

IP SPOTLIGHT

Intellectual Property Newsletter

December 2009

INSIDE IP SPOTLIGHT

The Newest Local Patent Rules — Northern District of Illinois Joins the Trend, But With Important Variations 1

LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd.: The U.S. District Court for the Northern District of California Holds That Authorized Foreign Sales Can Exhaust U.S. Patent Rights 6

The Newest Local Patent Rules — Northern District of Illinois Joins the Trend, But With Important Variations

The U.S. District Court for the Northern District of Illinois (“N.D. Ill.”) has one of the largest patent dockets in the country and, on October 1, 2009, joined the growing list of federal district courts to adopt local patent rules. A copy of these local patent rules can be found by following this [link](#). In 2008, the N.D. Ill. was the sixth most popular district for patent litigation.¹ In fact, over half of all patent litigation in 2008 was filed in just eight districts: Eastern Texas, Northern California, Central California, Delaware, New Jersey, Northern Illinois, Southern New York and Southern California. Nationwide, the N.D. Ill. entered the third highest number of judgments in contested patent cases, behind only the Districts of Central and Northern California. Of the top patent districts, the N.D. Ill. is the fifth to adopt local patent rules, after Northern California (January 2001), Southern California (April 2006), Eastern Texas (May 2006) and New Jersey (January 2009). A list of the districts to have adopted separate local patent rules and links to those corresponding rules can be found by following this [link](#).

While there are many similarities between N.D. Ill.’s new patent rules and the widely known patent rules in the Districts of Northern and Southern California and Eastern Texas, there are at least seven noteworthy distinctions.

最新のローカルパテントルール—イリノイ州北部地区連邦地裁が、重要な変更点とともに昨今のすう勢に加わる

イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は特許訴訟が最も多く係属する裁判所の一つであるが、2009年10月1日、ローカルパテントルールを採用する多くの連邦地裁のリストに加わった。同地裁のローカルパテントルールはこの[リンク](#)をたどることで見ることができる。2008年、イリノイ州北部地区連邦地裁は、特許訴訟において6番目に人気の高い裁判所であった¹。実際、同年のすべての特許訴訟の半数以上は実に8つの連邦地裁：テキサス州東部地区、カルフォルニア州北部地区、同州中部地区、デラウェア州地区、ニュージャージー州地区、イリノイ州北部地区、ニューヨーク州南部地区、そしてカルフォルニア州南部地区の連邦地裁に提訴されたのである。全国的に、イリノイ州北部地区連邦地裁は、カルフォルニア州中部地区及び同州北部地区について3番目に多く、係争中の特許訴訟に関して判決を下した。特許訴訟を多く取り扱う連邦地裁の中で、イリノイ州北部地区連邦地裁は、カルフォルニア州北部地区（2001年1月）、同州南部地区（2006年4月）、テキサス州東部地区（2006年5月）、そしてニュージャージー州地区（2009年1月）について5番目にローカルパテントルールを採用した裁判所になる。別個のローカルパテントルールを採用した連邦地裁のリスト及び対応するルールへの[リンク](#)は、この[リンク](#)をたどることで見つけられる。

イリノイ州北部地区連邦地裁の新しいパテントルールと、よく知られているカルフォルニ

1. Built-in schedule leading to trial in approximately 23 months — In 2008, the N.D. Ill.'s average-time-to-trial in contested patent cases was approximately 24 months. The new patent rules essentially codify this average by establishing a schedule that would have patent cases ready for trial in 23 months or less. Although the N.D. Ill.'s timetable doesn't rival the speeds with which the "rocket dockets" in Eastern Virginia (10.6 months) and Western Wisconsin (11.8 months) handled contested patent cases in 2008, the N.D. Ill.'s timetable does compare favorably with Eastern Texas' average-time-to-trial of approximately 23.4 months. Importantly, the N.D. Ill.'s projected schedule is significantly faster than at least a dozen other popular districts, including New Jersey, Delaware and Massachusetts where, in each of those districts, contested patent cases are litigated on average for more than 30 months before trial.

2. Substantive document production required with initial disclosures — In addition to the disclosure requirements of Rule 26(a)(1) of the Federal Rules of Civil Procedure, under the new N.D. Ill. rules, both plaintiffs and defendants must produce documents relating to substantive aspects of the case—generally, within 14 days after the answer. Patent owners must produce documents concerning conception and reduction to practice, any known activity that may trigger a § 102 statutory bar, communications with the Patent Office and ownership of the patent(s)-in-suit. Accused infringers must produce documents showing the most recent operation and construction of its accused product(s) and copies of any known prior art. Initial disclosures, however, are "not admissible as evidence on the merits," nor are they "an admission that [a] document evidences or is prior art under 35 U.S.C. § 102."

3. Automatic close of fact discovery and stay for claim construction — The fact discovery period is automatically stayed during much of the claim construction process and "shall end forty-two (42) days after entry of the claim construction ruling."

