

IP SPOTLIGHT

Intellectual Property Newsletter

July 2011

INSIDE IP SPOTLIGHT

<i>Therasense: Tightening the Standard for Inequitable Conduct; Too Much or Just Right?</i>	<i>1</i>
<i>Willful Blindness, Not Just Deliberate Indifference, Required To Show Induced Acts Constitute Infringement Under 35 USC § 271 (b)</i>	<i>16</i>

Therasense: Tightening the Standard for Inequitable Conduct; Too Much or Just Right?

In *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company, et al.*, Appeal Nos. 2008-1511 to 1514, - 1595, slip op. (Fed. Cir. May 25, 2011) (“Federal Circuit”), Chief Judge Rader summarized the court’s holding concerning inequitable conduct, an equitable defense against enforcement of a U.S. patent:

While honesty at the PTO is essential, low standards for intent and materiality have inadvertently led to many unintended consequences, among them, increased adjudication cost and complexity, reduced likelihood of settlement, burdened courts, strained PTO resources, increased PTO backlog, and impaired patent quality. **This court now tightens the standards for finding both intent and materiality in order to redirect a doctrine that has been overused to the detriment of the public.**

Slip op. at 24 (emphasis added).

In response, Judge Bryson, writing for the dissent concerning the majority’s adoption of a “but for” test of materiality as part of that tightening, noted that:

テラセンス：「不公正な行為」の基準厳格化；「やり過ぎ」か「ちょうど良い」のか

テラセンス対ベクトン・ディケンソンアンドカンパニー事件判決 (*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company, et al.*, Appeal Nos. 2008-1511 to 1514, - 1595, slip op. (Fed. Cir. May 25, 2011))において、レイダー裁判長は「不公正な行為 (Inequitable Conduct)」(米国特許の執行に対するエクイティ上の抗弁) に関する裁判所の判断を以下のように要約した。

確かにアメリカ合衆国特許商標庁(以下、「PTO」という。)に対する誠実さは必要不可欠であるが、内心の意図及び重要性に関する緩やかな基準は、多くの意図しない帰結を導き出した。司法コスト及び複雑さの上昇、和解成立可能性の減少、裁判所の負担の増大、PTOのリソースへの過大な負荷、PTOにおける未処理案件の増加及び特許の質の低下等である。本裁判所は、公共に害をもたらすほど酷使された理論の方向転換をするため、内心の意図及び重要性のいずれに関しても、ここに基準を厳格化することとする。

Slip op. at 24 (emphasis added).

これに対して、ブライソン判事は、多数意見が当該厳格化の一環で重要性に関して「but for」テストを採用したことに関する反対意見において、以下のように述べている。

As the PTO persuasively argues . . . , the “but for” standard for materiality is too restrictive to serve the purposes that the doctrine of inequitable conduct was designed to promote. If a failure to disclose constitutes inequitable conduct **only** when a proper disclosure would result in rejection of a claim, **there will be little incentive for applicants to be candid with the PTO**, because in most instances the sanction of inequitable conduct will apply only if the claims that issue are invalid anyway.

* * * *

. . . If the applicant withholds prior art or misleadingly discloses particular matters and succeeds, he obtains a patent that would not have issued otherwise. **Even if the nondisclosure or misleading disclosure is later discovered, under the majority’s rule the applicant is not worse off, as the patent will be lost only if the claims would otherwise be held invalid. So there is little to lose by following a course of deceit.** It is not indictment of the uprightness and professionalism of patent applicants and prosecutors as a group to say that they should not be subjected to an incentive system such as that. **After all, it has long been recognized that “an open door may tempt a saint.” The large stakes sometimes at issue in patent prosecutions, a regime that ensures that a dishonest but potentially profitable course of action can be pursued with essentially no marginal added risk is an unwise regime no matter how virtuous its subjects.**

Dissent, slip op. at 8-10 (emphasis added).

With the U.S. Supreme Court (“the Court”) being closely engaged with the Federal Circuit over U.S. patent law in the last ten (10) years, there is a strong possibility of review by *certiorari*. Has *Therasense* resulted in inequitable conduct now being at a place acceptable to the Court, as well as

PTOが説得的に主張する通り . . . 、重要性について「but for」テストを採用することは、そもそも「不公正な行為」原則が促進しようとする目的を達成するために制限的すぎる。もし仮に、開示を怠ったことが不公正な行為に該当するのは、適切な開示がなされたであれば特許請求が却下されたであろう場合のみであるとすると、申請人がPTOに対して誠実であろうとするインセンティブがとても小さいものになってしまう。なぜなら、不公正な行為によるサンクションは、ほとんどの場合、当該請求がいずれにせよ無効である場合にしか課されないこととなるからである。

* * * *

. . . 仮に申請人が、先行文献の提出を差し控えたり、ある事柄について誤解を招くような方法で開示をしたりして成功した場合、当該新千人は本来発行されなかったであろう特許を取得することになる。仮にたとえそのような非開示や誤解を招く開示が後に発見されたとしても、多数意見のもとでは、請求自体が無効とされるような場合にしか特許は失われないので、当該申請人は不利益を被らないことになる。したがって、かかる欺瞞の過程を経たとしても失うものは少ないのである。これは集団としての特許申請人と特許審査人の集団に対して、このようなインセンティブ構造に係らしめるべきではないと言うための、適正さとプロフェッショナリズムに対する審判請求ではない。結局のところ、「開いたドアは聖人をも唆す」というように認識されてきたところなのである。特許申請には重大な利害が絡むことがままある。不誠実ではあるが潜在的に利益が生じうる行動を、最終的にほんのわずかなリスクを加えるだけで遂行することを可能としようとするような体制は、その目的がいかにか高潔なものであったとしても、浅はかな体制なのである。

Dissent, slip op. at 8-10 (emphasis added).

ここ10年、アメリカ連邦最高裁判所（以下、「最高裁」という。）が、アメリカ特許法に関して連邦巡回区裁判所の判断について、積極的に関与する姿勢を示していることから鑑みて、本件では最高裁が裁量上告を受理して

to the Federal Circuit?

The Facts, Briefly

The '551 patent involves disposable blood glucose test strips for diabetes management. The strips employ electrochemical sensors to measure the level of glucose in a blood sample. When blood contacts a test strip, glucose in the blood reacts with an enzyme on the strip, transferring electrons from the glucose to the enzyme. A mediator transfers these electrons to an electrode on the strip. The '551 patent claims a test strip with a sensor for testing whole blood without a membrane over the electrode.

Abbott filed the original application leading to the '551 patent in 1984. Over thirteen years, there were multiple rejections for anticipation and obviousness, including repeated rejections over U.S. 4,545,382 ("the '382 patent"), another Abbott patent. The '382 patent specification discussed protective membranes: "Optionally, but preferably when being used on live blood, a protective membrane surrounds both the enzyme and the mediator layers, permeable to water and glucose molecules." ("Live blood" refers to blood within a body.)

In 1997, Pope, Abbott's patent attorney, and Dr. Sanghera, Abbott's R&D Director, decided to present a new reason for a patent. Pope presented new claims based on a new sensor that did not require a protective membrane for whole blood. Pope asserted that this distinction would overcome the prior art '382 patent, whose electrodes allegedly required a protective membrane. The Examiner requested an affidavit to show that the prior art required a membrane for whole blood at the time of the invention. Dr. Sanghera made such a declaration, which Pope submitted to the USPTO, along with remarks in which he too stated that "One skilled in the art would not have read the disclosure of the ['382 patent] as teaching that the use of a protective membrane with whole blood samples was optional." Slip op at 8 - 12.

Several years earlier, however, while prosecuting the European counterpart to the '382 prior art patent, Abbott made representations to the EPO regarding the same "optionally, but preferably" language. To distinguish a German reference

審査を行う十分な可能性が認められる。テラセンス判決は、「不公正な行為」を最高裁及び連邦巡回区にとって適切な位置に位置づけたといえるであろうか。

事案の概略

本件で問題となった米特許'551は、糖尿病管理のための使い捨てブドウ糖血液検査試験紙に関するものである。当該試験紙は、血液サンプル中のブドウ糖レベルを測定するための電気化学的センサーを用いるものである。血液が試験紙に触れると、血液中のブドウ糖が試験紙上の酵素と反応し、ブドウ糖中の電子が酵素に転送される。中間物質がこれらの電子を試験紙中の電極に転送する。米特許'551は、電極を覆う膜なしに血液全体をテストすることができるセンサーが付与された試験紙について記載している。

アボット社は、米特許'551につながる当初の特許の申請を1984年に行っていた。その後の13年間、新規性（anticipation）と自明性（obviousness）を理由として複数の申請却下がなされた。これらの中にはアボット社が別に保持する米国特許4,545,382号（以下、「米特許'382」という。）を根拠とする複数の却下も含まれていた。米特許'382の明細書には保護膜に関する次のような記載があった。「オプションとして、ただし生体血液に使用する場合には望ましいものとして、酵素及び中間物質の層を包む水及びブドウ糖の分子を透過する保護膜。」（「生体血液」とは、人体中の血液を意味する。）

1997年、アボット社の特許申請代理人であったポープとアボット社の研究開発担当取締役であったドクター・サンヘラは、特許の審査を通すために新たな理由を示すことを決めた。ポープは、全血に対する保護膜を必要としない新たなセンサーについて、新たな請求項を追加して提示したのである。ポープは、この新請求項による区別により、電極には保護膜が必要であるとされている先行文献米特許'382との差別化がなされると主張した。審査官は、当該先行文献の発明時点においては、全血に対して膜が必要であったということを記載した宣誓書（Affidavit）を提出するよう求めた。ドクター・サンヘラはかかる内容の宣誓を行い、ポープは、自らの「当該先行文献（米特許'382）によって技術を習得する者は、全血標本について保護膜を使用することはあくまで選択肢の一つであったというように読み込むことはないであろう。」という自らの

which required a diffusion-limiting membrane, Abbott's European patent counsel stated, twice, that the counterpart invention did not require a diffusion-limited membrane. Those arguments to the EPO were never revealed to the USPTO. Slip op. at 12-14.

