

平成16年度特許庁事業

「外国関連出願についての外国における異議申立証拠等の調査」

外国における異議申立証拠等の調査手法

平成17年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

はじめに

本報告書は、平成16年度特許庁事業「外国関連出願についての外国における異議申立証拠等の調査」の一環として、当該調査の手法を総括し、欧州と米国における異議申立証拠あるいは審決・異議決定等をどのように入手し、それらがどのような形態であるのかを、欧州特許庁と米国特許商標庁における手続など外国特許制度の概要にも触れながら解説したものです。

外国特許庁への出願を基礎として日本に出願（特許・実用新案）されたもの、及び日本への出願を基礎として外国特許庁にも出願されたものは、いわゆる「外国関連出願」として、出願人においてはもちろんのこと、特許庁にとっても特に重要な出願であると位置づけられています。とりわけ、欧州特許庁の異議申立・審判請求及び米国特許商標庁の再審査がなされたものは、その後の帰すうが第三者からも注目されている、社会的影響が大きな事案とあると考えられます。

こうした重要な事案が、我が国における審判事件として取り上げられた際は、その事案が公益に及ぼす影響にかんがみ、より一層、慎重な審理を行うことが必要であり、外国特許庁の審査・審理経過を踏まえた厳正な審理が要求されるところです。

さらに、欧州における異議申立・審判請求及び米国における再審査に関連する証拠類は、審査段階でのサーチでは発見できなかった情報が含まれていることが多く、我が国における審理に資する極めて貴重な情報源であるといえます。

このよう観点から、我が国の審判に係属中の案件で、その案件に対応する欧州特許庁の異議決定・審決、また米国特許商標庁での再審査証が発行されているものについて、それらの内容等を調査する本事業が大変有意義であるといえるところ、その調査手法をまとめ、具体的な事例を紹介した本報告書が、我が国における審判事件の審理の一助となることを期待いたします。

平成17年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

目次

| | 頁 |
|-------------------------------|-----|
| I. 総論 | |
| 報告書の概要 | 1 |
| 1. 欧州特許庁における手続 | 2 |
| 2. 米国特許商標庁における手続 | 5 |
| 3. 調査手法 | 8 |
| 4. その他特記事項 | 9 |
| II. 各論 | |
| 1. 欧州特許庁における異議申立・審判請求 | 1 1 |
| 1. 1 特許要件 | 1 1 |
| 1. 2 審査手続 | 1 2 |
| 1. 3 異議申立手続 | 1 5 |
| 1. 4 審判手続 | 1 8 |
| 2. 米国特許商標庁における再審査 | 2 1 |
| 2. 1 特許制度の日米の差異 | 2 1 |
| 2. 2 特許要件 | 2 2 |
| 2. 3 審査手続 | 2 4 |
| 2. 4 再審査手続 | 2 7 |
| 3. 調査手法（証拠等の特定と分析） | 3 1 |
| 3. 1 欧州特許庁・米国特許庁データベース利用にあたって | 3 1 |
| 3. 2 欧州特許庁（異議決定、審決） | 3 2 |
| 3. 3 米国特許商標庁（再審査証） | 4 7 |
| 3. 4 分析調査報告フォーム例 | 5 9 |

付表・付図等

参考資料

E P O

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| ヨーロッパ特許法とその実務 | 竹中俊子訳 | 雄松堂出版 |
| 欧州特許入門 | 木梨貞男著 | 発明協会 |
| ヨーロッパ特許要点ガイド | 藤村元彦他著 | 工業調査会 |
| 欧州特許 | 内田謙二著 | 発明協会 |
| 第三版 欧州特許実務ガイド | 久木元彰著 | 発明協会 |
| 欧州特許庁審決の動向 | | 発明協会 |
| 欧州特許庁審査便覧 | | AIPPI・JAPAN |

U S P T O

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| アメリカ特許法実務ハンドブック | 高岡亮一著 | 中央経済社 |
| 米国特許実務マニュアル | 小西恵著 | 工業調査会 |
| 米国知的財産権入門 | 鹿又弘子訳 | 日刊工業新聞社 |

I. 総論

報告書の概要

「外国関連出願についての外国における異議申立証拠等の調査」とは、我が国の特許・実用新案の審判案件について、そのファミリー出願の欧州特許庁・米国特許商標庁の出願経過を調べ、異議申立あるいは審判（欧州特許庁）、再審査（米国特許商標庁）が請求され、かつ決定等がなされている場合には、当該審判等（異議申立あるいは審判）、再審査で提出された証拠、及び、審決又は決定（以下、審決等という）を入手し、それら審決等を理解しやすい内容にして解説するとともに、証拠等の必要部分を翻訳することである。

本報告書は、上記調査の手法をまとめたものであるが、本調査にあたっては、欧州特許庁及び米国特許商標庁の手続を理解した上で、当該証拠等の入手、分析を行う必要があることから、欧州特許庁、米国特許商標庁の特許の手続制度について触れ、その後、我が国の特許・実用新案の審判案件について対応する審判等、再審査証の証拠の入手・分析の方法について説明することとした。

また、本調査のための検索ツールとしては、欧州特許庁のデータベースサービス **"esp@cenet"** と米国特許商標庁の **"Patent Application Information Retrieval(特許出願経過情報検索;仮訳)"** と **"Patent Full-Text and Full-Page Image Databases(特許情報検索;仮訳)"** 及び日本の **IPDL** をフルに活用するため、日本の **IPDL** 以外の機能とデータベース画面も、検索手順の解説に併せて添付した。

本報告書は、欧州及び米国における特許制度・手続と各種証拠等の調査手法を中心に解説し、その概要を「I. 総論」に、その詳細を「II. 各論」に展開したものである。

1. 欧州特許庁における手続

欧州特許は、欧州の多くの国で個別に特許出願をするのではなく、出願・審査の手続を欧州特許庁に一本化して容易かつ経済的に出願人が望む国々¹での特許権取得ができるようにした制度である。査定後は各指定国で特許として登録され、その後の権利行使は当該国の国内法に従う。しかし、欧州特許庁にて査定後9月以内に異議申立があるか、または審判が請求される場合は、欧州特許庁に係属する。

第三者は欧州特許査定後9月以内であれば、異議部に異議申立（付与後異議申立）でき、また異議が却下された時は、審判請求できる。また審査部で拒絶査定された場合、出願人は審判請求できる。異議決定または審決には、通常、補正クレーム、決定の理由、判断した根拠である文献の引用箇所が示されている。

異議申立、審判請求手続の主な特記事項は、以下の通り。

(1) 審査方法（課題及び解決の手法 **problem-end-solution approach**）

進歩性の判断は、技術水準に照らして、発明が当業者にとって自明でない場合、その発明は進歩性を有するものと認める（56条）。新規性は、発明と公知技術との間に差異があれば存在する。

進歩性判断の方法として欧州特許庁は、「課題及び解決の手法」を通常、適用している。この手法には次の3つの主要段階がある。

- (i) 「最も近接する先行技術」を決定する
- (ii) 解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する
- (iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当業者に自明であったか検討する

さらに、進歩性要件に関して、①既知の方策の応用であるか否か ②特徴の自明の組み合わせであるか否か③ 自明の選択であるか否か④技術的欠点の克服かについて、具体的に検討される²。

(2) 審判部の独立性

審判は合議体によってなされ、合議体に属する審判官は独立し、一切の指示に拘束されず、欧州特許条約のみによって拘束される。審判官は、欧州特許庁長官の提

¹ 欧州特許条約の締結国。

² 欧州特許便覧 C部 第IV章－附属書類 進歩性に関する例示

案に基づいて、管理理事会の決定により任命され、5年の任期期間中、原則解任されることはない。また審判官は他の部の構成員を兼務することはできない。

審決は、原則、最終審であり、裁判所に出訴することはできない。したがって審判部自体、独立した機関の位置付けとなっている。

(3) 中間的決定

異議部の決定に関しては「中間的決定」がある。異議部はその審査手続において重要な争点について中間的決定を行うことができる。この決定がなされると、独立した審判を請求できる。

(4) 中間変更

ある部署が出した決定に対して審判請求がなされた場合、その部署が再考の結果、理由ありと認めた場合その決定を変更する。ただし、当事者系の審判には適用されない(109条)。日本における前置審査に相当すると考えられる。

(5) 主請求・予備的請求

異議申立・審判において、出願人は、当初出願の明細書の記載を超えない範囲で、クレームの補正をすることができる。その場合、優先順位をつけて複数提出することができる。第一優先のものが主請求(main request)、それ以降は、優先順位に応じて予備的請求³(auxiliary request)がなされる。したがって異議決定、審決において主請求は認められず、予備的請求が認められて、特許の維持決定がなされることがある。

(6) 閲覧

esp@cenet のデータベースが欧州特許庁により構築されており、CD-ROM(DVD-ROM)公報も発行されている。後述する米国特許商標庁の電子データ依頼サービスと同様なサービスは、欧州特許庁では行われていない。日本のIPDLと異なる点は、欧州特許庁が公開して問題ないと考えたものについては、包袋の内容がインターネットで閲覧でき、またダウンロードできる。しかし、サーバーの負荷・運用時間帯によっては、応答しない場合もあるので注意が必要である。電子包袋中に存在しない引用ドキュメントについては、非公開のものもあると考えられるが、その場合は、外部のデータベースサービス業者に入手依頼をするしか方法はない。

(7) 言語

³ 予備的請求ではなく、副請求と訳している例もある。

手続言語は、英語、フランス語、ドイツ語のいずれかと定められており、出願における言語が、その後の手続の言語となる。上記3つの言語以外で出願もできるが、3つの公用語のどれかにいずれ翻訳しなければならない。また、クレームはある公用語で出願すれば、他の2つの公用語の翻訳も提出しなければならない。補正クレームについても、特許維持決定後、他の公用語の翻訳を提出しなければならない。翻訳文は、欧州特許の出願後3月以内であって優先権主張日の後13月よりも遅くない期間内に提出しなければならない。

また口頭審理の場合、当事者と欧州特許庁が合意に達したときには、手続言語は如何なる言語であっても良い。

(8) その他事項

上記(1)の課題及び解決の手法 **problem-and-solution approach** にも紹介したように審査の進歩性の判断方法が、日本とは異なる。そして一致点ではなくむしろ解決すべき課題を中心に審査するため、一致点についての構成要件の分析は殆どなされていない。

2. 米国特許商標庁における手続（特許）

特許の付与後、先行技術に基づいて、再度、審査官による審査を行う制度であり、第三者が請求する場合は異議申立制度に近く、出願人（特許権者）は新たな先行技術が見つかった時に自己の特許の有効性を確認するために再審査請求する。

再審査制度には、査定系と当事者系があり、第三者はどちらの制度によっても請求できる。再審査請求が受理された日から、出願人（特許権者）は2月以内にクレームの補正、新クレームの追加をし、意見書を提出する。査定系再審査の場合、第三者は、その意見書等を受領した日から2月以内に弁駁書を提出できる（この機会のみ可能）。その後、当該特許のクレームを認容できないと審査官が判断した時には出願人に拒絶の理由を通知する。これに対し、出願人は意見書及び補正書を提出できる。それでも拒絶理由が解消されない時は、通常、最後の拒絶通知がなされ、拒絶理由が解消された時には、再審査証が発行される。当事者系は、通常、第三者によって再審査請求され、出願人が応答するたびに意見を述べる機会が与えられる。しかし、禁反言が再審査請求を妨げない旨の証明を提出しなければならないこと、審査官との面談が出願人も含めて許されていない等の制約がある。

一般に、再審査によって特許が無効と判断された時には、出願人は審判請求を行う。

再審査の経過は、米国特許商標庁の「**特許出願経過情報検索**」により電子的に参照できる。再審査証発行直前の「再審査発行についての通知（再審査決定理由）」には、決定の根拠等について十分な内容が含まれていないのが通常であり、経過記録の内容を順次追跡する必要に迫られることが多い。

米国の再審査手続の主な特記事項は下記の通り。

(1) 新規性と非自明性

米国は先発明主義を採用しており、出願にあたって、発明者は自己が最先の発明者であることを信ずる旨の宣言書を提出し、出願人は自ら知っている先行技術を情報開示陳述書の形で提出しなければならない。各国の審査で引用される文献は膨大となるため、陳述書作成は、出願人にとって負担が大きいものの、この義務を誠実に遂行してはじめて、行使可能な権利が得られることを理解しておく必要がある。

発明がなされる前、すでにその発明が米国内あるいは外国で印刷された刊行物

や特許明細書に記載されている場合には、新規性の要件を満たさない。また、刊行物に記載されていない場合でも、発明前に米国内で公知であった発明や他人に使用されていた発明も新規性がない。

また特許を受けようとする発明を全体として見た場合に、その発明と先行技術との差異が、その発明の属する技術分野で通常の知識を有する者にとって自明であったといえる程度の場合は、特許を取得することができない。

(2) 査定系再審査と当事者系再審査の差異

従来は査定系の再審査制度しかなく、出願人（特許権者）の最初の応答に対して1回のみしか意見を言う機会がなく、それ以降は、審査官と出願人とのやりとりのみで審査が進行していくため、第三者には不利であった。そのため当事者系の再審査制度が導入された。

両制度の主な差異点は、以下の通りである。

- ① 査定系の請求人は誰でも良いのに対し、当事者系は利害関係人である。
- ② 査定系は第三者による異議申立てであり、出願人は特許を確認することである。また当事者系は特許無効の申立てとなる。
- ③ 第三者が意見する機会は、当事者系では保証されている。

また、当事者系は、審査官との面談ができないことや、禁反言の原則が後の裁判等で働くことなど、制限が多く、また当事者系の方の再審査費用は3倍以上高い。

(3) 再審査過程でのクレーム番号の推移

再審査において、出願人はクレームを補正することができる。クレームを削除、新規追加、変更することができ、査定直前にクレーム番号付けの変更が行われる。したがってクレーム番号の抜けや、当初のクレーム番号にあった内容が他のクレーム番号になることがあるため、クレーム分析を困難にしている。

(4) 再審査証

再審査の結果、そのまま特許として維持されることもあれば、多くは、クレームの補正を条件として維持決定がなされ、再審査証が発行される。その再審査証発行直前に発行される再審査決定理由（仮訳）には、殆どの場合、その根拠が概略しか記載されていないため、詳細を分析するためには、必要と思われるドキュメントを包袋から順次、日付を遡って追跡していく必要がある。更に（3）の補正クレームの番号変更も加わって、米国再審査の調査には時間と労力を要求される。

また、再審査制度自体は、当事者系の導入により第三者の異議申立機会制限はある程度緩和されたものの、未だ出願人にとってのクレーム範囲の確認的意味合いが強く、第三者にとって有効な異議申立制度とはなっていない。

従って、決定自体よりも、判断の根拠とされた引用文献に意義があると思われる。

(5) 閲覧

2004年夏より、包袋についても電子閲覧が可能となった。このため”Patent Full-Text and Full-Page Image Databases 特許検索機能”と”Patent Application Information Retrieval 特許出願情報検索”により調査を遂行できる。パテントファミリ検索は欧州特許庁の esp@cenet を使用し、特許引用文献検索は、外国知的財産庁のデータベースを含め、インターネットで検索する。非特許引用文献は米国特許商標庁のホームページから電子的に請求するか、外部の専門業者から入手する必要がある。また包袋は、非公開のドキュメント（購入可能）を除いてダウンロード可能である。

(6) 非自明性の判断

非自明性の判断は数々の判例の蓄積によって確立されており、発明が自明であるか否かの判断基準は、グラハム事件判決にしたがってなされる。

(7) その他事項

欧州特許庁の異議決定・審決と比較して、米国の再審査は、審査というプロセスのためか、再審査証発行直前の再審査決定理由の部分のみが示されており、全貌が判明することはない。したがって拒絶通知とその応答、また再審査請求の内容、場合によりインタビュー記録を参照しないと十分に分析できない。

再審査は、出願人（特許権者）が新しく発見された先行技術の存在下で特許維持の判断を求めるという意味から、補正なしか、また補正により維持されることが多い。このため、出願人から出された補正書に付随する意見書が分析に重要な場合がある。

3. 調査手法

調査手法の手順概要は、下記の通り。

本調査に利用するデータベースは、欧州特許庁の esp@cenet、及び、米国特許商標庁のホームページにある特許情報検索と特許出願経過情報検索機能である。

(1) 対象案件サーチ（パテントファミリー）

インターネットを利用して日本出願に対応する欧州特許、米国特許をパテントファミリーの中から探し出す。

そのため審判番号に対応する日本出願の公開番号により esp@cenet でパテントファミリーパテントに属する特許を検索する。その結果から欧州特許番号、米国特許番号のみを取出す。

(2) 欧州特許

欧州特許であれば、esp@cenet により欧州特許の情報を検索して調査し、審決が発行されているか、異議申立がなされているかを確認する。次いで、経過記録情報を参照し、異議決定または中間決定がなされているか、または審決が出ている案件であれば、異議申立の過程を経て審決がなされているか確認する。その結果、欧州特許の案件が、①異議申立を経た審決か、②異議決定または中間決定の段階までか、③出願人による審判請求かを判断する。また同時に、争点が新規性か進歩性によるかも判断する。

(3) 米国特許

米国特許であれば、米国特許商標庁のホームページにある特許出願経過情報検索機能により該当特許番号で参照する。経過記録からまず、査定系再審査か当事者系再審査かを判断するとともに、査定系であれば第三者による請求か、また再審査証が発行されているか見極める。この過程を経て、①第三者による再審査請求で再審査証が発行されているか、②出願人（特許権者）による再審査請求で再審査証が発行されているか、が判明する。

(4) 留意点

新規性・進歩性が争点であるかは、欧州特許の審決を除いて、一目瞭然とはなっていないので、調査を開始してから判明するケースが多々ある。また欧州特許庁のサーバ、米国特許商標庁サーバの負荷によっては、応答しないなどの制限があるので結果の入手は、予想外に時間を要する場合が多い。また、パテントファミリーは米国特許だけで、多い場合100件以上になることもある。

4. その他特記事項

本業務を精度の高い報告とするための留意点は下記の通り。

(1) 欧米の最新クレーム

欧州特許庁、米国特許商標庁において、異議申立・審判、再審査の過程で出願人はクレームを出願当初の明細書の記載によって裏付けられた（クレーム範囲の拡大は不可）範囲で補正する。決定のベースとなったクレームが何かは、包袋の内容を調査し、見極める必要がある。欧州特許については、補正されたクレームも決定理由も比較的明確に記載している場合が多いが、米国再審査は、包袋を丹念に追跡しないと不明な場合も多々あるので注意をしなければならない。

(2) 優先権出願番号

審判請求された日本出願の優先権のもとになった出願番号⁴が、解析対象しようとしている欧州特許または米国特許のものと同じか見極めることが重要である。これにより、クレームが日本と欧米で大幅に異なることは少なくなる。

⁴ INID コードは31。INID(Internationally agreed Numbers for the Identification of Date)書誌的事項の識別記号。(31)：優先権のもととなった出願の番号。

II. 各論

1. 欧州特許庁における異議申立・審判請求

欧州特許庁では、付与された特許査定に第三者が不服の場合は、付与後9月以内に異議申立を行う「付与後異議申立制度」⁵を採っている。

また欧州特許庁は異議申立の案件を異議部で取扱うのに対し、異議部の決定と審査の拒絶査定に不服の場合は、審判部で取扱う。一般に審判部の決定が最終審となり、裁判所への出訴はできない。職権または当事者の請求により、重要な法律的問題に関して法律の一定した適用を保証する必要があると判断する場合は、拡大審判部で審理される。

1. 1 特許要件

発明が特許されるためには、産業の利用性(52条)⁶、新規性(54条)⁷、進歩性(56条)⁸の3つの要件を満たすことが要求され、日本の特許法第29条第1項、第2項の規定と同様である。

⁵ 日本は1994年の法改正で付与後異議申立制度が導入され、平成15年改正法によって無効審判制度へ統合された。

⁶ EPC52条：(1)欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。(2)次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。(a)発見、科学の理論及び数学的方法、(b)美的創造物、(c)精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びにコンピューター・プログラム、(d)情報の提示

⁷ 新規性の基準；既存技術の一部を構成しないことである。既存技術とは、公知技術(54条2項―書面もしくは口頭開示、使用またはその他の方法により、出願以前に公衆利用ができるようになったすべてのもので世界公知主義が採られている)と、先願開示技術(54条3項)である。

⁸ 進歩性の基準；先願開示技術は進歩性の判断に使用されない。当業者にとって自明ではない技術であり、長年解決できなかった技術的課題も二次的考慮事項とされる。

1. 2 審査手続

(1) 特許出願・方式審査・先行技術調査

特許出願されると方式審査が行われる。出願日を確保するための要件を満たさない場合には、出願人に通知がなされ、1月以内に、その欠陥を補正することができる。

手続言語は、英語、フランス語、ドイツ語で、それ以外の締結国の言語で出願されたときには、出願から3月以内で、かつ優先日から13月以内に翻訳文を提出しなければならない。方式審査にあたっては、下記事項を審査する。

- ・ 図面の様式
- ・ 出願書類の一般的な様式
- ・ 後に提出される種類の様式
- ・ 要約提出の有無
- ・ 願書の記載要件
- ・ 優先権主張の要件

出願番号⁹が付与されると、方式審査がなされ、次いで先行技術サーチが行われる。サーチにあたっては発明の単一性が審査され、その要件を満たさない時には最初に記載された発明のみサーチレポートが作成される。

先行技術サーチは、クレームに基づいてなされ、サーチ結果はレポートとして出願人に送付される。サーチレポートの記載内容は、新規性及び進歩性判断がなされた引用文献名とその文献と関連するクレーム、文献の引用箇所、及び関連度である。

出願人は、単一性が満たされていないと判断された部分について追加のサーチ料を支払うことにより、単一性要件について反論することができる。また審査の段階で単一性がないと審査部(Examining Divisions)が判断した場合には、追加のサーチ料は返還される。またサーチレポートが作成されなかった部分については、審査部は審査しない。その部分について審査を求める場合は分割出願をしなければならない。

(2) 出願公開¹⁰

出願日もしくは最先の優先日から18月経過後、欧州特許出願は公開される。また出願人は早期公開を請求することができる。公開内容は原則、明細書、クレーム、

⁹出願番号 yy nnnnnn.8(yy 西暦下2桁、n ; 連番 8 ; コンピュータ用識別子)

¹⁰ 公開番号 nnnnnnnn Am (n;連番 A1; サーチレポート付公開 A2; サーチレポートなし公開 A3; サーチレポートのみの公開)

図面、要約の他、サーチレポートである。

欧州特許庁は、出願人に公開される日を通知し、審査請求の期限について連絡する。

公衆は、3. 2. 1で説明する”European Patent Register”により書誌事項と手続に関する情報にアクセスできる。

(3) 審査請求

日本と同様、出願しただけでは審査開始とはならない(米国は審査請求制度なし)。審査請求がなされて初めて、実体審査がなされる。審査請求の期限は、サーチレポート公開後6月以内で、期限内に審査請求がなされないと通知が届き、それから1月以内に追加料金を支払わないと取下げたものとみなされる。また出願人が迅速な審査を要する理由が存在することを示した場合には、早期審査請求をすることができる。

(4) 実体審査

審査請求がなされると、出願は審査部に移管され、特許要件を満たしているかどうかの実体審査が開始される。サーチレポート(新規性・進歩性)に照らして行われ、明細書・クレームの記載要件(83, 84条)、産業上の利用性(52条)が審査される。また審査促進を目的として、出願人はファーストオフィスアクションを待たずに、サーチレポートのコメントや補正を提出することができる。

実務において客観的かつ予備的な方法で進歩性を評価するために、**審査官は通常「課題及び解決の手法(problem-and-solution approach)」¹¹を適用する。**

(5) ファースト・オフィス・アクション

特許要件を満たしていないと審査官が判断した時には、ファーストオフィスアクションにより、出願人に拒絶の理由を通知をする。この通知に対し、出願人は指定期間内に意見書や補正書を提出でき、提出しなかった場合には取下げたものとみなされる。またその意見書や補正書によってもなお、拒絶理由が解消されないと審査官が判断した時には、さらにオフィスアクションを送付するか、電話または面接を行う。電話または面接は出願人からも要請できる。

(6) 審査部の決定

¹¹ 欧州特許庁審査便覧 C部 第IV章 9.8

課題及び解決の手法のステップ；(i)「最も近接する先行技術」を決定(ii)解決すべき「客観的な技術的課題」を確定(iii)最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当業者に自明であったかの検討。詳細は別紙1-1参照。

審査官が最終決定をするのが適当であると判断したときは、審査部の他の審査官と相談した後、拒絶査定がなされる。拒絶査定には理由が付される。また出願が特許要件を満たしている場合で、意見書・補正書により拒絶理由が解消した時には、特許査定手続に入る。

(7) 特許査定と付与

審査部は特許付与をしようとしているテキストを出願人に通知し、指定期間内に同意するよう求める。応答しないとき、出願は拒絶される。また出願人がこの期間内にクレーム・明細書・図面の補正案を提出し、審査部が同意しないときは、指定期間内に意見を述べるよう求め、応答しないときは取下げたものとみなされ、また出願人の意見に審査官が補正に同意しないときは、拒絶される。

出願人がテキストに同意するか、審査部が補正案に同意した場合には、指定期間内に特許の付与料と印刷料を納付し、クレームの他の2つの公式言語による翻訳を提出するよう出願人に通知する（特許査定通知）。

また優先権を主張している場合には、同一指定期間内に第一国出願特許の翻訳を提出するか欧州特許庁出願と同じ内容であることの宣言書(declaration)を提出する。

特許付与と同時に特許が公表され、出願人は、その日から各指定国においてそれぞれの国内特許権と同等の権利を有する。被指定国側では、特許明細書が自国の言語でないときは、所定期間内に翻訳提出を要求することができる。

欧州特許は、手続きについて一本化されているが、特許を付与した後は、締結国の国内法により処理される。また異議申立期間後、第三者との間で問題があれば各指定国における争いとなる。

1. 3 異議申立手続(Opposition Procedure)

特許が付与されると3月以内に明細書を指定国の国語に訳して、所定料金とともに各国の知的財産庁に提出する。その指定国知的財産庁は、国内特許と同じ権利を持つ特許として認定する。欧州特許付与の日から9月以内に出願人（特許権者）以外の誰¹²でも、特許付与に対する異議申立をすることができる。異議が申立てられると、欧州特許庁の異議部(Opposition Division)で審査され、異議決定がなされる。異議部は3名の技術審査官から構成され、少なくともその2名は異議が申立てられた欧州特許の付与手続に関与した者であってはならない。また付与手続に関与した審査官は部長(chairman)になることができない。また異議に関する最終決定をなす前に於いて、異議部は異議の審査をその部の1名に委ねることができる。

(1) 手続概要

審査は異議部で行われ、方式担当官により方式審査を行い、必要であれば異議申立人に必要な補正をさせた後、異議申立書は出願人へ送付される。出願人は通常4月以内に答弁書(observation)、及び補正する場合は補正書を提出できる。また補正はこの段階でしておかないと、後の段階では認められない可能性が高い。出願人の提出した答弁書や補正書は直ちに異議申立人に送付される。異議申立人は指定期間内（出願人が補正した場合は4月、そうでない場合は2月）に弁駁書を提出し、意見を述べる事ができる。必要な場合は、さらに当事者から書面の提出を求める。

異議部は、異議申立に対し決定しなければならない。異議決定は、特許取消か異議申立理由なしの決定か補正後の内容で維持するかのいずれかである。補正後の内容で維持する場合は、補正後の内容で特許公報が再び公表される。

(2) 異議申立手続と出願人による応答

異議申立人は異議申立書を提出する。その際、引用する新たな書類の写しと公用言語以外の書類の翻訳文を含む関連性のあるすべての書類、また可能であれば申立書に提示した証拠の写しを提出する。

規則55(c)に基づき、異議申立の理由¹³を裏付ける事実、証拠及び主張の表

¹² 99条1項；出願人を除いて如何なる者も異議申立できる。明確な規定はないが、拡大審判判定の決定によれば、“Straw Man”（ダミー）による異議申立で可能。

¹³ 100条；特許可能な発明(52条)、特許性の例外(53条)、新規性(54条)、新規性の例外(55条)、進歩性(56条)、産業上の利用性(57条)などの特許要件または実施可能要件の欠如、出願当初の開示範囲の逸脱に限定される。

示を含まなければならない。異議申立がなされると、出願人は4月以内に応答するよう求められる。その際、出願人の主張を裏付けるすべての事実、証拠を提出しなければならない。また異議申立理由に対抗するため、必要と考えられる補正があれば補正書を提出する。

(3) 口頭審理¹⁴

口頭審理の主題は重要な争点であるが、当事者はそれだけに限らず具申することができる。ただし、その内容が関連性ありと異議部が納得することが必要である。

当事者は新たな事実または証拠の提出を許されない。ただし異議部が、その書類を簡単に通読し、重要であると結論した時は裁量権を行使して新たな事実・証拠の提出を許可する。

(4) 口頭による証拠

口頭による証拠調査は、異議部が必要と認める場合にのみなされる。例えば重大な争点に関する証拠が、証人の記憶または信憑性に依存する場合で、先使用の場合に該当する。

(5) 侵害者と推定された者の参加

如何なる第三者も異議部の決定がなされるまで、何時でも第105条¹⁵に基づいて参加できる。参加が適式に提出され許容されれば、異議申立として扱われる。

(6) 異議部の職権による審理

実務上は異議申立人の提起した理由に限定するものの、114条1項に基づき異議部は当事者の具申に制限されないで、単一のまた異議申立の取下げにも関わらず職権により継続できる。

(7) 情報提供制度

出願公開後、如何なる第三者も、規則に基づいて特許性に関して意見を書面にて提出できるが、異議申立手続の当事者にはなれない。

(8) 中間的決定¹⁶(interlocutory decisions-separate appeal allowable)

¹⁴ 口頭手続と訳している例あり。

¹⁵ 105条; (a)同一の特許権についての侵害手続が、その者に対して開始されたことまたは(b)出願人がその者に特許権の侵害を中止するよう請求した後に、その者が特許権を侵害していない旨の裁判所の裁定を求める手続を開始したことを証明できる第三者は異議申立手続に参加できる。

¹⁶ 106条2項; 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては、その決定により別個の審判請求が許される場合を除き、最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。

異議部はその審査手続において重要な争点について中間的決定を行うことができる。この決定がなされると独立した審判を請求できる。(例えば、出願人の提出した補正の却下に対する審判請求)

(9) 異議決定¹⁷

異議部は、異議申立の理由の少なくとも 1 によって、欧州特許を維持することができないと認める場合は、特許を取消す。それ以外の場合は、異議申立は、却下する。

異議部は、異議申立の手続中に特許権者がした補正を考慮した上で、特許及びそれにかかる発明が、(a)本条約の要件を満たしていると認める場合は、施行規則に定める条件が満たされている場合に限り、補正された明細書を維持するという決定をし、(b)本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す。

¹⁷ EPC 1 0 1 条 2, 3 項

1. 4 審判手続(Appeals Procedure)

審判は受理部、審査部、異議部、法律部がした決定（「**第一審の決定**」）に対して請求でき（106条）、また欧州特許がすべての指定国で放棄、消滅している場合でも、異議部の決定に対して審判請求することができる。審判請求は、不服査定の場合には出願人により、異議決定に対する不服の場合は第三者により行われ、審判請求理由書を添付する。

審判請求が受入れられると判断したときは審理が開始され、審判合議体によって書面と口頭により進められ、審理が終結すると審決が発行される。

(1) 審判請求者の資格

審判請求の対象となる決定の手續の当事者であり、かつ、自己に不利な決定が出ている自然人、法人であれば請求できる。（107条）

請求がなされると他の当事者は自動的にその審判の当事者となる。

(2) 審判請求理由書

審判請求は決定の通知から2月以内に文書で提出し、4月以内に理由書を提出しなければならない。

請求書の記載事項は下記の通り。

- ・ 請求人の氏名または名称、住所
- ・ 審判の対象となる決定、争点の明確な特定
- ・ 前審での決定に至る事実と決定が取消されるべき理由

（前審で提出されなかった新たな事実、法律的主張は原則、追加できない。

一方、審判官の裁量により追加する事ができる。）

(3) 中間変更(Interlocutory Revision)¹⁸

ある部署が出した決定に対して審判請求がなされた場合、その部署が理由ありと認めた場合、その決定を変更する。ただし、当事者系の審判には適用されない（109条）。日本における前置審査に相当すると考えられる。

中間変更は、本来その部署が考慮しなければならなかった資料・事実のある場合になされる。

すなわち、**審判請求は審判部ではなく、まず第一審の部に審判請求書と審判請求理由書の記載をする審査の機会が与えられることを意味する。**

審判請求の書面の受理後、第一審の部で3月以内に受容されなかった場合には、

¹⁸日本における前置審査に相当すると考えられる。

審判部に速やかに送られる。

(4) 審決根拠

欧州特許条約、施行規則、審判手続規則、審査基準、過去の審決例、国内法、国内判例などが審決の根拠として引用される。

(5) 審判合議体と審理

審判廷が担当する。この審判廷は欧州特許庁、欧州特許庁長官の指示によりコントロールされることはなく、独立した合議体としての地位を持っている。したがって審判廷は裁判官と同様な司法的地位を持っていることになる。審判官は受理部、審査部、異議部、法律部の構成員にはなれない。(23条)

また、審判部の構成要員数については21条¹⁹に規定されている。査定系審判の場合は、審査部の決定に拘束されず独自に特許性の判断をすることができるが、当事者系(異議決定に対する審判請求)の場合には、原則として異議申立事項に限定される。

(6) 審判請求の効果

審判請求されると審判対象となった決定は最終的なものとならない。したがって、その決定・効力は停止されるため権利行使できない。(106条)

(7) 書面審理と口頭審理

異議申立手続とほぼ同一であり、審判部は当事者に指定期間内に意見書を提出するよう求める。意見書の機会は1回に制限されず、審判部が必要と考えれば何回でも意見書提出が求められる。

口頭審理は当事者の一方からの請求に基づいて行われるか、審判廷の判断により行われる。

(8) 審決

審理が終結すると審決を出す。審決には審判廷で決定を出す場合と第一審の決定をした部門に、十分な審査、考慮を怠ったとして差戻す場合がある。差戻審決の場合、その差戻された部署は、同一の事実・証拠で決定を再審査する限りは、審決に拘束される。

(9) その他(拡大審判廷 Enlarged Boards of Appeal)

¹⁹ 3項; 審査部の決定の場合(拒絶・付与・減縮・取消に関して、審査が4名の審査員によってなされた場合は、3名の技術構成員と2名の法律の構成員からなり。3名以下の場合は、2名の構成員と1名の法律構成員からなる。

4項; 異議部の決定の場合(3項とほぼ同一)

拡大審判廷は、審判廷の上級審ではない。すなわち審判廷が最終審を出す。

拡大審判廷は、法律の均一適用の担保及び重要な法律問題を審理する。拡大審判廷の審理が必要であると審判部が判断した場合または審判の当事者からの請求を審判廷が妥当と考える場合、その審判事件は拡大審判廷へ移管される。

拡大審判廷の審決は、欧州特許条約の適用・解釈の厳格な指針となることはいうまでもない。

2. 米国特許商標庁における再審査

日本や欧州で特許査定された特許に異議申立をするのと同様な米国の制度としては、再審査制度が存在し、査定系再審査と当事者系再審査が存在する。査定系でも第三者が請求することはできたが制約が多いため、当事者系再審査請求制度が新たに設けられた。

2. 1 特許制度の日米の差異

(1) 日本にあって米国にない制度

日本では特許出願して方式審査を経た後、3年以内に出願人が審査請求をして、初めて審査が開始されるが、米国にこのような審査請求制度はない。したがって米国は、特許出願がなされると直ちに審査が開始される。

米国に異議申立制度はない。異議申立制度の代替として、米国では、再審査請求制度がある。

(2) 米国にあって日本にない制度

二以上の特許出願人のうちどちらが最先に発明をしたかについて審査するインタフェアレンス手続き²⁰がある。

また、親出願の出願日の利益を享受する継続出願をすることができ、出願の内容に新規事項を追加する一部継続出願と、出願の内容の一部を分割する分割出願に分けられる。また類似した手続として、実質的に審査のやり直しを求める継続審査請求がある。

通常の特許出願の要件を満たさない形式による出願として仮出願²¹制度があり、クレーム等を整備する余裕のない場合に、先発明としての出願日を確保する意味で、重要な特許の場合に使われる。

また、自己が最先の発明者であることを信ずる旨、宣誓書を提出する義務がある。

²⁰ 先発明主義を採用しているため、発明の先後日を争う手続で、通常、審査官が手続開始を宣言するが、出願人がインタフェアレンスの存在を確認した時にも宣言することができる。インタフェアレンスの根拠は第102条(g)で、着想・実施化・誠実な努力等である。インタフェアレンスは相当な費用と時間を要するため、当事者間の和解に持ちこむ事が多い。

²¹ 特許の有効期間は、正式な出願日以降であり、先発明としての地位を担保する目的に使用する。

2. 2 特許要件

(1) 101条²² (法定の主題・有用性)

保護対象は方法(process)、機械(machine)、生産物(manufacture)、組成物(composition)またはその改良のいずれかに属さなければならない。第101条にある「有用な」とは、「当業者が公衆に直接的な利益をもたらす発明」をいい、現実的な利益価値といってもいい。²³

(2) 102条 (新規性)

新規性に関する拒絶理由²⁴は、公知・使用・特許・印刷刊行物・発明日前出願・先発明・公用・販売・外国特許・発明の放棄・冒認である。

また、102条は、新規性に関する(a),(e),(g)項と、権利喪失に関する(b),(d)、その他の要件(c),(f)に分かれており、権利喪失に関しては、先行技術が、発明者によるものか、他人によるかに関わらず、米国における特許出願日より1年以上前に、特許取得、刊行物記載、公用または販売された発明は、特許を受けられない。米国よりも12月以上前に外国で出願されたものが、同じ出願人により米国に出願され、それが米国特許付与以前に外国で特許付与されたとき、同じ発明が含まれている場合は、特許を受けることができない。

(3) 103条 (非自明性)

非自明性の判断は数々の判例の蓄積によって確立されており、発明が自明であるか否かの判断基準は、グラハム事件判決によって示された²⁵。

本来、出願人は、自己の発明が自明ではないという事実を立証することは必要ない。一方、審査官は103条に基づいて拒絶理由を通知するとき、証拠を提示して一

²² 101条：新規かつ有用な方法、機械、生産物、組成物、またはその改良を発明した者は、それらについて単一の特許を受けることができる。

²³ 米国特許審査便覧 MPEP2107.1

²⁴ 102条の項番と根拠の関係 (a)公知, 使用, 特許, 印刷刊行物 (b)特許, 印刷刊行物, 公用, 転売 (c) 発明の放棄 (d) 外国特許 (e) 発明日前の出願 (f)冒認 (g) 先発明

²⁵ MPEP214; グラハムテスト: ①先行技術に開示されている範囲と内容を特定 ②先行技術とクレームとの差異を確認 ③その技術分野における当業者の水準を解明 ④副次的な証拠を確認。

当業者の水準の検討事項; MPEP2141.03 [発明者の教育水準、その技術分野における課題の種類、それらの課題にに対する先行技術による解決、技術革新速度、技術の複雑性、その分野における技術者の教育水準。]

応の自明(*prima facie case of obvious*)を立証する義務がある。審査官が一応の自明²⁶を立証しても出願人は反証により覆すことができる。

²⁶ 一応の自明の要件 MPEP2142 [引用例、または当業者が広く入手可能な知識に引用例を改良したり、引用例の教示を組み合わせるための示唆または動機付けが存在すること。成功が合理的に期待できること。先行技術（単一または複数）がクレームのすべての構成要素を含むこと。]

