



TOPIC

1. JPO starts a trial version of the Patent Strategy Portal Site
特許庁、「特許戦略ポータルサイト」の試行を開始
2. Bosch, DuPont and Xerox join the Eco-Patent Commons program to help the environment by releasing ecological patents
環境貢献特許を開放する「Eco-Patent Commons」に Bosch、Du Pont、Xerox が参加
3. The DVD6C reduces royalty rates on DVD decoders and DVD encoders
DVD6C、DVDデコーダ・DVDエンコーダのロイヤルティレートを減額
4. A patent infringement suit against Nintendo's Wii has been filed
任天堂のWiiに特許侵害訴訟
5. US court (CAFC) rules that open source software can be covered by copyright
オープンソースにも著作権が及びうる、米高裁が判示
6. A handling guideline of period in which applicant including resident outside Japan may file an appeal under the law revised in 2008.
2008年度法改正に伴う在外者等の審判請求期間の取り扱いについて



JPO starts a trial version of the Patent Strategy Portal Site 特許庁、「特許戦略ポータルサイト」の試行を開始

On September 10, 2008, the JPO started on its website a new service called the Patent Strategy Portal Site, designed to support companies in the management of their intellectual property. This portal site is aimed at the approximately 10,000 companies in Japan which have filed more than twenty applications in the past ten years, providing them with information and data that can be used for self-analysis. On the portal site, each company can access information such as the number of applications they have filed or examination results. Data can also be compared from year to year.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

In order to make it easier for users to access this data, the information and links previously available on the website of the JPO and on the website of the National Center for Industrial Property Information and Training have also been reorganized and incorporated into the Patent Strategy Portal Site. The site currently offers the following content: "Strategic information regarding the filing of applications abroad", "Strategic information to obtain a patent right in Japan", "Documents regarding technology and statistics", "How to utilize patent information", "Information on patent licensing" and "Infrastructure improvement".

Reference websites:

- (i) http://news.braina.com/2008/0910/move_20080910_001____.html
- (ii) http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_tokkyosenryakuportalsite.htm

特許庁は2008年9月10日、企業の知的財産の管理を支援する「特許戦略ポータルサイト」を同庁ホームページ内に開設した。過去10年間で20件以上の出願実績がある国内の約1万社が対象で、各企業が自社の出願件数や審査実績などの情報を抽出して経年比較できる「自己分析用データ」などを提供する。

「特許戦略ポータルサイト」のコンテンツは、「海外への特許出願戦略に関連する情報」「国内での特許権取得戦略に関連する情報」「技術・統計等に関連する資料」「特許情報の利用」「特許流通に関連する情報」「インフラ整備」などの項目別に、従来は同庁や(財)工業所有権情報・研修館のホームページ上の各所に存在していたコンテンツやリンクを、より整理しわかり易く並べたかたちとなっている。

- (i) http://news.braina.com/2008/0910/move_20080910_001____.html
- (ii) http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_tokkyosenryakuportalsite.htm

Bosch, DuPont and Xerox join the Eco-Patent Commons program to help the environment by releasing ecological patents
環境貢献特許を開放する「Eco-Patent Commons」に Bosch、Du Pont、Xerox が参加

On September 8, 2008, Bosch, DuPont and Xerox have joined the Eco-Patent Commons program, a pioneer effort designed at helping the environment by the release of ecological patents into the public domain. The Eco-Patent Commons program was launched in January 2008 by the WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) and companies such as IBM America, Nokia, Pitney Bowes and Sony.

Patents released by Bosch, DuPont and Xerox include the following:

- An automotive technology developed by Bosch for the reduction of fuel consumption and gas emission or for the conversion of the waste heat from vehicles into usable energy;
- A technology developed by DuPont for the conversion of certain non-recyclable plastics into fertilizer;
- A technology developed by Xerox for the reduction of the time and costs linked to the cleaning of contaminated soil and underground water.

Besides these three new member companies, founding member Sony is to contribute three other patents related to recycling technology, more specifically to technology allowing the retrieval from optical discs of pigment composition and of the metal of the reflective film.

