

IP SPOTLIGHT

Intellectual Property Newsletter

September 2009

INSIDE IP SPOTLIGHT

The Federal Circuit Overturns Union Carbide Doctrine and Holds That 35 U.S.C. § 271(f) Does Not Apply to Method Claims 1

Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores et al.: Procedural Aspects of Pleading Inequitable Conduct 5

SCO Redux: Tenth Circuit Court of Appeals Reverses Lower Court Ruling That Had Dismissed SCO's Claims 9

The Federal Circuit Overturns Union Carbide Doctrine and Holds That 35 U.S.C. § 271(f) Does Not Apply to Method Claims

Cardiac Pacemakers, Inc. et al. v. St. Jude Medical, Inc. et al., Appeal No. 2007-1296, -1347 (Fed. Cir. Aug. 19, 2009)

In this recent *en banc* opinion, the Federal Circuit revisited its prior decision in *Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005), reversed it, and held that 35 U.S.C. § 271(f) does not apply to method claims. An *en banc* opinion is an opinion of the full Court, and therefore represents a binding change of the law regarding the scope of Section 271 in future patent cases.

State of the Law Prior to *Cardiac Pacemakers*

In 1972, the United States Supreme Court held that it was not an infringement of the United States patent laws to make or use a patented product outside the United States. *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972). Congress responded, enacting 35 U.S.C. § 271(f), making it an infringement to supply components from the United States to be combined outside the United States, where the combination would infringe a United States

連邦巡回区控訴裁判所、ユニオンカーバイド・ドクトリンを覆し、米国特許法271条(f)が方法クレームには適用されないと判示

*Cardiac Pacemakers*対*St. Jude Medical*事件
(*Cardiac Pacemakers, Inc. et al. v. St. Jude Medical, Inc. et al.*, Appeal No. 2007-1296, -1347 (Fed. Cir. Aug. 19, 2009))

近時の全員法廷 (en banc) による法廷意見において、連邦巡回区控訴裁判所 (以下「CAFC」) は、*Union Carbide Chemicals & Plastics Technology* 対*Shell Oil*事件 (*Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)) を再検討した上で同判決内容を変更し、米国特許法271条(f)は方法クレームには適用されないと判示した。全員法廷 (en banc) における法廷意見はCAFCを構成する全メンバーによるものであり、したがって本判決は、将来の特許事件における、271条の適用範囲に関する拘束力のある判決の変更を意味する。

*Cardiac Pacemakers*事件前の状況

1972年、連邦最高裁判所は、米国外における特許製品の製造または使用は米国特許法の侵害に当たらないと判示した (*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972))。議会は同判決を受けて米国特許法271条(f)を制定し、もし製品の組み立てが米国内で行われた場合には当該組み立てが米国特許を侵害す

patent if the combination were performed within the United States.

In *Eolas Techs. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005), the Federal Circuit interpreted § 271(f), holding that Microsoft could infringe a software patent by exporting master disks of software code that were later copied onto computer hard drives for sale outside the United States. The claims in that case, however, included both product and method claims. The Federal Circuit reached a similar conclusion in *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005), a case in which only apparatus claims were at issue.

Later that year, the Federal Circuit again discussed method claims and § 271(f), suggesting that “it is difficult to conceive of how one might supply or cause to be supplied ... the steps of a patented method” but the Court did not decide the issue. *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1322 (Fed. Cir. 2005). Nonetheless, in *Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005), the Federal Circuit again specifically addressed the question, holding that § 271(f) did apply to method claims. Although the Supreme Court overturned *AT&T v. Microsoft* after the Federal Circuit decided *Union Carbide*, it left open the question of whether a method could qualify as a patented invention under § 271(f). See *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, 550 U.S. 437, 449-453 (2007) (holding under the circumstances of that case that the original master software supplied by Microsoft from the United States did not become a combinable component until it was copied onto a tangible medium that became part of the infringing apparatus, and because that step happened outside the United States, there was no supply of a component under § 271(f)).

The *En Banc* Federal Circuit Holds That Section 271(f) Does Not Apply to Method Claims

In 1996, Cardiac Pacemakers brought an infringement action against St. Jude, accusing St. Jude of selling implantable cardioverter defibrillators (ICDs) that infringed a number of Cardiac’s patents. The case eventually went to trial and a jury found in favor of Cardiac

の場合に、米国外で当該組み立てを行うために米国から構成部品を供給することを特許侵害行為とした。

*Eolas Techs.*対*Microsoft*事件 (*Eolas Techs. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005)) において、CAFCは271条(f)を解釈し、マイクロソフトは、後に米国外における販売のためにコンピューターのハードドライブにコピーされるソフトウェアコードの入ったマスターディスクを輸出することによって、ソフトウェア特許を侵害し得たと判示した。しかし、*Eolas*事件におけるクレームは製品クレームと方法クレームの両方を含んでいた。CAFCは、装置クレームのみが問題となったAT&T事件 (*AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)) においても、同様の結論に達した。