2. 3 審査手続

(1) 方式審査

特許出願されると方式審査の後、審査官は審査を開始する。

(2) 限定要求

審査官は、複数の発明が単一の出願中にクレームされていると判断したときには、限定要求²⁷を出願人に送付する。出願人は、限定要求に対して、最初の審査時に審査を受けるべきクレームを選択する。この場合、限定要求を否認し、再考を求めることもできるが、否認の場合は審査官の過誤を明確かつ具体的に指摘する必要がある。再考を要求しても限定要求が撤回されないときは、米国特許商標庁長官に誓願を提出することができる。しかしながら、通常は分割出願等で権利化を図ることが多い。

(3) 米国特許出願の公開

2000年11月29日以降に出願したものは、出願日から18月経過後、速やかに公開される。ただし、その時点で特許庁に係属していない出願、秘密指令対象、仮出願、(意匠)、非公開請求の出願は公開されない。また何人も公開された出願に対して情報提供をすることができる。ただし、特許または刊行物に限定される。

(4) 最初の拒絶通知(First Office Action)

審査官は、先行技術を調査検討し、クレームを拒絶するときは、その理由の説明及び根拠となる引用文献を示した拒絶理由通知を発行する。出願人は、補正・意見書または宣誓書の提出、もしくは審査官との面談により、特許要件を備えている旨を主張する。

応答期間に関しては、法定期間は6月であるものの通常、3月が指定される。ただし手数料を払えば1月単位で3月まで延長が可能である。補正書は明細書の記載によって裏付けられていれば補正することができる。意見書(remarks)では、審査官が発明の特許性について誤解している場合は、その旨を引用例とクレームされた発明の差異について説明する。補正書と意見書は同一の書面とし、補正、意見の順とする。

(5) 宣誓供述書

規則 1.131 (先発明についての宣誓供述書又は宣言書)

²⁷ 限定要求は、電話で行われることもあれば、書面で行われる場合もあり、口答の場合は1-2週間、書面で30日が応答期間となる。

規則 1.132 (実体的拒絶又は方式拒絶に反論するための宣誓供述書又は宣言書)

上記規則に基づく宣誓供述書または宣言書を提出する。宣誓供述書(affidavit)は、宣誓供述者が作成し、公証人による公証を受けた書面をいう。

(6) 審査官とのインタビュー

審査官とのインタビューは、直接的な面談、電話、画像会議、またはEメールによって行う。インタビューは通例、最初の拒絶理由通知の後にすることが好ましい。

なお、最後の拒絶理由の後であっても、インタビューすることは可能であるが、補正の制限が厳しいことを念頭に置かなければならない。

(7) 最後の拒絶理由通知 (Final Office Action)

最初の拒絶理由通知の応答で拒絶理由が解消されなかった時は、2度目の拒絶理由を出願人は受け取る。通常²⁸は、2回目が最後の拒絶理由通知(Final Office Action)となる。これに対し、出願人は、再度、特許要件を具備していることを主張する。

最後の拒絶理由通知に対する補正は、クレームの削除、先の拒絶理由通知で通知された方式的な要件を満たすための補正、審判の審理のためにクレームをよい良い形式にするための補正に限定される。応答期間は、最初の拒絶理由通知の場合と同一である。

その拒絶理由通知の反論により、審査官が特許要件を具備していると認めるときは、特許付与(Allowance)通知がなされ、特許料を払うことにより特許が発行される。

(8) アドバイザリ通知²⁹(Advisory Action)

最後の拒絶理由通知でも解消されない時は、出願人は、アドバイザリ通知(Advisory Action)を受取る。アドバイザリ通知に対し、出願人は継続審査請求か審判請求を行う。再審査請求においてアドバイザリ通知後、出願人による審判請求がなされ、その直後、特許維持の通知がなされた場合もある。

(9) 継続審査請求(RCE-Request for Continued Examination)

継続審査の請求とは、同一出願で審査の継続を求める請求をいう。これは実質的に審査のやり直しを求めるものである。また審判と違って、補正や新たな証拠提出

²⁸ 2回目の拒絶理由通知が最後とならない場合；出願人がした補正に基づかない新たな拒絶理由通知をするもの、または適正な期間内に、出願人により情報開示された先行技術に基づく拒絶理由を通知するもの。

²⁹ アドバイザリ通知は名称は違うが、日本でいう拒絶査定に相当する。

が認められており、自由度が高く一般的にアドバイザー通知を受けた時の対応方法である。

補正が新たな問題を提起している場合は、審判請求よりも継続審査請求が良い。

(10) 継続的な出願 (分割出願を含む)

一部のクレームだけが拒絶されている場合、当該クレームを補正により削除し、その削除したクレームについて分割出願することも検討に値する。

また、限定要求に対して選択しなかった発明について審査を受けたい場合も、分割出願が必要となる。

補正が新規事項を追加することを理由に却下されている場合は、一部継続出願(CIP; continuation-in-part application)をしても良い。

(11) 審判請求

クレームの拒絶が不服の場合、審判部に対してその拒絶の再検討を請求する手続きをいう。審判では原則として補正が認められない。また審決まで数年かかるといわれる。

最後の拒絶通知日から3月(最大でさらに3月延長可)の期間内に請求しなければならない。審判請求は特許審判インタフェェアレンス部に提出する。

(12) 特許査定から発行まで

審査の結果、審査官が特許を付与すべきと判断としたときは、特許付与(allowance)を通知する特許査定通知(Notice of Allowance)を発行する。

特許査定通知を受取った出願人は、分割出願をするか否かを検討すべきである。分割出願は、親出願の特許発行前であれば出願することができる。

2. 4 再審査手続³⁰

特許の発行後、先行技術に基づいて再度、審査官による審査を行う制度であり、第三者が請求する場合は異議申立制度に近く、出願人（特許権者）が請求する場合は新たな先行技術が見つかった時、自己の特許の有効性を確認するために審査を求めるのに使用する。再審査制度には、査定系と当事者系があり、第三者はどちらの制度によっても請求できる。

2. 4. 1 査定系再審査(ex partes reexamination)

(1) 再審査請求(Request for EX Parte Reexamination)

第三者（利害関係人以外でも可）、出願人（特許権者）により再審査請求する。その際には次の資料を添付する。（規則 1.510）

- ・先行技術に基づく、特許性に関する実質的な問題についての陳述書
- ・再審査を求めるクレームの特定と、先行技術との関連性についての説明
- ・先行技術のコピー
- ・特許のコピー

(2) 再審査をするか否かの決定

請求後3月以内に、特許庁長官はその請求が「特許性に関する実質的な問題」を提起しているか否かを決定する。新たな問題が提起されていないと判断された時は、請求人は再考を求める嘆願書を提出することができる。その嘆願書が拒絶された時は、不服申立ができない。新たな問題とは先行技術に関するものであり、考慮される先行技術は、**特許と印刷刊行物³¹に限定**される。新たな問題を提起していると判断した時は、再審査の命令を出す。

(3) その応答

出願人は、上記命令の受領日から2月以内にクレームの補正、新クレームの追加及び意見書を提出できる。請求人が第三者である場合は、その補正書、意見書を受領した日から2月以内に弁駁書を提出できる。第三者にとって唯一の反論の機会であり、以降、第三者は意見を述べる事が出来ない。

(4) 拒絶の通知

³⁰ 再審査フロー；図2-1参照。（当事者系 MPEP2601.01 査定系 MPEP2201.01）

³¹ MPEP2128.01 (1)広く拡布されているか、または(2)公衆が知りうる状態にある文書で、電子データでも公開されているインターネットで参照できる情報、マイクロフィルムも対象となる。

通常の特許出願の審査と同様な審査が行われ、審査官が拒絶の理由を発見した時は、出願人に通知する。以前の審査で引用された先行技術のみで拒絶されることはないが、以前の引用先行技術と新たな先行技術との組合せにより、非自明性で拒絶されることはある。

(5) その応答

出願人は、拒絶通知に対し、意見書及び補正書を提出できる。ただし、補正書に新規事項は追加できない。応答期間は通常2月である。特別な事情があれば、1月延長することができる。審査官から出される2回目の拒絶通知は、通常の審査と同様、Finalとなる。Advisory Actionがあることも、通常の審査と同様である。通常と異なることは、拒絶の理由が解消しない時は、継続出願を行うことができず、その場合の方策としては審判請求しかないことである。

(6) 再審査の終了

審査が終了すると再審査証(Reexamination Certificate)が発行される。審査証には、削除クレーム、最終的に特許性がないとされたクレーム、特許性があるクレームが示される。

2. 4. 2 当事者系再審査(inter partes reexamination)

2002年改正法により導入された。従来からの査定系再審査は、第三者が請求しても一回しか応答することが許されていないため、第三者を排除した形、すなわち審査官と出願人間でのやりとりのみで進められるため、第三者には不利であった。査定系再審査の形は残したまま、当事者系の再審査が追加されている。しかしながら、費用が高いことと、禁反言³²、審査官との面談が許されていないなどの制約があるため余り利用されていないと思われる。

(1) 再審査請求

当事者系再審査は何人も再審査請求できる。ただし、請求人は、実質的利益当事者(利害関係も)を明記しなければならない。先行技術の扱いは、査定系と同一である。

提出する書類は査定系で定められた書類の他に、禁反言が当事者系再審査の請求

³² 当事者系の再審査で請求人に不利な決定が下されたとき、禁反言が強く作用し、侵害訴訟で不利に追い込まれる可能性がある。

を妨げない旨の証明と、利害関係にある第三者を特定するための陳述書を添付しなければならない。

(2) 再審査をするか否かの決定

査定系と同一である。

(3) その応答

査定系と異なる点は、出願人の応答のたびに、請求人も意見を述べる機会が与えられる。出願人または第三者の一方が提出した書類はすべて他方に送付される。

出願人が応答する毎に、第三者は出願人の応答の送達日から30日以内に、コメントを一度だけ提出する機会が与えられる。

(4) 拒絶の通知とその応答

審査の手順等は査定系と同一である。

拒絶の通知とその応答についても査定系と同様であるが、第三者は、出願人の応答のたびにコメントを提出することができる他、追加的な先行技術を提出することができる。ただし、審査官との面談は、出願人も含め許されていない（規則 1.955）。

(5) 再審査の終了

査定系と異なり、審査が終了すると、審査官は審査終了通知を発行する。この通知にはすべての拒絶理由通知が記載される。出願人はこの通知に挙げられている内容に関して一度だけ見解を述べることができ、補正書も提出できる。それに対し第三者も見解を提出できる。

審査官はそれらの見解をもとに新たな通知を発行するかまたは審判請求権通知を発行する。この通知は最終的な決定であり、再審査の終了予告となる。この通知から1月以内に双方の当事者が審判請求しなければ、再審査は終了する。終了すると再審査証が発行される。

査定系再審査と当事者系再審査の比較表

| | 査定系(ex parte reexamination) | 当事者系(inter partes reexamination) |
|-----------|--|--|
| 概要 | 出願人（特許権者）請求－審査の再開 第三者－異議申立（但し、制限有り） | 日本の「無効審判」に近い。 第三者が査定系の手続きをしても第三者を排除した手続きで行なわれるため、出願人（特許権者）に有利な形で進められることが多かったため、2002年に査定系の再審査は残したまま、本制度が追加された。 |
| 請求人の資格 | 何人も可。代理人可。 | 何人も可。実名で請求。利害関係人である事。 |
| 出願人 | 自己の特許の有効性確認 | － |
| 第三者目的 | 異議申立 特許の対象ル－ム無効 自社の製品が侵害とならない範囲まで減縮させること | 他人の特許が無効であることを確認する。 |
| 第三者の意見機会 | 制限（1回のみ－再審査請求時） | 十分に保証されている |
| 審査官との面談 | 出願人は許されている。 | 第三者も含め、許されていない。 |
| 請求の書類 | 先行技術に基づく、特許性に関する実質的な問題についての陳述書 再審査を求めるクレームの特定と先行技術との関連性の説明 先行技術のコピー 特許のコピー 補正書（出願人の場合のみ） | 同左 利害関係にある第三者特定のための陳述書 禁反言が当事者系再審査の請求を妨げない旨の証明 |
| 考慮される先行技術 | 特許・印刷刊行物のみ。 明細書の記載要件、公用の事実、出願人の行為に関する事実は考慮されない。 新規性、自明性について審査 | 同左 |
| 必要条件 | 特許性に関する新しい問題提起要 | 同左 |
| 費用 | 2520 ドル | 査定系より高い（8800 ドル） |
| 不服申立 | 出願人は継続出願による審査のやりなおし不可。審判請求のみ。 第三者は、再審査の決定に対して審判請求することができる。審判インターフェアレンス部の決定に対して審判請求をする事は不可。 | 審判請求権通知から 1 月以内に審判請求できる。 審判インターフェアレンス部の決定に不服がある時は、CAFC へ控訴。 |

3. 調査手法（証拠等の特定と分析）

日本特許庁に審判請求されているもので、調査の対象となり得るか確認する。確認後は分析に必要な証拠等を収集して分析する。

調査対象の基準は下記の通り。

- ・ 欧州特許庁にて第三者により異議申立がなされ、異議決定の後、審判請求が第三者または出願人により審判請求がなされ、審決が発行されている案件、または異議決定のみの案件
- ・ 米国特許商標庁にて第三者により再審査請求（査定系・当事者系とも）がなされ、かつ再審査証が発行されている案件

また、下記案件も場合により対象とする。

- ・ 欧州特許庁の場合；審査の段階で拒絶査定がなされ、出願人により審判請求をして、審決がなされた場合
異議申立で中間的決定がなされた場合
- ・ 米国特許商標庁の場合；出願人（特許権者）による再審査請求（査定系）がなされ、かつ再審査証が発行されている案件

3. 1 欧州特許庁・米国特許庁のデータベース利用にあたって

欧州特許庁も米国特許商標庁もインターネットを利用した情報公開がされており、欧州特許庁のホームページ、米国特許商標庁のホームページより、事前登録なしで包袋も含め各種情報を入手することができる³³。インターネットにより入手できない情報は、外部の専門業者を経由して入手する。

データベース検索のための検索キー情報³⁴

欧州特許庁のデータベース検索において、日本の審判番号に対応する日本の公開番号または公表公開番号（公表の場合は国際公開番号）がパテントファミリーを検索するときのキーデータ（日本の公開番号の体系と異なる）である。

³³ 欧州特許庁においては紙媒体の閲覧は廃止されており、インターネットによる方法でしか包袋等は閲覧できない。ただし、一部、情報が抜けている場合は、要望を電子メールにて受け付けている（即、反映されるものではない）。米国特許商標庁も2004年の夏から公開されており、非特許引用ドキュメント(NPL Document)は非公開であるもののインターネットにて購入可能である。

³⁴ 検索以外で審決等の調査に必要な日本の審判番号等の項目は表3-1（抽出のための情報項目一覧）参照。

3. 2 欧州特許庁（異議決定、審決）

3. 2. 1 欧州特許庁のホームページの関連機能

下記の4機能が、調査にあたって必要な検索機能である。

- 1) Number Search（番号検索）
- 2) Online European Patent Register（EP 登録特許検索）
- 3) Online Public File Inspection（包袋検索）
- 4) EPO boards of appeal decisions-monthly update（EPO 審決月次更新）

(1) Number Search（番号検索）³⁵

国コード付の出願、登録、公開、優先権番号で特許文献を検索すると、関連特許情報が得られるデータベースであり、パテントファミリー検索も可能である。

主な内容

書誌事項(Bibliographic Data)、概要(Abstract)、詳細な説明(Description)、請求項(Claims)、図面(Mosaics)、オリジナルドキュメント(Original document-pdf形式)、INPADOC legal status、また各国に同時期に公開された特許(Also published as: PDF ファイル形式)、場合により引用文献(Cited documents)が電子閲覧可能である。

図面、オリジナルドキュメントについては電子データとして格納されていない場合もある。

(画面例)

- ・ 検索画面(図 3-2-0 1)
- ・ 検索結果画面(図 3-2-0 2)
- ・ 特許情報画面(図 3-2-0 3)

(2) Online European Patent Register（EP 登録特許検索）³⁶

出願番号、登録番号により特許のデータベースを検索できる。

書誌事項の他、関連特許明細書の電子閲覧、審査手続(Examination procedure)、異議申立手続(Opposition Procedure)、審判請求手続(Appeal procedure)の概要が

³⁵

http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/number.hts

³⁶ <http://register.epoline.org/espacenet/ep/en/srch-reg.htm>

記載されている。また審決が出されている場合は、審判請求手続きの部分に審決のドキュメントが参照できるように、リンクが貼られている。

(画面例)

- ・ 検索画面(図 3-2-04)
- ・ 検索結果画面(図 3-2-05)

(3) Online Public File Inspection (包袋検索)³⁷

ヨーロッパ特許条約 128 条に基き、公開後は出願に関連するファイルのコンテンツ(包袋)を閲覧できる。

異議申立案件の異議決定理由、引用文献等、包袋に含まれている書類は当データベースを検索し、包袋のタイトルから内容を参照することができる。

(画面例)

- ・ 検索画面(図 3-2-06)
- ・ 検索結果画面 (包袋タイトル) (図 3-2-07)
- ・ 包袋資料の表示画面(図 3-2-08)

(4) EPO boards of appeal decisions(EPO 審決月次更新)³⁸

審判廷での決定内容を検索表示できる。審決番号³⁹検索の他、ターム等でワイルドカード(*、例えば computer でなく comput*)可能。'(アポストロフィ)なしのワードも可能である (例えば、'inventive step'でなく inventive step)。したがって審決番号が判明していれば、この機能により審決を参照することができる。

(画面例)

- ・ 検索画面(図 3-2-09)
- ・ 審判廷の更新リスト画面(図 3-2-10)
- ・ 更新リストからのある審決画面(図 3-2-11)

(5) その他特記事項

- ・ 欧州特許庁のサーバ負荷軽減と第三者がサービスを平等に享受できるように、タイ

³⁷ <http://ofi.epoline.org/view/GetDossier> (包袋閲覧)

³⁸ http://legal.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm (審判廷の審決検索)

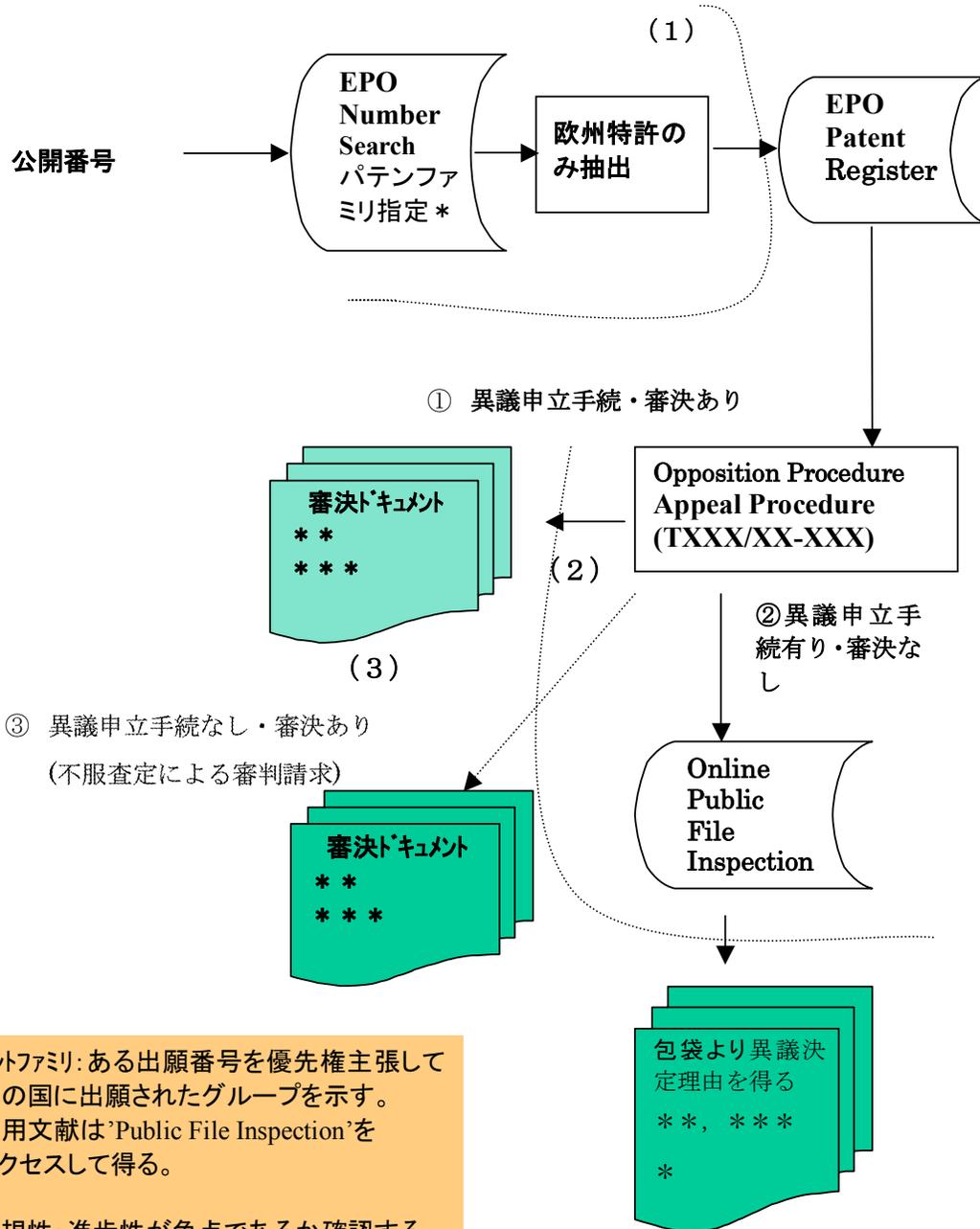
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/updates/index.htm> (審判廷の更新リスト)

³⁹ 審決番号説明 (英文字)_nnnn/yy : [英文字 T: 技術(今回の対象), D; 規律, G; 拡大審判, J; 法律, W; PCT 異議, nnnn; 連番 yy; 西暦年下 2 桁]

ミングによりサービスを受付られない旨のメッセージが出ることもある。

- 著作者の許可が得られていない非特許文献は、制限（例えばダウンロード不可。印刷不可など）されることがある。
- 経過記録のタイトルからページ単位、書類単位のダウンロード、表示指定、またチェックマークを付せば文献・書類についてダウンロードできる機能も付加されている。

3. 2. 2 欧州特許庁の異議決定、審決案件検索手順



* パテンファミリ: ある出願番号を優先権主張して複数の国に出願されたグループを示す。
 ** 引用文献は'Public File Inspection'をアクセスして得る。
 *** 新規性・進歩性が争点であるか確認する。

(1) 欧州特許庁特許案件（ファミリー照会）

欧州特許庁のホームページにある「**Number Search**」の機能を利用する。

- ・「**Number Search**」の **Publication Number** 欄に日本出願特許の公開番号を入力して検索する。その場合、パテントファミリーのオプションを付する。
(図3-2-21、審判番号 200310208 に対応する日本特許公開番号の例で示す。)
- ・パテントファミリーの一覧の画面に遷移する。欧州特許庁の特許番号のみを抽出する。(図3-2-22)、EP0954191 が該当)
- ・欧州特許庁の検索の日本特許公開番号体系は下記の通りである（平成以降想定）。

① 平成12年以降 JPyyyynnnnnn
yyyy; 西暦年, nnnnnn; 数字番号

② 平成10-11年 JPyyynnnnnn
yy; 平成年, nnnnnn; 数字番号

③ 平成9年以前 JPynnnnnnn
y; 平成年下1桁, nnnnnn; 数字番号

ただし、公表公報は、国際公開番号を使用する(例 ; WO9312369)

(2) 異議決定・審決案件

異議申立がなされているか、審判請求がなされているかは、「**Online Patent Register**」の機能を利用して検索し、判断する。

- ・「**Online Patent Register**」の画面で、(1)で抽出された欧州特許番号により検索する。(図3-2-23)、EP0954191 入力,Submit 押下)
- ・該当特許の書誌事項と共に、**Examination Procedure**, **Opposition Procedure**, **Appeal Procedure** の概要の項目欄があり、審決がなされている場合は審決番号が記載されている。(図3-2-24)、矢印部分が審決番号, T0492/01-351)
- ・**Opposition Procedure** がなく、**Appeal Procedure** のみの場合は日本でいう拒絶査定不服審判請求にあたる。
- ・審決番号がなく、異議申立の手続きの記載があった場合には、「**Online Public File Inspection**」を利用して、包袋のドキュメントから、異議決定

がなされているか判断する。なされているかは、包袋のドキュメント中の”Grounds for the Decision(Annex)”を参照する。(図3-2-25, 例; 日本審判番号 200300803 に関連するパテントファミリー EP0759136 の包袋のドキュメントタイトル)

(1) 異議決定理由、審決ドキュメント

該当案件について決定の根拠が記載されている異議決定理由ドキュメント(または中間的決定理由ドキュメント)、または審決のドキュメントを参照し、争点が新規性・進歩性であるかを確認する(新規性・進歩性以外は原則対象外)。

- ・審決がなされている場合は、上記、(2) で説明した審決番号をクリックすると審決の書誌が表示される。(図3-2-26, 例; T0492/01-351, 審決書誌事項) その書誌事項中’Articles and Rules’に、EPC.Art 54(新規性), Art 56(進歩性)とあれば対象となる。PDF ファイルのアイコンをクリックすると審決のドキュメント(図3-2-27, 例; T0492/01-351, 審決の第1頁目のみ)が表示される。
- ・異議決定理由⁴⁰は、(2) で記したように” Grounds for the Decision”のドキュメント(図3-2-28, 例; 日本審判番号 200316165 に関連するパテントファミリー EP0596643 の異議決定理由の第1頁目のみ)に記載されている。その内容で新規性・進歩性が争点か判断する。また分析する際に内容が不足している場合には、必要に応じて、包袋のドキュメントを順次参照する(時に Oral Proceedings のメモ等を参照する場合もある。例; Annex to the Communication)。

⁴⁰中間的決定 interlocutory decision の場合は、電子包袋のその決定の前後に” Grounds for the Decision(Annex)”が、中間的決定理由にあたる。

3. 2. 3 異議申立・審判経過事例

音声・ビデオ再生装置

| J P 審判番号 | JP 公開番号 | JP 発明者 | EP 特許番号 | 審判請求番号 |
|-----------|-----------------|--|-----------|--------------|
| 200321142 | 特開平 7-226983 | ソニーオイローパ ゲゼルシャフト ミ ット ベシユレンク テル ハフツング | EP0617556 | T0699/01-351 |

(1) 事例概要

音声・ビデオ再生装置においてメニュー（機能）選択の操作を容易にする発明で、特許査定に対して異議申立がなされ、特許維持の中間的決定に対して、異議申立人から審判請求が行われた。審判部では、発明が当業者にとって自明でなく、また本発明が進歩性を備えているという見解により、補正を条件として特許を維持する命令付きで異議部に差戻しされ、異議部にて特許維持の決定がなされた案件である。

経過記録の推移を、下記に簡単に示す。

(2) 電子包袋の経過記録⁴¹（主たる過程・ドキュメントは太字、添付ドキュメントのみアンダーライン付き太字）

| NO | 日付 | タイトル | 概要 |
|----|-------------------|---|---|
| | | 異議部 | |
| 1 | 1999-07-14 | Notice of opposition | 異議申立書(3-2-3 2参照) |
| 2 | 1999-07-15 | Notice of opposition | 異議申立書(confirmation copy) 内容は1と同一 |
| 3 | 1999-07-15 | Patent document cited during the opposition procedure | 特許引用文献 D 1 EP039041 A2 |
| 4 | 1999-07-15 | Patent document cited during the opposition procedure | 特許引用文献 D7 EP0503070 A1 |
| 5 | 1999-07-15 | Non-Patent Literature cited during the opposition procedure | 非特許引用文献 D6 Bewegung statt vieler Tasten |
| 6 | 1999-07-15 | Non-Patent Literature cited during the opposition procedure | 非特許引用文献 D5 Service über Videotext |

⁴¹ 電子包袋の経過記録；別紙3-2-3 1参照

| | | | |
|----|------------|--|----------------------------------|
| 7 | 1999-07-15 | Patent document cited during the opposition procedure | 特許引用文献 D3 DE2813082A |
| 8 | 1999-07-21 | Authorisation of representative | 代理人の承諾書（異議申立人） |
| 9 | 1999-07-21 | Letter regarding the Opposition procedure (no time limit) | 異議申立代理人に関する EPO へのレター |
| 10 | 1999-07-26 | Communication of a notice of opposition - first info of patent proprietor | 異議申立連絡（出願人へ） |
| 11 | 1999-08-24 | Notice of further oppositions (Rule 57(2) EPC) | 更なる異議申立がないことの通知 |
| 12 | 1999-08-24 | Communication of a notice of opposition - Rule 57(1) EPC | 出願人（特許権者）側への通知（答弁書・補正書提出日限） |
| 13 | 1999-12-17 | Request for extension of time limit | 上記の提出日限延期依頼 |
| 14 | 1999-12-30 | Brief communication | 上記の写しを第三者代理人へ送付 |
| 15 | 1999-12-30 | Grant of extension of time limit (Rule 84 EPC) - Opposition | 期限延長の承認連絡 |
| 16 | 2000-02-22 | Reply of the patent proprietor to the notice(s) of opposition | 出願人の答弁書（新規性・進歩性・口頭審理請求） |
| 17 | 2000-03-01 | Brief communication | 同上の異議申立人への写し連絡 |
| 18 | 2000-03-22 | Communication pursuant to Article 101(2) and Rule 58(1)-(4) EPC | 異議申立審査のためのドキュメントと異議申立人への応答日限について |
| 19 | 2000-03-29 | Annex to the communication | <u>異議仮決定理由(3-2-33参照)</u> |
| 20 | 2000-03-29 | Communication pursuant to Article 101(2) and Rule 58(1)-(4) EPC | 出願人側への18と同一内容の通知 |
| 21 | 2000-05-10 | Reply to an examination report in opposition proceedings (comm. Art. 101(2) and Rule 58(1) to (4) EPC) | 異議申立人の応答 |
| 22 | 2000-05-16 | Brief communication | 出願人側への上記通知 |
| 23 | 2000-06-06 | Preparation for oral proceedings | 口頭審理の準備 日時候補と場所の連絡 |
| 24 | 2000-06-07 | Preparation of oral proceedings (Fax Form) | 同上 F A X 連絡（異議申立人へ） |

| | | | |
|----|------------|---|------------------------------------|
| 25 | 2000-06-07 | Preparation of oral proceedings (Fax Form) | 同上 F A X連絡 (出願人側へ) |
| 26 | 2000-06-08 | Oral proceedings - Reply to date proposal | 第三者の口頭審理回答 |
| 27 | 2000-06-16 | Oral proceedings - Reply to date proposal | 出願人側の口頭審理回答 |
| 28 | 2000-06-27 | Annex to the communication | 口頭審理の関係者への連絡内容 (新規性・進歩性・要求と提出について) |
| 29 | 2000-06-27 | Summons to attend oral proceedings (Site = Erhardtstrasse 27) | 出願人側への口頭審理の召集連絡 |
| 30 | 2000-06-27 | Summons to attend oral proceedings (Site = Erhardtstrasse 27) | 第三者への口頭審理の召集連絡 |
| 31 | 2000-06-29 | Filing receipt - postcard | 受領証拠 (ポストカード) |
| 32 | 2000-06-29 | Filing receipt - postcard | 同上 |
| 33 | 2000-06-29 | Advice of delivery | 連絡証拠 |
| 34 | 2000-06-30 | Advice of delivery | 同上 |
| 35 | 2001-04-02 | Scanned annex to CASEX documents | 主請求・予備的請求内容 ⁴² |
| 36 | 2001-04-02 | Scanned annex to CASEX documents | クレーム特徴部分の分析(indicate の意味) |
| 37 | 2001-04-02 | Scanned annex to CASEX documents | クレーム特徴部分の分析 |
| 38 | 2001-04-02 | Documents for the maintenance of the patent as amended | 補正後の特許修正ドキュメント一覧 (第一予備的請求) |
| 39 | 2001-04-02 | Annex to the communication | 下記の内容 |
| 40 | 2001-04-02 | Minutes of the oral proceedings (Opposition division) | 異議部門の口頭審理議事録 |
| 41 | 2001-04-02 | Despatch minutes oral proceedings | 40の送達 (出願人側へ) |
| 42 | 2001-04-03 | Scanned annex to CASEX documents | 補正後の特許明細書 |
| 43 | 2001-04-03 | Scanned annex to CASEX documents | 主請求・予備的請求内容 |
| 44 | 2001-04-03 | Grounds for the decision (Annex) | <u>中間的決定内容(3-2-34参照)</u> |

⁴² クレームの補正は優先順位をつけて複数提出することができる。第一優先のものが主請求(main request)、それ以降は、優先順位に応じて予備的請求(auxiliary request)がなされる。

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 45 | 2001-04-03 | Interlocutory decision in opposition proceedings (Article 106(3) EPC) | 中間的決定 |
| 46 | 2001-04-04 | Filing receipt - postcard | 受領証拠 (ポストカード) |
| 47 | 2001-04-05 | Advice of delivery | 連絡証拠 |
| 48 | 2001-04-05 | Advice of delivery | 同上 |
| 49 | 2001-04-06 | Filing receipt - postcard | 受領証拠 (ポストカード) |
| | | 審判部 | |
| 50 | 2001-06-13 | Notice of appeal | 審判請求書 |
| 51 | 2001-06-20 | Notice of appeal | 同上(confirmation) |
| 52 | 2001-07-13 | Composition of the board (except 325, 337 and 341) | 審判廷の構成員と審判番号 |
| 53 | 2001-07-16 | Communication to respondent(s) concerning the filing of an appeal | 異議部へ審判請求されたことの出願人側への通知 |
| 54 | 2001-07-16 | Communication to appellant regarding the appeal number (IN) | 請求人への審判番号と注意事項連絡 |
| 55 | 2001-07-19 | Document concerning appeal fee | 審判請求料 |
| 56 | 2001-07-20 | Non-Patent Literature cited during the appeal procedure | 審判手続の引用文献 D8 Mit viel Finger-spitzengefühl |
| 57 | 2001-07-20 | Statement of grounds of appeal | 審判請求理由書 (異議申立人) (3-2-35 参照) |
| 58 | 2001-07-27 | Setting time limit for reply to appeal (IN) | 出願人側への応答日限通知 |
| 59 | 2001-10-05 | Document concerning representation | 代理人の修正 (ここでは小修正) |
| 60 | 2001-10-11 | Amended entries concerning the representative (Rule 92(1)(h) EPC) | 代理人修正登録 |
| 61 | 2001-11-27 | Non-Patent Literature cited during the appeal procedure | 非特許引用文献(審判手続) DACS Model112 Digital Remote Control Surface |
| 62 | 2001-11-27 | Non-Patent Literature cited during the appeal procedure | 非特許引用文献 (審判手続) Engineering Projects : MIDIbrick MIDI Controllers |
| 63 | 2001-11-27 | Letter relating Appeal Procedure | 出願人側の審判請求に対する応答 口頭審理要請あり |

| | | | |
|----|------------|--|---------------------------------|
| 64 | 2001-12-12 | Forwarding of submissions to parties | 異議申立人への同上の通知 |
| 65 | 2002-01-25 | Letter relating Appeal Procedure | 異議申立人の応答 |
| 66 | 2002-01-30 | Forwarding of submissions to parties | 出願人側への同上通知 |
| 67 | 2003-09-15 | OP-Order re summons | 口頭審理召還命令（日時・場所） |
| 68 | 2003-09-18 | OP-Order re summons | 口頭審理召還添付資料（召還にあたっての争点のまとめと注意事項） |
| 69 | 2003-09-18 | OP-Summons (also with enclosures) | 口頭審理召還状 |
| 70 | 2003-09-22 | Advice of delivery | 送付の証拠 |
| 71 | 2003-09-23 | Advice of delivery | 同上 |
| 72 | 2003-09-24 | Letter dealing with oral proceedings during the appeal procedure | 口頭審理での審判請求者（異議申立人）による EPO への文書 |
| 73 | 2003-10-01 | Forwarding of submissions to parties | 同上の出願人側への写しの送付 |
| 74 | 2003-11-12 | Letter dealing with oral proceedings during the appeal procedure | 66 に関連する出願人側の予備的請求の EPO への提出文書 |
| 75 | 2003-11-19 | Forwarding of submissions to parties | 審判請求人への写し |
| 76 | 2003-12-02 | Letter dealing with oral proceedings during the appeal procedure | 審判請求人の口頭審理召還に対する EPO の文書 |
| 77 | 2003-12-03 | Forwarding of submissions to parties | 同上の出願人側への写し連絡文書 |
| 78 | 2003-12-04 | OP-INFO cancelling/postponing | 口頭審理日時・場所通知 |
| 79 | 2003-12-04 | Notification(s) of a communication | 口頭審理にあたっての条件通知 |
| 80 | 2003-12-16 | OP-Forwarding minutes | 口頭審理議事録 |
| 81 | 2004-03-12 | Notification(s) of decision | <u>審決（3-2-36参照）</u> |
| | 異議部 | | |
| 82 | 2004-03-18 | Grant of a patent after appeal (internal) | 特許付与（維持）のために異議部に付託 |
| 83 | 2004-03-24 | Druckexemplar | 補正特許明細書・図面・クレーム |

| | | | |
|----|------------|--|----------------------------|
| 84 | 2004-03-24 | Communication pursuant to Rule 58(5) EPC (applicant, fees) | 審判請求人への結果通知 |
| 85 | 2004-03-24 | Communication of bibliographic data | 特許維持に関する書誌事項データの出願人側への通知 |
| 86 | 2004-03-24 | Communication pursuant to Rule 58(5) EPC (applicant, fees) | 出願人側への手数料支払いと翻訳文提出通知 |
| 87 | 2004-06-23 | Claims | クレームの翻訳文（フランス語） |
| 88 | 2004-06-23 | Claims | 同上（ドイツ語） |
| 89 | 2004-06-23 | Reply to the communication under Rule 58(5) EPC - Filing of the translations of the amended claims | 出願人側の翻訳提出書類 |
| 90 | 2004-07-13 | Termination of the opposition proceedings with maintenance of patent | 異議申立手続終了宣言（特許維持決定） |
| 91 | 2004-07-16 | Decision to maintain the European Patent in amended form (Article 102(3) EPC) | 補正した形で特許維持を決定する旨の異議申立人への通知 |
| 92 | 2004-07-16 | Decision to maintain the European Patent in amended form (Article 102(3) EPC) | 同上の出願人側への通知 |

3. 2. 4 入手資料の特記事項

(1) 審決

審決、異議決定理由のドキュメント入手方法は、3. 2. 2 (3) 異議決定理由、審決ドキュメントで説明済みである。

審決の構成は概ね、下記の通りであり、審理のベースとなった請求項、解決すべき課題、新規性・進歩性の判断が示され、決定事項が示されている。進歩性の判断については、「課題と問題の解決」について述べた手順にしたがって判断している。一致点について、述べられているか否かは審決案件による（比較的、化学分野はクレームの構成要素単位で相違点が記述されている）。

審決内容の構成例

概ね、下記の3部構成となっている。

「Summary of Facts and Submission」 事実関係の要約と提出書類

- ・ 審判請求の事実認定
- ・ 主請求項とその特徴部
- ・ 異議部での結論と、その際とりあげた先行技術文献
- ・ 審判請求の理由（異議申立人の見解）の要約
- ・ 及びその応答（審判被請求人）の要約
- ・ 口頭審理前の審判部の見解
- ・ 口頭審理内容要約

「Reasons for the Decisions」 審決理由

- ・ 審判請求の妥当性認定
- ・ 審判部の決定に至る見解
 - 補正がなされた場合の補正の妥当性認定
 - 対象特許の詳細な説明の部分における引用文献との一致点・相違点を記述し、解決されるべき課題を提示
 - 課題に対する引用文献の進歩性、例えば、当業者にとって自明か否かの判断
- ・ 結論

