

IP SPOTLIGHT

Intellectual Property Newsletter

August 2010

INSIDE IP SPOTLIGHT

The U.S. Supreme Court Provides Guidance on the Limits of Patent-Eligible Subject Matter 1

False Patent Marking — After Forest Group and Solo Cup 9

The U.S. Supreme Court Provides Guidance on the Limits of Patent-Eligible Subject Matter

Ever since the Supreme Court of the United States granted *writ of certiorari* in *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, the question on many patent professionals' minds has been whether the Court would uphold the Federal Circuit's "machine-or-transformation" test *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008). On June 28, 2010, Justice Kennedy, speaking for a divided Court, answered that question and held that the "machine-or-transformation" test is a useful and important investigative "clue" for determining whether process claims are patent-eligible under 35 U.S.C. § 101; it is not, however, the exclusive test. *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, slip op. at 8 (June 28, 2010). In this distribution, we will take you through the claims at issue in *Bilski v. Kappos*, explain the Court's holding, and discuss how the Court's holding may be applied.

1. The Claims at Issue and the Birth of the Machine-or-Transformation Test

The claims in the *Bilski* application cover how sellers of commodities can hedge their positions against the possibility of future price fluctuations. U.S. Pat. App. No. 08/833,892. In particular, claim one of the *Bilski* application recites:

A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

連邦最高裁が特許対象の主題 (patent-eligible subject matter) の境界についてガイダンスを示す

米国連邦最高裁判所がビルスキ事件について裁量上訴の申立を受理して以来 (*Bilski v. Kappos*, No. 08-964)、多くの特許専門家が有していた疑問は、最高裁は連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が2008年のビルスキ事件大法廷判決 (*In re Bilski*, 545 F.3d 943) で示した "machine-or-transformation" テストを支持するかどうか、という点であった。2010年6月28日、多数意見を代表して、最高裁のケネディ判事はその疑問に答え、"machine-or-transformation" テストは、プロセスクレームが米国連邦特許法101条の下で特許対象となりうるかを決定するための有用で重要な調査のための "鍵 (clue)" であるが、しかし、唯一のテストではないと判示した (スリップオピニオン8頁)。本稿では、本件で問題となったクレームを検討し、判示事項を説明し、どのように最高裁の判示事項が適用されうるかを議論していく。

1. 問題となったクレーム及び "machine-or-transformation" テストの誕生

ビルスキ氏によって出願中のクレームは、商品の販売者がどのように将来の価格変動の可能性に対して自らのポジションをヘッジするかに関するものであり (U.S. Pat. App. No. 08/833, 892)、特に同願書中のクレーム1は、以下を列挙していた。

商品供給者によって固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理するための、

(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers;

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

Id. The dependent claims in the application limit this method to commodities trading in energy markets. *See id.*

The patent examiner rejected all of the pending claims under § 101 stating that “the invention is not implemented on a specific apparatus and merely manipulates [an] abstract idea and solves a purely mathematical problem without any limitation to a particular application...” *Ex parte Bilski*, No. 2002-2257, 2006 WL 5738364, *1 (B.P.A.I. Sept. 26, 2006). The Board of Patent Appeals and Interferences affirmed the rejection, and concluded that a transformation of “non-physical financial risks and legal liabilities” was not patentable subject matter. *Id.* at *18. The Board further concluded that the claims were improper because they “preempt[] any and every possible way of performing the steps of the [claimed process], by human or by any kind of machine or by any combination thereof.” *Id.* at *20.

The Federal Circuit affirmed the rejection and held *en banc* that a process is patent-eligible under § 101 only if: “(1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.” *In re Bilski*, 545 F.3d at 954. While fundamental principles, such as phenomena of nature, mental process, or abstract intellectual concept, are not patent-eligible, an application of a fundamental principle for a particular and well defined use, however, “may well be deserving of patent

(a) 前記商品供給者と前記商品の消費者との間の一連の取引を開始するステップであって、その取引においては、前記消費者は前記商品を歴史上の平均値に基づく固定レートにて購入し、前記固定レートは前記消費者のリスクポジションに対応するステップ、

(b) 前記消費者とは反対のリスクポジションを有する、前記商品のための市場参加者を特定するステップ、

(c) 前記商品供給者と前記市場参加者との間の一連の取引を第2の固定レートにて開始するステップであって、前記一連の市場参加者の取引は、前記一連の消費者の取引のリスクポジションをバランスさせるステップ、からなる方法。

願書中の従属項は本方法をエネルギーマーケットにおいて取引される商品に限定している。

特許審査官は、「本発明は、特定の装置に実装されておらず、単に抽象的なアイデア (abstract idea) を操作し、いかなる特定の適用形態への限定もなく、純粋に数学的な問題を解決したに過ぎない」と述べて、係属中の全てのクレームを特許法101条に基づき却下した (*Ex parte Bilski*, No. 2002-2257, 2006 WL 5738364, *1 (B. P. A. I. Sept. 26, 2006))。特許庁審判部 (The Board of Patent Appeals and Interferences) は同拒絶査定を支持し、“非物理的リスクと法的責任”の移転は特許対象の主題ではないと結論づけた (同*18頁)。さらに審判部は、“当該クレームは、人間による、いかなる種類の機械による、またはその組み合わせによる、[クレームされたプロセスの]ステップを実施する全ての可能な方法を先占するものである”から不適切であるとも結論付けた (同*20頁)。

CAFCは当該拒絶査定を支持し、同裁判所大法廷において、特許法101条の下でプロセスが特許対象の主題となるのは、(1) プロセスが特定の機械または装置と結び付けられているか、(2) プロセスがある特定の物を変化させて異なる状態または物に変化させるかの、いずれかの場合のみであると判示した (*In re Bilski*, 545 F.3d at 945)。自然現象、メンタルプロセスや抽象的な知的概念のような基礎的な原理は特許の対象になりえない一方、特定の、かつよく定義された利用のための基礎的原理の適用は、“特許による保

protection.” *Id.* at 953. The “machine-or-transformation” test was thus intended to ensure that a claimed process covered only a “particular application” of a fundamental principle and would not pre-empt all uses of the principle. *Id.*

The court went on to explain that the mere recitation of a machine or transformation was insufficient to satisfy the test requiring that the “use of a specific machine or transformation of an article must impose meaningful limits on the claim’s scope.” *Id.* at 961. Moreover, the “involvement of the machine or transformation in the claimed process must not merely be insignificant extra-solution activity.” *Id.* at 962. For example, simply “adding a data-gathering step” to a claim directed to the use of a fundamental principle—“without specifying how” the data is gathered—may also inappropriately pre-empt all uses of the principle “because every [principle] inherently requires the gathering of data inputs.” *Id.* at 963. In essence, the claimed machine or transformation “must be central to the purpose of the claimed process.” *Id.* at 962.

