

Bijlagen

Bijlage I Verveelvoudiging van computerprogramma's in Nederland

Het verveelvoudigen is het vervaardigen van identieke kopieën van een werk en het maken van een bewerking, bijvoorbeeld een remix van een liedje, vertaling van een boek of het verfilmen van een boek. Het verveelvoudigen van een computerprogramma wordt nader uitgelegd in artikel 45i Auteurswet. Artikel 45i Auteurswet brengt voor computerprogramma's onder het begrip verveelvoudigen mede het 'laden, het in beeld brengen, de uitvoering, de transmissie of de opslag voor zover voor deze handeling het verveelvoudigen van dat werk noodzakelijk is'.¹ Artikel 45i Auteurswet is een ietwat onduidelijke implementatie van artikel 4 sub a van de richtlijn. Artikel 4 sub a van de richtlijn stelt namelijk dat voor een tijdelijke gedeeltelijke reproductie van het computerprogramma de toestemming van de rechthebbende is vereist.

Artikel 4 Richtlijn 91/250/EEG

Handelingen waarvoor toestemming vereist is:

(...)

*(a) de permanente of **tijdelijke reproductie** voor **een deel** of het geheel **van een computerprogramma**, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover het laden en in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen **toestemming van de rechthebbende vereist**;*

(b)

Bij nagenoeg ieder computerprogramma is het noodzakelijk dat er een tijdelijke reproductie, in welke vorm dan ook, wordt gemaakt om het computerprogramma naar behoren te laten werken (bijv. het opslaan van gecodeerde gegevens in het werkgeheugen). Daar voor het normaal functioneren van een computerprogramma een tijdelijke reproductie technisch noodzakelijk is, wordt er in feite een inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Er wordt namelijk een tijdelijke reproductie van een deel van het computerprogramma gemaakt, zonder toestemming van de rechthebbende. Om geschillen hieromtrent te voorkomen heeft de Raad een beperking van dit recht opgenomen in artikel 5 lid 1 van de richtlijn c.q. artikel 45j Auteurswet. Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4a van de richtlijn genoemde handelingen geen toestemming vereist wanneer deze handelingen noodzakelijk zijn om het computerprogramma op een normale wijze te laten functioneren.

Dit principe wordt tevens toegepast op handelingen die elektrisch bladeren (*browsing*) en *caching* mogelijk maken, onder andere met het oog op het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen. Let wel, de tussenpersoon mag in dat geval de informatie niet modificeren of interveniëren bij het in de bedrijfstak rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie.

¹ Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 449.

Bijlage II **Amerikaanse Novelty-, Utility- en Non-obvious-vereiste**

Bijlage II.I Novelty

Het novelty-vereiste (in artikel 35 U.S.C. § 101 weergegeven als ‘new’), is vergelijkbaar met het nieuwheidsvereiste uit het EOV. De Amerikaanse wetgever heeft het novelty-vereiste nader gespecificeerd in artikel 35 U.S.C. § 102. Conform dit artikel voldoet een octrooiaanvraag niet aan het nieuwheidsvereiste indien de techniek c.q. uitvinding in de VS of elders in de wereld reeds geöccrooieerd is, omschreven is in een publicatie die openbaar toegankelijk is, publiekelijk gebruikt of verkocht is, of op een andere wijze bekend gemaakt is aan het publiek alvorens de octrooiaanvraag ingediend is bij het USPTO (let wel, hierop is een uitzondering in de vorm van een *grace period* van toepassing).

Bijlage II.I.I Grace period

In beginsel is het van belang dat een octrooi voor een bepaalde uitvinding wordt aangevraagd voordat de desbetreffende uitvinding aan het publiek wordt openbaargemaakt, op welke wijze dan ook (zie paragraaf 3.1.1). Mocht de uitvinder de uitvinding voor de octrooiaanvraag hebben bekend gemaakt, dan zal uit het nieuwheidsonderzoek blijken dat de uitvinding niet nieuw is. De bekendmaking van de eigenlijke uitvinding zal in dat geval worden aangemerkt als stand van de techniek (*prior art*) en een succesvolle octrooiaanvraag in de weg staan.

De *grace period* biedt hiervoor een uitkomst. De *grace period* is een periode die diverse landen (waaronder de VS) hanteren waarin de uitvinder tot maximaal één jaar na het openbaar maken van de uitvinding alsnog een octrooi kan aanvragen op desbetreffende uitvinding, waarbij de openbaarmaking van de eigen uitvinding niet wordt meegenomen in het nieuwheidsonderzoek. De VS hanteert een *grace period* van 12 maanden.² Indien de uitvinder (of mede uitvinder) haar uitvinding openbaar maakt in de VS en/of de uitvinding verkoopt in de VS, dan kan de uitvinder binnen een periode van 12 maanden alsnog een octrooiaanvraag indienen. De examiners van het USPTO nemen voorgaande openbaarmaking(en) dan niet mee in het nieuwheids- en inventiviteitsonderzoek.