The released patents will be available on the website hosted by the WBCSD.

Reference websites:

(i) http://response.jp/issue/2008/0909/article113524_1.html

(ii) <http://japan.internet.com/webtech/20080909/2.html>



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

2008年9月8日、環境に貢献する特許を開放する初の試み、「Eco-Patent Commons」に、Bosch、Du Pont、Xerox が参加表明した。Eco-Patent Commons は、WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development: 持続可能な開発のための世界経済人会議) と米国 IBM、Nokia、Pitney Bowes、Sony が2008年1月に設立したものである。

Bosch、Du Pont、Xerox の3社が開放した特許には、燃料消費量や排出ガスの低減、あるいは自動車からの廃熱を有効エネルギーに転換する Bosch 開発の自動車関連技術、一部のリサイクル不可能なプラスチックを肥料に変える Du Pont 開発の技術、汚染した土壌や地下水の浄化にかかる時間とコストを削減する Xerox の技術がある。

また、新しくメンバーとなる3社に加え、創立メンバーである Sony も、新たに、光ディスクから色素成分や反射膜の金属を回収するリサイクル技術に関する特許3件を提供する。

なお、開放された特許はWBCSDが主催するウェブサイトにも公開される。

(i) http://response.jp/issue/2008/0909/article113524_1.html

(ii) <http://japan.internet.com/webtech/20080909/2.html>

The DVD6C reduces royalty rates on DVD decoders and DVD encoders DVD6C、DVDデコーダ・DVDエンコーダのロイヤルティーレートを減額

The DVD6C Licensing Group, composed of the nine leading developers of DVD technology, announced on September 4, 2008 a reduction of the royalty rates on DVD decoders and encoders. Based on the new DVD6C Licensing agreement, which became effective on July 1, 2008, the reduction applies to sold DVD decoders and encoders.

With this revision, the royalty rate on DVD decoders was reduced from "the higher of either 4% of the net sales price or one US Dollar per decoder" to "0.5 US Dollar per decoder", while the royalty rate on DVD encoders was reduced from "the higher of either 4% of the net sales price or 1.5 US Dollar per encoder" to "0.75 US Dollar per encoder".

The member companies of the DVD6C Licensing Group are Hitachi Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, the Korean company Samsung Electronics, Sharp Corporation, Toshiba Corporation, Japan Victor and the American company Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Reference websites:

(i) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/06/news005.html>

(ii) <http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080904/dvd6c.htm>

DVD技術の主要開発会社9社で構成するDVD6Cライセンスグループは2008年9月4日、DVDデコーダおよびDVDエンコーダのロイヤルティーレートを引き下げたと発表した。2008年7月1日から適用された新DVD6Cライセンス契約に基づき、販売されたDVDデコーダおよびDVDエンコーダについて引き下げが行われた。

今回の変更により、DVDデコーダのロイヤルティーレートは、従来の「純販売価格の4%もしくは1台当たり1米ドルの、いずれか高い金額を適用する」から、1台当たり0.5米ドルへと引き下げられた。

DVDエンコーダのロイヤルティーレートは、「純販売価格の4%もしくは1台当たり1.5米ドルのいずれか高い金額を適用する」から、1台当たり0.75米ドルへと引き下げられた。

DVD6Cライセンスプログラムには、日立製作所、松下電器産業、三菱電機、韓国のSamsung Electronics、シャープ、東芝、日本ビクター、米Warner Bros. Home Entertainmentが参加している。

(i) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/06/news005.html>

(ii) <http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080904/dvd6c.htm>

A patent infringement suit against Nintendo's Wii has been filed 任天堂のWiiに特許侵害訴訟

The American company Hillcrest Labs, specialized in motion control technology, filed a patent infringement suit with the US International Trade Commission (ITC) and the US District Court in Maryland against Nintendo on August 20, 2008.