同年、CAFCは、再び方法クレームと271条(f)について検討し、「いかにして方法特許のいくつかのステップを供給するかまたは供給させるかを・・・想像することは難しい。」と示唆したものの、この問題に関して結論は下さなかった(*NTP*事件 (*NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1322 (Fed. Cir. 2005))。にもかかわらず、前掲*Union Carbide*事件において、CAFCは再びこの問題に取り組み、271条(f)は方法クレームにも適用されると判示した。CAFCが*Union Carbide*事件に関して判決を下した後に連邦最高裁がAT&T事件におけるCAFCの判決を覆したにもかかわらず、方法が271条(f)における特許発明として認められるか否かは、未解決の問題として残された。AT&T事件連邦最高裁判決449-453頁参照(同判決では、同事件の事実関係の下で、マイクロソフトによって米国から供給されたオリジナルのマスターソフトウェアは、それが侵害装置の一部となる有形の媒介物(a tangible medium)へコピーされるまでは組み込み可能な構成要素にならず、またそのステップは米国外で行われることから、271条(f)の下での構成要素の供給は存在しないと判示された。))。

CAFCは、全員法廷(en banc)において、米国特許法271条(f)は方法クレームに適用されないと判示

1996年、Cardiac Pacemakers社は、St. Jude Medical社がCardiac社の多数の特許を侵害している植え込み型除細動器(ICD)を販売したと主張して、St. Jude Medical社に対して特許権

Pacemakers. A number of post-verdict motions and an appeal related to one of the patents followed. On remand, the court granted summary judgment of infringement on the one remaining patent, and rejected St. Jude's motion to limit damages to U.S. sales of ICDs. The court held that, according to Federal Circuit case law regarding 35 U.S.C. § 271(f), Cardiac's potential damages included the sale of infringing devices supplied from the United States to other countries because they could be used to perform an infringing method. The court simultaneously granted St. Jude's summary judgment of anticipation and Cardiac appealed. St. Jude cross-appealed the Court's holding that Cardiac could recover damages for overseas sales of St. Jude's ICDs under 35 U.S.C. § 271(f), arguing that because the claims related to a method, none of the steps of that method could be exported as required by that statute.

Revisiting *Union Carbide*, the Federal Circuit focused on the meaning of "patented invention," and whether a "patented invention" necessarily extends to all inventions defined by 35 U.S.C. § 101. The Court acknowledged that the words "patented invention" are included within § 271(f), but that it could not overlook the context in which it appeared, namely the requirement that a component be supplied from the United States to some other country.

Examining whether a component could be supplied as part of a method, the Court noted the difference between the component of a tangible product, device, or apparatus, and the component of a method or process. The only component in a method or process is a step in the method or process. "[T]his fundamental distinction between claims to a product, device, or apparatus on one hand and claims to a process or method on the other, is critical to the meaning of the statute." Slip Op. at 23. The Court thus concluded that, for purposes of 271(f), a component must be a tangible part of a product. For method or process claims, because the only "components" are steps in the method or process, such steps are not something that can be supplied from the United States. For this reason, the Court reversed the district court below, holding that § 271(f) cannot apply to method claims.

侵害訴訟を提起した。本件は最終的にトライアルが行われ、陪審はCardiac Pacemakers社勝訴の評決を下した。その後、一つの特許に関して多くの評決後申し立て及び控訴が行われた。差し戻し審において、裁判所は残された一つの特許に関して侵害を認める略式判決 (summary judgment) を下し、St. Jude Medical社が申し立てた、損害賠償の対象を米国内のICDの販売に限るべき旨の申し立てを棄却した。裁判所は、CAFCの米国特許法271条(f)に関する判例に従い、Cardiac Pacemakers社の損害には米国から他国へ供給された侵害装置の販売額も含まれ得る、なぜならばそれらは侵害方法を実行するために使用され得るからである、と判示した。同時に裁判所はSt. Jude Medical社が申し立てた新規性喪失に基づく略式判決の申し立てを認めたため、Cardiac Pacemakers社が控訴した。St. Jude Medical社も、米国特許法271条(f)の下でSt. Jude Medical社のICDの海外売上分に対してもCardiac Pacemakers社は損害賠償を請求できる旨の判決内容に関して付帯控訴を行い、クレームが方法に関連している以上、当該方法のいかなるステップも同条が要求しているように輸出することはできないと主張した。

CAFCは、Union Carbide事件を再検討し、「特許発明」の意味、及び「特許発明」が米国特許法101条に定義されているすべての発明にまで必ず及ばなければならないかどうかについて重点的に検討した。CAFCは、「特許発明」という用語が271条(f)に含まれていることは認めたが、同時にその言葉が使用されている前後関係、特に構成要素が米国内から他国へ供給されなければならないという要件を見逃すこともできないと述べた。