Bijlage II.II Utility Requirement

De *Utility Requirement*, of het ‘nuttigheidsvereiste’ is het vereiste dat stelt dat een uitvinding nuttig (*useful*) moet zijn. Kortweg kan gesteld worden dat een uitvinding nuttig is wanneer de uitvinding de gestelde oplossing van een (technisch) probleem daadwerkelijk kan uitvoeren, het moet dus een uitvoerbaar idee zijn en niet slechts een gedachte. Met het nuttigheidsvereiste beoogt de Amerikaanse wetgever eenzelfde octrooiaanvragen uit te sluiten als het EOV beoogt met het industrieel toepasbaarheidsvereiste. Om te voldoen aan het Amerikaanse nuttigheidsvereiste moet de uitvinding over een ‘*substantial and specific utility*’ beschikken

Specific utility

‘A “specific utility” is specific to the subject matter claimed
and can “provide a well-defined and particular benefit to
the public”.³

² Artikel 35 U.S. Code § 102(b)(1).

³ United States Patent and Trademark Office (Manual of Patent Examining Procedure), *Guidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement* (2107), 2013.

Zoals blijkt uit bovenstaande passage wordt met '*specific utility*' het specifieke nut van de uitvinding – met betrekking tot de klasse waarin de uitvinding thuishoort – bedoelt. De uitvinding moet een bepaald voordeel bieden aan het (doel)publiek. De claims van een uitvinding moeten dus zo zijn ingericht dat deze van toepassing zijn op het technisch gebied van de uitvinding, en dus niet op de 'algemene klasse' van de uitvinding (*general utility*).⁴

Bijvoorbeeld in de claims van een octrooiaanvraag stelt een ondernemer dat de uitvinding een diagnose stelt op medisch gebied, hetgeen erg algemeen geformuleerd is. Een dergelijke aanvraag zal in dat geval afgewezen worden door het USPTO daar niet voldaan is aan de *utility requirement*, meer specifiek de *specific utility*. Om te voldoen aan dit vereiste dient de aanvrager de claims specifiek in te richten. De aanvrager kan bijvoorbeeld in de claims opnemen dat de uitvinding middels het bestuderen van bepaalde biologische activiteiten, een diagnose kan stellen aangaande een bepaald ziektebeeld. Een dergelijk geformuleerde claim voldoet wel aan het *specific utility*, hetgeen de aanvraag wel *patent-eligible* zou maken (althans, indien voldaan is aan de andere vereisten).

Substantial utility

Een uitvinding moet naast een *specific utility* tevens *substantial utility* hebben. Op grond van het *substantial utility* vereiste moet een uitvinding nuttig c.q. bruikbaar zijn voor het publiek in zijn huidige vorm. Een octrooi aanvragen op een uitvinding die pas na nader onderzoek nuttig kan blijken, zal dus niet worden verleend. Kortom, een uitvinding moet op het moment van de octrooiaanvraag significant nut hebben voor van het publiek (*real world use*). Een uitvinder die een baanbrekende technologische uitvinding doet op papier, maar geen werkend prototype kan realiseren zonder verder onderzoek, zal bij een octrooiaanvraag worden afgewezen daar de uitvinding geen *substantial utility* heeft (bijvoorbeeld een auto die 1.000 kilometer per uur kan rijden).

*Simply put, to satisfy the 'substantial' utility requirement, an asserted use must show that the claimed invention has a significant and presently available benefit to the public.*⁵

Bijlage II.III Non-obvious

Een vereiste welke niet uit artikel 35 U.S.C. § 101 voortkomt, maar waar wel aan voldaan moet worden, is het *non-obvious* vereiste. Het *non-obvious* vereiste (wettelijk neergelegd in artikel 35 U.S.C. § 103) stelt dat een uitvinding niet *obvious* mag zijn, ofwel niet voor de hand liggend, hetgeen vergelijkbaar is met het Europese inventiviteitsvereiste. Een octrooiaanvraag kan op basis van dit vereiste afgewezen worden indien de stand van de techniek dusdanig gevormd is dat een dergelijke 'uitvinding' vanzelfsprekend is. Conform artikel 35 U.S.C. § 103 kan een uitvinding vanzelfsprekend worden geacht, indien een vakman in het toepasselijke vakgebied – rekening houdende met het tijdstip waarop de uitvinding is gedaan – de uitvinding als vanzelfsprekend aanmerkt.

In de zaak *Graham v. John Deere Co.* heeft SCOTUS het *non-obvious* vereiste duidelijk toegepast en daarmee uitleg gegeven aan hoe dit vereiste moet worden geïnterpreteerd.⁶ Om te

⁴ U.S. Court of Appeals, Federal Circuit (Verenigde Staten) 7 september 2005, *Dane K. Fisher and Raghunath v. Lalgudi*, 421 F.3d 1365.

⁵ United States Patent and Trademark Office (Manual of Patent Examining Procedure), *Guidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement* (2107), 2013.

