

The Jenner & Block Report

ジェナーアンドブロック レポート

Updates on U.S. Law for the Japanese
Legal and Business Communities

JENNER & BLOCK

Click Below	Topics Covered	Click Below	Topics Covered
●	Antitrust 反トラスト	●	ITC 国際貿易委員会
●	Attorney-Client Privilege 弁護士-依頼人間の秘匿特権	●	Jurisdictional Issues 管轄権問題
●	Electronic Discovery 電子的な情報開示手続き	●	Legislative Developments 立法上の展開
●	Internal Investigations 内部調査	●	Licensing of IP Assets 知的財産のライセンス許諾
●	International Dispute Resolution 国際係争の解決	●	Patent Law: Recent Trends 特許法：最近の動向
編集者便り		Editors' Note	
<p>ジェナー&ブロック法律事務所より、ジェナー&ブロックレポートの第4弾をお届け致します。日本のビジネス業界、法務・法曹界のリーダーの方々にとって重要であろうと思われる米国法の最近の動向をお伝えするニュースレターです。今月号は、<i>In re Bilski</i> 訴訟事件において米国最高裁判所で先月行われた弁論を含み、多岐にわたるトピックを掲載しております。<i>Bilski</i> 訴訟事件は、最高裁の判断がプロセス関連の発明およびイノベーションに与える影響が甚大であり得ることから、米国のIPおよびビジネス業界の多大な注目を浴びました。<i>Bilski</i> 訴訟事件の考察に加え、米国連邦地裁での訴訟における米国人以外の被告に関わる証拠開示手続き、ICC およびITC に関わる新たな動向、その他、米国で事業を展開中の日本企業にとって特に重要であると思われるIP 関連トピックにも焦点を当てました。本ニュースレターをお届けでき、誠に光栄です。下記の情報がお役に立ちますよう祈念致します。記述されている訴訟事件について御質問がありましたら、下記の私共編集者またはスタッフあて、いつでもどうぞ御連絡下さい。</p> <p style="text-align: right;">敬具</p> <p>The Jenner & Block Team</p> <p>Terrence J. Truax Jeffrey A. Koppy Brent Caslin Joseph A. Saltiel Jeremy Creelan</p>		<p>We are pleased to provide you with another edition of the Jenner & Block Report, which is directed to providing updates on legal developments in the United States that we believe will be of interest to Japanese leaders in the legal and business communities. This month, the Report highlights a number of issues, including the arguments before the United States Supreme Court last month in <i>In re Bilski</i>. The <i>Bilski</i> case has generated significant attention in the IP and general business communities in the United States because of the potential impact the Supreme Court's analysis could have on the patentability of certain process-related ideas and innovations. In addition to our discussion of <i>Bilski</i>, we also have highlighted other issues relating to discovery of non-U.S. defendants in U.S. federal court litigation, the ICC and the ITC, as well as variety of IP-related issues that we believe will be of particular interest to companies in Japan who are doing business in the United States. It is our great privilege to be able to provide these reports to you. We hope that you find the information helpful. If you have any questions about any case that is described in the Report, please do not hesitate to contact any of the editors or staff identified below.</p> <p>Regards,</p> <p>The Jenner & Block Team</p> <p>Terrence J. Truax Jeffrey A. Koppy Brent Caslin Joseph A. Saltiel Jeremy Creelan</p>	

米国最高裁で特許権保護対象につき *Bilski* 口頭弁論

今月号の特筆すべき展開では、最近、米国最高裁で口頭弁論が行われた *In re Bilski* 事件を取り上げる。35 U.S.C. § 101 のもと何が特許権の保護対象となるかが争われている事件である。*Bilski* 特許のクレームは、コモディティ商品の取引におけるリスク・ヘッジの方法に関するビジネス手法であるが、米国特許商標庁 (PTO) は、抽象的なアイデアであり、35 U.S.C. § 101 で義務付けられる「新規かつ有用な方法、機械、製造物もしくは組成物」ではないとして、この特許出願を拒絶した。連邦巡回控訴裁は、「machine-or-transformation」テストに基づき、この拒絶を支持した。このテストは、特許権の保護対象となるためには、或るプロセスが或る具体的な機械と関連付けているか、或る品目が何か異なった状態もしくは物に変換されなければならないことを義務要件としている。*Bilski* は PTO の拒絶決定を最高裁に上告し、2009年11月9日に最高裁で口頭弁論が行われた。

Bilski は最高裁での口頭弁論において、machine-or-transformation テストは余りにも柔軟性のないものであり、35 U.S.C. § 101 の文言にも最高裁の判例にもその根拠がないと主張した。また、方法の教示は、他の特許権保護対象要件が満たされる限り、特許権の保護対象であると常に見なされてきており、ステップごとに分解される全ての人間の行為は特許権保護対象のプロセスであるべきであると指摘した。最高裁は、例えば保険の付保の目的でのリスク評価や資産を最大化するために安く買い高く売るなどの極めて抽象的な方法でも特許権の保護対象となるべきか否かを問い掛け、*Bilski* は、新規性があり非自明である限り、それらも特許権保護対象となるべきであると回答した。

PTO は、*Bilski* の主張に反対し、machine-or-transformation テストは判例上および制定法上も適切な支持があり、これを維持し *Bilski* のビジネス手法は特許権保護対象ではないとの判断を下すべきであると主張した。最高裁は、machine-or-transformation テストのもと特許権保護対象であるためには或る機械と或るプロセスはどの程度一体化されていなければならないかと PTO に問い掛け、PTO は、その疑問点は他の事件で解決するのが得策であると思われ、本件では、machine-or-transformation テストの極めて狭義な承認のみを必要としているだけであり、“machine” または “transformation” という用語の広範な定義は後日策定され得るものであり、それによって将来の新しくかつ予見不能である技術的進歩が特許権保護の対象となり得るであろうと主張した。

本件は、連邦巡回裁の判決が、machine-or-transformation テストを満たさないプロセス発明は何れも特許権保護対象とはならないとの可能性を残したため、広く多大な関心を呼んでいた。言い換えれば、連邦巡回裁の判決は、例えばビジネスモデル、ソフトウェアプロセス、医療診断技術などの現在特許出願中の発明は全て特許権保護対象ではないと判断したと解釈される可能性があるということである。加えて、連邦巡回裁の判決は、発明者がこれらの分野において将来に特許を得られる可能性を限定することにもなり得る。連邦巡回裁の最近のオピニオンは、巡回裁の *Bilski* 判決につき幾ばくかの明確さを追加はしたが（後述の *Prometheus Labs, Inc. v. Mayo Collaborative Svcs.*, No. 2008-1403 (Fed. Cir. Sep. 17, 2009) を参照のこと）、最高裁の判決により更に決定的な指針が提示されることが期待されている。この最高裁の判決は2010年初期と予想されているが、極めて多大な影響を与え得るため、関係者一同の注目の的となっている。

United States Supreme Court Hears *Bilski* Oral Argument on Patentable Subject Matter

This month's featured development relates to *In re Bilski*, which was recently argued before the United States Supreme Court. At issue in *Bilski* is what constitutes patentable subject matter under 35 U.S.C. § 101. The patent in *Bilski* claims a business method to hedge risk in commodities trading. The United States Patent and Trademark Office (“PTO”) rejected the patent stating that it was an abstract idea and not a “new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter,” as required by 35 U.S.C. § 101. The Court of Appeals for the Federal Circuit affirmed the rejection based upon its “machine-or-transformation” test, which requires a process to be tied to a particular machine or to transform an article to a different state or thing in order to be patentable subject matter. *Bilski* appealed the decision to the Supreme Court, which heard oral

arguments in the case on November 9, 2009.

