

August 12, 2009 (2009年8月12日)

FEDERAL CIRCUIT LIMITS ABILITY TO ASSERT THEORIES OF INEQUITABLE CONDUCT IN NEW *EXERGEN* OPINION

米国知財高裁(CAFC)の判決により、侵害弁護側が非衡平行為の申し立てを 行うことに一定の歯止め

In a new opinion, *Exergen, Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, No. 06-1491 (Fed. Cir. Aug. 4, 2009), the Court of Appeals for the Federal Circuit substantially limited the ability of a defendant in a patent infringement case to assert an affirmative defense of inequitable conduct. This opinion could have far-reaching consequences that curtail the ability of defendants to assert inequitable conduct in patent cases.

米国の知財高裁にあたる CAFC が、去る8月4日に下した Exergen 社対 Wal-Mart Stores 社事件の判決により、特許侵害訴訟での弁護側が「非衡平行為(inequitable conduct)」の積極的防御を申し立てることに対してかなりの制限を加えた。(判決の原文は CAFC が <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1491.pdf> に掲載。)
(訳注:積極的防御(affirmative defense)とは、相手の言い分が正しくても、それを上回る正当な理由があるとする弁護主張である。たとえば、「赤信号のところを通過したから信号無視だ」という言い分に対し、「いや、信号は赤ではなかった」と押し返しの主張をするのは普通の防御であるが、「赤だったけれど、けが人を搬送中の緊急事態だった(だから許されるべきだ)」と、いったん受けて別に返すというのが積極的防御である。特許侵害訴訟が提起された場合、その特許の権利化の過程において非衡平行為(いわゆるインチキ)があったと認められれば、特許自体は有効であっても、その権利行使を司法・裁判所が拒否することになる。)

In federal litigation, the parties are typically allowed to assert claims and defenses in their initial pleadings on “information and belief.” This allows the parties to assert claims or defenses initially using broad strokes, without requiring detailed factual support, and then refine those theories as the case progresses through discovery. Under Rule 9(b) of the Federal Rules of Civil Procedure, however, parties are held to a higher standard when asserting

theories of fraud. This rule requires a party to “state with particularity” the facts that form the basis for alleging fraud.

連邦裁判所での訴訟では、特許侵害訴訟を含め一般的に初期段階においては、当事者が直接確認をとった事実ではなく、間接的に見聞きしたことであるが、当事者自身が正しいと信じていること(「on information and belief」)に基づいて、訴状や答弁書での主張をしてよいことになっている。これにより、当初は詳細な事実の裏付けはなくとも、まずは幅広い主張をお互いにしておき、情報開示の手続き(discovery)を経てさらなる事実が明らかになる中で、言い分を詰めていくということが行われる。ただし、この「最初は大まかに」の許容原則には例外があり、相手が詐欺などの不正行為(fraud)を行ったと主張したい場合は、連邦民事訴訟規則の第 9 条(b)項により、原告側であっても被告側であっても、その不正行為の主張の根拠となる事実を詳細に述べることが求められている。

(訳注:この例外が設けられている目的としては、訴状が個人の誹謗中傷の道具にされたり、企業の信用やのれんに脅しをかけて最初から単に和解を目指した訴訟が起こされるのをあらかじめ防ぐため、というのがある。)

Inequitable conduct is an affirmative defense to patent infringement. It requires evidence that the patentee made a material misrepresentation or omission to the Patent Office during prosecution of the underlying patent with the intent to deceive the patent examiner. This is often asserted where the patentee failed to disclose specific prior art to the Patent Office during prosecution of the patent. Courts have often frowned on theories of inequitable conduct because they are easy to assert but difficult to prove. *See, e.g. Dickson Industries, Inc. v. Patent Enforcement Team, LLC*, 2009 U.S. App. LEXIS 10779, *13 (Fed. Cir. 2009) (“This court long recognized that ‘the habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague’”).

非衡平行為の申し立ては特許侵害の主張に対する積極的防御であり、その成立には「権利行使される特許が米国特許庁(PTO)で出願審査段階にある際に、出願人が審査官をだまそうという意図をもって、特許性に関わる情報を曲げて伝えた、あるいはその情報を伝えなかった」ことの立証が必要となる。申し立ての根拠としてしばしば挙げられるのは、出願人が重要な先行技術文献を PTO に開示・提出しなかった、というものである。ただ、非衡平行為は「申し立ては安し、立証は難し」ということで、その適用に疑問を投げかける判事もいる。たとえば、今年の5月20日に出された Dickson Industries 社対 Patent Enforcement Team 社の CAFC 判決には、「当法廷で前々から言われていることではあるが、ほとんどの特許訴訟において非衡平行為の申し立てを行うことが、伝染病のごとく習慣化されている」の一文がある(<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1372.pdf> の最後のページを参照)。