ア州北部・南部地区及びテキサス州東部地区のペテントルールの間には、多くの共通点があるが、一方少なくとも7つの注目に値する特徴がある。

1. 約23ヶ月でトライアルに導くビルトイン・スケジュール

2008年、イリノイ州北部地区連邦地裁において係争中の特許訴訟のトライアルに至る平均の期間は24ヶ月であった。新しいペテントルールでは、特許訴訟を23ヶ月かそれ以下の期間でトライアルを行うことができる状態にするスケジュールを確立することで、原則的にこの平均期間を成文化している。イリノイ州北部地区連邦地裁のタイムテーブルは、バージニア州東部地区（2008年の平均審理期間10.6ヶ月）やウィスコンシン州西部地区（同11.8ヶ月）のいわゆる“ロケット・ドケット”が係争中の特許訴訟を審理するスピードに対抗するものではないが、23.4ヶ月というテキサス州東部地区のトライアルに至る平均の期間と比べれば遜色がないものである。重要なことは、イリノイ州北部地区連邦地裁の計画されたスケジュールは、ニュージャージー州地区、デラウェア州地区、及びマサチューセッツ州地区を含む少なくとも12の他の人気のある連邦地裁（それら地裁では、係属中の特許訴訟はトライアルまでに平均して30ヶ月以上審理されている。）よりも大いに早いということである。

2. イニシャルディスクロージャーにおける実質的な文書開示が必要とされる

連邦民事訴訟規則26条(a)(1)における開示義務に加えて、新しいイリノイ州北部地区連邦地裁のルールにおいては、原被告双方が、当該事件の実質的な側面に関連する文書を開示しなければならない—一般的には答弁書提出後14日以内に。特許権者は着想 (conception) 及び実用化 (reduction to practice)、米国特許法102条の法定禁止事由 (statutory bar) の引き金となり得るすべての知りたる活動、特許庁との連絡、並びに本件特許のオーナーシップに関連する文書を開示しなければならない。被疑侵害者は直近の被疑侵害物の製造及び操業を示す文書、並びに知れたる先行技術 (prior art) の写しを開示しなければならない。しかし、イニシャルディスクロージャーは、“本案の証拠として認定されうるものではなく”、また“ある文書が米国特許法102条における先行技術を証明すること、またはある文書自体が先行技術であることを認めることでもない”。

4. Infringement and Invalidity/Unenforceability Contentions — In addition to the increasingly common exchange of infringement and invalidity contentions, accused infringers in the N.D. Ill. must also serve unenforceability contentions. The N.D. Ill.’s new rules were published for comment in March 2009, before the Federal Circuit’s August 2009 decision in *Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 575 F.3d 1312, 1327 (Fed. Cir. 2009) (heightened pleading standard applicable to inequitable conduct claims “requires identification of the specific who, what, when, where and how of the material misrepresentation or omission committed before the PTO”). Therefore, it remains to be seen how much additional disclosure the N.D. Ill. will require for claims that satisfy the *Exergen* standard. Additionally, the N.D. Ill.’s new rules require both “initial” and “final” contentions. Under the N.D. Ill.’s new rules, initial infringement contentions are due fourteen (14) days after initial disclosures, and initial non-infringement, unenforceability and invalidity contentions are due fourteen (14) days after initial infringement contentions are served. Final contentions regarding infringement, unenforceability and invalidity are due twenty-one (21) weeks after service of initial infringement contentions. Final non-infringement contentions, however, are not due until twenty-eight (28) days after service of final infringement contentions. At the same time, a party asserting infringement must serve its final response to any final contentions regarding unenforceability or invalidity. In light of the time table set forth in the new N.D. Ill. rules, it is possible, if not likely, that the parties’ final contentions will be due before the court issues its claim construction ruling. But, as in other jurisdictions, the parties’ final contentions can be amended “by order of the Court upon a showing of good cause and absence of unfair prejudice” which, in the N.D. Ill., expressly includes “a claim construction by the Court different from that proposed by the party seeking amendment.”

3. 事実に関するディスカバリーの自動的な終了及びクレームコンストラクションのための停止

事実に関するディスカバリーはクレームコンストラクションの過程の大部分において自動的に停止され、“クレームコンストラクションに関する決定が下されてから42日後に終了する”。

