

Alice 判決後、原告は事件の再評価を怠ったため、対立当事者への費用の支払いを命じられた

特許権者 Inventor Holdings, LLC は、米国特許第 6,381,582 号を侵害されたとして、米国の小売業者 Bed Bath & Beyond (BBB) を相手取り地方裁判所に提訴した。本件'582 特許は、現地の POS (販売時点情報管理) システムにおいて遠隔販売業者から商品を購入する方法に関するものであった。本件訴訟が提起された 2014 年 4 月からわずか 2 か月後、米国最高裁判所は 2014 年 6 月に、Alice Corp. v. CLS Bank International 事件の判決を下した。地方裁判所は 2015 年 8 月、本件'582 特許は現地小売業者における遠隔注文の決済に関する抽象的概念の実施であり、特許不適格と判示した。

BBB はその後、弁護士費用の裁定を求める申立を提出し、Octane Fitness LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014) 事件で示された基準に従い、本件は例外的事件であると主張した。地方裁判所はこの申立を認め、Alice 判決を踏まえて、原告の請求には「客観的な法的根拠がない」と判示した。

本件'582 特許が特許法第 101 条に基づき特許不適格と認定された結果、原告は、BBB が侵害請求に対する防御において負担した弁護士報酬および費用として、総額 931,903.45 ドルを支払うよう地方裁判所により命じられた。原告の Inventor Holdings はこの判決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。

Inventor Holdings は、特許適格性がまだ進展途中の特許法の領域であり、Alice 判決によって第 101 条が根本的に変更されたわけではないと主張した。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、Alice 判決が本件の事実に適用された法律の実質的変更であると認定した。本件'582 特許のクレームは明らかに基本的な経済実務に関するものであり、それ以上のものを必要とする工程やプロセスがないため、原告は新しい法基準に照らして本件を再評価すべきであった。連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の判決を追認し、Alice 判決が下された後、原告は本件侵害請求を自発的に取り下げるべきであったと述べた。

たしかに法律については、さらに事件の一連の事実に法律を適用する裁判所についても同様に、今後の進展を予測するのは極めて難しい。しかし、本件はすべての原告に対し、出願時のクレームに直接影響を及ぼ

す最近公表された米国最高裁判所の判例に基づき、自ら提起した訴訟が間違いなく法的根拠を有しているかどうか再確認すべきであると、警告していることは間違いない。