Hillcrest Labs claims that Nintendo has infringed four of its patents with its video game console Wii. The patents at issue are US patents No. 7,158,118, No. 7,262,760 and No. 7,414,611, which relate to a 3D pointing device, and US patent No. 7,139,983, which relates to an interface system allowing to input command on a TV screen.

Established in 2001, Hillcrest Labs provides technology allowing the user to operate digital media on a TV screen display by using motion control technology and pointing technology. According to Hillcrest Labs, the company's technology has already been licensed to several major companies in the field of consumer electronics. The company released the following statement : "While Hillcrest Labs has a great deal of respect for Nintendo and the Wii, Hillcrest Labs believes that Nintendo is in clear violation of its patents and has taken this action to protect its intellectual property rights".



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK
PATENT LAW FIRM

JAPAN

Reference websites:

(i) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/21/news028.html>

(ii) <http://sankei.jp.msn.com/economy/it/080821/its0808210800000-n1.htm>

モーションコントロール技術を手掛ける米新興企業Hillcrest社は2008年8月20日、米国際貿易委員会 (ITC) およびメリーランド州の連邦地裁に任天堂による特許侵害を申し立てた。

Hillcrest社が侵害されたと主張している特許は4件であり、3次元ポインティング・デバイスに関する米国特許7158118号、7262760号、7414611号および、テレビ画面上での入力操作を司るインタフェース・システムに関する7139983号である。

Hillcrest社は2001年に設立された企業で、モーションコントロール技術やポインティング技術を使ってテレビ画面上でコンテンツを操作する技術を手掛けている。既に複数の大手家電メーカーが同社の技術のライセンスを受けているという。

「当社は任天堂とWiiに多大なる敬意を払っているが、任天堂が明らかに当社特許を侵害していると確信し、知的財産を守るためにこの措置を取った」と同社は発表文で述べている。

(i) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/21/news028.html>

(ii) <http://sankei.jp.msn.com/economy/it/080821/its0808210800000-n1.htm>

US court (CAFC) rules that open source software can be covered by copyright オープンソースにも著作権が及びうる、米高裁が判示

On August 13, 2008, the United States Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC) issued a ruling according to which software distributed as free software or open source software can also be protected by copyright in certain particular situations.

The suit was first brought before the lower court by Mr. Robert Jacobsen (demandant/appellant) against Mr. Matthew Katzer and KAMIND Associates (defendants), alleging that Mr. Matthew Katzer and KAMIND Associates had developed and sold a railway model software designed for commercial use and based on a computer program developed by Mr. Jacobsen, the said computer program being distributed for free on the Internet under an open source license called the Artistic License.

When using the Artistic License, it is necessary to meet one of the four conditions below:

- 1) make a public announcement in the case that the software is modified;
- 2) restrict the use of the modified software to within the company or the organization;
- 3) change the software title if the software is modified in order to clearly distinguish the modified software and the original, and publish a manual stating the difference(s) between the two;
- 4) consult the holder of the copyrights regarding other conditions.

The lower court had ruled against Mr. Jacobsen by saying that, if a breach of the agreement can indeed be cause of action, this licensing agreement is an intentionally broad non-exclusive license, whose scope is not limited and regarding which users are not liable for copyright infringement. However, the CAFC considers that it is possible to recognize the existence of a copyright infringement in some "particular circumstances". In the present case, since Mr. Katzer and KAMIND Associates did not respect the above conditions and proceeded with developing and selling the software, it may therefore be considered that such "particular circumstances" are met.

Reference websites:

- (i) <http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/08/18/20583.html>
- (ii) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/18/news049.html>
- (iii) <http://www.computerworld.jp/topics/osst/118750.html>

米国連邦巡回高等裁判所(CAFC)が2008年8月13日、フリーあるいはオープンソースであると称して配布されたソフトウェアに対しても、特段の事情がある場合には著作権が及びうるとの判断を示す判決を出した。