ある構成要素が方法の一部として供給され得るかを検討するに際し、CAFCは実態のある製品、装置、器具の構成要素と、方法やプロセスの構成要素との違いに言及した。方法やプロセスの唯一の構成要素は、それらのステップである。「製品、装置、器具に関するクレームと、方法やプロセスに関するクレームとの基本的な違いは、条文の意味合いに関して決定的に重要な意味を持つ。」(スリップオピニオン23頁)。そして、CAFCは、271条(f)の解釈としては、構成要素は、実態のある製品の一部分でなければならないと結論付けた。方法クレームに関しては、それらの唯一の構成要素は方法やプロセスのステップであるところ、それらのステップは、米国外から供給され得るものではない。この理由から、CAFC

Strategic Considerations

The Federal Circuit's ruling narrows the scope of § 271(f), reinforcing the territorial limits of United States patent law. It also suggests that if § 271(f) is to be broadened, it would require Congressional amendment of the Patent Act. It is possible that the Federal Circuit is beginning to curb what has been seen as its prior efforts to stretch U.S. patent laws to reach international commerce.

Patent holders are not without other tools to enforce their U.S. patent rights, however. For example, where physical components that result from the performance of certain steps in a method are exported, although § 271(f) "does not forbid the supplying of products that are the result of steps of the patented method," Slip Op. at 27, the patent holder may have an actionable claim against the supplier who performs the method in the United States. And where the supplier is the foreign corporation that performs a method outside the United States that results in a product imported to the United States, § 271(g) of the Patent Act explicitly confers the right of action on the holder of a U.S. patent with method claims.

は地裁判決を覆し、271条(f)は方法クレームには適用されないと判示した。

戦略上の考察

CAFCの判決は米国特許法の地域的限界を強固にし、271条(f)の射程を狭めた。同判決はまた、もし271条(f)の射程を広げるべきであれば、議会による特許法の修正が必要であろうことも示唆している。CAFCが、国際的取引に適用すべく米国特許法を拡大解釈する取り組みに歯止めをかけ始めたということもできよう。

しかし、特許権保持者は、自らの特許権を行使するツールがなくなったわけではない。例えば、ある方法の特定のステップから生み出された物理的構成要素が輸出される場合、たとえ271条(f)が「特許方法のいくつかのステップの結果としての製品の供給を禁じていない」(スリップオピニオン27頁)としても、特許権者は米国内で当該方法を実行した供給者に対して行使可能なクレームを保有しているかもしれない。また供給者が米国外で方法を実行し製品を米国に輸入した外国企業であった場合でも、271条(g)は明確に方法クレームを有する米国特許権の保持者へ請求権を与えている。

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

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

Shira J. Kapplin
www.kirkland.com/skapplin
+1 (312) 862-3170

Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores et al.: Procedural Aspects of Pleading Inequitable Conduct

In *Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 06-1491 (Fed. Cir. 2009) the Federal Circuit emphasized that the affirmative defense of inequitable conduct is an allegation of fraud, and therefore must be pleaded with particularity under Federal Rule of Civil Procedure 9(b). The Court discussed the detailed standards for a proper inequitable conduct pleading under Rule 9(b), and made clear that defendants who fail those standards or merely plead the elements of inequitable conduct on information and belief may not meet the Rule 9(b) pleading standard. This case will be important for any party in a patent infringement case in the United States. For plaintiffs, it will give new ammunition to attack loosely-pleaded inequitable conduct allegations. For defendants, the case gives clear guidance as to what must be pleaded, and may create procedural roadblocks unless defense counsel carefully tailor their inequitable-conduct strategy.

Pleading Inequitable Conduct Before *Exergen*

Unenforceability of the asserted patent(s) for inequitable conduct is often pleaded as an affirmative defense in patent cases. If successfully proven, the defense can render an entire patent (or, in some cases, an entire patent family) unenforceable. It has often been used as one way a defendant can push back against an aggressive plaintiff by painting the plaintiff as a bad actor, putting the plaintiff's patent(s) at risk, and subjecting the plaintiff to potentially painful discovery.

Under 37 CFR 1.56, "Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the [Patent] Office, which includes a duty to disclose to the [Patent] Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section." Failure by the patentee, its representatives, or its prosecution counsel to uphold the so-called duty of candor is the basis

Exergen社対Wal-Mart Stores社事件： 非衡平行為 (inequitable conduct)を申し立てる 際の手続的見地

Exergen社対Wal-Mart Stores社事件において、連邦巡回区控訴裁判所(以下「CAFC」)は、積極的抗弁たる非衡平行為(inequitable conduct)の主張は詐欺(fraud)の主張であり、したがって連邦民事訴訟規則9条(b)の下で詳細に申し立てられなければならないと強調した。CAFCは連邦民事訴訟規則9条(b)の下での適切な非衡平行為の申し立てのための詳細な基準について議論し、これらの基準を満たさなかった被告や、単に非衡平行為の構成要件を、知りかつ信じる所(information and belief)に基づき主張しただけの被告は連邦民事訴訟規則9条(b)の下での訴答基準を満たさない可能性があることを明らかにした。本件は米国における特許侵害訴訟のすべての当事者にとって重要なケースとなるであろう。原告にとっては、漫然と主張された非衡平行為の申し立てに対して本件は新たな攻撃材料を与えるものと言える。被告にとっては、本件は主張すべき内容に関する明確なガイダンスを与えるものであり、また被告側代理人が非衡平行為に関する戦略を注意深く作成しないと手続上の障害を与えるものとも言えよう。

