

## Table of Contents

	Page
Federal Circuit Clarifies Direct and Indirect Infringement Liability Standards Where Discrete Device Components Carry Out a Patented Process .....	1
Federal Circuit Mandamus Opinion in <i>TS Tech</i> Applies Recent <i>In re Volkswagen</i> Case, Orders Patent Case Transferred Out of E.D. Texas .....	7

### **Federal Circuit Clarifies Direct and Indirect Infringement Liability Standards Where Discrete Device Components Carry Out a Patented Process**

On December 23, 2008, a split panel of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit issued a *per curiam* opinion, *Ricoh v. Quanta et al.*, clarifying the standard for direct and indirect infringement of a patented process. The Court held that the sale of software containing instructions to carry out a patented process is not direct infringement of a process claim under 35 U.S.C. 271(a). However, the Court opened the door to indirect infringement liability under § 271(b) & (c) where a discrete software (or hardware) component of a device has no substantial noninfringing use other than infringing a patented process. Importantly, a device manufacturer may apparently be liable for indirect infringement even if the device as a whole falls within the “substantial noninfringing use” safe harbor of § 271(c).

#### **Underlying Facts and Case Posture**

Ricoh Co., Ltd. asserted both direct and indirect patent infringement claims related to optical disc drive technology against Quanta Computer Inc. and related entities in the Western District of Wisconsin. The District Court entered judgment against Ricoh’s claims on summary judgment. On appeal, the Federal Circuit held that the District Court had applied “erroneous legal standards,” op. at 2, for determining direct and contributory infringement of Ricoh’s process claims. The

### **CAFCが、個々の装置の構成物が特許を得たプロセスを実行する場合における直接侵害責任及び間接侵害責任の基準を明らかにした**

2008年12月23日、米国連邦区控訴裁判所(以下「CAFC」)は、リコー対クアンタ事件(*Ricoh v. Quanta et al.*)において、プロセス特許の直接侵害及び間接侵害の基準を明らかにする法廷意見を出した。CAFCは、プロセス特許を実行する指示を含むソフトウェアの販売は特許法271条(a)におけるプロセスクレームの直接侵害にはあたらないと判示した(反対意見あり)。しかしながら、CAFCは、ある装置を構成する個々のソフトウェア(又はハードウェア)が、プロセス特許を侵害する以外に実質的な非侵害用途(substantial noninfringing use)を有しない場合において、271条(b)及び(c)に基づく間接侵害責任を認める途を開いた。重要なことに、たとえある装置全体としてみれば271条(c)の「実質的な非侵害用途」のセーフハーバーに該当する場合であっても、装置の製造者が間接侵害責任を負う可能性があるかもしれないのである。

#### **背景事実及びケースの概要**

リコー株式会社(以下「リコー」)は、ウィスコンシン州西部地区において、クアンタコンピューター社(以下「クアンタ」)及びその関連会社に対して、光ディスクドライブテクノロジーに関する特許の直接侵害及び間接侵害を主張した。地裁は略式判決でリコーの主張を退けた。控訴審におい

Federal Circuit accepted as true, for the purposes of the appeal, that Quanta's drives contained "distinct and separate components used only to perform the allegedly infringing write methods." Op. at 19.

### **Sale of Software Containing Instructions to Perform a Patented Process Does Not Directly Infringe the Patent Under § 271(a)**

Allegedly, Quanta's optical disc drive contains software instructions that direct hardware in the device to carry out Ricoh's patented process. At issue was whether sale of the optical disc drive constitutes a "sale" of the "patented invention" as defined in 35 U.S.C. § 271(a). The section 271(a) definition of direct patent infringement states: "whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent."

The Federal Circuit first defined a "process" in the context of § 271(a) as "nothing more than the sequence of actions of which it is comprised." Op. at 16. A process "consists of doing something," the Court stated, and thus "the actual carrying out of the instructions is that which constitutes a process within the meaning of § 271(a)." Op. at 16-17. The Court recognized, without resolving the issue, that applying this definition to the concept of a sale of a process is "ambiguous." Op. at 17.