⁶ Supreme Court of the United States (Verenigde Staten) 21 februari 1966, *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1.

bepalen of een uitvinding *obvious* is moet het volgende analytische kader worden geraadpleegd:⁷

- 1) allereerst moet men de grens en inhoud van de stand van de techniek vaststellen;
- 2) achterhalen wat de verschillen zijn tussen de uitvinding(en) en de stand van de techniek;
- 3) achterhalen wat het niveau van deskundigheid is van de vakmannen in het relevante vakgebied;
- 4) de factoren die 'niet-vanzelfsprekendheid' ondersteunen overwegen, ondanks het feit dat de uitvinding in eerste instantie vanzelfsprekend lijkt.

Met behulp van bovenstaande hulpvragen kan worden achterhaald of een uitvinding *obvious* is. Na de uitspraak van SCOTUS in de zaak *Graham v. John Deere Co.* had men een duidelijk aanknopingspunt voor het beoordelen van de *non-obvious* -toets. Om te voorkomen dat *hindsight* een rol speelt in de beoordeling van de *non-obvious* -toets had de CAFC een test geïntroduceerd. Met deze test werd de invloed van *hindsight* sterk beperkt dan wel uitgesloten.

Echter, de '*hindsight-test*' werd in de zaak tussen KSR en Teleflex te restrictief bevonden door SCOTUS.⁸ In deze zaak stelde SCOTUS dat de *non-obvious* -toets getoetst moet worden aan de *common sense*, ofwel het gezond verstand. SCOTUS heeft echter nagelaten om *common sense* te definiëren in haar uitspraak, waardoor de gehele *non-obvious* -toets weer subjectief werd. Heden gebruikt het USPTO zes (niet limitatieve) grondslagen met betrekking tot vanzelfsprekendheid om een octrooiaanvraag af te wijzen, te weten:⁹

- a) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
- b) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
- c) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
- d) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
- e) "Obvious to try" – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
- f) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;
- g) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

⁷ Quinn, 'When is an invention obvious?' *IPWatchdog* februari 2014, www.ipwatchdog.com (zoek op: invention obvious).

⁸ Supreme Court of the United States (Verenigde Staten) 30 april 2007, *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398.

⁹ United States Patent and Trademark Office (Manual of Patent Examining Procedure), *Examples of Basis Requirements of a Prima Facie Case of Obviousness* (2143), 2012.

REPORTED INCREASE IN USPTO § 101 REJECTIONS GROEPEN IN TC 3600		
	Voor Alice	Na Alice
3610 Transport	1%	1%
3620 Ecommerce	34%	90%
3630 Structures	2%	1%
3640 Aero & Agri	6%	9%
3650 Materials	3%	2%
3660 Veh. Control	15%	13%
3670 Wells, Construct.	2%	2%
3680 Ecommerce	29%	87%
3690 Ecommerce	30%	97%

REPORTED INCREASE IN USPTO § 101 REJECTIONS UNITS IN GROUPS 3620, 3680, 3690		
	Voor Alice	Na Alice
Business Crypto	42%	74%
Business Processing	48%	97%
Cost/Price, Reservation	38%	94%
E-Shopping	11%	83%
Finance & Banking	22%	97%
Health Care	30%	96%
Incentive Programs	38%	94%
Operations Research	37%	92%
POS, Inventory, Acctg.	13%	60%

McRO v. Bandai betreft een zaak tussen McRO, Inc. dba Planet Blue (hierna te noemen: McRO) v. Bandai Namco Games America, Inc. (hierna te noemen: Bandai) die beslist is door de CAFC op 13 september 2016.¹⁰ De octrooien van McRO hebben betrekking op de automatisatie van een reeds bestaande methode om de mondbewegingen en/of gelaatstrekkingen van computeranimaties te synchroniseren met geluid c.q. spraak. Voorheen werd dit voornamelijk manueel gedaan, de ontwerper besliste dan wanneer bepaalde (mond)bewegingen gemaakt werden.

De CAFC kwam tot de conclusie dat de uitvinding in casu géén abstract idee betreft en derhalve octrooieerbaar is. Aan de hand van de Alice-test concludeerde de CAFC dat de claims – in zijn geheel – gericht waren op een octrooieerbare technologische verbetering van reeds bestaande manuele 3-D animatie technieken.¹¹ De claims gebruikte daarbij *limited rules* (met speciale karakteristieken) in een proces welke specifiek is ontworpen om een technologische verbetering van bestaande industriële technieken te bewerkstelligen. Derhalve waren de claims octrooieerbaar onder de eerste stap van de Alice-test.

Een belangrijke factor waarom de CAFC aannam dat het in casu geen abstract idee betreft, is het gebrek aan *preemption*, of door de (brede) formulering van de claims anderen uit te sluiten, dan wel beperken 'vrij' te opereren in een bepaalde sector, in dit geval het automatiseren van computeranimaties. De CAFC wil namelijk geen claims *patent-eligible* verklaren die in dusdanige mate abstract zijn geformuleerd dat zij de 'werksector' dermate beperken dat anderen geen mogelijkheid hebben in desbetreffende sector te opereren c.q. concurreren. In casu was er géén, of op kleine schaal sprake van *preemption* daar er sprake was van het maken van een computeranimatie middels *rule-based* implementatie. Er bestaan echter andere manieren om computeranimaties te creëren, waarvoor deze specifieke '*rules*', of *rules* in het algemeen niet nodig zijn.¹²

Na de zaak McRO v. Bandai kan dus gesteld worden dat claims niet abstract zijn wanneer zij verwijzen naar een specifiek gebaseerde verbetering van een computeranimatie. De *rules* die zijn opgenomen in de claims verbeteren het bestaande technische proces, niet de computer. Het feit dat er een computer is opgenomen in de claims wil niet zeggen dat het een *patent-ineligible* claim betreft, de computer verbetert het proces namelijk niet.

