

BEARBOX LLC V. LANCIUM LLC事件、上訴番号2023-1922(CAFC、2025年1月13日)。Chen裁判官、Bryson裁判官、Stoll裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Williams裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

対象特許は、ビットコインをマイニング(採掘)するシステムに関するものである。2019年5月、原告と被告は仮想通貨サミットで初めて会い、原告のシステムについて会食で話し合った。その後、原告は被告に対し、原告のシステムの明細書に関する4つの添付ファイルを電子メールで送信した。2019年10月、被告は仮出願を提出し、最終的に対象特許が発行された。その後、原告はルイジアナ州法に基づく盗用を主張し、さらに原告は特許の共同発明者権限を主張して提訴した。

地方裁判所は、盗用主張は連邦法の適用除外(preempted)であるとして棄却した。非陪審審理(bench trial)の後、地方裁判所は原告には発明者権限があることを立証する責任を果たしていないと結論付け、被告に有利な最終判決(final judgment)を出した。原告はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、盗用主張を棄却したこと、もしくは対象特許の発明者記載を訂正しなかったことについて誤りをなしたか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

ルイジアナ州法では、盗用は他人の商品の不当な行使または譲受を指す。地方裁判所は、この特定の訴訟において、盗用主張は本質的に発明者権限の訴訟原因と特許侵害の訴訟原因であるため、連邦法によって提供される保護を無効にすることを目的としているとした。CAFCはこれに同意した。盗用主張の申し立てが特許侵害訴訟で使用される文言を反映していたからである。例えば、訴状には、原告がその技術を「着想、開発、そして実施化した(conceived, developed, and reduced to practice)」と記載されていた。さらに、求められた損害賠償額は逸失利益と理に適ったロイヤルティであり、特許侵害の訴訟原因で求められる損害賠償金であった。それゆえに、CAFCは、原告は本質的に州法を利用して非特許技術に関する特許侵害を主張していると判断した。従って、CAFCは、州法は連邦法に直接関係するものではないが、申し立ての内容を考慮すると、州法は連邦法の適用除外(preempted)となると判断した。

発明者権限の問題について、地方裁判所は3日間の非陪審審理(bench trial)の結果、発明者記載を訂正する必要はないとの判断をした。原告は地方裁判所の事実認定には異議を唱えなかったが、代わりに地方裁判所が原告と被告の間の会食で何が話し合われたかについての証言を伝聞として不当に除外したと主張した。しかし、CAFCは、この証言がどのようなものであったかが記録に含まれていないことを理由に、原告がこの問題を上訴のために適切に保存しなかったとした。従って、CAFCは、事実審裁判(trial court)がこの証言を除外したことは原告にとって不利な誤りとなったかどうかを判断することはできないと述べた。

また、原告は発明者権限についての判断をする際、クレームの構成要素は要素ごとではなく組み合わせて分析されるべきだったと主張した。しかし、クレームの構成要素を組み合わせて分析することを支持するために原告が引用した判例法は、発明者権限ではなく無効性の問題に関するものであったため、CAFCは地方裁判所の分析に同意した。