「Order」 審決

決定を簡潔に記載。補正を条件として異議部に差戻す決定では、補正箇所明示。

(2) 異議決定

異議決定⁴³、中間的決定も審決とほぼ同一の構成となっている。異議申立理由と申立に対する出願人の応答、先行技術が、簡潔にまとめられており、異議手続の口頭審理も踏まえて、異議申立人の主張に対する異議部の見解、出願人の主張に対する異議部の見解が述べられ、最後に異議決定が簡潔に述べられている。

異議決定内容の構成例

概ね、下記の2部構成となっている（中間的決定理由もほぼ同一構成）。

「Summary of Facts and Submission」 事実関係の要約と提出書類

- ・ 異議申立理由と提示先行技術説明
- ・ 手続推移（出願人の応答概要、口頭審理概要）
- ・ 異議申立人の先行技術の提示との関連も含めての主張
- ・ 出願人の主張

「Grounds for the Decisions」 決定根拠

- ・ 補正とその補正範囲の認定
- ・ 先行技術（引用文献）の提示、サマリ
- ・ 新規性についての判断
- ・ 進歩性についての判断
- ・ 異議決定内容

(3) 引用文献、引用特許、欧州特許

引用文献、引用特許は異議決定理由、審決に記載されているドキュメントを下記の方法で検索する。

概ね、審決・異議決定で引用箇所は明示してあるものの、審決等によっては明示していない場合もある（特にパンフレットの類）。

引用文献検索方法

「Online Public File Inspection」の包袋の中から

非特許引用文献であれば、“Non-Patent Literature cited during the XXXX procedure”、特許文献であれば、“Patent Literature cited during the XXXXXX procedure”のタイトルの内容を順次参照する。

時に、“Annexes(other than cited documents) to the XXXXX procedure”

⁴³ 異議決定理由例（審判番号 200316165 に対応する EP0596643 の異議決定 3-2-4 1 参照）

等に紛れ込んでいる場合もあるので注意を要する。

電子包袋にない場合、外部の専門業者に依頼して、取寄せる必要がある。

また、3極の引用特許文献であれば、それぞれの特許庁のホームページで検索し、それ以外は、欧州特許庁のホームページで検索可能な場合もある。

3. 3 米国特許商標庁（再審査証）

3. 3. 1 米国特許商標庁のホームページの関連機能

下記の2機能が、調査にあたって必要な検索機能であり、米国特許庁のホームページに存在する。

- 1) Search（特許情報検索）
- 2) Status & IFW（特許出願経過情報検索）

(1) Search（特許情報検索）…（[図3-3-01](#)）

IPDLの特許・実用新案検索に近い機能である。

特許公報(PatFT)と公開特許⁴⁴(AppFT)とに分かれており下記機能がある。

1) **Quick Search**（[図3-3-02](#)）

簡易形式のサーチ機能で、タイトル(title)、概要(Abstract)、特許登録日(Issue Date)、特許番号(Patent Number)、出願日(Application Date)、出願番号(Application Serial Number)、出願種別(Application Type⁴⁵)、出願代理人(Assignee)、出願人住所(Assignee City, Assignee State)の各々のタームで検索できる。分析調査においては、引用文献としての出願番号検索、特許番号検索に使用する。

2) **Advanced Search**（[図3-3-03](#)）

Quick Searchが2個までしか指定できないのに対して、論理式が展開できる。

3) **Patent Number Search**（[図3-3-04](#)）

直接特許番号で検索する。分析調査ではこのメニューを多用する。

4) **Operational Notices and Status**（[図3-3-05](#)）

本データベースに関する項目説明

5) **Database Contents**（[図3-3-06](#)）

コンテンツの説明と番号リスト

6) **Help**（[図3-3-07](#)）

⁴⁴ 2001/3/15より発行。

⁴⁵ 特許(Utility)、再発行(Reissue)、意匠(Design)、植物特許(Plant)、防衛出願公告(Defensive Publication)、法定発明登録(SIR)

(2) Status & IFW (特許出願経過情報検索)

特許出願に関する情報の参照が可能であり、再審査請求、特許、また再審査の包袋のドキュメントを参照またはダウンロードできる。

今回の業務は、再審査が目的のため**特許番号が検索キーの主体**となる。

1) 「Application Data」 出願に関する書誌事項が記載されている。 (図 3-3-08)

出願番号、出願日、出願種別、審査官名、分類コード、発明者、発明の名称、状態 (例えば特許付与)、特許登録日、特許番号など。

2) 「Continuity Data」 (図 3-3-09)

出願特許の親子関係、再審査番号、再審査証発行、再審査証発行日、特許登録日の情報が記載されている。

3) 「Image File Wrapper」 (図 3-3-10)

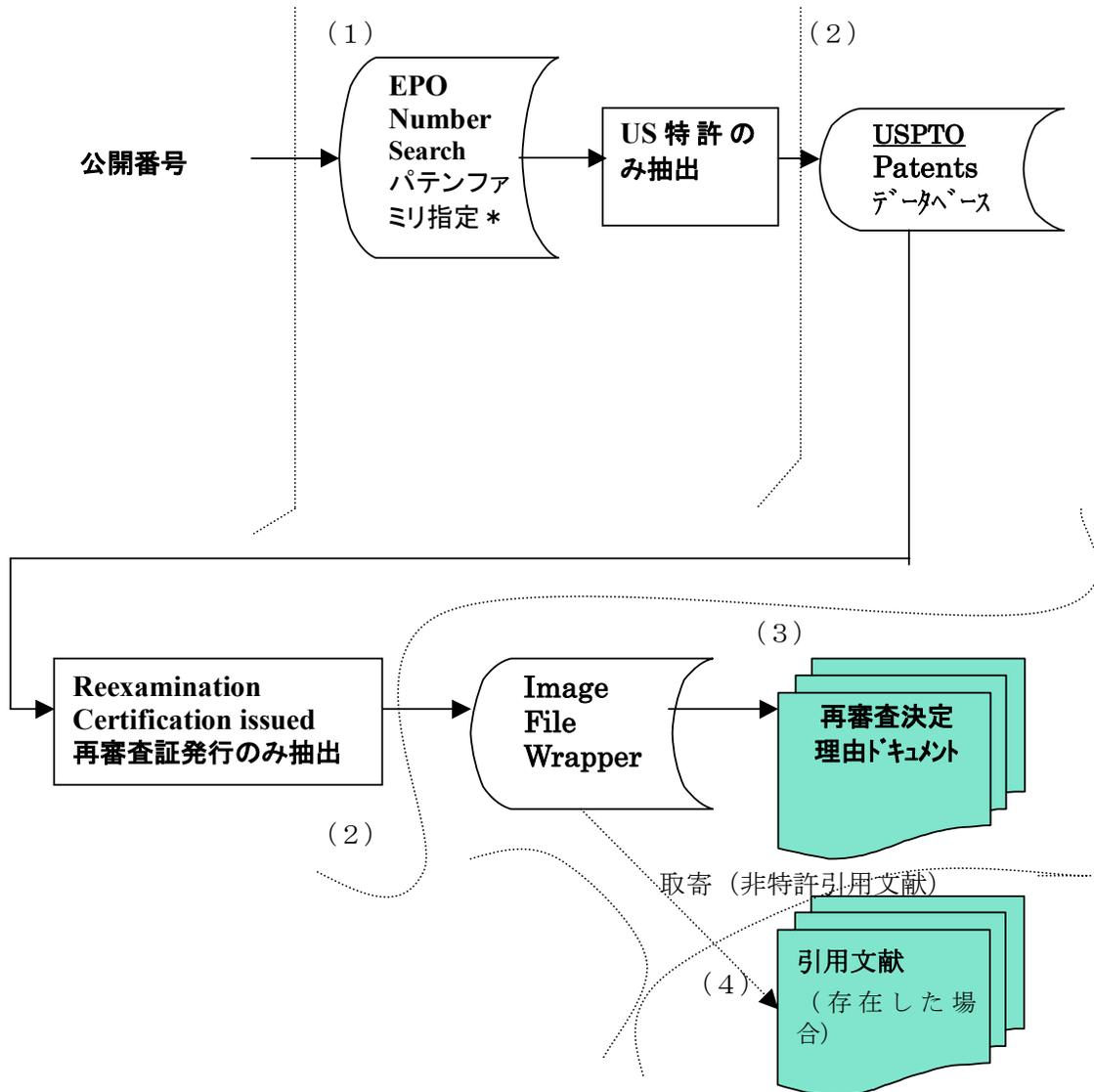
包袋の内容 (PDF ファイル形式) が参照できる。ドキュメントの日付は最新から遡って並んでいる。

注意点

引用文献である**非特許文献が参照できない**。したがって、非特許文献は、外部の専門業者から購入するか、米国特許商標庁にインターネットで購入依頼する。特許文献は公開されていない出願書類を除いて、米国特許商標庁、欧州特許庁、日本特許庁のホームページから検索して情報を得る。他の国については、欧州特許庁の esp@cenet の特許検索機能により検索する。検索できない時は、外部の専門業者に依頼して取寄せる。

公開されていない文献を除いて、包袋の内容はダウンロードが可能である。しかしながらサーバに負荷がかかるため、中断してしまう場合が多々ある。

3. 3. 2 米国特許商標庁の再審査証発行案件検索手順



分析ドキュメント(括弧付は、Notice of Intent ...で内容不明時に使用)

- Reexamination Certification issued
- Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate
 - (Reexam Timely Patent Owner's Statement in Response to Order)
 - (Reexam Non-Final Action)
 - (Amendment)等

(1) 米国特許番号再審査証発行案件

該当案件で日本の公開番号を基に、欧州特許庁のホームページにある特許情報検索の機能を利用する。

- ・「Number Search」の Publication Number 欄に日本出願特許の公開番号を入力して検索する（パテントファミリーオプション付き）。
- ・パテントファミリー一覧の画面に遷移する。米国の特許番号のみをピックアップする。（図 3-3-21，例；日本審判番号 200301670 に関連する国際公開番号 WO9801087 で検索した結果、30件の登録特許該当。）

(2) 再審査証発行案件検索

米国特許商標庁のホームページにある特許出願経過情報検索機能を利用して、再審査がなされ、かつ再審査証が発行されているか確認する。

- ・米国特許商標庁ホームページ⁴⁶の画面左にある Patents のメニューにある“？ Status & IFW”をクリックする（図 3-3-22）。
- ・Patent Application Information Retrieval において、“Patent Number”を選択し、(1)にて得た米国特許番号の数字の部分のみを入力し、“SUBMIT”ボタンを押下する。（図 3-3-23，US6002760 で検索）
- ・その画面の“Application Data”には、書誌事項、例えば出願番号⁴⁷、出願日、

⁴⁶ <http://www.uspto.gov/index.html>

⁴⁷ US 出願の出願番号の表記：XX/YYY, YYY (ex. 05/806, 173)

XX : Serial Code

出願日を基に下記の分類表から選択する。上記の例では出願日は December 19, 1978 であるので、XX=05 となる。

YYY, YYY : Application Number

出願番号は6桁

| XX | 出願期間 | XX | 出願期間 |
|----|------------------------------|----|---|
| 2 | Earlier than Jan. 1, 1948 | 7 | Jan. 1, 1987 - Dec. 31, 1992 |
| 3 | Jan.1, 1948 - Dec. 31, 1959 | 8 | Jan. 1, 1993 - Dec. 31, 1997 |
| 4 | Jan. 1, 1960 - Dec. 31, 1969 | 9 | Jan. 1, 1998 - Dec. 4, 2001 (Approx.) |
| 5 | Jan. 1, 1970 - Dec. 31, 1978 | 10 | Dec. 4, 2001 - Current |
| 6 | Jan. 1, 1979 - Dec. 31, 1986 | 11 | Design applications filed beginning in January 1993 |

US 出願公開番号の体系 USyyyy/nnnnnn yyyy; 公開西暦年 nnnnnn; 公開番号

分類、状態（特許取得等）、特許番号等が記載されている。（[図3-3-24](#)）

- ・“Continuity”のタブをクリックする。
- ・“Continuity Data”の内容が表示される。親子関係、PCT 出願番号についても記載されている。（[図3-3-25](#)、本場合は親子なし）
- ・90/nnn,nnn が再審査の番号であり、その番号をクリックする。（本場合は、90/006.111）
- ・再審査の書誌事項が表示される。再審査出願番号、再審査出願日、分類、発明の名称、状態、再審査の決定により維持された場合の特許番号が記載されている。（[図3-3-26](#)、再審査証発行済み）
- ・再審査の状態で “Reexamination Certificated Issued”とあれば対象案件となる。

（3）再審査決定理由ドキュメント

続いて“Image File Wrapper”のタブをクリックして、再審査に関する包袋を参照することができる。（[図3-3-27、28](#)）

包袋中、一般的に下記文献が対象となる。

- ・ **Reexamination Certification issued** 再審査証
- ・ **Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate** 再審査証発行理由
- ・ **(Reexam Final Rejection** 再審査ファイナルオフィスアクション)
- ・ **(Amendment** 上記に対する出願人の応答・補正書)

なお、米国の再審査については、再審査証及び再審査証発行理由だけでは分析できない場合が殆どであり、上記の括弧書きの書類も参考にする。上記は代表例であり、案件によって異なる。包袋を、順次必要な部分を追跡しないとわからない場合もある。またインタビューによるものは証拠として残っていないこともあり得る。

査定系再審査では、請求人が、第三者の場合も有り得るので注意したい。また当事者系は、第三者による請求である。

（4）引用文献、引用特許、米国出願

引用文献はリスト形式で存在するが、電子包袋にはその実体は殆どない。欧州特許は電子包袋に殆ど存在するのと、大きく異なる。

3. 3. 3 再審査経過事例

転がり軸受けの製造方法

| J P 審判番号 | JP 公開番号 | JP 発明者 | US 特許番号 | US 再審査番号 |
|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 200317757 | 特開平 7-127643 | Tsutomu Abe 他 (NSK Ltd) | 5,658,666 | 90/005244 |

(1) 事例概要

本件は、転がり軸受製造方法の発明で、第三者による査定系再審査請求である。第三者は、査定系のため再審査請求の時にのみ資料を提示し、以降第三者による応答はしていない⁴⁸。

米国特許商標庁の再審査の結果、該当のクレーム 1, 2 について審査官から拒絶の理由が通知され、出願人（特許権者）の代理人による応答はされたものの認められなかった。

そのため出願人は、Appeal の手段を選択した。

審査官は Appeal の主題については否定の意見を出したものの、出願人の Appeal のその他の内容に触れて、その記述が審査官の考えるところであれば、対象クレームについて維持できるとした。拒絶の決定を翻して特許維持の決定をし、再審査証を発行するに至った案件である。

電子包袋の説明（経過記録は別紙 3-3-3 1、主たる再審査過程は太字、重要なドキュメントはアンダーライン付き太字）

| NO | 日付 | タイトル | 概要（タイトルの訳ではなく、含まれている内容を記述） |
|----|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 02-02-1999 | Miscellaneous Incoming Letter | 再審査請求の 1st 到着書類で。3、5、6、7 と同一資料 |
| 2 | | Paper Reexam File Jacket is scanned | 管理票 |
| 3 | | Information Disclosure Statement | 情報開示宣誓書 |

⁴⁸再審査命令が出され、出願人が、クレームの補正、新クレームの追加及び意見書を提出したとき、請求人が第三者である場合は、その補正書、意見書を受領した日から 2 月以内に弁駁書を提出できる。しかし、本例では提出していない。

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 4 | | Affidavit(s) (Rule 131 ⁴⁹ or 132) or Exhibit(s) Received | 下記のコンテンツ (先行技術) |
| 5 | | List of References cited by Applicant | 情報開示リスト (出願人により開示) |
| 6 | | Receipt of Reexam Original Request | 第三者 (代理人) による再審査請求書。 特許性に関する実質的な問題点の陳述、再審査を求めるクレームの特定と先行技術との関連説明。先行技術のコピー、特許のコピーなど。 |
| 7 | 02-03-1999 | Title Report | 再審査のアサインメントの旨のドキュメント |
| 8 | 02-10-1999 | Notice of Assignment of Reexamination Request | 再審査請求アサインメントの出願人への通知 |
| 9 | | Notice of reexamination request filing date | 再審査請求の出願日確定と再審査命令日限 |
| 10 | 04-09-1999 | Determination -- Reexam Ordered | 再審査命令 |
| 11 | 06-09-1999 | Information Disclosure Statement | 情報開示宣誓書 (出願人代理人) |
| 12 | | Reexam Final Rejection | 拒絶理由通知のオフィスアクション(3-3-3 2 参照) |
| 13 | 08-10-1999 | Reexam Non-Final Action | 上記の追加 応答期限の再通知 |
| 14 | 10-12-1999 | Amendment | 出願人代理人による応答 (クレームの変更なし) 13 の拒絶通知に対する応答(3-3-3 3 参照) |
| 15 | 01-12-2000 | Reexam Miscellaneous Action | 翻訳提出 (出願人代理人) |
| 16 | | Affidavit(s) (Rule 131 or 132) or Exhibit(s) Received | 実体的拒絶に反論するための宣言書 |
| 17 | | Reexam Certificate of Service | サービスの証明 |
| 18 | | Reexam Miscellaneous Action | 提出書類の表書き |
| 19 | | Reexam Certificate of Service | サービスの証明 |
| 20 | | Reexam Miscellaneous Action | 出願人代理人による反論 |
| 21 | 02-03-2000 | Reexam proceeding Advisory Action | アドバイザリ通知 3ヶ月の期限付き |

⁴⁹ R131 (先発明についての宣誓供述書又は宣言書)、R132 (実体的拒絶又は方式拒絶に反論するための宣誓供述書又は宣言書)

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 22 | 02-11-2000 | Supplemental Response | 更なる反論追加 14 の Amendment の追加反論と推定 |
| 23 | | Notice of Appeal Filed | 審判請求の旨の連絡 |
| 24 | 02-25-2000 | Reexam proceeding Advisory Action | アドバイザリ通知 |
| 25 | 04-11-2000 | Appeal Brief Filed | 審判請求の趣意書 |
| 26 | 07-06-2000 | <u>Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate</u> | 再審査証発行についての通知 (再審査決定理由) (3-3-34 参照) |
| 27 | 09-19-2000 | <u>Reexamination Certificate Issued</u> | 再審査証(3-3-35 参照) |

。

3. 3. 4 入手資料の特記事項

(1) 米国再審査証

米国再審査証には、下記内容が記載されている。

- ・ 発明の名称、発明者名、権利者名
- ・ 再審査請求番号とその日付
- ・ 再審査証発行対象の特許番号と発行日、審判請求番号、再審査請求日
- ・ 出願関連データ（現在の文献が継続された先の出願番号）
- ・ 外国出願優先権データ
- ・ 国際特許分類
- ・ 国内分類
- ・ サーチ分野
- ・ 引用文献リスト(References Cited)
- ・ 特許のサマリ(ABSTRACT)
- ・ 決定されたクレーム記載（例；再審査の結果、以下のように決定された。クレーム 1-32,35,43 と 44 は取消。クレーム 33,34,36-42 の補正は特許性ありと決定。新クレーム 45-58 は追加され、特許性ありと決定。一補正がクレームの一部であれば、[] で括られている。）
補正なしの場合は、本事項がない。

再審査証例（3-3-41, 35）

(2) 再審査証発行理由（Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate）

「特許性ありの理由のコメント Reexamination Comments on Statements of Reasons for Patentability/Confirmation」のタイトルで、争点となっているクレーム、審査経過と非自明性について決定の根拠となった部分を簡単に説明している。

したがって、ここに書かれている内容と根拠となった部分について理解でき、報告書としてまとめる事ができれば良いが、1-2ページのみのため、包袋の関連文書を調査しなければならないことの方が多い。

また、引用文献が何かは、決定の根拠となった包袋中の資料を解読しないと判明しないことが殆どである。欧州特許庁の決定理由の内容とはかなり異なることを念頭に置いておく必要がある。

3. 3. 2 (3) にも記載したが、どの文献が重要かは、再審査証発行直前の”Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate”を起点として順次、包袋資料を遡って

探さなければならない。

(3) 引用文献について

引用文献は、リスト形式で存在するが、その実体は殆どない。

特に NPL Documents⁵⁰ (非特許引用文献) は、参照もダウンロードもできない。米国特許商標庁への電子オーダー、または外部の専門業者に注文して入手する。

引用特許は、三極であればそれぞれの特許庁のホームページで検索する。それ以外の国は、欧州特許庁のホームページで検索できる場合が多い。

⁵⁰ Images of non-patent literature (NPL) cited in public patent application files are not available for either viewing or downloading through Public PAIR. Certified copies of the full contents of the patent application files, including NPL are available from the USPTO Office of Public Records. To order a copy of this document, —USPTO のホームページより。

3. 3. 5 再審査の電子包袋と紙包袋の差異

US 5,658,666⁵¹の再審査請求（90/005244）について電子包袋と取寄せによって入手した紙媒体の包袋の違いについて調査した。

概ね同一であり、電子包袋ベースで解析して良いと考えるが、非特許引用文献が、NPL ドキュメントとして非公開となっており、入手が必要な場合は、米国特許商標庁に電子的にオーダーしなければならない。

紙包袋では存在する非特許引用文献は、電子包袋のドキュメントリスト中の、NPL(non-patent literature) Document であり、非公開資料となっている。米国特許商標庁にオーダーすれば入手可能である。

その他、不足しているものとして、同一資料で庁内手続き上存在する資料、再審査請求資料内に存在するなどであるが、支障がないものばかりである。

電子包袋で文献をダウンロードする際、米国特許商標庁のサーバで負荷が重いときは、あたかもダウンロードが完了したかのようになる時もあるので注意を要する。

紙包袋（取寄せによる紙媒体の包袋）と米国特許商標庁のホームページで電子閲覧できる包袋の比較 電子包袋のドキュメントリストは前述の3. 3. 3再審査経過事例の表の通りであり、紙包袋の番号と電子包袋の番号の対応を下記に示す。

| 紙包袋 NO | 紙包袋タイトル | 電子包袋 NO | 差違 | 備考 |
|--------|---|---------|---------------|------------|
| 1 | APPLICATION | 6 | 同一 | — |
| | | 3 | 同一 | — |
| (別綴) | | 4 | 同一 | — |
| | | 5 | 紙包袋に引用文献の抜けあり | 複写作業ミスと推定 |
| (別綴) | | 2 | 同一 | USPTO 管理資料 |
| | | 1 | 同一 | — |
| 2 | TITLE REPORT | 7 | 紙包袋同一資料が2部 | 実質不要 |
| 3 | NOTICE OF REEXAMINATION REQUEST FILING DATE | 9 | 同上 | 同上 |
| 4 | NOTICE OF ASSIGNMENT OF REEXAMINATION REQUEST | 8 | 同一 | — |

⁵¹日本の審判請求番号（200317757）に対応する日本特許公開番号（特開平 7-127643）のпатентファミリー。日本における発明の名称は「転がり軸受の製造方法」。

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 5 | ORDER GRANTING REQUEST FOR REEXAMINATION | 10 | 電子包袋に引用文献リスト 抜け | APPLICATION にあり 実質問題なし |
| 6 | REJECTION | 13 | 電子包袋に引用文献リスト 抜け | APPLICATION にあり 実質問題なし |
| 7 | INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT | 11 | 電子包袋に引用文献リスト 抜け | APPLICATION にあり 実質問題なし |
| 8 | RESPONSE | 14 | 同一 | — |
| 9 | FINAL REJECTION | 12 | 同一 | — |
| 10 | RESPONSE WITH TRANSLATION | 19 | 同一 | — |
| 11 | ADVISORY ACTION | 21 | 同一 | — |
| 12 | NOTICE OF APPEAL | 23 | 同一 | — |
| 13 | SUPPLEMENTAL RESPONSE | 22 | 同一 | — |
| 14 | ADVISORY ACTION | 24 | 同一 | — |
| 15 | APPEAL BRIEF | 25 | JP-2969232 の特許公報が 電子包袋になし。 | 審判請求書中で引用している他社の特許公報。JP のため支障なし。 |
| 16 | NOTICE OF INTENT TO ISSUE REEXAMINATION CERTIFICATE | 26 | 同一 | — |
| - | REEXAMINATION CERTIFICATE | 27 | 同一 | — |

・提出書類リスト

提出書類すべてを記載する。

・タイトルのファイル名は、原則、下記の通り。

| | |
|-------------|-------------------------|
| 表紙—— | (審判番号) - 1 |
| クレーム対応表 | (審判番号) - 2 |
| 外国審決等の要約と解説 | (審判番号) - 3 |
| 引用部分翻訳一覧表 | (審判番号) - 4 |
| 日本出願の最新補正 | (審判番号) - J P 最新補正 |
| 対象欧州特許 | (審判番号) - 5 - EPnnnnnnnn |
| 決定理由 | (審判番号) - 6 - * |
| 決定理由和訳 | (審判番号) - 7 - ** |
| 引用文献 | (最新番号) - (引用識別記号) |

引用特許文献(日本語以外)について、対応日本特許があれば特許番号(公開特許も有り得る)を併記する。

* ; 審決の場合は審決番号(例; T0721-00 等)を付し、異議決定の場合は異議決定理由英文等とする(異議決定には、識別番号が存在しないため)。

** ; 審決の場合は、審決和訳、異議決定の場合は異議決定和訳とする。

*** ; 引用識別記号(例 ; D12 等)

(2) クレーム比較表

日本の最新クレーム(補正があれば補正済のもの)と異議決定あるいは審決の対象となっているクレームを構成要件に分けて対比し、対応関係をできるかぎり明確にする。対応関係についてコメントが必要であれば付記している。なお、対象は争点となっている主クレームのみである。

異議申立及び審判請求の決定理由で採用している補正を使用することを原則とするものの、補正箇所が明確でない場合は異議申立時または審判請求時の対象特許のクレームとする。また補正クレームがドイツ語またはフランス語の場合がある。その場合は、できるかぎり原文によるが、あまり補正が本質的でない場合は、公開されている英文クレームを採用する場合もある。ドイツ語、フランス語のみしか最新クレームがない場合に、欧州特許庁のクレーム部分を和訳するか否かについては、今後の課題である。

(3) 外国審決等の要約と解説

1) 冒頭

- －特許性の区分（新規性・進歩性・その他）
- －当事者系・査定系の区分（審判請求の場合）。異議申立は当事者系のみ。
- －決定の概要（概要を簡易に把握できるように記述することを原則とする）

2) 欧州特許庁クレーム発明

異議決定（中間的決定含む）または審決で判断がなされたクレームを構成要素に分解して和訳することを原則とする。

日本出願の各クレームに最も近い欧州特許のクレームの中で、判断対象となっているクレームを選択する。

補正がなされ、その補正をもとに判断が下されている時は、原則としてその補正クレームが対象となる。

3) 最も近い先行技術

挙げられている先行技術で最も近い先行技術を挙げる。複数の組合せで判断される場合もある。またできるかぎり重要と判断したもののみとしている。

4) クレームの要約と、一致点についての分析（一致点の内容とその引用箇所提示）

「欧州特許庁の対象特許」、「最も近い先行技術」の認定として、ポイントを絞った形で要約。対象となったクレームの構成単位に、引用技術の一致点について、引用箇所と引用内容について記述。

一般的に決定理由において、化学分野はクレームの構成単位で相違点を述べているが、他の分野ではケースバイケースで、書いてある場合の方が少ない。

5) 相違点（解決すべき課題とその相違点の提示及び該当引用箇所）

解決すべき技術的課題が、必然的に相違点となる。相違点については、新規性として論議されている。その解決すべき事項と、該当するクレームの構成の部分抽出して記述する。

6) その他（特記事項）

- －決定内容について要約。
- －新規性がある自明である場合については、相違点で記述し、新規性はあるものの自明であると記述する。したがってすべて新規性なしで、拒絶査定される場合では、相違点の項はない。
- －先行技術のある構成部分を新規性なしあるいは進歩性なしとし、別の構成の部分で一致点ではないものの自明性について明確でない場合に、別の先行技術で

補う場合もある。その場合は複数の先行技術の組合せで記述することになる。
—また、「当業者にとって自明」で拒絶する場合には、その根拠までは書かれていないことが多いが、決定の内容通りに記述する。

(4) 引用部分翻訳一覧表

(3) のクレームの要約と解説中の、一致点、相違点で欧州特許庁の異議部または審判部の決定理由の中で引用している箇所について部分翻訳したものである。該当部分は全訳を原則とするが、内容により要約としている（引用箇所を明示していない、または当業者にとっての標準技術の説明等）。

(5) 日本出願最新補正

(2) のクレーム比較表を作成する上で、作業開始時点での日本側の案件の最新補正を受領して、その最新補正のクレームにもとづいて比較表を作成する。そのエビデンスとして添付する。

(6) 対象欧州特許

異議申立、審判請求の対象となった特許出願を添付し、また決定の判断に採用された補正があれば、できるかぎりその最新クレームを添付⁵³する。

(7) 決定理由

異議申立・中間的決定については、概ね「Grounds for the decision (Annex)」に、審決については「Decision of dd mm yyyy Case No. Txxxx/xx… (dd;日付, mm;月, yyyy;西暦年)」に記載されている。

(8) 主引用文献

引用された文献について原文を添付する。

⁵³ 包袋を追跡して調査しないと判明しない場合は、必要に応じて追跡。

3. 4. 2 米国特許例⁵⁴

米国特許商標庁における再審査決定、証拠等を分析し、調査報告書としてまとめるにあたっては、グラハムテストなどの審査方法（非自明性の判断ステップ）等に留意しながら、以下のような分析調査報告用の資料を作成することが適切であると考える。

また、欧州特許庁の異議申立あるいは審決に比較し、異なる点は、①欧州特許庁の異議決定・審決と比較して、米国の再審査は、審査というプロセスのためか、再審査証発行直前の再審査決定理由の部分のみで全貌が判明することはない。したがって拒絶通知とその応答、また再審査請求の内容、場合によりインタビュー記録を参照しないと分析できない。②もともと再審査が出願人（特許権者）の新しく発見された先行技術による特許維持の判断を求めるという意味からも補正なしか、また補正することにより維持される事が多いと考えられる。したがって、出願人から出された補正書に付随する意見書が分析に重要な場合もある。③米国特有なものとして、クレーム番号が、取下等により歯抜けとなったり、番号変えがあることに注意しなければならない。したがってクレーム追跡をしないと対応が明確にならない場合もある⁵⁵。

分析調査報告の資料

（概ね欧州特許庁の異議決定・審決のフォームと異なるものではない。）

- ・ 表紙（タイトル、提出資料一覧等）
- ・ クレーム比較表
- ・ 米国再審査決定等の要約と解説
- ・ 引用部分翻訳一覧表
- ・ 日本出願最新補正
- ・ 米国再審査対象特許
- ・ 米国再審査決定理由（原文とその翻訳）
- ・ 引用文献（原文、ただし、日本の特許文献は除外、番号のみ）
- ・ 電子包袋全文とそのタイトル一覧（経過記録）

⁵⁴ 別紙3-4-2参照

⁵⁵ US特許のクレーム番号遷移；表3-4-3

(1) 表紙

- ・事件 対象案件；米国出願再審査番号⁵⁶，再審査対象特許番号
日本； 審判番号、発明の名称、出願人
- ・提出書類リスト
提出書類すべてを記載する。

(2) クレーム比較表

欧州特許庁の分析調査報告フォームと同じ。

(3) 米国再審査決定等の要約と解説

1) 冒頭

- －特許性の区分（新規性・進歩性（非自明性）・その他）
- －当事者系・査定系の区分
- －再審査決定の概要（必要に応じて記述）

2) 米国特許商標庁クレーム発明

再審査の決定で判断がなされたクレームを構成要素に分解して和訳する。

日本出願の各クレームに最も近い米国出願のクレームの中で、判断対象となっているクレームを選択する。

補正がなされて、その補正をもとに判断が下されている時は、原則としてその補正クレームが対象となる（前述したようにクレーム追跡をしないと判明しない場合もある）。

3) 最も近い先行技術

欧州特許庁の分析調査報告フォームと同じ。

4) クレームの要約と、一致点についての分析（一致点の内容とその引用箇所提示）

欧州特許庁の分析調査報告フォームの場合と同じ。

5) 相違点（解決すべき課題とその相違点の提示と該当引用箇所）

解決すべき技術課題が、必然的に相違点となる。相違点については、非自明性として論議されている。その解決すべき事項と、該当するクレームの構成の部分を抽出して記述する。

6) その他（特記事項）

- －決定内容について要約。

（その他注意点は、欧州特許庁の異議決定・審決と同一）

⁵⁶ 再審査番号; 90/nnnnnn（例； 90/005244）

(4) 引用部分翻訳一覧表

欧州特許庁の分析調査報告フォームと同じ。

(5) 日本出願最新補正 (添付資料)

欧州特許庁の分析調査報告フォームと同じ。

(6) 米国再審査対象特許 (添付資料)

欧州特許庁の分析調査報告フォームと同じ。

(7) 米国再審査決定理由 (添付資料)

決定理由については、”NOTICE OF INTENT TO ISSUE REEXAMINATION CERTIFICATE”を添付する。(原文と和訳)

ただし、内容によっては、包袋中の他の文献の場合もある。

(8) 電子包袋全文

米国特許商標庁のホームページよりダウンロードした包袋である。

付表・付図等

付表・付図目次

| 付表・付図NO | 名称 (添付資料のタイトルと一致しないケースあり) | 頁 | |
|---------|---|------------------|-----|
| 1-1 | 課題及び解決の手法・先行技術の組合 (欧州特許審査便覧より) | 101 | |
| 2-1 | Ex Parte Reexamination – PROCEDURE PRIOR TO APPEAL Inter Partes Reexamination – PROCEDURE PRIOR TO APPEAL 査定系・当事者系再審査フロー図(USPTO ホームページより) | 103 | |
| 3-1 | 抽出のための情報項目一覧 | 109 | |
| 3-2-01 | EPO Number Search | 検索画面 | 110 |
| 3-2-02 | EPO Number Search | 検索結果画面 | 111 |
| 3-2-03 | EPO Number Search | 特許情報画面 | 112 |
| 3-2-04 | Online European Patent Register | 検索画面 | 113 |
| 3-2-05 | Online European Patent Register | 検索結果画面 | 114 |
| 3-2-06 | Online Public File Inspection | 検索画面 | 115 |
| 3-2-07 | Online Public File Inspection | 検索結果画面 (包袋タイトル) | 116 |
| 3-2-08 | Online Public File Inspection | 包袋資料の表示画面 | 117 |
| 3-2-09 | EPO Boards of appeal decisions | 検索画面 | 118 |
| 3-2-10 | EPO Boards of appeal decisions | 審判廷の更新リスト画面 | 120 |
| 3-2-11 | EPO Boards of appeal decisions | 上記更新リストからのある審決画面 | 121 |
| 3-2-21 | EPO Number Search | 検索画面例 | 122 |
| 3-2-22 | EPO Number Search | 検索結果画面例 | 123 |
| 3-2-23 | Online European Patent Register | 検索画面例 | 124 |
| 3-2-24 | Online European Patent Register | 特許情報画面例 | 125 |
| 3-2-25 | Online Public File Inspection | 検索結果画面 (包袋タイトル) | 126 |
| 3-2-26 | EPO 審決書誌画面例 | | 129 |
| 3-2-27 | EPO 審決ドキュメント例 (1頁目のみ) | | 130 |
| 3-2-28 | EPO 異議申立決定理由例(1頁目のみ) | | 131 |
| 3-2-31 | 欧州特許の包袋 (経過記録例-EP0617556) | | 132 |

| 付表・付図NO | 名称 (添付資料のタイトルと一致しないケースあり) | 頁 | |
|---------|--|--------------------------------|-----|
| 3-2-32 | Notice of opposition | 異議申立書 | 136 |
| 3-2-33 | Annex to the communication | 異議仮決定理由 | 142 |
| 3-2-34 | Grounds for the decision (Annex) | 中間的決定 | 146 |
| 3-2-35 | Statement of grounds of appeal | 審判請求理由書 | 152 |
| 3-2-36 | Notification(s) of decision | 審決 | 157 |
| 3-2-41 | 審判番号 200316165 に対応する EP0596643 の異議決定理由(全文) | | 174 |
| 3-3-01 | USPTO Search | Search | 182 |
| 3-3-02 | USPTO Search | Quick Search | 183 |
| 3-3-03 | USPTO Search | Advanced Search | 184 |
| 3-3-04 | USPTO Search | Patent Number Search | 185 |
| 3-3-05 | USPTO Search | Operational Notices and Status | 186 |
| 3-3-06 | USPTO Search | Database Contents | 187 |
| 3-3-07 | USPTO Search | Help | 188 |
| 3-3-08 | USPTO Status & IFW | Application Data | 189 |
| 3-3-09 | USPTO Status & IFW | Continuity Data | 190 |
| 3-3-10 | USPTO Status & IFW | Image File Wrapper | 191 |
| 3-3-21 | EPO Number Search | 検索結果画面 | 192 |
| 3-3-22 | USPTO ホームページ | | 194 |
| 3-3-23 | USPTO Status & IFW | 検索画面例 | 195 |
| 3-3-24 | USPTO Status & IFW (Application Data) | 検索結果例 | 196 |
| 3-3-25 | USPTO Status & IFW (Continuity Data) | 画面例 | 197 |
| 3-3-26 | USPTO Status & IFW (Application Data) | 画面例 (再審査書誌事項) | 198 |
| 3-3-27 | USPTO Status & IFW(Image File Wrapper) | 再審査包袋タイトル例 | 199 |
| 3-3-28 | USPTO Status & IFW(Image File Wrapper) | 再審査包袋ドキュメント例 | 200 |
| 3-3-31 | 米国特許再審査包袋 (経過記録例-US5,658,666 90/005244) | | 201 |

| 付表・付図NO | 名称 (添付資料のタイトルと一致しないケースあり) | 頁 | |
|---------|--|-------------------------|-----|
| 3-3-32 | Reexam Final Rejection | 拒絶理由通知のオフィスアクション | 203 |
| 3-3-33 | Ammendment | 出願人代理人による応答 | 211 |
| 3-3-34 | Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate | 再審査証発行についての通知 (再審査決定理由) | 225 |
| 3-3-35 | Reexamination Certificate Issued | 再審査証 | 229 |
| 3-3-41 | 再審査証例2 | | 231 |
| 3-4-1 | 欧州特許案件分析調査報告フォーム例 | | 234 |
| 3-4-2 | 米国特許再審査案件分析調査報告フォーム例 | | 241 |
| 3-4-3 | 米国特許のクレーム番号遷移 | | 247 |

1-1. 「課題及び解決の手法 (problem-and-solution approach)」及び「先行技術の組合せ」

(欧州特許庁審査便覧より 欧州特許庁編 AIPPI・JAPAN)

9.8 課題及び解決の手法

実務では、客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するために、審査官は通常、いわゆる「**課題及び解決の手法 (problem-and-solution approach)**」を適用すべきである。

課題及び解決の手法には、次の3つの主要段階がある。

- (i) 「最も近接する先行技術」を決定する
- (ii) 解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する
- (iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当業者に自明であったか検討する

9.8.1 最も近接する先行技術の決定

最も近接する先行技術 (the closest prior art) とは、単一の引用例から発見された複数の特徴の組み合わせであり、自明性の問題に関して、発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。最も近接する先行技術を選択するとき最初に考慮すべきは、その発明と類似する、又は少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属する、目的若しくは効果に注目することである。実際のところ、最も近接する先行技術は通常、クレームされた発明に類似する用途に対応しており、その発明に到達するために最小限の構造的若しくは機能的な変更を要求するものである (T 606/89, ただしOJで未公告)。

最も近接する先行技術は、クレームされた発明の出願日又は有効な優先日の前における当業者の観点から評価しなければならない。

最も近接する先行技術を特定するためには、出願人が自己の明細書及び請求の範囲の中で、自分が何を知っているかと認めているのか考慮すべきである。審査官は、このように出願人が知っているか認めた場合、出願人が自分の誤りについて述べない限り、正しいものとみなすべきである (VI, 8.5参照)