At oral argument, Bilski argued to the Supreme Court that the machine-or-transformation test is too rigid and there is no basis for it in the language of 35 U.S.C. §101 or in Supreme Court precedent. Bilski pointed out that methods of teaching have routinely been considered patentable if it meets the other patentability requirements, so any human action broken down into steps should qualify as a patentable process as well. The Supreme Court questioned whether very abstract methods should be patentable, such as assessing risk for insurance purposes or buying low and selling high to maximize wealth. Bilski responded that yes, they should, as long as they were also patentable as novel and nonobvious.

Opposing Bilski, the PTO argued to the Supreme Court that the machine-or-transformation test has appropriate precedential and statutory support and should be affirmed to hold Bilski's method unpatentable. The Supreme Court questioned the PTO about how integrated a machine and process must be in order to be patentable under the machine-or-transformation test. The PTO argued that those questions would be better resolved in other cases and that in this case, only a very narrow approval of the machine-or-transformation test is needed. The breadth of the definition of the terms "machine" or "transformation" could be developed later and would allow for patenting of new and unforeseen technological advancements in the future.

This case has received widespread attention because the Federal Circuit's decision left open the possibility that any process invention that failed the machine-or-transformation test would be unpatentable. In other words, the Federal Circuit's decision could be interpreted as rendering all current patents claiming inventions such as business methods, software processes, or medical diagnostic techniques, as unpatentable. In addition, the Federal Circuit's decision may limit the ability of an inventor to get any future patents in these areas. Although a recent opinion by the Federal Circuit has added some clarity to the Federal Circuit's *Bilski* decision, see [*Prometheus Labs, Inc. v. Mayo Collaborative Svcs.*](#), No. 2008-1403 (Fed. Cir. Sep. 17, 2009), discussed below, many expect the Supreme Court to provide more definitive guidance when it issues its ruling. Because of the potentially large impact this decision may have, observers are eagerly awaiting a decision from the Supreme Court, which is expected in early 2010.

Antitrust | 反トラスト

被告、外国での商行為のみに関連した文書の提出を命令される

[*In re Urethane Antitrust Litigation*](#), No. 04-MD-1616, 2009 WL 2485391 (D. Kan. Aug. 11, 2009)において判事補は、価格協定共同謀議訴訟事件における原告の証拠開示要請に応じた文書の提出につき、これら文書が米国外での行為のみに関連するものであったとしても、その提出を被告に強制する原告の申立を許可した。原告は、損害賠償請求の根拠は米国の商業に影響を与えた反競争的行為のみであると認めたが、裁判所は、これら文書は被告による共同謀議の意図もしくは機会などの争点に関連性があり得ると認定し、提出を命令したものである。加えて、被告は、文書提出は不当な負担となるとの点を立証することができなかった。

Defendants Ordered to Produce Documents Relating Only To Foreign Commerce.

In [*In re Urethane Antitrust Litigation*](#), No. 04-MD-1616, 2009 WL 2485391 (D. Kan. Aug. 11, 2009), the Magistrate Judge granted plaintiffs' motion to compel defendants to produce documents responsive to plaintiffs' discovery requests in a price-fixing conspiracy case even if those documents relate only to conduct outside the United States. Although plaintiffs conceded their claims are based only on alleged anticompetitive conduct that had an effect on U.S. commerce, the court found the documents could be relevant to issues such as defendants' intent or opportunity to conspire. Further, defendants had failed to establish that producing the documents would create an undue burden.

[Back to top](#)

FRE 502 は提出後の確認作業を義務付けない

Coburn Group, LLC v. Whitecap Advisors LLC, No. 07 C 2448, 2009 WL 2424079 (N.D. Ill. Aug. 7, 2009)において裁判所は、不注意に提出されてしまった文書が弁護士職務活動成果のひとつであり保護対象であった場合、提出側当事者が開示防止のため合理的な手順を踏み、誤りを是正するため迅速に合理的な手順を踏んでおれば、保護権利を放棄したことにはならないとの判断を下した。被告は、弁護士の監督下、パラリーガルに大量の文書に目を通させ、秘匿特権の対象となる文書を抜き出させた。この作業にも拘らず、保護対象の2通の文書が提出されてしまった。原告は、4か月後、そのうちの1通をデポジションの証拠書類として使用した。被告は、デポジション中に異議を唱え、記録に残し、文書を返却するよう原告に要請した。原告はこれを拒否した。この問題を調査する時間を被告に与えることに原告が同意した後、被告は、文書の返却を原告に強制する申立を裁判所に提出した。裁判所は、最近施行された連邦証拠規則 502 のもと本問題点を検討し、頻繁に発生する問題点を2点取り上げた。先ず、被告が、秘匿特権の対象となる文書を探す作業をパラリーガルに任せたことは合理的ではなかったとの原告の主張を退け、具体的な指示を与えて弁護士の監督のもとで経験豊かなパラリーガルを使用したことは不合理なことではなかったと認定した。第2に、権利放棄に関わる検討につきFRE 502 施行後と施行前との違いを取り上げた。即ち、FRE 502(b)(3)のもとでは、不注意になされた開示を知った当事者は、誤りについて知った後、是正すべく迅速に行動しなければならない。502 施行前の慣行とは異なり、不注意に提出されてしまった文書がないことを確認するための提出後の検討作業を行う必要はないとした。本件では、被告は、不注意な提出があったことを知った後迅速に行動を起こしていた。従って権利放棄はなかったとした。

FRE 502 Does Not Require Post-Production Review.

In Coburn Group, LLC v. Whitecap Advisors LLC, No. 07 C 2448, 2009 WL 2424079 (N.D. Ill. Aug. 7, 2009), the court held that the work product protection was not waived over an inadvertently produced document where the producing party took reasonable steps to prevent disclosure, and promptly took reasonable steps to rectify the error. Defendant had used paralegals, who were supervised by counsel, to review voluminous documents for privilege. Despite the review, two protected documents were produced. Plaintiff used one of the documents as a deposition exhibit four months later, and defendant objected on the record and asked plaintiff to return the document, which plaintiff refused to do. After plaintiff agreed to give defendant time to research the issue, defendant filed a motion to compel plaintiff to return the documents. Analyzing the issue under recently enacted Federal Rule of Evidence 502, the court addressed two issues that arise frequently. First, the court rejected plaintiff's argument that defendant's use of paralegals to conduct the privilege review was not reasonable. The court found that defendant's use of experienced paralegals, who were given specific direction and supervision by lead counsel, was not unreasonable. Second, the court addressed a significant difference between FRE 502 and pre-FRE 502 waiver analyses. Under FRE 502(b)(3), a party must act promptly to rectify an inadvertent disclosure *after* the party has learned of the error. In a departure from pre-502 practice, a party need not conduct a post-production review to ensure that no documents have been produced inadvertently. Here, defendant acted promptly after learning of the inadvertent production, and therefore, there was no waiver.