The Court held that software does not meet the definition of "process" in the context of § 271(a) because software is merely "a set of instructions that directs hardware to perform a sequence of actions." Op. at 17. Thus, the Federal Circuit stated, "a party that sells or offers to sell software containing instructions to perform a patented method does not infringe the patent under § 271(a)." Op. at 18. Quanta's sale of software therefore did not directly infringe Ricoh's process claim.

The Federal Circuit found support for its decision in the U.S. Supreme Court's recent *Quanta* opinion, which held that patent exhaustion applies to process claims when a device embodying the process claims is sold.<sup>1</sup> The Court cited the

てCAFCは、リコーのプロセスクレームについての直接及び寄与侵害を決するに際して地裁は「誤った法的基準」(法廷意見2頁)を適用したと判示した。CAFCは、控訴審において、クアンタのドライブが「特許を侵害すると主張されている書き込み方法を実行するためだけに作動する別個の分離した構成物」を含んでいることを事実と認めた(前掲19頁)。

### **特許プロセスを実行する指示を含むソフトウェアの販売は271条(a)に基づく特許の直接侵害には当たらない**

申し立てによると、クアンタの光ディスクドライブは、当該装置内のハードウェアにリコーの特許プロセスを実行するように命じるソフトウェアの指示を保有している。争点は、かかる光ディスクドライブの販売が特許法271条(a)において定義された「特許発明」の「販売」を構成するかどうかであった。271条(a)の直接特許侵害の定義は、「ある特許の有効期間内において、権限なくしてアメリカ合衆国内において何らかの特許発明品を製造、使用、販売の申出若しくは販売し、又はアメリカ合衆国に特許発明品を輸入した者は、当該特許を侵害する。」というものである。

CAFCは、始めに271条(a)の文脈における「プロセス」を「構成されたアクションから成る連続体以上のものではない」と定義した(前掲16頁)。あるプロセスは「何かを行うことから成り立つものである」とCAFCは述べ、それ故に「実際にその指示を実行することは271条(a)の意味におけるプロセスを構成するものである」とした(前掲16頁~17頁)。CAFCは、本件の争点を解決することなく、この定義をプロセスの販売というコンセプトに適用することは「不明瞭」とであると認めた(前掲17頁)。

CAFCは、ソフトウェアは単に「ハードウェアに連続したアクションを行わせるように命じる指示の集まり」に過ぎないことから、ソフトウェアは271条(a)における「プロセス」の定義を満たさないと判示した(前掲17頁)。そこで、CAFCは「ある特許されたメソッドを実行する指示を含むソフトウェアを販売又は販売の申し出をする当事者は271条(a)に基づき特許を侵害するものではない」と判示した(前掲18頁)。以上から、クアンタによるソフトウェアの販売はリコーのプロセスクレームを直接に侵害するものではなかった。

Supreme Court's statement in *Quanta* that "a patented method may not be sold in the same way as an article or device." Op. at 17.

### **Contributory Infringement Liability Under § 271(c) for a Device Containing Components with No Substantial Noninfringing Use**

Ricoh also alleged that Quanta was a contributory infringer of Ricoh's patented process because Quanta's disc drive contained components used only to perform its patented process. The doctrine of contributory patent infringement is codified at § 271(c), which states:

Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

The District Court held that the "safe harbor" provision of § 271(c) applied because the disc drive *as a whole* had a substantial noninfringing use. The Federal Circuit disagreed, adopting a broad, policy-based reading of § 271(c) to hold that "contributory infringement may appropriately be found" if "Quanta's optical disc drives contain hardware or software components that have no substantial noninfringing use other than to practice Ricoh's claimed methods." Op. at 27.

The Federal Circuit read the statutory language "offers to sell or sells . . . or imports into the United States" broadly as applying "not only to the bare sale of an infringing component, but also to the sale of that component as part of a product or device." Op. at 21. The Court was concerned that a narrow reading of § 271(c) would allow an infringer to avoid liability by embedding an

CAFCは、プロセスクレームを具現化した装置が販売された場合において特許の消尽はそのプロセスクレームに適用されると判示した最高裁の最近のクアンタ事件における意見は、本件決定を支持するものと考えた。CAFCは、クアンタ事件における「特許メソッドは、物品や装置と同じようには販売することはできないかもしれない。」という最高裁の文言を引用した（前掲17頁）。