De USPTO geeft daarbij aan in haar memorandum van 2 november 2016 – betreffende de zaken McRO en Bascom (zie paragraaf 4.7, derde alinea) – dat de zogenaamde *teaching in the specification*, of uitleg in de beschrijving over hoe de uitvinding de computer of andere technologie verbetert van belang is bij de beoordeling of een octrooiaanvraag octrooieerbaar is.¹³ Kortgezegd, in de memorandum stelt de USPTO dat uit de zaak McRO blijkt dat een uitleg in de beschrijving én de uitleg over met welke middelen en hoe men een bepaald resultaat behaalt van belang is voor de octrooieerbaarheid.

¹⁰ United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 13 september 2016, *McRO, Inc., DBA Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc.*, no. 15-1080.

¹¹ R. Marsh e.a., 'What the Federal Circuit Decision in McRO v. Bandai Could Mean for Computer-Based Inventions and Other Innovations', *Faegre Baker Daniels* 15 september 2016.

¹² T. May e.a., 'Still in Wonderland? Practical Lessons for Navigating Patent Eligibility Issues for Computer and Software Inventions in the United States and Europe', *Webinar Finnegan* 28 september 2016.

¹³ R. Bahr (USPTO), *Memorandum: Recent Subject Matter Eligibility Decisions*, 2 november 2016.

Bijlage VI **Industriële toepasbaarheid en het nieuwheidsvereiste**

In deze paragraaf zullen het industriële toepasbaarheids- en nieuwheidsvereiste (voortkomend uit artikel 52 EOV) slechts kort worden uiteengezet daar de moeilijkheid van het octrooieren van software-gerelateerde uitvindingen in de EU voornamelijk ligt bij het inventiviteits- en het zogenaamde *patentable subject matter*-vereiste.

Artikel 57 Industriële toepasbaarheid

Een uitvinding wordt geacht industrieel toepasbaar te zijn, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig industrieel gebied, met inbegrip van de landbouw.

Een uitvinding voldoet aan het industriële toepasbaarheidsvereiste, indien de uitvinding kan worden vervaardigd of toegepast op 'enig industrieel gebied'. 'Enig industrieel gebied' dient volgens het EOB breed opgevat te worden, inhoudende elke fysieke activiteit met een technisch karakter.¹⁴ In andere woorden beoogt de wetgever hiermee uitvindingen uit te sluiten waarbij het puur draait om het esthetische karakter, en niet om het praktische of nuttig karakter. Eveneens kunnen *perpetual motion machines*¹⁵ met dit artikel worden uitgesloten van octrooieerbaarheid.

Artikel 54 Nieuwheid

1. *Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij **geen deel uitmaakt van de stand van de techniek**.*
2. *De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen **vóór de datum van indiening** van de Europese octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.*
3. ...

Een uitvinding voldoet aan het novelty-, of nieuwheidsvereiste als het geen onderdeel is van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt gedefinieerd als alles wat beschikbaar is gesteld aan het publiek via een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door gebruik of op enig andere wijze vóór indiening van de octrooiaanvraag.¹⁶ Er zijn hierbij geen uitzonderingen betreffende de taal van publicaties, de geografische locatie van de publicatie of manier waarop de informatie is bekendgemaakt. Zelfs een publicatie van de techniek van een uitvinding in een dagblad, geschreven in de Franse taal, in een klein dorpje op het platteland van China zou de nieuwheid van een uitvinding kunnen schaden. Er bestaan echter twee uitzonderingen op deze regel, te weten:¹⁷

- Een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger, of;
- het feit, dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding heeft tentoongesteld op een van overheidswege gehouden of erkende internationale tentoonstelling in de zin van het Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen.

Indien een openbaarmaking onder een van bovenstaande uitzonderingen valt, dan blijft de openbaarmaking buiten beschouwing indien dit niet eerder is voorgevallen dan zes maanden vóór indiening van de octrooiaanvraag bij het EOB.

¹⁴ European Patent Office (EPO), *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, november 2016.

¹⁵ Zie begrippenlijst: perpetual motion machines.

¹⁶ European Patent Office (EPO), *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, november 2016.

¹⁷ Artikel 55 Europees Octrooiverdrag.

In de VS is het mogelijk gebruik te maken van een zogenaamde *grace period* indien de uitvinder de uitvinding aan het publiek heeft bekendgemaakt. Een dergelijke regeling is niet van toepassing bij het EOB.