The court noted that processes for “chemical or physical transformations of physical objects or substances” are clearly patent-eligible when they otherwise satisfy the fundamental requirements of being new and novel. *Id.* But where data does not represent a physical and tangible object, the mere display or manipulation of that data is not patent-eligible; especially when the claim does “not specify any particular type or nature of data; nor ... specify how or from where the data was obtained or what the data represent[s].” *Id.* So, for example, while the graphical display of X-ray attenuation data is patent-eligible because the data “clearly represented physical and tangible objects, namely the structure of bones, organs, and other body tissues,” *id.* at 963, graphical display or manipulation of abstract concepts or data, like legal obligations or business risks, “cannot meet the test because they are not physical objects or substances, and they are not representative of physical objects or substances.” *Id.*

2. The Supreme Court Retains the Machine-or-Transformation “Clue” and Business Method Patents

Starting with the language of § 101, Justice

護に値するかもしれない (同953頁)。”したがって、“machine-or-transformation”テストは、クレームされたプロセスが基礎的な原理の“特定の適用”のみをカバーし、当該原理の全ての利用を先占しないことを保証することを目的としている (同頁)。

CAFCは次に、単なる機械や変化の列挙だけでは、“特定の機械の使用または物の変化はクレームの射程範囲について意味のある限定を生じさせなければならない”ことを必要とするテストを満たすには不十分であると説明した (同961頁)。加えて、“クレームされたプロセスにおける機械または変化の関わりは、単なる重要でないextra-solution activityであってはならない (同962頁)。”たとえば、基本的な原理の利用を対象とするクレームに—いかにしてデータを集めるかを特定することなしに—単にデータ収集のステップを付け加えることは、“全ての[原理]は本質的にデータ入力を集めることを必要とするから”、不適切にその原理の全ての利用を先占することになるかもしれない (同963頁)。要するに、クレームされた機械や変化は“クレームされたプロセスの目的の中核を成さねばならない (同962頁)。”

CAFCは、“物理的客体の化学的または物理的变化”のためのプロセスは、新規性の要件を満たすのであれば、明確に特許対象であると指摘した (同頁)。しかし、データが物理的で有形な物体を表していない場合、それらデータの単なる表示または操作は特許対象ではない；特にクレームが“データの種類若しくは性質を特定しておらず、データがどこから若しくはどのように得られるか、またはデータが何を表しているかを特定していない場合には (同頁)。”例えば、X線の減衰データのグラフィック表示は、データが“骨の構造、臓器、人体組織など明らかに物理的かつ有形の物体を表現しているので”あるから特許対象である一方 (同963頁)、法的義務やビジネスリスクなど抽象的なコンセプトやデータのグラフィック表示や操作は、“それらは物理的客体ではなく、物理的客体を表現してもいないから、本テストを満たしえない (同頁)。”

2. 連邦最高裁は、“machine-or-transformation”テストが“鍵 (clue)”であること及びビジネスモデル特許を維持

5人の判事が参加する多数意見¹を起案したケ

Kennedy, writing for a majority of the five Justices,¹ observed that the patent statute specifies four independent categories of patent-eligible subject matter: new and useful processes, machines, manufactures, and compositions of matter. 35 U.S.C. § 101. Though not required by the text of the statute, the Court's precedent has made clear that "laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas" are "specific exceptions to § 101's broad patent-eligibility principles." *Bilski*, No. 08-964, slip op. at 5. While a claimed invention may fall within one of the four categories of patent eligible subject matter, it is not automatically entitled to protection under the Patent Act. Instead, it must still satisfy all of the conditions and requirements of §§ 102, 103, and 112. *Id.*

The Court proceeded to address the scope of the term "process" as used in § 101. It first observed that the statutory definition of "process" does not require a claimed invention to be tied to a machine or to transform an article to be patent-eligible and refused to impose such a limitation. *Id.* at 7 (citing 35 U.S.C. § 100(b)). As such, the Court found that the "machine-or-transformation" test cannot be the exclusive test of patent-eligibility for process claims. In so finding, the Court noted that its earlier precedent precluded any hard-line rule of patent-eligibility not expressly required by the text of the statute. *Id.* at 8 (citing *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 588, fn. 9). The majority believed that the Court had previously established² the "machine-or-transformation" test as "a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101." *Id.* at 8. The test, however, was not intended as "the sole test" for this inquiry. *Id.* In short, the Court endorsed the continued application of the "machine-or-transformation" test to, at least in part, determine the patent-eligibility of process claims. The definition of "process" in the statute also does not "categorically exclude[] business methods." *Id.* at 10. In fact, the Court was unaware of any ordinary, contemporary, and common meaning of "method" that would exclude business methods. *Id.* Moreover, the Court observed that the infringement defense provided by 35 U.S.C. § 273(b)(1) is available for a "method of doing or conducting business." 35 U.S.C. § 273(a)(3).

