



TOPIC

1. The JPO has started from October to accept applications for a revised registration system of non-exclusive license

特許庁、10月から特定通常実施権登録制度の申請受付を開始

2. Federal Appeals Court rejects a business model invention due to lack of patentability

米連邦控訴裁、ビジネスモデル発明の特許性認めず

3. The EPO takes a step towards unification regarding the patentability of computer programs

欧州特許庁、コンピュータプログラムの特許性について統一へ

4. The JPO publishes a digest regarding the necessity of microorganism deposit, starts to gather opinions from the public

特許庁、微生物等の寄託要否に関する事例集(案)公表、意見募集



The JPO has started from October to accept applications for a revised registration system of non-exclusive license

特許庁、10月から特定通常実施権登録制度の申請受付を開始

On October 1, 2008, the JPO (Japan Patent Office) started to accept applications for a revised registration system of non-exclusive license, this revised registration system being established by a partial revision of the Industrial Revitalization Law. In this regard, the Ministry of Economy, Trade and Industry published in late September a set of guidelines regarding the specification of non-exclusive license.

This revised registration system of non-exclusive license is designed to protect the business activities conducted by the non-exclusive licensees based on a non-exclusive licensing agreement (i.e. comprehensive licensing agreement) in which the registration numbers of the patents or utility models to be licensed are not specified. Thanks to the recording in the register of the particulars of each non-exclusive license agreement, non-exclusive licensees are now able to exert a countervailing power against third parties, effective for example when the non-exclusive licensor becomes bankrupt.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

Under the revised registration system, the particulars of each non-exclusive license agreement, such as the name of the non-exclusive licensor, the registration date and the duration of the registration are disclosed to the public, whereas the name of the non-exclusive licensee and information specifying the licensed patent (for example manufacture and sales of semiconductor device) are disclosed only to the concerned parties, such as the person who obtained the patent right of the non-exclusive licensor.

A registration system of non-exclusive license has existed for some time now, but the previous system had been deemed largely inadequate for enterprises, since it was necessary to register and disclose information such as the names of the non-exclusive licensor and licensee, the patent to be licensed and compensation for the patent.

Reference websites:

- (i) http://news.braina.com/2008/1011/rule_20081011_001____.html
- (ii) <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm>

特許庁は2008年10月1日から、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律によって創設された「特定通常実施権登録制度」に係る登録申請書の受付を開始した。この制度における「通常実施権の特定方法に関するガイドライン」も、9月末に経済産業省から公表されている。

特定通常実施権登録制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約（いわゆる包括ライセンス契約）に基づく通常実施権者（ライセンシー）の事業活動を保護するためのもので、通常実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、通常実施権許諾者（ライセンサー）の倒産時などに有効な第三者対抗力を具備することができる。

また、特定通常実施権登録制度では、一般に開示される事項は、特定通常実施権許諾者、登録年月日、登録の期間などで、特定通常実施権者や、許諾対象の特許を特定する事項（たとえば半導体デバイスの製造・販売など）などは、実施権許諾者の特許権等を取得した者などの利害関係者にのみ開示される。

通常実施権登録制度は、従来から存在しているが、通常実施権許諾者、通常実施権者、対象特許、対価などの登録が必要で、また、すべて開示されるため、企業にとって現実には使いにくい制度といわれていた。

- (i) http://news.braina.com/2008/1011/rule_20081011_001____.html
- (ii) <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm>

Federal Appeals Court rejects a business model invention
due to lack of patentability
米連邦控訴裁、ビジネスモデル発明の特許性認めず

In a rehearing appeal case filed against the decision of the United State Patent Office (USPTO) according to which a business model invention using no computer is not patentable, the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) issued a ruling rejecting the appeal on October 30, 2008, upholding the decision of the USPTO.

In this case, the focus was on an application, filed by Mr. Bernard L. Bilski and Mr. Rand A. Warsaw, related to a method for reducing the risks of price change in commodity trading, for example in the field of energy. The application was rejected by both the USPTO and the appeal examiner on the basis that it did not comply with patent requirements. The applicants therefore filed an appeal with the CAFC.

According to the US Patent Law Section 101, the CAFC used the "machine-or-transformation test" of the US High Court in order to decide whether the invention is patentable subject matter or not. According to the test, the invention should be described in the claims as relating to a specific machine or altering goods. The CAFC concluded, on the basis of this test, that the issued business model had no patentability and rejected the appeal, thus upholding the decision of the USPTO.