At trial, the court found that the '551 patent claims were invalid due to obviousness in view of, *inter alia*, the '382 patent, and held the '551 patent unenforceable for inequitable conduct for the failure to disclose the EPO arguments regarding the '382 counterpart to the USPTO. See 565 F. Supp. 2d 1088 (N.D. Cal. 2008). The Federal Circuit affirmed the obviousness/invalidity judgment, and affirmed the unenforceability holding, with a dissent. The court granted Therasense's petition for rehearing *en banc* and vacated the panel judgment. See 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010), *vacated*, 374 Fed. Appx. 35 (Fed. Cir. 2010); slip op. at 13-15.

History Reviewed And Analyzed

To provide context, the court first cataloged the historic underpinnings to inequitable conduct (slip op. at 15-23), as well as the parade of horrors that its tightening was intended to avoid, stating in part:

Inequitable conduct is an equitable defense to patent infringement that, if proved, bars enforcement of a patent. This judge-made doctrine evolved from a trio of Supreme Court cases that applied the doctrine of unclean hands to dismiss patent cases involving egregious misconduct: *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290 U.S. 240 (1933), *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.*, 322 U.S. 238 (1944), overruled on other grounds by *Standard Oil Co. v. United States*, 429 U.S. 17 (1976), and *Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*, 324 U.S. 806 (1945).

* * * *

The unclean hands cases of *Keystone*,

主張書面と共に、ドクター・サンヘラの宣誓書を米国特許商標庁（以下、「USPTO」という。）に提出した。Slip op at 8 - 12.

もっとも、その数年前、米特許'382と同内容の特許を欧州において審査請求する際、アボット社は欧州特許庁（以下、「EPO」という。）に対して、この同じ「オプションとして、ただし望ましいものとして」という文言に付いて、プレゼンテーションをしていた。拡散防止膜を必要とするドイツの文献と区別をするため、アボット社の欧州における申請代理人は、二度、当該欧州特許については、拡散防止膜は不要であるという旨を主張していたのである。EPOに対するこれらの主張は、一切USPTOに明らかになることはなかった。Slip op. at 12-14.

審判において、裁判所は、米国特許'382に関する自明性に鑑みて、米国特許'551は無効であると判断し、また、EPOに対する米国特許'382に対応する特許に関する主張の開示がなされなかったことが「不公正な行為」に当たるため、米国特許'551は執行不能であると判示した。See 565 F. Supp. 2d 1088 (N.D. Cal. 2008). 連邦巡回区裁判所は、この自明性の欠如及び無効に関する判断を維持し、執行不能に関する判断に付いてもこれを維持した（ただし反対意見あり。）。裁判所は、テラセンス社による大法廷における再審理請求を認め、小法廷による裁判を取消した。See 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010), *vacated*, 374 Fed. Appx. 35 (Fed. Cir. 2010); slip op. at 13-15.

History Reviewed And Analyzed

本裁判所は、その判断の背景事情を明らかにするため、まず、「不公正な行為」理論の歴史的経緯(slip op. at 15-23)、そして、その要件の厳格化により防止しようとする数々の弊害を例示した。その一部は以下のとおりである。

「不公正な行為」は、特許侵害請求に対するエクイティ上の抗弁であり、仮にこれが証明された場合には、特許の執行が禁止される。この判例によって形成された理論は、甚だしい不正行為につき、クリーンハンズの原則が適用された結果、請求が却下された3つの特許訴訟に関する最高裁の判断に起因するものである。るものである。*Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290

Hazel-Atlas, and *Precision* formed the basis for a new doctrine of inequitable conduct that developed and evolved over time. **Each of these unclean hands cases before the Supreme Court dealt with particularly egregious misconduct, including perjury, the manufacture of false evidence, and the suppression of evidence.** . . . They all involved “deliberately planned and carefully executed scheme[s] to defraud” not only the PTO but also the courts. *Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 245. As the inequitable conduct doctrine evolved from these unclean hands cases, it came to embrace a broader scope of misconduct, including not only egregious affirmative acts of misconduct intended to deceive both the PTO and the courts but also the mere nondisclosure of information to the PTO. . . .

In line with this wider scope and stronger remedy, inequitable conduct came to require a finding of both intent to deceive and materiality. *Star Scientific Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008). **To prevail on the defense of inequitable conduct, the accused infringer must prove that the applicant misrepresented or omitted material information with the specific intent to deceive the PTO.** *Id.* The accused infringer must prove both elements — intent and materiality — by clear and convincing evidence. *Id.* **If the accused infringer meets its burden, then the district court must weigh the equities to determine whether the applicant’s conduct before the PTO warrants rendering the entire patent unenforceable.** *Id.*

Slip. op. at 15, 18-19 (emphasis added).

U.S. 240 (1933), *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.*, 322 U.S. 238 (1944), overruled on other grounds by *Standard Oil Co. v. United States*, 429 U.S. 17 (1976), and *Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*, 324 U.S. 806 (1945).

* * * *

クリーンハンズ原則に関する事件（キーストン事件、ヘーゼル・アトラス事件及びプレジジョン事件）は、その後形成された新しい理論である「不公正な行為」理論の基礎を形成した。これらのクリーンハンズ原則違反に関する最高裁の事件には、それぞれ、文書偽造、虚偽証拠の捏造や証拠の隠滅等、甚だしい不正行為が関わっていた。．．．それらはすべて、「故意に計画され慎重に実行された詐欺のためのスキーム」であり、その欺瞞はPTOを対象とするだけでなく、裁判所までも対象とするものであった。*Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 245. かかる「不公正な行為」理論がこれらのクリーンハンズ原則違反の事件から形成されていくに従い、より広い範囲の行為を含むようになっていった。甚だしい積極的かつ故意にPTOと裁判所のいずれもを欺罔せしめんとする不正行為のみならず、単なるPTOに対する情報の不開示までも含むようになったのである。．．．

この適用範囲の拡張と救済方法としての強化の流れの中で、「不公正な行為」が認められるためには、欺罔の故意及び重要性が要件として求められるようになった。*Star Scientific Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008). 「不公正な行為」理論による防衛に成功するためには、特許侵害をしたとされる者は、申請人がPTOを欺罔する具体的な意図（*specific intent to deceive*）を持って重要な事実を虚偽表示したか又は重要な事実の開示を怠ったことを証明しなければならない。*Id.* 特許侵害をしたとされる者は、明白かつ説得的な証拠（clear and convincing evidence）により、この両方の要素（内心の意図と重要性）を証明しなければならない。

Specific Intent to Deceive

Reviewing *Star Scientific, supra*, and *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc.*, 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988) (*en banc*), the court restated its rules regarding intent, any tightening being inherent in that restatement with the clear decoupling of intent and materiality by disavowal of the former “sliding scale” test:

1. The patentee must have acted with specific intent to deceive the USPTO; gross negligence/“should have known” is not sufficient. In other words, the accused infringer must prove by clear and convincing evidence that the applicant knew of the reference, knew that it was material, and made a deliberate decision to withhold it. Slip op at 24.
2. As intent and materiality are separate requirements, a trial court should not use a “sliding scale,” where a weak showing of intent may be found sufficient based on a strong showing of materiality, and vice versa. A trial court may not infer intent solely from materiality. A trial court must weigh the evidence of intent to deceive independent of its analysis of materiality. Proving that the applicant knew of a reference, “should have known” of its materiality, and decided not to submit it to the PTO does not prove specific intent to deceive. Slip op. at 25.
3. Because direct evidence of deceptive intent is rare, a trial court may infer intent from indirect and circumstantial evidence. To meet the clear and convincing evidence, though, the specific intent to deceive must be “the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence.” *Star*, 537 F.3d at 1366. The evidence “must be sufficient to *require* a finding of deceitful intent in the light of all the circumstances.” *Kingsdown*, 863 F.2d at 873 (emphasis added). When there are multiple

Id. 特許侵害をしたとされる者がかかる証明責任を果たした場合には、連邦地裁は当該申請人によるPTOにおける行為が当該特許全体を執行不能とすべきものであったかについて、エクイティ上の判断をしなければならない。*Id.*

Slip. op. at 15, 18-19 (emphasis added).

欺罔する具体的な意図

本裁判所は、上記スターサイエンティフィック事件判決及びキングストン・コンサルタンツ対ホリスター事件判決 (*Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc.*, 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988) (*en banc*)) を見直し、内心の意図に関する規範を修正した。旧来の「スライド制」テストを否定して、内心の意図と重要性と明確に別離することによって厳格化がしたのである。

1. 特許保持者は、USPTOを欺罔しようとする具体的な意図 (specific intent) を有していなければならない、すなわち、重過失又は「知っていなければならない」では不十分である。言い換えれば、特許侵害をしたとされる者は、特許申請者が文献を知っており、それが重要であることを知っており、そして、わざと当該文献を隠すと決めたということを、明白かつ説得的な証拠により証明しなければならないのである。Slip. op at 24.
2. 内心の意図と重要性は別個の要件であるから、連邦地裁は、内心の意図についての立証の程度が弱くても重要性についての立証の程度が強ければそれで足り、またその反対も同様とする「スライド制」を採用すべきではない。連邦地裁は、重要性のみから内心の意図を認定してはならない。連邦地裁は、重要性の分析とは独立して、欺罔する内心の意図に関する証拠を検討しなければならない。申請人が文献を知っていたこと、重要性について知っていたであろうこと、及びPTOにそれを提出しないことを決定したことを証明したとしても、欺罔しようとする具体的な意図を証明したことにはならない。Slip op. at 25.
3. 欺罔の意図に関する直接証拠があることは稀であるから、連邦地裁は、間接証拠及び状況証拠によってかかる意図

reasonable inferences that may be drawn, intent to deceive cannot be found. A trial court clearly errs in overlooking one inference in favor of another equally reasonable inference. Slip op. at 25-26.

4. Because the party alleging inequitable conduct bears the burden of proof, the “patentee need not offer any good faith explanation unless the accused infringer first . . . prove[s] a threshold level of intent to deceive by clear and convincing evidence.” *Star*, 537 F.3d at 1368. The absence of a good faith explanation for withholding a material reference does not, by itself, prove intent to deceive. Slip op. at 26.

“Raising” of the intent standard of inequitable conduct had, the court admitted, been tried by it before, but had failed to reduce the number of inequitable conduct cases. Slip op. at 26.

