

September 3, 2009

連邦巡回控訴裁による不衡平行為についての訴答要件の取り扱い

Exergen Corp. 対 Wal-Mart Stores, Inc. 事件、 ___ F.3d. ___, Nos. 2006-1491, 2007-1180
(2009年8月4日連邦巡回控訴裁)

2009年8月4日、連邦巡回控訴裁は、被告 SAAT が故意に Exergen の特許を侵害したとの陪審の認定を破棄し、SAAT の主張しようとする不衡平行為が連邦民事訴訟規則 9(b) の訴答の要件を満たしていないとした連邦地裁の判示が正当であることを理由に、不衡平行為の主張許可を求める被告の申し立てを却下した地裁の判決を維持した。ここでは、不衡平行為の問題を中心に概略を記す。

民事訴訟規則 9(b) は、「詐欺又は錯誤を主張する際は、当事者は詐欺又は錯誤を構成する状況を詳細に記述しなければならず、また「害意、意図、認識その他の人の内心の状態は一般的に主張することができる」と規定する。そのため、連邦巡回控訴裁は「単に不衡平行為の実質的要素を主張するのみで、その主張の基礎となる詳細な事実を示さない訴答は民事訴訟規則 9(b) を満たさず」、また「規則 9(b) は、その米国特許商標局に対する重大な不実表示又は不作為について、だれが、何を、いつ、どこで、どのように行ったのかを具体的に明らかにすることを要求する」と判示した。さらに連邦巡回控訴裁は、「『認識』及び『意図』は一般的に主張することができるが、訴答は当事者が必要条件である内心の状態をもって行為に及んだことを裁判所が合理的に推論できる背景事実を十分に主張しなければならない」と説明した。

第 1 に、連邦巡回控訴裁は、被告の訴答は一般的に「Exergen、その代理人及び／又は弁護士」と言及するのみであり、「この特許出願の提出又は審査に関係した、その重大な情報を知りながら、故意にそれを伏せ、又は虚偽の表示を行った者の」具体的な個人名を特定しなかったことから、「だれが」重大な不作為及び不実表示をしたかをこの訴答が明らかにしていないと認定した。第 2 に、連邦巡回控訴裁は、この訴答が「伏せられた引例がどのクレームに、及びそのクレームのどの限定に関係し、またその引例のどこに重大な情報があるのか」に言及していないことから、この訴答は重大な不作為の「何を」及び「どこで」についても明らかにしていないと認定した。第 3 に、この訴答が「伏せられた引例は重大であり、すでに記録されている情報に対して累積的ではない」と一般的に述べたのみであることから、連邦巡回控訴裁はこの訴答が「なぜ伏せられた情報が重大であって単に追加的ではないのか」及び「審査官はクレ

ームの特許性を評価する際にこの情報をどのように使用するはずだったか」のいずれについても説明していないと判示した。

さらに連邦巡回控訴裁は、伏せられた重大な情報についての認識及び米国特許商標局を欺こうとする明確な意図を含め、故意を疑わせる合理的な推論を生じさせる事実をこの訴答が主張していないと認定した。控訴裁は、被告の訴答は「Exergen がその引例を認識していた」及び「Exergen は Exergen 自身の先行する出願の手続き中にそれを知るに至った」と一般的に主張するのみであることから、この訴答は単に伏せられた情報を開示する責任を負うのが具体的に誰であるかを特定していないのみならず、伏せられた情報そのもの及び特許性にとっての当該情報の重大性の開示も怠っていると解釈した。控訴裁は、「一般的に引例の存在を知り、かつその引例に含まれる特定の重大情報を知っていた個人を想定することはできない」と述べている。

さらに控訴裁は、「必須の情報がかつて別々の者の支配下にのみある場合には『情報と確信』に基づく訴答は民事訴訟規則 9(b)によって認められるが、それはその訴答がその確信の合理的な基盤となる具体的な事実を示す場合に限られる」と説明した。だが、本件においては被告の訴答は「依拠する『情報』も、その『確信』をもたらず妥当な理由も」示していない。加えて、被告が主張した状況が「たとえ真実だとしても、詐欺の意図を推定するために必要な属性である『故意に既知の重大な引例を伏せるという（、又は知りながら虚偽の不実表示をするという）決定』は、合理的に示唆されない」。さらに控訴裁は、「出願人が一つの出願の審査中にある引例を開示したが、関連する出願の審査の際には開示しなかったという単なる事実は、不衡平行為の主張を立証するために必要な詐欺の意図を認定する水準には届かない」と説明した。

要するに本件は、不衡平行為の主張が抗弁として認められるには、その米国特許商標局に対する重大な不実表示又は不作為について、だれが、何を、いつ、どこで、どのように行ったのかをその訴答が具体的に明らかにしなければならないことを示唆する。

この判決理由のコピーは<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1491.pdf>にて入手可能である。