Exergen事件以前における非衡平行為に関する訴答状況

非衡平行為による当該特許権の権利行使不能性(unenforceability)は、積極的抗弁として特許訴訟において頻繁に主張される。もし立証に成功すれば、この抗弁によって特許の全てが(または、いくつかのケースにおいては、特許ファミリーの全てが)行使不能になる。この抗弁は、被告が、原告を悪人であると描き、原告保有特許を危険にさらし、原告に潜在的に手間のかかるディスカバリーを強制することによって、積極的な原告を押し返す一つの方法としてしばしば用いられる。

米国特許規則(連邦規則法典第37章) § 1.56の下で、「特許出願及びその手続の遂行に関与する各個人は、特許商標庁に対する折衝において率直かつ誠実であることの義務を負い、その義務は、本条において定義される特許性にとって重要であることが当該人に分かっている

for an inequitable conduct defense. “One who pleads inequitable conduct must show ‘materiality of the prior art, knowledge chargeable to the applicant of the prior art and of its materiality, and the applicant’s failure to disclose the prior art, coupled with an intent to mislead the Patent Office.’”¹ Despite the Federal Circuit’s repeated admonitions that “materiality does not presume intent,” and that intent “cannot be inferred solely from the fact that information was not disclosed,”² inequitable conduct remains a common defense to infringement.

Indeed, the Federal Circuit rather famously referred to the defense as “an absolute plague” twenty years ago.³ While some recent Federal Circuit decisions have arguably narrowed the availability of inequitable conduct as a defense to an allegation of patent infringement, defendants have continued to plead the defense frequently in response to an infringement allegation. Many defendants plead little more than the basic elements of the defense on information and belief in their initial answer, rather than providing the level of detail generally required in a traditional fraud allegation.

The Federal Circuit Reiterates the Specific Pleading Requirement for the Defense of Inequitable Conduct

In *Exergen*, one of the defendants moved to add inequitable conduct as an affirmative defense after submitting its initial answer in to Exergen’s complaint. The District Court denied that request, confirming that inequitable conduct is an allegation of fraud that must be plead “with particularity” under Fed. R. Civ. P. 9(b).

On appeal, the Federal Circuit affirmed the lower court’s finding and enumerated the requirements of an acceptable inequitable conduct pleading under the Rules. As the Federal Circuit explained, “Rule 9(b) requires identification [in the pleading] of the specific who, what, when, where, and how of the material misrepresentation or omission committed before the PTO.” *Exergen*, slip op. at 22. In its opinion, the Federal Circuit specifically noted the following requirements:

Rule 9(b) requires the party alleging inequitable

る全ての情報を特許商標庁に開示する義務を含む」。特許権者、代理人または出願代理人による、いわゆる誠実義務に対する違反は非衡平行為という抗弁の基礎となる。

「非衡平行為を主張するものは『先行技術の重要性、出願人が責任を負うべき先行技術およびその重要性に関する知識、および米国特許商標庁を誤った方向に導く意図を伴った出願人による先行技術の不開示』を示さなければならない」¹。そして、「重要性は欺く意図を推定させない」、及び欺く意図は「単に情報が開示されなかったという事実のみから推定することはできない」²というCAFCの度重なる警告にも関わらず、非衡平行為は侵害訴訟における日常的な抗弁であり続けている。

実際、よく知られているように、CAFCは20年前にこの抗弁を「疑問の余地のない伝染病」に例えた³。いくつかの近時のCAFCの判決がほぼ間違いなく特許侵害の主張への抗弁としての非衡平行為の有用性を狭めたにもかかわらず、被告側当事者は特許侵害の主張に対してこの抗弁を主張することを続けてきた。そして、多くの被告は、答弁書において、伝統的な詐欺 (fraud) の主張において一般的に要求されるレベルの詳細さをもって主張するよりも、原告の知りかつ信じるところに基づき、非衡平行為の基本的な構成要件と大差ない主張を行ってきた。

CAFCは非衡平行為の主張に必要な特定の訴答要件をあらためて表明した

*Exergen*事件において、被告の一つは、訴状に対する最初の答弁書を提出した後に、積極的抗弁として非衡平行為の主張を追加しようとした。地裁は、非衡平行為は詐欺 (fraud) の主張であり連邦民事訴訟規則9条 (b) の下で「詳細に」主張されなければならないことを確認し、当該要求を却下した。

控訴審において、CAFCは地裁の決定を支持し、連邦民事訴訟規則の下で許容される非衡平行為の主張に必要な条件を列挙した。CAFCが説明するように、「連邦民事訴訟規則9条 (b) は (訴答の中で) 誰が、何を、いつ、どこで、どのように米国特許商標庁の前で重要な偽りの陳述または省略を行ったかの特定を必要としている」(同事件スリップオピニオン22頁)。判決文中で、CAFCは具体的に以下の要件を指摘した。

conduct to name the specific individual or individuals who supposedly know of material information and specifically withheld it. It is not sufficient to refer generally to agents and/or attorneys.