Apparently not satisfied to trust the now-explicit disavowal of the “sliding scale” between materiality and intent to have finally raised the intent standard high enough to shut off overuse of the inequitable conduct defense, the court “adjust[ed] as well the standard for materiality.” *Id.*

“But For” Materiality

The majority wasted no words in planting the flag of its tightened materiality standard. Explicitly refusing to adopt the USPTO Rule 56’s definition of materiality (*see* Slip op. at 32-34), Chief Judge Rader stated:

This court holds that, as a general matter, the materiality required to establish inequitable conduct is but-for materiality. When an applicant fails to disclose prior art to the PTO, **that prior art is but-for material if the PTO would not have allowed a claim had it been aware of the undisclosed prior art.**

Slip op. at 26 (emphasis added).

As to the mechanics/standards of how to approximate/determine whether “the PTO would

を認定することができる。もっとも、明白かつ説得的な証拠といえるためには、欺罔しようとする具体的な意図が、「証拠から導き出さうる唯一のもっとも合理的な推察」である必要がある。*Star*, 537 F.3d at 1366. 証拠は、「すべての状況に照らして欺罔の意図を認定せしめるのに十分でなければならない。」*Kingsdown*, 863 F.2d at 873 (emphasis added). 仮に複数の合理的な推察が導きだされる場合には、欺罔の意図を認定することはできない。本件で連邦地裁は、一つの推察を同じように導き出さうる他の推察のために見落としている点において、明らかに誤っている。Slip op. at 25-26.

4. 「不公正な行為」を主張する当事者がその立証責任を負うことから、特許保持者は、特許侵害をしたとされる者が明白かつ説得的な証拠によりしきい値を超える程度に欺罔の意図を証明しない限り、何ら誠実な説明を提示擦る必要はない。*Star*, 537 F.3d at 1368. 重要な文献を開示しなかったことに関する誠実な説明がないこと、そのものは、欺罔の意図の証明とはならない。Slip op. at 26.

不公正な行為の内心の意図に関する基準を「上げる」ことは、裁判所も認める通り、過去にも試されたことがあったが、不公正な行為に関する事件の数を減らすことはできなかった。Slip op. at 26.

内心の意図に関する基準を十分に高く設定するために、重要性と内心の意図に関する「スライド制」を明示的に否定したことをもってしても、「不公正な行為」理論の濫用を完全に止められると信頼するに十分とはいえないと考えているように見える裁判所は、「重要性に関する基準についても修正を行った。」*Id.*

「なかりせば」 (“but for”) 重要性

多数意見は、その厳格化された重要性に関する基準について、特に何の前置きも置かなかった。レイダー裁判長は、明示的にUSPTO Rule 56の重要性に関する定義(*see* Slip op. at 32-34)を採用することを拒否して、次のように述べた。

本裁判所は、一般的な問題として、不公正な行為を構成する重要性とは、「なかりせば」(but for)重要性を指すと

not have allowed a claim had it been aware of the undisclosed prior art,” the court said:

In assessing the materiality of a withheld reference, the court must determine whether the PTO would have allowed the claim if it had been aware of the undisclosed reference. In making this patentability determination, the court should apply the preponderance of the evidence standard and give claims their broadest reasonable construction. . . . Often the patentability of a claim will be congruent with the validity determination — if a claim is properly invalidated in district court based on the deliberately withheld reference, then that reference is necessarily material because a finding of invalidity in a district court requires clear and convincing evidence, a higher evidentiary burden than that used in prosecution at the PTO. However, even if a district court does not invalidate a claim based on a deliberately withheld reference, the reference may be material if it would have blocked patent issuance under the PTO’s different evidentiary standards.

Slip op. at 27-28 (emphasis added). (The court made no change in the remedy for inequitable conduct, that of whole patent/whole patent family unenforceability. Slip op. at 28-29; cf Slip op. at 21-22 (“[T]he remedy for inequitable conduct is the ‘atomic bomb’ of patent law”).)

Perhaps concerned that application of “but for” materiality as a tightening vehicle was a bridge too far, the court created an exception to its new rule, “affirmative egregious misconduct:”

Although but-for materiality generally must be proved to satisfy the materiality prong of inequitable conduct, this court recognizes an exception in cases of affirmative egregious misconduct. **This exception to the general rule requiring but-for**

判示する。特許申請人がPTOに先行文献を開示することを怠った場合、当該先行文献は、仮にPTOが当該非開示先行文献について知っていれば当該請求が認められなかったであろう場合に、「なかりせば」重要であったといえる。

Slip op. at 26 (emphasis added).

「PTOが当該非開示先行文献について知っていれば当該請求が認められなかったであろう場合」を以下に推察/検討するかに関する構造/基準について、裁判所は以下のように述べる。

開示されなかった文献の重要性の判断においては、裁判所は、当該非開示文献を知っていればPTOが当該請求を認めなかったかどうかを判断しなければならない。この特許性が認められるかどうかに関する検討を行うに当たっては、裁判所は、「証拠の優越」(preponderance of evidence)基準を適用し、請求に関して可能なかぎり広く解釈しなければならない。 . . . しばし、請求の特許性の問題は、有効性の検討と不可分となる、すなわち、仮に請求が、連邦地裁の段階において、故意に非開示とされた文献に基づき適切に無効とされていれば、当該文献は必然的重要であったということになる。なぜなら、有効性に関する連邦地裁での認定のためには、PTOにおける審査で適用される証明の程度よりも高い、明白かつ説得的な証拠の基準が適用されるからである。しかし、However, もし仮に連邦地裁が当該非開示文献を理由に特許を無効と判断しなかったとしても、PTOにおける証明の程度の基準のもとでは特許権の付与が認められなかったといえる場合には、なお、当該文献の重要性が認められる。

Slip op. at 27-28 (emphasis added). (裁判所は、特許(及びその関連特許群)全体を執行不能とする「不公正な行為」の具体的な効果については、何ら変更していない。Slip op. at 28-29; cf Slip op. at 21-22 (「不公正な行為による救済は、特許法上の『原子力爆弾』である。」)

要件厳格化のための「なかりせば」重要性の適用は行き過ぎであるとの懸念からか、裁判所は、この新しいルールに一つ例外を設けた。それが「積極的な著しい不正行為」(affirmative egregious misconduct)である。

proof incorporates elements of the early unclean hands cases before the Supreme Court, which dealt with “deliberately planned and carefully executed scheme[s]” to defraud the PTO and the courts. *Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 245. **When the patentee has engaged in affirmative acts of egregious misconduct, such as the filing of an unmistakably false affidavit, the misconduct is material.** *See Rohm & Haas Co. v. Crystal Chem. Co.*, 722 F.2d 1556, 1571 (Fed. Cir. 1983) (“there is not room to argue that submission of false affidavits is not material”); *see also Refac Int’l, Ltd. v. Lotus Dev. Corp.*, 81 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996) (finding the intentional omission of declarant’s employment with inventor’s company rendered the affidavit false and that “[a]ffidavits are inherently material”). After all, a patentee is unlikely to go to great lengths to deceive the PTO with a falsehood unless it believes that the falsehood will affect issuance of the patent. . . . **Because neither mere nondisclosure of prior art references to the PTO nor failure to mention prior art references in an affidavit constitutes affirmative egregious misconduct, claims of inequitable conduct that are based on such omissions require proof of but-for materiality.** By creating an exception to punish affirmative egregious acts without penalizing the failure to disclose information that would not have changed the issuance decision, this court strikes a necessary balance between encouraging honesty before the PTO and preventing unfounded accusations of inequitable conduct.

Slip op. at 29-30 (emphasis added).

Responding to Judge O’Malley’s concurrence-in-part, dissent-in-part’s comments regarding this exception, Chief Judge Rader noted that

The concurrence mischaracterizes this exception for affirmative egregious acts

一般的に「なかりせば」重要性は、不公正な行為における重要性要件のため立証されなければならないものであるが、本裁判所は、積極的な著しい不正行為の場合に例外を認めるものとする。この「なかりせば」を必要とする一般原則に対する例外は、過去、「故意に計画され慎重に実行されたスキーム」に関して最高裁で争われたクリーハンズ原則に関する事件における要素を取り入れたものである。*Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 245. 特許申請人が、紛れもない虚偽の宣誓書を提出するなどの、積極的な著しい不正行為に及んだ場合、かかる不正行為は重要である。*See Rohm & Haas Co. v. Crystal Chem. Co.*, 722 F.2d 1556, 1571 (Fed. Cir. 1983) (「虚偽の宣誓書の提出が重要ではないとの議論をする余地は全くない。」); *see also Refac Int’l, Ltd. v. Lotus Dev. Corp.*, 81 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996) (申請者が発明者の会社に雇用されていた事実を故意に隠匿していたことにより宣誓書は虚偽であったと判断し、そのよう「宣誓書は本質的に重要であった」と認めた。)。結局のところ、特許申請人は当該虚偽事実が特許権の付与に影響を与えようと考えなければ、当該虚偽事実によりPTOを欺罔しようなどしないであろう。 . . . 単にPTOに対する先行文献を開示しないことや、宣誓書において先行文献に言及しないことは、積極的な著しい不正行為には該当しないから、そのような不開示による「不公正な行為」の主張に付いては、「なかりせば」重要性の立証が必要となるのである。特許権付与の決定に影響を与えないような情報の非開示を罰することなく、積極的な著しい不正行為にサンクションを与える例外を設けることによって、本裁判所は、PTO段階における正直さと事実に基づかない不公正な行為の主張との間の必要なバランスを図るものである。

Slip op. at 29-30 (emphasis added).

オマリー判事の意見（結論において法廷意見に賛成だが、本例外についてのみ部分的に反対）に応答する形で、レイダー裁判長は、以下のように付言した。

意見は、積極的な著しい不正行為の例外について、例示した行為（紛れもな

by limiting it to the example provided — the filing of an unmistakably false affidavit. Based on this misunderstanding, the concurrence asserts that this court’s test for materiality is unduly rigid and contrary to Supreme Court precedent. **In actuality, however, the materiality standard set forth in this opinion includes an exception for affirmative acts of egregious misconduct, not just the filing of false affidavits.** Accordingly, the general rule requiring but-for materiality provides clear guidance to patent practitioners and courts, while the egregious misconduct exception gives the test sufficient flexibility to capture extraordinary circumstances. Thus, not only is this court’s approach sensitive to varied facts and equitable considerations, it is also consistent with the early unclean hands cases — all of which dealt with egregious misconduct. See *Precision*, 324 U.S. at 816-20 (perjury and suppression of evidence); *Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 240 (manufacture and suppression of evidence); *Keystone*, 290 U.S. at 243 (bribery and suppression of evidence).