9.8.2 客観的な技術的課題の形成

第2段階では、解決すべき技術的課題を客観的な方法で確定する。このため、出願 (又は特許)、最も近接する先行技術、及びその発明と最も近接する先行技術との間の (構造又は機能のいずれかの) 特徴に関する差異 (発明の「**顕著な特徴 (distinguishing feature(s))**」とも呼ばれる) を検討し、次に技術的課題を構築する。

独立しても、又は他の特徴と組み合わせられても、技術的課題に対して何の貢献もしないと思われる特徴は、進歩性を評価するときに関与しない (T 37/82, OJ 2/1984, 71及びT 294/89参照, ただしOJで未公告)。この状況は例えば、ある特徴が技術的でない課題、例えば特許性から除外される分野における課題にのみ貢献する場合に生じる可能性がある (T 931/95, OJ 10/2001, 441参照)。

課題及び解決の手法における技術的課題とは、当該発明が最も近接する先行技術を超えて提供する技術的效果を与えるため、最も近接する先行技術を変更する又は適応させる目的及び役割を意味する。したがって技術的課題は、「**客観的な技術的課題 (objective technical problem)**」と称されることが多い。

この方法で導き出された客観的な技術的課題は、出願が「課題」(the problem) と表現したものではないこともある。後者については再構築する必要があるであろう。その理由は、客観的な技術的課題が客観的に確立した事実に基づくものであり、特に、手続の過程で明らかになった先行技術に示されており、出願人が出願時に実際に知っていた先行技術とは異なることがあるからである。特に、調査報告書で引用された先行技術は、出願書類のみから明白に読み取ることができるものとまったく異なる側面をその発明に投げ

掛ける可能性がある。

このように技術的課題を再構築することができる範囲は、特定の事案の論点ごとに評価しなければならない。原則として、発明によって得られるいかなる効果も、その効果を出願当初の内容から引き出すことができる限り、技術的問題の再構築の基礎として使用することができる(T 386/89参照、ただしO Jで未公告)。手続中に後から出願人が提出した新規な効果についても、当業者がその効果を、最初に示唆した技術的課題を意味する又はそれに関係するものと認めれば、それに依存することもできる(IV, 9. 11及びT 184/82, O J 6/1984, 261参照)。

客観的な技術的課題は、解決の指標を含んでいないものとして構築しなければならない点に留意されたい。なぜならば、発明による解決の部分を課題を記載部分に含んだ場合には、その課題に関する技術水準を評価するときに必ず、発明活動を考慮した事後的な見解を生じさせるからである(T 229/85, O J 6/1987, 237参照)。

「技術的課題」という表現は、広義に解釈すべきである。それは、先行技術を超える技術的改良であることを必ずしも意味しない。したがって、その課題は、公知の装置又は方法の代替例であって、それと同一若しくは類似の効果又はより低コストの効果を提供するものを専ら求めることにならう。

時には、客観的な技術的課題が複数の「部分的課題」の集合体であるとみなさなければならない。これは、すべての顕著な特徴を組み合わせたか何の技術的效果も達成せず、個々の特徴の異なるセットによって、複数の部分的課題が別個に解決される場合が該当する(IV, 9. 9及びT 389/86, O J 3/1988, 87参照)。

9.9 先行技術文献の組み合わせ

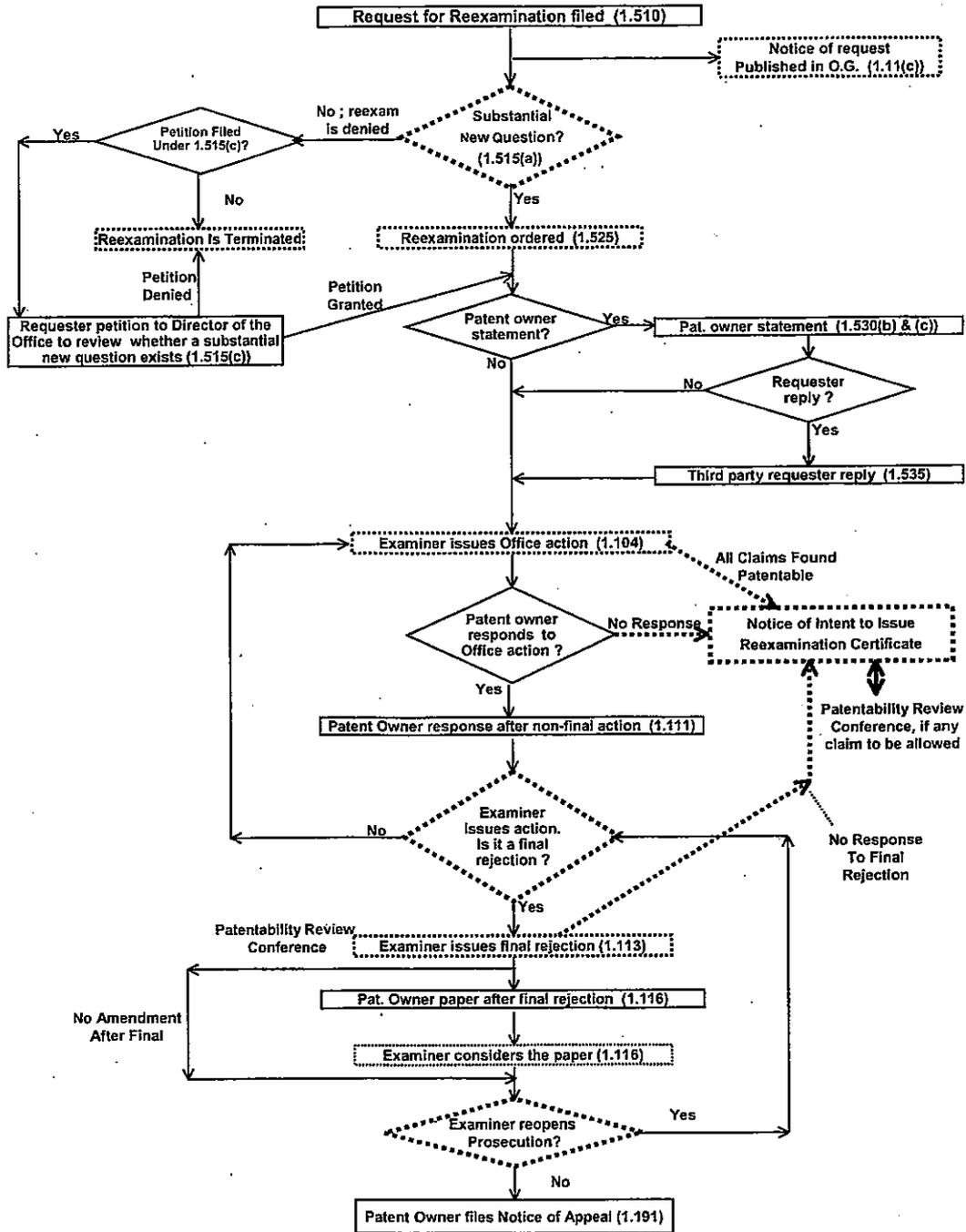
最も近接する先行技術に、1つ若しくは複数の文献、文献の一部又は先行技術の他の部分(例えば公用)の開示を組み合わせることは許される。もっとも、特徴の組み合わせに到達するために複数の開示を最も近接する先行技術と組み合わせなければならないという事実は、進歩性の存在を示す徴候となり得る。

これと異なる状況は、発明が、複数の独立した「部分的課題」の解決である場合に生じる(IV, 9. 5及び9. 8. 2参照)。実際にこの場合、それぞれの部分的課題について、部分的課題を解決する特徴の組み合わせが、先行技術から引き出されることが自明であるか否かを別個に評価する必要がある。したがって、それぞれの部分的課題について、異なる文献を最も近接する先行技術と組み合わせることができる(T 389/86, O J 3/1988, 87参照)。ただし、請求の範囲の主題に進歩性があるためには、複数の特徴の組み合わせの1つが進歩性を含んでいれば十分である。

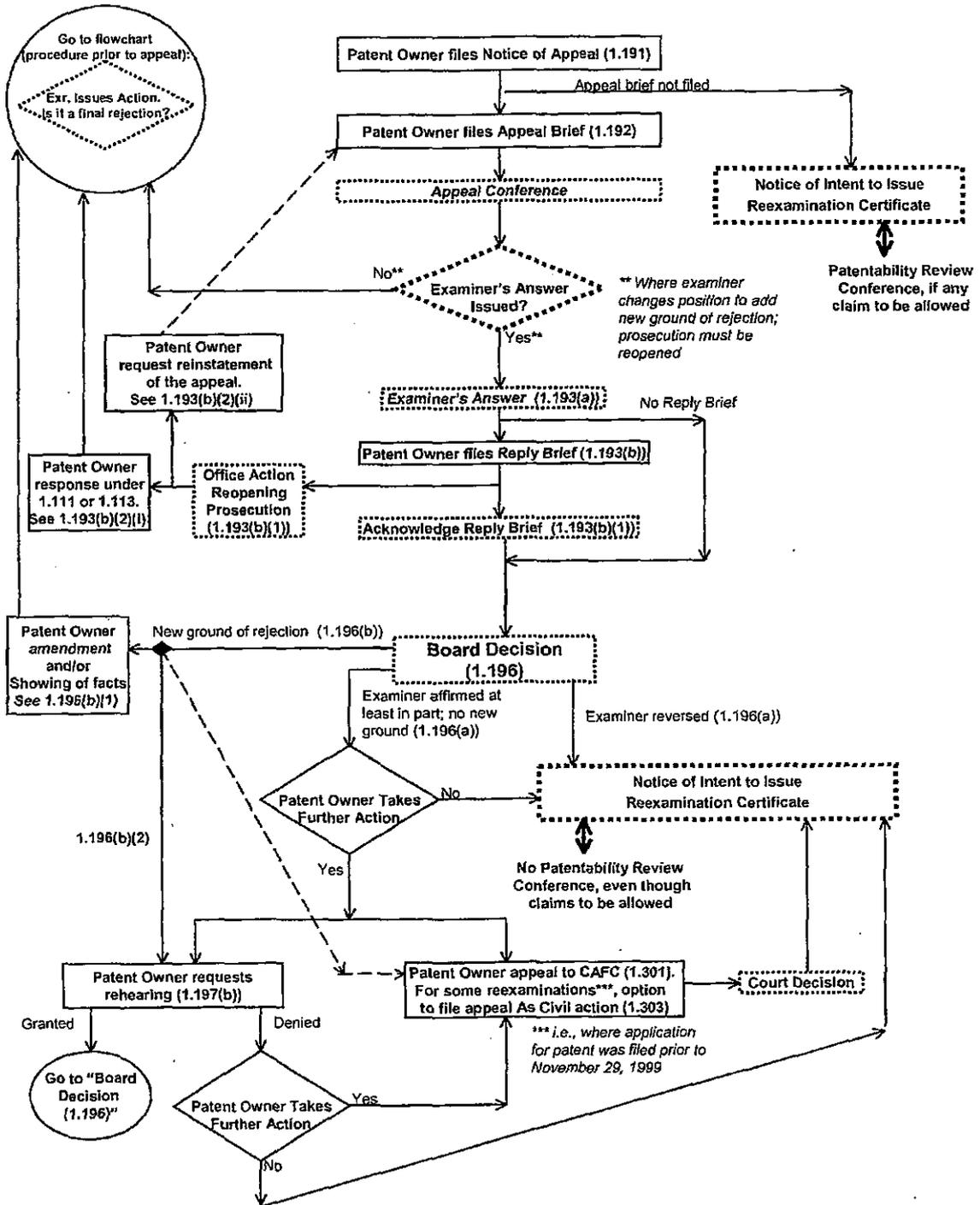
複数の異なる開示を組み合わせることを自明であるか否か決定するときに審査官は、次の事項を考慮すべきである。

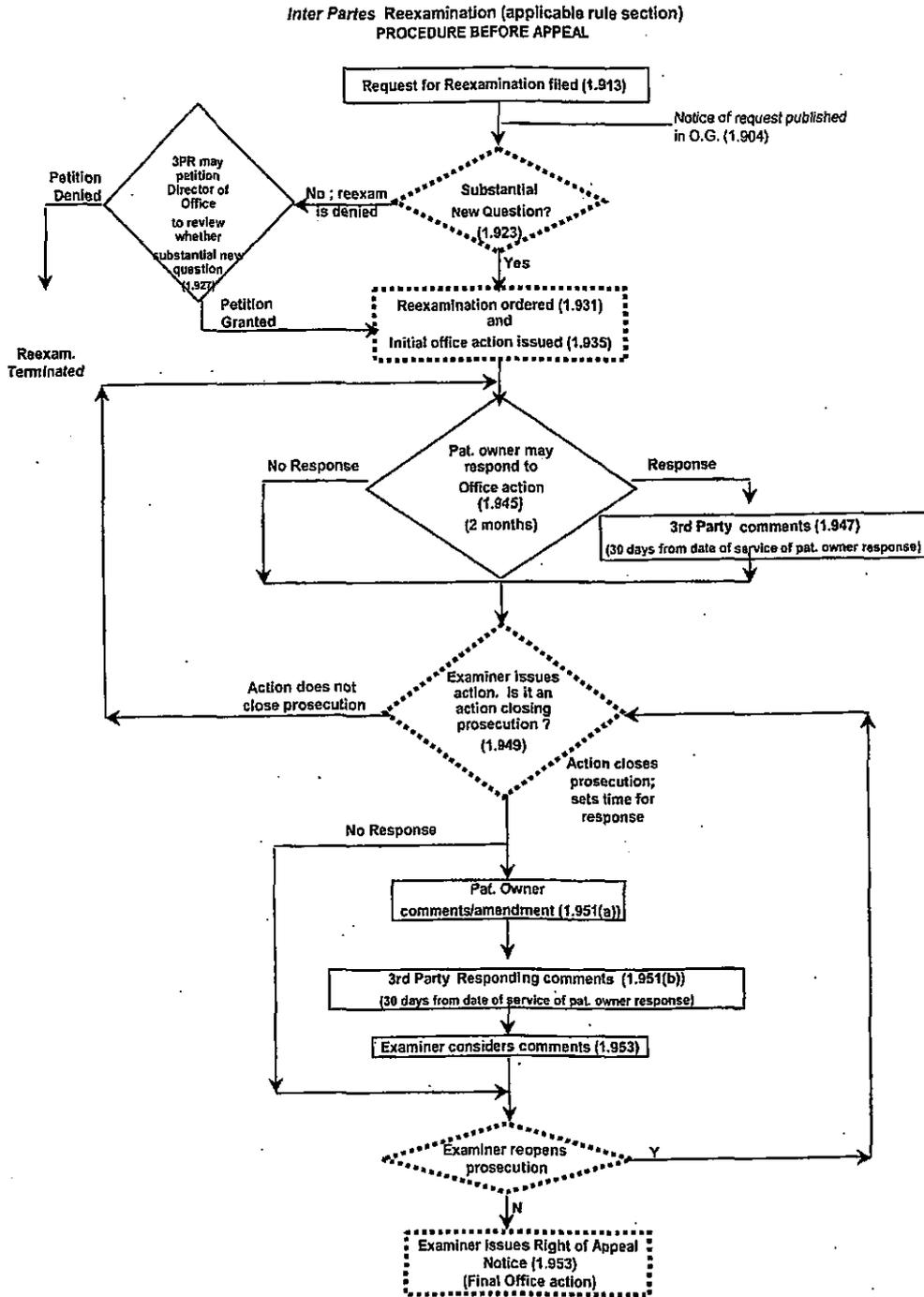
- (i) 開示の内容(例えば文献)について、当業者が発明によって解決された課題に直面したときに、それを組み合わせるであろう可能性があるか否か。例えば、一体のものとして考えられる2つの開示が、発明に不可欠である開示された特徴において本質的に相いれないために、実際には容易に組み合わせできなければ、その開示の組み合わせは通常、自明とはみなさない。
- (ii) その開示、例えば文献の出所が、類似の、近接する又は遠隔の技術分野のものであるか否か
- (iii) 同一文献の複数の部分の組み合わせは、当業者がその部分を相互に関連付けることに合理的な基礎があれば自明といえよう。周知の教科書又は標準辞典を他の先行技術文献と組み合わせることは通常、自明である。これは、1つ又は複数の文献の教示を当該技術分野における共通の一般的知識と組み合わせることが自明であるという一般的命題の特殊な例であるに過ぎない。一般的に、文献の一方が明瞭で間違いなく他方の文献を引用している場合にも、その2つの文献の組み合わせは自明といえる(開示の必須の部分と認められる引用については、IV, 6. 1及び7. 1を参照されたい)。他の方法、例えば、使用によって、公開された先行技術の項目に、ある文献を組み合わせることが認められるか決定するときにも同様の考慮が払われる。

Ex Parte Reexamination - PROCEDURE PRIOR TO APPEAL
(applicable rule section)

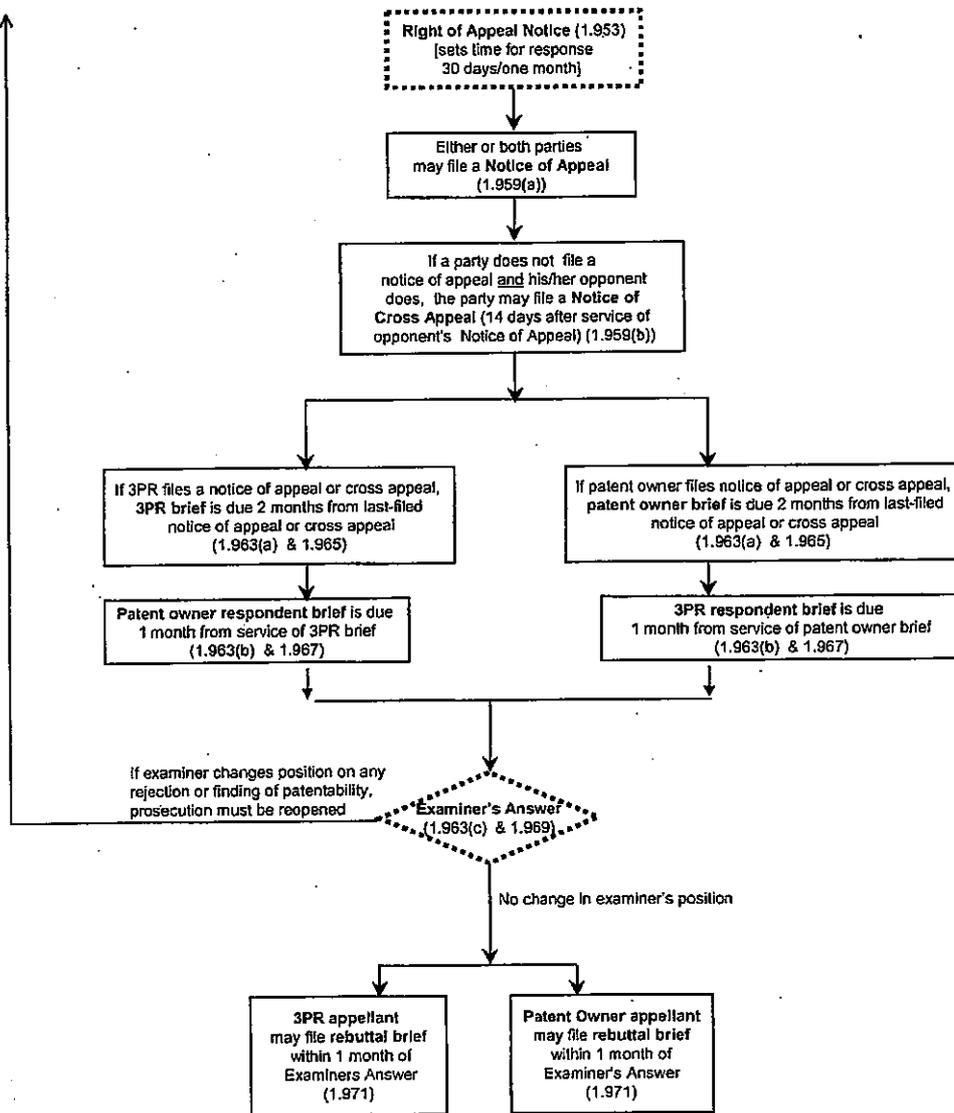


Ex Parte Reexamination – PROCEDURE FROM TIME OF APPEAL
(applicable rule section)

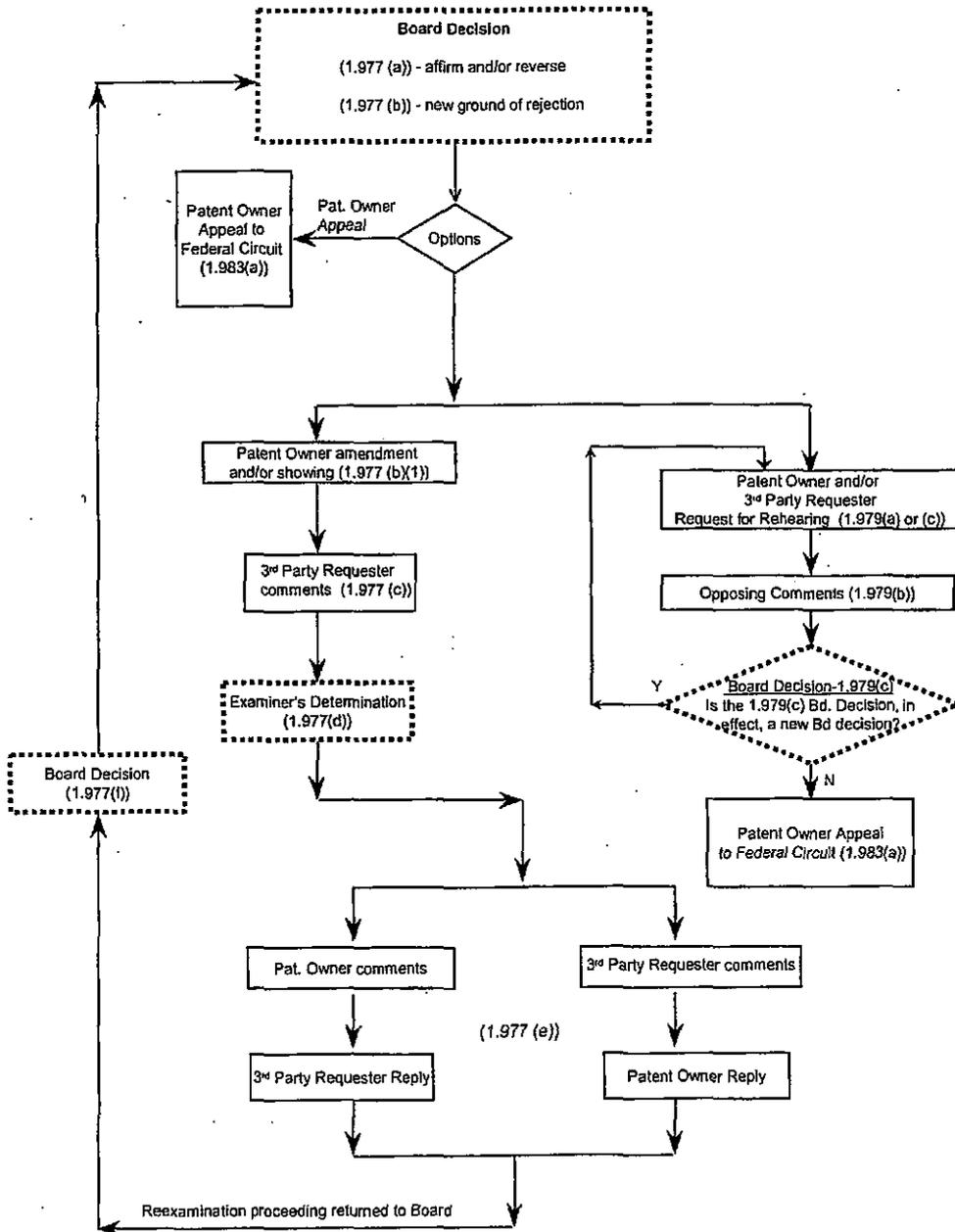




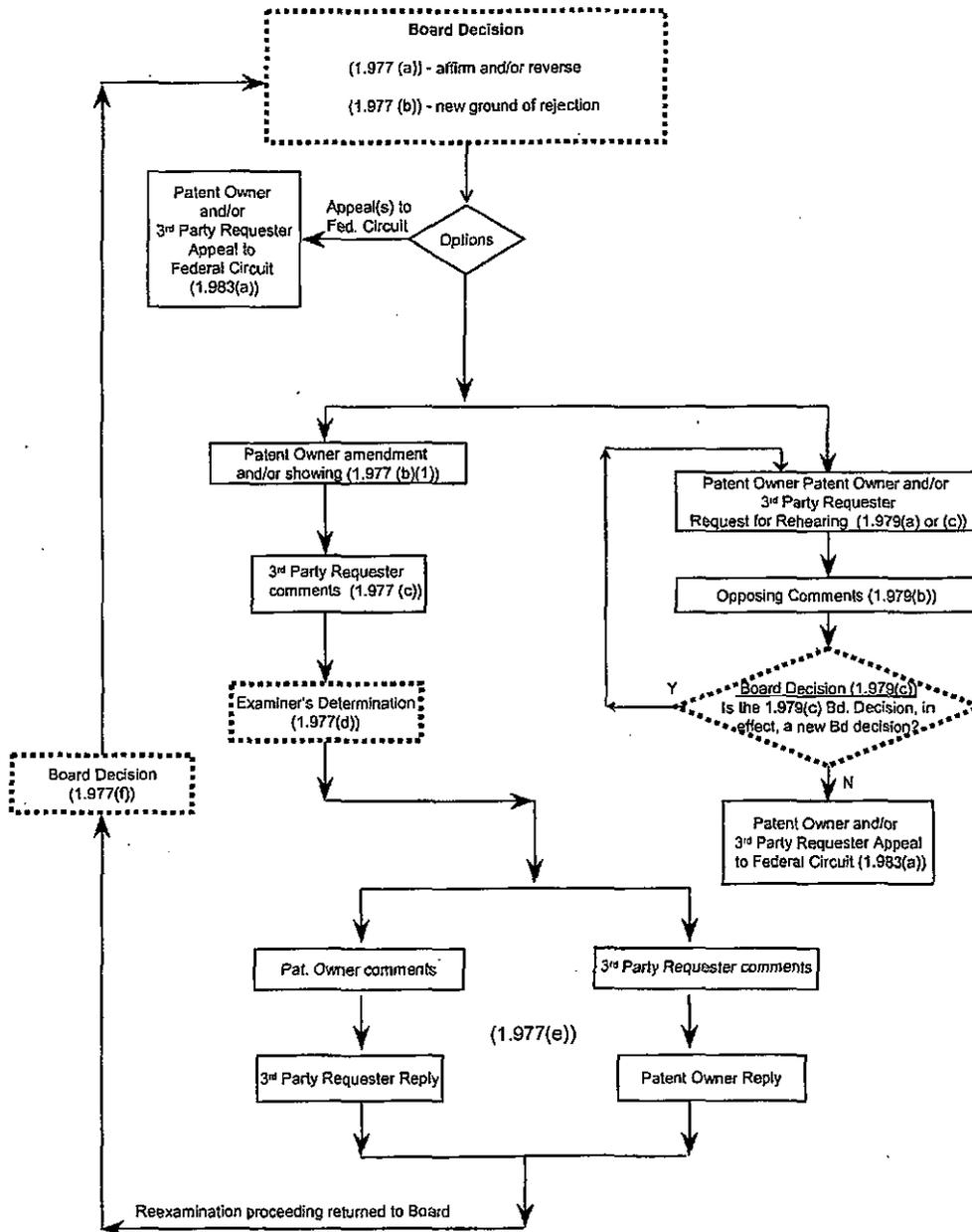
Inter Partes Reexamination (applicable rule section)
APPEAL PROCEDURE
 Single Third Party Requester



Inter Partes Reexamination (applicable rule section)
**Procedures Following Board Decision for Reexaminations
 Commenced Prior to November 2, 2002**



Inter Partes Reexamination (applicable rule section)
**Procedure Following Board Decision for Reexaminations
 Commenced On or After November 2, 2002**



抽出のための情報項目一覧

| 項目名 | コード体系 | 説明 | 例 |
|--------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 審判番号 | 9桁の数値 | 上4桁:西暦年、下5桁:連番 | 200309856 |
| 出願番号 | 10桁の数値 | 上4桁:西暦年、下6桁:連番 | 1996086668 |
| 公開番号 | | | 407188733 |
| 公表番号 | | | 413525907 |
| 国際公開番号 | 2文字+7桁の数値 | WO(WIPO)、下7桁(うち2桁は西暦年、下2桁、残りは連番) | WO9312369 |
| 国際名称 | | | 複合金属チューブおよびその製造方法 |
| 国際分類 | | | G09G 3/00000 |
| 優先権 | 英字2文字 | 海外からJPの場合のみ要。 | EP,US,FR等 |
| US | 数字 | JPから海外の場合のみ要。 | 1(固定) |
| EP | 数字 | JPから海外の場合のみ要。 | 2(固定) |
| 担当部門 | | | 21 |
| 配布依頼 | | | — |
| 前置解除 | | | — |
| 四法区分 | すべて1 | | 1(特許を対象としおり、固定) |
| 審判請求日 | | | 20030106 |
| 変更対象出願人代理人ID | | | USAUCNKR*USAUTWKR* |
| 部門移管日 | | | 20030620 |
| 最終分 | | | 7等 |
| 優先権主張日 | | | 19970826 |

esp@cenet Number Search - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://ep.espacenet.com/search9/cgi/s97_cg1.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/number.htm

Google

Home | English | Deutsch | Français



European Patent Office
English | Deutsch | Français



- Quick Search
- Advanced Search
- Number Search**
- Last Results
- My patents list 0
- Classification Search
- Get assistance

Learn more about searching Get assistance

Number Search

1. Database

Select the patent database in which you wish to search:

Database:

2. Enter number

Enter either an application, accession, publication or priority number with country code prefix

Publication number: Including family

Quick Help

- >> What does each database contain?
- >> How do I enter publication, application and priority numbers?
- >> Can I search for more than one number at a time?

Home | English | Deutsch | Français

ESPACENET

Copyright © 2004

- Quick Search
- Advanced Search
- Number Search
- Last Results
- My patents list **0**
- Classification Search
- Get assistance

Quick Help

- >> Why are some tabs deactivated for certain documents?
- >> Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?
- >> What does A1, A2, A3 and B stand for after an E **▲** top publication number in the

In my patents list | [Print](#) | [Return to family list](#) | [Previous in family list](#) | [Next in family list](#)

Ink tank cartridge and container therefor

| Bibliographic data | Description | Claims | Mosaics | Original document | INPADOC legal status |
|--------------------|-------------|--------|---------|-------------------|----------------------|
|--------------------|-------------|--------|---------|-------------------|----------------------|

patent number: EP0553535
Publication date: 1993-08-04
Inventor: MOCHIZUKI SEIJI (JP); KAWAKAMI KAZUHISA (JP); NAKAMURA MASAHIRO (JP); OHSHIMA KEIICHI (JP); YOSHIDA MASANORI (JP)
Applicant: SEIKO EPSON CORP (JP)
Classification - international: B41J2/175
Classification - european: B41J2/175C
Application number: EP19920307270 19920807
Priority number(s): JP19920012834 19920128; JP19920032226 19920219; JP19920058151 19920316; JP19920402403 19920226

Also published as:
 EP0553535 (B2)
 EP0553535 (B1)

Cited documents:
 EP0408241
 GB2003793
 EP0117718
 JP63154356

epoline® Online European Patent Register - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://register.epoline.org/espacenet/ep/en/srch-reg.htm

Google

検索

ホーム

登録

お問い合わせ

お問い合わせ 92

お気に入り

印刷

移動

リンク

epoline® Online European Patent Register

Publication Number / Date eg EP811545 or WO9504154
 eg 19980826

Application Number / Date eg EP 1988850217 or WO1994JP01239
 eg 19980826

Priority Number / Date eg FR 19910001995
 eg 19980830

Applicant eg Smith George
 or Phillips

Inventor eg Smith George
 or Phillips

Representative eg Smith George
 or Smith Hellmann and Partner

Opponent eg Smith George
 or Phillips

Classification (IPC) eg B62J102

Submit Clear Help

Deutsch

Legal notices

epoline®

homepage

Français

このページが表示されました

ホーム

検索

第4章 調査

epoline® Online

Copyright © 2004

1627

Online Public File Inspection - Microsoft Internet Explorer

ホーム 編集 表示 印刷 入力 戻る 進む 検索 国語設定 設定 印刷 印刷

アドレス http://officepoine.org/view/GetDossier

Google

移動 リンク



Home

Online Public File Inspection
 EPO Customer Services Tel: (+31 70) 340 45 00
 Open Monday to Friday, 08:00 to 18:00 hrs. CET

Online Public File Inspection



Enter application number or

(e.g. 90203729 or EP19990402065 or WO1998US04141)

Enter publication number

(e.g. EP1023465 or WO0133878)

Applications viewed:

Welcome to the epo@ Online Public File Inspection service.

The European Patent Office's Online Public File Inspection service implements Article 128 of the European Patent Convention, according to which the public is entitled to inspect the complete contents of the files relating to all European patent applications after they have been published.

A large and ever-increasing number of patent applications are stored in image format at the EPO. These files may be inspected remotely using the Online Public File Inspection facility. If you enter a valid application number and click on the folder icon, all the documents in the file will be displayed, sorted by date, in the form of a "table of contents". By clicking on the link for a document you can display its image in a viewer, which is downloaded and started automatically.

By checking the box next to it, you can select any document for download to your PC. You can also select all the documents at once by clicking

ページが表示されました

ホーム 印刷 印刷

国第4章 調査対象案件

Online Public File Insp

16:29

3-2-07



Home

Online Public File Inspection
 EPO Customer Services Tel: (+31 70) 340 45 00
 Open Monday to Friday, 08:00 to 18:00 hrs. CET

Online Public File Inspection



Enter application number: or

(e.g. 99203729 or EP19990402065 or WO1998US04141)

Enter publication number:

(e.g. EP1023455 or WO0133678)

Applications viewed:



European
Patent Register



| Date | Documents for publication number EP0553535 | Procedure | Pages |
|------------|--|------------|-----------------------------|
| 2004-03-08 | <u>Decision to maintain the European Patent in amended form (Article 102(3) EPC)</u> | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-08 | <u>Decision to maintain the European Patent in amended form (Article 102(3) EPC)</u> | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-01 | <u>Termination of the opposition proceedings with maintenance of patent</u> | Opposition | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2004-02-16 | <u>Letter regarding the Opposition procedure (no time limit)</u> | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-02-16 | <u>Translation of claims</u> | Opposition | 3 <input type="checkbox"/> |
| 2004-02-16 | <u>Translation of claims</u> | Opposition | 5 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-01 | <u>Druckexemplar</u> | Opposition | 24 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-01 | <u>Communication pursuant to Rule 58(5) EPC (applicant, fees)</u> | Opposition | 3 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-01 | <u>Communication pursuant to Rule 58(5) EPC (applicant, fees)</u> | Opposition | 3 <input type="checkbox"/> |
| 2003-11-21 | <u>Maintenance of the patent with the documents specified in the final decision</u> | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-11-21 | <u>Letter regarding the Opposition procedure (no time limit)</u> | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-11-14 | <u>Notification(s) of decision</u> | Appeal | 15 <input type="checkbox"/> |

3-2-08

PDF viewer - Microsoft Internet Explorer

File: EP0553635

First page Previous page Page No. 1 Load all pages Last page

93%

1/1 2003-09-10



EPA / EPO / OEB
 D- 80225 München
 # +49 89 1 2398-0
 Tx 923 656 67001 0
 Fax +49 89 1 2395-4465

Sturt, Clifford Mark
 Miller Sturt Kenyon
 9 John Street
 London WC1N 2ES
 GRANDE BRETAGNE

European Patent Office
 Office européen des brevets
 Strasbourg (France)

Zörscher/Winterhagen
 EP/2300701
 Anmeldebüro / Application No. / Numéro de dépôt / 92307270, 6-2304/0553535
 Abwärters/Agent/Representant/Abwärters/Agent/Representant
 SEIKO EPSON CORPORATION

19.4.03

Appeal Number - Board
 T0274/01-325

Please find enclosed a copy of the decision dated 22.09.2003

Public File Inspection Microsoft Internet Explorer

http://ofline.epo.org/view/GetDossier

Google

European Patent Register

| Date | Documents for publication number EP0553635 |
|------------|---|
| 2004-03-08 | Decision to maintain the European Patent |
| 2004-03-08 | Decision to maintain the European Patent |
| 2004-03-01 | Termination of the opposition proceeding |
| 2004-02-16 | Letter regarding the Opposition proceeding |
| 2004-02-16 | Translation of claims |
| 2004-02-16 | Translation of claims |
| 2003-12-01 | Druckexemplar |
| 2003-12-01 | Communication pursuant to Rule 58(5) EPC |
| 2003-12-01 | Communication pursuant to Rule 58(5) EPC |
| 2003-11-21 | Maintenance of the patent with the document |
| 2003-11-21 | Letter regarding the Opposition proceeding |
| 2003-11-14 | Notification(s) of decision |
| 2003-10-02 | OP-Forwarding minutes |
| 2003-09-10 | Forwarding of submissions to parties |
| 2003-09-10 | Forwarding of submissions to parties |
| 2003-09-10 | Forwarding of submissions to parties |

1634

PDF viewer

第4章 調査

Online Public File

3-2-09



European Patent Office (EPO)

Search interface for the Decisions of the EPO Boards of Appeal

[homepage](#) => [search engines](#) => [Boards of Appeal decisions](#) => [search](#)

[D / E](#)

[List of updates](#)

[Help section](#)

The search engine processes the comprehensive text of each decision the EPO Boards of Appeal contained in the database (**since 1979**). The decisions are always available in the language of the proceedings (English or French or German).

>> General information on [data coverage](#) and [updates](#).

To search simply enter words and phrases into the search field.

search terms:

search

Search tips

- Searches for case numbers have the following syntax:

"D_nnnn/yy" / "G_nnnn/yy" / "J_nnnn/yy"

"T_nnnn/yy" / "V_nnnn/yy" / "W_nnnn/yy"

Examples: "T_1022/99" or "W_*/97" or "D_0012/97" or "G_*/8"

[\[more examples\]](#)

- Your search terms do not need to be complete words: "comput*", for example, will match occurrences of computer and computers etc. (bilateral truncation is supported)
- Boolean operators are supported [AND, OR, NEAR]
- Phrases (if containing no parentheses!) can be searched by simply entering the terms **without** apostrophes, e.g. *inventive step*
- If you want to have implicit stemming disabled, please use quotation marks around your term, e.g. "remittal" will NOT display documents containing words like *remitted* etc.
- for more detailed information and/or questions, please select the "help" button on the left side

Results

- 1 The first level result consists of the hit-list containing the links to the document matching your query
- 2 Selecting a document out of the hit-list will open the corresponding bibliographic data in a **separate window**. The bibliographic data file contains the link to the full text of the corresponding decision.
- 3 The full text (and images) of the decision is available in mixed mode PDF. You need to have the freeware [Acrobat Reader 3.x](#) (or higher) installed on your work-station.

General information

- The complete collection of the decisions of the EPO's boards of appeal now available free of charge on this site - see also [data coverage of the database](#)

- The full text of the decision is searchable and can be viewed and downloaded in Adobe Portable Document Format (PDF). The free Adobe Acrobat Reader is therefore required (www.adobe.com).
- Links to the International Patent Classification (IPC) and to the European Patent Convention (EPC) articles and rules relevant for each decision also available.
- We look forward to receiving your comments on this new enhancement on European Patent Office homepage.

[EPO Home Page](#) | [Recent updates](#) | [Request info](#) | [Send comments](#) | !

