

QUEST INTEGRITY USA, LLC v. COKEBUSTERS USA INC.事件、上訴番号2017-2423(CAFC、2019年5月21日)。Dyk裁判官、Taranto裁判官、Hughes裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Robinson裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Quest社は、Cokebusters社を特許侵害のため提訴した。大規模燃焼加熱炉から収集した検査データの表示方法に関するQuest社の特許を侵害しているとしたものであった。Cokebusters社は、Quest社が該特許クレームに記載された方法を使用して、特許の出願日から1年以上前にクライアントにサービスを提示した(「Norco Sale」)ため、特許クレームは§102(b)に基づき無効であると主張した。Quest社は、該クレームの「複合データマーカ」の特徴はNorco Saleでは実施されていなかったと主張した。しかし、デポジションの折に、発明者の1人(「De Lorenzo氏」)は、Quest社のソフトウェアのソースコードの一部を検討し、該ソフトウェアがNorco Saleにおいて複合データマーカの限定を実施したであろうと証言した。その後、Quest社は、デポジションの証言と矛盾した、De Lorenzo氏と共同発明者(「Bondurant氏」)からの宣言書を提出し、De Lorenzo氏がデポジションの際に間違いをなした理由を説明した。

地方裁判所は、Norco Saleによるクレームの無効性を求める正式事実審理なしでなされる判決(summary judgment)を請求したCokebusters社の申し立てを認めた。地方裁判所は、申し立てを認めるにあたり、De Lorenzo氏のデポジションの証言に依拠し、De Lorenzo氏とBondurant氏のその後の宣言書が偽りの宣誓供述書(sham affidavits)であるとして、考慮することを拒否した。

争点/判決:

発明者のうちの1人の以前のデポジションの証言と矛盾しているが、その矛盾についての説明を提示する発明者の宣言書が、無視される可能性がある偽りの宣誓供述書となるか。否、原判決が覆された。

審理内容:

偽りの宣誓供述書の教理(sham affidavit doctrine)により、当事者が「矛盾に関するもっともらしい説明を示さずに自己の宣誓証言に反論する宣誓供述書を提出することにより正式事実審理なしでなされる判決(summary judgment)を覆すための重要な事実問題」を形成することが妨げられる。CAFCは、Bondurant氏の宣言書はBondurant氏自身の宣誓証言と矛盾していなかったため、偽りの宣誓供述書の教理の下では、Bondurant氏の宣言書を無視することはできないとした。むしろ、Bondurant氏の宣言書は、De Lorenzo氏の宣誓証言と矛盾していた。偽りの宣誓供述書の教理は、過去の宣誓証言と矛盾する他の証人からの証言の導入を妨げるものではない。従って、CAFCは、地方裁判所がBondurant氏の宣言書を無視したことにより間違いをなしたと判断した。

また、CAFCは、De Lorenzo氏が宣言書中で間違いをなした理由のもっともらしい説明を提示し、該宣言書を裏付ける独立した証拠が記録中に存在したため、De Lorenzo氏の宣言書を無視できないとした。特に、De Lorenzo氏の宣言書では、デポジション中に同氏に示されたコードの部分は、Norco Saleの後であったコードの改訂日を除外したとの説明があった。また、De Lorenzo氏は、該コードがQuest社のシステムにより作成されたレポートに特定のマークを作成したであろうと説明したが、Norco Saleからのレポートにはそのようなマークは存在しなかった。最終的に、De Lorenzo氏は、複合データマーカを作成したはずのコードの部分が、コメントアウトされており、プログラム実行の際には実行されないと説明した。また、CAFCは、Quest社の専門家による証言、Bondurant氏の宣言書、およびコード自体がDe Lorenzo氏の宣言書を強化しているとした。