### **実質的な非侵害用途のない構成物を含む装置に関する271条(c)に基づく寄与侵害責任**

リコーは、クアンタのディスクドライブがリコーが特許プロセスを実行することのみに用いられる構成物を含むことから、クアンタはリコーが特許プロセスの寄与侵害者であるとも主張した。寄与侵害の原則は271条(c)において成文化されており、同条は次のように述べる。

何人も、特許を与えられた機械、製造物、組み合わせ若しくは混合物の構成物、又は特許を与えられたプロセスを実行するために用いられる物質若しくは装置であってかかる発明の不可欠な部分をなすものを、それが当該特許を侵害して使用するために特別に製造されたものであること又は特別に変形されたものであって実質的な非侵害用途を有する汎用品又は流通商品ではないことを知りながら、アメリカ合衆国内において販売の申込若しくは販売し、又はアメリカ合衆国内に特許発明品を輸入する者は、寄与侵害者としての責任を負う。

地裁は、当該ディスクドライブは全体として実質的な非侵害用途を有するものであることから、271条(c)のセーフハーバー規定が適用されると判示した。CAFCはそれに同意せず、271条(c)について広範かつ、政策的判断に基づく解釈を採用し、仮にクアンタの光ディスクドライブがリコーが主張するメソッドを実行する他に実質的な非侵害用途を持たないハードウェア又はソフトウェアの構成物を含むものであるならば、寄与侵害が適切に認定されることになるだろうと判示した（前掲27頁）。

infringing device “in a larger product with some additional, separable feature before importing and selling it.” Op. at 21. The Court gave the example of an infringing telephone answering machine that would avoid liability by simply incorporating a built-in telephone.

The Federal Circuit found support for a broad reading of § 271(c) in *Grokster*, a Supreme Court case addressing contributory copyright liability.<sup>2</sup> The Court first cited the Supreme Court’s statement in *Grokster* that contributory liability provides a “practical alternative” to enforcement against all end users. The Federal Circuit also pointed to language in *Grokster* explaining that § 271(c) contributory liability is based on whether “it may be presumed from distribution of an article in commerce that the distributor intended the article to be used to infringe another’s patent.” Op. at 23. The Federal Circuit noted that the presumption of intent is clear when a specific component in a device has no substantial noninfringing use other than to infringe a patented process. Op. at 23-24.

The Federal Circuit also distinguished the Supreme Court’s *Sony* opinion, which held that sale of a VCR is not contributory patent infringement.<sup>3</sup> The Court noted that a VCR, and any of its constituent components, could be used by consumers for either noninfringing or infringing recordings.

Judge Gajarsa dissented, stating that because “[n]othing in § 271(c) can be read as directed to the non-sale activity of embedding components in larger products,” the language of the statute does not support the Federal Circuit’s broad interpretation. Dis. at 6. Instead, Judge Gajarsa argued, the § 271(c) inquiry must be “whether what was actually sold was suitable for a substantial noninfringing use.” Dis. at 4.

#### **Active Inducement Liability Under § 271(b) for a Device Containing Components with No Substantial Noninfringing Use**

Ricoh also alleged that Quanta actively induced infringement under § 271(b) through its actions related to the disk drive components that were used to perform Ricoh’s patented process. Inducement is analogous to aiding and abetting,

CAFCは、「販売の申出若しくは販売し、…..又はアメリカ合衆国に特許発明品を輸入する」という法令の文言を、「侵害している構成物自身の販売のみならず、ある製品又は装置の一部としてのかかる構成物の販売を含む」というように広く解釈した（前掲21頁）。CAFCは、271条(c)を狭く解釈することは、侵害者が侵害している構成物を「輸入し販売する前に何らかの別の分離可能な機能を有するより大きなプロダクト」に組み込むことによって責任を回避することを許容する結果になるのではないかということ懸念した（前掲21頁）。CAFCは、特許を侵害している電話応答機が単に内蔵型電話機に組み込まれることにより責任を避けうることをその一例として挙げた。