ネディ判事は、特許法101条の文言に端を發し、特許法は、特許対象の主題に関して4つの独立したカテゴリー新規かつ有用なプロセス、機械、製造物と物の組成を特定していると述べた。そして、条文の文言上は要求されていないが、最高裁の先例は、“自然法則、物理現象及び抽象的なアイデア”は“101条が定める幅広い特許対象性に関する原則の特定された例外”であると述べた（ビルスキ判決スリップオピニオン5頁）。一方、クレームされた発明が特許対象の主題の4つのカテゴリーの一つに該当したとしても、自動的に特許法の下での保護を与えられるわけではない。代わりに、クレームされた発明は、102条、103条及び112条の全ての必要条件を満たさなければならない（同頁）。

最高裁は、次に、101条で使用されている“プロセス”という用語の射程範囲について述べた。まず、条文上の“プロセス”の定義からは、特許の対象になりうるために、クレームされた発明が機械に結びついている、または物を変化させることが要求されているわけではないとし、そのような限定を課すことを否定した（同7頁。特許法100条(b)を引用。）。そして、最高裁は、“machine-or-transformation”テストはプロセスクレームの特許対象性を判断する排他的なテストではあり得ないとした。そのように判示する中で、最高裁は条文の文言上明確に要求されていない特許対象性に関するいかなる強硬なルールも先例が排除していると指摘した（同8頁。*Parker v. Flook*事件を引用。）。多数意見は、最高裁は以前“machine-or-transformation”テストを“クレームされた発明が101条の下でのプロセスにあたるかを決定する際の有用で重要な鍵（clue）、調査のためのツール”であると規定した²と理解した（同8頁）。しかし、同テストは、“唯一のテスト”とは意図されていなかったとした（同頁）。要するに、最高裁は、プロセスクレームの特許対象性を決めるために、少なくとも部分的に、“machine-or-transformation”テストを継続的に適用することを支持したのである。

また、条文における“プロセス”の定義は、“頭からビジネスの方法を除外しているわけではない（同10頁）。”実際、最高裁は、ビジネスの方法を除外するいかなる通常の、現代の、共通の“方法”に気付いていない。加えて、最高裁は、特許法273条(b)(1)に基づく侵害に対する抗弁は“ビジネスを行うまたは運営する方法”へ適用可能であることも指摘し

Congress would not have passed such a law if it did not contemplate that at least some business method patents were patent-eligible. Thus, the Court reasoned that categorically excluding business methods from the scope of § 101 would render § 273 meaningless, contrary to recognized canons of statutory construction. *Bilski*, No. 08-964, slip op. at 11.

The majority cautioned, however, that while § 273 leaves open the possibility of business method patents, “it does not suggest broad patentability of such claimed inventions.” *Id.* It appears that the Court was attempting to strike a balance here between promoting innovation by granting limited patent monopolies, on the one hand, and the undetermined impact of a broad prohibition on business method patents, on the other.

The Court also rejected the future application of the “useful, concrete, and tangible result” test. *See State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 1998). All of the Justices agreed that the *State Street* test was not viable, with five Justices expressly rejecting its future application. *See Bilski*, No. 08-964, slip op. at 16; *Id.* at 2, fn 1 (Stevens, J., concurring); *Id.* at 3 (Breyer, J., concurring).

Turning to the *Bilski* claims themselves, the Court unanimously agreed that the claims at issue did not claim patent-eligible subject matter under § 101. *Bilski*, No. 08-964, slip op. at 13. Justice Kennedy’s majority opinion concluded that the applicants’ claims recited abstract ideas and affirmed their rejection by the Patent Office. The majority resolved the case by narrowly applying its earlier precedent in *Benson*, *Flook*, and *Diehr*.³ The Court first recognized that hedging is a “fundamental economic practice;” one that is “taught in any introductory finance class.” *Id.* at 15. In short, an abstract idea. *Id.* Finding that the applicants’ claims recite an abstract idea, the Court reasoned that allowing patent protection for such claims would “pre-empt use of this [hedging] approach in all fields, and would effectively grant a monopoly over an abstract idea.” *Id.* at 13. Thus, the claims at issue were not patent-eligible. *Id.*

た（米国特許法273条(a)(3)）。もし、少なくともいくつかのビジネスモデル特許が特許の対象であることを予期していなければ、議会はこのような法を通さなかったであろう。したがって、最高裁は、101条の射程範囲からビジネスの方法を断定的に除外することは273条を意味のないものとし、確立された条文解釈の規範に反するものであると結論づけた（スリップオピニオン11頁）。

しかし、多数意見は、273条がビジネスモデル特許の可能性を開いたままであるからといって、“そのようにクレームされた発明が幅広く特許の対象となりうることを支持しているわけではない”と注意を喚起した（同頁）。最高裁が、特許の独占力を付与することにより発明を喚起することと、ビジネスモデル特許による幅広い差止めによる不確定な影響との間のバランスを両立させようと試みたのは明らかである。

最高裁は、また、CAFCのステートストリート銀行事件判決（*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)）で採用された“useful, concrete, and tangible result”テストの将来の適用を否定した。全ての判事が同テストは実行可能ではないとし、5人の判事は明確に将来の適用を否定した（スリップオピニオン16頁等）。

ビルスキ氏のクレームに関して、最高裁は全員一致で問題となっているクレームは101条の下で特許対象となりうる主題をクレームしていないとした。（スリップオピニオン13頁）。ケネディ判事による多数意見は、出願人のクレームは抽象的なアイデアを引用しているとし、特許庁による拒絶査定を支持した。多数意見は、先例である*Benson*、*Flook*、*Diehr* 事件判決³を狭く適用することで本件を解決した。まず、最高裁は、ヘッジすることは“いかなる初歩的な経済学の授業においても教えられる基本的な経済実務”であり（同15頁）、要するに、抽象的なアイデアだとした（同頁）。出願人のクレームが抽象的なアイデアを列挙したものであることを認めた後、最高裁は、このようなクレームへの特許による保護は、“全ての分野における、この[ヘッジするという]やり方を先占することになり、抽象的なアイデアに対し、事実上独占力を与えることとなる（同13頁）”から、本件クレームは特許の対象にはならないとした（同頁）。

ビルスキ氏の願書中の他のクレームは単にへ

The remaining claims in the *Bilski* application merely claim applications of hedging to certain industries. *Id.* However, the Court’s decision in *Flook* made clear that “limiting an abstract idea to one field of use or adding token postsolution components did not make the concept patentable.” *Id.* As such, limiting the claims to particular fields of use did not convert the abstract idea of hedging to a patent-eligible “process” under § 101.