Last updated on Fri, 4 Feb 2005 09:53:05 UTC +01:00
Copyright © 1997-2005 European Patent Office . All Rights Reserved.
e-mail: [EPO Mail Distribution](#)

EPO - boards of appeal decisions monthly update - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://legal.european-patent-office.org/dca3/updates/index.htm

Google

検索

移動



EPO boards of appeal decisions - monthly update

homepage => [search & index](#) => [boards of appeal decisions](#) => [monthly updates](#)

| | |
|-----------------------------|---|
| Search mask | List of monthly updates |
|-----------------------------|---|

List of cases of the Enlarged Board of Appeal

List of updates to the database

2005

- [24.01.2004](#) - 54 decisions
- [05.01.2004](#) - 45 decisions

2004

- [13.12.2004](#) - 88 decisions
- [24.11.2004](#) - 30 decisions
- [23.11.2004](#) - 1 decision
- [05.11.2004](#) - 41 decisions

Microsoft Internet Explorer

アドレス http://legal.european-patent-office.org/dca3/updates/index.htm

検索

移動

1625

3-2-11

boards of appeal decisions monthly update - Microsoft Internet Explorer

http://legal.european-patent-office.org/de8/updates/2005_01_24.htm

Google

検索

移動



EPO boards of appeal decisions - dispatch 24.01.2005

homepage => [search & index](#) => [boards of appeal decisions](#) => [monthly updates](#) => 24.01.2005

[Search the database](#) [List of monthly updates](#)

The following decisions have been loaded on 24.01.2005. Click on the case number to display the bibliographic file for the decision or click on the PDF button to access the decision in facsimile format.

Page 1 | 2 | 3

G 0002/02 - GBK

| PDF | Case number | Date | Application number | Title | IPC |
|-----|-------------|---------------|--------------------|-------|-------------------------|
| | G 0002/02 | 26 April 2004 | 96906991.3 | - | C07K14/35, C12N15/81 |

Keywords

Internationale Anmeldungen - indische Prioritäten
 Anwendbarkeit des Artikels 87 (5) EPÜ
 Sachlage nach dem PCT
 EPA nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens
 Auslegung des Artikels 87 EPÜ - nach den Grundsätzen des internationalen

boards of appeal decisions monthly update - Microsoft Internet Explorer

検索

移動

http://ep.espacenet.com/search97/cgi/s97.cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/number.htm

Home English Deutsch Français



European Patent Office
 English Deutsch Français



Learn more about searching Get assistance

Number Search

1. Database

Select the patent database in which you wish to search:

Database:

2. Enter number

Enter either an application, accession, publication or priority number with country code prefix

Publication number: Including family

WO03075629

- Quick Search
- Advanced Search
- Number Search
- Last Results
- My patents list 0
- Classification Search
- Get assistance

- Quick Help
- >> What does each database contain?
 - >> How do I enter publication, application and priority numbers?
 - >> Can I search for more than one number at a time?

Copyright © 2003 Espacenet. All rights reserved. 1658

epoline Online European Patent Register

eg EP811545 or WO9504154
 eg 19980826
 eg EP1988850217 or WO1994JP01239
 eg 19980826
 eg FR19910001995
 eg 19980830
 eg Smith George
 or Phillips
 eg Smith George
 or Phillips
 eg Smith George
 or Smith Hellmann and Partner
 eg Smith George
 or Phillips
 eg B62J1/02

[Legal notices](#)
[epoline®](#)
[homepage](#)
[Deutsch](#)
[Français](#)

epoline® Online European Patent Register - Microsoft Internet Explorer
 http://register.epoline.org/espacenet/ep/en/srch-ree.htm
 Google

検索 表示 印刷 戻る 進む 更新 停止 実行 移動
 検索 表示 印刷 戻る 進む 更新 停止 実行 移動
 検索 表示 印刷 戻る 進む 更新 停止 実行 移動
 検索 表示 印刷 戻る 進む 更新 停止 実行 移動

Online European Patent Register - Results

Status of the database as of 11-02-2005 (dd-mm-yyyy)

Choose your View: 

[Return to Search Screen](#)

Most recent event
Refusal of application
Date of publication 24-04-2002 [2002/17]

Publication numbers, publication type and publication dates
EP0954191 A1 03-11-1999 [1999/44]

Application numbers and filing date
EP19980308800 (98308800.6) 
Date of filing 27-10-1998 [1999/44]

Date of publication of search report
Date of publication of search report 03-11-1999 [1999/44]

Priority number, priority date
US19970966266 07-11-1997 [1999/44]

Classification (IPC) and bulletin number
H04Q7/32 [1999/44]

Designated states
DE , FR , GB [2000/28]

English title
Adaptive digital radio communication system [1999/44]

French title
Système de radiocommunications numérique adaptif [1999/44]

German title
Adaptives digitales Funkübertragungssystem [1999/44]

Designated states, applicant name, address
FOR ALL DESIGNATED STATES
LUCENT TECHNOLOGIES INC.
600 Mountain Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974-0636/US [1999/44]

Inventor name, address
01 / MacLellan, John Austin / 55 Rustic Way / Freehold, New Jersey 07728 / US
02 / Shoher, Anthony R. / 29 Manny Way / Red Bank, New Jersey 07701 / US
03 / Wright, Gregory Alan / 18 Clay Street / Fair Haven, New Jersey 07704 / US [1999/44]

Representative name, address
Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al
Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road
Woodford Green, Essex IG8 0TU/GB [1999/44]

Filing language
EN

Procedure language
EN

Publication language
A1 EN [1999/44]

Location of file and fax number for file inspection requests
Application is treated in (/fax-nr) MUNICH/(+49-89) 23994465

Examination procedure
request for examination 09-11-1998 [1999/44]
request for accelerated examination filed 27-10-1998
- accepted (yes/no) / date yes / 10-09-1999
Examination report(s) A.96(2), R.51(2)
date dispatch/time-limit/reply 31-03-2000/M02/15-05-2000
10-09-1999/M06/25-02-2000

Refusal of application decision (refusal) A.97(1)
date dispatch/legal effect date 07-12-2000/30-11-2001 [2002/17]

Appeal procedure
Appeal following examination appeal received 25-01-2001
statement of grounds filed 16-03-2001
file number T0492/01-351 
result of the appeal procedure APPEAL OF APPLICANT REJECTED 28-11-2001
Date of oral proceedings/minutes 28-11-2001/30-11-2001

Renewal fees
Renewal fee A.86 (patent year / paid) 03/20-09-2000
04/08-10-2001

Documents cited in the European Search
WO9748188 A1 [YP];
WO9517077 A1 [Y];
US5655003 A [A]

[End of Data]

[Return to Search Screen](#)

3-2-25



Home

Online Public File Inspection
 EPO Customer Services Tel: (+31 70) 340 45 00
 Open Monday to Friday, 08:00 to 18:00 hrs. CET

Online Public File Inspection



Enter application number: or

(e.g. 99203729 or EP19990402065 or WO1998US04141)

Enter publication number:

(e.g. EP1023455 or WO0133678)

Applications viewed:



European Patent Register



| Date | Documents for publication number EP0759136 | Procedure | Pages |
|------------|--|-------------|----------------------------|
| 2003-08-22 | Communication to the parties concerning the termination of the opposition proceedings - opposition rejected + no appeal lodged | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-08-22 | Communication to the parties concerning the termination of the opposition proceedings - opposition rejected + no appeal lodged | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-08-19 | Termination of the opposition proceedings with maintenance of patent | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-26 | Communication to applicant / opponent | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-26 | Advice of delivery | Search/Exam | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-26 | Advice of delivery | Search/Exam | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-24 | Advice of delivery | Search/Exam | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-23 | Decision rejecting the opposition (Article 102(2) EPC) | Opposition | 3 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-23 | Grounds for the decision (Annex) | Opposition | 7 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-23 | Means of redress | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-11 | Despatch minutes oral proceedings | Opposition | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-11 | Minutes of the oral proceedings (Opposition division) | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-11 | Annex to the communication | Opposition | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2003-04-11 | Non-scannable object | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-01-07 | Oral proceedings - Reply to date proposal | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-12-02 | Oral proceedings - Reply to date proposal | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-12-02 | Letter dealing with Oral proceedings | Search/Exam | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-28 | Advice of delivery | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-28 | Communication to applicant / opponent | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-27 | Advice of delivery | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-27 | Communication to applicant / opponent | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-25 | Summons to attend oral proceedings (Site = Bayerstrasse 34) | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-25 | Summons to attend oral proceedings (Site = Bayerstrasse 34) | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-25 | Annex to the communication | Opposition | 5 <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|------------|---|-------------|----|--------------------------|
| 2002-11-25 | ■ <u>Information concern. oral proceedings</u> | Opposition | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 2002-11-19 | ■ <u>Preparation for oral proceedings</u> | Opposition | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-08-20 | ■ <u>Brief communication</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-08-10 | ■ <u>Reply of the patent proprietor to the notice(s) of opposition</u> | Opposition | 20 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-08-10 | ■ <u>Any annexes (other than ODOC) to an Opposition letter</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-10 | ■ <u>Communication of a notice of opposition - Rule 57(1) EPC</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-10 | ■ <u>Notice of further oppositions (Rule 57(2) EPC)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-30 | ■ <u>Communication of a notice of opposition - first info of patent proprietor</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-07 | ■ <u>Notice of opposition</u> | Opposition | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-07 | ■ <u>Notice of opposition</u> | Opposition | 13 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-07 | ■ <u>Any annexes (other than ODOC) to an Opposition letter</u> | Opposition | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-07 | ■ <u>Any annexes (other than ODOC) to an Opposition letter</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-07 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-03-07 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 87 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-04-28 | ■ <u>Decision to grant a European patent pursuant to Article 97(2) EPC</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-01-19 | ■ <u>Reply to the communication under Rule 51(6) EPC - Filing of the translations of the claims</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-01-19 | ■ <u>Translation of claims</u> | Search/Exam | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-01-19 | ■ <u>Translation of claims</u> | Search/Exam | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-11-09 | ■ <u>Communication under Rule 51(6)EPC</u> | Search/Exam | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-11-03 | ■ <u>Request for amendment/correction of documents or third party observations (after AGRA)</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-10-07 | ■ <u>Reply to the communication under Rule 51(4) EPC - Disapproval</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-10-07 | ■ <u>Description</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-10-07 | ■ <u>Claims</u> | Search/Exam | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-06-18 | ■ <u>Druckexemplar</u> | Search/Exam | 52 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-06-18 | ■ <u>Communication under Rule 51(4) EPC</u> | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-05-31 | ■ <u>Documents for grant</u> | Search/Exam | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-05-18 | ■ <u>Reply to examination report</u> | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-05-18 | ■ <u>Description</u> | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-05-18 | ■ <u>Claims</u> | Search/Exam | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-03-15 | ■ <u>Grant of extension of time limit (Rule 84 EPC) - EXRE</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-03-04 | ■ <u>Request for extension of time limit (2001)</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1998-11-20 | ■ <u>Examination report</u> | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1998-10-22 | ■ <u>Communication of amended entries concerning the representative (Rule 92(1)(h) EPC)</u> | Search/Exam | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-01-15 | ■ <u>Info on forthcoming publication bibliographic data</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1996-11-06 | ■ <u>Request to enter regional phase (EPCT)</u> | Search/Exam | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 1996-11-06 | ■ <u>Claims</u> | Search/Exam | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 1996-11-01 | ■ <u>Request to enter regional phase (EPCT)</u> | Search/Exam | 9 | <input type="checkbox"/> |
| 1996-10-03 | ■ <u>Copy of the International preliminary examination report</u> | Search/Exam | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | ■ <u>Amendments attached to the international preliminary examination</u> | | | |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------------------|
| 1996-10-03 | report | Search/Exam | 19 | <input type="checkbox"/> |
| 1995-12-18 | ■ Info on entry into regional phase (pages 1-2) | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1995-11-09 | ■ Priority document | Search/Exam | 48 | <input type="checkbox"/> |
| 1995-11-09 | ■ International publication pamphlet | Search/Exam | 58 | <input type="checkbox"/> |
| 1995-11-09 | ■ Copy of the International Search report | Search/Exam | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Date | Documents for publication number EP0759136 | Procedure | Pages | |



European Patent Office

Français Deutsch English

3-2-26



EPO boards of appeal decisions

[homepage](#) => [search & index](#) => [boards of appeal decisions](#)

[Search mask](#)

[List of updates](#)

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Date of decision | 28 November 2001 | Case number | T 0492/01 - 3.5.1 |
| Application number | 98308800.6 | | |
| IPC | H04Q7/32 | Proceedings Language | EN |
| Title of the application | Adaptive digital radio communication system | | |
| Applicant name | LUCENT TECHNOLOGIES INC. | Opponent name | - |
| Headnote | - | Articles and Rules | EPC , Art 54(3) . Art 56 |
| Keywords | Inventive step (no) | Cited Decisions | T 1133/98 |
| Catchwords: | - | | |



- View the [full document](#) as PDF file
- [Voll-Dokument](#) als PDF Dokument betrachten
- Visualiser le [document complet](#) au format PDF



[EPO Home Page](#) | [Recent updates](#) | [Request info](#) | [Send comments](#) | [Index](#)

[Patent information on the internet](#)

Last updated on Tue, 7 Sep 2004 14:49:56 UTC +01:00
 Copyright © 1997-2001 European Patent Office . All Rights Reserved.
 E-mail: [EPO Mail Distribution](#)

3-2-27

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Internal distribution code:

- (A) Publication in OJ
(B) To Chairmen and Members
(C) To Chairmen
(D) No distribution

D E C I S I O N
of 28 November 2001

Case Number: T 0492/01 - 3.5.1

Application Number: 98308800.6

Publication Number: 0954191

IPC: H04Q 7/32

Language of the proceedings: EN

Title of invention:
Adaptive digital radio communication system

Applicant:
LUCENT TECHNOLOGIES INC.

Opponent:
-

Headword:
Adaptive digital radio system/LUCENT

Relevant legal provisions:
EPC Art. 54(3), 56

Keyword:
"Inventive step (no)"

Decisions cited:
T 1133/98

Catchword:
-

3-2-28



Entscheidungsgründe (Anlage)

Grounds for the decision (Annex)

Motifs de la décision (Annexe)

Datum
Date
Date

22.11.99
CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

1

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°:

93 308 541.7

I. Summary of facts and submissions

1. European patent EP 0 596 643 is based on European patent application No. 93308541.7 filed on 27.10.1993 and claiming a priority of 27.10.1992.

Proprietor of the patent: EATON Corporation (US)

Publication of grant of the patent: 28.05.1997 in Bulletin 1997/22

2. Opposition against the patent identified above was filed on 06.02.1998 by SIEMENS Aktiengesellschaft (DE).
3. The opponent based its opposition on Article 100 (a) EPC and cited the following prior art documents in the notice of opposition:

D2....US-A-4 351 012 (published on 21.09.1982); and

D3....US-A-4 969 063 (published on 06.11.1990).

He argued that the subject-matter of independent claim 1 and dependent claims 2 and 4 of the opposed patent would lack novelty in view of D2 and that the other dependent claims would not involve an inventive step in view of the disclosure of the cited prior art. The opponent also remarked that the specification of the opposed patent comprises 189 pages and considered that this was excessive in view of the simplicity of the claimed invention. Furthermore the specification referred to "the invention", in particular of an "important aspect of the invention" at page 65, line 55 and page 68, line 7, at various places which did not relate to the claimed invention, so that the whole patent specification did not satisfy Rule 27 EPC, which requires an understandable and concise disclosure. Subsidiarily the opponent requested oral proceedings.

4. In a letter dated 04.08.1998 the proprietor amended the independent claim 1 and replied to the arguments of the opponent. Subsidiarily the proprietor requested oral proceedings.
5. In an annex to the summons to oral proceedings dated 12.03.1999, the opposition

3-2-31



Online Public File Inspection
 EPO Customer Services Tel: (+31 70) 340 45 00
 Open Monday to Friday, 08:00 to 18:00 hrs. CET

Online Public File Inspection



Enter application number: or

(e.g. 99203729 or EP19990402065 or WO1998US04141)

Enter publication number:

(e.g. EP1023455 or WO0133678)

Applications viewed:



European
Patent Register



| Date | Documents for publication number EP0617556 | Procedure | Pages |
|------------|--|------------|-----------------------------|
| 2004-07-16 | Decision to maintain the European Patent in amended form (Article 102(3) EPC) | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-07-16 | Decision to maintain the European Patent in amended form (Article 102(3) EPC) | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-07-13 | Termination of the opposition proceedings with maintenance of patent | Opposition | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2004-06-23 | Reply to the communication under Rule 58(5) EPC - Filing of the translations of the amended claims | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-06-23 | Claims | Opposition | 3 <input type="checkbox"/> |
| 2004-06-23 | Claims | Opposition | 4 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-24 | Communication pursuant to Rule 58(5) EPC (applicant, fees) | Opposition | 3 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-24 | Communication of bibliographic data | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-24 | Communication pursuant to Rule 58(5) EPC (applicant, fees) | Opposition | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-24 | Druckexemplar | Opposition | 36 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-18 | Grant of a patent after appeal (internal) | Opposition | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2004-03-12 | Notification(s) of decision | Appeal | 17 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-16 | OP-Forwarding minutes | Appeal | 6 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-04 | Notification(s) of a communication | Appeal | 4 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-04 | OP-INFO cancelling/postponing | Appeal | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-03 | Forwarding of submissions to parties | Appeal | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-12-02 | Letter dealing with oral proceedings during the appeal procedure | Appeal | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2003-11-19 | Forwarding of submissions to parties | Appeal | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-11-12 | Letter dealing with oral proceedings during the appeal procedure | Appeal | 5 <input type="checkbox"/> |
| 2003-10-01 | Forwarding of submissions to parties | Appeal | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-09-24 | Letter dealing with oral proceedings during the appeal procedure | Appeal | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-09-23 | Advice of delivery | Appeal | 1 <input type="checkbox"/> |
| 2003-09-22 | Advice of delivery | Appeal | 1 <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|------------|--|------------|----|--------------------------|
| 2003-09-18 | ■ <u>OP-Summons (also with enclosures)</u> | Appeal | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2003-09-18 | ■ <u>Communication: A11 RoP</u> | Appeal | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 2003-09-15 | ■ <u>OP-Order re summons</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2002-01-30 | ■ <u>Forwarding of submissions to parties</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2002-01-25 | ■ <u>Letter relating Appeal Procedure</u> | Appeal | 7 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-12-12 | ■ <u>Forwarding of submissions to parties</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-11-27 | ■ <u>Letter relating Appeal Procedure</u> | Appeal | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-11-27 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the appeal procedure</u> | Appeal | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-11-27 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the appeal procedure</u> | Appeal | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-10-11 | ■ <u>Amended entries concerning the representative (Rule 92(1)(h) EPC)</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-10-05 | ■ <u>Document concerning representation</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-27 | ■ <u>Setting time limit for reply to appeal (IN)</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-20 | ■ <u>Statement of grounds of appeal</u> | Appeal | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-20 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the appeal procedure</u> | Appeal | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-19 | ■ <u>Document concerning appeal fee</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-16 | ■ <u>Communication to appellant regarding the appeal number (IN)</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-16 | ■ <u>Communication to respondent(s) concerning the filing of an appeal</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-07-13 | ■ <u>Composition of the board (except 325, 337 and 341)</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-06-20 | ■ <u>Notice of appeal</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-06-13 | ■ <u>Notice of appeal</u> | Appeal | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-06 | ■ <u>Filing receipt - postcard</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-05 | ■ <u>Advice of delivery</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-05 | ■ <u>Advice of delivery</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-04 | ■ <u>Filing receipt - postcard</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-03 | ■ <u>Interlocutory decision in opposition proceedings (Article 106(3) EPC)</u> | Opposition | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-03 | ■ <u>Grounds for the decision (Annex)</u> | Opposition | 6 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-03 | ■ <u>Scanned annex to CASEX documents</u> | Opposition | 10 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-03 | ■ <u>Scanned annex to CASEX documents</u> | Opposition | 37 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Despatch minutes oral proceedings</u> | Opposition | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Minutes of the oral proceedings (Opposition division)</u> | Opposition | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Annex to the communication</u> | Opposition | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Documents for the maintenance of the patent as amended</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Scanned annex to CASEX documents</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Scanned annex to CASEX documents</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2001-04-02 | ■ <u>Scanned annex to CASEX documents</u> | Opposition | 8 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-30 | ■ <u>Advice of delivery</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-29 | ■ <u>Advice of delivery</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-29 | ■ <u>Filing receipt - postcard</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-29 | ■ <u>Filing receipt - postcard</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-27 | ■ <u>Summons to attend oral proceedings (Site = Erhardtstrasse 27)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|------------|---|-------------|----|--------------------------|
| 2000-06-27 | ■ <u>Summons to attend oral proceedings (Site = Erhardtstrasse 27)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-27 | ■ <u>Annex to the communication</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-16 | ■ <u>Oral proceedings - Reply to date proposal</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-08 | ■ <u>Oral proceedings - Reply to date proposal</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-07 | ■ <u>Preparation of oral proceedings (Fax Form)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-07 | ■ <u>Preparation of oral proceedings (Fax Form)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-06-06 | ■ <u>Preparation for oral proceedings</u> | Opposition | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-05-16 | ■ <u>Brief communication</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-05-10 | ■ <u>Reply to an examination report in opposition proceedings (comm. Art. 101(2) and Rule 58(1) to (4) EPC)</u> | Opposition | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-03-29 | ■ <u>Communication pursuant to Article 101(2) and Rule 58(1)-(4) EPC</u> | Opposition | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-03-29 | ■ <u>Annex to the communication</u> | Opposition | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-03-22 | ■ <u>Communication pursuant to Article 101(2) and Rule 58(1)-(4) EPC</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-03-01 | ■ <u>Brief communication</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2000-02-22 | ■ <u>Reply of the patent proprietor to the notice(s) of opposition</u> | Opposition | 9 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-12-30 | ■ <u>Grant of extension of time limit (Rule 84 EPC) - Opposition</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-12-30 | ■ <u>Brief communication</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-12-17 | ■ <u>Request for extension of time limit</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-08-24 | ■ <u>Communication of a notice of opposition - Rule 57(1) EPC</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-08-24 | ■ <u>Notice of further oppositions (Rule 57(2) EPC)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-26 | ■ <u>Communication of a notice of opposition - first info of patent proprietor</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-21 | ■ <u>Letter regarding the Opposition procedure (no time limit)</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-21 | ■ <u>Authorisation of representative</u> | Opposition | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-15 | ■ <u>Patent document cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 10 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-15 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 4 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-15 | ■ <u>Non-Patent Literature cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-15 | ■ <u>Patent document cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 42 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-15 | ■ <u>Patent document cited during the opposition procedure</u> | Opposition | 18 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-15 | ■ <u>Notice of opposition</u> | Opposition | 6 | <input type="checkbox"/> |
| 1999-07-14 | ■ <u>Notice of opposition</u> | Opposition | 6 | <input type="checkbox"/> |
| 1998-09-03 | ■ <u>Decision to grant a European patent pursuant to Article 97(2) EPC</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1998-04-14 | ■ <u>Communication under Rule 51(6)EPC</u> | Search/Exam | 5 | <input type="checkbox"/> |
| 1998-04-07 | ■ <u>Request for amendment/correction of documents or third party observations (after AGRA)</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-12-12 | ■ <u>Communication under Rule 51(4) EPC</u> | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-12-12 | ■ <u>Druckexemplar</u> | Search/Exam | 63 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-12-05 | ■ <u>Result of personal/telephone consultation</u> | Search/Exam | 7 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-11-28 | ■ <u>Documents for grant</u> | Search/Exam | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-07-10 | ■ <u>Grant of extension of time limit (Rule 84 EPC) - EXRE</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-03-13 | ■ <u>Examination report</u> | Search/Exam | 7 | <input type="checkbox"/> |
| 1997-02-07 | ■ <u>Communication of amended entries concerning the representative (Rule 92(1)(h) EPC)</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------------------|
| 1995-10-18 | ■ <u>Communication of the registration of a transfer (Rule 20 EPC)</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1995-09-11 | ■ <u>Indication of deficiencies in a request for entry of a change in personal particulars and invitation to correct them</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1993-08-26 | ■ <u>Cover letter EPO search report</u> | Search/Exam | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1993-08-26 | ■ <u>EPO search report</u> | Search/Exam | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 1993-04-28 | ■ <u>Deficiencies in application documents</u> | Search/Exam | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Date | Documents for publication number EP0617556 | Procedure | Pages | |



European
Patent Office

Français *Deutsch* *English*

3-2-32

(Notice of opposition)

RCV. VON: EPA MUENCHEN 06 : 14- 7-99 : 16:13 : +49 926161527- +49 89 23994465:# 1
14-JUL-1999 13.15 VON: FRK (INLEGELEITUNG) 773 9010101 5. 001' 000

4

Maryniok & Eichstädt
Patentanwaltsozietät

PA Maryniok & Eichstädt, Kuhbergstr. 23 D-96317 Kronach

An das
Europäische Patentamt

80298 München

Patentanwälte

WOLFGANG MARYNIOK Dipl.-Ing.
Kuhbergstr. 23, 96317 Kronach
Telefon (0 92 61) 17 12, Telefax (0 92 61) 61527

ALFRED EICHSTÄDT Dipl.-Ing.

European Patent Attorney
Mühlackerstr. 4a, 99117 Mammelsdorf
Telefon (09 51) 4 29 79, Telefax (09 51) 4 59 14

Zustelladresse:
Kuhbergstr. 23, 96317 Kronach

Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG Kronach
BLZ 771 200 73 Konto-Nr. 21 90 150

Unser Zeichen (bitte angeben) e2799.doc
E 2799

Datum:
14.07.99

Beeinspruchtes Patent: EP 0 617 556 B1
Anmeldenummer: 93 104 696.5
Tag des Hinweises auf Erteilung (Art. 97(4), 99(1) EPÜ): 14.10.1998
Geltungsbereich: AT BE DE ES FR GB IT NL SE
Patentinhaber: Sony Deutschland GmbH, 50829 Köln (DE)
**Einsprechende: Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH Schutzrechtsverwertung & Co. KG
Bahnstr. 62, 40210 Düsseldorf**

2202

14. 07. 99 Sm.

Namens und in Vollmacht der vorgenannten Einsprechenden lege ich hiermit nach Art.99 EPÜ gegen die Erteilung des oben genannten Patentes mit der Bezeichnung

A broadcasting signal receiver

E I N S P R U C H

ein und beantrage, das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit gemäß Art. 100 EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 bis 57 EPÜ im vollen Umfang zu widerrufen. Der angegriffene Patentgegenstand ist nicht neu und beruht gegenüber dem Stand der Technik auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsweise wird mündliche Verhandlung beantragt, falls das angegriffene Patent nicht allein aufgrund der schriftlichen Ausführungen widerrufen werden kann.

EP 0 617 556 B1

Der Einspruch wird per Telefax eingelegt.

Die Vollmachtsurkunde wird nachgereicht.

Es wird darum gebeten, die Einspruchsgebühr in Höhe von

DEM 1.198,92

vom laufenden Konto-Nr. 28 000 788 abzubuchen.

Ferner wird Akteneinsicht beantragt und um Übersendung von Kopien folgender Aktenteile gebeten:

1. Prüfungsbescheide,
2. Eingaben des Anmelders hierauf,
3. falls ein Interview oder eine Anhörung erfolgt ist, wird um Zusendung des Protokolls gebeten.

Die Gebühr für die im Rahmen der Akteneinsicht übersandten Kopien bitten wir ebenfalls von unserem laufenden Konto Nr. 28 000 788 abzubuchen.

Der Einspruch stützt sich auf das folgende Gegenmaterial:

- D1: EP 0 390 041 A2, veröffentlicht am 03.10.1990;
- D2: IEEE Transactions Consumer Electronics, Vol. 34, No. 3, August 1988,
Seite 814 und 816, auf dem Deckblatt der Streitpatentschrift genannt;
- D3: DE 28 13 082 A1;
- D4: EP 0 413 838 A1, in der Streitpatentschrift auf dem Deckblatt genannt;
- D5: Funkschau 1986, Heft 11, Seiten 40 bis 43;
- D6: Funkschau 1989, Heft 18, Seiten 128 bis 132.
- D7: EP 0 503 070 A1

BEGRÜNDUNG

Gegenstand des angegriffenen Patentes ist gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ein Audio- und/oder Videowiedergabegerät mit den Merkmalen a) bis f). Zur Meidung von Wiederholungen wird auf die Anspruchsfassung in den Spalten 28 und 29 der Streitpatentschrift verwiesen.

EP 0 617 556 B1

1. Aus der Druckschrift D1 ist ebenfalls ein Audio- und/oder Videowiedergabegerät bekannt (vgl. Spalte 1, Zeile 9). Dieses bekannte Audio- und/oder Videowiedergabegerät weist in Übereinstimmung mit dem Merkmal a) des angegriffenen Anspruchs 1 eine Eingabeeinrichtung auf, die mit einem oder mehreren Audio- und/oder Videoeingangssignalen versorgt wird, die eines oder mehrere Programme darstellen (siehe Blöcke 46, 47, 48, 49 und 50 in Figur 2 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 4, Zeile 47 bis Spalte 5, Zeile 13).

Das bekannte System weist darüber hinaus gemäß Merkmal b) eine an die Eingabeeinrichtung angeschlossene Prozessoreinrichtung zur Verarbeitung des Audio- und/oder Videoeingangssignals auf (vgl. Figur 2, AV-Vorrichtungswähler und Kommunikationsschnittstellen 37), über die die entsprechenden Audio- und Videoeingangssignale aufbereitet gesteuert an die Baugruppen Audioverstärker 44 und CRT-Anzeigevorrichtung 35 ausgegeben werden (vgl. auch Spalte 5, Zeile 20 ff sowie Spalte 5, Zeilen 7 bis 14).

Darüber hinaus ist auch das Merkmal c) aus D1 vollständig vorbekannt, nämlich die Wiedergabeeinrichtung für die Wiedergabe von Tönen und Videobildern. Dabei handelt es sich um den Audioverstärker 44 und Lautsprecher 45, sowie der CRT-Anzeigevorrichtung 35, wie vorher schon angegeben.

Das Merkmal d) ist ebenfalls aus D1 bekannt. Auch dort ist in Figur 1 und Figur 3 eine durch einen Benutzer bedienbare Zeigevorrichtung, nämlich ein Fernbedienungsgeber, zur Übertragung eines Steuersignals abgebildet (vgl. hierzu auch Spalte 4, Zeilen 22 bis 42).

Das Merkmal e) geht ebenfalls aus D1 hervor, wonach eine an die Prozessoreinrichtung angeschlossene Steuereinrichtung zum Empfang des Steuersignals von der Zeigevorrichtung vorgesehen ist. Die Steuereinrichtung ist die Empfangsvorrichtung 41 in Figur 2 (vgl. auch Spalte 5, Zeile 14 ff). Diese decodiert das Steuersignal zur Erzeugung eines Steuerbildsignals abhängig von dem decodierten Steuersignal und zur Steuerung der Prozessoreinrichtung (vgl. in Figur 2, Block 34, Anzeigesteuervorrichtung sowie Spalte 5, Zeile 20 ff).

Aber auch das Merkmal f) ist aus D1 vorbekannt, nämlich eine Anzeigevorrichtung, die an die Steuereinrichtung angeschlossen ist (vgl. CRT-Anzeigevorrichtung 35 und Anzeigesteuerschaltung 38 in Figur 2 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 5, Zeile 21 sowie Zeile 36 ff). Diese Anzeigevorrichtung dient auch zur Anzeige eines zu dem Steuerbildsignal korrespondierenden Steuerbildes, nämlich

7

EP 0 617 556 B1

eines "video image of icons" (vgl. Spalte 5, Zeile 39 sowie Figur 4, Menü-Übersicht 16 und hinterlagerte Bilder 21A, 21B, 21C mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 5 und Spalte 6, erster Absatz). Die Steuerbilder weisen eine Mehrzahl von Steuerbereichen auf (vgl. in Figur 6 die Bedienungsmarkierungsfelder 24 und in Figur 5 die Menüfelder 26 bis 30). Ferner ist ein abhängig von der Bedienung der Zeigevorrichtung durch den Benutzer innerhalb des Steuerbildes bewegbarer Zeiger vorgesehen (vgl. Zeiger 20 in Figur 4, Figur 5 und Figur 6 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 6, Zeile 32 ff, Spalte 6, Zeile 38 ff, Spalte 6, Zeile 54 ff, Spalte 7, Zeile 18 ff). Dadurch ist jeweils eine auf dem Steuerbild im Steuerbereich angezeigte Funktion steuerbar, nämlich über die integrierte Proessoreinrichtung, wie vorher schon angegeben, so daß sämtliche Merkmale im Oberbegriff des angegriffenen Anspruchs 1 aus dieser Schrift vorbekannt sind.

2. Darüber hinaus sind aber auch die im kennzeichnenden Teil enthaltenen Merkmale aus D1 vorbekannt. Der Zeiger 20 muß zur Initialisierung nach der Erzeugung des Steuerbildsignals in eine absolute Position (zum jeweiligen icon) in dem Steuerbild verbracht werden (vgl. Figur 5 und Figur 6 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 7, Zeile 33 ff sowie Spalte 6, Zeile 54 ff bis Spalte 7, Zeile 10), um die entsprechende Auswahl vorzunehmen. Die anschließende Positionierung ist durch Bedienung der Zeigevorrichtung in Figur 1, nämlich durch Betätigen der dort angegebenen Tasten 5A bis 5H möglich, wobei stets der Cursor 20 zunächst in eine vorausgewählte Position rückt (vgl. Spalte 6, Zeilen 25 bis 27). Relativ zu dieser absoluten Position kann der Zeiger sodann weiterbewegt werden, wie aus den weiteren Ausführungen in Spalte 6, Zeile 38 ff und Spalte 7 hervorgeht, die durch die Bedienung der Schaltsegmente in Figur 1, 5A bis 5H realisiert werden.

Damit ist nachgewiesen, daß sämtliche Merkmale des angegriffenen Anspruchs 1 aus der Druckschrift D1 vorbekannt sind. Der angegriffene Patentgegenstand gemäß Anspruch 1 ist somit gegenüber D1 nicht mehr neu. Falls dem gegenüber von der Anmelderin geringfügige Unterschiede geltend gemacht werden, insbesondere da hier von keinem Gerät die Rede ist, so ist diese Definition unbedeutend, zumindest ist aber kein erfinderischer Überschuß gegeben.

3. Nach Wegfall des Anspruchs 1 haben die auf ihn zurückgehenden abhängigen Unteransprüche 2 bis 13 ebenfalls keinen Bestand, da es sich hierbei ausnahmslos um reine fachmännische Maßnahmen handelt, die dem Fachmann hinlänglich bekannt waren und sich auch aus D1 sowie den weiteren Entgegenhaltungen in naheliegender Weise erschließen.

8

EP 0 617 556 B1

Anspruch 2 ist unmittelbar aus der Entgegenhaltung D2 zu entnehmen; vgl. Figur 1, rechtes Abbild, zusammen mit Blockschaltbild Figur 2, in welchem Sensoren zur Bewegungserfassung vorgesehen sind. Dabei handelt es sich um eine zwei-dimensionale Anordnung. Der Druckort auf dem Feld wird jeweils detektiert und der Zeiger auf dem Bildschirm entsprechend positioniert, siehe auch Seite 814, linke Spalte unten.

Anspruch 3: Die Änderung der Zeigerform, abhängig von der Position in dem Steuerbild, stellt ebenfalls keine Erfindung dar. Eine solche Steuerfunktion war dem Fachmann vom Windows-Betriebssystem hinlänglich bekannt, wobei zwischen Handzeichen und Pfeil je nach Ansteuerung der Icons differenziert wird. Der Fachmann wird selbstverständlich auch bei der Entwicklung von gattungsgemäßen Geräten auf die Benutzeroberfläche, die üblicherweise bei Computern gegeben ist, zurückgreifen und im Bedarfsfall ebenfalls eine geänderte Form des Zeigers vornehmen, wenn dies zur Verdeutlichung erforderlich erscheint. Eine solche Maßnahme stellt eine reine fachmännische Maßnahme dar.

Anspruch 4: Wie schon unter Anspruch 3 ausgeführt, ist die Fingerform üblich. Sie kann aber auch in eine Zeigerform umgewandelt werden; vgl. hierzu auch D1, Fingerform in Figur 6, Figur 5 sowie Figur 4.

Anspruch 5: Das Nichtdarstellen von sich nicht auf das Audio- oder Videoeingangssignal beziehender Steuerbereiche in dem Steuerbild, solange die detektierte Information sich nicht ändert, ist glatt selbstverständlich, da sonst die Darstellung beeinträchtigt würde. Dies ergibt sich auch aus D1, Spalte 5, Zeilen 36 bis 42, unmittelbar.

Anspruch 6: Die Steuerung eines Tuners mit Sendestation stellt nichts anderes als die Steuerung nach Auswahl der UHF/VHF-Tunersteuerung in D1 dar (vgl. auch D1, Spalte 7, Zeile 29), wobei es darüber hinaus fachnotorisch bekannt war, bei Fernsehgeräten auf dem Bildschirm Namen der Sendestationen anzuzeigen (vgl. z.B. D6, Seite 129, Bild 1 und 2).

Anspruch 7: Eine Datenextraktionseinrichtung 25, die aus den Sendekurzbezeichnungen die Sendesignale identifiziert, ist Bestandteil einer Abstimmung (beispielhaft wird auf D3 verwiesen, Anspruch 1 in Verbindung mit Anspruch 2 und 3, und auf D7, Figur 1 und Abstract).

9

EP 0 617 556 B1

Anspruch 8: Die Veränderung der Lage des Steuerbereiches war zum Zeitpunkt der Anmeldung ebenfalls fachnotorisch bekannt, beispielsweise aus D4, vgl. Figur 5, b) und d) mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 7, Zeile 45 ff sowie Spalte 8, Zeile 8 ff.

Anspruch 9: Bezüglich der Bewegung der Steuerbereiche des Steuerbildes wird auf die Ausführungen zu Anspruch 8 verwiesen.

Anspruch 10: Die Lehre des Anspruchs 10 ergibt sich aus D1. Auch dort ist – wie vorher schon ausgeführt – eine Videowiedergabevorrichtung vorgesehen, die als Anzeigevorrichtung verwendet wird.

Anspruch 11: Die Verbindung mit einem Teletextprozessor ist glatt selbstverständlich. Dies gehört ebenfalls zum Stand der Technik, wie aus D5 ersichtlich ist, z. B. Einleitung auf Seite 40, und aus D7, Anspruch 11. Das Hervorheben ausgewählter Seiten, wenn der Zeiger auf oder nahe bei dem Bild der Seitenzahl positioniert ist, ist dabei eine reine fachmännische Maßnahme und bedarf keiner erfinderischen Tätigkeit. Solche Hinterlegungen waren dem Fachmann ebenfalls hinlänglich bekannt, siehe auch D6, Seite 130, Bild 3.

Die Ansprüche 12 und 13 stellen ebenfalls nur reine fachmännische Maßnahmen dar, wobei sich das Merkmal des Anspruchs 13 aus D1, Figur 4, unmittelbar für den Fachmann ergibt.

Der Einspruch ist damit begründet.



Eichstädt
European Patent Attorney

Anlage: 1 Parteixemplar
D1, D3, D5, D6 und D7, je zweifach



| Beschuld/Protokoll (Anlage) | | Communication/Minutes (Annex) | Notification/Procès-verbal (Annexe) |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| Datum Date Date | **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: |
| | | 1 | 93 104 696.5 |

I. SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

The European patent application No. 93 104 696.5, filed on 22.03.93, was granted as European Patent No. EP-B-0 617 556, the publication of the grant appearing on 14.10.98 (Bulletin 1998/42). The title of the patent is "A broadcasting signal receiver". There is no priority claimed. The patentee (referred to as PP in the following) is the "Sony Deutschland GmbH", Köln, DE.

