluded that Main Street's option to assign presently divested IT of all other legal interests in the '247 patent)」。

最後に、米国憲法第3条に基づく憲法上の資格とは異なる35 U.S.C. §281に基づく法的資格は、本件では争点とはならなかったことに注意する必要がある。