CAFCは、寄与著作権侵害について判示した最高裁判例であるグロクスター事件を、271条(c)を広く解釈することを支持するものであると考えた。CAFCは、始めに寄与侵害責任は全てのエンドユーザーに対する権利行使にとってかわる「実質的な代替手段」であると述べるグロクスター事件における最高裁の文言を引用した。CAFCは、271条(c)の寄与侵害責任は「商流にある製品を配布することをもって、その配布者はその製品を他者の特許を侵害するために用いたということが推定できる」か否かに基づくものであることを説明するグロクスター事件内の文言も指摘した（前掲23頁）。CAFCは、ある装置内のある特定された構成物が特許プロセスを侵害するより他に何らの実質的非侵害的使用法を有しない場合には、故意が明らかに推定されると言及した（前掲23頁～24頁）。

また、CAFCは、ビデオレコーダーの販売は寄与侵害ではないと判示した最高裁のソニー事件の意見との違いを明らかにした。CAFCは、ビデオレコーダー及びそのいかなる構成物も消費者によって非侵害的録画にも侵害的録画にも使用され得ることについて言及した。

ガジャーサ判事は、「271条(c)のいかなる記載もより大きなプロダクトに構成物を組み込むという非販売的取引を目的としたものと解釈することはできない」ことから、かかる規定の文言はCAFCの広範な解釈を支持するものではないと述べ、反対意見を明らかにした（反対意見6頁）。ガジャーサ判事は、それにかわり、271条(c)の規定に係る調査は、「実際に販売されたものは非侵害的使用に用い

whereby the party knowingly assists others to infringe. Section 271(b) states that “[w]hoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

The Federal Circuit again looked to the Supreme Court’s *Grokster* opinion to clarify the contours of active inducement liability under § 271(b). *Grokster* requires two evidentiary showings in order for the seller of a product with a substantial noninfringing use to be liable for actively-induced infringement. Both a showing of an “affirmative intent that the product be used to infringe” (specific intent), and also a showing that “infringement was encouraged,” are required. Op. at 29-30.

At issue in *Ricoh* was the evidence required to show specific intent. Inducement is commonly shown by demonstrating that the accused indirect infringer sent a message designed to stimulate others to infringe. However, the Federal Circuit clarified that, while an accused indirect infringer must undertake some affirmative acts to be liable under § 271(b), there is no *requirement* that the accused indirect infringer communicate a message of encouragement to the direct infringer. The Court stated that, given Quanta’s admitted knowledge of Ricoh’s patent, Quanta’s “role as the designer and manufacturer of the optical drives in question may evidence an intent sufficiently specific to support a finding of inducement.” Op. at 32.

The Federal Circuit also stated that specific intent is shown where the accused indirect infringer provides “instruction on how to engage in an infringing use.” Op. at 32. The *Ricoh* Court applied this principle to hold that if Quanta’s disc drives include software components containing instructions whose only function is to instruct the drives to perform Ricoh’s patented process, this creates at least a material issue of fact as to Quanta’s intent, making summary judgment against Ricoh inappropriate. Op. at 32-33.

While the Federal Circuit’s holding relates to the evidentiary showing required to defeat summary judgment, the Court’s opinion suggests that product design may sometimes itself be sufficient to constitute active inducement. Thus, while device manufacturers may find shelter in the *Ricoh*

「られるものであるか否か」に関するものでなければならぬと論じた（反対意見4頁）。

### 実質的な非侵害的使用法を含まない構成物を含む装置に関する271条(b)に基づく積極的誘引侵害責任

リコーは、リコーが特許を有する特許プロセスを実行するために用いられるディスクドライブの構成物に関連する行為によりクアンタは271条(b)に定める積極的侵害の誘因を行ったものであるとも主張した。誘引とは、当事者が故意に他者による侵害を助けることになる幫助行為及び教唆行為と類似したものである。271条(b)は「積極的にある特許の侵害を誘引したものは侵害者として責任を負う」と規定する。

CAFCは、271条(b)に基づく積極的誘引侵害責任の射程範囲を明らかにするために再度グロクスター事件における最高裁判所意見に着目した。グロクスター事件は、非侵害的使用法を有するあるプロダクトの売主に積極的誘引侵害責任を負わせるためには2つの証拠が必要であるとした。すなわち、「そのプロダクトを侵害を行うために用いるという積極的な意図」（特別の意図）という証拠及び「侵害を行うことを働きかけられた」という証拠が必要とされる（前掲29頁～30頁）。