The following party filed an opposition against the granted patent:

- "Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH Schutzrechtsverwertung & Co KG", Düsseldorf (referred to as OI in the following), with notice of 14.07.99.

OI requested revocation of the granted patent on the grounds of Articles 100 EPC in combination with Articles 52 to 57 EPC. In this respect, OI cited prior art references D1 to D7. The request was substantiated by reasons in respect of the above-mentioned grounds.

PP in their reply dated 22.02.00 requested rejection of the opposition as unfounded and to maintain the patent unamended as granted, as a main request (referred to as MR hereinafter).

In subsidiary requests, each of the parties requested oral proceedings.

II. PROVISIONAL OPINION OF THE OPPOSITION DIVISION

1. Claim 1

1.1. Preamble

The OI's views that D1 anticipates the features in the preamble of claim 1 are found more convincing than PP's countering



| Bescheid/Protokoll (Anlage) | Communication/Minutes (Annex) | Notification/Procès-verbal (Annexe) |
|---|--------------------------------|---|
| Datum Date Date **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille 2 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 104 696.5 |

40

arguments.

1.2. Characterizing portion

The characterizing portion reads:

"characterized in that after said control picture has been generated, said pointer (P) has to be initially positioned on an absolute location in said control picture indicated by operating said pointing means by the user before said pointer can be moved relative to said absolute location in accordance with a direction and distance indicated by said user operated pointing means."

These features are provisionally interpreted in the following manner, taking into account the features of the preamble:

- a) a control picture is generated and displayed by the display means;
- b) the apparatus is designed to enable the user to cause the pointer to be positioned in the control picture, by operating the pointing means;
- c) the apparatus is designed such that before the user can cause the pointer to be located at a desired position relative to an absolute position the control picture, the user must position the pointer at an absolute location in the control picture. This has to be done actively by the user by using the pointing means. Thus, when a control picture is displayed on the screen, the user has to carry out two actions, the first being the positioning of the pointer at the absolute location, and only thereafter the user can access other positions in the control field.

It is provisionally considered that document D1 does not disclose or suggest the two-step user action required by claim 1 when the user desired to make a selection from information in a control field. D1 rather appears to disclose that the cursor is automatically positioned (controlled by the apparatus, not by



Beschuld/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe) 41

Datum
Date
Date

CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

3

Anmelde-Nr.:
Application No.: 93 104 696.5
Demande n°:

the user) at an absolute location in a displayed control filed. Thereafter, the user can position the pointer at a location relative to the absolute position.

Briefly, the positioning at the absolute location is done automatically according to D1, but needs to be done by the user according to claim 1. This is in compliance with PP's arguments (letter of 22.02.00; p.5 first full paragraph, and section 1.2).

OI's reasons set out in section 2 of the notice of opposition do *not* include that D1 might disclose positioning the pointer at an absolute location by user operation, prior to enabling a positioning at a relative location.

1.3. Conclusion

In view of the findings set out above, the opposition division takes the provisional view that the opposition is founded, but not convincing. Therefore, the opposition should be rejected and the patent be maintained as granted.

Accordingly, OI are asked to reassess their auxiliary request for an oral hearing, and to notify the result of such reassessment in writing.

In the event that OI maintain their auxiliary request, an oral hearing will be arranged, in which the issues of novelty and inventive step will be dealt with in relation to the claims as granted. Moreover, depending upon the course of procedure in the oral hearing, other requirements set out in the EPC may also become an issue.

Otherwise, if OI withdraw their auxiliary request, a written decision will be issued. For the time being, the decision would be based on the findings set out in paragraph 1.2 above.



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

42

Datum
Date
Date

CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

4

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°:

93 104 696.5

2. Dependent claims

As a measure of precaution, the opposition division herewith notifies the parties of its provisional opinion concerning anticipation/obviousness of additional features of the dependent claims by/from prior art:

OI's views that prior art anticipates/renders obvious the additional features of dependent claims is found more convincing than PP's views only for the following dependent claims: 6, 7, 11, 13. For all other dependent claims, PP's views are found more convincing.

82



Entscheidungsgründe (Anlage)

Grounds for the decision (Annex)

Motifs de la décision (Annexe)

Datum
Date
Date

***CODINGDATE**

Blatt
Sheet
Feuille

1

Anmelde-Nr.:
Application No.: 93 104 696.5
Demande n°:

I. SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

The European patent application No. 93 104 696.5 filed on 22.03.93 was granted as European Patent No. EP-B-0 617 556, the publication of the grant appearing on 14.10.98 (Bulletin 1998/42). The title of the patent is "A broadcasting signal receiver". There is no priority claimed. The patentee (referred to as PP in the following) is the "Sony Deutschland GmbH", Köln, DE.

The following party filed an opposition against the granted patent:

- "Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH Schutzrechtsverwertung & Co KG", Düsseldorf (referred to as OI in the following), with notice of 14.07.99.

OI requested revocation of the granted patent on the grounds of Articles 100 EPC in combination with Articles 52 to 57 EPC. In this respect, OI cited prior art references D1 to D7. The request was substantiated by reasoning in respect of the above-mentioned grounds. In particular, it was submitted that claim 1 of the granted patent lacks novelty in light of the disclosure of D1.

PP in their reply dated 22.02.00 requested rejection of the opposition and to maintain the patent unamended as granted, as a main request (referred to as MR hereinafter). Respective arguments in favour of patentability were provided.

In subsidiary requests, each of the parties requested oral proceedings.

With the official notification dated 29.03.00, the opposition division provisionally held that the arguments of OI were not convincing.

With letter of 09.05.00 OI maintained their requests and submitted that the subject-matter of claim 1 lacks novelty also in



| Entscheidungsgründe (Anlage) | | Grounds for the decision (Annex) | | Motifs de la décision (Annexe) | |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|--------------|
| Datum Date Date | **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille | 2 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: | 93 104 696.5 |

light of D4.

With letter of 27.06.00, a summons to oral proceedings to be held on 08.03.01 was issued.

The oral proceedings were duly held on 08.03.01. In the course of the proceedings, PP filed three auxiliary requests (referred to as AR1, AR2 and AR3 hereinafter) in addition to their main request (referred to as MR hereinafter). Claims 1 of the requests are annexed to this decision.

II. REASONS FOR THE DECISION

II.MR. CLAIM 1 OF MAIN REQUEST (MR)

a) Preamble

D1 discloses a remote control apparatus to be operated in conjunction with electronics apparatuses which include an audio and/or video reproducing apparatus (D1: e.g. Fig. 2: Ref.; col.2 line 39 - col.3 line 15).

D1 discloses an audio and/or video tuner (Fig.2 Ref. 48) connected to processing means (42) including display control means (38) and superimposing means (39) which tuner and means in combination anticipate features a), b) and c) of claim 1.

D1 further discloses a pointing means (Figs. 1, 3) as a user-operable portion of the remote control apparatus, which pointing means anticipates feature (d) of claim 1, and control means (Fig.2: Ref.41) connected (37) to the processing means for generating a control picture signal in response to a control signal decoded from a signal received from the pointing means. Thus it is considered that these features anticipate feature (e) of claim 1.

D1 further discloses a display means (Fig.2: Ref. 35) connected to the control means for, ie capable of, displaying a control picture corresponding to a control picture signal as specified in feature (f) of claim 1.

The control picture referred to in the preamble of claim 1



Entscheidungsgründe (Anlage)

Grounds for the decision (Annex)

Motifs de la décision (Annexe)

Datum
Date
Date

CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

3

Anmelde-Nr.:
Application No.: 93 104 696.5
Demande n°:

84

includes plural control areas (CA) and a pointer (P) that is movable within the control picture in response to operation of the pointing means by the user. The same situation is present in D1 (cf any of Figs. 4-6) according to which a pointer (20) is correspondingly movable.

Thus D1 is considered to anticipate all features of the preamble of claim 1.

b) Characterizing Portion

Interpretations of the characterizing portion were discussed at length during the oral proceedings. The opposition division adopts the following interpretation:

- (i) In a first phase, when the control signal has been generated, the control picture as specified in claim's feature f) is displayed on a display screen. Thus plural control areas and a pointer are displayed. The pointer's position in the control picture is undefined.
- (ii) The claimed feature "said pointer (P) has to be initially positioned on an absolute location in said control picture indicated by operating said pointing means by the user before said pointer can be moved relative to said absolute location ..." defines a second phase which is initiated by the user operating the pointing means.

The feature alludes to enabling movement of the pointer within the displayed control picture, wherein the movement is seen relative to the absolute location now defined, and wherein the amount of pointer movement is indicated by the user operated pointing means in terms of a direction and a distance.

The feature was previously interpreted by the opposition division as indicating a restriction to free movement of the pointer in the first phase.

Taking into account the claim's interpretations provided by the parties during the oral proceedings, the opposition



| Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|---|----------------------------------|---|
| Datum Date Date **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille 4 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 104 696.5 |

85

division now considers that the feature does not impose a restriction to cursor movement in the first phase identified above. This is because the absolute location which is defined only from the beginning of the second phase, and which is not defined and thus not existing in the first phase, cannot be used to derive from it a restriction to the pointer movement in the first phase. Accordingly, it is considered that in the first phase the pointer is displayed and can be moved within the control picture (see also claim's feature f)).

iii) Document D1 discloses (Fig.4) displaying a control picture including at least plural control areas (21A, 21B, 21C, 26-39) and a pointer (20) which can be shifted to any of predetermined positions (D1: col.6, lines 22-27). Thus D1 anticipates the features of the first phase as interpreted above.

According to D1 (col.7 lines 2-20) the user may shift the pointer (20) to a selected one of the control areas (26-30) and indicate the selection to the apparatus by key operations on the disclosed pointing device (Fig.1; Fig.3).

This operation anticipates the selection of an absolute location in the control picture as provided by the features of the second phase provided by claim 1 as interpreted above.

According to D1 (col.7 lines 18-31) when the selection has been made, the contents of the displayed control picture change: a control area of a selected device (17 in Fig.6) is displayed as a foreground area, and the pointer's (20) position is automatically changed to another (absolute) location (A) in the control picture. From this position, the pointer can be moved to any of plural predetermined positions (Fig.6: D..H, I) by operating the pointing device by the user. The movement can be along different directions and by different (rightward or downward and then rightward by distance increments as indicated by the user operating the pointing device.

The pointer's movement is both relative to position A in Fig. 6 and relative to the pointer's previous absolute position corresponding to control field 26 (Fig.4) of the control picture.

86



| Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|------------------------------|---|---|
| Datum Date Date | **CODINGDATE** Blatt Sheet Feuille | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: |
| | 5 | 93 104 696.5 |

Thus all features of the second phase identified above are also anticipated by the disclosure of D1.

c) Decision

Claim 1 (MR) lacks novelty because all its features are anticipated by D1. The main request therefore cannot be allowed.

II.AR1. CLAIM 1 OF FIRST AUXILIARY REQUEST (AR1)

a) Preamble

The preamble is identical with the preamble of claim 1 of the MR. Thus all features of the preamble are anticipated by D1 (c.f. section II.MR.a) above).

b) Characterizing Portion

In comparison to the MR, the features concerning the second phase identified above (c.f. II.MR.b) above) are changed (changes underlined below, previous wording now removed being put in angled brackets):

"said pointer (P) must <has to> be initially positioned on an arbitrary absolute location selected by the user in said control picture indicated by operating said pointing means <by the user> before said pointer can be moved relative to said absolute location ...".

OI's objections as to unclear wording (Art. 84 EPC) due to the use of two different terms ("selected" and "indicated") for effectively a same operation are not found convincing.

The opposition division interprets the feature set out above in the following manner which corresponds to PP's interpretation:

After the first phase, wherein the pointer has to be moved to an arbitrary absolute location in the control picture in response to the user operation the pointing means, in the second phase the pointer can be moved relative to the arbitrary absolute lo-



Entscheidungsgründe (Anlage)

Grounds for the decision (Annex)

Motifs de la décision (Annexe)

Datum
Date
Date

CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

6

Anmelde-Nr.:
Application No.: 93 104 696.5
Demande n°:

87

cation, the relative motion being given by direction and distance values from the pointing means.

Thus according to AR1, different from MR, in the first phase, when the pointer has to be positioned on a location in the control picture, the location can be arbitrarily selected.

The amendments are considered to be supported by Fig.1 and col.9 lines 23-39 of the patent specification corresponding to Fig.1 and col.10 lines 17-36 of the original filings published in EP-A-0 617 556. The amendments are considered to meet the requirements set out in Art. 123 EPC.

OI's objection that the claimed subject-matter is not novel over the disclosure of D1 is not considered by the opposition division to be justified.

This is because Figs. 4, 6 and 7 of D1 in conjunction with the respective descriptive passages clearly indicate that the pointer movement is restricted to a small number of predetermined positions, in any phase. D1 does not enable the user to control pointer movement such that the pointer can take any absolute position within the entire control picture. Thus claim 1 (AR1) is considered novel over D1.

OI further objected that the claimed subject-matter was not inventive in light of the disclosure of D1 and the normal skills or design options of a person skilled in the art.

The opposition division is not convinced that from the disclosure of D1 and a vague reference to the skills of a skilled person one could fairly conclude that the skilled person would have arrived at the claimed combination of features leading to the characteristics that in the first phase, when the pointer has to be positioned on a location in the control picture, the location can be arbitrarily selected. Thus it is considered that claim 1 (AR1) meets the requirement of inventive step.

c) Decision

The first auxiliary request meets the requirements of the EPC.

3-2-35

(Statement of grounds of appeal)

6

Maryniok & Eichstädt

2007

Patentanwälte

WOLFGANG MARYNIOK Dipl.-Ing.

ALFRED EICHSTÄDT* Dipl.-Ing.

KLAUS KINNSTÄTTER* Dipl.-Phys.

*European Patent Attorney

PA Maryniok & Eichstädt Kuhbergstr. 23 D-96317 Kronach

Büro Kronach (Zustelladresse):

Kuhbergstr. 23, 96317 Kronach, Germany

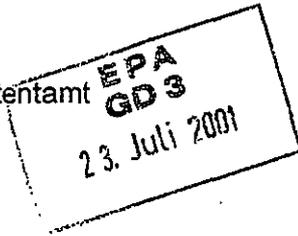
Telefon (0 92 61) 966 586, Telefax (0 92 61) 61527

e-mail: wolfgang.maryniok@kronachOnline.de

An das

Europäische Patentamt

80298 München



Büro Memmelsdorf:

Mühlackerstr. 4a, 96117 Memmelsdorf

Telefon (09 51) 4 29 79, Telefax (09 51) 4 59 14

Bankverbindung:

Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG Kronach

BLZ 771 200 73 Konto-Nr. 21 90 150

In Kooperation mit:

Rechtsanwälten Stern - Pröll - Dries

Wallensteinstraße 4, 90439 Nürnberg

Unser Zeichen

(bitte stets angeben)

E 2799 K/t

Datum

18.07.2001

EPO-Munich

54

20. Juli 2001

Aktenzeichen: T 0699-01-351

Anmeldenummer: 93 104 696.5-2202

Patentnummer: 0 617 556

Patentinhaberin: Sony Deutschland GmbH, 50829 Köln (DE)

Einsprechende: Interessengemeinschaft für Rundfunkrechte GmbH
Schutzrechtsverwertung & Co. KG
Bahnstr. 62, 40210 Düsseldorf

Beschwerdebegründung

1. Hiermit wird der Aufsatz „Mit viel Fingerspitzengefühl“, erschienen in der Zeitschrift c't 1991, Heft 4, Seiten 186 und 187, als Entgegenhaltung D8 neu ins Verfahren eingeführt. Die Einführung erfolgt dabei als Reaktion auf das geänderte Patentbegehren, das von der Patentinhaberin erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt wurde.
2. Die Einspruchsabteilung hat den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 für nicht neu erachtet. Der diesbezüglichen Beurteilung der Einspruchsabteilung ist zuzustimmen.
3. Im Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für patentfähig erachteten Hilfsantrags 1 der Patentinhaberin ist im wesentlichen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 klargestellt,

- dass das Positionieren an einer wilkrlichen absoluten Position erfolgt,
- dass die Position vom Benutzer vorgegeben ist und
- dass der Pointer nach dem absoluten Positionieren relativ zu dieser absoluten Position bewegt werden kann.

4. Der Gegenstand des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 beruht gegenüber der naheliegenden Kombination der Entgegenhaltung D1 bzw. der Entgegenhaltung D2 mit der Entgegenhaltung D8 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Die Entgegenhaltung D1 offenbart zunächst den Oberbegriff des aufrechterhaltenen Anspruchs 1.

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 ist gegenüber dem erteilten Anspruch 1 unverändert geblieben. Er umfasst also die Merkmale a) bis f) des erteilten Anspruchs 1.

Zwischen den Beteiligten ist unstrittig, dass die Entgegenhaltung D1 die Merkmale a), c), e) und f) offenbart.

Bezüglich des Merkmals b) verweist die Einsprechende insbesondere auf Spalte 5, Zeilen 30 bis 42 der Entgegenhaltung D1. Gemäß dieser Stelle wird ein Videosignal eingelesen und über eine Katodenstrahlröhre dargestellt. Ferner ist an der genannten Stelle auch explizit offenbart, dass das Menue dem eingelesenen Videosignal überlagert wird. Das Verarbeiten des Videosignals ist also eindeutig offenbart, so dass auch entsprechende Verarbeitungsmittel gemäß Merkmal b) vorhanden sein müssen.

Bezüglich des Merkmals e) verweist die Einsprechende darauf, dass in der Entgegenhaltung D1 durchgängig beschrieben ist, was bei einem Bewegen des Cursors und einer Eingabe eines Enter-Befehls geschieht. Beispielhaft wird auf Spalte 7, Zeilen 18 bis 24 der Entgegenhaltung D1 verwiesen. Die Offenbarung des Merkmals e) sollte also unbestreitbar sein.

Die Entgegenhaltung D1 offenbart ferner das Bewegen des Cursors oder Pointers nach dem Positionieren des Cursors bzw. Pointers.

b) Die Entgegenhaltung D2 offenbart im wesentlichen eine Menuesteuerung bei einem Fernsehgerät bzw. einem Videokassettenrecorder. Gemäß Seite 814, Abschnitt „A NEW CONCEPT“ wird ein Menue auf dem Bildschirm dem Video-

signal überlagert. Die Eingabe eines Befehls geschieht dann über Positionierung eines Cursors bzw. Pointers und Eingabe eines Enter-Kommandos.

Ferner verweist die Entgegenhaltung D2 in Seite 814, Abschnitt „INTRODUCTION“, Absatz 1 ausdrücklich darauf, dass Menuesteuerungen aus dem „professional environment“ herrühren, also aus dem Computersektor, jetzt aber mehr und mehr auf das Gebiet der Unterhaltungselektronik vordringen. Der gleiche Sachverhalt wird nochmals in Seite 815, Abschnitt „EXPERIMENTAL RESULTS“ bestätigt.

- c) Die Entgegenhaltung D8 offenbart gemäß ihrem Untertitel ein multifunktionales Eingabemedium für PCs. Gemäß Seite 186, mittlere Spalte, Absatz 2 der Entgegenhaltung D8 beherrscht das Eingabemedium unter anderem einen sogenannten absoluten Modus (absolut for pointing). In diesem Modus wird die Arbeitsweise eines Grafiktablets emuliert. Bei der ersten Fingerberührung auf dem Tablett wird der Cursor direkt an die entsprechende Stelle auf dem Bildschirm geführt. Bei weiteren Bewegungen des Cursors kann zwischen zwei Geschwindigkeiten und so zwischen Grob- und Feineinstellung gewählt werden.

Das erstmalige Berühren des Tablett mit dem Finger und hiermit korrespondierende Positionieren des Cursors an der entsprechenden Stelle des Bildschirms entspricht dem Positionieren des Cursors an einer willkürlichen absoluten Position gemäß dem angegriffenen Anspruch 1. Da die Stelle, an der der Benutzer mit seinem Finger das Tablett berührt, selbstverständlich vom Benutzer frei wählbar ist und die Positionierung entsprechend erfolgt, wird die Position somit auch vom Benutzer vorgegeben und ausgewählt. Das nachfolgende Führen des Cursors mit einer von zwei verschiedenen Geschwindigkeiten entspricht dann dem Bewegen des Cursors relativ zu der vorher selektierten absoluten Position.

- d) Gegenüber diesem Offenbarungsgehalt des Standes der Technik beruht der Gegenstand des aufrecht erhaltenen Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
- Entgegenhaltungen D1 und D2 zeigen – jeweils für sich betrachtet – den Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie die Erzeugung eines Menues.
 - Die Entgegenhaltung D8 offenbart das absolute Positionieren an einer von einem Benutzer willkürlich selektierten Position nebst nachfolgenden Bewegungen des Cursors relativ zu dieser vorselektierten Position.

- Die Entgegenhaltung D8 löst mit im wesentlichen gleichen Mitteln die gleiche Aufgabe wie der Gegenstand des angegriffenen Anspruchs 1 und erzielt dabei den im wesentlichen gleichen Erfolg.

Das Naheliegen der Zusammenschau der Entgegenhaltung D8 – die unstreitig aus dem Gebiet des Computerwesens stammt – mit einer der Entgegenhaltungen D1 und D8 ergibt sich dabei dadurch, dass die gesamte Menuesteuertechnik aus der PC-Welt stammt und von dort in verschiedene andere Technikgebiete – auch in das Gebiet der Unterhaltungselektronik – vorgedrungen ist. Dies wird explizit auch in der Entgegenhaltung D2 bestätigt. Die Beschwerdeführerin verweist bezüglich erneut auf Seite 814, Abschnitt INTRODUCTION und Seite 815, Abschnitt EXPERIMENTAL RESULTS der Entgegenhaltung D2.

5. Die Patentinhaberin hat im Laufe des Verfahrens und auch während der mündlichen Verhandlung wiederholt vorgetragen, dass gemäß ihrer angeblichen Erfindung die Positionierung des Cursors im Absolutmodus erfolge, wo hingegen Bewegungen nach dem Positionieren im Relativmodus erfolgten. Mit diesem Vortrag kann die Patentinhaberin nicht durchdringen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Anspruch 1 keine derartige Aussage enthält. Insbesondere ist nicht gefordert, dass nach dem erstmaligen Positionieren eine Bewegung des Cursors im Relativmodus erfolgt. Der Gegenstand des angegriffenen Anspruchs 1 enthält also keine derartige Beschränkung.

Selbst wenn Anspruch 1 aber in diesem Sinne eindeutig beschränkt würde, beruhte er nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Denn die Entgegenhaltung D8 offenbart auch das Bewegen des Cursors im Relativmodus nach dem erstmaligen Positionieren im Absolutmodus. Die Beschwerdeführerin verweist diesbezüglich auf die bereits ausgeführte Aussage in der Entgegenhaltung D8, dass (nur) die erste Fingerberührung auf dem Tablett den Cursor direkt an die entsprechende Stelle auf dem Bildschirm führt. Weitere Berührungen führen also nicht zu einer entsprechenden Absolutpositionierung des Cursors. Bereits daraus ergibt sich zwangsweise der Wechsel auf den Relativmodus. Ferner wäre auch die Aussage, dass zwischen zwei Geschwindigkeiten für Grob- und Feineinstellung wählbar ist, bei einer Beibehaltung des Absolutmodus sinnlos. Denn die Definition einer Geschwindigkeit macht nur bei einem Relativmodus Sinn.

Eine entsprechende Einschränkung des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 wäre also gleichermaßen durch die Zusammenschau der Entgegenhaltung D1 bzw. D2 mit der Entgegenhaltung D8 nahegelegt.

6. Auch die von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gestellten Hilfsanträge 2 und 3 sind nicht gewährbar.
- a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 der Patentinhaberin aus der mündlichen Verhandlung entspricht im wesentlichen einer Umformulierung des erteilten Anspruchs 1. Insbesondere enthält der Anspruch keine Aussage, dass der Cursor bzw. Pointer vom Benutzer willkürlich positionierbar sein soll. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung D1. Darüber hinaus beruht er aus den gleichen Gründen wie der aufrechterhaltene Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
- b) Der Gegenstand des Hilfsantrags 3 aus der mündlichen Verhandlung entspricht der Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 ist aber identisch aus der Entgegenhaltung D8 vorbekannt. Die Beschwerdeführerin verweist diesbezüglich insbesondere auf Seite 186, die ersten beiden Absätze der Entgegenhaltung D8, wo die Funktionsweise des Eingabemediums ausführlich beschrieben ist.
7. Die Unteransprüche fallen mit dem Hauptanspruch. Im übrigen enthalten sie rein handwerkliche Maßnahmen, die bei Aufnahme in den Hauptanspruch somit keine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.
8. Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die Beschwerde begründet ist. Ihr ist stattzugeben.

In Vollmacht



Kinnstätter

European Patent Attorney

Anlagen:

1 Parteiexemplar

Empfangsbescheinigung

D 8 (2fach)

3-2-36

(Notification(s) of decision)



☑ EPA / EPO / OEB
D - 80298 München
☎ +49 89 / 2399 - 0
Tx 523 656 epmu d
Fax +49 89 / 2399 - 4465

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Müller, Frithjof E., Dipl.-Ing.
Müller Hoffmann & Partner
Patentanwälte
Innere Wiener Strasse 17
81667 München
ALLEMAGNE

Datum/Date

12.03.04

Zeichen/Ref./Réf.

S93P5033EP00

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°//Patent Nr./Patent No./Brevet n°

93104696.5-220?/0617556

Anmelder/Applicant/Demandeur//Patentinhaber/Proprietor/Titulaire

SONY DEUTSCHLAND GmbH

Appeal Number - Board

T699/01-351

Please find enclosed a copy of the decision dated 12.12.03.

The registry:

Phone: (089) 2399 - 3511


M. Kiehl



☐ EPA / EPO / OEB
D - 80298 München
☎ +49 89 / 2399 - 0
Tx 523 656 epmu d
Fax +49 89 / 2399 - 4465

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Eichstädt, Alfred, Dipl.-Ing.
Maryniok & Partner,
Kuhbergstrasse 23
96317 Kronach
ALLEMAGNE.

Datum/Date

12.03.04

| | | |
|--|---------|---|
| Zelchen/Ref/Réf E 2799 | OPPO 01 | Anmeldung Nr./Application No./Demande n°/Patent Nr./Patent No./Brevet n° 93104696.5-2202/0617556 |
| Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire SONY DEUTSCHLAND GmbH | | |

Appeal Number - Board

T699/01-351

Please find enclosed a copy of the decision dated 12.12.03 .

The registry:


M. Kiehl

Phone: (089) 2399 - 3511

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Internal distribution code:

- (A) Publication in OJ
(B) To Chairmen and Members
(C) To Chairmen
(D) No distribution

DECISION
of 12 December 2003

Case Number: T 0699/01 - 3.5.1

Application Number: 93104696.5

Publication Number: 0617556

IPC: H04N 5/445

Language of the proceedings: EN

Title of invention:
A broadcasting signal receiver

Patentee:
SONY DEUTSCHLAND GmbH

Opponent:
Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH
Schutzrechtsverwertung & Co. KG

Headword:
Operation of pointing means/SONY

Relevant legal provisions:
EPC Art. 52(1), 56

Keyword:
"Inventive step (yes)"

Decisions cited:
-

Catchword:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Case Number: T 0699/01 - 3.5.1

D E C I S I O N
of the Technical Board of Appeal 3.5.1
of 12 December 2003

Appellant: Interessengemeinschaft
(Opponent) für Rundfunkschutzrechte GmbH
Schutzrechtesverwertung & Co. KG
Bahnstrasse 62
D-40210 Düsseldorf (DE)

Representative: Eichstädt, Alfred, Dipl.-Ing.
Maryniok & Eichstädt
Kuhbergstrasse 23
D-96317 Kronach (DE)

Respondent: SONY DEUTSCHLAND GmbH
(Proprietor of the patent) Hugo-Eckner-Strasse 20
D-50829 Köln (DE)

Representative: Müller, Frithjof E., Dipl.-Ing.
Müller Hoffmann & Partner
Patentanwälte
Innere Wiener Strasse 17
D-81667 München (DE)

Decision under appeal: Interlocutory decision of the Opposition
Division of the European Patent Office posted
3 April 2001 concerning maintenance of European
patent No. 0617556 in amended form.

Composition of the Board:

Chairman: S. V. Steinbrener
Members: R. Randes
E. Lachacinski

Summary of Facts and Submissions

I. The Appellant (Opponent) lodged an appeal against the interlocutory decision of the Opposition Division finding the patent in amended form to meet the requirements of the EPC (Article 102(3) and 106 (3) EPC). The Appellant requested that the decision be set aside and the patent be revoked.

II. Claim 1 as considered allowable by the first instance reads as follows (for reasons explained later in this decision the Board has inserted identification letters "a" and "b" in square brackets into the claim):

"An audio and/or video reproducing apparatus comprising:

- (a) input means (5,6) supplied with one or more audio and/or video input signal as one or more program(s);
- (b) processing means (8,9,10,11,12,13,14,25) connected to said input means and for processing the audio and/or video input signal;
- (c) reproducing means (2) connected to said processing means and for reproducing a sound and/or a video picture corresponding to the audio and/or video input signal;
- (d) pointing means (3;3') for operation by a user and for transmitting a control signal (RS;RS')

- (e) control means (15,16,17,18,19,20,21,22,23) connected to said processing means for receiving the control signal from said pointing means, decoding the control signal, generating a control picture signal in response to the decoded control signal and controlling said processing means; and
- (f) display means (2) connected to said control means and for displaying a control picture (CP) which corresponds to the control picture signal and includes a plurality of control areas (CA) and a pointer (P) movable within the control picture in response to operation of said pointing means by the user; wherein the control picture and/or any of the plurality of control areas and/or the processing means are controllable according to a selected function of said processing means by operation of said pointing means in relation to one of the plurality of control areas pointed at by the pointer,

characterised in

- that after said control picture signal has been generated, [a] said pointer (P) must be initially positioned on an arbitrary absolute location selected by the user in said control picture indicated by operating said pointing means before said pointer can be moved relative to said absolute location in accordance with a direction and distance indicated by said user operated pointing means [b].

The Opposition Division in its decision concluded that the subject-matter of the claim was novel and involved an inventive step having regard to the prior art. The closest prior art document

D1: EP-A-0 390 041

was said to disclose the preamble, but did not give a skilled person the idea that in the first phase when the pointer had to be positioned at a location in the control picture, the location could be arbitrarily selected. The decision also mentioned the prior art document

D2: IEEE Transactions on Consumer Electronics,
Vol. 34, No. 3, August 1988, New York, N.Y. USA,
pp. 814 to 818

which had *inter alia* been introduced by the Opponent in the opposition proceedings.

III. The Appellant, in the statement of grounds of appeal, expressed the opinion that the teaching of document D1 as well as that of D2 in combination with the teaching of document

D8: Periodical "c't", No. 4, 1991, "Mit viel
Fingerspitzengefühl", pp. 186 to 187

would lead the skilled person to the invention according to claim 1 in an obvious way.

According to the Appellant, both D1 and D2 disclosed the preamble of claim 1 as maintained. D8 disclosed a multi functional input device for a PC. This device had different modes, also an absolute mode ("Absolute for Pointing") in which a graphics tablet was emulated. At the first touch of a finger on the pad an absolute position was identified and a cursor was created on the screen. This corresponded to claim 1 as maintained, wherein the pointer was initially positioned at an arbitrary absolute location selected by the user. The cursor could then be dragged at two different speeds and this apparently caused a movement relative to the first absolute position. Thus by combining the teachings of D1 or D2 with D8 the skilled person would arrive at the invention in an obvious way.

IV. The Respondent requested that the appeal be rejected as not admissible since it was alleged to be based on a new ground for opposition, i.e. lack of inventive step. Furthermore, he expressed the opinion that late-filed document D8 was not relevant and should not be admitted into the proceedings.

V. In an annex to the summons to oral proceedings the Board underlined the fact that inventive step had already been discussed in the first instance proceedings and that the appealed decision explicitly dealt with it, so that this issue did not appear to relate to a fresh ground for opposition raised for the first time in appeal proceedings. Moreover, in the Board's opinion document D8, which concerned a PC input device, should be allowed into the proceedings. Having regard to the fact that document D2 showed (p. 814, left column, under "Introduction") the close

relationship between TV and PC technology, it appeared to be self-evident for the skilled person in the field of television to also seek to find solutions in the PC field.

VI. Oral proceedings were held on 12 December 2003.

1. The Appellant (Opponent) requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

The Respondent (Patentee) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of claim 1 and page 6 of the patent specification filed during the oral proceedings.

2. Claim 1 differs from claim 1 as maintained (see point II above) in that the following text has been inserted into the claim as maintained at the position of bracket [a]:

"an absolute mode of positioning said pointer (P) is initially entered in which"

and the following text at the position of bracket [b]:

", and

- that after said initial positioning of said pointer (P) a relative mode of positioning said pointer (P) is automatically entered in which said pointer (P) can be moved

relatively in accordance with a direction and distance indicated by said user operated pointing means".

3. The argumentation of the Appellant can be summarised as follows:

Both D1 and D2 disclosed the preamble of claim 1. The Respondent had argued that features (b) and (e) of the preamble were not disclosed in D1. However, having regard to the general wording of claim 1, they could, according to the opinion of the Appellant, be read onto D1. "Processing means" (feature (b)) was a very general term and could be well identified in D1 (Figure 2, ref. numerals 42, 37). Also feature (e) was clearly disclosed in D1, since it was apparent from, for example, Figure 4, that a control picture signal was generated, as a cursor was shown (cf. also column 3, lines 8 to 15). D8 disclosed most of the features of the characterising part of claim 1 in making clear that in the "Absolute for pointing" mode the cursor was created at the arbitrary position where the finger touched the pad. Although D8 did not mention that there was a relative mode within the mode of "Absolute for pointing", it was apparent that, after the cursor had been created, a relative movement was performed which corresponded to the mode identified in claim 1. In the text it was namely mentioned that the movement could be performed at two different speeds. This meant that the movement had to be relative, since it would not have been necessary to speak about two speeds (D8, page 186, middle column, second paragraph) if

a single absolute mode had been used. The skilled person, starting from the preamble of claim 1 (corresponding to the teaching of D1 or D2) would have tried to improve the menu control system disclosed in the prior art, making it more comfortable. By using the idea of comfortable cursor operation, as disclosed in D8, the skilled person would have arrived at the invention in an obvious way.

4. The Respondent doubted that the features (b) and (e) could be read onto the description of D1. The problem to be solved could be seen in making the control function of the apparatus much quicker than in the prior art systems. It had to be recalled that 10 years ago, at the filing date of the patent application, menu operable control was not usual. At that time the cursor was often moved stepwise by operating many keys or a single key many times. According to the invention, the user of the apparatus himself created the cursor at an arbitrary position and thereafter could move the cursor to the correct point to perform the specific operation. Moreover a skilled man would not turn to D8 because it was concerned with a device which could be connected to a PC and used for different operation modes. The "Absolute for Pointing" mode was concerned with graphics and had no relation to television techniques. The Respondent was therefore of the opinion that the skilled person, having regard to the teaching derived from the combination of the documents cited by the Appellant, would not arrive at the invention.

5. At the end of the oral proceedings the Chairman of the Board announced the Board's decision.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements stated in Rule 65(1) EPC and is therefore admissible.
2. The Board agrees with the Opposition Division that the amendments made in Claim 1 as considered allowable by the Opposition Division meet the requirements of Article 123(2) EPC. Thus it is agreed that the following text in the characterising part of amended claim 1, i.e. "said pointer (P) must [replaces "has to"] be initially positioned on an arbitrary [added] absolute position selected by the user [added]", is supported by the original description (see published application, column 10, lines 17 to 21 which corresponds to the patent specification, column 9, lines 23 to 26).

The Board is of the opinion that the amendments introduced into the claim before the Board, i.e. the texts corresponding to brackets [a] and [b] above, are supported by the following passage in the description (see patent specification, column 9, lines 23 to 33, corresponding to the published application, column 10, lines 17 to 29):

"when the panel 3'a is initially [put in bold by the Board] depressed, an absolute location of the depressed point TP reflects on the location where the pointer P

is indicated in the absolute mode. This makes it easy for the user to find the initial location of the pointer P. Followingly the mode is automatically changed to the relative mode so that even if the finger once departs from the panel surface and contacts again at the different point TP', the location of the pointer P does not change unless the finger is moved on the surface of the panel 3'a during depressing the panel 3'a".

Thus this part of the application teaches that the invention has two modes, an "absolute mode" and a "relative mode". Therefore claim 1 meets the requirements of Article 123(2) EPC.

3. The Board takes the view of the Appellant that the preamble of claim 1 is disclosed by both of the documents D1 and D2. Nevertheless it comes to the conclusion that the subject-matter of claim 1 also meets the requirements of Articles 52(1) and 56 EPC in the light of the available prior art.

During the oral proceedings the Respondent gave a convincing interpretation of the second paragraph of column 9 of the patent specification (lines 15 to 39), the text of which corresponds to the original description. This part of the specification describes a remote control for a television set consisting of a touch panel and a contacting member, such as a finger (cf. also column 8, first full paragraph). By using the remote control the user can arbitrarily choose where to initially create the pointer (cursor) on the screen.

For example, by touching the touch panel (in claim 1: "pointing means") with a contacting means, such as a finger (as proposed in column 9 mentioned above), and directly creating the cursor (claim 1: pointer) on the correct menu key the command can thus be immediately executed from the first position of the pointer (cursor), i.e. from the arbitrary absolute location. Since the operation of the pointer, if it is moved further, is automatically switched to the relative mode, the pointer always remains at the initial point after the first initial touch, as long as the contacting means is not moved or is removed from the panel and thus has no contact with the panel. Thus once the contacting member (for example, a finger), after the initial contact with the touch panel, is not any longer in contact with the touch panel, the cursor nevertheless remains on the screen. Only by touching the touch panel again and moving the contacting member on and across the touch panel can the cursor be moved from its absolute location and across the screen. Therefore incidentally touching the touch panel again after the first initial contact does not create a new cursor with a new absolute location, since only the initial contact produces the absolute location of the cursor.

This has not been shown to be known from the above prior art disclosing remote controls for video or audio apparatuses. Instead, the cursors in menus on TV-screens are always created automatically in specific predefined areas of the screen, whereafter they can be moved in discrete steps by operation (mostly by pushing) of specific (mechanical) keys once or many times to arrive at the area representing the desired

menu selection. Both D1 and D2 disclose remote controls of this type. Hence, the claimed subject-matter differs from such remote controls by the features of the characterising portion of claim 1.

Thus the problem to be solved can be seen, as also proposed by the Respondent, in the simplification of the menu control of a television in that the user should be able to more quickly position the pointer at the correct position in the menu (in claim 1: "the control picture") on the screen (in claim 1: "display means").

It appears to the Board that the teaching of D8 concerning graphics design cannot lead the skilled person to the invention. The apparatus shown in D8 concerns a separate multi functional apparatus which must be connected to a PC and therefore does not appear to hint that it could also be used in the TV field, since its design and function is complicated and must be switched between different modes. The absolute mode (see D8, Figure, page 187, and page 186, middle column, second paragraph: "absolute for pointing") according to D8 is apparently created for drawing graphics designs and thus has a quite different purpose to the present invention. From the passage referred to by the Appellant (D8, page 186, middle column, second paragraph) it may be concluded that the cursor can be located by touching the screen and then drawn across the screen, whereby different speeds are provided for coarse and fine positioning (emulating a graphics tablet). However, it is not clear from the teaching of D8 whether there is indeed a relative movement in the sense of the invention. In particular, D8 does not

mention that an arbitrary absolute location of the cursor is created only at the initial touch of the panel and that a relative mode of moving the cursor is then automatically selected. The existence of different positioning speeds is only disclosed in the context of an absolute mode and does not point to a mode change.