4. 特許侵害及び特許無効／権利行使不能 (unenforceability) に関する主張

増加する特許侵害論及び特許無効論の主張の交換に加えて、イリノイ州北部地区連邦地裁における被疑侵害者は権利行使不能 (unenforceability) に関する主張も述べなければならない。イリノイ州北部地区連邦地裁の新ルールは2009年3月にパブリックコメントに付されたが、これは連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の2009年8月の *Exergen* 事件判決 (*Exergen Corp. v. Wal-mart Stores, Inc.*, 575 F.3d 1312, 1327 (Fed. Cir. 2009)) (inequitable conductに関する主張に適用される、高められた訴答基準は“誰が、何を、いつ、どこで、どのように、米国特許庁の前で重要な (material) 虚偽の陳述または不作為を行ったかに関する具体的な特定を要求している”) が下される前であった。したがって、イリノイ州北部地区連邦地裁が、*Exergen* 基準を満たす主張のためにどの程度追加の開示が必要と考えているかはまだ判明していない。加えて、イリノイ州北部地区連邦地裁の新ルールは、“冒頭”及び“最終”の主張を要求している。同地裁の新ルールの下では、冒頭の特許侵害に関する主張はイニシャルディスクロージャーの14日後が締め切りであり、冒頭の非侵害、権利行使不能、及び特許無効に関する主張は、冒頭の特許侵害に関する主張が送達されてから14日後が締め切りである。特許侵害、権利行使不能、及び特許無効に関する最終の主張は冒頭の特許侵害に関する主張が送達されてから21週後が締め切りである。しかし、非侵害に関する主張は、最終の特許侵害に関する主張が送達されてから28日後が締め切りである。同時に、特許侵害を主張する当事者は、権利行使不能、及び特許無効に関する最終の主張に対する反論を提出しなければならない。新しいイリノイ州北部地区連邦地裁のルールによって説明されたタイムテーブルの下では、ありそうもない事かもしれないが、裁判所がクレームコンストラクションについて判断を下す前に当事者の最終の主張の提出日が来て

5. Later Claim Construction Proceedings — Although claim construction proceedings typically begin within the first six months under other courts' local patent rules, under the new N.D. Ill. rules, claim construction proceedings will begin approximately thirty-eight (38) weeks (8.5 months) after filing. In addition, the accused infringer must file the first claim construction brief, and may file a reply brief in response to the party asserting infringement's brief, which will generally give the accused infringer the first and last words during the *Markman* briefing process.

6. Automatic entry of default protective order — To avoid the typical confidentiality disputes and corresponding delays in discovery, the N.D. Ill.'s new patent rules provide for entry of a default protective order, which automatically becomes effective on the date of the parties' initial disclosures. The default protective order may be modified by motion, upon a showing of good cause.

7. Deadline to seek stay pending reexamination — After final contentions are due (approximately thirty-six (36) weeks after the complaint is filed), no party may seek a stay pending re-examination of a patent-in-suit, absent exceptional circumstances.

Ultimately, the N.D. Ill.'s rules are — in the Court's own words — intended to “provide a standard structure for patent cases that will permit greater predictability and planning for the Court and the litigants” by addressing “many of the procedural issues that commonly arise in patent cases.” Given this ostensibly improved structure and greater predictability, one can reasonably expect this already popular forum, with its many patent savvy judges, to become an even more popular choice for patent litigation.

BIBLIOGRAPHY OF PATENT LOCAL RULES AND ORDERS²

Appellate Rules

U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit
(<http://www.ca9.uscourts.gov/contents.html>)

Separate District Court Patent Local Rules

Northern District of California
(www.cand.uscourts.gov/) (2001)

Western District of Pennsylvania
(www.pawd.uscourts.gov/Documents/Forms/Irmanual.pdf) (2005)

しまうこともあり得る。しかし、他の裁判所と同様、当事者の最終の主張は“正当な理由と不公平な損害がないことを示すことにより、裁判所の決定によって”変更され得る。そして、イリノイ州北部地区連邦地裁においては、“変更を要求している当事者によって提案されたものとは異なる内容の、裁判所によるクレームコンストラクション”が、正当な理由として明確に含まれるのである。

5. 遅れたクレームコンストラクション手続

他の裁判所のローカルルールの下では、クレームコンストラクション手続は典型的には最初の6ヶ月以内に始まるが、新しいイリノイ州北部地区連邦地裁のルールの下では、クレームコンストラクション手続は提訴後約38週間（8.5ヶ月）後に開始される。加えて、被疑侵害者は冒頭のクレームコンストラクションに関する準備書面を提出しなければならず、また侵害を主張する準備書面を提出した当事者への反論として準備書面を提出することもできるため、被疑侵害者は通常マークマンヒアリングに向けての準備書面提出プロセスにおいて、冒頭と最終の書面を提出できることとなる。

6. 既定の秘密保持命令（protective order）の自動的発令

典型的な秘密保持に関する争い及びそれに付随するディスカバリーの遅延を避けるために、イリノイ州北部地区連邦地裁の新しいパテントルールは、当事者のイニシャルディスクロージャーの日に自動的に有効となる既定の秘密保持命令（protective order）の発令を提供している。既定の秘密保持命令の内容は、正当な理由を示すことにより、申し立てによって変更されうる。