証拠の意図的破棄・変更と訴訟ホールド指示書の開示対象性

Major Tours, Inc. v. Colorel, No. 05-3091, 2009 WL 2413631 (D. N.J. Aug. 4, 2009)において裁判所は、証拠の意図的破棄・変更があり得たと原告が証明した後、訴訟ホールド指示書の提出を被告に命令した。本件は人種差別訴訟事件であり、被告ニュージャージー州運輸局は、2003年という早い時期にアフリカ系アメリカ人の所有するバスチャーター会社（複数）に対する人種差別的取扱いを申し立てた通知を受け取っていた。本訴訟事件は2005年に提起された。被告は、訴訟が提起された後すぐに関係者個人あて書簡を送り、訴訟について通知したが、正式な訴訟ホールド指示書は2007年まで送付しなかった。原告

は、この指示書の提出を強制する申立を裁判所に提出したが、被告は、弁護士・依頼人間秘匿特権および弁護士職務活動成果に対する保護を主張した。裁判所は、訴訟ホールド指示書は通常は開示対象ではなく、特に弁護士・依頼人間秘匿特権または弁護士職務活動成果原則により保護される内容が含まれていると当事者が証明した場合は開示対象ではないことは認めたが、同時に証拠の意図的破棄・変更があった場合には殆どの裁判所が開示を許可するともした。本件では、被告は、訴訟が合理的に予見された2003年から文書を保存しておく義務があったにも拘らず、2003年から2005年（個人あて一般的通知を送った年）、2007年（正式な訴訟ホールド指示書を送った年）まで時間の経過があり、証拠の意図的破棄・変更があった可能性が高いことを示唆していると認定し、原告は訴訟ホールド指示書を受け取る権利があるとした。

Upon Showing Of Spoliation, Litigation Hold Letters Are Discoverable.

In *Major Tours, Inc. v. Colorel*, No. 05-3091, 2009 WL 2413631 (D. N.J. Aug. 4, 2009), the court ordered the production of defendant's litigation hold letters after plaintiff demonstrated that there likely had been spoliation of evidence. In this race discrimination case, defendant New Jersey Department of Transportation had received notice as early as 2003 of alleged racial profiling of African American owned bus charter companies. The instant litigation was filed in 2005. Although defendant sent letters to relevant individuals shortly after the litigation was filed informing them of the litigation, it did not send formal litigation hold letters until 2007. Plaintiff moved to compel production of the litigation hold letters, and defendant asserted the attorney-client privilege and work product protection. The court found that, although litigation hold letters generally are not discoverable, particularly when a party demonstrates that the letters include material protected by the attorney-client privilege or the work product doctrine, most courts allow discovery of hold letters when spoliation has occurred. The court found that defendant had a duty to preserve documents beginning in 2003, when litigation was reasonably anticipated by defendant, and that the lapse of time between 2003 and the general notice to individuals in 2005, and the formal litigation hold notice in 2007, suggested that spoliation likely had occurred. Therefore, plaintiff was entitled to production of the litigation hold letters.

デポジション中のテキストメッセージは開示対象

Ngai v. Old Navy, Civil Action No. 07-5653, 2009 WL 2391282 (D.N.J. July 31, 2009)において裁判所は、デポジション中に証人とその弁護士との間でやり取りされたテキストメッセージは、弁護士・依頼人間秘匿特権により保護されないとの判断を下した。原告は、被告の弁護士および証人への厚意として、対面形式ではなくテレビ会議でデポジションを行うことに同意した。証人の弁護士は、デポジション中およびその前、証人にテキストメッセージを送っていた。デポジション中、証人と弁護士は「胸から上」しか映っていなかったが、同弁護士が誤って原告の弁護士に「うまくやっている」とのテキストメッセージを送ってしまい、これが判明してしまった。裁判所は、原告からのテキストメッセージ提出強制申立に対し、(1)デポジション開始以前に送られたテキストメッセージは弁護士・依頼人間秘匿特権の対象であるが、(2)デポジション中に送られたテキストメッセージは弁護士・依頼人間秘匿特権の対象ではないとの判決を下した。FRCP 30(c)は、デポジションは公判での審理と同じやり方で行わなければならないと定めている。公判審理時の証言の場合と同様、弁護士と証人は、秘匿特権の主張について話し合う以外には、デポジション中に話し合いをしてはならない。従って、秘匿特権以外の事項に関わる弁護士と証人との間の協議は秘匿特権の対象ではなく、相手方当事者が開示要請できるものであるとした。

Text Messages During Deposition Are Discoverable.

In *Ngai v. Old Navy*, Civil Action No. 07-5653, 2009 WL 2391282 (D.N.J. July 31, 2009) the court held that text messages sent between a deponent and her attorney during a deposition were not protected by the attorney-client privilege. As a courtesy to defendant's counsel and the deponent, plaintiff agreed to take a deposition by videoconference rather than in person. During the deposition, the witness and counsel were only visible "from the chest up." Before and during the deposition, counsel sent text messages to the deponent, which were discovered because counsel inadvertently texted the plaintiff's attorney "you are doing fine." On plaintiff's motion to compel the text messages, the court ruled that: (1) that text messages sent prior to the deposition were privileged; but (2) text messages sent during the deposition were not privileged. FRCP 30(c) provides that depositions are to be conducted in the

same manner as trial examination. As with trial testimony, discussions between counsel and the witness may not occur during the course of the deposition except to discuss the assertion of a privilege. Therefore, off-the-record discussions between counsel and the deponent regarding matters other than privilege are not privileged, and may be discovered by the opposing party.

[Back to top](#)

Electronic Discovery | 電子的な情報開示手続き

裁判所、原告のキーワード検索用語リストを使用するよう被告に命令

裁判所は、原告のキーワード検索用語リストを使用すると証拠開示費用が\$100,000 増加するとの被告の異議申立を退け、それら用語を使用して検索するよう命令した。 *In re Direct Southwest, Inc. Fair Labor Standards Act Litigation*, No. 08-1984, 2009 WL 2461716 (E.D. La. Aug. 7, 2009)。裁判所が原告のリストを代用させたのは、被告からのサマリージャッジメントの申立の判断が被告自身の検索用語リストによっては発見され得ないであろう情報に依存する、としたためである。裁判所は、セドナ会議協力宣言(Sedona Conference Cooperation Proclamation)を支持したが、原告・被告の代理人弁護士間で検索用語につき合意に達することができなかつたことを認め、かかる意見の不一致および「本申立で生起された問題点は証拠開示手続きの過程の最後ではなく最初に解決されるべきであった」とし、被告に対して10日間という短期間で命令に遵守するよう命じた。

Court Orders Defendants To Use Plaintiffs' Keyword Search Term List.

Ignoring defendants' protests that use of plaintiffs' keyword search term list would increase discovery costs by \$100,000, the court ordered defendants to run the terms. *In re Direct Southwest, Inc. Fair Labor Standards Act Litigation*, No. 08-1984, 2009 WL 2461716 (E.D. La. Aug. 7, 2009). Because defendants' motion for summary judgment hinged on issues unlikely to be unearthed by their own search term list, the court substituted plaintiffs' list. The court endorsed the Sedona Conference Cooperation Proclamation, but noted that counsel had not managed to reach agreement on the search terms. In light of that disagreement and the fact that "the issue raised by this motion should have been resolved at the beginning of the discovery process and not at the end," the court gave defendants just ten days to comply.

証拠保存を怠ることは追加の開示手続きと弁護士料を誘因する

或る絵画の購入契約に関わる紛争において原告は、被告のひとりによる証拠の意図的破棄・変更を訴え、証拠開示手続きに伴い制裁措置を申し立てた。 *Green v. McClendon*, No. 08-Civ-8496, 2009 WL 2496275 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2009)。「作品」に関する全ての文書の要請を原告から受け取ったほんの1か月後、被告のひとりが、自宅のコンピューターのOSを再インストールするよう友人の息子に依頼した。再インストールの前に被告はコンピューターのファイルを4枚のCDにコピーしてあったが、再インストールにより当初のファイルは全て消去してしまった。裁判所は、同被告は電子的に保存されていた当初のファイルを保存する義務を有していたと認定し、訴訟ホールドを実施しなかつたのは重大な過失行為であるとした。しかし裁判所は、破壊された証拠が被告に不利なものであったとの確信は無く、被告に不利な推定を下すことは拒否した。但し、裁判所は、被告及び再インストールで消去された重要文書を作成又は修正した人物のデポジションを含む追加の証拠開示手続き及び原告の弁護士料を支払うよう被告に命令した。追加弁護士料を被告と代理人弁護士間でどのように折半するかの判断は裁判所は示さなかつた。

Failure To Preserve Evidence Triggers Additional Discovery And Attorneys' Fees.