Let wel, opmerking verdient het feit dat zowel non-technische als technische aspecten van de claims van een octrooiaanvraag meewegen bij het nieuwheidsvereiste c.q. onderzoek. Een octrooiaanvraag zou dus kunnen worden afgewezen daar enkele non-technische aspecten de nieuwheid van de uitvinding schaden.

De vragen zijn de volgende:

1. Kan een computerprogramma enkel worden uitgesloten van octrooieerbaarheid als 'computerprogramma als zodanig', indien het expliciet is geclaimd als computerprogramma?
2. (a) Kan een claim – met betrekking tot computerprogramma's – uitsluitel onder artikel 52 lid 2 sub c jo. artikel 52 lid 3 EOv vermijden door expliciet het gebruik van een computer of *computer-readable data storage medium* te vermelden?
(b) Zo niet, is een *further technical effect* noodzakelijk om uitsluitel te voorkomen, te weten dat het 'effect' verder gaat dan de effecten die gebruikelijk zijn bij het gebruik van een computer of *data storage medium* om respectievelijk een computerprogramma uit te voeren of op te slaan?
3. (a) Moet een geclaimde functie een technisch effect teweegbrengen op een fysieke entiteit in de 'real world', om bij te dragen aan het technisch karakter van een claim?
(b) Zo ja, is het voldoende dat de fysieke entiteit een ongespecificeerde computer is?
(c) Zo niet, kunnen functies bijdragen aan het technisch karakter van een claim, indien de effecten waaraan deze functies bijdragen onafhankelijk zijn van hardware?
4. (a) Moet de activiteit 'het programmeren van een computer' noodzakelijk technische overwegingen betrekken?
(b) Zo ja, moeten alle functies voortkomend uit het programmeren bijdragen aan het technisch karakter van de claim?
(c) Zo niet, kunnen functies voortkomend uit het programmeren enkel bijdragen aan het technische karakter van de claim, wanneer zij bijdragen aan een '*further technical effect*' wanneer het programma wordt uitgevoerd?

In de *referral* geeft de EBA een definitie van *computer program* (te weten: *a series of steps (instructions) which will be carried out by the computer when the program is executed*) en *computer* (te weten: *any programmable apparatus*) om de vragen van de *referral* beter te kunnen lezen c.q. begrijpen.¹⁸ Belangrijke kanttekening die de EBA hierbij geeft is dat deze definities niet letterlijk moeten worden genomen, de EBA gebruikt deze definities met betrekking tot de *referral* en wil niet gebonden worden aan deze definities met betrekking tot het interpreteren van jurisprudentie.

*'... it should be made clear that the Board cannot be bound by them when it interprets the case law.'*¹⁹

Ook gaat de EBA in de *referral* kort in op de term '*technical*'. De EBA verklaart echter geen definitie te zullen geven aan wat de grenzen van *technical* exact zijn, de EBA stelt alleen dat een *computer-readable data storage medium* onder de definitie van *technical character* valt.

Behandeling van de vragen in de referral door de EBA

De twee belangrijke zaken die de EBA behandelt in haar opinie zijn de zaken T424/03 (Clipboard formats I/Microsoft) en T1173/97 (Computer Program Product/IBM). Volgens de EBA zijn dit de enigste zaken die als 'afwijkend' zijn gecategoriseerd in de *referral*, en derhalve een grondslag bieden voor het verzoek van de President van het EOB.

¹⁸ Enlarged Board of Appeal (EPO), 12 mei 2010, *Referral: Programs for computers*, G 0003/08.

¹⁹ Enlarged Board of Appeal (EPO), 12 mei 2010, *Referral: Programs for computers*, G 0003/08.

In de eerste zaak (T1173/97) werd door de Board gesteld dat een claim met betrekking tot een computerprogramma *technical character* bevat indien het programma een verder technologisch effect genereerde (*further technical effect*). In de zaak T424/03 kwam de Board tot de conclusie dat een claim met betrekking tot een computerprogramma al *technical character* bevat indien het gerelateerd was aan een *computer-readable medium*, bijvoorbeeld een Blu-ray disk of DVD. De vraag of het programma an sich *further technical effect* genereerde werd daarbij doorgeschoven naar de inventiviteitstoets.

“The question whether the program itself caused a “further technical effect” when run, and would therefore also qualify as technical means, only assumed importance for the question of inventive step ...”²⁰

Uiteindelijk kwam de EBA tot de finale conclusie dat er wel degelijk een verschil is tussen bovenstaande *caselaw*. In T1173/97 stelt de Board namelijk dat zowel een computerprogramma op zichzelf én middels een *computer-readable medium* onder de uitzondering ex artikel 52 lid 2 en 3 EOv kunnen vallen (indien zij geen *further technical effect* genereren). In T424/03 wordt gesteld dat een *computer-readable medium* per definitie *technical character* bevat.