The Court’s decision included two concurring opinions. In the first, Justice Stevens, joined by Justices Ginsburg, Breyer, and Sotomayor, concurred in judgment but argued that a method of doing business is not a “process” under § 101. *Id.* at 2-3, 47 (Stevens, J., concurring). They agreed that the claims at issue recited an abstract idea, *id.* at 8, but would have resolved the case by holding that the term “process,” as historically understood and used in § 101, excludes business methods from its scope. *See id.* at 40, 47. Such an exclusion, however, would not mean that all business-related processes are not patent-eligible. However, the claims at issue are not “processes” because they “describe[] only a general method of engaging in business transactions—and business methods are not patentable.” *Id.*

Justice Breyer wrote a separate concurrence and agreed with Justice Stevens that a “general method of engaging in business transactions is not a patentable ‘process’” within the meaning of § 101. *Id.* at 1 (Breyer, J., concurring). Justice Scalia joined part of Justice Breyer’s concurrence to agree with the majority that a process claim may be patent-eligible under § 101 when, considered as a whole, it performs a function which the patent law was designed to protect. *Id.* at 3. The “machine-or-transformation” test is thus an “important example” of how the Patent Office or a court could determine patent-eligibility; the test, however, is not the “sole test” for such an inquiry. *Id.*

3. How *Bilski* Will Shape the Future

The Court’s holding provides some guidance for going forward. First and foremost, claims reciting methods of doing business remain patent-eligible. To receive a patent for such a method, the application must still satisfy the requirements of

ッジすることを特定の産業に適用しただけである（同頁）。しかし、*Flook*事件にて、最高裁は、“抽象的なアイデアをある分野の使用に限定すること、または、問題解決後の形ばかりの構成要素を加えることは、その概念を特許の対象となりうるものに変えるわけではない”ことを明らかにした（同頁）。このように、クレームを特定の分野の使用に限ることは、ヘッジするという抽象的なアイデアを101条の下で特許の対象になりうる“プロセス”に変換するものではない。

本判決は2つの同意意見を含んでいる。最初に、スティーブンス判事は、ギンズバーグ判事、ブライヤー判事及びソトマイヤー判事とともに、多数意見の結論に同意しながら、ビジネスを行う方法は、101条の下での“プロセス”には当たらないと述べた（スティーブンス判事同意意見2-3頁、47頁）。彼らは問題となったクレームが抽象的なアイデアを列挙しているに過ぎないことについては同意したが（同8頁）、本件は、“プロセス”という用語を、101条の下で歴史的に理解され使用されてきたように、その射程範囲からビジネスの方法を除外していると解釈することによって解決されるべきであるとした（同40、47頁）。このような除外は、ビジネスに関連するすべてのプロセスが特許の対象にならないということを意味するわけではない。しかし、本件で問題となったクレームは、“商取引において実施される一般的な方法を述べているだけであり、ビジネスの方法は特許の対象ではない”から、“プロセス”ではない（同頁）。

ブライヤー判事は別の同意意見を述べ、“商取引において実施される一般的な方法は101条の下での‘プロセス’ではない”という点でスティーブンス判事に同意した（ブライヤー判事同意意見1頁）。スカリア判事は、プロセスクレームは、全体として考察した際に、特許法が保護すべき対象としている機能を果たすのであれば、特許の対象になりうるという多くの判事の意見に同意するために、ブライヤー判事の同意意見の一部に賛同した（同3頁）。“machine-or-transformation”テストはどのように特許庁や裁判所が特許対象性を決定するかについての“重要な例示”ではあるが、そのような質問に対する“唯一のテスト”ではない（同頁）。

3. ビルスキ判決の将来への影響

最高裁の判示事項は将来へのガイダンスを提供した。第1に、ビジネスを行う方法を列挙

§§ 102, 103, and 112. Secondly, the Court’s decision allows the Patent Office and the courts to continue to use the “machine-or-transformation” test to, at least in part, provide a “clue” as to whether a claimed process falls within the scope of “process” in § 101. However, the Court’s opinion leaves the door open for claims that are neither tied to a particular machine nor transform an article from one state to another. Such claims may still be patent-eligible as long as the recited method is not directed to an abstract idea.⁴

Primarily the case relies on future decisions to refine this delicate balance. Indeed, in two cases decided on June 29, 2010, on summary disposition, the Court granted *writ of certiorari*, vacated the judgment, and remanded two pending patent cases for further consideration in light of its *Bilski* decision. See *Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Laboratories*, No. 09-490 (June 29, 2010); *Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec*, No. 08-1509 (June 29, 2010). We will continue to watch for future decisions applying the Court’s *Bilski* decision to get more clarity on its appropriate bounds and application.

1 Justices Roberts, Thomas, and Alito joined the opinion in full and Justice Scalia joined except for Part II.B.2 and II.C.2. Justice Stevens filed an opinion concurring in judgment in which Justices Ginsburg, Breyer, and Sotomayor joined. Justice Breyer filed a separate opinion concurring in judgment in which Justice Scalia joined as to Part II.

2 *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 70 (1972) (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines”); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 588, fn. 9 (1978) (“An argument can be made, however, that this Court has only recognized a process as within the statutory definition when it either was tied to a particular apparatus or operated to change materials to a ‘different state or thing’”); *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 192 (1981) (“[W]hen a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e.g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies the requirements of § 101”).