In a contract dispute over the purchase of a painting, plaintiff moved for discovery sanctions, accusing one defendant of spoliation. *Green v. McClendon*, No. 08-Civ-8496, 2009 WL 2496275 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2009). Just one month after receiving requests from plaintiff for all documents concerning "the Work," one defendant arranged for the son of a friend to reinstall the operating system on her home computer. That reinstallation eliminated all of the original files, which the defendant transferred onto four CDs. Finding that the defendant had a duty to preserve the original electronically-stored

documents, the court determined that the failure to implement a litigation hold was grossly negligent behavior. The court refused, however, to enter an adverse inference, unconvinced that the destroyed evidence would have been unfavorable to the defendant. The court did order further discovery, including an additional deposition of the defendant, discovery of the person who created or modified a key document eliminated in the reinstallation process, and ordered the defendant to pay plaintiff's attorneys' fees. The court left for another day the allocation of liability for the legal fees between the client and her attorney.

[Back to top](#)

Internal Investigations | 内部調査

調査作業中に作成された弁護士の資料は弁護士職務活動成果ではない

テレビのアンカーマン、ダン・ラザー氏のCBSを相手取った同氏の解雇に関する訴訟において、ジョージ W. ブッシュ元大統領の従軍歴に関する同氏のレポートについての内部調査に関連したeメールのコピーを入手する権利を勝ち取った。 *Rather v. CBS Corp.*, No. 603121/07 (N.Y. Sup. Ct., July 21, 2009) (文書開示命令訴訟)。この内部調査は或る法律事務所が行ったが、その一員は、調査実施のためCBSが任命したパネルの一員でもあった。このパネルおよび同法律事務所は、同法律事務所のクライアントはそのパネルであり、パネルと法律事務所間のeメールの提出は弁護士・依頼人間秘匿特権を侵すとし、開示を拒否した。裁判所は、パネルのメンバー等と法律事務所間のeメールは、保護対象となる弁護士・依頼人間の通信であるとの主張が、CBSが実際のクライアントであることを示唆する法律事務所の業務契約書と矛盾するとし、退けた。また、法律事務所のインタビューメモおよび文書類は、弁護士の職務活動の成果を反映しているとの法律事務所の主張も退け、これらは、事実関係の調査のみに関連したものであり、「訴訟の過程において」作成されたものではなく、「法的分析と判断」を必要とするものではないと認定した。

Attorney Materials Generated During Investigation Not Work Product.

In his lawsuit against CBS relating to his termination, anchorman Dan Rather won the right to obtain copies of e-mails relating to an internal investigation concerning Rather's reporting on the military record of former President George W. Bush. *Rather v. CBS Corp.*, No. 603121/07 (N.Y. Sup. Ct., July 21, 2009) (ordering production of documents). The investigation was conducted by a law firm, a member of which was also a member of the Panel appointed by CBS to conduct the investigation. According to the Panel and the law firm, the client was the Panel, which invoked the attorney-client privilege to resist production of e-mails between the Panel and the law firm. The court rejected the assertion that e-mails between the Panel's members and the law firm were protected attorney-client communications as it was inconsistent with the law firm's engagement letter, which contained language suggesting that CBS was its client. The court also rejected the law firm's arguments that its interview notes and memoranda reflected work product, finding that they related only to a factual investigation, were not prepared "in the course of litigation," and did not require "legal analysis and judgment."

[Back to top](#)

International Dispute Resolution | 国際係争の解決

連邦地裁、§ 1782 は ICC 手続きに適用されないと認定

フロリダ州オーランドの連邦地方裁判所は、地方裁判所に対して「外国または国際的な裁判機関 (tribunal)」での使用を目的とした証拠開示の命令を許可する 28 U.S.C. § 1782 は、国際商業会議所 (ICC) 仲裁パネルに提起された手続きには適用されないと判決を下した。 *In re Application of Operadora DB Mexico, S.A. DE C.V.*, No. 09-cv-383, 2009 WL 2423138 (M.D. Fla. Aug. 4, 2009). 同地裁は、第 11 巡回控訴裁判所がこの点につきいまだ判断を示していないことを認めたが、次の 2 つの理由により § 1782 は ICC 仲裁には適用されないと結論を下した。(1) ICC パネルが下した裁定は、司法審査の対象外である。ICC 国際仲裁裁判所が審査機能を果たしてはいるが、その審査は、基本的に形式的事項に限定されており、パネルの注意を実質的事項に向けることはできるが、パネルの決定を覆すことはできない。(2) ICC 仲裁パネルの権限は、当事者間の私的合意から派生するものであり、「裁判

機関(tribunal)」という用語の使用により米国議会が意図したと思われる政府機関とは根本的に異なるものであるとした。

District Court Finds § 1782 Inapplicable To ICC Proceedings.

The district court in Orlando, Florida held that 28 U.S.C. § 1782, which permits a district court to order discovery for use in a “proceeding in a foreign or international tribunal,” did not apply to proceedings before an International Chamber of Commerce (“ICC”) arbitration panel. *In re Application of Operadora DB Mexico, S.A. DE C.V.*, No. 09-cv-383, 2009 WL 2423138 (M.D. Fla. Aug. 4, 2009). Observing that the Eleventh Circuit had yet to decide the issue, the district court concluded § 1782 did not apply to an ICC arbitration for two reasons. First, an award issued by an ICC panel is not judicially reviewable. Although the ICC International Court of Arbitration performs a review function, its review is essentially restricted to matters of form and while it can draw the panel's attention to matters of substance, it cannot overturn the panel's decision. Second, an ICC arbitral panel's authority is derived from a private agreement between the parties, rendering it fundamentally dissimilar from the governmental entities the court understood Congress intended by its use of the word “tribunal.”

米国での訴訟提起は中国の訴訟を解決せず、訴訟差止命令申立が却下される

クリスマス用装飾豆電球の米国人デザイナーが、外国訴訟差止命令の申立を提起したが、却下された。同デザイナーが米国で著作権／商標侵害訴訟を提訴したことを受け、被告は当該デザインが被告のものであるとの確認訴訟を中国の裁判所に提起していた。外国訴訟差止命令の申立を却下するにあたり、連邦地裁は米国での著作権／商標侵害訴訟が必ずや中国での訴訟を解決することを申立人が証明していないと判断した為である。 *Zimnicki v. Neo-Neon Int'l, Ltd.*, No. 06 C 4879, 2009 WL 2392065 (N.D. Ill. July 30, 2009). 中国での訴訟は、当該デザインを中国の特許庁に自ら登録してあり、救済を求めてNeo-Neon International, Ltd. (“Neo-Neon”)が提起したものである。米国連邦地方裁判所は両訴訟事件とも当事者が同じであり、根底にある事実関係も同様であり得るとしたが、Neo-Neonに対し中国での訴訟差止を命ずることを拒否した。その理由は、確認判決を求めた Neo-Neonの訴訟に適用される中国の知的財産法が米国の著作権法またはLanham法の関連規定と同一もしくは類似しているとの証拠を米国人デザイナーが提示しておらず、よって、米国人デザイナーの訴訟の解決が中国の訴訟を解決することになるとの立証責任を果たさなかったからとした。

Anti-Suit Injunction Denied Where U.S. Action Won't Dispose Of Chinese Action.