7. 再審査（reexamination）の結果が出るまでの訴訟手続中断請求の期限

最終の主張提出日（提訴後約36週間後）以降、特段の事情がない限り、双方当事者とも、本件特許の再審査の結果が出るまでの間の訴訟手続の中断を請求することはできない。

最終的に、イリノイ州北部地区連邦地裁のルールは、一裁判所自らの言葉によると一、“特許訴訟において発生する多くの手続的問題”に対処することにより、“裁判所及び訴訟当事者の双方にとってより予測可能性及び計画性に富んだ、特許訴訟のための標準的な

Southern District of California
(<http://www.casd.uscourts.gov/uploads/Rules/Local%20Rules/LocalRules.pdf>) (2006)

Northern District of Georgia
(<http://www.gand.uscourts.gov/pdf/NDGARulesPatent.pdf>) (2006)

Eastern District of Texas
(<http://www.txed.uscourts.gov/Rules/LocalRules/LocalRules.htm>) (2006)

District of Massachusetts
(<http://www.mad.uscourts.gov/general/rules-home.htm>) (2008)

District of New Jersey
(<http://www.njd.uscourts.gov/LocalRules.html>) (2009)

District of Minnesota
(http://www.mnd.uscourts.gov/local_rules/index.shtml) (2005, with amendments pending)³

¹ All statistical information referenced or relied upon herein was obtained from LegalMetric's 2009 Patent Litigation Report (available at www.legalmetric.com) and is used herein with permission.

² This list only includes jurisdictions that have adopted separate local rules for patent cases. It does not include patent-related portions of courts' general local rules (*i.e.*, rules relating exclusively to scheduling, disclosures, pleadings, related cases, costs, etc.) or single rules relating to narrow aspects of patent cases.

³ The District of Minnesota convened a Patent Advisory Committee in 2005, adopted patent-related amendments to its local rules in 2006 and, as of July 2009, further amendments are pending. In a handful of other jurisdictions courts have either adopted single rules relating to patent cases or individual judges have entered standing orders for patent cases.

仕組みを提供する”ことを意図している。この表向きは改善された仕組み及び増加した予測可能性によって、すでに人気の高いこの裁判所が、特許訴訟に関して実務の手腕をもった多くの判事とともに、特許訴訟においてより人気の高い裁判所となるのが合理的に予測されるだろう。

ローカルパテントルールの目録ⁱⁱ

控訴裁判所のルール

連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC)
(<http://www.cafc.uscourts.gov/contents.html>)

連邦地裁における別個のローカルパテントルール

カルフォルニア州北部地区
(www.cand.uscourts.gov/) (2001年)

ペンシルベニア州西部地区
(<http://www.pawd.uscourts.gov/Documents/Forms/Irmanual.pdf>) (2005年)

カルフォルニア州南部地区
(<http://www.casd.uscourts.gov/uploads/Rules/Local%20Rules/LocalRules.pdf>) (2006年)

ジョージア州北部地区
(<http://www.gand.uscourts.gov/pdf/NDGARulesPatent.pdf>) (2006年)

テキサス州東部地区
(<http://www.txed.uscourts.gov/Rules/LocalRules/LocalRules.htm>) (2006年)

マサチューセッツ州地区
(<http://www.mad.uscourts.gov/general/rules-home.htm>) (2008年)

ニュージャージー州地区
(<http://www.njd.uscourts.gov/LocalRules.html>) (2009年)

ミネソタ州地区
(http://www.mnd.uscourts.gov/local_rules/index.shtml) (2005年、変更審理中)ⁱⁱⁱ

- i. 本稿で参照または言及されているすべての統計情報はLegal Metric's 2009 Patent Litigation Report (www.legalmetric.com)より得られたものであり、許諾の下で使用されている。
- ii. 本リストは特許訴訟のための別個のローカルルールを採用している地方裁判所のみを含んでいる。その中には、裁判所の一般的なローカルルールの中の特許訴訟に関連した部分（すなわち、もつぱら日程、ディスクロージャー、訴答、関連事件、費用等に関連したルール）または特許訴訟の一部のみに関連する単一のルールは含まれない。
- iii. ミネソタ州地区連邦地裁は、特許に関する諮問委員会を2005年に招集し、2006年に特許訴訟に関連するローカルルールの変更を採用し、2009年7月現在、更なる変更について審理中である。少数の他の連邦地裁は特許訴訟にも関連する単一のローカルルールを採用するか、または個々の判事が特許訴訟のための規則 (standing order) を発令している。

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

Jamal M. Edwards
Partner
www.kirkland.com/jedwards
+1 (312) 862-3143

LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd.:

The U.S. District Court for the Northern District of California Holds That Authorized Foreign Sales Can Exhaust U.S. Patent Rights

The case law concerning the patent exhaustion doctrine continues to develop. Following the Supreme Court's decision in *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S.Ct. 2109 (2008), the U.S. District Court for the Northern District of California held that authorized foreign sales — as well as authorized sales in the United States — trigger patent exhaustion. *LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd.*, No. C 07-6511 CV, 2009 WL 667232 (Mar. 13, 2009). This is the first post-*Quanta* case to hold that the location of an authorized sale is irrelevant for purposes of applying the doctrine of patent exhaustion. Meanwhile, the Supreme Court is considering a petition for *certiorari* on a similar issue in an unrelated case, regarding whether the first sale doctrine under copyright law applies to authorized foreign sales. Accordingly, companies should closely follow future developments regarding the exhaustion doctrine.