Echter, daar er een verschil is tussen bovenstaande uitspraken wil niet zeggen dat het daadwerkelijk tegenstrijdige uitspraken – in de zin van artikel 112 lid 1 sub b EOv – zijn. De EBA geeft aan dat, gezien de tijdsruimte van zeven jaar tussen beide uitspraken én het feit dat in andere uitspraken nooit is verwezen naar T1173/97, bovenstaande uitspraken kunnen worden gezien als ontwikkeling van de jurisprudentie (ondanks het feit dat de Board van T424/03 niet heeft aangegeven dat het zou afwijken van T1173/97, hetgeen verplicht is conform artikel 20 lid 1 Rules of procedure of the Boards of Appeal).

Derhalve concludeert de EBA dat de *referral* op dit punt niet-ontvankelijk is daar er geen tegenstrijdigheid is tussen de uitspraken. De huidige stand van zaken is dus dat een claim met betrekking tot computerprogramma's al *patentable subject matter* betreft (dus niet valt onder de uitzonderingen van lid 2 jo. lid 3), wanneer expliciet het gebruik van een computer of een *computer-readable storage medium* is vermeld.

Gezien het antwoord van de EBA in de *referral* kan gesteld worden dat een octrooiaanvraag met betrekking tot software-gerelateerde uitvindingen vaak voldoet aan de term ‘uitvinding’ zoals neergelegd in artikel 52 lid 1 EOv, of *patentable subject matter* betreft. Het ontwijken van artikel 52 lid 2 en 3 EOv is met betrekking tot *technical character* derhalve slechts een formaliteit geworden. Dit betekent echter niet dat de opsomming in artikel 52 lid 2 EOv geen waarde heeft. Uit jurisprudentie blijkt dat de opsomming van lid 2 vaak gebruikt wordt in de inventiviteitstoets.

²⁰ Enlarged Board of Appeal (EPO), 12 mei 2010, *Referral: Programs for computers*, G 0003/08.

In onderstaand hoofdstuk zal op verzoek van AOMB in het kort worden uiteengezet hoe China en Japan kijken naar software-gerelateerde uitvindingen, meer specifiek naar de vraag of het *patent-eligible subject matter*, of octrooieerbare materie betreft. Het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste – welke in beide landen gehanteerd wordt – zullen in dit hoofdstuk niet behandeld worden. China en Japan zijn naast de EU (het EOB) en de VS belangrijke en gewilde landen om een octrooiaanvraag in te dienen met betrekking tot software-gerelateerde uitvindingen. Beide landen huisvesten een grote groep afnemers en aanbieders van software-gerelateerde uitvindingen, hetgeen een geldig octrooi in deze landen erg aantrekkelijk maakt. Aangezien China en Japan landen zijn waarin AOMB regelmatig een octrooiaanvraag met betrekking tot software-gerelateerde uitvindingen indient, zet ik de visie van beide landen aangaande *patent-eligible subject matter* hieronder in het kort uiteen.

Let wel, in onderstaand hoofdstuk is gebruik gemaakt van een niet-officiële vertaling van de Japanse Octrooiwetgeving. Er bestaat géén officiële Engelstalige of Nederlandse vertaling van de Japanse Octrooiwetgeving die erkend is door de Japanse overheid (enkel de officiële Japanse wetten hebben rechtskracht). Echter, het Ministerie van Justitie van Japan beheert een semi-officiële website met vertalingen van Japanse wetgeving.²¹

VIII.I Hoe gaat Japan om met software-gerelateerde uitvindingen?

Een uitvinding in de *Japanese Patent Act*, of Japanse Octrooiwetgeving (hierna te noemen: JPA) betreft een uiterst geavanceerde creatie van technische ideeën waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurwetten.²² In deze definitie is gekozen voor ‘uiterst geavanceerde creatie’ (*highly advanced creation*) daar in het Japanse modellenrecht (*Utility Model Act*) een *device* is gedefinieerd als de creatie (géén uiterst geavanceerde) van technische ideeën waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurwetten.²³ In de *examination handbook* van de *Japanese Patent Office* (hierna te noemen: JPO) wordt nader uitgelegd wanneer kan worden aangenomen dat een software-gerelateerde uitvinding valt onder de definitie zoals neergelegd in artikel 2 lid 1 JPA.

*‘When for software of a software related invention, “Information processing by the software is specifically implemented **by using hardware resources**”, said software is a creation of a technical idea utilizing a law of nature.’²⁴*

Uit bovenstaand citaat blijkt dat indien de software gekoppeld is aan hardware (te weten: een fysiek apparaat of element dat wordt gebruikt bij het verwerken, beheren of implementeren van een functie)²⁵ en deze samenwerken om informatie uit te wisselen of manipuleren, dan is er sprake van *patentable subject-matter*, of octrooieerbare materie in de zin van artikel 2 lid 1 JPA. Mocht dit het geval zijn, dan kan de uitvinding getoetst worden aan de overige vereisten die voortkomen uit de Japanse Octrooiwetgeving, zoals het feit dat de uitvinding een inventieve stap moet bevatten (artikel 29 lid 2 JPA), nieuw moet zijn (artikel 29 lid 1 JPA) en voldaan moet zijn aan het beschrijvingsvereiste.²⁶

²¹ Volledigheidshalve: <http://www.japaneselawtranslations.go.jp>.

²² Artikel 2 lid 1 Japanese Patent Act.