The use of the different modes of the invention however provides some advantages to the user of a TV set. For example, after a certain TV program has been chosen by selecting the corresponding key on the menu on the TV screen, the transmission is not switched to another program if the contacting means (for example, a finger) by mistake contacts a position on the touch panel corresponding to another program key on the menu. The cursor (pointer) can thus only be moved by a relative movement from the first absolute location. This movement can be performed by moving the contacting means in the desired direction and, for example, to a position representing a key for another TV program.

Moreover it is certainly true, as argued by the Respondent, that the possibility of directly selecting a key among many keys on the TV screen menu can be performed quicker with the invention than by a traditional TV remote control having many keys and different key functions which must be used to operate the cursor on the screen, as shown in the prior art.

The Board is therefore of the opinion that the invention is not obvious to a skilled person and that it therefore involves an inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent as amended in the following version:

Description:

Pages 2 to 5 and 7 to 15 of the patent specification, Page 6 received during the oral proceedings of 12 December 2003.

Claims:

No. 2 to 13 of the patent specification,
No. 1 received during the oral proceedings of 12 December 2003.

Drawings:

Pages 20 to 37 of the patent specification.

The Registrar:

The Chairman:

M. Kiehl



S. V. Steinbrener



Entscheidungsgründe (Anlage)

Grounds for the decision (Annex)

Motifs de la décision (Annexe)

Datum
Date
Date

22. 11. 99
CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

1

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°: 93 308 541.7

I. Summary of facts and submissions

1. European patent EP 0 596 643 is based on European patent application No. 93308541.7 filed on 27.10.1993 and claiming a priority of 27.10.1992.

Proprietor of the patent: EATON Corporation (US)

Publication of grant of the patent: 28.05.1997 in Bulletin 1997/22

2. Opposition against the patent identified above was filed on 06.02.1998 by SIEMENS Aktiengesellschaft (DE).
3. The opponent based its opposition on Article 100 (a) EPC and cited the following prior art documents in the notice of opposition:

D2....US-A-4 351 012 (published on 21.09.1982); and

D3....US-A-4 969 063 (published on 06.11.1990).

He argued that the subject-matter of independent claim 1 and dependent claims 2 and 4 of the opposed patent would lack novelty in view of D2 and that the other dependent claims would not involve an inventive step in view of the disclosure of the cited prior art. The opponent also remarked that the specification of the opposed patent comprises 189 pages and considered that this was excessive in view of the simplicity of the claimed invention. Furthermore the specification referred to "the invention", in particular of an "important aspect of the invention" at page 65, line 55 and page 68, line 7, at various places which did not relate to the claimed invention, so that the whole patent specification did not satisfy Rule 27 EPC, which requires an understandable and concise disclosure. Subsidiarily the opponent requested oral proceedings.

4. In a letter dated 04.08.1998 the proprietor amended the independent claim 1 and replied to the arguments of the opponent. Subsidiarily the proprietor requested oral proceedings.
5. In an annex to the summons to oral proceedings dated 12.03.1999, the opposition



| Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|--|----------------------------------|---|
| Datum Date Date **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille 2 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 308 541.7 |

division cited a new document:

D1....US-A-4 827 369 (published on 02.05.1989) which was mentioned in the introductory portion of the opposed patent.

The division also indicated its provisional opinion that the amended claim 1 would meet the requirement of Article 123(2) EPC and its subject-matter would be novel in view of the cited documents. Concerning inventive step the opposition division indicated that there were doubts whether the skilled person would, without hindsight, combine D3 with D1 and D2 to solve the problem of the invention. However, since this combination would clearly lead the skilled person to the subject-matter of claim 1, the division considered that the subject-matter of the claim could possibly not involve an inventive step. As regards the objection raised under Rule 27 EPC, the division noted that this was no ground for opposition and that the whole description and the drawings of the patent specification related to an electrical interrupting device, which was the subject of the claims.

6. During the oral proceedings held on 26.10.1999, the proprietor further amended the independent claim 1 and requested that the patent be maintained in amended form on the basis of this independent claim 1.

The opponent requested the complete revocation of the patent.

The independent claim 1 filed by the proprietor during the oral proceedings reads as follows, whereby the parts added to the independent claim 1 as granted have been underlined by the opposition division:

"An electrical circuit interrupting device including an overcurrent trip unit comprising current sensing means (D118,D124), for sensing an electrical current flowing through said electrical circuit interrupting device, trip means (D20) responsive to said current sensing means for generating a trip signal as an adjustable predetermined function of the time and the magnitude of the electrical current flowing through said electrical circuit interrupting device, a user interface panel (F20) provided to present a visual protection curve representation of said adjustable predetermined function, input means (D88, D80) for selectively adjusting parameters of said adjustable predetermined function, and a plurality of indicator means (D60) associated on said user interface panel with said visual representation, the indicator means (D60) being positioned at different parts of the visual protection curve representation, each indicator means indicating thereby a



| Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|--|---------------------------------------|--|
| Datum Date Date **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille 3 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 308 541.7 |

parameter of said adjustable predetermined function, characterised in that each said indicator means can take a first state in response to a trip signal generated by the trip means and a second, different state associated with said visual protection curve representation in response to adjusting of the corresponding parameter of said adjustable predetermined function through said input means."

7. The arguments of the opponent can be summarised as follows:

The feature that the indicators are positioned at parts of a protection curve representation is not the essence of the invention and, in any case, is known from D1. It is well known to provide a second state for an indicator to indicate an adjustment mode. For example it is common to flash the display of a digital watch during adjustment of the watch. Thus it would be obvious to have the indicators of D2 flashing in the adjustment mode. Furthermore D3 relates, like the invention, to an electrical circuit interrupting device. In D3 different states of the device are indicated by corresponding different states of an indicator. The skilled person would immediately recognise the benefit that could be obtained by applying this idea to the device of D2 to signal that the device is in the adjustment mode.

8. The proprietor submitted the following arguments:

The prior art discloses indicators positioned at different parts of the protection curve to indicate which part of the curve initiated a trip. The invention further uses these indicators to signal to an operator which part of the protection curve is being adjusted. This is achieved, in accordance with the invention, in that each indicator can take two states, a first state in response to a trip and a second, different state in response to adjusting the associated part of the protection curve. Since none of the available documents discloses indicators positioned at parts of a protection curve representation that can take two different states, the invention defined in claim 1 is clearly novel. The subject-matter of claim 1 is also inventive since the prior art does not ensure that the operator can easily recognise when the device is in adjustment mode. In the invention each single indicator positioned at the protection curve representation can indicate the adjustment mode. Furthermore D3 does not relate to the indication of an adjustment mode so that D3 could only be combined with D1 and D2 with the benefit of hindsight. The proprietor did not



Entscheidungsgründe (Anlage)

Grounds for the decision (Annex)

Motifs de la décision (Annexe)

Datum
Date
Date

22.11.99
CODINGDATE

Blatt
Sheet
Feuille

4

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°:

93 308 541.7

dispute that flashing displays were commonly used to indicate a programming or adjusting mode. However it would not be obvious to apply this technique to electrical circuit interrupting devices.

II. Grounds for the decision

1. Article 123 EPC

The application as filed used the term "protection curve" to designate the time-current characteristic of the circuit breaker (see for example page 2, lines 10-13 of the granted patent which is identical to the corresponding passage of the original application). Furthermore page 5, lines 6-15 of the description of the originally filed application disclosed that an object of the invention was to provide a front panel which has a visual representation of the response curve of the trip unit. Finally Fig. 114 of the drawing, which was part of the application as originally filed, shows a visual representation of the protection curve of the trip unit. Thus, the introduction in claim 1 of an indication that the visual representation is the representation of a protection curve is supported by the originally filed description and drawings.

Figure 114 of the patent (which is identical to the originally filed Figure 114) shows the indicators means (D60) on the visual protection curve representation.

Furthermore the description indicates at page 13, lines 10-22 (which passage is identical to the corresponding passage of the original application) that the indicator means (D60) are adjacent the particular desired set point. Thus the application as originally filed disclosed that the indicator means are positioned at different parts of the visual protection curve representation.

The amendments to claim 1 are therefore admissible under Article 123(2) EPC.

Since the amendment to claim 1 have the effect of further limiting the claim, they also meet the requirement of Article 123(3) EPC.

2. Prior art

- 2.1 D1 (see in particular column 6, line 22 to column 7, line 60; column 9, line 66 to column 10, line 6; column 10, lines 28 to 39 and 53 to 62; column 15, lines 13 to 36; figures 3 and 5) discloses an electrical circuit interrupting device including an



| Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| 22.8.99 **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille 5 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 308 541.7 |

overcurrent trip unit comprising current sensing means (72) for sensing an electrical current flowing through said electrical circuit interrupting device, trip means (100) responsive to said current sensing means for generating a trip signal as an adjustable predetermined function of the time and the magnitude of the electrical current flowing through said electrical circuit interrupting device, a user interface panel (see figure 5) provided to present a visual protection curve representation (42, 45, 47, 48) of said adjustable predetermined function, input means (144, 145, 146, 147, 156, 148, 149) for selectively adjusting parameters of said adjustable predetermined function, and a plurality of indicator means (LEDs 140, 141, 142, 143) associated on said user interface panel with said visual representation, the indicator means being positioned at different parts of the visual protection curve representation, each indicator means thereby indicating a parameter of said adjustable predetermined function and being lit in response to a trip signal generated by the trip means to indicate the type of fault that generated the trip signal. The parameters of the protection curve are adjusted by means of rotary switches (144- 147, 156, 148, 149). Apparently adjustment of a parameter does not result in any of said indicator means (LEDs 140, 141, 142, 143) being lit.

- 2.2 D2 discloses an electrical circuit interrupting device similar to the one disclosed in D1. However, in the electrical circuit interrupting device of D2, no visual representation of the protection curve is provided on the operator panel (see figure 5 of D2). The various parameters of the time-current trip characteristic are adjusted by means of rotary potentiometers (112-118, 122-126). When a potentiometer is rotated, a corresponding indicator means (LEDs 92-98), which is associated with the particular part (instantaneous, long-delay, short delay or ground fault) of the protection curve being adjusted, is lit and the value of the adjusted parameter is displayed on a numeric display (80) (see in particular column 12, lines 24 to 47 of D2). The same indicator means are used to indicate whether the device tripped under instantaneous (LED 92 lit), long delay (LED 94 lit), short delay (LED 96 lit) or ground fault (LED 98 lit) mode (see in particular column 12, lines 3 to 14). In the device of D2 the indicator means take the same state for indicating to an operator which part of the protection curve is being adjusted and which part of the curve initiated a trip. Furthermore the numeric display (80) presents the same type of indication (in per unit format) both during indication of the cause of a fault and during display of the value of a parameter being adjusted. Thus the indicator



| | Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Datum Date Date | 22.11.00 **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille 6 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 308 541.7 |

means of D2 does not provide different indications which would enable an operator to distinguish between adjustment of a parameter and indication of the cause of a trip.

2.3 D3 (see in particular column 1, lines 12 to 47 and column 2, lines 12 to 59) discloses an electrical circuit interrupting device having a three colour light emitting diode display to indicate three different conditions of the device, namely on, off and tripped.

3. Novelty

The device of D1 comprises a visual representation of a protection curve but the indicator means associated with this representation are not used to indicate which parameter of the protection curve is being adjusted and thus an indicator means does not take a second state in response to adjusting the corresponding parameter.

The device of D2 does not comprise a visual protection curve representation and furthermore the indicator means indicating parts of the protection curve take the same state in response to a trip and a parameter adjustment.

D3 does not disclose a visual protection curve representation or adjustment of the parameters of a protection curve.

Thus the subject-matter of claim 1 is novel in view of the prior art (Article 54(1,2) EPC).

4. Inventive step

The opposition division considers that the disclosure of either D1 or D2 could be taken as the closest prior art.

4.1 Inventive step with D1 as closest prior art

The disclosure of D1 corresponds to the preamble of claim 1.



| Entscheidungsgründe (Anlage) | Grounds for the decision (Annex) | Motifs de la décision (Annexe) |
|------------------------------|---|--|
| Datum Date Date | 22.11.00 **CODINGDATE** Blatt Sheet Feuille | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: 93 308 541.7 |

The problem solved by the novel features of claim 1 (i.e. the features of the characterising portion of claim 1) is to facilitate proper adjustment of the various parameters of the protection curve by an operator, in particular reduce the risk of errors. This problem is obvious to a skilled person especially in view of D2 (see column 2, lines 39-52 thereof) which indicates that it is desirable that the limit values of the time-current trip characteristic be more conveniently and easily entered than in the prior art.

It is well known to flash the display of a digital watch or a common household device, such as a microwave oven, to indicate that the device is in a programming or adjusting mode. The purpose of this measure is to draw the attention of the operator to the adjustment and thereby reduce the risk of errors. The opposition division considers that this measure is so commonly known that the person skilled in the field of electrical circuit interrupting devices would be aware of it and would obviously apply it in its technical field to facilitate adjusting or programming of an interrupting device. Since D2 discloses to light a particular indicator means to indicate which part of the protection curve is being adjusted, it is obvious to the skilled person to flash the particular indicator means indicating that part of the curve that is being adjusted. The skilled person would thereby arrive in an obvious manner at the subject-matter of claim 1.

4.2 Inventive step with D2 as closest prior art

The subject-matter of claim 1 differs from the prior art disclosed in D2 in that the indicator means are positioned at different parts of the visual protection curve representation to thereby indicate the different parameters of the protection function and that each indicator means can take two states, a first state in response to a trip and a second state in response to adjusting of the corresponding parameter.

The problem solved by these features is again to facilitate proper adjustment of the various parameters of the protection curve by an operator, in particular reduce the risk of errors. As noted above this problem is obvious.

It is known from D1 (see in particular column 15, lines 13-20 and Figure 5) to



| Entscheidungsgründe (Anlage) | | Grounds for the decision (Annex) | | Motifs de la décision (Annexe) | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------|
| Datum Date Date | 22.11.93 **CODINGDATE** | Blatt Sheet Feuille | 8 | Anmelde-Nr.: Application No.: Demande n°: | 93 308 541.7 |

reduce the risk of errors by positioning the indicator means (140-143) that indicate the cause of a trip at different parts of a visual representation of a protection curve on the user interface panel of an interrupting device. It would therefore be obvious to a skilled person, in view of D1, to position the indicator means of D2 at different parts of a visual protection curve representation. Furthermore, as explained above, it would be obvious to flash a particular indicator means when the corresponding parameter is being adjusted, so that, in this way, the skilled person would also arrive in an obvious manner at the subject-matter of claim 1.

- 4.3 In summary, the opposition division considers that it would be obvious to a skilled person, in view of its common general knowledge and experience, to flash the indicator means of D1 or D2 that indicates the particular parameter of the protection curve that is being adjusted. A flashing indicator means would clearly be in a second state so that the subject-matter of claim 1 does not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC and thus cannot be allowed (Article 52(1) EPC).

It is furthermore observed that it would be obvious, in view of D3, to use multi-colour LEDs as an alternative to flashing indicator means.

5. For these reasons the opposition division has come to the conclusion that the patent has to be revoked in accordance with Article 102(1) EPC.

PATENTS

United States Patent and Trademark Office

Home Site Index Search FAQ Glossary Guides Contacts eBusiness eBiz alerts News Help

Patents > Patent Full-Text and Full-Page Image Databases

Issued Patents (PatFT)

(full-text since 1976; full-page images since 1790)

- Quick Search
- Advanced Search
- Patent Number Search
- Operational Notices and Status
- Database Contents
- Help

Published Applications (AppFT)

(published since 15 March 2001)

- Quick Search
- Advanced Search
- Publication Number Search
- Operational Notices and Status
- Help

Information Applicable to Both Databases

Important Notices - Please read!

How to Access and View Full-Page Images

Problems Using the Databases?

Report Data Content Problems

US Patent Full-Text Database Boolean Search - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://patft.uspto.gov/netahtml/search-bool.html

Google

Home Quick Advanced Pat Num Help

View Cart

Search Print

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Data current through 02/08/2005

Query [Help]

Term 1: in **Field 1:**

AND

Term 2: in **Field 2:**

Select years [Help]

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Patent Number and Current US Classification!

US Patent Full-Text Database Manual Search - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://patft.uspto.gov/netahtml/search-adv.htm

Google

Home Quick Advanced Pat Num Help

View Cart

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Data current through 02/08/2005

Query [Help]

Examples:
 ttl/(tennis and (racquet or racket))
 isd/1/8/2002 and motorcycle
 in/newmar-julie

Select Years [Help]

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Patent Number and Current US Classification!

| Field Code | Field Name | Field Code | Field Name |
|------------|---------------|------------|---------------|
| PN | Patent Number | IN | Inventor Name |

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

- [Home](#)
 - [Quick](#)
 - [Advanced](#)
 - [Pat Num](#)
 - [Help](#)
- [View Cart](#)

Data current through 02/08/2005

Enter the patent number(s) you're searching for in the box below.

Query [Help]

Examples:

- Utility : 5,146,634
- Design : D339,456
- Plant : PP8,901
- Reissue : RE35,312
- Def. Pub. : T109,201
- SIR : H1,523

Patent Database Notices and Status - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://www.uspto.gov/patft/help/status.htm

Google

Home Quick Advanced Pat Num Help

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

PatFT Operational Notices and Status

- [Load Status](#)
- [Known Problems/Limitations](#)
- [Direct Document Access without Searching](#)
- [Problem/Event History](#)

Patent Database Load Status:

- The field "Current US Classifications" contains classifications as of 31 October 2004.

Patent Database Known Problems/Limitations:

- The full-text database remains incapable of finding multi-token (i.e., multi-word) search terms in patents when those terms span a line break in the patent source text. Thus searching for multi-word text within quotation marks (e.g., "baseball bat") may not return all occurrences of those terms.
- The four database servers are now capable of processing approximately 300 simultaneous searches. Users attempting to execute a search when this number of searches are already in progress will receive an error message advising that the "Maximum number of users has been reached. Please try again later." Since most searches execute in a matter of two seconds or less, such status is, in effect, real-time, and users should feel free to re-submit their searches immediately.

Patent Database Notices

Copyright © 2004 USPTO

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Patent Full-Text Database Contents

Patent numbers in the US Patent Full-Text Database, by type and year.

| Database | Utility*** | Design | Plant | Reissue (RD, RE, RX)* | Defensive Pub. ** | SIR | AI*** |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------|
| 1976-2003 | 3,930,271 - current | D242,583 - current | PP3,987 - current | RE28,671 - current | T100,001 - T109,201; T942,001 - T999,003 | H1 - current | |
| 1790-1975 | X1 - X11,280; 1 - 3,930,270 | D1 - D242,880 | PP1 - P4,000 | RX1 - RX125, RE1 - RE29,094 | T855,019 - T941,025; | | AI2 - AI318 |

* RDs and REs are issued in the same numeric sequence; RXs are issued in a separate numeric sequence.

** T patents were not numbered in a continuous sequence; numbers were issued in batches based on OG volume.

*** X and AI patents have non-withdrawn gaps due to patents lost in the historic Patent Office fire.

To find the most recently issued patent numbers of each patent type (i.e., the highest number issued or for which you can search each patent type), go to <ftp://ftp.uspto.gov/pub/patdata/2004> and look at the most recent week's ".rpt" or ".txt" file (e.g., "04week01.rpt" for a summary of the week's issue, or "04week01.txt" for a list of all patent numbers issued in that week).

1100 List of withdrawn patent numbers

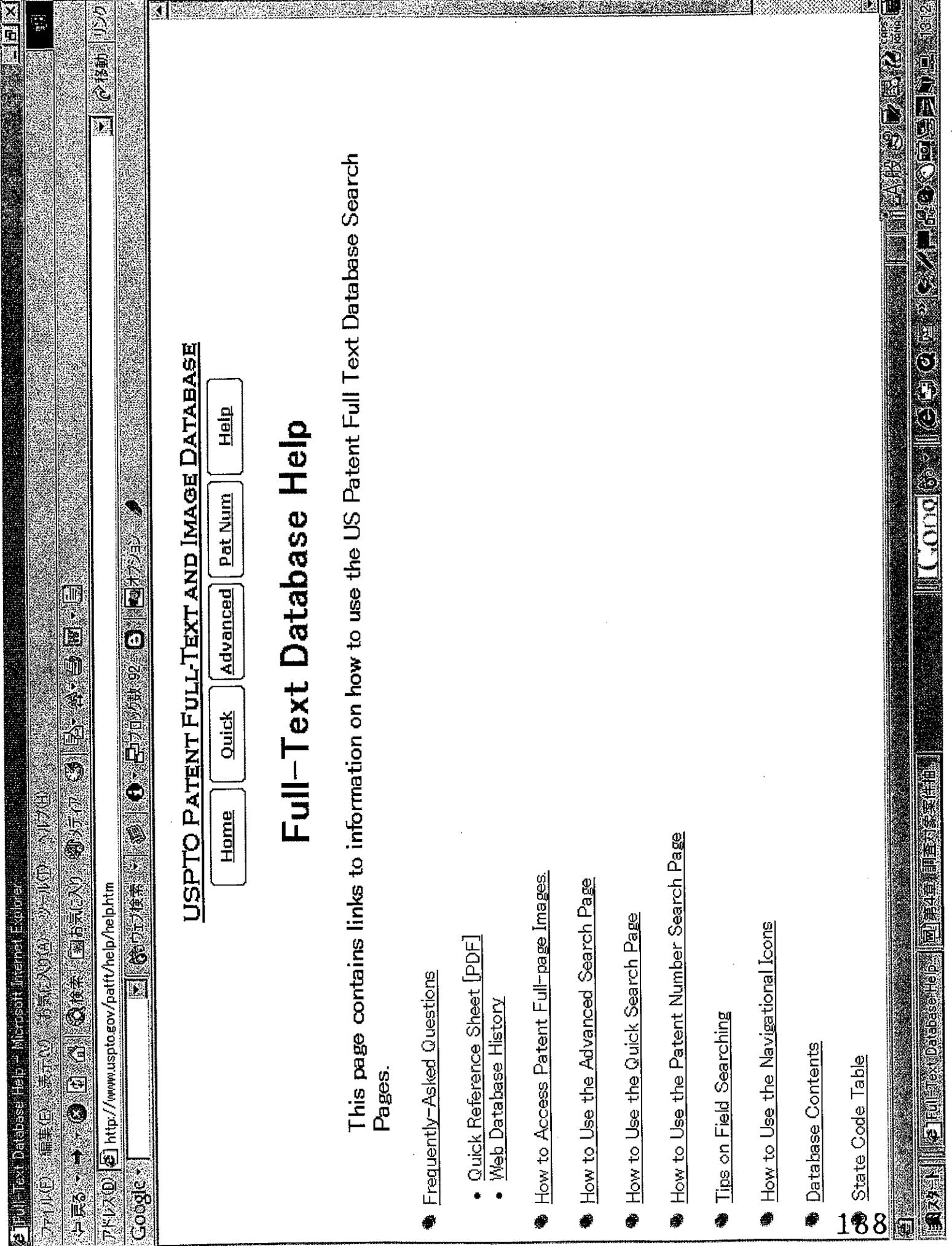
3-3-06

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Full-Text Database Help

This page contains links to information on how to use the US Patent Full Text Database Search Pages.

- [Frequently-Asked Questions](#)
- [Quick Reference Sheet \[PDF\]](#)
- [Web Database History](#)
- [How to Access Patent Full-page Images](#)
- [How to Use the Advanced Search Page](#)
- [How to Use the Quick Search Page](#)
- [How to Use the Patent Number Search Page](#)
- [Tips on Field Searching](#)
- [How to Use the Navigational Icons](#)
- [Database Contents](#)
- [State Code Table](#)



3-3-08

Patent Applications

- [Patent Application Information](#)
- [PAIR Frequently Asked Questions](#)
- [PAIR Help](#)
- [Search Class/Subclass/SAU](#)
- [Manual of Patent Classification](#)
- [Secure eBusiness](#)
- [Patent EBC](#)
- [Customer Numbers](#)
- [Digital Certificates](#)
- [Electronic Filing](#)
- [Private PAIR](#)
- [Glossary](#)
- [Patent eBusiness Support/Help](#)
- [System Alerts](#)
- [Viewer Download: PDF](#)

Patent Information

- [About Patents](#)
- [Manual of Patent Examining Procedure](#)
- [Patent Assistance Center](#)
- [Employee Locator Search](#)
- [Valid Location Codes](#)
- [Telephone Directory](#)
- [Fees](#)
- [Pay online \(RAM\)](#)
- [Inventor Resources](#)
- [News, Federal Register & OG](#)
- [Notices](#)
- [PTDL Program - libraries near YOU](#)
- [Registered Patent Attorneys & Agents](#)

Patent Application Information Retrieval

Select Search Method: Enter Number: **SUBMIT**

Application Number:

[Order Certified Application As Filed](#)
[Order Certified File Wrapper](#)
[View Order List](#)

90/006,111 INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE

Application Data | Transaction History | Image File Wrapper | Continuity Data | Address & Attorney Agent

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Application Number: | 90/006,111 | Customer Number: | - |
| Filing or 371 (e) Date: | 09-13-2001 | Status: | Reexamination Certificate Issued |
| Application Type: | Re-Examination | Status Date: | 12-18-2002 |
| Examiner Name: | BUI, BING Q | Location: | PCT-DIRECTOR/PCT OPERATIONS 305-3613 |
| Group Art Unit: | 2642 | Location Date: | 03-12-2003 |
| Continuation Number: | 1018 | Earliest Publication No.: | - |
| Attorney Docket Number: | - | Earliest Publication Date: | - |
| Class/Subclass: | 379/266.010 | Patent Number: | - |
| First Named Inventor: | 6002760 . . | Issue Date of Patent: | 01-07-2003 |
| Title of Invention: | INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE | | |

The Patent Electronic Business Center is available to assist with PAIR questions at (866) 217-9197 (toll free) or EBC@uspto.gov.

3-3-21**Family list**

145 family members for:

WO9801987

Derived from 113 applications.

- 81 Apparatus and methods in routing internet protocol network telephony calls in a centrally-managed call center system**
Publication info: US6373836 B1 - 2002-04-16
- 82 Method for predicting and managing call load by determining the optimum frequency of outbound call generation during an out-bound calling campaign from a call center**
Publication info: US6449358 B1 - 2002-09-10
- 83 System for routing electronic mails**
Publication info: US6453341 B1 - 2002-09-17
- 84 System for routing electronic mails**
Publication info: US6473787 B2 - 2002-10-29
US2001001150 A1 - 2001-05-10
- 85 Method and apparatus for call distribution and override with priority recognition and fairness timing routines**
Publication info: US6563788 B1 - 2003-05-13
- 86 APPARATUS AND METHODS IN IMPROVING AND ENHANCING TELEPHONY TELECOMMUNICATIONS**
Publication info: US6581105 B2 - 2003-06-17
US2002019846 A1 - 2002-02-14
- 87 METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING AND USING MULTIPLE OBJECT STATES IN AN INTELLIGENT INTERNET PROTOCOL TELEPHONY NETWORK**
Publication info: US6597685 B2 - 2003-07-22
US2002101866 A1 - 2002-08-01
- 88 APPARATUS AND METHODS FOR COORDINATING INTERNET PROTOCOL TELEPHONE AND DATA COMMUNICATIONS**
Publication info: US6625139 B2 - 2003-09-23
US2003021259 A1 - 2003-01-30
- 89 System for routing electronic mails**
Publication info: US6732156 B2 - 2004-05-04
US2003018729 A1 - 2003-01-23
- 90 Queue prioritization based on competitive user input**
Publication info: US6801520 B2 - 2004-10-05
US2002131399 A1 - 2002-09-19
- 91 Method for estimating telephony system-queue waiting time in an agent level routing environment**
Publication info: US2001000458 A1 - 2001-04-26
- 92 INTERNET PROTOCOL CALL-IN CENTERS AND ESTABLISHING REMOTE AGENTS**
Publication info: US2002001300 A1 - 2002-01-03
- 93 System and apparatus for pre-routing network events**
Publication info: US2002087648 A1 - 2002-07-04
- 94 Apparatus and methods for routing electronic mail in a processing center**
Publication info: US2002169834 A1 - 2002-11-14
- 95 Method for predicting and managing call load by determining the optimum frequency of outbound call generation during an out-bound calling campaign from a call center**
Publication info: US2003043832 A1 - 2003-03-06
- 96 Internet protocol call-in centers and establishing remote agents**
Publication info: US2004208309 A1 - 2004-10-21
- 97 METHOD FOR ESTIMATING TELEPHONY SYSTEM-QUEUE WAITING TIME IN AN AGENT LEVEL ROUTING ENVIRONMENT**
Publication info: WO0035173 A1 - 2000-06-15
- 98 METHOD FOR PREDICTING AND MANAGING CALL LOAD BY**

Family list

145 family members for:

WO9801987

Derived from 113 applications.

- 61 System for routing electronic mails**
Publication info: US5765033 A - 1998-06-09
- 62 Methods and apparatus for implementing an outbound network call center**
Publication info: US5802163 A - 1998-09-01
- 63 Methods and apparatus for implementing a network call center**
Publication info: US5825870 A - 1998-10-20
- 64 System and method for operating a plurality of call centers**
Publication info: US5915012 A - 1999-06-22
- 65 Method for routing calls to call centers based on statistical modeling of call behavior**
Publication info: US5926538 A - 1999-07-20
- 66 Method and apparatus for determining agent availability based on level of uncompleted tasks**
Publication info: US5926539 A - 1999-07-20
- 67 Method and system for determining and using multiple object states in a computer telephony integration system**
Publication info: US5933492 A - 1999-08-03
- 68 Intelligent virtual queue**
Publication info: US6002760 A - 1999-12-14
- 69 Apparatus and method in improving e-mail routing in an internet protocol network telephony call-in-center**
Publication info: US6021428 A - 2000-02-01
- 70 Method and apparatus for call distribution and override with priority**
Publication info: US6044146 A - 2000-03-28
- 71 Method and system for determining and using multiple object states in a computer telephony integration system**
Publication info: US6055308 A - 2000-04-25
- 72 Target device XOR engine**
Publication info: US6108812 A - 2000-08-22
- 73 System for routing electronic mail to best qualified person based on content analysis**
Publication info: US6128646 A - 2000-10-03
- 74 Apparatus and methods for coordinating telephone and data communications**
Publication info: US6130933 A - 2000-10-10
- 75 Method for estimating telephony system-queue waiting time in an agent level routing environment**
Publication info: US6157655 A - 2000-12-05
- 76 Apparatus and methods for managing multiple internet protocol capable call centers**
Publication info: US6175564 B1 - 2001-01-16
- 77 System and method for operating a plurality of call centers**
Publication info: US6229888 B1 - 2001-05-08
- 78 Apparatus and methods for coordinating telephone and data communications**
Publication info: US6259774 B1 - 2001-07-10
- 79 Intelligent virtual queue**
Publication info: US6259786 B1 - 2001-07-10
- 80 Multimedia managing and prioritized queuing system integrated with intelligent routing capability**
Publication info: US6263066 B1 - 2001-07-17

3-3-24

Patent Applications

- [Patent Application Information](#)
- [PAIR Frequently Asked Questions](#)
- [PAIR Help](#)
- [Search Class/Subclass/GAU](#)
- [Manual of Patent Classification](#)
- [Secure eBusiness](#)
- [Patent EBC](#)
- [Customer Numbers](#)
- [Digital Certificates](#)
- [Electronic Filing](#)
- [Private PAIR](#)
- [Glossary](#)
- [Patent eBusiness Support/Help](#)
- [System Alerts](#)
- [Viewer Download: PDF](#)

Patent Information

- [About Patents](#)
- [Manual of Patent Examining Procedure](#)
- [Patent Assistance Center](#)
- [Employee Locator Search](#)
- [Valid Location Codes](#)
- [Telephone Directory](#)
- [Fees](#)
- [Pay online \(RAM\)](#)
- [Inventor Resources](#)
- [News, Federal Register & O.G](#)
- [Notices](#)
- [PTDL Program - libraries near you](#)
- [Registered Patent Attorneys & Agents](#)

Patent Application Information Retrieval

Select Search Method: Enter Number: **SUBMIT**

[Order Certified Application As Filed](#)
[Order Certified File Wrapper](#)
[View Order List](#)

INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE

| Application Number | Transaction History | Community Data | Published Documents | Fees | Address & Attorney/Agent |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 09/024,933 | 09/024,933 | 02-17-1998 | Utility | TIEU, BENNY QUOC | 2742 |
| 09/024,933 | 02-17-1998 | Utility | TIEU, BENNY QUOC | 2742 | 8946 |
| 09/024,933 | 02-17-1998 | Utility | TIEU, BENNY QUOC | 2742 | P3287 |
| 09/024,933 | 02-17-1998 | Utility | TIEU, BENNY QUOC | 2742 | 379/266 |
| 09/024,933 | 02-17-1998 | Utility | TIEU, BENNY QUOC | 2742 | DOUG GISBY, SAN FRANCISCO, CA (US) |
| 09/024,933 | 02-17-1998 | Utility | TIEU, BENNY QUOC | 2742 | INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE |

The Patent Electronic Business Center is available to assist with PAIR questions at (866) 217-9197 (toll free) or EBC@uspto.gov.

Patent Applications

- [Patent Application Information \(PAIR\)](#)
- [PAIR Frequently Asked Questions](#)
- [PAIR Help](#)
- [Search Class/Subclass/GAU](#)
- [Manual of Patent Classification](#)
- [Secure eBusiness](#)
 - Patent EBC
 - Customer Numbers
 - Digital Certificates
 - Electronic Filing
 - Private PAIR
- [Glossary](#)
- [Patent eBusiness Support/Help](#)
- [System Alerts](#)
- [Viewer Download: PDF](#)

Patent Application Information Retrieval

Select Search Method:

Application Number

Enter Number:

SUBMIT

- [Order Certified Application As Filed](#)
- [Order Certified File Wrapper](#)
- [View Order List](#)



INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE

09/024,933

- [Application Data](#)
- [Transaction History](#)
- [Continuity Data](#)
- [Published Documents](#)
- [Fees](#)
- [Address & Attorney Agent](#)

Parent Continuity Data

No Parent Continuity Data Found.

Child Continuity Data

- 09/096,729 filed on 06-11-1998 which is Patented claims the benefit of 09/024,933
- 09/443,059 filed on 11-18-1999 which is Patented claims the benefit of 09/024,933
- 90/006,111 filed on 09-13-2001 which is Click Here claims the benefit of 09/024,933
- PCT/US99/03039 filed on 02-10-1999 which is Pending claims the benefit of 09/024,933

The Patent Electronic Business Center is available to assist with PAIR questions at (866) 217-9197 (toll free) or EBC@uspto.gov.

Patent Information

- [About Patents](#)
- [Manual of Patent Examining Procedure](#)
- [Patent Assistance Center](#)
 - Employee Locator Search
 - Valid Location Codes
 - Telephone Directory
- [Fees](#)
- [Pay online \(RAM\)](#)
- [Inventor Resources](#)
- [News, Federal Register & OIG Notices](#)
- [PTDL Program - libraries near YOU](#)
- [Registered Patent Attorneys & Agents](#)

3-3-26

http://portal.uspto.gov/external/portal/ut/p/s.7.0.A/7.0.CH/cmd/ad/ar/sagetBib/c/6.0.69/ce/7.0.1ET/p/6.0.18L/d/2?osnum=90006111&fromContinuity=fr

Patent Applications

- [Patent Application Information \(PAIR\)](#)
- [PAIR Frequently Asked Questions](#)
- [PAIR Help](#)
- [Search Class/Subclass/GAU](#)
- [Manual of Patent Classification](#)
- [Secure eBUSINESS](#)
 - Patent EBC
 - Customer Numbers
 - Digital Certificates
 - Electronic Filing
 - Private PAIR
- [Glossary](#)
- [Patent eBusiness Support/Help](#)
- [System Alerts](#)
- [Viewer Download: PDF](#)

Patent Application Information Retrieval

Select Search Method:

Enter Number:

SUBMIT

- [Order Certified Application As Filed](#)
- [Order Certified File Wrapper](#)
- [View Order List](#)

90/006,111

INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Application Data | Transaction History | Image File Wrapper | Continuity Data | Address & Attorney/Agent |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Application Number | 90/006,111 | Customer Number | - |
| Filing or 371 (c) Date | 09-13-2001 | Status | Reexamination Certificate Issued |
| Application Type | Re-Examination | Status Date | 12-18-2002 |
| Examiner Name | BUI, BING Q | Location | PCT-DIRECTOR/PCT OPERATIONS 305-3613 |
| Group Art Unit | 2642 | Location Date | 03-12-2003 |
| Confirmation Number | 1018 | Earliest Publication No. | - |
| Attorney Docket Number | - | Earliest Publication Date | - |
| Class/Subclass | 379/266.010 | Patent Number | - |
| First Named Inventor | 6002760 | Issue Date on Patent | 01-07-2003 |
| Title of Invention | INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE | | |

Patent Information

- [About Patents](#)
- [Manual of Patent Examining Procedure](#)
- [Patent Assistance Center](#)
 - Employee Locator Search
 - Valid Location Codes
 - Telephone Directory
 - Fees
 - Pay online (RAM)
- [Inventor Resources](#)
- [News, Federal Register & OG Notices](#)
- [PTDL Program - libraries near you](#)
- [Registered Patent Attorneys & Agents](#)

The Patent Electronic Business Center is available to assist with PAIR questions at (866) 217-9197 (toll free) or EBC@uspto.gov.

3-3-27



United States Patent and Trademark Office

Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz Alerts | News | Help

Portal Home

Patent Applications

Patent Application Information (PAIR)

PAIR Frequently Asked Questions

PAIR Help

Search Class/Subclass/GAU

Manual of Patent Classification

Secure eBusiness

Patent EBC

Customer Numbers

Digital Certificates

Electronic Filing

Private PAIR

Glossary

Patent eBusiness Support/Help

System Alerts

Viewer Download: PDF

Patent Information

About Patents

Manual of Patent Examining Procedure

Patent Assistance Center

Employee Locator Search

Valid Location Codes

Telephone Directory

Fees

Pay online (RAM)

Inventor Resources

News, Federal Register & OG Notices

PTDL Program - libraries near you

Registered Patent Attorneys & Agents

Patent Searches

Search Patents/Patent Applications - full text & images

How to View Patent Images

Search Assignments - Ownership

Search International Patents

Other Search Resources & Tips

Sequence Searches (biotech)

Software for Sequence Listings

Order Copies & Publications

Products & Services

Other

Copyrights

Policy & Law

Reports

Trademarks

Patent Application Information Retrieval

Select Search Method:

Enter Number:

Application Number

SUBMIT

Order Certified Applic

Order Certified File W

View Order List



90/006,111 INTELLIGENT VIRTUAL QUEUE

Application Data | Transaction History | Image File Wrapper | Continuity Data | Address & Attorney/Agent

This application is officially maintained in paper form. The document images below do NOT cover the application file wrapper. To View: Click the desired Document Description. To Download document(s) and click StartDownload.

| Mail Room Date | Document Description | Page Count | Select |
|----------------|---|------------|--------|
| 01-07-2003 | Reexamination Certificate Issued | 2 | |
| 09-03-2002 | Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate | 4 | |
| 07-23-2002 | Reexam Miscellaneous Incoming Letter | 2 | |
| 07-19-2002 | Reexam Certificate of Service | 3 | |
| 06-28-2002 | Amendment | 20 | |
| 01-22-2002 | Reexam Non-Final Action | 11 | |
| 01-22-2002 | List of references cited by Examiner | 1 | |
| 01-22-2002 | Search info on File Wrapper | 3 | |
| 11-30-2001 | Reexam Certificate of Service | 2 | |
| 11-16-2001 | Reexam Timely Patent Owner's Statement in Response to Order | 15 | |
| 11-01-2001 | NPL Documents | 33 | |
| 10-31-2001 | Determination -- Reexam Ordered | 3 | |
| 10-31-2001 | List of references cited by Examiner | 2 | |
| 10-31-2001 | Search info on File Wrapper | 31 | |
| 09-18-2001 | Notice of reexamination request filing date | 2 | |
| 09-18-2001 | Notice of Assignment of Reexamination Request | 1 | |
| 09-13-2001 | List of References cited by Applicant | 1 | |
| 09-13-2001 | Receipt of Reexam Original Request | 21 | |
| 09-13-2001 | NPL Documents | 8 | |
| 09-13-2001 | Title Report | 1 | |
| 09-13-2001 | Paper Reexam File Jacket is scanned | 4 | |

The Patent Electronic Business Center is available to assist with PAIR questions at (866) 217-9 EBC@uspto.gov.