するクレームは、引き続き特許対象であり続ける。このような方法が特許を受けるためには、その適用が102条、103条及び112条の要件を満たさなければならない。次に、本判決は、特許庁及び裁判所が、クレームされたプロセスが101条の“プロセス”の射程範囲に含まれるかに関する“鍵 (clue)”として“machine-or-transformation”テストを利用し続けることを、少なくとも部分的に容認した。しかし、本判決は、特定の機械に結びついておらず、ある状態から別の状態へ物を変換するわけでもないクレームについても、特許取得へのドアを開いたままにした。このようなクレームは、列挙された方法が抽象的なアイデアを対象にしていらない限り、特許対象になりうる⁴。

主として、本件は、この注意を必要とするバランスを精緻化することを、将来の判決にゆだねた。実際、本年6月29日、最高裁は、略式処分にて、本ビルスキ判決の判旨に照らしてさらに検討させるべく、2つの継続中の特許事件につき原判決を取り消した上で差し戻した (*Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Laboratories*, No. 09-490 (June 29, 2010); *Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec*, No. 08-1509 (June 29, 2010))。我々はビルスキ判決の適切な適用と射程範囲に関し明確に認識するために、ビルスキ判決を適用するであろう将来の判決に引き続き注意を払っていく。

1 ロバーツ長官、トーマス判事及びアリート判事は多数意見のすべての部分に賛同し、スカリア判事はPart II. B. 2 及びII. C. 2. を除き多数意見に賛同した。スティーブンス判事は同意意見 (concurring opinion) を述べ、ギンズバーグ判事、ブライヤー判事及びソトマイヤー判事が同意意見の全ての部分に賛同した。さらにブライヤー判事は別の同意意見を述べ、スカリア判事がPart IIにつき賛同した。

2 *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 70 (1972) (“異なる状態や物’への、物の変化と縮小は特定の機械を含んでいないプロセス特許の特許対象性に関する鍵 (clue) である。”); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 588, fn. 9 (1978) (“しかし、本裁判所はあるプロセスが特定の装置に結びついているか、‘異なる状態や物’へ物質を変化させるために操作されるかのいずれかの時にのみ、当該プロセスが条文上の定義に含まれると認識してきた、という議論

- 3 In *Benson*, the Court rejected claims for an algorithm for converting numbers because such a patent “would wholly pre-empt the mathematical formula [underlying the algorithm] and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.” *Id.* at 13-14. In *Flook*, the Court rejected claims limiting the use of an algorithm to a particular field of use by holding that abstract ideas cannot become patent-eligible “by attempting to limit the use of the [abstract idea] to a particular technological environment or adding insignificant postsolution activity.” *Id.* In *Diehr*, the Court clarified that while laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas were not patent-eligible, “an *application* of a law of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection.” *Id.* (emphasis in original). Because the invention in *Diehr* was not an attempt to patent a mathematical formula, but rather was an industrial process applying the formula, it was not directed to an abstract idea and was thus patent-eligible. *Id.* at 15.
- 4 See, e.g., U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, MEMORANDUM (June 28, 2010), at 2 (stating that examiners should continue to examine patent applications using the machine-or-transformation test). If a claimed method meets the test, it is likely patent-eligible “unless there is a clear indication that the method is directed to an abstract idea.” *Id.* If a claimed method does not meet the test, it is likely not patent-eligible “unless there is a clear indication that the method is not directed to an abstract idea.” *Id.*
- 3 *Benson* 事件において、最高裁は数字を変換するアルゴリズムのためのクレームにつき、そのような特許は“完全に[アルゴリズムの基礎をなす]数学的公式を先占するものであり、実質的な効果としてアルゴリズムそのものに特許を与えることになる”として拒絶した(同13-14頁)。Flook事件において、最高裁は、アルゴリズムの使用を特定の分野に限定したクレームにつき、抽象的なアイデアは “[その抽象的なアイデア] 使用を特定の技術分野に限定し、または重要でない解決後の活動を加えることで”、特許の対象となるものでないとして、当該クレームを拒絶した(同頁)。Diehr事件において、最高裁は、自然法則、物理的現象や抽象的なアイデアは特許の対象ではないと明確にし、“自然法則や数学的公式のよく知られた構造やプロセスへの適用は特許による保護に値するかもしれない”と述べた(同頁)(強調は原文による。)。Diehr事件における発明は数学的公式を特許化する試みではなく、同公式を利用する工業的プロセスに関するものであったため、同発明は抽象的なアイデアを対象としたものではなく、したがって特許対象になりうるとされた(同15頁)。
- 4 例えば、米国連邦特許商標庁メモランダム2頁(2010年6月28日)(審査官は引き続きmachine-or-transformation テストを使用して出願を審査すべきと述べる。)もしクレームされた方法が本テストを満たすのであれば、“その方法が抽象的なアイデアを対象としているという明らかな兆候がない限り”特許対象になるだろう(同頁)。もしクレームされた方法が本テストを満たさないのであれば、“その方法が抽象的なアイデアを対象としていないという明らかな兆候がない限り”特許対象にはならないだろう(同頁)。

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

Aaron D. Charfoos
www.kirkland.com/acharfoos
+1 (312) 862-2218

Eugene Goryunov
www.kirkland.com/egoryunov
+1 (312) 862-7059

False Patent Marking — After *Forest Group* and *Solo Cup*

In the few months since the Federal Circuit determined in *Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.*¹ that the penalty for false patent marking provided in 35 U.S.C. § 292 should apply on “a per article basis,” more than 200 false marking cases have been filed in the district courts. False marking instantly became one of the most-important issues in U.S. patent litigation. *Pequignot v. Solo Cup Co.* subsequently clarified some of the issues, but important questions remain, and pending appeals and legislation may affect future suits. This article summarizes the current state of the law.

Background

Under 35 U.S.C. § 287(a), if a patentee or any person “making ... any patented article for or under them” sells a patented article without marking the patent number on the article, the patentee cannot recover damages for infringement that occurred before the accused infringer received actual notice of infringement. For this reason, many patentees mark their patents on their products, and force their licensees to mark as well.

35 U.S.C. §292(a), however, provides civil penalties for false marking of articles with intent to deceive the public. The fine for false marking is “not more than \$500 for every such offense.” Section 292(a) false marking cases are *qui tam* cases, allowing any member of the public to sue for a violation and to share 50% of the reward for such cases with the United States government.