A U.S. designer of decorative holiday lighting products' motion for a foreign anti-suit injunction was denied where she failed to show that her U.S. lawsuit for copyright and trademark violations necessarily would be dispositive of an action brought by her adversary in a Chinese court seeking a declaration that the designs belonged to it. *Zimnicki v. Neo-Neon Int'l, Ltd.*, No. 06 C 4879, 2009 WL 2392065 (N.D. Ill. July 30, 2009). The action in China was brought by Neo-Neon International, Ltd. (“Neo-Neon”), which sought relief based on its alleged registration of the designs with the Chinese Patent Office. Although the parties in both cases were the same and the underlying facts likely would be similar, the district court refused to enjoin Neo-Neon from proceeding in China because the U.S. designer did not present evidence that the Chinese intellectual property laws applicable to Neo-Neon's declaratory judgment action were the same or similar to the relevant provisions of the Copyright Act or the Lanham Act, and thus she failed to meet her burden of demonstrating that the resolution of her complaint would be dispositive of the Chinese action.

[Back to top](#)

ITC 国際貿易委員会

連邦巡回裁は ITC 関連事項に対し専属管轄権を有する

In re Cypress Semiconductor Corp., No. 898, 2009 WL 905474 (Fed. Cir. Apr. 2, 2009)において

連邦巡回裁判所は、ITCの最終決定に対して巡回裁が専属管轄権を有するとの判断を下したが、連邦地裁が無効であるとした特許の侵害主張をITCで行うことを禁止するようITCに命ずる職務執行令状は発給しなかった。本件は、申立人が連邦巡回控訴裁判所に対し、ペンシルバニア州東部地区連邦地裁が当該特許を無効とした（但し、同判断は和解成立後に取消されていた）との理由により、同人による同特許の侵害のITCの調査を停止するよう請求したものである。被申立人は、以前の特許無効の命令が取消されたことから、連邦巡回裁の判例によれば取消された命令は除外効果を有しないと主張し、ITCでの侵害主張の提起を妨げられるものではないと主張した。これに対し申立人は、ペンシルバニア州東部地区連邦地裁が所在する第三巡回裁の判例が適用されるべきであり、第三巡回裁の判例によれば、取消された判決でも除外効果を有すると反論した。連邦巡回裁は、ITCによる調査の停止請求を却下するに当たり、ITCは巡回裁の専属管轄権内にあり、連邦巡回裁法（Federal Circuit law）を適用して検討すべきであるとの結論を下した。同連邦巡回裁は、かかる状況において職務執行令状を発給するにはITCによる明確かつ争う余地のない誤判の存在を必要とし、申立人はかかる厳格な立証責任を全うしなかったとの事実が大きく依存した。

Federal Circuit Has Exclusive Jurisdiction Over ITC Matters

In *In re Cypress Semiconductor Corp.*, No. 898, 2009 WL 905474 (Fed. Cir. Apr. 2, 2009), the Federal Circuit held that it has exclusive jurisdiction from any final determination by the ITC but decided not to issue a writ of mandamus directing the ITC to bar the assertion of a patent which was invalidated in a U.S. District Court. In *Cypress*, the petitioner asked the Court of Appeals for the Federal Circuit to stop an investigation into the alleged infringement of a competitor's patent because a previous order by the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania invalidated the patent, even though that order was later vacated following a settlement. The respondent argued that it was not precluded from bringing its claims before ITC because the previous order on invalidity was vacated. Under Federal Circuit precedent, argued the respondent, a vacated order does not have a preclusive effect. But the petitioner countered that Third Circuit precedent should apply because that is where the Eastern District of Pennsylvania is located, and under Third Circuit precedent, a vacated judgment has preclusive effect. In denying the request to stop the ITC investigation, the Federal Circuit concluded that the ITC is within its exclusive jurisdiction and that Federal Circuit law should govern the analysis. The Federal Circuit relied heavily on the fact that a writ of mandamus in the situation required a clear and indisputable error by the ITC, and that the petitioner had not met that high burden.

[Back to top](#)

Jurisdictional Issues | 管轄権問題

連邦巡回裁、外国の特許権者に対する確認訴訟での管轄権を再び否定

連邦巡回裁判所は、確認判決を求めた訴訟事件における外国の被告に対する対人管轄権を有しないとしました。12月以来2度目である。*Autogenomics, Inc. v. Oxford Gene Tech. Ltd.*, 566 F.3d 1012 (Fed. Cir. 2009)訴訟事件において原告は、訴訟対象特許のクレーム2点につき、当事者間のライセンス交渉が決裂した直後に、確認判決を求めた申立を提起した。原告は、裁判所が被告に対する対人管轄権を有するとの主張の裏付けとして、複数の会社への通常実施権の許諾、別の会社との協力契約、3回の会議への出席、別の会社への製品20点の販売、製品を説明した記事のNature.comへの掲載など、被告と裁判地の州との接触を指摘した。しかし原告は、原告以外の一社との通常実施権の許諾の存在を除いては、これらの活動が当該訴訟対象特許に関連したものであるとの証拠は提出しなかった。それが鍵となり、連邦巡回裁は、*Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co., Ltd.*, 552 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2008)における同連邦巡回裁の判決に倣い、連邦巡回裁は外国の被告に対する対人管轄権なしと認定したが、その理由は同者のかかる接触は商業化の努力の一部であり、当該訴訟対象特許の権利行使または弁護に向けたものではなかったとした。

Federal Circuit Again Denies Declaratory Judgment Jurisdiction Over Foreign Patentee

For the second time since December, the Federal Circuit denied personal jurisdiction over a foreign defendant in a declaratory judgment action. In *Autogenomics, Inc. v. Oxford Gene Tech. Ltd.*, 566 F.3d 1012 (Fed. Cir. 2009), Plaintiff filed a motion for declaratory judgment regarding two claims of the

patent-in-suit immediately after a failed license negotiation between the parties. In support of its claim that the Court should assert personal jurisdiction over Defendant, Plaintiff pointed to Defendant's contacts with the forum state, such as non-exclusive licenses with companies, a collaborative agreement with another company, attendance at three conferences, the sale of twenty products to another company, and publication of an article describing a product on Nature.com. However, except for the existence of one non-exclusive license with another company, Plaintiff did not offer evidence that these activities were related to the patent-in-suit. That proved to be key. Following its recent decision in *Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co., Ltd.*, 552 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2008), the Court found no personal jurisdiction over the foreign defendant because its contacts were commercialization efforts and not directed to the enforcement or defense of the patent-in-suit.

