

KROY IP HOLDINGS, LLC v. GROUPON, INC.事件、上訴番号 2023-1359 (CAFC、2025年2月10日)。
Prost裁判官、Reyna裁判官、Taranto裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Noreika裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Kroy IP Holdings社(以下「Kroy社」)は、コンピュータネットワーク上でインセンティブプログラムを提供することに関連する特許を所有しており、Groupon社を特許侵害で提訴した。Groupon社がIPRを申請した結果、PTABは異議が唱えられた全クレームは特許取得不可能であると判断した。CAFCがこれらの判決を確認支持した後、Kroy社は、IPRにおいて異議が唱えられなかった14の異なるクレームを主張する修正訴状(amended complaint)を提出した。地方裁判所は、新クレームは特許取得不可能であるクレームと実質的に異なるものではないため、争点効(collateral estoppel)によりKroy社が新クレームを主張することができないと判断し、Groupon社の棄却申立てを認めた。

争点/判決:

地方裁判所が、PTABによって以前に裁定されていない特許クレームの主張を禁止するために争点効(collateral estoppel)を適用したのは誤りであったか。然り、原判決は覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、第二の訴訟が異なる法的基準に関係する場合には争点効(collateral estoppel)は適用されないとした。IPRの手続きでは、非特許性については証拠の優越(preponderance of the evidence)によって証明する必要があるが、地方裁判所では、無効性については明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)によって証明する必要がある。CAFCは最近のParkerVision事件の判決に言及し、この立証責任の違いにより、PTABの決定から地方裁判所への争点効(collateral estoppel)の適用ができないことを立証した。

CAFCは、XY事件の判決と区別し、XY事件の判決は、最終的に特許取得不可能とされたクレームがもはや存在しないという限定的な例外を確立したと説明した。CAFCは、「XY事件において争点効(collateral estoppel)の根拠として主張された前提は、PTABの事実認定に依拠するものではなく、むしろ法律上、特定のクレームが遡及的に取り消されることに依拠するものである(premise invoked for collateral estoppel in XY does not rely on the Board's fact findings, but rather the retroactive cancellation of certain claims as a matter of law)」と説明した。CAFCは、別の判決であるOhio Willow Wood事件(実質的に類似したクレームに対して争点効を認めた事件)が、立証責任が同じである地方裁判所間のシナリオに適用されることを明確にした。

最終的に、CAFCは、「証拠の優越基準に基づいて下した個別の特許クレームに関する非特許性のPTABによる過去の最終書面決定は、特許権者が地方裁判所の訴訟で他の未裁定の特許クレームを主張することに対して争点効とさせることはできない(a prior final written decision of the PTAB of unpatentability on separate patent claims reached under a preponderance of the evidence standard cannot collaterally estop a patentee from asserting other, unadjudicated patent claims in district court litigation)」と判断した。CAFCは、そうでないと判断すると、法律で定められた明確かつ説得力のある証拠基準を満たすことなく、特許所有者の財産権を奪うことになるとした。

CAFCは地方裁判所の棄却判決を覆し、さらなる審理のために差し戻しとした。