テキサス州東部地区連邦地裁の知財事件アップデート

テキサス州東部地区では、最近、3件の興味深い判決があった。第1の事件では、テキサス州連邦地裁が手段プラス機能クレームの不明確性の問題に取り組んだ。第2の事件では、当事者とその弁護士は、事実審理中の裁判所命令を違反した帰結について強く認識させられた。第3の事件において、テキサス州東部地区連邦地裁はMicrosoftが特許権者の技術を「陳腐化」させるだろうと述べた内部の電子メールに依拠して2億ドルの損害賠償を認め、故意を認定し、MicrosoftのWordの差止めを命じた。

1. Typhoon Touch Technologies, Inc. 対 Dell, Inc. 事件、No. 6:07cv546, 2009 WL 2243126 (2009年7月23日テキサス州東部地区)において、Davis 裁判官は、一定の手段プラス機能クレームの文言は不明確であるとのサマリージャッジメントを求める Dell の申

し立てを認めた。Davis 裁判官はこの判決の中で、「クレームの構造がコンピューターである場合、単に 1 台のコンピューターを開示する以上のある程度の特定性が要求される」と説明した。また、特許権者はかかるコンピューターがクレームの機能を果たすために使用するアルゴリズムも開示しなければならない。テキサス州南部地区でも「携帯用処理手段」という用語に同じ見方が適用され、やはり不明確と判示された。Brown 対 Baylor Health Care System 事件、No. H-08-0372, 2009 WL 2170050 (2009 年 7 月 20 日テキサス州南部地区) 参照。

2. 02 Micro International Ltd. 対 Beyond Innovation Technology 他事件、No. 2:04cv-32, 2009 WL 2047617 (2009 年 7 月 10 日テキサス州東部地区) は、裁判所命令に従うことの重要性を強く示唆する。原告はケイマン諸島で法人登録されている。Everingham 裁判官は事実審理前に、被告 BiTEK を含む被告に対し、原告は税制上の目的でケイマン諸島に法人登録をしたと言ってはならないと命じた。予備尋問（陪審員選任過程）の中で、BiTEK の弁護士が陪審員団に対し、「皆さんの中に、米国税の支払いを回避するためにオフショアのカリブ海諸国に本社をおいている会社とのトラブルをかかえている人はいますか」と質問した。連邦地裁は、これが単なる仮定の質問だったとする被告弁護団の抗弁を退け、被告に制裁を課すべきであると認定した。いくつかの制裁があるが、連邦地裁は特に次のように命じた。すなわち、原告が被告 BiTEK 単独に対し（他の共同被告を含めずに）別途新規に事実審理を行い、そこで新たな陪審員に対し、被告が裁判所の命令に違反し、その結果新たな事実審理が行われることになったと伝えることができることとし、他方、被告は侵害の問題に関して専門家証人を申請する権利を与えられない、とする命令である。
3. i4i Limited Partnership 対 Microsoft Corp. 事件、No. 6:07cv113, 2009 WL 2449024 (2009 年 8 月 11 日テキサス州東部地区) において、カナダ法人 i4i, Inc. は、コンテンツとメタコードの処理及び保存に関連する i4i 特許の Microsoft による侵害を認める画期的な判決を勝ちえた。Davis 裁判官は、(1) i4i に 2 億ドルの損害賠償金を与える陪審評決を認容し、(2) 故意による損害の賠償金として 4,000 万ドルを認め、(3) 判決前利息として 3,700 万ドルを認め、また(4) カスタム XML ファイルを開くことができる Microsoft の Word 2003 及び Word 2007 の将来の販売についての終局的差止めを命じた。i4i は、i4i と本件特許を名指しし、Word が i4i の技術を「陳腐化」するだろうとの記述を含む Microsoft 内部の電子メールを陪審に提示した。連邦地裁は、この電子メールが陪審が寄与侵害および侵害の誘因を認定するに法的に十分な証拠であると判示した。また、連邦地裁はこの電子メールが故意の認定を裏付ける特に重要な証拠であるとも判示した。なぜなら、この電子メールは Microsoft が本件特許、同特許の i4i 製品との関係を認識しており、Microsoft が Word に類似の能力を導入しようとしたことを確認しているからである。差止めを命じるに当たり、連邦地裁は、侵害技術は Word の有する数千の特徴の一つであり、差止めが実施されても Microsoft の現顧客の日常の運用にはほとんど影響がないだろうとしている。

上記に関するお問い合わせはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック（ワシントン DC オフィス）：

Tel: 1. 202. 739. 5501

rgaybrick@morganlewis.com

・松尾悟（東京オフィス）：
Tel: 03. 4578. 2505
smatsuo@morganlewis.com

・ロバート・バスビィ（ワシントン DC オフィス）：
Tel: 1. 202. 739. 5970
rbusby@morganlewis.com

モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

モルガン・ルイス&バッキアスLLPについて

モルガン・ルイスは、北京、ボストン、ブラッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京、ワシントンDCにある22ヶ所のオフィスに1,400名を超える弁護士を擁する国際的な法律事務所です。モルガン・ルイスまたはその業務の詳細についてはwww.morganlewis.com をご覧下さい。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.