リコー事件における争点は特別の意図を示す証拠であった。誘引は一般的に間接侵害者であるとされている者が他者に侵害を促すことを目的としたメッセージを送ったことによって証明される。しかしながら、CAFCは、間接侵害者であるとされている者は271条(b)に基づいて責任を負わされることとなる何らかの積極的な行為を行っていないとされているが、かかる間接侵害者であるとされている者が直接侵害者を誘引するメッセージを送っていることは要件ではないことを明らかにした。CAFCは、クアンタが事実と認めたリコーの特許に関してクアンタが有した知識を前提とすると、クアンタの「本件で問題となっている光ドライブの設計者及び製造者としての役割は、誘引の事実の認定を根拠付けるために十分な特別の意図を証明するものといえるかもしれない」と述べた（前掲32頁）。

また、CAFCは、間接侵害者であるとされている者が「侵害的使用にどのように関与するかに関する指示」を与えている場合には、特

opinion with regard to direct infringement liability based on the operation of specific device components, manufacturers cannot assume that devices with a substantial noninfringing use necessarily fall within an indirect infringement “safe harbor,” and must carefully analyze the risks of indirect infringement liability under § 271(b) & (c).

<sup>1</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, \_\_\_ U.S. \_\_\_, 128 S. Ct. 2109 (2008).

<sup>2</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

<sup>3</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

別の意図は示されると述べた（前掲32頁）。リコー事件の裁判所はこの原則を採用し、仮にクアンタのディスクドライブがリコーが特許を有する特許プロセスを当該ドライブに実施させることを指示することのみをその機能とする指示を有するソフトウェア構成物を含むのであれば、この事実は少なくともクアンタの意図に関する事実について重要な争点を形成し、リコーの請求を認めなかった略式判決を不適切なものとするものであると判示した（前掲32頁～33頁）。

CAFCの判示は略式判決を覆すために必要とされる立証活動に関するものであるが、CAFCの意見は、製品設計は時にはそれ自体が積極的な誘引を構成するのに十分であることを示唆する。それ故に、装置製造者は、特定の装置の構成物の機能に基づき、リコー事件の意見の中に直接侵害責任に関する防波堤を見出すかもしれないが、製造者は非侵害的使用法を有する装置は必ず間接侵害の「セーフハーバー」に含まれると推定することはできず、したがって、271条(b)及び(c)に基づく間接侵害責任のリスクについて注意深く検討しなければならないのである。

Paul R. Steadman, P.C.  
Kirkland & Ellis LLP  
200 E. Randolph Dr.  
Chicago, IL 60601  
psteadman@kirkland.com  
+1-312-861-2135

Christopher J. Coulson  
Kirkland & Ellis LLP  
200 E. Randolph Dr.  
Chicago, IL 60601  
ccoulson@kirkland.com  
+1-312-861-3450

## Federal Circuit Mandamus Opinion in *TS Tech* Applies Recent *In re Volkswagen* Case, Orders Patent Case Transferred Out of E.D. Texas

In a prior *IP Spotlight* we highlighted *In re Volkswagen*, a decision in which the U. S. Court of Appeals for the Fifth Circuit granted a petition for mandamus, transferring a products liability case out of the U.S. District Court for the Eastern District of Texas. In *Volkswagen*, the Fifth Circuit relied on the relationship between the venue and the witnesses, the parties, and the acts giving rise to the case, and discounted the plaintiff's choice of forum. The Fifth Circuit also rejected the argument that the presence in the district of products at issue by itself was sufficient to create an interest in deciding the issue locally.

It was at that time unclear the extent to which *In re Volkswagen* would apply to patent litigation, where each use or sale of an infringing product constitutes infringement. In its recent *In re TS Tech* decision, however, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit applied *In re Volkswagen* to a patent case using a similar analysis, and reached a similar result.

### Underlying Facts and Case Posture

On December 29, 2008, the Federal Circuit issued an opinion and mandamus order in *In re TS Tech USA Corp.*, Misc. Case No. 888. Judge Rader, writing for the unanimous three-judge panel and relying on the Fifth Circuit's *en banc* decision in *In re Volkswagen*, held that a District Court Judge in the Marshall Division of the Eastern District of Texas gave undue weight to the plaintiff's choice of venue in denying the defendant's motion to transfer, and ordered the case to be transferred to the U.S. Court for the Southern District of Ohio.