Rule 9(b) requires the alleging party to identify the specific claims and the specific limitations in those claims to which the withheld references are material. In addition, the alleging party must identify where in the references that the allegedly material information is found.

Rule 9(b) requires the alleging party to explain why the identified material references are not cumulative. Specifically, the alleging party must identify the particular claim limitations or combination of claim limitations that are supposedly absent of record.

Rule 9(b) requires the alleging party to plead specific facts that support a reasonable inference that the identified individuals were both aware of the withheld reference and aware of its materiality.

Rule 9(b) permits deceptive intent to be plead solely on “information and belief,” but the alleging party must identify both the information on which it relies and plausible reasons for its belief that specific individuals made a deliberate decision to withhold known material information.

Strategic Considerations of Pleading Inequitable Conduct under *Exergen*

Importantly, the *Exergen* case did not change the law of inequitable conduct or the elements of that defense. Instead, the *Exergen* case confirms that district courts may dismiss inequitable conduct claims that are pleaded so generally that they do not meet the requirements of Rule 9(b) as applied by the Federal Circuit to such allegations.

This may mean that some defendants must effectively wait to plead inequitable conduct until significant discovery has been taken and sufficient facts are known to meet the pleading requirements. It remains to be seen, however, whether defendants are entitled to discovery solely related to inequitable conduct in order to

・連邦民事訴訟規則9条(b)は、非衡平行為を主張する当事者が、重要な情報を知っておりかつその開示を行わなかったと推定される特定の個人の名前を挙げることを要求している。一般的に代理人または弁護士に言及するだけでは十分ではない。

・連邦民事訴訟規則9条(b)は、非衡平行為を主張する当事者が、開示されなかった引例がどのクレーム及びそれらクレーム中のどの限定要素にとって重要であるのかを特定しなければならない。加えて、非衡平行為を主張する当事者は、重要な情報がそれら引例のどこに記載されているかを特定しなければならない。

・連邦民事訴訟規則9条(b)は、非衡平行為を主張する当事者が、なぜ存在が確認された重要な引例が重複するものではないのかを説明することを要求している。特に、非衡平行為を主張する当事者は、記録に記載されていないと推定されるクレームの限定要素またはその組み合わせを特定しなければならない。

・連邦民事訴訟規則9条(b)は、非衡平行為を主張する当事者が、特定された個人が未開示の引例を知っており、かつその重要性に気が付いていたという合理的な推論を裏付ける事実を特定して主張することを要求している。

・連邦民事訴訟規則9条(b)は、(特許商標庁を)欺く意図について、知りかつ信じるところのみに基づき主張することを容認している。しかし、非衡平行為を主張する当事者は、当事者が根拠とする情報、及び特定の個人が既知の重要な情報を開示しないという決定を故意に下したと信じるに足る、もっともらしい理由の両方を特定しなければならない。

Exergen事件以後の非衡平行為の主張に関する戦略上の考察

重要なことに、Exergen事件は非衡平行為に関する法律も、この抗弁の構成要素も変更していない。代わりに、本件は、連邦地方裁判所が、概括的なゆえにCAFCによって非衡平行為に関して解釈された連邦民事訴訟規則9条(b)の要件に合致しない非衡平行為の主張を却下し得ることを確認した。

このことは、重要なディスカバリーが行われ、訴答要件を満たすために十分な事実を把握するまで、一部の被告は非衡平行為の主張を事

develop the defense if they have not yet been pleaded. It is likely that future cases will test the discovery limits of this situation.

Further, by requiring the party alleging inequitable conduct to identify the specific claim limitation(s) that are absent from the art of record, that party may be forced to make admissions at the outset of the case regarding what is missing from the prior art that was before the examiner, the scope or meaning of the claims, the meaning of the prior art, and so on. This could potentially aid the plaintiff in overcoming arguments that its patent is anticipated or obvious.

Finally, courts may place heavy scrutiny on how particularly the defendant pleads facts related to the “intent” prong of inequitable conduct. While the *Exergen* opinion allows deceptive intent to be pleaded on information and belief, the Federal Circuit specifically noted that “[t]he mere fact that an applicant disclosed a reference during prosecution of one application, but did not disclose it during prosecution of a related application, is insufficient to meet the threshold level of deceptive intent required to support an allegation of inequitable conduct.” How detailed the facts plead in support of deceptive intent must be pleaded to satisfy the *Exergen* standard remains an open question.