²³ Artikel 2 lid 1 Japanese Utility Model Act.

²⁴ Japanese Patent Office (JPO), *Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan*, annex B chapter 1 p. 13.

²⁵ Japanese Patent Office (JPO), *Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan*, annex B chapter 1 p. 2.

²⁶ T. Yaguchi (Intellectual Property High Court of Japan), ‘Software Patent Eligibility in Japan’, 16 juli 2014.

VIII.II Hoe gaat China om met software-gerelateerde uitvindingen?

Het octrooibureau van China, of *State Intellectual Property Office of the P.R.C* (hierna te noemen: SIPO) stelt dat 'computerprogramma's als zodanig' niet octrooieerbaar worden geacht maar eventueel beschermd kunnen worden door het auteursrecht.²⁷ In de *Chinese Patent Law* (hierna te noemen: CPL) zijn 'computerprogramma's als zodanig' niet letterlijk opgenomen in de wettekst, echter, Chinese examiners verwijzen bij een afwijzing van een software-gerelateerde uitvinding doorgaans naar artikel 25 lid 2 CPL.²⁸

De wijze waarop SIPO omgaat met software-gerelateerde uitvindingen lijkt in eerste opzicht sterk op de gang van zaken bij het EOB. Echter, bij het EOB zijn 'computerprogramma's als zodanig' uitgesloten van octrooieerbaarheid daar deze term letterlijk in het EOV is opgenomen. Bij de SIPO verwijzen de examiners doorgaans naar een ander artikel, waarin 'computerprogramma's al zodanig' niet letterlijk is neergelegd maar daaruit afgeleid wordt. Evenals bij het EOB vallen bij het SIPO niet alle software-gerelateerde uitvindingen onder dit uitsluitel (artikel 52 lid 1 EOV en artikel 25 lid 2 CPL).

Artikel 2 Patent Law of the People's Republic of China

*For the purpose of this Law, invention-creations mean inventions, utility models and designs. Inventions mean **new technical solutions** proposed for a product, a process or the improvement thereof.*

...

In de *guidelines for patent examination* zet de SIPO uiteen wat de *solution* – in de zin van artikel 2 CPL – bij software-gerelateerde uitvindingen kan betreffen, mocht hieraan voldaan zijn, dan is er sprake van *patentable subject-matter*. Indien de software-gerelateerde uitvinding een technisch probleem oplost, de interne en externe aspecten van een computer beheert of verwerkt middels een computerprogramma wat niet in strijd is met de natuurwetten, en technische effecten voortbrengt die niet in strijd zijn met de natuurwetten, dan is er sprake van *patent-eligible subject matter*.²⁹

De *guidelines* van de SIPO verstrekken een 3-delige test om voorgaande (de *eligibility* van de software-gerelateerde uitvindingen) te testen.³⁰

- i. Lost de uitvinding een technisch probleem op?
- ii. Gebruikt de uitvinding een technisch middel die niet in strijd is met een natuurwet?
- iii. Bereikt de uitvinding een technisch effect die niet in strijd is met de natuurwetten?