The underlying case in *In re TS Tech* involved a patent relating to pivotally-attached headrest assemblies used in Honda automobiles. The plaintiff filed suit in the Eastern District of Texas and alleged that the defendants had been infringing and inducing infringement of its patents throughout the United States, including in the Eastern District of Texas. None of the parties were incorporated in Texas nor had offices located

## TS Tech事件で連邦巡回区裁判所が最近のフォルクスワーゲン事件を適用し、テキサス州東地区外への特許事件の移送を命じる

先のIPスポットライトでは、我々はフォルクスワーゲン事件 (*In re Volkswagen*) を取り上げた。同事件では第5巡回区連邦控訴裁判所が職務執行命令の申立てを認め、製造物責任の事件をテキサス州東地区から移送した。フォルクスワーゲン事件では、第5巡回区連邦控訴裁判所は、法廷地と、証人、当事者及び事件の原因となった行為との関係を重視し、原告による法廷地の選択を重視しなかった。また、第5巡回区連邦控訴裁判所は、問題となっている製品が当該地区に存在しているという事実のみで、当該事件が当該地で判断されるべき利害関係を構成するものとして十分である、との主張を退けた。

フォルクスワーゲン事件が、特許侵害製品の個々の使用又は販売行為が特許侵害を構成する特許訴訟にどの程度適用されるのかは、その当時は明らかではなかった。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は、最近のTS Tech事件の判断において、フォルクスワーゲン事件と同様の分析方法を用いて、特許事件にフォルクスワーゲン事件を適用し、同様の結論に達した。

### 背景事実及び事件の位置づけ

連邦巡回区裁判所は、2008年12月29日、TS Tech USA Corp.事件 (*In re TS Tech USA Corp.*, Misc. Case No. 888.) において、法廷意見及び職務執行命令を発した。レイダー判事は、全員一致の3人の合議体の意見として、フォルクスワーゲン事件における5巡回区連邦控訴裁判所の全員法廷の決定に依拠し、被告の移送の申立てを退けた点において、テキサス州東地区マーシャル郡の地方裁判所裁判官は、原告による法廷地の選択を不当に重視した旨判示し、事件のオハイオ州南地区への移送を命じた。

TS Tech事件の事案では、ホンダの自動車で用いられている、駆動可能な状態で取り付けられたヘッドレストアセンブリに関する特許が関係していた。原告は、テキサス州東地区で訴訟を提起し、被告が、テキサス州東地区を含む全米各地で原告の特許を侵害し、かつ、

in the Eastern District of Texas. The relevant physical evidence was located in Ohio. The witnesses were located in Ohio, Michigan and Canada.

Judge Ward, in the Eastern District of Texas, denied the defendants' motion for transfer under 28 U.S.C. § 1404(a). In considering the public and private *forum-non-conveniens* factors, the Court relied on the plaintiff's choice of venue and the local interest in the resolution of the case because the allegedly-infringing articles were sold and used in the Eastern District of Texas. The Court discounted the inconvenience to the witnesses and the relative ease of access to sources of proof.

### The Federal Circuit's Decision

Because the defendants' petition did not involve any substantive issues of patent law, the Court applied Fifth Circuit law. Citing *In re Volkswagen*, the Court noted that a "clear abuse of discretion" occurs only when a refusal to transfer venue produces a "patently erroneous result." While the Federal Circuit agreed with the District Court's application of some of the factors, it found clear error in the District Court's application of four factors. These errors, the Federal Circuit held, were enough to warrant order that the District Court transfer the case.

First, the Federal Circuit found that the District Court gave too much weight to the plaintiff's choice of venue and erroneously treated it as a separate factor in determining whether to grant a transfer of venue. While acknowledging that a plaintiff's choice of venue should be accorded deference, the Federal Circuit noted that *In re Volkswagen* "clearly forbids treating the plaintiff's choice of venue as a distinct factor."