Reference websites:

- (i) http://news.braina.com/2008/1104/judge_20081104_001____.html
- (ii) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/31/news044.html>

コンピュータを用いないビジネスモデル発明に関して、その特許性を否定した米特許商標庁 (USPTO) の判断を不服として出願人が控訴していた訴訟で、米連邦巡回控訴裁 (CAFC) は2008年10月30日、USPTOの判断を支持し控訴を棄却した。

焦点となっていたのは、エネルギーなどの商品取引で価格変動のリスクを抑える手法に関する出願で、Bernard L. Bilski氏とRand A. Warsaw氏によって出願されたが、USPTOは特許の要件を満たしていないとして拒絶。審判でも同様の判断となったため、両氏がCAFCに控訴していた。

CAFCは、米国特許法101条に従い、特許の対象となる発明を判断するために、米最高裁の「machine-or-transformation test」の基準を採用。この基準では、クレームに記載された発明には「特定の機械と関連している」または「物品を変化させる」ことが示されている必要がある。

CAFCはこの基準を採用し、争点のビジネスモデルの特許性を拒絶したUSPTOの判断を支持、両氏の控訴を棄却した。

(i) http://news.braina.com/2008/1104/judge_20081104_001__.html

(ii) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/31/news044.html>

The EPO takes a step towards unification regarding the patentability of computer programs 欧州特許庁、コンピュータプログラムの特許性について統一へ

In order to unify the decisions issued during the Examination regarding the patentability of computer programs in the European Patent Convention (EPC) countries, the President of the European Patent Office (EPO) recently announced the referral of this question to the Enlarged Board of Appeal, the top policymaking organization in the EPC. This announcement was made in view of the current lack of unity of decisions regarding patentability.

This referral is related to the application of Articles 52 (2) and (3) of the EPC, which forbid the grant of a patent to computer programs in themselves. In other words, it does not relate to the exclusion of computer programs themselves from potentially patentable inventions, but to the setting of detailed conditions under which the exclusion of computer programs from potentially patentable inventions is actually applied.

The EPO announced that, even if there is uncertainty on whether or not the claims as a whole correspond to a computer program itself, thereby falling under the exclusion regulation, it will be explained in detail how the features of each computer should contribute and associate to the technical character of the claims. The results will clarify the limit of the patentability and will become an examination guideline. Benefits for both the Examiner and the Applicant are expected, such as the acceleration of patent examination procedures and the clarification of the subject matter to be applied.

The referral covers four fields. The first one relates to the category of the claims and the second one relates to the borderline between patentability and unpatentability, in particular to how the claims as a whole are interpreted. The third one relates to the individual features of the claims and the fourth one relates to the definition of a person skilled in the art, which is considered as the basis in examination.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

The Enlarged Board of Appeal is not a department for examining individual cases, but for deliberating on issues related to law and administration. The Enlarged Board of Appeal can also be referred to in order to ensure uniform handling of applications during the Examination, as in the present case.

Reference website:

(i) <http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/11/04/21404.html>

欧州特許庁(EPO)長官はこのほど、欧州特許条約におけるコンピュータプログラムの特許性に関する取り扱いを統一するために、同条約における最高決定機関である拡大審判部の審判に付すると発表した。特許性の取り扱いが現在、不統一であることに鑑みたものだ。

今回の審判対象は、コンピュータプログラムそのものの特許を禁止する欧州特許条約(EPC)52条2項、同条第3項自体の適用に関するもの。すなわち、コンピュータプログラム自体が特許対象から除外されていることについてではなく、除外規定についての詳細な条件設定に関するものであるという。

請求項(クレーム)が全体としてコンピュータプログラム自体に該当して除外規定に該当するかどうかという問題もあるものの、個々のコンピュータに関連する特徴がいかに関連する技術的特徴に寄与し、いかに関連付けられるかに関するものであり、かなり詳細なものになるとしている。特許性に関する限界が明確になるとともに、審査官が審査する指針ともなる。特許審査業務もスムーズになることが期待され、出願人側にも出願する対象が明確になるなど、メリットがあると指摘されている。

