

## TOPIC

1. New venture set up to protect companies against patent trolls

パテントロール対策で営利目的のベンチャー企業が誕生

2. U.S. judicial precedent regarding the overcoming of a rejection through commercial success

拒絶理由を克服するためのコマーシャルサクセス (米国判例)

3. A revision of the patent law brings an increase in the number of plant seed-related patent applications in Korea

韓国、特許法改正で植物の種子に関する特許出願が増加

4. The Japan Patent Office (JPO) publishes the results of a case study on inventive step as part of the comparative studies of examination practice conducted by the Trilateral Offices

特許庁、審査実務の三極比較で進歩性に関する事例研究結果公表



## New venture set up to protect companies against patent trolls パテントロール対策で営利目的のベンチャー企業が誕生

The U.S. company RPX Corp., who defines itself as a "defensive patent aggregator", announced on November 25, 2008 that it had started a new service designed to help technology companies to reduce the risks and costs related to patent lawsuits filed by "patent trolls" or "NPEs" (non-practicing entities).

The IT industry has recently witnessed a rise in the number of firms that buy up patents in order to seek royalties from other companies. RPX Corp.'s new service is the latest response to this situation. Such patent licensing firms are often called "non-practicing entities", or more derisively "patent trolls", since they neither make nor sell products based on the patents they own.

IBM and Cisco System were the first companies to join in as members of the new service, which is called "RPX Defensive Patent Aggregation" and is the first defensive patent service financed by private funds.

RPX follows a policy of fixed-fee broad license and non-litigation, and does not increase its fees based on the size of its patent portfolio. As such, the company's interests are fully in line with the interests of its members.



# HARAKENZO

## WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

Since its founding in March, 2008, RPX has invested about \$40 million to buy 150 U.S. patents and 50 U.S. patent applications, and is on track to spend \$100 million on patents in its first year.

### Reference websites:

- (i) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0811/25/news083.html>
- (ii) <http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5127>

訴訟を防御する目的で特許の取得を行う米RPXは2008年11月25日、パテントロールまたはNPE (non-practicing entities) が生み出す訴訟リスクや費用を抑えるための新サービスを技術系企業向けに開始したと発表した。

IT業界では、他社に特許権使用料の支払いを強要する目的で特許を買い占める企業の増加が問題となっており、今回の動きもそうした状況を受けてのもの。特許のライセンスをビジネスにしている企業は、実際には事業を行わず、当該特許を使用した製品を製造も販売もしていない場合が多く、愚弄の意味を込めて「パテントロール(特許の怪物)」と呼ばれることが多い。

IBMとシスコ(Cisco)はこの新サービス「RPX Defensive Patent Aggregation」の最初の登録メンバーとなった。このサービスは私募で資金調達した初の防御的特許サービスである。

RPXは、固定のライセンス料を設定し、特許ポートフォリオの規模に応じて料金の値上げを実施することはなく、訴訟も提起しないため、RPXの利益はメンバーの利益と完全に一致しているという。

RPXは2008年3月の設立以来、携帯、インターネット検索、RFID分野で150件の米国特許および50件の米国特許出願を、約4,000万ドルで買い取った。2008年度末までに合計1億ドルの特許権を買い取る見込みである。

- (i) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0811/25/news083.html>
- (ii) <http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5127>

U.S. judicial precedent regarding the overcoming of a rejection  
through commercial success  
拒絶理由を克服するためのコマーシャルサクセス(米国判例)

The Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) recently ruled that the documents regarding the commercial success of an embodiment of the subject invention, submitted to the USPTO in order to overcome a rejection, must make it clear that this commercial success is a direct result of the claimed invention (In re DBC, No. 2008-1120).

The following is a brief description of the background of the case.

After the subject patent was granted, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) complied with the request of a third party to proceed to an ex parte reexamination of the patent.

During the reexamination, the Examiner rejected the totality of the patent claims. In response to the Examiner's rejection of the claims during the reexamination, the applicant of the subject patent submitted documents to demonstrate the success of the commercial embodiment of the subject invention. However, the Examiner was not convinced by the applicant's evidence, and made the rejection final and conclusive. The applicant appealed the Examiner's final rejection to the Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI), only to see the Board back up the Examiner's final rejection. The applicant then appealed the case to the CAFC, which confirmed the decision of the Board as described below.

(1) In order to overcome a rejection for obviousness by submitting evidence of commercial success, the applicant must prove that the sales were a direct result of the unique characteristics of the claimed invention, as opposed to being a result of other economic and commercial factors unrelated to the quality of the patented subject matter.

(2) In this judicial precedent, the applicant merely submitted documents proving the sales, while failing to submit evidence proving that "the driving force behind the sales" was the claimed invention. For the foregoing reasons, the CAFC confirmed the Board's decision that submitting evidence of commercial success is not enough to overcome a rejection over obviousness.