Slip op. at 30 (emphasis added) See *Wexler et al.*, “Implications of Fed. Cir.’s *Therasense* Opinion,” IP Law 360, June 3, 2011, <http://www.law360.com/articles/248317/print?section=ip>.

Extent of the “Sliding Scale” Disavowal

Judge O’Malley’s concurrence-in-part and dissent-in-part qualified her agreement with the “sliding scale” disavowal. While she concurred in the majority’s statement that “District Courts may not employ a ‘sliding scale’, nor may they infer intent from materiality alone.” (Concurrence, slip op. at 3), she dropped at footnote from that point, stating that:

While I join this portion of the majority opinion (Part V), **I do so with the understanding that the majority does not hold that it is impermissible for a court to consider**

い虚偽の宣誓書の提出)に限定するという誤った理解をしている。意見は、この誤った理解に基づいて、本裁判所の重要性に関する基準は不当に厳格で最高裁の先例に反するものであると主張している。しかし、法廷意見によって設定された重要性に関する基準は、正確には、虚偽の宣誓書の提出のみではなく、著しい不正行為の積極的な行動すべてに関する例外を含む。したがって、「なかりせば」重要性を必要とするという一般原則が、特許実務家及び裁判所に対して明確な指針を示している一方で、著しい不正行為の例外は、例外的な状況を捉えるために十分な柔軟性を基準に持たせている。よって、本裁判所のアプローチは、多様な事実とエクイティ上の考慮事項について慎重であるのみならず、著しい不正行為について扱った過去のクリーンハンズ原則に関する事件の先例との間でも整合性が認められるのである。See *Precision*, 324 U.S. at 816-20 (文書偽造及び証拠隠滅); *Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 240 (証拠の捏造及び隠滅); *Keystone*, 290 U.S. at 243 (贈収賄及び証拠の隠滅)。

Slip op. at 30 (emphasis added) See *Wexler et al.*, “Implications of Fed. Cir.’s *Therasense* Opinion,” IP Law 360, June 3, 2011, <http://www.law360.com/articles/248317/print?section=ip>.

「スライド制」の否定の射程

オマリー判事の一部同意一部反対の意見は、スライド制の否定に関する多数意見への賛同について、条件を付した。彼女は、多数意見が「連邦地裁は『スライド制』を採用してはならず、また重要性のみから内心の意図を導きだしてはならない」としたことに賛同した一方で(Concurrence, slip op. at 3)、脚注において次のように述べた。

私は多数意見のこの部分(Part V)について参加するが、これは、多数意見が内心の意図についての分析において状況証拠として重要性の程度を考慮することをも禁止したという判示はしていないという理解のもとで行ったものである。複数の要素にまたがる他のすべての法的問題と同様に、連邦地裁も、重要性と内心の意図の両方の認定において、同じ一つの証拠によることは許される。

the level of materiality as circumstantial evidence in its intent analysis. As in all other legal inquiries involving multiple elements, the district court may rely on the same items of evidence in both its materiality and intent inquiries. A district court must, however, reach separate conclusions of intent and materiality and may not base a finding of specific intent to deceive on materiality alone, regardless of the level of materiality.

Concurrence, slip op. at 3, n. 1 (emphasis added). The dissent made substantially the same point in regard to the disavowal of the “sliding scale.” Dissent, slip op. at 6-7 n. 1.

“But-For” Materiality, Reliance and Common Law Fraud

Responding to the dissent’s exhaustive critique of the adoption of “but for” materiality, the majority reached back to concepts of common law fraud that the Federal Circuit had arguably rejected earlier in the inequitable conduct context (*see, e.g., Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d 878 (Fed. Cir. 1984)):

The dissent’s critique of but-for materiality relies heavily on definitions of materiality in other contexts. **Contrary to the implication made in the dissent, however, but-for proof is required to establish common law fraud. Common law fraud requires proof of reliance, which is equivalent to the but-for test for materiality set forth in this opinion.** *See* 37 C.J.S. *Fraud* § 51 (“the reliance element of a fraud claim requires that the misrepresentation actually induced the injured party to change its course of action”); *Restatement (Second) of Torts* § 525 (1977) (fraud requires that the party “relies on the misrepresentation in acting or refraining from action”); *see e.g., Exxon Mobil Corp. v. Ala. Dept. of Conservation & Natural Res.* 986 So. 2d 1093, 1116 (Ala. 2007) (reliance element of fraud “can be met only if

もっとも、連邦地裁は、内心の意図と重要性についてそれぞれ結論に達しなければならないし、重要性の程度のかんに関わらず、重要性のみに基づいて内心の意図を認定してはならないのである。

Concurrence, slip op. at 3, n. 1 (emphasis added). 反対意見も「スライド制」の射程については、ほぼ同様の趣旨を述べている。Dissent, slip op. at 6-7 n. 1.

「なかりせば」重要性、信頼及びコモンロー上の詐欺

多数意見は、反対意見の「なかりせば」重要性の採用に関する徹底的な批判への応答として、連邦巡回区が以前「不公正な行為」に関する文脈において否定したと考えられている (*see, e.g., Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d 878 (Fed. Cir. 1984))、コモンロー上の詐欺の概念にたどりついた。

反対意見の「なかりせば」重要性に関する批判は、他の文脈における重要性の定義によるところが大きい。もっとも、反対意見において含意されているところに反し、「なかりせば」の証明は、コモンロー上の詐欺においても必要とされているのである。コモンロー上の詐欺においては、信頼を立証する必要があるが、これはまさに本法廷意見に述べられているところの重要性に関する「なかりせば」の基準と同等のものなのである。 *See* 37 C.J.S. *Fraud* § 51 (“詐欺の請求における信頼要件としては、当該虚偽表示が損害を負った相手方の行為を実際に変更させたということが必要である。”) ; *Restatement (Second) of Torts* § 525 (1977) (詐欺が成立するためには、当事者が「虚偽表示を信頼して行動しまたは行動しなかった」ということが必要である。); *see e.g., Exxon Mobil Corp. v. Ala. Dept. of Conservation & Natural Res.* 986 So. 2d 1093, 1116 (Ala. 2007) (詐欺の信頼要件は、「原告が具体的事実に関する当該虚偽表示がなければし又はしなかったであろう、何かをし又はしなかった場合に限り、満たされる。’) ; *Alliance Mortgage Co. v. Rothwell*, 10 Cal. 4th 1226, 1239 (Cal. 1995) (same); *Luscher v. Empey*, 206 Neb. 572, 576 (Neb. 1980) (same); *Spencer v. Ellis*, 216 Or. 554, 561 (Or. 1959) (same).

the plaintiff does, or does not do, something that the plaintiff would or would not have done but for the misrepresentation of a material fact”); *Alliance Mortgage Co. v. Rothwell*, 10 Cal. 4th 1226, 1239 (Cal. 1995) (same); *Luscher v. Empey*, 206 Neb. 572, 576 (Neb. 1980) (same); *Spencer v. Ellis*, 216 Or. 554, 561 (Or. 1959) (same).

Slip op. at 34 (emphasis original and added). Whether this convolves common law fraud with all of its elements with the new *Therasense* “but for” materiality inequitable conduct defense, such that a showing of the one is the legal equivalent of the other, appears uncertain.

What *Therasense* Resolves; What It (Arguably) Does Not?

The bottom line in *Therasense* as stated by the majority is clear: the court has tightened the standards for finding both intent and materiality-based in order to redirect the unenforceability defense of inequitable conduct.

But has *Therasense* resolved all issues concerning the alleged over-use of the inequitable conduct defense?

Consider:

While the court stated a new standard of “but for” materiality, there is more than one version/variant of “but for:” the objective “but for” standard, where the misrepresentation was so material that the patent would not have issued; the subjective “but for” test, where the misrepresentation actually caused the examiner to approve the patent application when he would not otherwise have done so; and the “but it may have been” standard, where the misrepresentation may have influenced the patent examiner in the course of the examination. *Digital Control Inc. et al. v. Charles Machine Works*, 437 F.3d 1309, 1315-16 (Fed. Cir. 2006). The “but it may have” is not rigorously a “but for” standard in the court’s explicit terms, but both the objective and subjective “but for” standards are.

Which “but for,” objective or subjective, applies; may the choice vary as to the circumstances; is the

Slip op. at 34 (emphasis original and added). 今回のテラセンス判決における「なかりせば」重要性を含む不公正な行為抗弁に関する判示、すなわち、一方が他方と法的に同等であるとする判示が、コモンロー上の詐欺の要件一般に対して影響を及ぼすかについては、未だ明らかではない。

テラセンスが解決した点及び解決していない(というる)点は何か？

多数意見が判示したテラセンス判決の結論は明確である。すなわち、裁判所は、不公正な行為に基づく執行不能の抗弁に関する方向性を変換すべく、内心の意図と重要性のいずれもの判定においてその基準を厳格化した。

もっとも、テラセンスは、不公正な行為の抗弁に関するすべての問題点を解決したといえるのであろうか。

この点に関しては以下の点を検討すべきである。

1. 確かに、本裁判所は「なかりせば」重要性という新しい基準を設けたが、「なかりせば」という基準には、複数のパターン、意味合いが存在する。すなわち、虚偽表示が特許権が付与されなかったであろう程度に重要であったかを問題とする客観的な「なかりせば」の基準、当該虚偽表示が、実際に当該審査官において、本来であれば許可しなかったであろう特許申請を許可せしめたかどうかを問題とする主観的「なかりせば」の基準、そして、虚偽表示が当該審査官の審査の過程に影響を与え得たかどうかを問題とする「なかりせばそうであり得たか」基準 *Digital Control Inc. et al. v. Charles Machine Works*, 437 F.3d 1309, 1315-16 (Fed. Cir. 2006)等がありうる。「なかりせばそうであり得たか」基準については、厳格には本判決の「なかりせば」基準の文言に適合するものではないが、上記客観的基準及び主観的基準はいずれも文言に適合するものである。

客観的、主観的いずれの「なかりせば」基準が適用されるかは、状況により選択肢が異なりうる。例えば、ウェスタンエレクトリック対ピエゾ・テクノロジー事件(*Western Electric Inc. v. Piezo Technology*, 860 F.2d 428 (Fed. Cir. 1988))において、審査官が必要だと言える調査をすることができなかったことは、主観的な「なかりせば」基準を適用すべきでない解釈すべき理由となりうるのか？(疑問: 審査記録中の許可理由には、この点に関して、ど

inability to take arguably necessary discovery of an examiner under *Western Electric Inc. v. Piezo Technology*, 860 F.2d 428 (Fed. Cir. 1988), dispositive in the negative of any possible application of subjective “but for”? (Query: what effect, if any, would Reasons for Allowance in a file history have on this point?) Further case development may be required to sort this all out.