(訳注:米国の特許出願審査では IDS 提出の義務があるため、肝心な情報を伏せておくことはできない。また、「申し立ては安し、立証は難し」なら問題は小さそうだが、いったん非衡平行為の申し立て自体が認められてしまうと、それに関係しそうな文書は相手方に開示する義務(discovery)が生じるため、立証の可能性が低い争点を踏み台に大事な内部情報を見られてしまったり、訴訟がいたずらに長引いたりすることになる。)

The Federal Circuit previously held “inequitable conduct, while a broader concept than fraud, must be pled with particularity” under Rule 9(b). *Ferguson Beauregard/Logic Controls, Div. of Dover Resources, Inc. v. Mega Sys., LLC*, 350 F.3d 1327, 1344 (Fed. Cir. 2003). This requires a defendant to identify the specific factual basis for any theories of inequitable conduct. For example, where a defendant merely alleged a conclusory theory that the patentee had committed inequitable conduct because it “failed to disclose all the relevant prior art known to it,” the Federal Circuit held that such allegations were deficient because the defendant did not identify the specific prior art that was allegedly known to the applicant and not disclosed. See *Cent. Admixture Pharmacy Servs., Inc. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C.*, 482 F.3d 1347, 1356-57 (Fed. Cir. 2007).

CAFC はすでに2003年に、非衡平行為は詐欺より広い概念だが、規則第 9 条(b)項に従い、その申し立てには根拠となる具体的な詳細事実が伴っていなければならない、との判断を下していた。たとえば、その後2007年の別訴訟で侵害弁護側が、「出願人自身が把握している関連先行技術文献の一つ残らず開示することを出願人が怠った、だから非衡平行為だ」と、はしょった結論の申し立てを行ったが、それに対し CAFC は、出願人が把握していたが開示はしなかったという先行技術文献が具体的にどの文献かということ侵害弁護側が特定していないため、非衡平行為の申し立ては不備で認められないとしていた。

In the new *Exergen* opinion, the Federal Circuit gave new additional teeth to these requirements. In that case, the defendant asked the district court for permission to amend its answer to assert a theory of inequitable conduct. The defendant generally alleged that the plaintiff had been aware of two particular prior art references, but had failed to disclose those references to the Patent Office during prosecution of the underlying patents. The defendant also alleged that the plaintiff had made specific statements on its website that contradicted the arguments that it had made to the Patent Office during prosecution of the patents. The district court refused to allow the defendant to assert such a theory of inequitable conduct because the defendant had failed to allege inequitable conduct with the requisite particularity.

今回の CAFC の *Exergen* 判決では、この詳細さの要件がさらに強化された。本件で侵害弁護側は、当初提出の答弁書ではなく補正の答弁書で非衡平行為の申し立てを行い、特許権者は二つの某先行技術文献の存在を

知っていたのに、出願の審査段階でどちらとも特許庁に開示・提出をしなかったから非衡平行為だ、との説明をした。また、審査過程で行った主張とは矛盾する内容の事柄を、特許権者が自身のホームページに載せていたのに、このことも特許庁に開示・提出をしなかったから、とも述べた。これに対し地裁判事は、詳細さの要件を満たしていないことを理由に非衡平行為の申し立てを却下した。

(訳注:侵害弁護側が当初の答弁書ではなく補正の答弁書により非衡平行為の申し立てを行ったのは、discoveryを進めていくうちに上記の新事実が出てきたためと思われる。)

On appeal, the Federal Circuit affirmed, holding that the district court had properly excluded this theory of inequitable conduct. The Court of Appeals noted numerous deficiencies with the defendant's putative theory of inequitable conduct.

控訴審で CAFC は地裁によるこの却下の判断を支持し、本件での非衡平行為の申し立てがどういう点で詳細さに欠けているのかを四項目に分けて指摘した。

First, the Court of Appeals noted that the defendant had merely alleged that "Exergen, its agents and/or attorneys" were guilty of inequitable conduct. The Federal Circuit emphasized that this "fails to identify the 'who' of the material omissions and misrepresentation." *Exergen*, No. 06-1491, slip op. at 25.

まず、非衡平行為に従事したのは「Exergen 社、その弁理士あるいは代理人」と侵害弁護側が述べたこと。CAFC によれば、これでは「誰(who)」が重要情報を隠匿・歪曲したのかが特定されていない。

Second, the Court of Appeals held that the allegations were insufficient to explain how the asserted misrepresentations and omissions were specifically relevant to the individual claims of the patents. "[T]he pleading fails to identify which claims, and which limitations in those claims, the withheld references are relevant to, and where in those references the material information is found—i.e., the 'what' and 'where' of the material omissions." *Id.* at 26.