State of the Law prior to *Quanta*

Prior to *Quanta*, the Federal Circuit had indicated that exhaustion of a patentee's right under a United States patent is triggered only by authorized sales in the United States. In *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, the Federal Circuit, citing *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890), held that “United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance” and “[t]o invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent.” 264 F.3d 1094, 1105 (Fed. Cir. 2001). In *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, the Federal Circuit stated that “[t]he patentee's authorization of an international first sale does not affect exhaustion of that patentee's rights in the United States.” 394 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2005).

LG Electronics v Hitachi 事件：カルフォルニア州北部地区連邦地裁、許諾された国外販売が米国特許権を消尽させると判示

特許権の消尽（patent exhaustion）に関する判例法は発展しつつきている。Quanta事件連邦最高裁判決（*Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S.Ct. 2109 (2008)）を受けて、カルフォルニア州北部地区連邦地裁は、許諾された国外販売が一許諾された米国国内での販売と同様一特許権の消尽を引き起こすと判示した（*LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd.*, No. C 07-6511 CV, 2009 WL 667232 (Mar. 13, 2009)）。これは、特許権消尽理論の適用に関して、許諾された販売の販売地は無関係であると判示した、Quanta事件以来最初の判決になる。一方、連邦最高裁は、Hitachi事件とは無関係の事件において、著作権法の下でのファーストセール・ドクトリンが許諾された国外販売にも適用されるかに関し、裁量上訴の申し立てを受理するか否かを検討中である。したがって、企業は消尽理論に関する更なる判例法の発展につき、しっかりと追跡するべきである。

Quanta事件以前の状況

Quanta事件以前、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、米国特許権の下での特許権者の権利は米国内における許諾された販売によってのみ消尽するとしていた。Jazz Photo事件（*Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2005)）において、CAFCは、Boesch事件連邦最高裁判決（*Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890)）を引用しつつ、“米国特許は外国を出所とする製品によっては消尽しない”とし、また“ファーストセール・ドクトリンによる防御を行使するためには、許諾されたファーストセールは米国特許権の下で行われていなければならない”と判示した（同判決1105頁）。さらに、CAFCは、Fuji Photo事件（*Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005)）において、“国際的なファーストセールに対する特許権者の許諾は、米国における特許権者の権利を消尽させない”と判示した（同判決1376頁）。

In *Quanta*, LG Electronics, Inc. (“LGE”) filed a patent infringement lawsuit against Quanta Computer Corp. (“Quanta”) and several other computer manufacturers, who bought microprocessors and chipsets from Intel. LGE asserted that Quanta and the defendants infringed certain LGE system and method patents by combining Intel components with non-Intel components and selling the resulting products. But Intel and LGE had previously executed a worldwide cross-license agreement, authorizing Intel to sell microprocessors and chipsets under LGE’s patents. In light of the Intel/LGE license agreement, Quanta argued that Intel’s sales of microprocessors and chipsets to Quanta exhausted LGE’s patent rights. The Supreme Court reversed the Federal Circuit and held that LGE’s patent rights were exhausted, ruling that *authorized* sales of components exhaust a patent holder’s rights if the components *substantially embody* the patent. *Quanta* did not require authorized sales within the United States to trigger the application of the exhaust doctrine, and the Court did not explicitly address the issue of foreign sales.

In *Hitachi*, the District Court for the Northern District of California Held that Foreign Sales Authorized by the Patentee Exhaust the Patentee’s Rights under U.S. Patents.

LGE subsequently sued Hitachi, who — like Quanta — bought microprocessors and chipsets from Intel and incorporated Intel components with non-Intel components into servers and storage systems. LGE argued that the “Intel parts at issue here do not substantially embody the patents-in-suit as did the Intel parts that the Supreme Court considered in *Quanta*,” and “even if the parts do substantially embody the patents, *Quanta*’s holding regarding exhaustion applies only when the first authorized sale of patented items occurs in the United States.” *Hitachi*, 2009 WL 667232, at *5. Hitachi disputed both of these points and moved for partial summary judgment on LGE’s claims with respect to a subset of the accused products. Judge Wilken rejected LGE’s arguments and granted Hitachi’s motion for partial summary judgment.