審判対象は、4つの分野になる。まず第1に、請求項のカテゴリーに関するもの。第2に、特許が不可能なものとなつたものと可能なものの境界線に関するものであり、特に請求項全体としていかに関連されるかというものだ。第3は請求項の個々の特徴に関するものであり、第4は審査において基準となる当業者の定義に関するものであるとしている。

拡大審判部は、個々の事件を審理するのではなく、法律・運用の問題を審理する部門であり、今回のような審査・審理において不統一となっている運用を統一するためにも審判に付される。

(i) <http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/11/04/21404.html>



The JPO publishes a digest regarding the necessity of microorganism deposit, starts to gather opinions from the public
特許庁、微生物等の寄託要否に関する事例集(案)公表、意見募集

On November 12, 2008, the JPO published the "Digest regarding the necessity of microorganism deposits" in order to clarify whether or not deposit is necessary for inventions related to microorganisms, and will gather opinions from the public until December 12, 2008.

The publication of this digest had originally been suggested in the "Report on Intellectual Property Strategy" published on May 2007 by the special research organization for intellectual property strategy in the General Council on Science and Technology. The Report aimed to clarify whether or not a deposit is necessary to obtain patent for a microorganism-related invention (including animal and plant cells) in the case that the microorganism cannot be created based only on the specification of the patent application.

The digest was prepared based on the deliberations of the Investigative committee on patent microorganism depositary system, held on June 2008, and of the First special committee on examination standard of the Patent System Subcommittee of the Intellectual Property Policy Committee in the Industrial Structure Council, held on November 2008.

The digest provides explanations regarding whether or not a microorganism (including microorganism, plants and animals) should be deposited before filing an application based on the concrete case. Ten cases are included in the digest: three of them are microorganism-related inventions, three are antibody-related inventions, two are cell-related inventions and another two are animal-related inventions. Among these ten cases, four required a deposit, while six did not.

Reference websites:

- (i) http://news.braina.com/2008/1112/move_20081112_001____.html
- (ii) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/biseibutu_jirei.htm



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

特許庁は2008年11月12日、微生物等に関する発明に関して、特許取得のための寄託の可否を明確化するための「微生物等の寄託可否に関する事例集(案)」を作成し公表するとともに、これに対する12月12日までの意見募集を開始した。

この事例集は、昨年5月に公表された、総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会の報告書「知的財産戦略について」において、微生物等(動植物の細胞を含む)に関する発明のうち、特許出願の明細書の記載のみではその微生物等を製造できない場合に微生物等を寄託する制度について、特許取得のための寄託の可否を明確化するための事例集として、作成・公表することが提言されていたもの。

6月開催の特許微生物寄託制度に関する検討委員会、および11月開催の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第1回審査基準専門委員会の審議を経て作成された。

事例集(案)では、出願前に微生物等(微生物、植物、動物を含む)を寄託する必要があるか否かの判断に関して、具体的な事例に基づく説明がされており、細菌に関する発明 3事例、抗体に関する発明 3事例、細胞に関する発明 2事例、動物に関する発明 2事例の合計10事例(寄託が必要な4事例、寄託が不要な6事例)が掲載されている。

(i) http://news.braina.com/2008/1112/move_20081112_001__.html

(ii) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/biseibutu_jirei.htm



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS: DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

CABLE: KENZOPAT OSAKA

E-MAIL: kenzopat@mars.dti.ne.jp

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Key Number)
+81-6-6351-4397 / +81-6-6351-4374
+81-6-6351-4630 / +81-6-6351-4670

FACSIMILE: (GII, GIII)
+81-6-6351-5664 (Key Number)
+81-6-6351-2682 / +81-6-6351-5611
+81-6-6355-0986



OSAKA 2ND OFFICE

ADDRESS: MITSUI SUMITOMO BANK
MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN

E-MAIL: kenzopat@mars.dti.ne.jp

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Key Number)
+81-6-6351-4397 / +81-6-6351-4374
+81-6-6351-4630 / +81-6-6351-4670

FACSIMILE: (GII, GIII)
+81-6-6351-5664 (Key Number)
+81-6-6351-2682 / +81-6-6351-5611
+81-6-6355-0986



TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS: WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,
TOKYO 105-6121, JAPAN

E-MAIL: hara-ky@muse.dti.ne.jp

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-3-3433-5810 (Key Number)
+81-3-3433-5811 / +81-3-3433-5812

FACSIMILE: +81-3-3433-5281 (Key Number)
+81-3-3433-5286