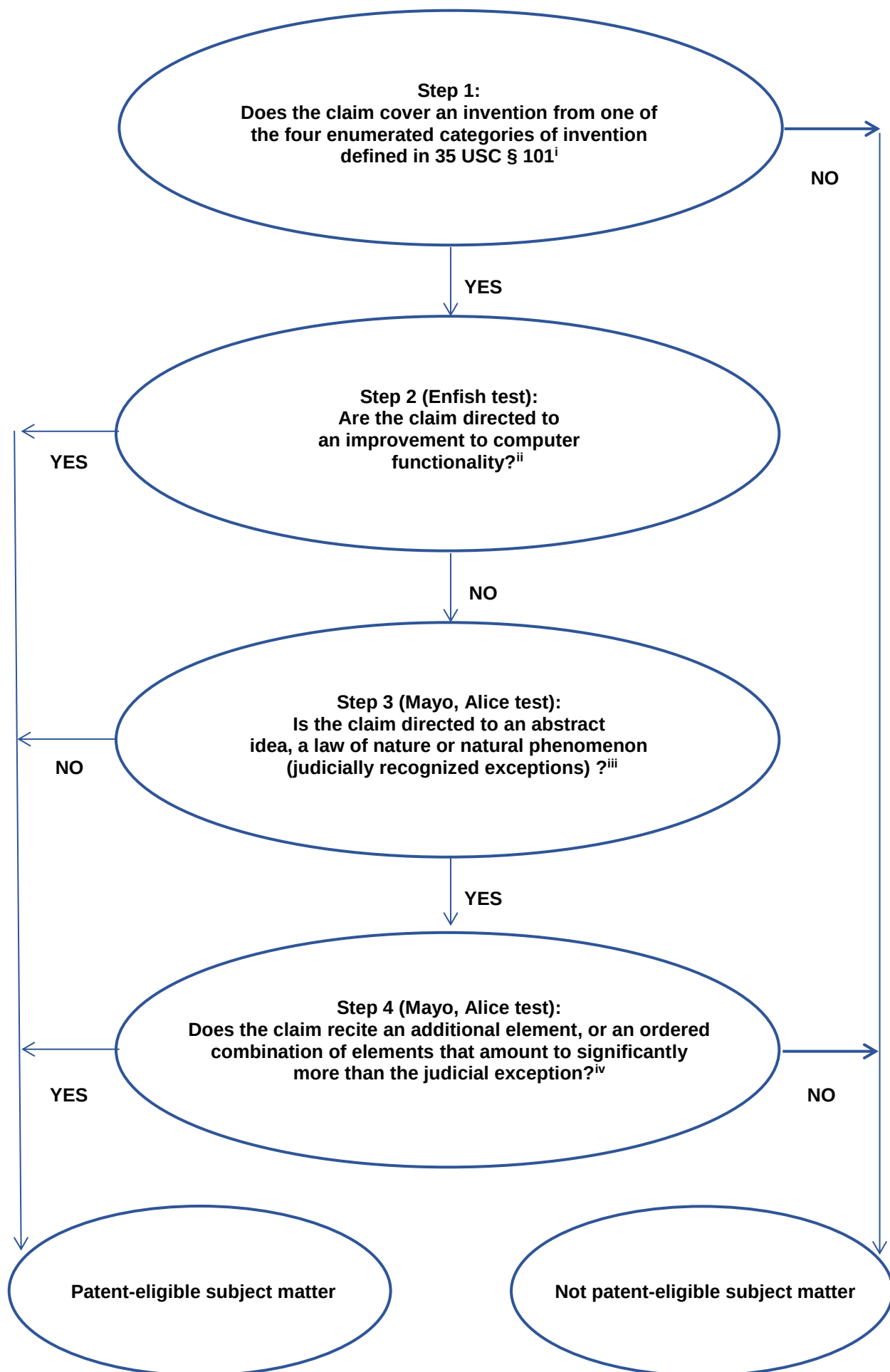
Indien een software-gerelateerde uitvinding *patent-eligible subject matter* betreft, dan is het nog geen octrooieerbare uitvinding. Enkel de eerste drempel van octrooieerbaarheid is overwonnen. De uitvinding dient namelijk ook te voldoen aan het Chinese nieuwheids- en inventiviteitsvereiste.

²⁷ State Intellectual Property Office of the P.R.C (SIPO), *FAQ: Can computer software be patented in China?*, english.sipo.gov.cn (zoek op: software).

²⁸ H. Ran, 'Patenting Software in China', *LawyerIssue* 30 september 2015, lawyerissue.com (zoek op: *patenting software in china*).

²⁹ State Intellectual Property Office of the P.R.C (SIPO), *Guidelines for Patent Examination*, 2010, p. 305.

³⁰ Z. Yuyue e.a., 'Patenting Software in China: What Do You Need to Know', *Lexology* 24 maart 2016.



ⁱ 35 U.S. Code § 101: Whoever invents or discovers any new and useful **process, machine, manufacture, or composition of matter**, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

ⁱⁱ United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 12 mei 2016, *Enfish, LLC v. Microsoft Corporation*, 2015-1244.

*“We thus **see no reason** to conclude that all claims directed to improvements in computer-related technology, including those directed to software, are abstract and **necessarily analyzed at the second step of Alice**, nor do we believe that Alice so directs. Therefore, **we find it relevant to ask whether the claims are directed to an improvement to computer functionality** versus being directed to an abstract idea, even at the first step of the Alice analysis.”*

ⁱⁱⁱ Abstract ideas are for example:

- July 2015 Update: Interim Eligibility Guidance Identifying Abstract Ideas
- United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 17 mei 2016, *TLI Communications LLC v. AV Automotive LLC*, 2015-1372.

Abstract idea: Cloud storing digital files with category tagging

Not abstract ideas:

- United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 12 mei 2016, *Enfish, LLC v. Microsoft Corporation*, 2015-1244.

Database structure built on self-referential tables

- United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 13 september 2016, *McRO, Inc., DBA Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc.*, no. 15-1080.

Animating lip and face sync with speech

^{iv} Limitations that may be enough to qualify as ‘significantly more’ when recited in a claim with a judicial exception:

- Improvements to another technology or technical field
- Improvements to the functioning of the computer itself
- Applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine
- Effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing
- Adding a specific limitation other than what is well-understood, routine and conventional in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application
- Other meaningful limitations beyond generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment

Caselaw examples for ‘significantly more’

- United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 27 juni 2016, *Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC, AT&T Corp.*, 2015-1763.

Remote server internet content filtering with local computer customization

-
- United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Verenigde Staten) 5 december 2014, *DDR Holdings, LLC v Hotels.com*. 2013-1505.

Visually nesting webpages after clicking hyperlinks

Limitations that were found not to be enough to qualify as 'significantly more' when recited in a claim with a judicial exception:

- Adding the words "apply it" (or an equivalent) with the judicial exception, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer
- Simply appending well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry, specified at a high level of generality, to the judicial exception
- Adding insignificant extrasolution activity to the judicial exception
- Generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment or field of use