Judge Wilken ruled that the Intel components incorporated into the Hitachi products

Quanta事件において、LG Electronics (LGE) は、インテルよりマイクロプロセッサ及びチップセットを購入していたQuanta Computer (Quanta) 及びいくつかの他のコンピュータ製造業者に対して特許権侵害訴訟を提起した。LGEは、Quanta及びその他の被告らが、インテル社製の構成要素とインテル社製ではない構成要素を組み合わせ、その結果得られる製品を販売することで、LGEのシステム特許及び方法特許を侵害したと主張した。しかし、インテルとLGEは以前から、インテルがマイクロプロセッサ及びチップセットを販売することを許諾する、世界的クロスライセンス契約を締結していた。このインテルとLGEの間のライセンス契約の下では、インテルによるQuantaへのマイクロプロセッサ及びチップセットの販売によって、LGEの権利は消尽しているとQuantaは主張した。連邦最高裁はCAFCの判決を覆し、許諾された構成要素の販売は、当該構成要素が実質的に特許を具現化している場合には、特許権者の権利を消尽させると判示した。Quanta事件判決は、特許権消尽理論の適用を受けるために、許諾された販売が米国内で行われていることを要求しておらず、また最高裁は国外販売に関する問題について明確に取り組んだわけでもなかった。

Hitachi事件においてカルフォルニア州北部地区連邦地裁は、特許権者によって許諾された国外販売は米国特許の下での特許権者の権利を消尽させると判示

LGEは引き続き、Quanta同様インテルからマイクロプロセッサ及びチップセットを購入し、インテル社製の構成要素とインテル社製ではない構成要素をサーバー及びストレージシステムに組み込ませていた日立製作所を提訴した。LGEは“本件で問題となっているインテル社製部品は、Quanta事件で連邦最高裁が検討したインテル社製部品と同じように実質的に本件特許を具現化しているわけではなく”、また“もし当該部品が実質的に本件特許を具現化していたとしても、消尽に関するQuanta事件判決は最初の許諾された販売が米国内でおこなわれた時にのみ当てはまる”と主張した

(Hitachi事件判決5頁)。日立製作所は両論

substantially embodied the patents-in-suit. She also ruled that “it is undisputed that Intel’s foreign sales to Hitachi were specifically authorized by the worldwide license agreement [between LGE and Intel], and thus these sales fall squarely within the ambit of *Quanta*.” *Id.* at *8.

In rejecting LGE’s foreign sales argument, Judge Wilken relied upon the Supreme Court’s logic in *Quanta*. In *Quanta*, the Supreme Court addressed the issue of whether the doctrine of patent exhaustion applies to method claims, resolving that issue in the affirmative. In doing so, the Court stated that if method claims could not be exhausted, “any downstream purchasers of the system could nonetheless be liable for patent infringement” and that “[s]uch a result would violate the longstanding principle that, when a patented item is ‘once lawfully made and sold, there is no restriction on [its] use to be implied for the benefit of the patentee.’” *Quanta*, 128 S.Ct. at 2118 (emphasis in original) (internal citation omitted). In *Hitachi*, Judge Wilken applied this same rationale to the foreign sales issue, concluding that “[a]ccepting LGE’s argument that authorized foreign sales do not exhaust a patentee’s rights would permit the type of ‘end-run around exhaustion’ disapproved in *Quanta*, because ‘any downstream purchasers’ of an Hitachi product could be liable for infringement even though the product had been ‘once lawfully made and sold’ pursuant to the license agreement between LGE and Intel.” *Hitachi*, 2009 WL 667232, at *8. In addition, citing footnote 6 of *Quanta*, Judge Wilken noted that the Supreme Court declined to limit its holding to sales in the United States, even though the Court was aware that sales of Intel components to *Quanta* had occurred outside the U.S. She held that “interpreting *Quanta* so as to impose such a limitation [*i.e.*, that sales must be in the U.S.] would be incorrect.” *Id.* at *9.

With respect to the relationship between *Jazz Photo*, *Fuji Photo*, and *Quanta*, Judge Wilken held that drawing a distinction between authorized domestic sales and authorized foreign sales “would negate the Supreme Court’s stated intent to eliminate the possibility of a patent holder doing an ‘end-run’ around the exhaustion doctrine by authorizing a sale, thereby reaping the benefit of its patent, then suing a downstream

点につき争い、被疑侵害品の一部につき、部分的略式判決（partial summary judgment）の申し立てをおこなった。Wilken判事はLGEの主張を退け、日立製作所による部分的略式判決の申し立てを認めた。

Wilken判事は日立製作所の製品に組み込まれたインテル製構成部品は実質的に本件特許を具現化していると認めた。同判事はまた“インテル社から日立製作所への国外販売は明確に [LGEとインテルとの間の] 世界的ライセンス契約によって許諾されており、したがってそれらの販売は正面から *Quanta* 事件判決の射程範囲の中に入る”と判示した（同判決8頁）。

