

ALEXSAM, INC. v. AETNA, INC.事件、上訴番号 2022-2036 (CAFC、2024年10月8日)。Stark裁判官、Lourie裁判官、Bryson裁判官による審理。コネチカット州地方裁判所(Bolden裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

特許権所有者であるAlexSam社は、複数の機能を実行できるデビット/クレジットカードシステムと、「そのような多機能カードシステムを管理できる処理センター(a processing center which can manage such a multifunction card system)」とに関する特許を所有していた。

AlexSam社は、Mastercardと「ライセンス対象の取引を処理し、他者が処理できるようにする(to process and enable others to process Licensed Transactions)」ためライセンス契約を締結した。この契約において「ライセンス対象の取引(Licensed Transaction)」は、「MasterCardのネットワークもしくはブランドを利用する取引に関連する、アカウントもしくはサブアカウントをアクティブ化または価値を追加する各プロセス(each process of activating or adding value to an account or subaccount which is associated with a transaction that utilizes MasterCard's network or brands)」と定義されていた。この契約では、ライセンス対象の取引には決済処理のバリューチェーン(価値連鎖)全体が含まれ、発行銀行、処理業者、販売業者、カードベンダーなどの他の当事者も含まれていた。

AlexSam社は、Aetna社のMastercard製品およびVISA製品がAlexSam社の特許を侵害しているとして、Aetna社を訴えた。Aetna社はこの訴訟の棄却を申し立て、地方裁判所は棄却の申し立てを認めた。Mastercard製品について、地方裁判所は、Aetna社はMastercard社とのライセンス契約を通じて、取引のバリューチェーン全体をカバーするライセンスを所有しているとした。VISA製品について、地方裁判所は、「AlexSam社はVISA製品に基づく直接侵害の主張をしなかった。これは、Aetna社自体ではなく第三者の顧客のみが直接侵害を行う可能性があるためである(that AlexSam failed to state a claim of direct infringement based on the VISA products because only third-party customers, and not Aetna itself, could have directly infringed)」とした。AlexSam社はこれを不服としてCAFCに上訴した。

争点/判決:

訴状が十分な根拠に基づいているか、あるいは証拠不十分であるかという第一審裁判所の判断に適用される審査基準は何であるか。それまでの法的前提や結論に関係なく新規に争点を決定する(de novo)。地方裁判所がAlexSam社の主張を棄却したのは適切であったか。否、原判決は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

最初の争点について、CAFCは、「CAFCは、訴状に記載された申し立てを第一審裁判所が分類する際に適用される審査基準を明確には定めていない。すなわち、ある主張が事実に基づくものであるか、もしくは法的なものであるか、十分な根拠に基づいているか、もしくは単に証拠不十分であるかという第一審裁判所の判断に対して、新規で審査を行うか、非新規で審査を行うかについて言及していない。本日、このような事項に関する第一審裁判所の判断についてのCAFCの審査はde novoである (we have not explicitly set out the standard of review applicable to a trial court's categorization of a complaint's allegations. That is, we have not said whether we accord deferential or non-deferential review to a trial court's decision that an allegation is factual or legal, well-pled or merely conclusory. We hold today that our review of trial court determinations on these matters is de novo)」とした。

この審査基準を適用すると、CAFCは、「アカウントまたはサブアカウントをアクティブ化または価値を追加する各プロセス(each process of activating or adding value to an account or subaccount)」として定義されている、ライセンス契約に規定されているライセンス対象の取引は、AlexSam社の特許のクレームよりも範囲が狭いと認定した。従って、Aetna社のマスターカード製品は、ライセンス契約の範囲外ではあるが、特許クレームの範囲内にあるプロセスを実行することによって特許を侵害する可能性があると考えられた。

Aetna社のVISA製品について、CAFCは、AlexSam社が訴状の中でもっともらしい主張を陳述していることを認定し、「訴状では、クレームチャートの添付などにより、各クレームの限定を被疑VISA製品に明示的にマッピングしている(the complaint expressly maps each claim limitation to the accused VISA Products, including by attaching claim charts)」と指摘した。さらに、Aetna社のVISA製品がどのように侵害したとされるのかを説明する専門家の宣言書も含まれていた。こうして地方裁判所の訴訟棄却は覆された。