

ENERGY HEATING, LLC v. HEAT ON-THE-FLY, LLC事件、上訴番号2016-1559、2016-1893、2016-1894(CAFC、2018年5月8日)。Moore裁判官、Hughes裁判官、Stoll裁判官による審理。ノースダコタ州地区地方裁判所(Erickson裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Heat On-The-Fly(HOTF)社は、水圧破砕法プロセス中に要求に応じて水を熱することに関する特許を所有しており、ライバル会社のEnergy Heating社を特許侵害のため提訴した。Energy Heating社は、HOTF社が米国特許庁(USPTO)に重要な情報を開示していなかったとして、不公正行為(inequitable conduct)に基づく抗弁を行った。2009年9月18日、HOTF社の創立者と特許の唯一の発明者であるMark Hefly氏は、仮出願を提出した。しかし、仮出願を提出する前の1年以上にわたり、Hefly氏と同氏が経営する会社は、本願クレームに記載の方法を使用する少なくとも61件の水圧破砕法作業のサービスを提供し、これらのサービスに関して180万ドル以上の利益をあげた。Hefly氏のビジネスパートナーが、Hefly氏と、販売による特許性の喪失(on-sale bar)の要件について話し合ったことは紛れもないことであった。それにもかかわらず、Hefly氏と、同氏の特許弁護士は、本特許の審査中に61件の水圧破砕法作業のサービスのいずれについても開示しなかった。地方裁判所は、本特許の基準日(critical date)の前に行われた61件の水圧破砕法作業が、特許性について重要であり、Heflyが、61件の水圧破砕法作業の重要性について知っていたにもかかわらず、USPTOからこのような情報を隠蔽するため、故意に開示しなかったとした。従って、地方裁判所は、特許が不公正行為(inequitable conduct)のため権利行使不能であるとした。この判決を不服として、HOTF社は、CAFCに上訴した。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所が、Hefly氏が不公正行為(inequitable conduct)を行ったとしたことは誤っていたか。否、原判決が確認支持された。

#### 審理内容:

上訴では、Hefly氏は、61件の水圧破砕法作業が、水を地面にポンプで送り込むのと同じ速度でこの水を熱するというゴールを達成するための方法をテストするために主になされたため、これらの作業が善意の(bona fide)実験であったと主張した。販売による特許性の喪失(on-sale bar)の例外であるとみなされている善意の(bona fide)実験は、クレームに記載の特徴をテストするため、もしくは発明が意図とした目的を果たすかどうかを判断するため、実施される実験である。しかし、61件の水圧破砕法作業がもたらした利益の観点から、また実験のゴールといわれるものが本願クレームに記載されていないという事実の観点から、CAFCは、61件の水圧破砕法作業が、クレームに記載の方法をテストするためではなく、主にお金儲けのために実行されたとした。従って、CAFCは、61件の水圧破砕法作業が、Hefly氏が主張した善意の(bona fide)実験ではなかったとした。

更に、Hefly氏は、特許性に関して61件の水圧破砕法作業の重要性について知らなかったと主張した。地方裁判所での正式事実審理(trial)中に、Hefly氏は、自己の特許弁護士の証言を提出しようとした。その証言とは、Hefly氏が61件の水圧破砕法作業について該弁護士に通知したが、該弁護士は全ての61件の水圧破砕法作業が、USPTOに開示する必要のない実験用に全て使用されたものであると判断したというものであった。しかし、Hefly氏が、以前に、弁護士依頼人秘匿特権(attorney-client privilege)を主張し、デポジションもしくは審査において特許弁護士が証言できるようにしなかったため、地方裁判所は、特許弁護士が正式事実審理(trial)において証言することを認めなかった。CAFCは、弁護士依頼人秘匿特権(attorney-client privilege)を剣と盾として兼用することができないとして、Hefly氏が、正式事実審理(trial)直前に弁護士依頼人秘匿特権(attorney-client privilege)を放棄しようとしたぎりぎりの試みは、タイミングが悪いものであったため、地方裁判所が、特許弁護士の証言を除外したことは裁量の乱用にならなかったとした。従って、CAFCは、Hefly氏が特許性に関して61件の水圧破砕法作業の重要性について知っており、地方裁判所が不公正行為(inequitable conduct)としたことを確認支持した。