- ¹ *Garmin Ltd. v. TomTom, Inc.*, 2007 WL 2903843 (E.D. Tex, 2007) (Davis, J.) (quoting *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172, 1178 (Fed. Cir. 1995))
- ² *C.f. M.Eagles Tool Warehouse, Inc. v. Fisher Tooling Co., Inc.*, 439 F.3d 1335, 1341 (Fed. Cir. 2006).
- ³ *Burlington Indus., Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir. 1988) (“[T]he habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become *an absolute plague.*”) (emphasis added)

実上待たなければならないことを意味するかもしれない。しかし、被告が非衡平行為を主張していない場合に、当該抗弁を展開するために、非衡平行為にのみ関連するディスカバリーを行うことができるか否かは、現時点では不明である。このような状況下でのディスカバリーの限界に関しては、将来のケースにおいて検証されるであろう。

さらに、非衡平行為を主張する当事者に、記録上見当たらないクレームの限定要素を具体的に特定させることで、審査官に提出されていた先行技術からなにが欠けていたのか、クレームの射程範囲、先行技術の意味などについて、当該当事者は事件の冒頭に認めざるを得ないかもしれない。これは潜在的に原告が新規性または進歩性欠如による特許無効の主張を克服するのに役立つかもしれない。

最後に、裁判所は、非衡平行為の要件の一つである“意図”に関連する事実を被告がどの程度詳しく主張したかについて吟味するかもしれない。Exergen事件判決は、欺く意図について、知りかつ信じるころのみによって主張されることを容認したが、CAFCは明確に「出願人がある特許の出願手続中に引例を開示したが、関連する出願手続の中では開示しなかったという単なる事実だけでは、非衡平行為の主張を立証するために必要な欺く意図の最低基準を満たさない」と指摘した。Exergen事件の基準を満たすべく、欺く意図を立証するためにどの程度詳細な事実が主張されなければならないかは、未解決の問題として残されたといえる。

- ¹ *Garmin Ltd. 対 TomTom, Inc.* 事件 (判決文中で *Molins PLC 対 Textron, Inc.* 事件を引用)
- ² *M.Eagles Tool Warehouse, Inc. 対 Fisher Tooling Co., Inc.* 事件も参照のこと。
- ³ *Burlington Indus., Inc. 対 Dayco Corp.* 事件 (「ほとんどの特許訴訟において非衡平行為の申し立てを行うということが、疑問の余地なく伝染病のように習慣化されている。」) (強調は筆者による。)

If you have any questions about the matters addressed in this *IP Spotlight*, please contact the following Kirkland author or your regular Kirkland contact.

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

Matthew D. Satchwell
www.kirkland.com/msatchwell
 +1 (312) 862-7120

SCO Redux: Tenth Circuit Court of Appeals Reverses Lower Court Ruling That Had Dismissed SCO's Claims

SCO Group, Inc. v. Novell, No. 08-4217, slip op. (10th Cir. August 24, 2009)

SCO, the erstwhile purveyor of UNIX operating system software, has repeatedly claimed that portions of Linux were improperly taken from proprietary UNIX code owned by SCO. August 24, 2009 was a good day for SCO because the Tenth Circuit Court of Appeals reversed the Utah District Court's summary judgment decision that had effectively ended SCO's cases against Linux developers, users and distributors. The Tenth Circuit's decision paves the way for SCO's complaints against Novell (for slander of title) to continue, and may revive SCO's other lawsuits against IBM and others (for misappropriation of trade secrets and other SCO lawsuits claims based on SCO's claims that UNIX code was incorporated by IBM into GNU/Linux).

SCO's Case Against Novell

SCO originally brought the slander of title case against Novell alleging that Novell had publicly claimed ownership of the copyrights to the UNIX code. Ownership of the UNIX copyrights was critical to SCO's ability to maintain lawsuits based on misappropriation and infringement of the UNIX code, and a decision against SCO would effectively end its other lawsuits.

The principal legal issue at the heart of the Novell dispute was application of Section 204(a) of the United States Copyright Act, which states that a "transfer of copyright ownership . . . is not valid unless an instrument of conveyance or a note or memorandum of transfer, is in writing and is signed by the owner of the rights conveyed . . ." 17 U.S.C. §204(a). The Asset Purchase Agreement ("APA") between Novell and SCO's predecessor provided for (1) transfer of specified "Assets" including "all rights in UNIX and UnixWare" (without explicitly stating whether copyrights or intellectual property rights in general were to be included as "Assets"), and (2)

戻ってきたSCO事件：第10巡回区控訴裁判所が、SCO社の請求を棄却した地裁判決を覆す。

SCO Group, Inc. 対 Novell 事件
(*SCO Group, Inc. v. Novell*, No. 08-4217, slip op. (10th Cir. August 24, 2009))