次に、歪曲あるいは隠匿されたとされる情報が、特許の個々のクレームの特許性に具体的にどう関係するのが十分に説明されていないこと。CAFC によれば、これでは伏せられた情報がどのクレーム、そしてそのクレーム中のどの限定要素に関係するのか、そしてその情報が不提出の先行技術文献のどこに記載されているのかが明らかにされていない。つまり、伏せられた情報の「何(what)」と「どこ(where)」が特定されていない。

Third, the Court of Appeals emphasized that the defendant had not explained why the withheld references were purportedly *more material* to specific claims than the other references that the patentee had disclosed. “Such allegations are necessary to explain both ‘why’ the withheld information is material and not cumulative, and ‘how’ an examiner would have used this information in assessing the patentability of the claims.” *Id.* at 26.

三番目に、審査過程ですでに開示・提出された文献よりも、出願人・特許権者が提出を怠った文献のほうが、少なくとも一つのクレームの特許性の判断に関して、より重要な情報を含んでいることの説明がされていない。CAFC によれば、これでは伏せられた情報が「なぜ(why)」重要であり、かつ重複するものではないことの説明、そしてクレームの特許性の判断に際し審査官が「どのように(how)」この情報を扱ったであろうかの説明がなされていない。

Fourth, the Court of Appeals emphasized that there was no particular reason to infer that the patentee had specifically withheld this information with the intent to deceive. The defendant alleged generally that Exergen had been aware of these references, but failed to allege that the patentees knew of specific information contained in that reference that was alleged to be material to the underlying patent applications. “Thus, one cannot assume that an individual, who generally knew that a reference existed, also knew of the specific material *information* contained in that reference.” *Id.* at 27-28. The Court of Appeals therefore affirmed the district court’s rejection of this theory of inequitable conduct.

最後に、だまそうという意図を明確にもって出願人・特許権者がこの情報を伏せたと推論すべき特段の理由がない。侵害弁護側は、Exergen 社はこれらの文献を知っていたという大まかな主張をしたが、さらに踏み込んで、出願の特許性の判断に影響があるとされる情報がそれらの文献に含まれていることを Exergen 社が知っていたという主張はしなかった。CAFC によれば、とある文献の存在を知っていたからといって、必ずしもその文献に含まれている具体的な重要情報までも知っているとは仮定できないとのことである。このようにして、本件で非衡平行為の申し立てが却下された。

Going forward, the *Exergen* opinion may create a formidable barrier for a defendant who wishes to assert a theory of inequitable conduct. A defendant will not be permitted to merely allege these theories in broad strokes, but will be required to provide specific factual details before asserting such a theory. This will require detailed factual allegations about how a particular prior art reference that was not disclosed is material to patentability and why the plaintiff

purportedly withheld that reference with the specific intent to deceive. This will likely have the desirable outcome of limiting theories of inequitable conduct that are not supported by the evidence, while allowing those theories to proceed that have specific factual support.

今回の Exergen 判決により、侵害弁護側が非衡平行為の申し立てをすることがかなり厳しくなりそうである。今後は単に大雑把な主張に基づく申し立てを行うことは許されず、初期段階から詳細な事実を具体的に述べることが求められる。たとえば、未開示・未提出の先行技術文献が特許性にどう関係するのかや、出願人・特許権者がなぜだまそうという意図をもってその文献を伏せたのか、などの詳細な事実の記述が必要となる。これにより、具体的事実がそろっている場合の非衡平行為の申し立ては今までどおり認められるが、逆に証拠の裏づけに欠ける非衡平行為の申し立てには歯止めがかかることになる。

Translation by Japanese Practice Group / 翻訳: 日本業務部

本ニュースレターは当所HPにも閲覧可能です。

<http://www.darbylaw.com/ja/news/xprNewsResults.aspx?xpST=NewsResults>

コメント、ご質問等お気軽にご連絡ください。

Contact:

- ガーナー・メルヴィン (Melvin C. Garner, Esq., Senior Principal)
E-mail: mgarner@darbylaw.com
電話番号: 事務所 1-(212)527-7717: 携帯 1-(914)450- 3079
- ダービー&ダービー パテント・サービス (Darby & Darby Patent Service)
E-mail: patent@darbylaw.com
Fax: 1-(212) 527-7701
- 日本業務部
E-mail: japanese-practice@darbylaw.com