[Back to top](#)

Legislative Developments | 立法上の展開

イリノイ州北部地区、特許訴訟のローカルルールを採択

イリノイ州北部地区の特許訴訟に関するローカルルールが2009年10月1日に施行された。このローカルルールの採択により、イリノイ州北部地区連邦地裁で提起される特許訴訟事件の数が増加することが見込まれている。但し、このローカルルールは、広く知られているカリフォルニア州北部地区およびテキサス州東部地区の特許訴訟のローカルルールとは多くの面で異なっている。例えば、最初の証拠開示時における文書提出の義務付け、クレーム・コンストラクションの期間中における事実関係のディスカバリーの手続き停止、非侵害および権利行使不能のコンテンションの義務付け、無効性および権利行使不能のコンテンションに対する回答の義務付け、クレーム・コンストラクションの前に侵害と無効に関するイニシャル・コンテンションおよびファイナル・コンテンションの提出の義務付け、再審査係属中の手続き停止の申立ての期間限定等を含む。これらのローカルルールは、提訴からおおよそ2年以内に法廷審理が行われるように策定されている。Jenner & Block Client Advisory on Intellectual Property Newsの記事 [“Northern District of Illinois Enacts Local Patent Rules.”](#) にアクセスすれば、イリノイ州北部地区のローカルルールの重要な特徴についての総説と同ルールの文言自体ならびに他のローカルルールとの比較サイトへのリンクを見ることができます。

Northern District of Illinois Adopts Local Patent Rules

The Local Patent Rules for the Northern District of Illinois (“N.D. Illinois Rules”) took effect as of October 1, 2009. We expect that the adoption of local rules will increase the number of patent cases filed in the Northern District of Illinois. These rules, however, differ from the widely known local patent rules for the Northern District of California and the Eastern District of Texas in many different areas such as required document production with initial disclosures, fact discovery period stayed during a portion of claim construction, requiring noninfringement and unenforceability contentions, requiring responses to invalidity and unenforceability contentions, having initial and final contentions before claim construction, and having a deadline to file a stay pending reexamination. The new rules are designed so that trial will occur approximately two years after the complaint is filed. A complete summary of important distinguishing characteristics of the N.D. Illinois Rules, as well as links to comparisons with other rules and the text of the N.D. Illinois Rules, can be found in the Jenner & Block Client Advisory on Intellectual Property News entitled [“Northern District of Illinois Enacts Local Patent Rules.”](#)

USPTO 論議を呼んだ新規特許権利化の手続き規則を撤回

米国特許商標庁 (USPTO) は最近、立場を変更し、多大な論議を呼んでいた新たな一連の特許の権利化に関する規則を施行しないと決定した。USPTOは2007年、出願人が継続出願、RCE (継続審査請求)、特許クレームを提出する際に新たな制限事項を課すことになる規則を提案した。これら制限事項を新たに課すことにより、特許出願の審査未処理件数を低減させることができると期待したものであ

る。しかし、同提案は、Dr. Triantafyllos TafasとGlaxoSmithKline PLCが新規規則の施行差止めを求めてUSPTOを相手取って提起した*Tafas v. Kappos*訴訟事件によって直ちに反対に逢った。この訴訟事件において連邦地裁は、USPTOに対して新規規則施行差止め命令を下し、USPTOは連邦巡回裁に控訴した。最近、USPTO長官が新たに任命され、同長官は、この新規特許出願手続き規則を撤回すると約束し、その結果、連邦巡回裁は2009年11月13日、控訴棄却共同申立を許可した。[*Tafas v. Kappos*](#) (Federal Circuit, Case No. 2008-1352, November 13, 2009)を参照のこと。

USPTO Removes Controversial New Patent Prosecution Rules

The United States Patent and Trademark Office ("USPTO") has changed its position and decided not to implement a new set of highly controversial patent prosecution rules. In 2007, the USPTO proposed rule changes that placed new limits on an applicant's ability to file continuation applications, RCEs, and patent claims. The USPTO had hoped that the new limits would reduce its backlog of pending applications. In *Tafas v. Kappos*, its proposal, however, was met immediately with opposition when Dr. Triantafyllos Tafas and GlaxoSmithKline PLC filed suit against the USPTO to bar the implementation of the new rules package. The district court entered an injunction against the USPTO from implementing the new rules, but the USPTO appealed to the Federal Circuit. Recently, however, a new director of the USPTO was appointed who promised to remove the new patent prosecution rules. Hence, on November 13, 2009, the Federal Circuit granted a joint motion to dismiss the appeal. See [*Tafas v. Kappos*](#) (Federal Circuit, Case No. 2008-1352, November 13, 2009).

[Back to top](#)

Licensing of IP Assets | 知的財産のライセンス許諾

不提訴特約は特許権を消尽する

不提訴特約 (covenant not to sue) は、特許権者の権利を消尽する。ライセンスが特許権を消尽することは判例法で確立されているが、連邦巡回裁判所は[*Transcore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*](#), 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)において、特許権者の不提訴特約は同者の侵害主張を禁止するとの理由により、連邦地裁が下した Electronic Transaction Consultants Corporation (ETC) に有利なサマリージャッジメントを支持した。Transcoreは、ある競争相手を相手取った以前の特許侵害訴訟で、金員の支払いと引き換えに不提訴特約が含まれている和解合意を締結し、和解していた。ETCは、その和解合意の締結後、Transcoreの同じ競争相手から当該侵害被疑製品を購入した。裁判所は、当事者らは不提訴特約の中で下流販売については取り上げなかったものの、同競争相手からETCへの譲渡は該特約のもと許可されていたとの理由により、Transcoreの特許権は既に消尽していたと認定した。

Covenant Not To Sue Exhausts Patent Rights

A covenant not to sue exhausts a patentee's rights. While it is well settled case law that a license exhausts patent rights, the Federal Circuit, in [*Transcore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*](#), 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009), upheld the district court's grant of summary judgment in favor of Electronic Transaction Consultants Corporation ("ETC") because the patentee's claims were barred by a covenant not to sue. Transcore had settled a previous claim of patent infringement against its competitor by entering into a settlement agreement with a covenant not to sue in exchange for a fee. After executing the settlement agreement, ETC purchased the accused products from Transcore's competitor. The Court found Transcore's patent rights had been exhausted because the transfer from the competitor to ETC was authorized under the covenant not to sue even though the parties did not address downstream sales in the covenant.

特許権消尽は外国の販売にも適用される

特許権消尽が適用されるためには、最初の販売が米国内で発生する必要はない。[*LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd.*](#), 2009 WL 667232 (N.D. Cal. Mar. 13, 2009)訴訟事件においてLGは、日立を特許侵害で提訴し、被疑製品の最初の販売が米国外で発生したことから特許権消尽は適用されないと主

張した。裁判所は同意せず、最初の販売が米国外で発生したとしても消尽は適用されるとの判決を下し、その反対の判断を下したなら、特許権消尽の原則を巧みに逃れることを当事者らに許容することになるとの理由を挙げた。

Patent Exhaustion Applies to Foreign Sales

For patent exhaustion to apply, the first sale does not have to occur in the United States. In [LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd.](#), 2009 WL 667232 (N.D. Cal. Mar. 13, 2009), LG sued Hitachi for infringement and argued that patent exhaustion did not apply because the initial sales of the accused products occurred outside of the United States. The Court disagreed holding that exhaustion still applies even if the first sale occurs outside the United States. The Court reasoned that to hold otherwise would allow parties to circumvent the doctrine of patent exhaustion.

[Back to top](#)

Patent Law: Recent Trends | 特許法：最近の動向

連邦巡回裁、オフィスアクションと不公平行為の関連性について判示、

Linn 裁判官、不公平行為判断基準につき大法廷によるリステイトメントを要請

連邦巡回裁判所のLinn判事は、不公平行為の虚偽的意図を類推するための現行の判断基準は米国の最高裁判所が示した基準に達していないと述べた。[Larson Mfg. Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Prods. Ltd.](#), 559 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009) 訴訟事件において、裁判官の多数意見は、特許権者が同時係属中の出願の拒絶事実の提出を怠ったことを根拠として不公平行為との判断を下すことができるか否かを取り上げた。訴訟対象特許の再審査中、原告はIDSを二通提出したが、それらIDSは同時係属中の特許出願が拒絶された事実を含んでいなかった（但し、同時係属出願の拒絶で依拠された全ての文献はIDSに含まれていた）。連邦巡回裁は、同時係属中の特許出願の拒絶で挙げられていた先行技術は該訴訟対象特許に至った出願に関しては重要性なしと認めつつも、同時係属中の出願の拒絶自体は重要性があり、該訴訟対象特許の審査官に開示されるべきであったとの判断を下した。連邦巡回裁は本件を地方裁判所に差し戻し、原告が十分な虚偽的意図をもって（拒絶が依拠した先行技術ではなく）拒絶の事実自体の提出を怠ったものであるか否か、よって不公平行為を認定すべきであるか否かを判断するよう指示した。Linn判事は、同意意見において、本件は、不公平行為を申し立てるのは極めて簡単であるが却下するのは簡単ではないという、不公平行為の主張が「疫病」ごとく蔓延していると述べた。また、最高裁での3件の不公平行為事件は、正当化し得る不作為ではなく明白な詐欺行為が存在したものであったと主張し、よって、判例法として現存する不公平行為の判断基準は、立証責任を厳格に必要とする基準に満たないものであるとし、その判断基準につき連邦巡回裁判所の大法廷によるリステイトメントが必要であるとした。