In *Bon Tool*, the Federal Circuit interpreted §292(a), holding that it “clearly requires that each article that is falsely marked with intent to

虚偽特許表示 – *Forest Group* 事件と *Solo Cup* 事件の後で

Forest Group Inc. v. Bon Tool Co. 事件¹において、米国特許法292条に基づく虚偽特許表示に対する罰金は“物品一つごとに”課されると連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が決定してから数ヶ月の間に、200件を超える虚偽表示に関する事件が連邦地裁に提訴された。虚偽表示は直ちに米国特許訴訟における最重要論点の一つとなった。続いて *Pequignot v. Solo Cup Co.* 事件においていくつかの論点が明確になったが、重要な問題はまだ残っており、また継続中の控訴事件及び法律改正案が将来の訴訟に影響を及ぼすかもしれない。本稿では本論点に関する現在の状況を要約する。

背景

米国特許法287条(a)の下で、もし特許権者または“特許権者のために若しくはその指示に基づいて(中略)特許物品を製造する者”が特許番号の表示をすること無しに特許物品を販売した場合、特許権者は、被疑侵害者が実際に特許侵害の通知を受領する前に発生した特許侵害に関する損害賠償を受けることができない。このため、多くの特許権者は自らの製品に特許番号を表示し、またライセンスーに特許番号を表示するよう強制してきた。

しかし、米国特許法292条(a)は、公衆を欺く意図を持って物品に虚偽表示を行うことにつき、民事的制裁を課している。虚偽表示に関する罰金は、“個々の違反行為について、500ドル以下”と定められている。292条(a)に基づく虚偽表示事件は、クイタム (*qui tam*) 訴訟であり、一般の私人が同条違反を理由に提訴することができ、当該事件の罰金の50%を米国連邦政府と分け合うことができる。

*Forest Group*事件において、CAFCは292条(a)を解釈し、同条は“公衆を欺く意図を持って

deceive constitutes an offense.”² Because many products are mass-produced, a fine of up to \$500 per mis-marked article meant that the potential recovery in false marking cases was huge. Under *Bon Tool*, any patentee that marks its own products with a patent number faces the risk of suit by a *qui tam* plaintiff. Likewise, licensees who mark another party’s patent on their products face the same risks. The *Bon Tool* decision almost immediately caused so-called “marking trolls” to begin filing a rash of false marking lawsuits around the country, and altered the incentives for patent holders to mark their products with their own patent numbers.

Amount of the Penalty

Although the Federal Circuit clarified that the fine for false marking under 35 U.S.C § 292 should apply on a per-article basis, it provided no guidelines for deciding the amount of such a fine. Recognizing that \$500 per article might be inappropriate in a case about paper cups that cost only a trivial amount each, it gave the district court “the discretion to determine that a fraction of a penny per article is a proper penalty.”³

Following *Bon Tool*, a district court for the Southern District of California fined one patent owner a total of \$228,086.25 for false patent marking. *Presidio Components Inc. v. American Technical Ceramics Corp.*⁴ In that case, Presidio’s falsely marked product was a capacitor, and the average sales price was \$1.07 per capacitor. The court held that “by penalizing Presidio at a rate of about 32% of Presidio’s overall average sales price of \$1.07 per BB capacitor, the fine is substantial enough to enforce the public policy embodied in the statute and to deter any similar violations in the future.”⁵ Meanwhile, the district court for the Southern District of Texas calculated false marking fines in another case, imposing a fine of \$180 per falsely marked stilt, even though the stilts were sold at a price ranging between \$103 and \$180.⁶ The total amount of the fine in that case was only \$6,840, but represented more than the total revenue on the accused products. As these cases show, the district courts vary in what they consider to be a sufficient penalty on a per-article basis to sufficiently discourage false patent marking.

虚偽表示された個々の物品が、一つの違反行為を構成することを、明確に要求している”と判示した²。多くの製品は大量生産品であるから、物品一つあたり最高500ドルまでの罰金ということは、虚偽表示事件における潜在的損害賠償額が巨額になることを意味する。*Forest Group* 事件の下では、自らの製品に特許番号を表示したいかなる特許権者もクイタム訴訟原告によって提訴されうると言うリスクを負う。同様に、他人の特許番号を自らの製品に表示したライセンスも、同様のリスクを負う。*Forest Group*事件判決は、ほとんど即時に、いわゆる“マーケティングトロール”が、虚偽表示に関する一連の訴訟を全国各地に提訴するという事態を引き起こし、特許権者が自らの製品に自らの特許番号を記載することのインセンティブを様変わりさせた。

罰金額

CAFCは292条に基づく虚偽表示に関する罰金が物品一つごとに課されることを明らかにしたとはいえ、罰金額を決めるための指針は提供しなかった。製品一つあたり最大500ドルという罰金額が、製品一つあたり些細なコストしかかからない紙コップの事件において不適切であるかもしれないことを認識しつつ、CAFCは、連邦地裁に“製品一つ当たり1ペニーの何分の1かの罰金額が適切であると決定する裁量”を与えた。

*Forest Group*事件に引き続き、カリフォルニア南部地区連邦地裁は、ある特許権者に虚偽表示に関して合計228,086.25ドルの罰金を科した (*Presidio Components Inc. v. American Technical Ceramics Corp.* 事件⁴)。同事件において、Presidioが虚偽表示した製品はコンデンサーであり、平均販売価格は製品一つ当たり1.07ドルであった。裁判所は“PresidioをBBコンデンサー一つ当たりの一般的な平均販売額1.07ドルの32%の割合で罰することにより、罰金額は法律に具体化された公序を実現し、また将来の同様の違反を防ぐために十分なものになる”と判示した。一方、テキサス州南部地区裁判所は、他の事件において、虚偽表示された製品（支柱）が一つ当たり103ドルから180ドルの間で販売されていたにもかかわらず、支柱一つあたり180ドルの罰金を科した。同事件における罰金の総計は6,840ドルに過ぎないが、告発された製品によって得られた利益額を上回っている。これらの事件が示すとおり、虚偽表示を十分に防ぐための、物品一つあたりの十分な罰金額に

***Pequignot v. Solo Cup Co.*⁷ Clarifies Some of the Issues**

In the much-anticipated decision *Pequignot v. Solo Cup Co.*, the Federal Circuit analyzed two important false-marking issues including in what situation a false marker has the intent to deceive the public. Solo Cup had sold plastic cup lids marked with two expired patents and continued to sell its products after it became aware that the patents had expired.