Second, in considering the cost of attendance and inconvenience to witnesses, the Federal Circuit found that the District Court ignored the Fifth Circuit's "100-mile rule," which states that inconvenience to witnesses increases in direct relationship to the distance traveled if the distance between the existing and proposed venues is more than 100 miles. The Federal Circuit observed that all of the identified key witnesses would have traveled at least 900 additional miles to attend trial

侵害誘引行為を行ってきたと主張した。当事者のいずれも、テキサス州で設立されたわけではなく、また、テキサス州東地区に事務所を構えていなかった。関連する物証はオハイオ州に存在した。証人はオハイオ州、ミシガン州及びカナダに在住していた。

テキサス州東地区のワード判事は、合衆国法典28巻1404条(a)に基づく被告の移送の申立てを退けた。フォーラム・ノン・コンビニエンス (*forum-non-conveniens*) の公的及び私的 要因を検討するにあたり、裁判所は、原告の法廷地の選択と、当該事件が解決されることに対する当該地元の利害関係に依拠した。これは、特許を侵害したとされる製品が、テキサス州東地区で販売され使用されていたからである。裁判所は、証人が被る不便さと証拠の入手元へのアクセスが比較的容易であることを、重視しなかった。

### 連邦巡回区裁判所の判断

被告の申立てには特許法上の実体的な問題が含まれなかったことから、連邦巡回区裁判所は第5巡回区の法令を適用した。フォルクスワーゲン事件を引用し、連邦巡回区裁判所は、法廷地の移送を拒絶することが「明らかに誤った結果」を生む場合に限り、「裁量権の明らかな濫用」が生じると判示した。連邦巡回区裁判所は、要因のあてはめのいくつかについて地方裁判所に同意しながらも、地方裁判所による4つの要因のあてはめに明白な誤りがあるとした。連邦巡回区裁判所は、かかる誤りをもってして、地方裁判所に移送を命じる正当な理由として十分であると判示した。

第一に、連邦巡回区裁判所は、原告による法廷地の選択を地方裁判所は重視し過ぎており、法廷地の移送を認めるか判断するにあたり、かかる選択が独立した要因であるかのように誤って扱ったと判示した。連邦巡回区裁判所は、原告による法廷地の選択は尊重されるべきであると認めながらも、フォルクスワーゲン事件は原告による法廷地の選択を別個の要因として扱うことを明らかに禁じているとした。

第二に、出廷に要する費用と証人が被る不便さを勘案するにあたり、連邦巡回区裁判所は、地方裁判所が第5巡回区の「100マイルルール」を無視したと判示した。「100マイルルール」とは、所在地と予定された法廷地間の距離が100マイルを超える場合には、証人が被る不



in Texas rather than in Ohio.

Third, the Federal Circuit found that the District Court failed to properly consider the ease of access to evidence. The Court held that the District Court erred in giving this factor “much less” significance due to the electronic storage of information. The Federal Circuit noted that, as stated in *In re Volkswagen*, ease of access to some sources of proof does not render the factor superfluous.

Finally, the Federal Circuit found that the District Court erred by holding that public interest weighed against transfer because infringing articles were used and sold in the district. Extending the reasoning of *In re Volkswagen* to the patent context, the Federal Circuit stated that the allegedly-infringing headrest assemblies were sold throughout the United States and that the “citizens of the Eastern District of Texas have no more or less of a meaningful connection to this case than any other venue.”

Based on its analysis, the Federal Circuit stated that the District Court’s errors were “essentially identical” to the errors made in *In re Volkswagen*, and held that the defendants had demonstrated their right to a writ of mandamus and a transfer.

### Application to Patent Cases

*In re TS Tech* offers assistance to patent infringement defendants in the Fifth Circuit who want a transfer, when there is a limited connection to the venue chosen by the plaintiff and when there is an alternative district with more connections to the dispute. The Federal Circuit has limited the weight given to a plaintiff’s choice of venue, and rejected the argument that the presence of infringing items in the district creates a special localized interest in having the case resolved in the district as opposed to other districts where the accused articles are also used or sold. Additionally, *In re TS Tech* reinforces the importance of inconvenience to witnesses and the relative access to sources of proof. Defendants in the Fifth Circuit may want to review the facts of their cases in light of *In re Volkswagen* and *In re TS Tech* and consider a potential change of venue motion, if it is determined that such a change is desirable. Of course, defendants will want to

便さは、証人が移動する距離と直接的な関連性をもって増加する、というものである。連邦巡回区裁判所は、テキサス州で行われる裁判に出廷するためには、オハイオ州で行われる場合と比べて、特定された主要な証人の全員が、少なくとも900マイル追加で移動する必要があったであろうと述べた。