LGEの国外販売に関する主張を退ける際に、Wilken判事は *Quanta* 事件判決における連邦最高裁のロジックに頼った。同事件で、連邦最高裁は特許権消尽理論は方法特許に適用されるのかという問題に取り組み、適用されると判示した。その際、連邦最高裁は、もし方法特許が消尽しないとすると、“当該システムのいかなる下流の購買者も特許侵害について責任を負わざるを得なくなる”とし、“このような結果は、ある特許製品が‘ひとたび合法的に製造され、販売されたならば、特許権者の利益としてほのめかされているいかなる使用についても制限はない’という、長い間にわたって確立している原則を侵すことになってしまう”と述べた（同判決2118頁）。*Hitachi* 事件において、Wilken判事はこの論理的根拠を国外販売の問題へ適用し、“許諾された国外販売は特許権者の権利を消尽しないというLGEの主張を認めると、日立製作所製品がLGEとインテルの間のライセンス契約に従い‘一旦合法的に製造され販売された’にもかかわらず、当該製品の‘いかなる下流の購入者’も特許侵害の責めを免れないこととなるから、*Quanta* 事件で認められなかった、‘消尽からたくみに逃れる’ということ認めることになる”と結論づけた（同判決8頁）。加えて、Wilken判事は、*Quanta* 事件判決脚注6を引用して、インテル製部品の *Quanta* への販売が米国外でも行われていることを連邦最高裁は知りながら、同裁判所は同判決の射程範囲を米国内の販売に限定することを否定したと指摘した。同判事は、“このような限定 [すなわち、販売は米国

purchaser for patent infringement.” *Id.* at *10. Accordingly, Judge Wilken ruled that *Jazz Photo/Fuji Photo* and *Quanta* are clearly irreconcilable, and she held that in light of *Quanta*, there is no requirement for a U.S. sale under the doctrine of patent exhaustion. Moreover, Judge Wilken held that this ruling is consistent with *Boesch* (which the Federal Circuit cited in *Jazz Photo*), because in *Boesch* the Supreme Court only held that an *unauthorized* foreign sale did not exhaust the patent holders’ rights under the U.S. patent at issue.

Cases after *Hitachi*

Notably, other district courts after *Hitachi* have taken a different view on this issue and have not recognized international sales as implicating patent exhaustion in the U.S. In *Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, the District Court for the Eastern District of Kentucky noted that it had previously “interpreted *Jazz Photo Corp.* to mean that even fully authorized first sales of patented articles overseas do not result in the exhaustion of patent rights.” 615 F.Supp.2d 575, 588 (E.D. Ky. 2009). Also, in *Fujifilm Corp. v. Benum*, the District Court for the District of New Jersey held that “[n]otwithstanding the position adopted in *LG Electronics [Hitachi]*, the controlling rule of law, as set forth in *Jazz Photo*, remains that U.S. Patent rights are only exhausted when the patentee (or a licensee) sells the patented article in the United States...” No. 05-cv-1863(KSH), 2009 WL 2232523, at *3 (D.N.J. July 24, 2009) (internal citation omitted).

In addition to these cases, one case currently pending before the United States Supreme Court is worth noting. In *Costco Wholesale Corp. v. Omega S.A.*, No. 08-1423 (filed May 18, 2009), the main issue is whether the first sale doctrine set forth in 17 U.S.C. §109(a) — the U.S. statute pertaining to copyrights — applies to imported goods manufactured abroad with the authorization of the copyright owner. There is no Supreme Court precedent directly addressing this issue, although the Court in *Quality King Distributors, Inc. v. Lanza Research International, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998), held that the copyright first sale doctrine applies to goods which were once copied in and exported from the

内でおこなわれていなければならないという限定]を課すようにQuanta事件判決を解釈することは、正しくない”とした。

Jazz Photo事件、Fuji Photo事件とQuanta事件との関係に関して、Wilken判事は、許諾された国内販売と、許諾された国外販売との間に区別を設けることは、“販売を許諾し、そのことによって保有する特許からの利益を得た上で、下流の購買者を特許侵害で訴えることにより、特許権者が‘消尽からたくみに逃れる’可能性を排除するという、連邦最高裁が述べた意図を無視することになる”と判示した(同判決10頁)。それゆえにWilken判事は、Jazz Photo事件/Fuji Photo事件とQuanta事件は明らかに相いれないとし、Quanta事件判決に照らせば、特許権消尽理論の下で米国内の販売はもはや必要要件ではないとした。加えて、Wilken判事は、本判決(Hitachi事件判決)は、Boesch事件連邦最高裁判決(CAFCがJazz Photo事件において引用したもの)とは相矛盾しない、なぜならBoesch事件において連邦最高裁は許諾されていない国外販売は米国特許権の下での特許権者の権利を消尽させないと判示したに過ぎないからである、と述べた。