Does the disavowal of the “sliding” scale, allowing bolstering/reinforcing the necessary proof of intent by proof of the level of materiality, mean that materiality may in no way be considered concerning intent? The concurrence and the dissent say that materiality remains an issue of correct analysis in circumstantially/inferentially proving the presence of intent. With “but for” materiality being necessary, does that not perforce fall into a circumstantial/inferential proof of the presence of intent, favoring an intent finding?

The “affirmative egregious misconduct” exception specifically excludes the failure to disclose prior art references to PTO and/or the failure to cite prior art references in an affidavit, according to the majority. This exclusion would appear applicable only to printed prior art: arguably, a failure to provide information regarding public knowledge or use before the invention date (35 USC § 102(a)), an on sale or use bar (35 USC § 102(b)), derivation (35 USC § 102(f)), and/or prior invention (35 USC § 102(g)), could appear to fall within the realm of “affirmative egregious misconduct.” (Query, in view of the majority’s own description of the acts of suppression of evidence in *Keystone Driller* (suppressed evidence of possibly invalidating prior use), *Hazel Atlas* (suppressed identity of the author of article describing invention as remarkable advance in field), and *Precision Instruments* (false statements made re dates of conception and reduction to practice, which the Court said showed Automotive “knew and suppressed” facts that should have been provided to the USPTO (324 U.S. at 818)), isn’t the narrowness of that “prior art reference” exclusion arguably plain?)

What is the burden of proof re “but for” materiality that a trial court must apply under *Therasense*? Must the accused infringer show, by clear and convincing evidence, that, using a preponderance of the evidence standard of proof,

のような影響を持ちうるのか?) これらが整理されるためには、さらなる先例の積み重ねが必要であろう。

2. 「スライド」制（重要性の程度の証明によって内心の意図に必要な証明の程度を強化することを認めるもの）の否定は、内心の意図の判断において重要性が考慮されることが一切ないということの意味するのか? 意見及び反対意見は、重要性は、内心の意図の存在を状況的又は推論的に立証するための正当な分析の問題として、依然として残っていると指摘している。「なかりせば」重要性が必要であることに伴い、重要性が認められる場合には、必然的に内心の意図の存在を状況的又は推論的に肯定する方向に働くのではないか?

3. 多数意見によれば、PTOに対する先行文献の非開示及び/又は宣誓書における先行文献の指摘の懈怠は、「積極的な著しい不正行為」の例外から除外されている。この除外は、公刊された先行文献に関してのみに適用されるとも考えうる。すなわち、発明日以前に公知であり又は公に使用されていたこと (35 USC § 102(a))、販売又は使用による禁止 (35 USC § 102(b))、派生による知識 (35 USC § 102(f))、又は先行発明 (35 USC § 102(g)) に関する情報の提供の懈怠は、「積極的な著しい不正行為」の範疇に含まれうるとの議論もありえよう。(疑問: キーストードリラー判決 (無効につながりうる先行使用に関する証拠の排除)、ヘーゼルアトラス判決 (発明が当該分野において、とても先進的であると記載した文献の著者が誰であるかについて差し止め) 及びプレジジンインストールメンツ判決 (裁判所が自動的に「知りかつ差し止められた」事実としてUSPTOに提供されるべきであったと認定した、構想及び実施に関する虚偽の証言) における証拠の排除/差し止めに関する多数意見の説明に鑑みれば、「先行文献」に関する例外の射程範囲の狭さは、明白であるとはいえないだろうか?)

4. テラセンス判決のもとでは、連邦地裁は、「なかりせば」重要性について、どのように立証責任を分配すべきなのか。特許を侵害したとされる者は、明白かつ説得的な証拠により、証拠の優越の基準を用いて、可能なかぎり広く特許の請求を解釈した上で、「積極的な著しい不正行為」の例外に該当しない情報の積極的な提供又は提供の懈怠がなければ、特許権の付与がなされなかったことを証明しなければならないのか。「積極的な著しい不正行為」の例外が適用される場合、それは、

applied to the broadest possible claim interpretation, that “but for” the withholding/affirmative supplying of information not within the “affirmative egregious misconduct” exception, a claim would not have issued? Where the “affirmative egregious misconduct” exception applies, is that *per se* clear and convincing evidence of materiality?

And where no claim was allowed “but for” a withholding of information not within the “affirmative egregious misconduct” exception (*see, e.g., Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d at 878, 884-85 (Fed. Cir. 1984)), what analysis applies?

In view of the majority’s discussion of common law fraud and reliance, in the context of refuting the dissent’s comments regarding materiality, is “reliance” in the common law fraud sense, arguably a necessary element of proof under *Therasense*? *Cf. Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d at 884-85. (Query: does the majority’s discussion of reliance effect in any fashion whether objective or subjective “but for” is the applicable version/flavor of “but for” intended by the majority?)

Again, in view of the majority’s discussion of common law fraud and reliance, has the court narrowed the daylight between inequitable conduct and the type of fraud necessary to support, at least past a F.R. Civ. P. 12(b) (6) motion, a *Walker Process* antitrust claim (assuming the necessary Section 2 elements are properly pled)? *See, e.g., Dippin Dots, Inc. v. Mosey*, 476 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2007); *cf. Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059 (Fed. Cir. 1998).

Does the final “weighing” of intent and materiality (each proved by clear and convincing evidence sufficient to satisfy the tightened *Therasense* legal requirements), the last step wherein the trial court “does equity” to decide if a holding of inequitable conduct is warranted, still exist? Despite the majority’s several citations to *Star Scientific*, that point seems to have gotten overlooked in the shuffle. *See Dutra, “Therasense Comments Laud Single Standard But See Reform Playing Out Over The Long Term,”* BNA May 31, 2011 http://iplaw.bna.com/iprc/display/simple_doc_display.adp?fedfid=21000330 &vname= ptddb.

それ自体重要性の明白かつ説得的な証拠に該当するのか。

そして、「積極的な著しい不正行為」の例外に該当しない情報提供の懈怠がなかりせば、特許権の付与が認められなかったという場合に (*see, e.g., Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d at 878, 884-85 (Fed. Cir. 1984))、いかなる基準が適用されるのか。

5. 重要性に関する反対意見のコメントへの反駁の文脈における、多数意見のコモンロー上の詐欺と信頼に関する議論に鑑みて、コモンロー上の詐欺における「信頼」要件は、テラセンスのもとで立証しなければならない要件の一つとなるのか。 *Cf. Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d at 884-85. (疑問：多数意見の信頼に関する議論は、多数意見が意図する「なかりせば」重要性について適用があるのは、客観的「なかりせば」基準かそれとも主観的「なかりせば」基準かという問題について、何らかの影響を与えうるのか。)

6. さらに、多数意見のコモンロー上の詐欺と信頼に関する議論に鑑みて、裁判所は、「不公正な行為」とウォーカープロセス事件判決に基づく独占禁止法上の請求（セクション2の各要件については適切に主張されているということを前提とする。）について、少なくともF.R. Civ. P. 12(b) (6)に基づく申し立て（Motion）を退ける程度に、必要な詐欺の類型との隙間を狭くしたと言えるのか。 *See, e.g., Dippin Dots, Inc. v. Mosey*, 476 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2007); *cf. Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059 (Fed. Cir. 1998).

「不公正な行為」に基づく判決をなすかどうかについて、連邦地裁がエクイティ上の決定をする最終段階である、（それぞれ、テラセンス事件判決が厳格化した法的要件を充足するのに十分な明白かつ説得的な証拠によって証明された）内心の意図と重要性の最終検討は、いまだ存在するのか。多数意見は複数回にわたりスターサイエンティフィック事件判決を引用しているが、この問題は、諸問題の中で見落とされてしまったように思える。 *See Dutra, “Therasense Comments Laud Single Standard But See Reform Playing Out Over The Long Term,”* BNA May 31, 2011 http://iplaw.bna.com/iprc/display/simple_doc_display.adp?fedfid=21000330 &vname= ptddb.

Likewise, is *McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical Inc.*, 487 F.3d 897 (Fed. Cir. 2007), arguably still good law, at least in part? See *Dutra, id.* And what of *E Speed Inc. v. Brokertec USA, LLC.*, 480 F.3d 1129, 1138 (Fed. Cir. 2007); *Refac Int'l., Ltd. v. Lotus Development Corp.*, 81 F.3d 1576, 1578-85 (Fed. Cir. 1996); *Paragon Podiatry Labs., Inc. v. KLM Labs., Inc.*, 984 F.2d 1182, 1190-92 (Fed. Cir. 1993), all addressing inferences arising from submission of false statements or omissions in affidavits? Save where the prior art exclusion from “affirmative egregious misconduct” applies, they, too, would appear to have continuing effect post-*Therasense*.

Summary

Therasense has tightened (key) elements, intent and materiality, of the inequitable conduct defense. Even if Court review by *certiorari* is not sought or granted, and despite the majority’s best intentions, the Federal Circuit may have taken only another, though heavier, step down a contentious path strewn with obstacles that has shown its resistance to clear resolution for over 75 years. Once again, only time will tell whether that path is now shortened and the goal within reach.

If you have any questions about the matters addressed in this article, please contact the following Kirkland authors or your regular Kirkland contact.