この裁判は、原告(控訴人)であるRobert Jacobsen氏が、自らの著作物であるコンピュータプログラムについて、Artistic Licenseと呼ばれるオープンソースライセンスに基づいて無料でWebサイトを通じて配布していたところ、被告(被控訴人)のMatthew Katzer氏とKAMIND Associates社が、このソフトをもとに鉄道モデルの商業用ソフトウェアを開発し、有料で販売していたことに対して起こされていたものである。

Artistic Licenseと呼ばれるオープンソースライセンスでは、1)改良した場合にそれを公にすること、2)改良版を社内あるいは機関内部での使用にとどめること、3)改良した場合、名称を変更しオリジナルと間違わない名称にし、オリジナルとの違いを示したマニュアルを配布すること、4)他の条件を著作権者と協議し、実行すること、という4つのうちの1つを満たす必要があった。



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

原審の地裁は、契約違反であれば訴えの対象となるが、このライセンス契約においては、意図的に広い非独占的ライセンスであり、範囲が限定されておらず、また、そもそも著作権侵害についてはその責任を負うものではないとして、Jacobsen氏の訴えを退けていた。しかし高裁では、著作権侵害についても特段の事情を満たす場合には認められる余地があり、本件においてはKatzer氏側はこれを遵守せずにソフトウェアの開発・販売を行っていたことから、Jacobsen氏の著作権が及ぶ条件を満たしうると判断した。

(i) <http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/08/18/20583.html>

(ii) <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/18/news049.html>

(iii) <http://www.computerworld.jp/topics/osst/118750.html>

A handling guideline of period in which applicant including resident outside Japan may file an appeal under the law revised in 2008. 2008年度法改正に伴う在外者等の審判請求期間の取り扱いについて

One of the revisions in 2008, the period in which applicant may file an appeal against a decision of refusal (patent, design and trademark) and the period in which applicant may file an appeal against decision to dismiss the amendments (design and trademark) will be expanded from "within 30 days from the mailing date of the decision", as it is currently, to "within 3 months from the mailing date of the decision". In the patent system, it will be further revised that amendment to the specification etc. when demanding an appeal may be made only at the time of filing an appeal.

Accompanied by the revision, the JPO has published a handling guideline with regard to the above periods in which applicant including resident outside Japan may file the appeals.

According to the handling guideline, time extensions of the above periods are in general not accepted. However, by way of exception, if applicant for a patent resides outside Japan and demands for an appeal against decision of refusal of patent application, one-month extension is admitted ex officio and the period will be four months as a whole.

With regard to applicant residing outside Japan currently, 90 days (30 days for the period + 60 days for extension) is defined as the period in which the applicant may file an appeal against decision for refusal and within 30 days after demanding an appeal is defined as the period in which applicant may submit amendment to specification etc.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

This revision will take effect within one year from April 18, 2008, on a date which will be designated by government ordinance.

Reference website:

(i) http://www.jpo.go.jp/iken/h20_kaisei_sinpan_seikyuu_toriatukai.htm

法改正事項のひとつである拒絶査定不服審判(特許・意匠・商標)および補正却下決定不服審判(意匠・商標)の審判請求期間について、拒絶査定又は補正却下決定の謄本送達日から30日以内とされていた現行の期間が3か月以内へと拡大変更されている。また、特許の場合には審判請求時の明細書等の補正時期が審判請求と同時の場合にのみ認める旨の改正がなされている。

これらの改正に伴い、在外者等に対する各審判請求期間に関する取り扱いが特許庁より公表された。

これによると、上記審判請求期間の延長は原則として認められない。しかし、例外として、在外者が特許出願人である場合で、かつ、特許出願に関する拒絶査定不服審判を請求する場合には4か月となり、3か月の審判請求期間に1か月の職権による延長が認められる。

現行制度では、在外者の場合における特許出願に関する拒絶査定不服審判の請求期間は90日(請求期間30日+延長60日)であり、同審判請求後の明細書等の補正期間が30日以内とされている。

改正法の施行日は2008年4月18日から1年を超えない政令で定める日とされている。

(i) http://www.jpo.go.jp/iken/h20_kaisei_sinpan_seikyuu_toriatukai.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-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