Federal Circuit finds Office Action was Material while Judge Linn Calls for an *En Banc* Restatement of the Standard for Inequitable Conduct

The current test for inferring deceptive intent of inequitable conduct falls short of the standard articulated by the United States Supreme Court, says Judge Linn of the Federal Circuit. In [Larson Mfg. Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Prods. Ltd.](#), 559 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009), the majority opinion addressed a finding of inequitable conduct based on the failure of the patent holder to submit rejections from a co-pending application. During a reexamination of the patent-in-suit, Plaintiff submitted two IDSs that did not include rejections from a co-pending application, although the IDSs contained all of the references relied on in the co-pending rejections. The Federal Circuit found the prior art cited in the rejections of the copending application not material to the application leading to the patent-in-suit. Nevertheless, the Federal Circuit held that the rejections of the copending applications themselves were still material and should have been disclosed to the examiner of the patent-in-suit. The Federal Circuit remanded the case and asked the District Court to determine whether the Plaintiff's failure to submit the rejections and not the underlying prior art was done with sufficient intent to deceive to warrant a finding of inequitable conduct. In concurrence, Judge Linn stated that the facts of this case demonstrate the "plague" of inequitable conduct whereby inequitable conduct is pled with such ease but not dismissed

easily. Judge Linn argued that the three inequitable conduct cases from the Supreme Court involved overt fraud, not equivocal acts of omission. Accordingly, Judge Linn wrote that the test for inequitable conduct, as it currently exists in the case law, falls short of the standard needed to strictly enforce the burden of proof and called for an en banc restatement of the standard.

当面は、医学的治療法は § 101 のもとの特許性あり

Prometheus Labs, Inc. v. Mayo Collaborative Svcs., No. 2008-1403 (Fed. Cir. Sep. 17, 2009)において連邦巡回裁判所は、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所の判決を覆し、医学的治療法は 35 U.S.C. § 101 のもとの特許性を有する事項であると認定した。問題の特許は、自己免疫疾患のためのチオプリン医薬につき、人体が該医薬を分解した結果としての代謝産物を測定することにより、最も効果的な投与量を同定するための方法がそのクレームの対象である。連邦巡回裁は、チオプリン医薬投与のための特許された手順および正しい投与量の同定方法は、*In re Bilski* で判示された「**machine-or-transformation**」の判断基準に鑑み、特許性があると認定した。但し、*In re Bilski*における特許権の保護対象に関わる連邦巡回裁の判決はその後、最高裁判所に上訴されている。本号の特筆すべき展開の欄で論じられている通り、最高裁の判決は、本 *Prometheus* 訴訟事件での争点と同類の特許が実際に特許性を有するか否かの今後の決定に影響を与える可能性がある。

At Least For Now, Medical Treatment Is Patentable Under §101

In *Prometheus Labs, Inc. v. Mayo Collaborative Svcs.*, No. 2008-1403 (Fed. Cir. Sep. 17, 2009), the Federal Circuit reversed the Southern District of California and held that a medical treatment method was patentable subject matter under 35 U.S.C. §101. The patents at issue claim methods for calibrating the most effective dosage of thiopurine drugs for autoimmune diseases by measuring metabolites, which the body breaks the medication down into. The Federal Circuit went through its machine-or-transformation test, set forth in *In re Bilski* to determine that the patented steps of administering the thiopurine drug and determining whether the dosage is correct are transformative and, therefore, patentable. The Federal Circuit's decision on patentable subject matter in *In re Bilski*, however, has been appealed to the Supreme Court. As discussed in our featured development, how the Supreme Court rules may affect whether patents like the ones at issue in *Prometheus* are in fact patentable.

連邦巡回裁への控訴は、各被控訴人に対する申立が具体的でない場合、訴訟に根拠無し

*E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp*訴訟事件において、E-Passは、3Com、Visa、PalmSourceを相手取った3件の統合訴訟は 35 U.S.C. § 285 のもと例外事例であるとの連邦地裁の判決および対応する弁護士料弁済判決を控訴した。559 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2009)。連邦巡回裁は、被告のひとりPalmSourceに関わる判決に対するE-Passの控訴は、次の2つの理由から根拠の無い訴訟 (frivolous lawsuit) であるとの判断を下した。(1) E-Passは、判決破棄のための適切または明確な主張を提示することができなかった。または、第一審裁判所がどのような誤りを犯したか説明することができなかった。「被告ら」または「被控訴人ら」に対する一般的な申し立てしかせず、PalmSourceに関わる連邦地裁によるE-Passの訴訟不正行為 (Litigation misconduct) 認定に対して具体的な異議申立をしなかったからである。(2) E-Passは、控訴の準備書面において、連邦地裁の認定は被告全員に適用されると主張したが、これは正確ではなく、記録上重大な誤表明を犯した。更に、E-Passによる訴訟提起前のPalmSource調査に関わる連邦地裁の認定についても、連邦地裁は調査は充分であったと認定したと主張し、明確な誤表明を犯した。連邦地裁は、調査は不十分であったと認定していたからである。

Federal Circuit Appeal Frivolous Where Allegations Were Not Specific to Each Appellee

In *E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp.*, E-Pass appealed a district court ruling that three consolidated actions against 3Com, Visa, and PalmSource were exceptional under 35 U.S.C. § 285 and the corresponding awards of attorneys' fees. 559 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2009). The Federal Circuit held that E-Pass's appeal of the ruling as to one of the defendants, Palm Source, was a frivolous appeal for two reasons. First, E-Pass failed to present a cogent or clear argument for reversal, or to explain how the

trial court erred because E-Pass only made generalized allegations against the “Defendants” or “Appellees” and did not make specific challenges to the district court’s findings of litigation misconduct by E-Pass as to PalmSource. Second, E-Pass made significant misrepresentations of the record in its appellate briefs when it claimed that the district court’s finding applied to all defendants -- even though it did not. Further, E-Pass expressly misrepresented the district court’s findings on E-Pass’s prefiling investigation of PalmSource, claiming that the district court found the investigation sufficient, when the district court actually found the investigation insufficient.