Hitachi事件後の展開

Hitachi事件後、他の連邦地裁は本論点について異なる見解を採用し、国外販売を特許消尽を引き起こすものとは認識していない。Static Control事件(*Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 615 F.Supp.2d 575 (E.D. Ky. 2009))において、ケンタッキー州東地区連邦地裁は、同裁判所は以前“Jazz Photo事件を、たとえ完全に許諾された特許製品の国外におけるファーストセールであっても特許権の消尽は引き起こさないと判示したものであると解釈した”と述べた(同判決588頁)。また、*Fujifilm Corp. v. Benum*事件(No. 05-cv-1863(KSH), 2009 WL 2232523)において、ニュージャージー州連邦地裁は“Hitachi事件で採用された見解にかかわらず、Jazz Photo事件において述べられた判例法は、米国特許権は特許権者(またはライセンシー)が特許製品を米国内で販売したときのみ消尽するという内容のまま引き続き存在している”と判示した(同判決3頁)。

United States by the copyright owner, and then subsequently re-imported into the United States by another party. The Ninth Circuit¹, however — and many U.S. District Courts — have held that the copyright first sale doctrine does *not* apply to goods *manufactured* outside the United States. Thus, in *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008), the Ninth Circuit declined to apply the first sale doctrine to goods manufactured abroad, in accordance with its precedents. After the Ninth Circuit's decision, Costco filed a petition for a writ of *certiorari*, and the Supreme Court invited the Solicitor General of the United States to file a brief on this issue on October 5, 2009. Although the Supreme Court has not yet decided whether or not it will hear this case — and such a decision is up to the Court's discretion — the request for a brief on behalf of the U.S. government suggests that the Court may at least consider granting *certiorari*.

In summary, if international exhaustion is recognized by the Federal Circuit or the Supreme Court, all participants in the United States patent system — applicants, patent holders, and licensees — will have to reconsider their existing licenses, current licensing practices, and international commerce strategy. Thus, every company should closely follow future developments regarding the exhaustion doctrine in the United States.

¹ *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*, 38 F.3d 477 (9th Cir. 1994).

これらの事件に加えて、現在連邦最高裁に継続中の一つの事件は注目に値する。Costco事件 (*Costco Wholesale Corp. v. Omega S.A.* (No. 08-1423 (filed May 18, 2009))) における主たる論点は、米国著作権法109条(a)に規定されるファーストセール・ドクトリンが、著作権者の許諾の下に国外で製造された輸入品に適用されるか否かである。連邦最高裁は、Quality King事件 (*Quality King Distributors, Inc. v. Lanza Research International, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998)) において、一旦著作権者によって複製され米国から輸出された後に、第三者によって米国に再輸入された商品について、著作権法が規定するファーストセール・ドクトリンが適用されると判示しているものの、上記論点について直接論じた連邦最高裁判決はない。しかし、第9巡回区控訴裁判所¹、及び多くの連邦地裁は、著作権法が規定するファーストセール・ドクトリンは米国外で製造された製品には適用されないと判示している。したがって、Costco事件控訴審 (*Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008)) において、第9巡回区控訴裁判所は、自らの先例に従い、米国外で製造された製品に対するファーストセールの適用を否定した。この第9巡回区控訴裁判所の判決の後、Costco社が連邦最高裁へ裁量上訴の申し立て (petition for a writ of *certiorari*) を行ったところ、2009年10月5日、連邦最高裁は米国訟務長官 (Solicitor General of the United State) に対し、本論点に関して書面を提出するよう依頼した。もちろん連邦最高裁が本件裁量上訴申し立てを認めるか否かを決めているわけではない—そしてこの決定は連邦最高裁の自由裁量に委ねられている—が、米国連邦政府による書面の提出を要求したことは、連邦最高裁が少なくとも裁量上訴を認めることを検討しているかもしれないことを示唆している。

要約すれば、もし国際消尽がCAFCまたは連邦最高裁によって認められた場合、米国特許システムのすべての参加者—出願人、特許権者、及びライセンス—はすでに存在するライセンス契約、現行のライセンス実務、及び国際貿易における戦略を再検討せざるを得なくなるだろう。したがって、すべての企業は、米国における消尽理論に

Chicago

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

Hong Kong

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

London

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

Los Angeles

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

Munich

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

New York

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

Palo Alto

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

San Francisco

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

Shanghai

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

Washington, D.C.

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

関する更なる判例法の発展につき、しっかりと追跡するべきである。

¹ *Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc.*,
38 F.3d 477 (9th Cir. 1994)

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

William E. Devitt, P.C.

Partner
www.kirkland.com/wdevitt
+1 (312) 862-2003

Matthew J. Hertko

Associate
www.kirkland.com/mhertko
+1 (312) 862-7028

Ichiro Ueda

Visiting Attorney
www.kirkland.com/iueda
+1 (312) 862-2435

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

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

Los Angeles

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

New York

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

Palo Alto, San Francisco

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

Washington, D.C.

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

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