第三に、連邦巡回区裁判所は、地方裁判所が証拠へのアクセスの容易さを適切に考慮しなかったと判示した。連邦巡回区裁判所は、情報の電子的な蓄積を理由に、この要因に「はるかに低い」重要性しか認めなかった点において、地方裁判所が誤りを犯したと判示した。連邦巡回区裁判所は、フォルクスワーゲン事件で述べられたように、証拠の入手元のいくつかに容易にアクセスできるからといって、この要因が不必要になるわけではないとした。

最後に、連邦巡回区裁判所は、当該地区において特許侵害製品が使用され販売されていることから公共の利益が移送より重要である旨判示した点において、地方裁判所は誤りを犯したと判示した。フォルクスワーゲン事件における理由付けを特許案件にも拡大し、連邦巡回区裁判所は、特許を侵害しているとされるヘッドレストアセンブリは全米各地で販売されており、「テキサス州東地区の住民は、本件について他の法廷地の住民と異なる有意な接点を持つわけではない」と述べた。

その分析に基づき、連邦巡回区裁判所は、地方裁判所が犯した誤りは、フォルクスワーゲン事件における誤りと「実質的に同一」であったと述べ、被告は職務執行命令及び移送を受ける権利を立証したと判示した。

### 特許訴訟への適用

*TS Tech*事件は、原告が選択した法廷地との接点が限定的で、紛争とより接点のある別の地区が存在する場合に、第5巡回区で特許侵害訴訟の被告となり移送を希望する者の助けとなる。連邦巡回区裁判所は、原告による法廷地の選択に与えられる重要性を限定し、また、ある地域に特許侵害製品が存在するという事実によって、問題となっている製品が同じように使用され販売されている他の地区ではなく、当該地域で紛争が解決されることに特別な局所的な利害関係が発生する、との主張を退けた。さらに、*TS Tech*事件は、証人が被る不便さと証拠の入手元への相対的なアクセスの重要性を強化するものである。第5

carefully consider the strategic implications of a transfer in advance, as some cases may be better left where the plaintiff filed them. Defendants must also carefully consider and marshal their own evidence and arguments that a more-convenient jurisdiction actually exists.

Patent plaintiffs, for their part, will continue to need to carefully investigate any defendant's potential arguments for a transfer of venue before filing suit, including the connections (or lack thereof) between the district in question and the parties and/or the case. Plaintiffs should consider pleading relevant facts in the Complaint that tend to link the defendant(s) or the case to that district.

巡回区における被告は、フォルクスワーゲン事件とTS Tech事件に照らして、自分たちの事件の事実関係を再検討することを望み、法廷地の変更が望ましいと考えた場合には、移送の申立てを行うことを検討するようになるだろう。原告が訴訟を提起した法廷地に留まる方が良い場合もあるであろうから、当然のことながら、被告は、事前に移送の戦略上の意味合いを慎重に検討することを希望するだろう。被告はまた、より便宜な裁判籍が実際に存在することを示す自らの証拠と当該主張を、慎重に検討し、整理しなければならない。

特許訴訟の原告は、原告側において、問題となっている地区と当事者及び／又は事件との接点（又は接点がないこと）を含む、移送の申立てのために被告がなしうるあらゆる主張の可能性を、訴訟提起前に引き続き慎重に調査する必要があるだろう。原告は、訴状において、被告又は事件と当該地区を関連付ける関連事実を陳述することを検討するべきであろう。

Paul R. Steadman, P.C.  
Kirkland & Ellis LLP  
200 E. Randolph Dr.  
Chicago, IL 60601  
psteadman@kirkland.com  
+1-312-861-2135

Adam J. Gill  
Kirkland & Ellis LLP  
200 E. Randolph Dr.  
Chicago, IL 60601  
agill@kirkland.com  
+1-312-861-2051

Hari Santhanam  
Kirkland & Ellis LLP  
200 E. Randolph Dr.  
Chicago, IL 60601  
hsanthanam@kirkland.com  
+1-312-469-7172

*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.*

© 2009 KIRKLAND & ELLIS LLP. All rights reserved.

[www.kirkland.com](http://www.kirkland.com)