The court first considered whether a product marked with an expired patent is “unpatented” under 35 U.S.C. § 292. The Federal Circuit affirmed the decision of the district court for the Eastern District of Virginia that Solo Cup had falsely marked its products, stating that “[a]n article that was once protected by a now-expired patent is no different [from] an article that has never received protection from a patent.”⁸ In so doing, the court placed a heavy burden on patent owners to police their patent markings and cease marking them when patents expire or patent applications go abandoned.

The Federal Circuit then had to consider the intent of Solo Cup, which had failed to change its marking practices even when the patents expired because of the significant costs to replace the patent molds, based on advice from its counsel that doing so was not false marking under § 292. On this issue, the Federal Circuit also affirmed the district court’s determination that Solo Cup lacked the required intent to deceive the public. The Federal Circuit first confirmed that “a purpose of deceit, rather than simply knowledge that a statement is false, is required” for liability under § 292.⁹ The court then held that, although “the combination of a false statement and knowledge that the statement was false creates a rebuttable presumption of intent to deceive the public,”¹⁰ the presumption was rebutted “by a preponderance of the evidence that [Solo Cup] did not have the requisite purpose to deceive.”¹¹ The Federal Circuit agreed with the district court that Solo Cup successfully rebutted the presumption of intent by showing good faith reliance upon advice of counsel, and a decision not to change its patent markings based not on deception of the public but on avoidance of cost and business disruption.

つき、連邦地裁の間で認識の相違がある。

***Pequignot v. Solo Cup Co.* 事件⁷はいくつかの論点を明確にした**

予想された*Pequignot v. Solo Cup Co.* 事件の決定により、CAFCは、いかなる状況下において虚偽表示者は公衆を欺く意図を有するののかという論点を含む2つの重要な論点を分析した。Solo Cupは、2つの失効した特許を表示していたプラスチック製のコップの蓋を販売しており、当該特許が失効したことを知った後も、当該製品の販売を継続していた。

裁判所は、最初に、失効した特許が表示された製品は292条の下で“特許されていない”と言えるかにつき検討した。CAFCは、Solo Cupは自らの製品に虚偽表示をしたというバージニア州東部地区連邦地裁の決定を支持し、“現在失効している特許によって過去保護されていた物品と、一度も特許による保護を受けていない物品との間には、なんらの違いもない”と述べた。その結果、裁判所は特許権者に、自らの特許表示を整理し、特許が失効したり、特許出願が取り下げられたりした場合には表示を中止するという重い負担を課した。

CAFCは、次に、292条の下での虚偽表示にはならないという弁護士の助言に基づき、金型変更に伴う巨額の費用を理由に、特許が失効した時でさえその表示を変更しなかったSolo Cupの意図につき考慮しなければならなかった。本論点についても、CAFCは、Solo Cupは必要とされる公衆を欺く意図を持っていなかったという地裁判決を支持した。CAFCは、最初に、292条の下で責任が発生するためには“記述が誤っていると言う単なる認識より、むしろ詐欺の目的”が必要とされていると確認した。次に、裁判所は、“虚偽の記載と、記載が虚偽であることを知っていたことの組み合わせは、公衆を欺く意図につき反証可能な推定を作る”けれども、その推定は、“[Solo Cupが] 必要とされる詐欺の目的を有していなかったという優位な証拠によって”反証可能であると判示した。CAFCは、Solo Cupが、弁護士の意見に対する誠実な信頼、及び公衆を欺くためではなく費用とビジネス上の混乱を避けるために特許表示を変更しないという決断を下したことを示すことによって、推定された意図を成功裏に反証したという点につき、地裁判断に同意した。

Pending Appeals and Legislation

In *Stauffer v. Brooks Bros.*,¹² a still-pending appeal, the Federal Circuit has been asked to consider the requirements for standing to bring a *qui tam* action under §292. The district court in that case had held that a person who suffered no competitive injury and failed to allege any injury to the United States lacked standing to bring the case. The district court noted that the plaintiff had failed to “allege with any specificity an actual injury to any individual competitor, to the market for [the marked product], or to any aspect of the United States economy.” Other cases, however, have not applied the standing requirements to limit false marking *qui tam* plaintiffs in this manner.

Meanwhile, there have been calls to amend the Patent Act following *Bon Tool*. Leaders of the United States Senate Judiciary Committee introduced the latest edition of the proposed patent reform legislation on March 4. This proposed amendment includes a modification to the false marking statute. If the legislation is adopted, only “[a] person who has suffered a competitive injury” due to false marking may file a civil action, and the recovery of damages is limited to “adequate to compensate for the injury.”¹³ The amendment would apply retroactively to all still-pending cases, likely disposing of many of the *qui tam* lawsuits already filed unless the plaintiffs can show competitive injury. A similar proposal was introduced in the House of Representative on March 25,¹⁴ and both proposals are still pending.

The Senate bill also proposed “virtual marking,” which would allow patentees to mark articles with patent numbers using the Internet. Under this proposal, if a patentee marked its product with the word “patent” or “pat,” “together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent,”¹⁵ sufficient marking would be accomplished to allow the patentee to recover damages for infringement occurring before actual notice to the accused infringer. Currently, the effectiveness of such “virtual marking” has not been decided by the courts.