Kenneth R. Adamo
www.kirkland.com/kradamo
+1 (312) 862-2671

同様に、マッケッソン・インフォメーション・ソリューション対ブリッジ・メディカル事件判決 (*McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical Inc.*, 487 F.3d 897 (Fed. Cir. 2007)) は、最低でも部分的に、依然として先例性を有すると言えるか。See *Dutra, id.* 宣誓書における虚偽の記載や記載の懈怠について判示しているイー・スピード対ブローカーテック事件判決 (*E Speed Inc. v. Brokertec USA, LLC.*, 480 F.3d 1129, 1138 (Fed. Cir. 2007))、レファック・インターナショナル対ロータス・ディベロップメント事件判決 (*Refac Int'l., Ltd. v. Lotus Development Corp.*, 81 F.3d 1576, 1578-85 (Fed. Cir. 1996)) 及びパラゴン・ボディアトリー・ラブス対KLM・ラブス事件判決 (*Paragon Podiatry Labs., Inc. v. KLM Labs., Inc.*, 984 F.2d 1182, 1190-92 (Fed. Cir. 1993))については、どうなのか。

「積極的な著しい不正行為」が適用される場合については、これらの判例は、テレセンス判決後も、依然として先例としての効力を持ち続けると考えられる。

まとめ

テレセンス判決は、「不公正な行為」による抗弁の重要な要件である内心の意図と重要性を厳格化した。75年間以上にわたり明確な結論を示すことに抵抗し続けた連邦巡回区は、仮に裁量上告の申し立てがなされず又は裁量上告が認められなかったとしても、多数意見が有する意図にかかわらず、過去から続く困難がばらまかれた継続した道を選んで進み続けたであろう。その道が短くなったのか、そして、ゴールが見えてきたのかについては、またしても、時間が経って答えが出るのを待つしかないのである。

本稿に記載されている事項について、ご質問等ありましたら、下記Kirkland所属の筆者、又は、ご存知のKirklandの窓口・連絡先まで、何時でもご連絡ください。

ケネッス・アダモ (Kenneth R. Adamo)
www.kirkland.com/kradamo
+1 (312) 862-2671

Willful Blindness, Not Just Deliberate Indifference, Required To Show Induced Acts Constitute Infringement Under 35 USC § 271 (b)

The U.S. Supreme Court (“the Court”) held, on May 31, 2011, that inducement of U.S. patent infringement under 35 USC §271 (b) requires actual knowledge that the induced acts constitute infringement, which knowledge may be proved under the doctrine of “willful blindness.” “Willful blindness,” a well-known concept in U.S. criminal law, requires proof that the accused inducer must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists, and that he took deliberate actions to avoid learning of the fact. While refusing to accept the United States Court of Appeals for the Federal Circuit’s (“Federal Circuit”) “deliberate indifference” standard, the Court affirmed the finding of induced infringement because the record/findings below satisfied the willful blindness standard.

The Facts and Proceedings, Briefly

France-based SEB S.A. sold home cooking products in the United States through an indirect subsidiary, T-Fal Corp. SEB owns U.S. Patent 4,955,312; “Cooking Appliance with Electric Heating,” which claims a “cool-touch” deep fryer, that is, a deep fryer for home use with external surfaces that remain cool during the frying process. SEB obtained the ‘312 patent for the fryer in 1991, and, later, started manufacturing the patented fryer and selling it under its well-known “T-Fal” brand. The fryer was very successful in the U.S. marketplace.

Hong Kong-based Pentalpha Enterprises Ltd., a Global-Tech Appliances Inc. subsidiary, developed a competing product at the request of Sunbeam Products Inc. Pentalpha purchased an SEB fryer that was made for sale in a foreign market and thus lacked U.S. patent markings, copied all but the fryer’s cosmetic features, particularly including its cool-touch feature, and retained an attorney to conduct a right-to-use study without telling him it had copied directly from SEB’s product. The attorney issued an opinion letter stating that

35 USC § 271 (b)に基づく侵害の誘引行為が成立するためには、意図的な無関心では足りず、故意の盲目が必要である

アメリカ最高裁判所（以下「最高裁」という。）は、2011年5月31日、35 USC § 271 (b) に基づく、米国特許侵害の誘引罪(Inducement)が認められるためには、誘引された行為が特許侵害を構成することの具体的な認識がなければならず、当該認識は、「故意の盲目」(Willful Blindness)の基準によって証明されなければいけないと判示した。「故意の盲目」の基準とは、アメリカ刑法においてよく知られた概念であり、誘引したとされる者が、(i)事実が存在することについて高い蓋然性を有していたと主観的に信じていたこと、及び、(ii)当該事実を知ることを意図的に避けていたこと、を必要とするものである。最高裁は、連邦巡回区裁判所（以下「連邦巡回区」という。）が示した「意図的な無関心」(deliberate indifference)の基準を採用しなかったものの、以下に記載する本件の記録及び事実によれば「故意の盲目」の基準によっても認識が認められるとして、連邦巡回区の、特許権侵害の誘引を認めた結論を支持した。

事実と手続経過の概略

フランスを本拠地とするSEB S.A.社は、その非直接子会社であるT-Fal Corp.社を通じて、家庭用調理器具を、米国内で販売していた。SEB社は、「クールタッチ」ディープフライヤー（揚げ物の最中でも外面が冷たいままである家庭用ディープフライヤー（揚げ物機））をその請求内容とする米特許4,955,312「電熱機能付きの調理用家電製品」を保有している。SEB社は、フライヤーのための米国特許312を1991年に取得し、その後、本特許に基づくフライヤーの製造を開始し、よく知られたT-Falブランドを冠して販売を開始した。当該フライヤーはアメリカ市場で大変成功していた。

Global-Tech Appliances Inc.社の子会社である、香港を本拠地とするPentalpha Enterprises Ltd.社は、Sunbeam Products Inc.社の要請により、競合する製品を開発した。Pentalpha社は、海外市場向けに製造されたため米国特許のマークが入っていないSEB社のフライヤーを購入し、表面的な部分を除く全ての部分（クールタッ

Pentalpha's deep fryer did not infringe any of the patents that he had found. Pentalpha then started selling its fryers to Sunbeam, which resold them in the U.S. under its own trademarks at a price that undercut SEB's. SEB sued Sunbeam and the companies settled. Though Pentalpha was aware of that litigation, it continued to sell the same deep fryers through retailers including Montgomery Ward & Co.

In 1999, SEB sued Montgomery Ward, Global-Tech, and Pentalpha for patent infringement. In 2006, a jury found willful infringement and inducement after hearing instructions that a finding that Pentalpha actively and knowingly aided and abetted direct infringement would suffice, and that the jury was to assess whether Pentalpha knew or should have known that its actions would induce infringement. On appeal, Pentalpha argued that the trial court erred in those instructions and in the final judgment, because the company had no actual knowledge of the patent until the Sunbeam litigation in 1998.

The Federal Circuit affirmed. *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co.*, 594 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2010). The court quoted the rule on the knowledge required for induced patent infringement under *DSU Medical Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293, 1304 (Fed. Cir. 2006) (*en banc*): [T]he plaintiff must show that the alleged infringer knew or should have known that his actions would induce actual infringements," which, the court added with emphasis, "necessarily includes the requirement that he or she knew of the patent." As the metes and bounds of "knowledge of the patent" was not at issue in *DSU Medical*, the court also noted that it had required a showing of "specific intent to encourage another's infringement" in *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683, 699 (Fed. Cir. 2008). That specific intent encompassed "deliberate indifference," the Federal Circuit added, which "may require a subjective determination that the defendant knew of and disregarded the overt risk that an element of the offense existed."

The Court granted *certiorari* to address the question of: "Whether the legal standard for the state of mind element of a claim for actively inducing infringement under 35 U.S.C. §271(b) is 'deliberate indifference of a known risk' that an

子機能を含む)をコピーした上で、弁護士を雇って当該製品の使用権限についての調査を行わせた。その際、弁護士には、SEB社の製品から直接模倣したことは伝えなかった。弁護士は、「Pentalpha社のディープフライヤーは彼が発見したいかなる特許をも侵害するものではない」という内容の意見書を作成した。その後、Pentalpha社は、そのフライヤーをSunbeam社に販売し始め、Sunbeam社は当該商品を自社の商標をつけてSEB社の商品よりも安価で販売した。SEB社はSunbeam社を提訴し、両社は和解した。Pentalpha社は、当該訴訟について知っていたにも関わらず、Montgomery Ward & Co社を含む複数の小売業者を通じて、同ディープフライヤーを販売し続けた。

1999年、SEBはMontgomery Ward社、Global-Tech社及びPentalpha社を特許侵害で提訴した。2006年、陪審員は、「積極的かつ故意に直接侵害行為を支援・援助したことが認められれば意図的な特許侵害と誘引を認定するのに十分であり、陪審員はPentalpha社は自社の行為が具体的な特許侵害行為の誘引行為になりうることを知っていたか又は知り得べきであったかを判断すればよい」という内容のインストラクションを聞いた後に、意図的な特許侵害と誘引があったと認定した。控訴審で、Pentalpha社は、「地裁は、陪審員に対してそのようなインストラクションを行ったこと及び最終判決において誤りを犯している。なぜなら、Pentalpha社は1998年のSunbeam社の裁判以前に本件特許の存在を知らなかったからである。」と主張した。

連邦巡回区は、地裁の判決を認容した (*SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co.*, 594 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2010))。連邦巡回区は、*DSU Medical Corp. 社対JMS Co.社事件判決* (*DSU Medical Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293, 1304 (Fed. Cir. 2006) (*en banc*)) の「原告は、侵害したとされる者が、自らの行為について、具体的な侵害行為を誘引するであろうことを知っていたか又は知り得べきであったを示さなければならない。」という特許侵害誘引の成立に必要な認識の程度に関するルールを引用した上で、「そのことからして、当然、侵害したとされる者が問題となる特許を知っていたということが必要である」と強調して付け加えた。そして、*DSU Medical* 事件では、「特許に関する認識」の範囲及び境界は問題となっていなかったことから、連邦巡回区は、*Broadcom Corp社対Qualcomm Inc.*,

infringement may occur, or ‘purposeful, culpable expression and conduct’ to encourage an infringement.”