----- 連邦巡回裁、二重特許に関わる判断の時期を明確にする

Takeda Pharm. Co., Ltd. v. Doll 訴訟事件において連邦巡回裁は、或る製品および或る工程が二重特許の原則（特許権者が単一の発明に対して2件の特許を受けることを妨げる原則）のもと特許権上明白な別個の発明であるか否かの判断を下すための適切な時期について、初めて言及した。561 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2009). 多数意見は、或る製品および或る工程が特許権上明白な別個の発明であるか否かを判断するための適切な時期は、後願の提出日であるとの判断を下した。この方式によれば、出願人は、製品および工程が「特許権上明白に差異のある」ものであることを証明するため、後日開発される何らかの方法に依存することができるからとの理由による。そのような情報は、先願の提出日には知られていなかったかも知れない。一方、反対意見は、二重特許に反対するための主張をするのに先願の発明日以降の開示に依存することは許されるべきでないと主張した。多数意見は、先願の発明日を特定する複雑さを一部理由として、反対意見の見解を退けた。

Federal Circuit Clarifies When a Double Patenting Determination Should Be Made

In Takeda Pharm. Co., Ltd. v. Doll, the Federal Circuit for the first time addressed the proper time frame for determining whether a product and a process are patentably distinct inventions under the double patenting doctrine, which prevents a patentee from receiving two patents for a single invention. 561 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2009). The majority held that the proper time frame for determining whether a product and a process are patentably distinct inventions is the filing date of the secondary application because this approach allows an applicant to rely on some later-developed methods to show that the product and process are “patentably distinct,” even though such information may not have been known at the filing date of the primary application. The dissent contended that an applicant should not be able to rely on disclosures after the invention date of the primary application to argue against double patenting. The majority rejected the dissent’s view, in part, because of the complications with calculating the invention date of the primary application.

----- クレーム構成要素の複数の機能は事実関係上の争点、 特許で保護された方法を機械が行う場合、マーク付けの必要なし

連邦巡回裁は、均等論のもと且つU.S.C. § 287(a)のもとにおける機械へのマーク付けを怠ったとの理由により非侵害を認めた連邦地裁のサマリージャッジメントを破棄し、事件を連邦地裁へ差し戻した。

Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can Co., 559 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2009) 訴訟事件は、中身を詰めた缶詰の蓋を密封する目的での「環状補強ビード」構成要素の使用に関わり、均等論のもとにおける特許侵害を主張してCrown PackagingがRexamを提訴したものである。非侵害サマリージャッジメントにつき当事者らが争った点は唯一、「環状補強ビード」の機能に関して実質的な事実関係上の争点がありや否やであった。Crown Packagingの鑑定証人は、「機能・方法・結果 (function-way-result)」テストのもと唯一の機能は、缶の密封蓋の耐圧能力を高めさせることであると主張し、一方、Rexamの専門家は、「環状補強ビード」には更なる機能が2つあると示唆した。これら追加の機能の存在を特定する証拠は提出されなかったが、連邦地裁は、この点についてはRexamに有利なサマリージャッジメントを下した。連邦巡回裁は、連邦地裁の非侵害サマリージャッジメントを破棄し、事件を連邦地裁へ差し戻した。その理由は、事実関係上の推定は申立側ではない方の当事者に有利になされるべきであり、また、該特許のクレームの対象であるビードの機能に関して事実関係上の実質的な争点が存在するからとした。Crownは、Rexamによる反訴（Rexamの「ネッキング」方法特許の侵害を主張したもの）を棄却するサマリージャッジメントを求めた際、Rexamは特許された「ネッキング」を行う機械

にマーク付けすることを怠ったことにより特許侵害申立から除外されると主張していた。連邦地裁は、該特許は侵害主張の対象とされていない装置クレームも含んでいたとの理由により、この反訴を棄却した。連邦巡回裁は、特許がプロセスまたは方法を対象としている場合には § 287 の通知規定は適用されず、また、Rexamは該特許のうち方法関連のクレームしか主張しなかったとの理由により、地裁の判決を破棄した。

Multiple Functions Of A Claim Element Is A Material Issue Of Fact And Machines Performing Patented Methods Need Not Be Marked

The Federal Circuit reversed and remanded the district court's granting of summary judgment of noninfringement under the doctrine of equivalents and for failure to mark machines under 35 U.S.C. § 287(a). In *Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can Co.*, 559 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2009), Crown Packaging sued Rexam for infringement under the doctrine of equivalents for use of an "annular reinforcing bead" element for sealing a can top to a filled can body. On summary judgment for noninfringement, the parties disputed only one issue - whether there was a material issue of fact regarding the function of the "annular reinforcing bead." Under the function-way-result test, Crown Packaging's expert argued that the only function is to increase the pressure resistance of a sealed-on can end while Rexam's expert suggested two additional functions of the "annular reinforcing bead." Although there was no evidence presented to indicate the additional functions, the district court granted summary judgment in Rexam's favor on this point. The Federal Circuit reversed and remanded the district court's ruling for summary judgment of noninfringement because any reasonable factual inferences should be made in favor of the nonmoving party and there was a material issue of fact regarding the function of the claimed bead. On summary judgment dismissing Rexam's counterclaim for infringement of its "necking" method patent, Crown had argued that Rexam's failure to mark machines that performed a patented "necking" method precluded it from claiming infringement. The district court dismissed the counterclaim because the patent also included unasserted apparatus claims. The Federal Circuit reversed because notice provisions of § 287 do not apply where the patent is directed to a process or method and Rexam only asserted method claims of the patent.

結果のアイデアを単に示唆しただけでは共同発明者ではない

連邦巡回裁は、共同発明者であるとされている者を原告として訴訟に参加させることを怠ったことを理由として特許侵害損害賠償請求を棄却した連邦地裁のサマリージャッジメントを破棄し、事件を連邦地裁へ差し戻した。 *Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc.*, 558 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2009) 訴訟事件において、共同発明者であるとされた者は、腰部サポート調整器の延長装置を提案したが、この延長装置は、特許において一回しか言及されておらず、且つ或る従属クレームの限定要素のひとつであった。連邦巡回裁は、延長装置の含有は先行技術の通常的技術の基本的な実行に過ぎず、共同発明者であると申し立てられている者は結果のアイデアを単に示唆したに過ぎず、発明者らに対して先行技術構成要素の非自明的な組み合わせを示唆したのではないとの判断を下した。よって、共同発明者であると申し立てられている者は共同発明者としての権利を有さないとした。

One Who Merely Suggests An Idea Of A Result To Be Accomplished Is Not A Joint Inventor

The Federal Circuit reversed and remanded the district court's decision to dismiss a patent infringement claim on summary judgment for failure to join an alleged co-inventor. In *Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc.*, 558 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2009), the alleged co-inventor suggested an extender for a lumbar support adjuster. The extender was only mentioned once in the patent and was a limitation in a dependent claim. The Federal Circuit held that including the extender was merely the basic exercise of

ordinary skill in the art; the alleged co-inventor merely suggested an idea of a result to be accomplished and did not suggest a non-obvious combination of prior art elements to the inventors. Thus, the alleged co-inventor was not entitled to co-inventorship.

[Back to top](#)

Jenner & Block Report Staff

<u>Terrence J. Truax</u> , Co-Editor	<u>David M. Greenwald</u>	<u>Michael G. Babbitt</u>
<u>Jeffrey A. Koppy</u> , Co-Editor	<u>Reginald J. Hill</u>	<u>Benjamin J. Bradford</u>
<u>Brent Caslin</u> , Co-Editor	<u>Lawrence S. Schaner</u>	<u>Jennifer K. Gregory</u>
<u>Joseph A. Saltiel</u> , Co-Editor	<u>Margaret J. Simpson</u>	<u>Gregory A. Lewis</u>
<u>Jeremy Creelan</u> , Co-Editor	<u>Robert R. Stauffer</u>	<u>Olivia T. Luk</u>
	<u>Barbara S. Steiner</u>	
	<u>Steven R. Trybus</u>	

©2009 Jenner & Block LLP. Jenner & Block is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and Firm news of interest to our clients and colleagues. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication. The attorneys responsible for this publication are Jeffrey A. Koppy and Terrence J. Truax. Masthead image from the Collection of the Supreme Court of the United States. **ATTORNEY ADVERTISING. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE A SIMILAR OUTCOME.**