継続中の控訴事件及び法律改正案

継続中の控訴事件である *Stauffer v. Brooks Bros* 事件において、CAFCは292条の下でクイタム訴訟を提起するための当事者適格について検討することを求められている。本件において、連邦地裁は、競争阻害を蒙っておらず、連邦政府が蒙った損害を主張できなかった者は当事者適格を欠くと判示した。連邦地裁はまた、原告は“個別の競争者、[表示された商品]のための市場、及び米国経済のいかなる側面が蒙った実際の損害を主張する”ことに失敗したと指摘した。しかし、他の事件はこのように虚偽表示事件におけるクイタム原告の当事者適格を限定する当事者適格要件を適用していない。

一方、*Forest Group* 事件後、特許法の改正を要請する声がある。米国上院司法委員会のリーダー達は最新の特許法改正案を3月4日に提案した。この提案された改正案は虚偽表示に関する修正を含んでいる。もしこの改正案が可決されると、虚偽表示によって“競争阻害を蒙った”者のみが訴訟を提起することができ、また損害賠償も“損害を補償するために適切な額”に限定される。本修正は、遡及的に全ての継続中の事件に適用され、原告が競争阻害を証明しない限り、おそらくすでに提起された多くのクイタム訴訟に決着をつけることになる。同様の改正案は3月25日に下院にも提案され、両改正案は現在審理中である。

上院の改正案はまた、特許権者がインターネットを使うことで特許番号を自らの物品に表示することを認める“virtual marking”を提案している。この改正案の下では、もし特許権者が自らの製品に、“特許製品と特許番号とを結びつける、公衆が費用なしでアクセス可能なインターネット上のアドレスとともに” “patent” または “pat” という表示をすれば¹⁵、被疑侵害者への実際の通知の前に発生した侵害に対する損害賠償を請求することを特許権者に許すための十分な表示が為されたことになる。現在、このような“virtual marking”の有効性に関して裁判所による判断は為されていない。

特許表示に関して考慮すべきいくつかの問題

Forest Group 及び *Solo Cup* 事件の結果として、特許権者とその他の者は、特許表示に関してさらなる認識を必要とする多くの問題に直面している。まず、特許権者とそのライセ

Some Issues to Consider Relating to Patent Marking

In the wake of *Bon Tool* and *Solo Cup*, patentees and others face a number of issues that require increased awareness of patent marking. First, patentees and their licensees should consider weighing the benefits of marking a patent number on any particular article against the risks and costs of potential future false marking suits (whether justified or not) — and they must do so in an uncertain legislative environment where Congress may or may not amend the statute. Second, patentees and licensees should consider devoting more resources to evaluating their patent marking including tracking patent expiration or changes in patent claim coverage — whether by expiration, a decision not to pay maintenance fees, claim construction during litigation, reexamination, reissue or otherwise. Parties marking their patents may also wish to have advice of counsel as to the applicability of the marked patent's claims and propriety of their patent marking to refute claims of deceptive intent. Third, parties involved in merger and acquisition activity should consider whether to add patent marking to their list of due diligence review requests. And parties already involved in false marking litigation should consider weighing other uncertainties, including the extent to which a settlement with a *qui tam* false marking plaintiff binds future plaintiffs and the United States government without explicit and written approval from the government itself. These and a number of other issues relating to patent marking continue to develop and evolve before the courts and Congress.

ンシーは、将来の潜在的な虚偽表示訴訟（理にかなっているかどうかを問わない）のコストとリスクに対し、製品に特許番号を表示することの利益の重みを検討すべきである—さらに特許権者らは、議会が法律を改正するか否か不確定な状況下においてそのことを検討しなければならない。次に、特許権者とそのライセンシーは、特許の失効やクレームの範囲の変更—特許失効、年金不払いの決定、訴訟におけるクレームコンストラクション、reexamination、reissueまたは別の方法による—を追跡することを含む、彼らの特許表示の評価に資金や要員を割くことを検討すべきである。特許を表示した当事者は、公衆を欺く意図の主張に反証するために、表示された特許のクレームの適用性及び特許表示の正当性について弁護士のアドバイスを求めるかもしれない。3番目に、M&Aの当事者は特許表示をデューディリジェンスのレビューリクエストのリストに加えるべきか、検討すべきである。そしてすでに虚偽表示訴訟の当事者となっている者は、クイタム虚偽表示訴訟の原告との和解が、明確な書面による連邦政府からの承認無しに、将来の原告及び連邦政府をどの程度拘束するかという点を含む、他の不確定要素の重みについて検討すべきである。特許表示に関するこれらの、また他の多くの論点は、裁判所及び議会の双方の前で、発展し続けている。

1 590 F 3d 1295 (Fed. Cir. 2009).

2 *Id.* at 1301.

3 *Id.* at 1304.

4 2010 WL1462757 (S.D. Cal. Apr 13, 2010) .

5 *Id.* at 42.

6 2010 WL 1708433 (S.D. Tex. Apr. 27, 2010).

7 2010 WL 2346649 (Fed. Cir. Jun 10, 2010).

1 590 F 3d 1295 (Fed. Cir. 2009).

2 *Id.* at 1301.

3 *Id.* at 1304.

4 2010 WL 1462757 (S.D. Cal. Apr 13, 2010).

5 *Id.* at 42.

6 2010 WL 1708433 (S.D. Tex. Apr. 27, 2010).

7 2010 WL 2346649 (Fed. Cir. Jun 10, 2010).

8 2010 WL 2346649 at 4.

9 *Id.* at 6.

10 *Id.*

11 *Id.* at 7.

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

- 8 2010 WL 2346649 at 4.
- 9 *Id.* at 6.
- 10 *Id.*
- 11 *Id.* at 7.
- 12 615 F. Supp. 2d 248 (S.D.N.Y. 2009), *appeal docketed*, No. 2009-1428 (Fed. Cir. July 7, 2009)
- 13 S. 515, 111th Cong. (2010).
- 14 H.R. 4954, 111th Cong. (2010).
- 15 S. 515, 111th Cong. (2010).
- 12 615 F. Supp. 2d 248, 255 (S.D.N.Y. 2009), *appeal docketed*, No. 2009-1428 (Fed. Cir. July 7, 2009)
- 13 S. 515, 111th Cong. (2010).
- 14 H.R. 4954, 111th Cong. (2010).
- 15 S. 515, 111th Cong. (2010).

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

Ichiro Ueda
www.kirkland.com/iueda
+1 (312) 862-2435

IP SPOTLIGHT

KIRKLAND & ELLIS LLP

Contacts

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

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

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

Palo Alto, San Francisco
Marc Cohen
+1 (650) 859-7052
www.kirkland.com/mcohen

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

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