Induced Infringement Requires Actual Knowledge that the Induced Acts Infringe

The Court first addressed the question of whether 271(b) presented a need to prove actual knowledge that the induced acts constitute patent infringement to establish infringement liability. Slip Op. at 3-10. The Court answered that it did, reasoning that:

1. Section 271(b)’s text, “[w]hoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer,” is ambiguous as to the intent needed to impose liability. In referring to a party that “induces infringement,” the provision may require merely that the inducer must lead another to engage in conduct that happens to amount to infringement. On the other hand, the reference to a party that “induces infringement” may also be read to mean that the inducer must persuade another to engage in conduct that the inducer knows is infringement. Like §271(b)’s language, the pre-1952 case law is susceptible to conflicting interpretations.
2. *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (“*Aro II*”), resolved the question at issue.
3. Induced infringement was not considered a separate theory of indirect liability in the pre-1952 case law, but was treated as evidence of “contributory infringement,” *i.e.*, the aiding and abetting of direct infringement by another party. When Congress enacted §271, it separated the contributory infringement concept into two categories: induced infringement, covered by §271(b), and sale of a component of a patented invention, covered by §271(c). In *Aro II*, a majority concluded that a violator of §271(c) must know “that the combination for which his component was especially designed was both patented and infringing,” 377 U.S. at 488. That conclusion, now a fixture in the law, compels

社事件判決 (*Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683, 699 (Fed. Cir. 2008)) が判示した「他者の侵害行為を促進する具体的な意図」を示すことが必要であると判示した。連邦巡回区は、加えて、かかる具体的な意図とは「意図的な無関心」を含む概念であり、「被告が、違反の要素の一つが存在するという明白なリスクを知った上でこれを無視したという主観的な状態を必要としうる」と判示した。

最高裁は、35 U.S.C. § 271(b) に基づく積極的な特許侵害行為の誘引に関する請求における主観的要件に関する法的基準は、特許侵害行為が生じうる「認識済みリスクに関する意図的な無関心」なのか、それとも特許侵害行為を促進する「意図的な非難に値する表現及び行為」なのかという問題を判断するために、裁量上告の申し立てを受理した。

特許侵害の誘引の成立には、誘引された行為が特許を侵害するという具体的な認識が必要である

最高裁は、まず初めに、271(b)は、誘引された行為が特許侵害責任を生じさせる特許侵害行為であるとの具体的な認識を必要としているのかという問題について判示した。Slip Op. at 3-10. 最高裁は、この点について肯定し、以下のように理由を述べた。

1. 「特許の侵害を積極的に誘引したものは侵害者として責任を負うものとする。」というセクション271 (b)の文言は、責任を負わせるために必要な主観要件について明確に定めているとはいえない。特許侵害を誘引する当事者について触れるに辺り、同セクションは、誘引者が、他の者に対して特許侵害行為に値するような行為を行うように導いたことが必要であると定めるのみであると読みうる。他方で、同セクションは、当該誘引者が他の者に対して、当該誘引者が特許侵害となると認識している行為をするよう説得することが必要であるという意味とも読みうるのである。かかるセクション271(b)の文言と同様に、1952年以前の判例法は、相矛盾する解釈をする余地があるものとなっていた。

2. *Aro Mfg. Co.社 対 Convertible Top Replacement Co.社*事件判決 (*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476) (以下、「*Aro II*事件」と呼ぶ。) は、この問題を解決した。

this same knowledge for liability under §271(b), given that the two provisions have a common origin and create the same difficult interpretive choice.

Substitutes for Actual Knowledge: Willful Blindness but not Deliberate Indifference

The Court refused to accept the Federal Circuit's "deliberate indifference" actual knowledge-substitute/proof; instead, it advanced the doctrine of "willful blindness" as an acceptable actual knowledge-substitute/proof. Slip op. at 10-14.

The doctrine of willful blindness is well-established in U.S. criminal law. Many criminal statutes require proof that a defendant acted knowingly or willfully, and courts applying the doctrine have held that defendants cannot escape the reach of these laws by deliberately shielding themselves from clear evidence of critical facts that are strongly suggested by the circumstances. The traditional rationale for the doctrine is that defendants who behave in this manner are just as culpable as those who have actual knowledge. The Court endorsed a concept similar to willful blindness in *Spurr v. United States*, 174 U.S. 728, 735 (1899). Given the doctrine's long history and wide acceptance in the federal courts, the Court found no reason why the doctrine should not apply in civil lawsuits for induced patent infringement under §271(b). Slip op. at 10-13.

"Willful blindness" has two basic requirements: First, the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists. Second, the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact. These requirements provide willful blindness with an appropriately limited scope that surpasses recklessness and negligence. Slip op. at 13-14.

The Court explained its refusal to go with the Federal Circuit's "deliberate indifference" as an actual knowledge substitute/proof:

The test applied by the Federal Circuit in this case departs from the proper willful blindness standard in two important respects. **First**, it permits a finding of knowledge where there is merely a "known risk" that the

3. 1952年以前の判例法においては、特許侵害誘引は非直接責任とは別個の理論であるとは認識されておらず、「寄与的特許侵害」(contributory infringement)、すなわち、他の当事者による直接的侵害行為の助長及び援助、に関する証拠の問題として認識されていた。議会が271条を立法した際、議会は寄与的特許侵害を二つの概念に分割した。一つは、セクション271(b)によって規定される特許侵害の誘引であり、もう一つはセクション271(c)によって規定される特許化された発明の構成要素の販売である。Aro II事件において、多数意見は、セクション271(c)の違反者は、「当該構成要素が構成すべく設計された組み合わせは、特許化されておりかつ侵害するものであること」を、知っていなければならないと結論づけた。377 U.S. at 488. かかる結論は、現在、完全に定着した解釈となっているが、二つの条項が共通の起源及び共通の困難な解釈上の選択肢を持つことに鑑みると、セクション271(b)の解釈に付いても同様の結論が妥当するといえるのである。

具体的な認識の代替として：意図的な無関心ではなく、盲目的な無知

最高裁は、連邦巡回区が採用した具体的な認識の代替/証明の基準としての「意図的な無関心」を受け入れることを拒否し、代わりに、受け入れうる具体的な認識の代替/証明の基準として「盲目的な無知」を示した。Slip op. at 10-14.

盲目的な無知の基準は、アメリカの刑法の分野において、確立されている理論である。多くの刑事法規においては、刑事被告人が意図的又は故意に行動をしたことの証明が必要とされているところ、裁判所はかかる理論を適用することにより、刑事被告人が、周辺状況から強く推認される犯罪事実に関する明確な証拠から意図的に身を守り、これらの法規の適用範囲から逃れることを防いだ。かかる理論についての伝統的な正当化根拠は、このような行動をする刑事被告人は、具体的な認識を有する刑事被告人と同程度に有責であるといえるというものである。最高裁は、Spurr対アメリカ合衆国事件判決 (*Spurr v. United States*, 174 U.S. 728, 735 (1899)) において、盲目的無知に近い概念を承認した。最高裁は、理論が長い歴史を持つこと及び連邦裁判所において広く受け入れられてきたことに鑑みれば、かかる理論がセクション271(b)に基づく特許侵害の誘引に関する民事訴訟においてもこれを適

induced acts are infringing. **Second, in demanding only “deliberate indifference” to that risk, the Federal Circuit’s test does not require active efforts by an inducer to avoid knowing about the infringing nature of the activities.**

Slip op at 14 (emphasis added).

Even with this difference, the Court found that the jury could have easily found that, Pentalpha willfully blinded itself to the infringing nature of the sales it encouraged Sunbeam to make. (While the trial court did not instruct the jury on “willful blindness,” Pentalpha did not challenge the jury instructions and the trial court did not rule on the point; the Court refused Pentalpha’s request to remand for a new trial on that basis. Slip op. at 14 n. 10)

Evidence of Willful Blindness Supported the Jury Verdict

The Court listed out the record evidence establishing “willful blindness”: Pentalpha believed that SEB’s fryer embodied advanced technology that would be valuable in the United States market, as evidenced by its decision to copy all but the fryer’s cosmetic features; Pentalpha copied an overseas model of SEB’s fryer, aware that it would not bear U.S. patent markings; Pentalpha did not inform its attorney that the product to be evaluated was simply a knockoff of SEB’s fryer.

The Court’s incredulity at this failure to inform opining counsel was manifest:

Even more telling is Sham’s decision not to inform the attorney from whom Pentalpha sought a right-to-use opinion that the product to be evaluated was simply a knockoff of SEB’s deep fryer. **On the facts of this case, we cannot fathom what motive Sham [Pentalpha’s CEO] could have had for withholding this information other than to manufacture a claim of plausible deniability in the event that his company was later accused of patent infringement. Nor does Sham’s**

用しない理由はないと判示した。Slip op. at 10-13.

「盲目的無知」には、二つの基本的要素がある。一つは、被告人は、事実が存在することについて高い蓋然性が存在することを、主観的に信じていなければならない。もうひとつは、被告人は、当該事実を認識することを避けるために意図的な行動をとらなければならない。これらの要素により、盲目的無知が整理する範囲は、適切に、重過失や軽過失よりも限定されているのであるSlip op. at 13-14.

最高裁は、具体的な認識の代替/証明として連邦巡回区の「意図的な無関心」の基準を採用することを拒否したことについて、次のように説明した。

本件において連邦巡回区が適用した基準は、適切である「盲目的な無知」の基準とは、二つの重要な点において異なる。一つ目は、誘引された行為が特許を侵害することに関して、単に認識されているリスクが存在したことだけをもって、認識を認定する点である。そして、二つ目は、連邦巡回区の基準は、当該リスクに対して「意図的に無関心であったこと」のみを要求するにすぎないので、誘引された行為の特許侵害性を認識することを避けるための誘引者の積極的な努力が要件とされない点である。

Slip op at 14 (emphasis added).

もっとも、最高裁は、このような差が存在するにしても、Pentalpha社がSunbeam社にせしめた販売行為の特許侵害行為性について、わざと自己を盲目化させたことを、陪審員は容易に認定することができたであろうと判示した（地裁が陪審人について「盲目的な無知」の基準に基づくインストラクションを与えておらず、かつ、Pentalpha社が当該インストラクションに特に意義を唱えず、さらに、地裁は当該問題について何も判断を示していないにもかかわらず、最高裁は、本件を差し戻して、この問題に付いて最審理を行うことを拒んだ。Slip op. at 14 n. 10)

陪審員の評決結果は、盲目的無知に関する証拠によって支持されている

最高裁は、「盲目的無知」の成立を認めるに足る記録上の証拠を列挙した。すなわち、(i)Pentalpha社がSEB社のフライヤーの些細な部分を除くほぼすべての部分を模倣するという

testimony on this subject provide any reason to doubt that inference.

Asked whether the attorney would have fared better had he known of SEB's design, Sham was nonresponsive. All he could say was that patent search is not an "easy job" and that is why he hired attorneys to perform them.

Slip op. at 15-16 (emphasis added).

Taken together, the Court concluded that evidence was more than sufficient for a jury to find that Pentalpha subjectively believed there was a high probability that SEB's fryer was patented and took deliberate steps to avoid knowing that fact, therefore willfully blinding itself to the infringing nature of Sunbeam's sales.

