

CAP EXPORT, LLC v. ZINUS, INC.事件、上訴番号2020-2087 (CAFC、2021年5月5日)。Dyk裁判官、Bryson裁判官、Hughes裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区地方裁判所の判決を不服としての上訴(Wilson裁判官)。

背景:

Zinus社は、全部品をヘッドボードに詰めた状態で1つの箱に入れて出荷できるベッドフレームに関する特許を所有している。Cap Export社は、特許のクレームが無効であり、侵害されていないとして、Zinus社に対して確認判決訴訟(declaratory judgment action)を提起した。これに対して、Zinus社は自社特許が侵害されているとして反訴した。

特許侵害訴訟において、Cap Export社は、よく似た「箱に入れたベッド(*bed in a box*)」の点から、特許は無効であると主張した。地方裁判所は、主張クレームが主張先行技術に基づき有効であり、侵害されているとして、Zinus社に有利な判決を下した。有効性に関する地方裁判所の判決は、1つの箱に入れて組み立てられていない状態で出荷されたベッドを見たことが今まで一度もないことを証言したZinus社の社長であるColin Lawrie氏のデポジションの際の証言に一部基づいていた。この証言は、販売による新規性の喪失(*on-sale bar*)で定義されているように、先行技術の存在の証拠を事実上否定した。

しかし、後に、Cap Export社は、Lawrie氏が先行技術の知識について虚りの陳述をしたことを示唆する証拠を発見した。すなわち、Zinus社が他の当事者に対して提訴した別の特許侵害訴訟にて、Zinus社が特許を申請する1年前に、Lawrie氏がマレーシアの会社から405台のベッドを購入する請求書に署名したことが明らかになった。その請求書には、ベッドが「出荷用にフットボードと縦棒を含む全部品が、ヘッドボードにぴったり取り付けられる(*all components fitting in the headboard, including the footboard and the longitudinal bar, for shipping*)」として記載されていた。従って、判決(*judgment*)から1年以内に、Cap Export社は、相手方当事者による詐欺、虚りの陳述、もしくは不正行為(*fraud, misrepresentation, or misconduct*)に基づく救済(*relief*)の理由を示す規則60(b)(3)に基づき無効申し立て(*motion to vacate*)を提出した。これに基づき、Cap Export社は、Lawrie氏が、販売による新規性の喪失(*on-sale bar*)で定義されているように、先行技術の知識を偽って陳述したと主張した。

規則60(b)(3)に基づく訴訟中に、Lawrie氏は、「箱に入れたベッド(*bed in a box*)」という先行技術の知識に関する自己の証言は「文言通り正しくない(*literally incorrect*)」と認めたが、同氏は嘘をつくつもりはなかったと主張し、代わりに、ヘッドボードに全部品が入った、組み立てられていないベッドが1つの箱に入っているのを見たことがなかったことを意味したと主張した。地方裁判所は、この説明は「不可解(*implausible*)」であるとし、規則60(b)(3)に従い、Cap Export社に対する判決(*judgment*)を無効とした。

争点/判決:

地方裁判所が、Lawrie氏の虚りの陳述に基づき、連邦民事訴訟規則60(b)(3)に従い判決(*judgment*)および差止め命令(*injunction*)を無効にしたことは誤りであったか。否、原判決が確認維持された。

審理内容:

CAFCは、規則60(b)(3)に従い、判決(*judgment*)を無効にする以前に、詐欺といわれるものは「注意義務/努力(*due diligence*)によって発見されることが可能ではない条件がある(*not be discoverable by due diligence*)」というZinus社の主張を検討した。この点において、Zinus社は、Lawrie氏の虚りの陳述の証拠が購入関連の電子メールにおいて発見された可能性があるため、Cap Export社はデューデリジェンスを実行しなかったと主張した。この主張に対して、CAFCは、詐欺を疑う理由がない限り、詐欺を発見するためのデューデリジェンスでは調査は必要ではないとした。ここでは、Cap Export社がLawrie氏のデポジションの証言が真実ではないと思う理由はなかった。

また、CAFCは、購入したベッドは特許のクレームを無効にする先行技術とはならないというZinus社の主張を検討した。しかし、CAFCは、ディスカバリーによって要求された情報が非開示であった場合、非開示情報によって結果が変更されたであろうことを立証する必要はないとした。従って、CAFCは地方裁判所の原判決を確認支持した。