Reference websites:

(i) <http://www.winston.com/siteFiles/publications/FedCircSumVol1,Issue28.htm>

(ii) [http://www.harakenzo.com/jpn/usa\\_uk/usa\\_han43.html](http://www.harakenzo.com/jpn/usa_uk/usa_han43.html)

CAFCは、提出されるべきコマーシャルサクセス(商業的成功)は、クレーム発明の直接結果でなければならないと示した(In re DBC, No. 2008-1120)。

簡単な経緯は次の通りである。本件の特許発行後、本件特許に関し、第三者による査定系再審査の請求がUSPTOに対して行われた。

審査官は、再審査の結果、本件特許クレームを拒絶した。この拒絶を克服するために、出願人は、本願発明の実施例のcommercial successを示すデklarレーションを提出したが、審査官は、本件特許クレームの拒絶を維持した。これを不服とし、出願人はBPAI(Board of Patent Appeals and Interferences)に審判を請求したが、審査官の拒絶処分を支持する審決を下したため、これを不服とし、出願人はCAFCに控訴した。CAFCは、BPAIの審決を支持し、次のように判示した。

①commercial successによって非自明性に係る拒絶理由を克服するためには、出願人は、特許付与された発明の主題の性質には無関係な経済的かつ商業的なファクタではなくて、販売がクレーム発明に固有の特徴から直接導出される結果であったことを示さなければならない。

②審判手続において、出願人は、販売の証拠を提出したのみであり、クレーム発明が「それらの販売を支える原動力」であったことを示す証拠を提出しなかった。それゆえ、非自明性に係る拒絶理由がコマーシャルサクセスの証拠によって克服できなかったという審判部による審決は妥当である。

(i) <http://www.winston.com/siteFiles/publications/FedCircSumVol1,Issue28.htm>

(ii) [http://www.harakenzo.com/jpn/usa\\_uk/usa\\_han43.html](http://www.harakenzo.com/jpn/usa_uk/usa_han43.html)

## A revision of the patent law brings an increase in the number of plant seed-related patent applications in Korea 韓国、特許法改正で植物の種子に関する特許出願が増加

According to a report of the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the number of patent applications relating to plant seeds increased by 60 % over the previous year due to a revision of the patent law in October 2006. This revision indeed added "dominance breed" plants to the scope of patentable plants, triggering this change in the number of patent applications.

Due to the development of the life-science technology, there were already six times more plant-related patent applications filed in Korea between 1995 to 2005 than between 1985-1995; and the 2006 revision of the patent law brought a further increase in the number of the patent applications. While eighteen plant-related patent applications were filed in 2003, sixty-six applications of this type had already been in filed in 2008 by the end of November.

These patent applications include a great number of applications related to genetically-modified plants, such as soy beans with an increased resistance to herbicides, as well as applications related to alternative energy sources such as bioenergy. It is indeed generally considered that, as agriculture gets more and more intermingled with other domains of technology, the need for protection of the related intellectual property rights increases, thus resulting in a rise in the number of patent applications.

Reference website:

(i) <http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5126>

韓国特許庁 (KIPO) の報告によると、2006年10月の特許法改正により、植物の「種子」に関する特許出願が前年比で60%増加したことが分かった。この改正では種により繁殖する「有性繁殖」の植物が保護対象に追加され、制度変更の影響が特許の出願件数にも表れているという。

生命工学の発達により、韓国における植物関連特許の出願件数は、1995年から2005年の間でその前の10年間よりも6倍に増加した。2006年に特許法が改正されたことで、さらに特許出願が増加しているという。2003年の関連特許の出願件数は18件であったが、2008年は11月末時点ですでに66件に達している。

これらの出願には、除草剤耐性のある大豆など、遺伝子を操作した植物の種子に関するものも多く含まれる。またバイオエネルギーなど代替エネルギー資源に関するものも含まれる。このように農水分野が他の分野とのかかわりを増すにつれ、知的財産権の保護を拡大するため、特許出願の必要性が増しているといわれている。

(i) <http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=5126>

The Japan Patent Office (JPO) publishes the results of a case study on inventive step as part of the comparative studies of examination practice conducted by the Trilateral Offices  
特許庁、審査実務の三極比較で進歩性に関する事例研究結果公表

The JPO published on November 26, 2008 the results of a study entitled "Case study of inventive step", as part of a program of comparative studies of examination practice currently being conducted by the Trilateral Offices (namely the JPO, the USPTO and the EPO).

The comparative studies of examination practice aim at providing both applicants and representatives with tools to prepare higher-quality application documents, through the comparison of description requirements and of the concept of inventive step (non-obviousness) in each of the three Offices and the subsequent publication of the results.

The Trilateral Offices have so far published three sets of results: a comparative study of laws and examination criteria regarding description requirements (December 2007), a case study on description requirements (June 2008) and a comparative study of laws and examination criteria regarding inventive step (June 2008).

This time, each of the three Offices drafted their opinion based on their respective law and examination criteria, and the results were published as a case study regarding inventive step. The report is available at <http://www.trilateral.net>.

Reference websites:

- (i) [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa\\_jitumu\\_3kyoku.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm)
- (ii) <http://www.trilateral.net/>

---

日本国特許庁は2008年11月26日、日米欧三極特許庁で行っている「審査実務に関する比較研究」の中の「進歩性についての事例研究」の結果を公表した。

審査実務に関する三極比較研究は、質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件及び進歩性(非自明性)について、三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知することを目的としている。これまで、記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究(2007年12月)、記載要件についての事例研究(2008年6月)、進歩性についての法令・審査基準の比較研究(2008年6月)の結果を公表してきた。

今回は、三極の各庁が用意した事例について、各庁の法律・審査基準等に基づいた評価を行い、進歩性についての事例研究として結果が公表された。報告書は<http://www.trilateral.net>から入手できる。

- (i) [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa\\_jitumu\\_3kyoku.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm)
- (ii) <http://www.trilateral.net>



# 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](mailto: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](mailto: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-tyk@muse.dti.ne.jp](mailto:hara-tyk@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