SEB Resolves the Need for Actual Knowledge Regarding Inducement

The Court simply and directly did what it said when it granted *certiorari*: It has resolved the question of the need for actual knowledge under 35 U.S.C. §271(b) (yes, you do), and has set out an acceptable actual knowledge — substitute/proof, if hard proof of actual knowledge is not available, that being "willful blindness." Post-*SEB*, one needs proof that the accused indirect infringer — the inducer — in addition to actively encouraging the underlying acts of infringement, actually knows that those acts will directly infringe a U.S. patent, or is willfully blind to that knowledge.

SEB may be viewed as narrowing possible indirect infringement liability through inducement, making proof of violations of 35 USC §271(b) as difficult or more difficult than proof of willful direct infringement under 35 USC §271(a). Further case development in the trial courts and at the Federal Circuit may be necessary to reach a reasoned view on that position. Consider, though, that every U.S. District Court judge has both a criminal as well as a civil docket and tries many more criminal cases than civil/patent cases in the usual course. "Willful blindness," as a result, will be far less alien and unfamiliar to such a trial judge than it may be to some patent trial lawyers (and certainly to patent litigators, generally).

判断をしたという事実が示すように、同社は、SEB社のフライヤーが米国市場において価値のある先端技術を搭載していると信じていたこと、(ii)Pentalpha社がアメリカの特許マークが付いていないということを知っていて、あえてSEB社のフライヤーの海外版を模倣したこと、(iii) Pentalpha社が弁護士に対して、問題の製品が単なるSEB社のフライヤーの模倣品であるということを告げなかったことである。

この弁護士に告げなかったという点に関して、最高裁は以下のように不信感を表明している。

さらに物語っているのは、Pentalpha社が使用権限に関する意見書を得ようとした際に、弁護士に対して、問題の製品がSEB社のフライヤーであることを告げはしないという、Shamの判断である。本件の事実に鑑みれば、Sham (Pentalpha社のCEO) が当該事実を隠そうとした動機は、後に彼の会社が特許侵害で訴えられた場合にはかなりの確率で否定されてしまうであろう内容をでっちあげようとしたものであるとしか考えられない。Shamの証言も、このような推測に疑問を呈する理由を何も提示していない。もしSEB社の製品のデザインを弁護士が知っていたとしたら、弁護士はもう少し良い結果を残せたと思うかという質問に対して、Shamは適切に回答できなかった。彼が言えたことは、特許調査は簡単な作業ではなく、そのことが彼が弁護士を雇って調査をさせた理由であるということだけだった。

Slip op. at 15-16 (emphasis added).

これらを総合して、最高裁は、Pentalpha社が、SEB社のフライヤーは特許により保護された製品である可能性が高いことを主観的に認識しており、かつ、当該事実を知ることを避けるために意図的に行動していたこと、すなわち、Pentalpha社はSunbeam社による販売行為が特許侵害状態となることについて、故意に自己を盲目化させたものであることを陪審員が認定するために必要十分な証拠が存在していると結論づけたのである。

SEB事件判決は、誘引行為に関する具体的認識の必要性について、解決した

最高裁は、裁量上告受理時に自らが言ったことを、シンプルかつ直接的に実行した。すな

But will the Court's holding that the actual knowledge "requirement of inducement" be met by showing "willful blindness" of the patent at issue, have any real-world effect over the Federal Circuit's "deliberate indifference" test? Very possibly, if the (key) difference that "willful blindness" requires deliberate action to avoid knowledge, but that "deliberate indifference" would not require "deliberate action," is differentiable and provable once new cases start to weigh evidence under the "willful blindness" requirements.

Harkins has commented that:

While the Supreme Court provided a different legal test to meet the "actual knowledge" requirement, the result, as a practical matter, was to affirm the Federal Circuit's determination that companies cannot avoid inducement by taking steps to avoid learning of a patent when they know a patent is highly likely to exist. It would be a mistake for any defendant to take solace in this decision and attempt to argue that it was merely "deliberately indifferent" but not "willfully blind."

Thus, the real import of the Supreme Court's decision in *Global-Tech* is that the "ostrich defense" of purposely hiding one's head in the sand will not avoid a finding of inducing patent infringement.

Harkins, "Inside *Global-Tech Appliances v. SEB*," IP Law 360 June 6, 2011, http://www.law360.com/ip/articles/249276?utm_source=newletter&utm_medium=email.

Whether Harkins is right, experience will have to tell.

If you have any questions about the matters addressed in this article, please contact the following Kirkland authors or your regular Kirkland contact.

Kenneth R. Adamo
www.kirkland.com/kradamo
+1 (312) 862-2671

わち、35 U.S.C. § 271(b)における具体的な認識の必要性に関する論点を解決した。そして、具体的な認識に関する証明が不可能である場合における、合理的な代替/証明手段として、「盲目的無知」の基準を提示した。SEB事件判決以降、誘引者の責任を追求しようとする者は、誘引者が直接的に特許を侵害する行為を積極的に促進したことに加えて、その行為が直接米国特許を侵害するものであることを具体的に認識しているか、または、故意の当該認識に付いて自己を盲目化したということを証明しなければならない。

SEB事件判決は、35 USC § 271(b)違反（誘引行為）に関する証明を、35 USC § 271(a)に基づく故意による直接の特許侵害に関する証明と同程度かそれ以上に困難にしたことにより、間接的な特許侵害責任の成立の可能性を狭めたと見ることもできよう。かかる見方が根拠のあるものであると言うためには、まだ、今後の地裁と連邦巡回区における判決の集積を待たなければならない。もっとも、すべての連邦地裁の判事は、民事事件と刑事事件の両方を受け持っており、かつ、民事/特許事件よりもずっと多くの刑事事件を取り扱っているという事実を考えて欲しい。すなわち、「盲目的な無知」という概念は、判事からみれば、知的財産訴訟を専門とする弁護士からみるよりも、ずっと専門外かつ聞き慣れない概念ではないのである。

しかし、問題となっている特許についての「盲目的無知」を証明出来れば誘引行為における具体的な認識の要件を満たすことができるという本最高裁判決は、これまで連邦巡回区が示してきた「意図的な無関心」の基準に対して、はたして実務的な影響を与えるのであろうか。もし仮に、今後の裁判実務における「盲目的な無知」基準に関する証拠の判断において、「盲目的な無知」のもとでは認識を避けるための故意的行為が必要である一方で、「意図的な無関心」のもとではそのような故意的な行為は不要であるという点が、差別化されえ、証明されうるのであれば、実務的な影響を与える可能性は高いといえよう。

Harkinsは以下のとおり述べている。

最高裁は、「具体的な認識」要件について、別の法的基準を設定したものの、結果として、実務的にみれば、会社は特許が存在するという高い蓋然性を認識していたにもかかわらず、その特許の存在を知ることを避けることによって

Chicago

Kirkland & Ellis LLP
300 North LaSalle
Chicago, IL 60654
+1 (312) 862-2000
+1 (312) 862-2200 fax

Hong Kong

Kirkland & Ellis LLP
26th Floor
Gloucester Tower
The Landmark
15 Queen's Road Central
Hong Kong
+852-3761-3300
+852-3761-3301 fax

London

Kirkland & Ellis
International LLP
30 St Mary Axe
London, EC3A 8AF
United Kingdom
+44 20 7469 2000
+44 20 7469 2001 fax

Los Angeles

Kirkland & Ellis LLP
333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
+1 (213) 680-8400
+1 (213) 680-8500 fax

Munich

Kirkland & Ellis
International LLP
Maximilianstrasse 11
80539 Munich
Germany
+49 89 2030 6000
+49 89 2030 6100 fax

New York

Kirkland & Ellis LLP
601 Lexington Avenue
New York, NY 10022
+1 (212) 446-4800
+1 (212) 446-4900 fax

Palo Alto

Kirkland & Ellis LLP
950 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
+1 (650) 859-7000
+1 (650) 859-7500 fax

San Francisco

Kirkland & Ellis LLP
555 California Street
San Francisco, CA 94104
+1 (415) 439-1400
+1 (415) 439-1500 fax

Shanghai

Kirkland & Ellis
International LLP
11th Floor, HSBC Building
Shanghai IFC
8 Century Avenue
Pudong New District
Shanghai 200120
P.R. China
+8621 3857 6300
+8621 3857 6301 fax

Washington, D.C.

Kirkland & Ellis LLP
655 Fifteenth Street, N.W.
Washington, D.C. 20005
+1 (202) 879-5000
+1 (202) 879-5200 fax

は、誘引行為の成立を防ぐことはできないという、連邦巡回区の判断を認められたものであるといえよう。自分は、「意図的に無関心」ただただであって、「盲目的に無知」であったわけでない」と主張して、本件判決に慰めを求めるということは、いかなる被告においても、誤りであるといえよう。

したがって、Global-Tech事件最高裁判決の本当の意味は、わざと砂の中に自分の頭を突っ込んで「現実逃避による防御」をしようとしたとしても、それにより特許侵害の誘引行為の成立を防ぐことはできないということにあるのである。

Harkins, “Inside Global-Tech Appliances v. SEB,”
IP Law 360 June 6, 2011,
http://www.law360.com/ip/articles/249276?utm_source=newletter&utm_medium=email.

Harkinsが正しいかどうかの判断は、今後の経験によるしかない。

本稿に記載されている事項について、ご質問等ありましたら、下記Kirkland所属の筆者、又は、ご存知のKirklandの窓口・連絡先まで、何時でもご連絡ください。

ケネッス・アダモ (Kenneth R. Adamo)
www.kirkland.com/kradamo
+1 (312) 862-2671

IP SPOTLIGHT

KIRKLAND & ELLIS LLP

Contacts

Chicago

Paul R. Steadman, P.C.
+1 (312) 862-2135
www.kirkland.com/psteadman

Los Angeles

Luke L. Dauchot
+1 (213) 680-8348
www.kirkland.com/ldauchot

New York

Gregory S. Arovas, P.C.
+1 (212) 446-4766
www.kirkland.com/garovas

Palo Alto, San Francisco

Marc Cohen
+1 (650) 859-7052
www.kirkland.com/mcohen

Washington, D.C.

Gregg F. LoCascio, P.C.
+1 (202) 879-5290
www.kirkland.com/glocascio

This communication is distributed with the understanding that the author, publisher and distributor of this communication are not rendering legal, accounting, or other professional advice or opinions on specific facts or matters and, accordingly, assume no liability whatsoever in connection with its use. Pursuant to applicable rules of professional conduct, this communication may constitute Attorney Advertising.