

KOSS CORPORATION v. BOSE CORPORATION事件、上訴番号2022-2090、2023-1173、2023-1179、2023-1180、2023-1191 (CAFC、2024年7月19日)。Hughe裁判官、Stoll裁判官、Cunningham裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Koss社は、ワイヤレスイヤホン技術に関する3件の特許を侵害しているとしてBose社を提訴した。また、Koss社は、同一の3件の特許を侵害しているとしてPlantronics社を提訴した。Bose社はPTABに当事者系レビュー(IPR)を求める申請を提出し、またBose社はマサチューセッツ州地区地方裁判所に非侵害の確認判決(declaratory judgment)を求める訴訟を提起した。これに対してKoss社は反訴し、地方裁判所はIPRについての判決が出されるまで確認判決の訴訟を保留とした。

一方、カリフォルニア北部地区地方裁判所は、Koss社の侵害主張の棄却を求めるPlantronics社の申し立てを認めた。特に、この事件では、地方裁判所はKoss社の3件の特許すべてが35 U.S.C. § 101に基づいて特許不適格な主題に関するものであるとして無効であるとした。無効であるとの命令が出されると、地方裁判所はKoss社に対して訴状に修正を加えてもよいとの許可を与え、Koss社は、修正訴状にて、以前に主張した特許のうち2件の特定のクレームのみについて再び主張した。

Plantronics社は特許不適格であるとして修正訴状の棄却を求めて申し立てを行い、Koss社は再訴不可能な(with prejudice)棄却に自発的に合意した。Koss社は地方裁判所に対して以前の無効であるとの命令の取り消しを要求しておらず、Koss社はこれに対して上訴もしなかった。

本件において、Koss社は、自社特許の特定のクレームを削除したPTABによるIPRの決定を不服として上訴しており、Bose社は、争点効(issue preclusion)により本件は棄却されるべきであると主張している。

争点/判決:

対象特許のクレームを無効とする地方裁判所の判決により、PTABの決定を不服としたKoss社の上訴は無効になったのであろうか。然り、本件は棄却となった。

審理内容:

CAFCは、たとえ別の被告がいたとしても、対象特許のすべてのクレームは地方裁判所の先の訴訟で無効とされたため、IPRによる上訴は無効であると判断した。CAFCは、争点効の法理に基づいて判決を出した。これは、争点の本案に関する(on the merits)最終判決により、その後の訴訟におけるその争点の再訴が妨げられることを規定している。この法理の方針は、(i) 一貫性のない判決を回避し、(ii) 被疑侵害者が既に判決が出された争点を再訴する必要性を回避することにより、司法の効率化を図ることにある。

ここでは、Koss社は、Plantronics社の訴訟における修正訴状が地方裁判所による無効であるとする命令に関連する以前の訴状に取って代わられると主張した。従って、Koss社は、地方裁判所による命令を非最終であるとするにより、本件を棄却する合意が地方裁判所による無効であるとする判決を無効とするものであると主張した。しかし、CAFCは、Koss社が地方裁判所による無効であるという命令を取り消すよう要求もせず、無効判決を不服として上訴もしなかったことを指摘し、Koss社の主張に同意しなかった。従って、CAFCはBose社を支持し、上訴を棄却した。