以前のUNIX OSの提供者であるSCO社は、Linuxの一部はSCO社が保有するUNIXのコードから不適切に取得されたものであると繰り返し主張していたが、2009年8月24日はSCO社にとって良い日となった。なぜなら第10巡回区控訴裁判所が、ユタ州連邦地方裁判所による、Linuxの開発者、利用者及び販売者に対するSCO社の訴訟を事実上終了させる略式判決(summary judgment)を覆したからである。第10巡回区控訴裁判所の判決は、SCO社のNovell社に対する請求(権利誹毀¹に基づくもの)に道を開き、またSCO社のIBM等に対する他の係争案件(営業秘密の不正使用及びUNIXのコードがIBMによってGNU/Linuxに組み込まれたというSCOの主張に基づく請求)をよみがえらせるかもしれない。

SCO社のNovell社に対する訴訟

SCO社は、もともとNovell社が公然と自らがUNIXコードの著作権保有者であると主張しているとして権利誹毀に基づく訴えをNovell社に対して起こしていた。UNIX著作権の保有はSCO社によるUNIXコードの不正使用及び権利侵害に基づく訴えを維持するうえで絶対に欠かせないものであり、SCO社敗訴の判決はSCO社の他の係争案件を事実上終わらせるものであった。

Novell事件における主たる法律上の争点は、「著作権の移転は、譲渡証書、移転の記録、または覚書が書面によって作成され、移転される権利の保有者が署名しなければ効力を生じない」と述べる米国著作権法204条(a)の適用に関してであった。Novell社とSCO社の前身の会社との間の資産購入契約においては、(1) "UNIXおよびUnixWareの全ての権利"を含む、特定された"資産"の移転(著作権または知的財産権一般が"資産"に含まれるか否かに関しては明確に述べられていない。)、(2) "資産"の定義から事実上著作権を切り分ける、

an “Excluded Assets” definition that effectively carved out copyrights from the “Assets” definition. Less than a year after closing the transactions contemplated by the APA, Novell and SCO agreed to amend the definition of “Excluded Assets,” providing that copyrights are excluded “except for copyrights . . . required for SCO to exercise its rights with respect to the acquisition UNIX and UnixWare technologies.” No change was made to the “Asset” definition.

The District Court had ruled in favor of Novell on cross-motions for summary judgment. *The SCO Group Inc. v. Novell, Inc.*, No 04-CV-00139, slip op. (D. Utah August 10, 2007). The District Court’s decision rested on two independent prongs: *first*, the definition of “Purchased Assets” did not include copyrights, and thus the amendment to the definition of “Excluded Assets” could not change the scope of the original transfer; and *second*, even if the amendment was intended to transfer copyrights, it was too ambiguous to meet the “conveyance in writing” requirements of Section 204(a).

The Tenth Circuit Finds Issues of Fact as to the Ownership of the Linux Copyrights

The Tenth Circuit reversed the District Court’s judgment in favor of Novell, holding that (1) the interpretation of the effect of the APA as amended was a question of fact for the jury to decide, and as such inappropriate for summary judgment, and (2) the APA as amended would, if the jury found in favor of SCO on its interpretation issue, satisfy the requirements of Section 204(a) of the Copyright Act.

The Tenth Circuit did not address the important question of whether the District Court had appropriate subject matter jurisdiction (the case was originally filed by SCO Group in state court on a state slander of title claim based on the interpretation of assignment clauses in a contract governed by state law; the federal question regarding Copyright Act Section 204(a) appears to arise as a defense or counterclaim, and it is debatable whether Novell’s removal on federal question grounds to the District Court was proper).

“除外される資産”の定義、の2つが含まれていた。上記資産購入契約によって企図された取引の終結後一年もたないうちに、Novell社とSCO社の両者は、著作権のうち“SCOがUNIXおよびUnixWare技術の取得に関連する同社の権利を行使するために必要な”著作権を除くその他の著作権が譲渡対象から除外されるように、“除外される資産”の定義を変更することで合意した。その際“資産”の定義は何ら変更されなかった。同地裁は、両当事者からの略式判決の申し立てに対応して、Novell社 勝訴の判決を下した(2007年8月10日ユタ州連邦地裁判決)。同地裁は2つの要素を根拠としている：まず、“購入された資産”は著作権を含まない、したがって“除外された資産”の定義に関する変更はもともとの資産移転の範囲に影響を及ぼさない；次に、もし上記変更が著作権の移転を意図していたとしても、著作権法204条(a)の“書面による譲渡証書”の要件を満たすには不明確すぎる。

第10巡回区控訴裁判所はLinuxの著作権保有者について事実に関する争点であると指摘

第10巡回区控訴裁判所はNovell社勝訴の地裁判決を覆し、(1)資産譲渡契約(改訂版を含む)の効果に関する解釈は陪審が決定すべき事実に関する争点であり、それ自体略式判決を下すには不適當な問題である、(2)もし陪審が解釈の問題としてSCOの利益となるように資産譲渡契約(改訂版を含む)を解釈した場合、同契約は著作権法204条(a)の要件を満たす。

第10巡回区控訴裁判所は、同地裁が事物管轄を有するかどうかという重要な問題に関しては答えていない(本件は当初、州法が適用される、契約文中の譲渡条項の解釈に基づく権利誹毀の請求として、SCO社によって州裁判所に提起された。著作権法204条(a)に関する連邦法上の問題は、抗弁または反訴請求として提起されたのであり、したがってNovell社によるこれら連邦法上の問題を根拠とする連邦地方裁判所への移送が適切であったかどうかは、議論の余地がある。)

控訴裁判所間の判例の不統一及び起こりうる将来の上訴

よく見ても漠然と著作権について述べているとしか言えない契約条項が、著作権法204条(a)の要件を満たしているという第10巡回区控訴裁判所の判断は、第2巡回区控訴裁判所およ

Circuit Split and Possible Further Appellate Action

The Tenth Circuit's finding that Section 204(a) is satisfied by a contract provision that at best ambiguously describes the copyrights appears to conflict with prior Second Circuit and Ninth Circuit decisions. See *Radio Television Espanola S.A. v. NewWorld Entertainment, Ltd.*, 183 F.3d 922 (9th Cir. 1995); *Playboy Enterprises, Inc. v. Dumas*, 53 F.3d 549 (2d Cir. 1995); *Konigsberg Intern. Inc. v. Rice*, 16 F.3d 355 (9th Cir. 1994). Novell has sought rehearing *en banc* (before the entire panel of judges on the Tenth Circuit Court of Appeals). Assuming the Tenth Circuit's decision stands, the circuit split may be of interest to the United States Supreme Court, which has in recent years increasingly focused on IP disputes.

Potential Effect of the Tenth Circuit's Decision on Linux Users

Unless the decision is modified by the Tenth Circuit sitting *en banc* or the Supreme Court, the decision means that SCO will likely get to try to a jury the issue of whether it owns copyrights in UNIX that it claims were later incorporated into Linux. Although the appellate case involved only claims against Novell, the heart of SCO's claims lay in its complaint against IBM that could be brought back to life as a result of the appellate court's ruling, and SCO's claims against Linux distributors and users will likely have new life as well. Every company using Linux code in its products or systems should be aware of, and follow closely, SCO's cases to insure they are aware of possible future issues that could affect their business.

び第9巡回区控訴裁判所の以前の判例と対立するように思われる (*Radio Television Espanola S.A. v. NewWorld Entertainment, Ltd.*, 183 F.3d 922 (9th Cir. 1995); *Playboy Enterprises, Inc. v. Dumas*, 53 F.3d 549 (2d Cir. 1995); *Konigsberg Intern. Inc. v. Rice*, 16 F.3d 355 (9th Cir. 1994) 参照)。Novell社はen banc(第10巡回区控訴裁判所に所属する全裁判官によって構成される大法廷)による再審理を申し立てている。今回の第10巡回区控訴裁判所による判断が維持されたとすると、近年ますます知的財産に関連する案件に重点的に取り組んでいる連邦最高裁判所が、控訴裁判所間の判例の食い違いに関心をよせるかもしれない。

Linuxユーザーに対する第10巡回区控訴裁判所の判決の潜在的影響

本判決が第10巡回区控訴裁判所の大法廷(en banc)または連邦最高裁判所によって変更されない限り、本判決は、のちにLinuxに組み入れられたとSCO社が主張するUNIXの著作権を同社が保有しているかどうかという問題を、同社が陪審審理にかける可能性が高いことを意味する。本控訴審はNovell社に対する請求のみを審理したのであるが、SCO社の請求の核心は、本控訴審判決によって生命を吹き返した、IBMに対する訴状の中にある。そして、Linuxの利用者、販売者に対する請求も同様に生き返ったように思われる。自らの製品またはシステムにLinuxコードを使う全ての企業は、自らの事業に影響を及ぼしうる将来の争点を確実に把握するべく、SCO社の訴訟を把握し、事態の推移を注意深く見守るべきである。

¹(訳注)「口頭または書面によってある人に属する財産もしくは権利について、malice(害意)をもって虚偽の陳述を第三者に対して行い、それによってこの者に損害を生ぜしめること。不法行為が成立する。」(田中英夫編・英米法辞典)

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

Jeffery S. Norman, P.C.
www.kirkland.com/jnorman
 +1 (312) 862-2042

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
777 South Figueroa Street
Los Angeles, CA 90017
+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***Washington, D.C.**

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

IP SPOTLIGHT**KIRKLAND & ELLIS LLP****Contacts****Chicago**

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

Los Angeles

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

New York

Paul A. Bondor
www.kirkland.com/pbondor
+1 (212) 446-4823

Palo Alto, San Francisco

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

Washington, D.C.

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

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.