3-3-28

File: 90006111

Page No. 1 of 4 pages

Notice of Intent to Issue

91% zoom

Navigation icons: back, forward, search, print, etc.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
ADMINISTRATIVE CENTER
WASHINGTON, DC 20530

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| APPLICATION NO. 90006111 | FILING DATE 09/13/2001 | PRELIMINARY INVENTION 6602790 | ATTORNEY DOCKET NO. EXAMPLE | SUBSTANTIATION NO. 1413 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

TYPE: 06072002

Donald R. Boys
Central Coast Patent Agency
P O Box 187
ARMSTRONG, CA 95004

AGENT: EXAMPLE

DATE MAILED: 06/28/2002

PAPER NUMBER: 1a

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

90006111

(Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate)

Patent Application Info

Select Search Method:

Application Number: 90/006,111 INT

Application Transaction Data History

This application is off of the application file document(s) and click

Mail Room Date

| |
|------------|
| 01-07-2003 |
| 09-03-2002 |
| 07-23-2002 |
| 07-19-2002 |
| 06-28-2002 |
| 01-22-2002 |

Patent Applications

- Patent Application Information (PAIR)
- PAIR Frequently Asked Questions
- PAIR Help
- Search Class/Subclass/GAU
- Manual of Patent Classification
- Secure eBusiness
 - Patent EBC
 - Customer Numbers
 - Digital Certificates
 - Electronic Filing
 - Private PAIR
- Glossary
- Patent eBusiness Support/Help
- System Alerts
- Viewer Download: PDF

Patent Information

- About Patents
- Manual of Patent Examining Procedure
- Patent Assistance Center
 - Employee Locator Search
 - Valid Location Codes
 - Telephone Directory
 - Fees
 - Pay online (RAM)
- Inventor Resources
- News, Federal Register & OG Notices
- PTDL Program - libraries near YOU
- Registered Patent Attorneys & Agents

200

3-3-31



United States Patent and Trademark Office

Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz Alerts | News | Help

Portal Home

Patent Applications

Patent Application Information (PAIR)

PAIR Frequently Asked Questions

PAIR Help

Search Class/Subclass/GAU

Manual of Patent Classification

Secure eBusiness

Patent EBC

Customer Numbers

Digital Certificates

Electronic Filing

Private PAIR

Glossary

Patent eBusiness Support/Help

System Alerts

Viewer Download: PDF

Patent Information

About Patents

Manual of Patent Examining Procedure

Patent Assistance Center

Employee Locator Search

Valid Location Codes

Telephone Directory

Fees

Pay online (RAM)

Inventor Resources

News, Federal Register & OG Notices

PTDL Program - libraries near you

Registered Patent Attorneys & Agents

Patent Searches

Search Patents/Patent Applications - full text & images

How to View Patent Images

Search Assignments - ownership

Search International Patents

Other Search Resources & Tips

Sequence Searches (biotech)

Software for Sequence Listings

Order Copies & Publications

Products & Services

Other

Copyrights

Policy & Law

Reports

Trademarks

Patent Application Information Retrieval

Select Search Method:

Enter Number:

Application Number

SUBMIT

Order Certified Applic

Order Certified File V

View Order List

90/005,244 ROLLING BEARING

Application Data Transaction History Image File Wrapper Continuity Data Foreign Priority Address & Attorney/Agent

This application is officially maintained in paper form. The document images below do NOT cor of the application file wrapper. To View: Click the desired Document Description. To Download document(s) and click StartDownload.

| Mail Room Date | Document Description | Page Count | Select |
|----------------|---|------------|--------|
| 09-19-2000 | Reexamination Certificate Issued | 3 | |
| 07-06-2000 | Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate | 4 | |
| 04-11-2000 | Appeal Brief Filed | 27 | |
| 04-11-2000 | NPL Documents | 4 | |
| 02-25-2000 | Reexam proceeding Advisory Action | 1 | |
| 02-11-2000 | Notice of Appeal Filed | 2 | |
| 02-11-2000 | Supplemental Response | 5 | |
| 02-11-2000 | NPL Documents | 11 | |
| 02-11-2000 | NPL Documents | 14 | |
| 02-03-2000 | Reexam proceeding Advisory Action | 2 | |
| 01-12-2000 | Reexam Miscellaneous Action | 4 | |
| 01-12-2000 | Reexam Certificate of Service | 1 | |
| 01-12-2000 | Reexam Miscellaneous Action | 1 | |
| 01-12-2000 | Reexam Certificate of Service | 1 | |
| 01-12-2000 | Affidavit(s) (Rule 131 or 132) or Exhibit(s) Received | 1 | |
| 01-12-2000 | Reexam Miscellaneous Action | 4 | |
| 10-12-1999 | Amendment | 14 | |
| 08-10-1999 | Reexam Non-Final Action | 5 | |
| 06-09-1999 | Reexam Final Rejection | 8 | |
| 06-09-1999 | Information Disclosure Statement | 4 | |
| 04-09-1999 | Determination - Reexam Ordered | 5 | |
| 04-09-1999 | NPL Documents | 12 | |
| 02-10-1999 | Notice of reexamination request filing date | 1 | |
| | Notice of Assignment of Reexamination | | |

| | | |
|------------|---|-----|
| 02-10-1999 | <u>Request</u> | 1 |
| 02-09-1999 | Title Report | 1 |
| 02-02-1999 | <u>Receipt of Reexam Original Request</u> | 33 |
| 02-02-1999 | List of References cited by Applicant | 2 |
| 02-02-1999 | <u>Affidavit(s) (Rule 131 or 132) or Exhibit (s) Received</u> | 214 |
| 02-02-1999 | Information Disclosure Statement | 3 |
| 02-02-1999 | <u>Paper Reexam File Jacket is scanned</u> | 3 |
| 02-02-1999 | Miscellaneous Incoming Letter | 37 |

The Patent Electronic Business Center is available to assist with PAIR questions at (866) 217-9 EBC@uspto.gov.

[Home](#) | [Site Index](#) | [Search](#) | [eBusiness](#) | [Help](#) | [Privacy Policy](#)

3-3-32 (Reexam Final Rejection)

**THE NEXT DOCUMENT
IN REEXAMINATION**

90/005,244

SHOULD BE

NUMBERED AS #9

AND IS DATED

11/12/99

**DATE: 5/4/2000
INITIALS: AR**



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

Address: COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS
Washington, D.C. 20231

CLASSIFICATION / FILING DATE / INVENTOR REFERENCE / ATTORNEY DOCKET NO.
90/005,214 / 02/02/99 / 565866A / 024944 069

IP71/1112

DARRYL HENIC
SUHRBE MICH ZINN MACFEAK AND SEAY
2100 PENNSYLVANIA AVENUE N.W.
WASHINGTON DC 20037

WEISBERGER, R
1774
11/12/99

OFFICE ACTION IN REEXAMINATION

Responsive to the communication(s) filed on Oct 12 1999 This action is made FINAL.

A shortened statutory period for response to this action is set to expire 2 month(s) from the date of this letter. Failure to respond within the period for response will cause termination of the proceeding and issuance of a reexamination certificate in accordance with this action. 37 CFR 1.550(d). EXTENSIONS OF TIME ARE GOVERNED BY 37 CFR 1.550(e).

PART I THE FOLLOWING ATTACHMENT(S) ARE PART OF THIS ACTION:

- 1. Notice of References Cited by Examiner, PTO-892.
- 2. Information Disclosure Citation, PTO-1449.
- 3. Notice of Informal Patent Drawing, PTO-948.
- 4. _____

PART II SUMMARY OF ACTION:

- 1. Claims 1,2 are subject to reexamination.
- 2. Claims _____ are not subject to reexamination.
- 3. Claims _____ have been cancelled.
- 4. Claims _____ are confirmed.
- 5. Claims _____ are patentable.
- 6. Claims 1,2 are rejected.
- 7. Claims _____ are objected to.
- 8. The formal drawings filed on _____ are acceptable.
- 9. The drawing correction request filed on _____ is approved, disapproved.
- 10. Acknowledgment is made of the claim for priority under 35 U.S.C. 119. The certified copy has been received, not been received, been filed in Serial No. _____ filed on _____.
- 11. Since the proceeding appears to be in condition for issuance of a reexamination certificate except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under Ex parte Quayle, 1935 C.D. 11, 435 O.G. 213.
- 12. Other

cc: Requester
PTOL-466 (2-90)

Art Unit: 1774

Reexamination

Claim Rejections - 35 USC § 103

1. The following is a quotation of 35 U.S.C. 103(a) which forms the basis for all obviousness rejections set forth in this Office action:

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

2. Claims 1-2 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Yanagishima et al., Production of High Quality Rod and Bar by Applying Continuous Forging Process in view of Tsubota et al., Production and Quality of High Cleanliness Bearing Steel.

Art Unit: 1774

The prior art has been discussed in the previous office action. The applicant argues that the prior art fails to render obvious the claimed invention and offers several arguments in support thereof. After carefully considering each of the applicant's arguments, both individually and in combination, the examiner respectfully maintains the rejection of record. The applicant presented four major arguments in support of his position for patentability of the instant claims. The first argument contends that the art taken as a whole fails to teach the use of CC Steel in a ball bearing structure and disputes the examiner's position that the general approach of using CC steels for ball bearing is known in the art. With the specification at column 1 teaching that "in the early 1980s...makers came to adopt steels made by continuous casting for bearing steel", this argument seems to be without

Art Unit: 1774

merit. The second argument contends that the primary reference fails to teach the Oxygen content claimed by the applicant. Moreover, although the applicant concedes that the secondary reference teaches the claimed Oxygen content, he argues that there is no motivation to combine the two references. In response to the former, while the examiner has no way of determining the oxygen content of the CC steel of the primary reference, this is a classic inherency type fact pattern, and as discussed in the prior office action only evidence showing that the primary reference does not necessarily possess the oxygen content will be considered in rebuttal. In that the applicant has offered no such evidence, this argument is dismissed. In response to the latter, the secondary reference teaches CC steel having an oxygen content of less than 10ppm and provides ample motivation for an oxygen

Art Unit: 1774

content of less than 10ppm in ball bearing applications, i.e., see section 6, wherein the prior art correlates CC life span to oxygen content. The third argument states that the art taken as a whole fails to teach the motivation for producing the applicant's bearing and the method for determining the C/C range. As this argument is not directed to claimed limitations, it fails from the outset. Lastly, the applicant contends that the prior art taken as a whole fails to teach that limitation of claim 2. The applicant's rebuttal, however, fails to offer any evidence which disproves the examiner's reasoning. Again, the examiner has no way of determining the Sulfur content of the prior art and the examiner relied on the guidance of the courts to handle this situation. For these reasons, the reaction is maintained and is final.

Art Unit: 1774

3. **THIS ACTION IS MADE FINAL.**

A shortened statutory period for response to this action is set to expire two months from the mailing date of this action.

Extensions of time under 37 CFR 1.136(a) do not apply in reexamination proceedings. The provisions of 37 CFR 1.136 apply only to "an applicant" and not to parties in a reexamination proceeding. Further, in 35 U.S.C. 305 and in 37 CFR 1.550(a), it is required that reexamination proceedings "will be conducted with special dispatch within the Office."

Extensions of time in reexamination proceedings are provided for in 37 CFR 1.550(c). A request for extension of time must be filed on or before the day on which a response to this action is due. The mere filing of a request will not effect any extension of

Art Unit: 1774

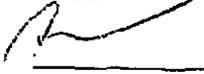
time. An extension of time will be granted only for sufficient cause, and for a reasonable time specified.

The filing of a timely first response to this final rejection will be construed as including a request to extend the shortened statutory period for an additional month, which will be granted even if previous extensions have been granted. In no event however, will the statutory period for response expire later than SIX MONTHS from the mailing date of the final action. See MPEP § 2265.

RECEIVED

Respectfully,

**RICHARD WEISBERGER
PRIMARY EXAMINER**



Rich Weisberger

703 308 4408

3-3-33



CP3 8833

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

#8
11-9-99
DR

In re U.S. Patent No. 5,658,666 to

Tsutomu ABE, et al.

Reexamination Control No.: 90/005,244

Group Art Unit (1774) ✓

Request Filing Date: February 2, 1999

Examiner: R. WEISBERGER

For: ROLLING BEARING

RESPONSE

ATTN: BOX REEXAM
Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

In response to the Office Action dated August 10, 1999, Patentees respectfully request reconsideration and withdrawal of the prior art rejection of claims 1 and 2 based on the following remarks:

REMARKS

Claims 1 and 2 are all the patented claims, and they stand rejected under §103(a) as being unpatentable over Yanagishima et al. in view of Tsubota et al. This rejection is respectfully traversed.

Background of Invention

The present invention relates to rolling bearings and, more specifically, to an improvement in the rolling life of bearings used in automobiles, construction machinery, railroad vehicles, and other industrial machinery.

Conventionally, it is effective to decrease the content of oxygen in steel in order to reduce the presence of an oxide inclusion typically represented by alumina, which is one of the causes hampering improvement of the rolling life of bearings. In the early 1980's, many steel manufacturers came to adopt continuous casting ("CC") steels instead of traditional ingot casting ("IC") steels.

However, in the continuous casting process for bearing steels, a large difference in the temperature of the steel exists between the start and end of solidification, because the concentration of carbon in steel is high. This results in the problem that elements such as carbon, chromium, manganese, phosphorus, and sulfur are locally segregated and concentrated in the center portion of the steel. Therefore, in order to improve the quality problems such as center segregation, flotation of inclusions, and unstable solidification structure, techniques such as an electromagnetic stirring process, a light reduction process with pinch rolls, and a continuous forging and rolling process were used which substantially eliminated the difference in rolling life between IC and CC steel bearings.

When CC steel has the same characteristics as IC steel, rolling bearings can be made of CC steel instead of IC steel, which leads to an improved rolling life of the bearings and lower cost as compared to the use of IC steel. The IC steel requires a step for scraping the top and/or

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

bottom portion of an ingot as an unstable solidification portion formed in the rolling step. Thus, from a yield point of view, the fabricating cost is increased.

In fabricating a rolling bearing, in the case of making an inner race and an outer race from a tube material, the segregated center portion is finally removed through hot forging and warm forging, so that if the rod has harmful center segregates, this is not a negative influence on the rolling life. In the tube material, the harmful center segregates are eliminated by a machining process.

However, in fabricating a rolling element, for example a ball (or roller, tapered roller, etc.) as shown in Fig. 7, the poles 30A and 30B are exposed on the surface of the ball (segregated center portion). When the exposed portion serving as the rolling surface is confronted with the outer and inner race grooves, these portions lead easily to flaking and cracking, or to a decrease in the strength thereof (breakage or the like). Thus, there is a problem that the life of the rolling bearing is decreased.

Thus, CC steel is less expensive than IC steel. Further, IC steel is susceptible to streak flaws by chips of hot metal passage bricks and deoxidization products accidentally entrapped in the initially solidified layer during ingot making.

The present invention is directed to using CC steel. The ratio of C/C₀, O, S and the amount of impurities and their relationship to rolling life were studied in order to obtain good quality, stable, low cost and long life rolling bearings.

Characteristics of Invention

According to the patent claim 1, the rolling element has at least the following important features: (1) bearing steel made of CC steel; (2) C/C_0 : 0.9-1.1; (3) $O \leq 10\text{ppm}$; and (4) $S \leq 80\text{ppm}$. The objects of low cost and long rolling life of the rolling bearing are achieved by the claimed combination.

Further, according to patent claim 2, the reliability of long rolling life is further ensured by using the condition (5) S/S_0 : 0.9-1.1.

Table 1 on the attached sheet is obtained on the basis of Tables 1 to 4 (Figs. 1(a)-1(d)) of the present invention. The relationship of L_{10} (rolling life) and C/C_0 is shown, and the meaning of characters (O, S) following sample numbers is that the existence of S and/or O does not satisfy the claimed range. In other words, if the "S" exists, the range of S is outside of the claimed S range: $S \leq 80\text{ppm}$, and if the "O" exists, the range of O is outside of claimed O range: $O \leq 10\text{ppm}$. Further, the circles surrounding the sample numbers mean that the rolling element is made of IC material which is outside of the claimed invention.

As shown in attached Table 1, examples Nos. 1 to 4 (present invention) have a rolling life longer than the other samples. Examples Nos. 1 to 4 satisfy the conditions of claim 1.

By way of contrast, examples Nos. 5 to 25 do not satisfy the conditions of claim 1. The rolling life of these examples is shorter than examples Nos. 1 to 4 according to the present invention.

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

Technique of Applied References Relative to Present Invention

Yanagishima et al.

1. This reference teaches selecting $C/C_0 = 0.7$ to 1.0 (desired rate) through continuous forging, and that C/C_0 could be controlled near 1.0 (page 3, left column, lines 5-). Further, the amount of S in the bearing steel is 0.004% (Table 2).

2. Further, Section 3.4 (see page 4, right column), entitled "Other Quality Improvements", indicates that improving purity (item 2) will improve the fatigue life (this is an object of the present invention). Further, cracking and friction welding structural defects are discussed relative to eliminating center segregation.

3. In Section 3.2 (see page 3, right column, specifically, after Table 4 on page 4), entitled "Improvements in Rolling-contact Fatigue Life in Bearing Steel", the authors state that "[c]urrently, we are not only ascertaining the optimum continuous forging conditions, but are also proceeding with improvements and further increasing the rolling-contact fatigue life." In addition, although not stated in the English translation of the article provided in the Request for Reexamination, the Japanese document indicates in the same paragraph (second sentence) that the authors are "investigating whether the continuous forging of rods or bars can be applied to the ball or roller bearing steel which is conventionally made from an ingot in view of the problem of center segregation."

In the Office Action (page 4), the Examiner admits that Yanagishima et al. fail to teach the final ball bearing structure. However, the Examiner takes the position that this "perfunctory step would have been obvious for one skilled in the art at the time to make the ball bearing

RESPONSE
REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

product from the bearing steel of the primary reference since this is a well known use, as stipulated by the applicant, for the bearing steel rods."

However, as evidenced by the above passage from Yanagishima et al., even the authors of that article indicate that the application of continuous forged steel to balls or roller bearings is still "under investigation". Further, contrary to the Examiner's assertion, the Patentees have never admitted or stipulated that it was known or obvious that CC steel having the characteristics recited in claim 1 could be used for the ball of a rolling bearing.

As indicated in Section 2143 of the MPEP, the teaching or suggestion to make the claimed combination and the reasonable expectation of success must both be found in the prior art, not in applicant's disclosure. *In re Vaeck*, 947 F.2d 488, 20 USPQ2d 1438 (Fed. Cir. 1991). Further, as indicated in the same section of the MPEP, whether an art is predictable or whether the proposed modification or combination of the prior art has a reasonable expectation of success is determined at the time the invention was made. *Ex parte Erlich*, 3 USPQ2d 1011 (Bd. Pat. App. & Intef. 1986). Certainly, it is not clear from Yanagishima et al. that there existed a reasonable expectation of success in the application of continuous forged steel to balls or roller bearings.

Clearly then, there is a distinction between the use of continuously cast steel in the rolling elements of rolling bearings and the inner and outer rings. Whereas center segregation can be removed from the rings (for example by machining the central portion of the rings), it is not possible to avoid the segregated central section when the steel is formed into rolling elements. The present invention is able to overcome the problems described herein by the combination of

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

features recited in claim 1, and Yanagishima et al., alone or in combination with Tsubota et al. (described below), neither teaches nor suggests the present invention.

With respect to the oxygen concentration, the Examiner admits that Yanagishima et al. are silent. However, the Examiner takes the position that related art such as Tsubota et al. discloses bearing steel having an oxygen content of less than 10 ppm. However, even assuming *arguendo* that the Examiner is correct, the Examiner provides no explanation of the motivation for modifying Yanagishima et al.'s rods and bars according to Tsubota et al. As noted above, the teaching or suggestion to make the claimed combination must be found in the prior art, not in applicant's disclosure. MPEP, Section 2143. Further, it is noted that the mere fact that the references can be combined or modified does not render the resultant combination obvious unless the prior art also suggests the desirability of the combination. *In re Mills*, 916 F.2d 680, 16 USPQ2d 1430 (Fed. Cir. 1990).

Tsubota et al.

1. Fig. 4 shows the transition of oxygen content of the bearing steel (with respect to high-carbon chromium bearing steel produced at Sanyo Special Steel Co., Ltd.). After 1990, the oxygen content is not more than 10ppm (refer to page 640). Fig. 6 shows that Steel produced by EF (EBT) - CC has a longer life than that by conventional methods at the same level of oxygen content because of finer inclusions by EBT. The smaller the oxygen content, the longer B₁₀ life will be.

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

2. In Section 4.5, entitled "Relationship between center segregation and life", it is indicated that application of CC steel for ball bearings has been considered, but that it is more difficult than the application of ingot steel.

3. Fig. 9 shows the relationship between center segregation and life, and it is seen that generation of flaking is not concentrated at the center portion of the bars.

4. However, with respect to ball bearings, the section entitled "Synopsis" indicates that center segregation does not show harmful influence on life, and P, S and Ti contained in mass-produced bearing steel do not have adverse effects on bearing life. It is noted, however, that on page 642, line 1, the authors indicate that phosphorus and titanium higher than 0.05% and 0.005%, respectively, have detrimental effects on bearing life. Further, it is noted that improvements in macrostructure are necessary to secure uniformity in steel (through EMS).

Compare page 643, Section 4.6.

5. Section 4.6 concludes only that good macrostructure is preferable, especially for wires to be used for bearing balls where the center portion of the wires becomes part of a rolling surface (corresponding to the poles 30A and 30B of the present invention).

In summary then, with respect to Tsubota et al., high cleanliness of bearing steel is closely related to the total oxygen content. Specifically, it is assumed that further reduction of oxygen will be more in demand for mass produced bearing steels since remelting processes such as VIM-VAR, EBR and the like are expensive.

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

Differences between the prior art and the present invention

| | $C/C_0 : 0.9 - 1.1$ | $O \leq 10 \text{ ppm}$ | $S \leq 80 \text{ ppm}$ | $S/S_0 : 0.9-1.1$ |
|-------------|---|---|--|-------------------|
| Yanagishima | <ul style="list-style-type: none"> - C/C_0 selected by continuous forging method. C/C_0 could be controlled near 1.0 - To enhance Rolling fatigue subjected on basis of cleanliness (improvement of center segregation) Center segregation improves cracking caused by segregation and welding characteristic -Under consideration the application to ball and roller bearing | | Example: bearing steel 40 ppm | |
| Tsubota | <ul style="list-style-type: none"> -Center segregation does not show harmful influence on life. - Improvement in macrostructure is necessary to secure uniformity in steel (through EMS), specifically ball. | <ul style="list-style-type: none"> - In general, oxygen contents in high – carbon steel is not more than 10 ppm. - particle is in precise (FE to OC), long life as compared with conventional method - Smaller oxygen content, longer life will be | <ul style="list-style-type: none"> - Sulfur does not harmful influence on life. | |

1. The present invention focuses on the product (ball). There is a high C% in ball bearing steel as the ball material so that there exists a high possibility of occurrence of center segregation in solidified processing of material (as compared with IC steel). However, this method reduces the fabrication cost. Further, in view of the problem in the ball fabricating

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

process, the center segregation part exposes the rolling surface of the ball as a "pole" to cause flaking or cracking leading to a shortened lifetime.

2. In general, C/C_0 is ideally 1.0. However, in mass-production, the product yield is decreased to cause increased costs.

3. Further, a range of C/C_0 less than 1.0 (negative segregation) should be considered to lead to long life of the ball, as shown in Yanagishima et al.

4. As a result, in an effort to keep the cost down, and in order to extend the ball life time by the use of CC steel, the present invention focuses on the relationships C/C_0 , S/S_0 , oxygen content and sulfur content as quality parameters in order to reach a conclusion through research and development.

5. Yanagishima et al. only disclose a continuous forging process selecting C/C_0 : 0.7 to 1.0 and controlling C/C_0 near 1.0. Further, rolling fatigue focuses on cleanliness rather than center segregation. Furthermore, only the example S: 40 ppm is disclosed. At the time of starting development of the technique, C/C_0 was handled by improving the cleanliness (uniform cross section) as non-segregation to reduce the particle, and the above noted disclosure that the authors are "investigating whether the continuous forging of rods or bars can be applied to the ball or roller bearing steel" clearly shows that the authors did not investigate what range is suitable for C/C_0 in mass-produced balls of rolling bearings at that time. Although Yanagishima et al. disclose selecting C/C_0 : 0.7-1.0 and near 1.0, Yanagishima et al. having nothing to do with the object of the present invention and the selection of the actual preferable value 0.9 to 1.1 (please refer to attached Table 1, examples Nos. 1 to 4, L_{10} becomes more than 600H), and

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

Yanagishima et al. only focus on cleanliness and discuss the center segregation influence on cracking or welding characteristics.

Thus, although the background condition is the same, that is, C/C_0 of ball material is within 0.7-1.0 and could be close to 1.0, the present invention is directed to controlling C/C_0 and other parameters for mass production, whereas, in Yanagishima et al., only cleanliness is mentioned. Thus, it is difficult to reach the present invention based on the disclosure of Yanagishima et al.

Further, Tsubota et al. focus on the relationship between oxygen content and the rolling fatigue life. Although the life is improved slightly, the center segregation does not have a harmful influence on life. This shows that Tsubota et al. do not reach the concept of the present invention, and only indicate that improving the macrostructure is preferable for enhancing the ball life.

Yanagishima et al. and Tsubota et al., taken alone or in combination, do not teach or suggest how to determine C/C_0 range for mass production in consideration of negative segregation.

The reason that C/C_0 is limited to a specific range is the difference between the poles of the ball and the other portions in segregation. This difference should be considered to avoid cracking and flaking so as to prevent the pole from being damaged (i.e., it is a kind of stress concentration).

RESPONSE

REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

By way of contrast, cleanliness focuses on the minimization of the particle in cross-section of material. Although the cross-section is small, the cracking or flaking occurs, thereby reducing the life time. C/C_0 is quite different in point of view from cleanliness.

Thus, Yanagishima et al. and Tsubota et al. are quite different in technique from the present invention for the above stated reasons, and if both references were to be combined, the resulting combination would not have rendered obvious the present invention. The prior art rejection is therefore believed to be improper, and it is therefore respectfully requested that this rejection be withdrawn.

Finally, regarding the prior art rejection of claim 2, the Examiner takes the position that "it would not require undue speculation, assuming that the distribution of all the constituent elements to be equal, for one to conclude that the sulfur distribution would mimic that of the carbon." However, the Examiner provides absolutely no support for such a conclusion, and the applied references are believed to be clearly lacking in this regard. Consequently, it is believed that the Examiner has not made even a prima facie case of obviousness with respect to claim 2.

If the Examiner has any questions or wishes to discuss this Response, he is respectfully requested to contact the undersigned attorney at the local exchange listed below.

It is noted that a copy of this Response is being served on the Attorney for Requestor by first class mail. A copy of the Certificate of Service is submitted herewith.

RESPONSE
REEXAMINATION CONTROL NO. 90/005,244

Please charge any necessary fees to our Deposit Account No. 19-4880.

Respectfully submitted,



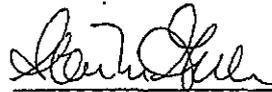
Steven M. Gruskin
Registration No. 36,818

SUGHRUE, MION, ZINN,
MACPEAK & SEAS, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20037-3213
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

Date: October 12, 1999

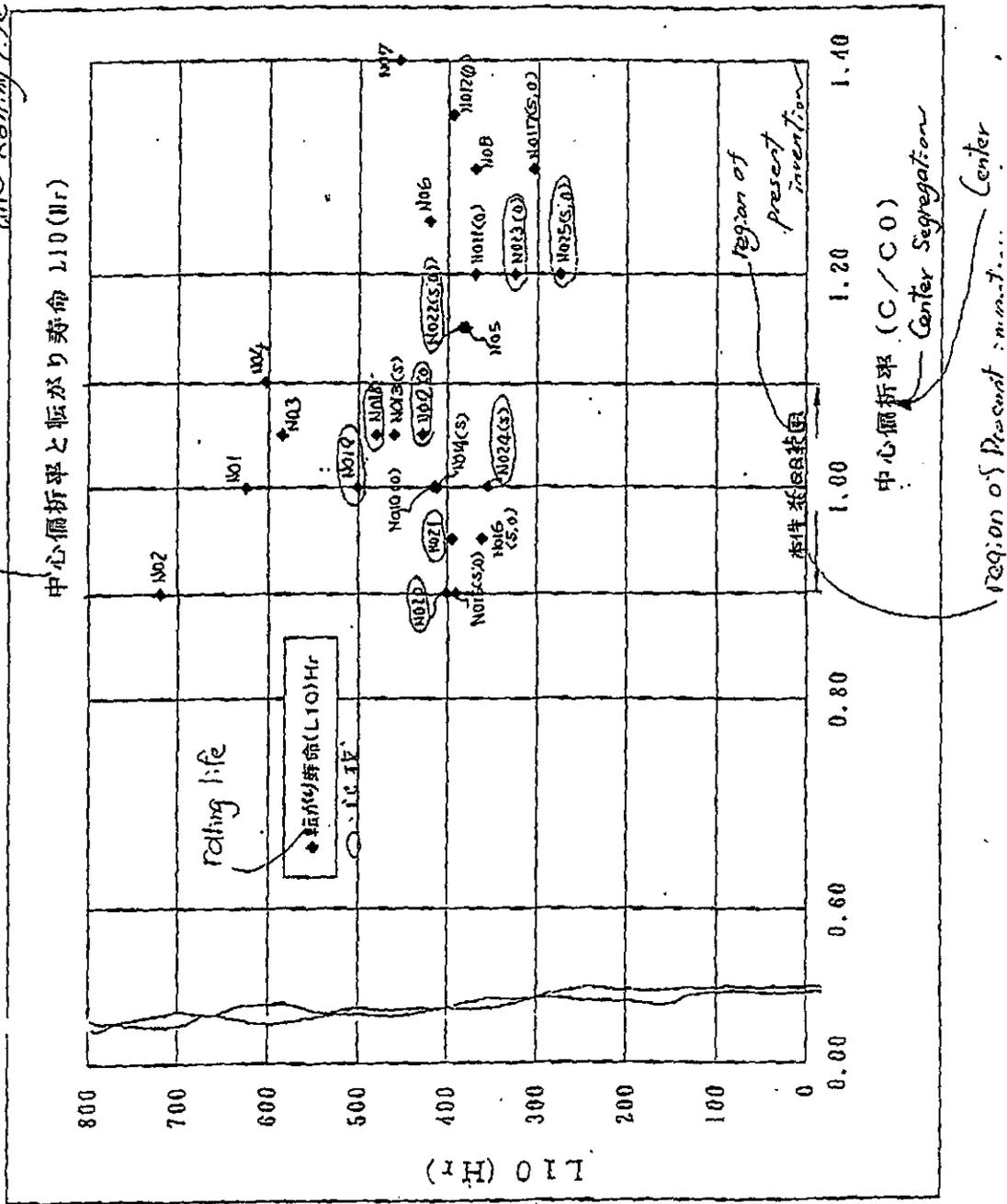
CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that the foregoing Response was served on Attorney for Requester, Mr. Scott W. Cummings, Esq., of the law firm of Burns, Doane, Swecker & Mathis, L.L.P., P.O. Box 1404, Alexandria, Virginia 22313-1404, by First-Class Mail, postage prepaid, this 12th day of October, 1999.



Steven M. Gruskin
Registration No. 36,818

Table 1
 Relationship between
 Center of Segregation rate
 and Rolling Life



(Notice of Intent to Issue a Reexam Certificate)

3-3-34



**UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office**

Address: COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS
Washington, D.C. 20231

| APPLICATION NO. | FILING DATE | FIRST NAMED INVENTOR | ATTORNEY DOCKET NO. |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 90/005,244 | 02/02/99 | 5658666 | 024944-069 |

T21839 IM71/0706
 BURNS DOANE SWECKER & MATHIS
 P O BOX 1404
 ALEXANDRIA VA 22313-1404

EXAMINER
 WEISBERGER, R

| ART UNIT | PAPER NUMBER |
|----------|--------------|
| 1774 | |

DATE MAILED: 07/06/00 16

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

Commissioner of Patents and Trademarks



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

Address: COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS
Washington, D.C. 20231

CONTROL NUMBER FILING DATE PATENT UNDER REEXAMINATION ATTORNEY DOCKET NO.

EXAMINER

ART UNIT PAPER NUMBER

DATE MAILED

NOTICE OF INTENT TO ISSUE REEXAMINATION CERTIFICATE

1. Examination has been terminated in this reexam proceeding and a Certificate will be issued in due course in view of:
- a. Patent owner's communication filed on: 4-11-2000
 - b. Patent owner's late response filed on: _____
 - c. Patent owner's failure to file an appropriate response to the Office action dated: _____
 - d. Patent owner's failure to timely file an Appeal Brief. 37 C.F.R. 1.192.
 - e. Other: _____

The Reexamination Certificate will indicate the following:

- f. Change in the Specification: Yes, No
- g. Change in the Drawings: Yes, No
- h. Status of the Claims:
 - (1) Patent claim(s) confirmed: 1-2
 - (2) Patent claim(s) amended: _____
 - (3) Patent claim(s) cancelled: _____
 - (4) New claim(s) patentable: _____

2. Note attached statement of reasons for patentability and/or confirmation. Any comments considered necessary by patent owner regarding reasons for patentability and/or confirmation must be submitted promptly to avoid processing delays. Such submissions should be labeled: "Comments on Statement of Reasons for Patentability and/or Confirmation."
3. Note attached NOTICE OF REFERENCES CITED, PTO - 892, which is a part of this communication. The listed references are considered pertinent to the claimed invention, but the claims are deemed to be patentable thereover.
4. Note attached LIST OF REFERENCES CITED, PTO - 1449, which is part of this communication and serves as an acknowledgment of receipt of patent owner's prior art statement. The references which were considered have been initialed on the form by the examiner and the claims are deemed patentable thereover.
5. The drawing correction request filled on _____: is, is not, approved.
6. Acknowledgment is made of the claim for priority under 35 U.S.C. 119. The certified copy has: been received, not been received, been filed in Serial No. _____ filed on _____
7. Note Examiner's Amendment (attachment).
8. Other (attachment).

cc: Requester
PTOL-469 (2-90)

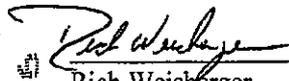
**REEXAMINATION
COMMENTS ON STATEMENTS OF REASONS FOR
PATENTABILITY/CONFIRMATION**

The claims at issue are directed to a ball bearing comprising the following limitations; a limited center segregation rate of Carbon, a limited Oxygen concentration, and a limited Sulfur composition (see, claim 1). A more limiting construction also includes a limited center segregation rate of Sulfur (see, claim 2). It has been established that the art of record teaches a method of producing bearing rods and bearing bars via a continuous casting process that yields rods and bars with the limitations of claims 1 and 2 (see, first and final office actions). The examiner disagrees with the applicant's appeal brief arguments that the references fail to teach the combination of claimed elements. The examiner also disagrees with the applicant's appeal brief arguments that the record lacks permissible motivation to combine the references. To this extent, the prima facie case of obviousness has not been overcome.

What the prior art of record fails to teach is a Ball Bearing. This limitation, introduced in the claim preamble, breathes life into the claims and differentiates it from the prior art. The examiner's prima facie case of obviousness which contended that it would have been obvious for one skilled in the art to have made a ball bearing from the continuous casting process has been overcome based on the

applicant's remarks distinguishing roller elements, i.e. rods and bars, from roller balls (see, Appellant's Brief, pages 13-15).

For this reason, claims are patentable.



Rich Weisberger
Primary Examiner
A.U. 1774
Tel. # 703 308 4408



US00565866B1

REEXAMINATION CERTIFICATE (4157th)

United States Patent [19]

[11] B1 5,658,666

Abe et al.

[45] Certificate Issued Sep. 19, 2000

[54] ROLLING BEARING

[75] Inventors: Tsutomu Abe; Kyozauro Furumura, both of Kanagawa, Japan

[73] Assignee: NSK Ltd., Tokyo, Japan

Reexamination Request:
No. 90/005,244, Feb. 2, 1999

Reexamination Certificate for:
Patent No.: 5,658,666
Issued: Aug. 19, 1997
Appl. No.: 08/616,937
Filed: Mar. 18, 1996

Related U.S. Application Data

[63] Continuation of application No. 08/331,751, Oct. 31, 1994, abandoned.

[30] Foreign Application Priority Data

Oct. 29, 1993 [JP] Japan 5-272544

[51] Int. Cl.⁷ B32B 9/00

[52] U.S. Cl. 428/408; 384/490; 384/494;
384/493; 384/492; 384/516; 384/907; 164/47;
164/459; 164/476; 29/527.7

[58] Field of Search 384/490, 492,
384/494, 907; 164/47, 459, 476; 428/408

[56] References Cited

PUBLICATIONS

Kumagai, K. et al., "Fatigue Life of High-Carbon Chromium Ball Bearing Steel Produced by Electric Furnace—Vacuum Slag Cleaner—Ladle Furnace—RH Degassing—Curved Continuous Caster", ASTM STP 987 Ed. J.C.C. Hoo pp. 348–359; 1988.
Uesugi T., "Production of High-Carbon Chromium Bearing Steel in Vertical Type Continuous Caster", Trans. ISIJ, vol. 26 pp. 614–620; 1986.

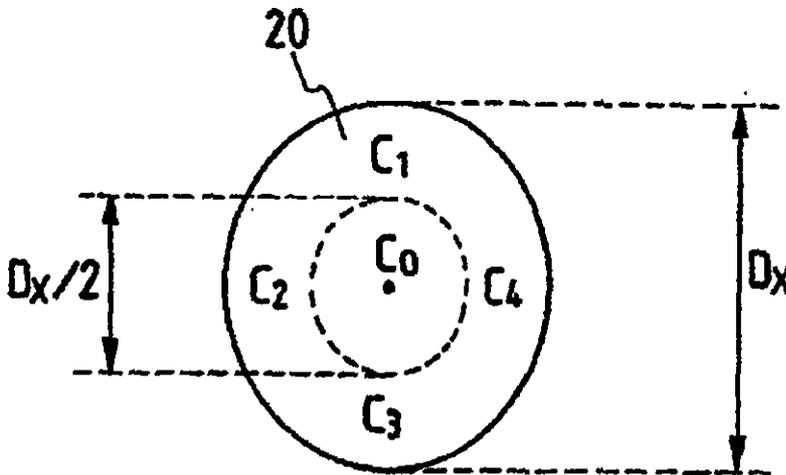
Zaretsky, E.V., STLE Life Factors for Rolling Bearings, STLE Publ. US, pp. 106–107; 1992.
Carter, T.L., A Study of Some Factors Affecting Rolling—Contact Fatigue Life, NASA TR R-60; 1960.
Chevalier, J.L. et al, "A New Criterion for Predicting Rolling Fatigue Lives of Through Hardened Steels", J. Lub. Eng. Trans ASME Jul., pp. 287–297; 1973.
Kiessling, R. & Baekuröm, Electron Probe X-ray Microanalysis I Application to Segregation in Ball Bearing Steels', Jernkont, Ann. 145:5, pp. 255–260; 1961.
Krejci, J. et al, Bands and Chemical Heterogeneity in a Bearing Steel', Kovove Materialy, vol. 26, No. 2 pp. 147–163; 1988.
Listopad, V.I. et al, "Improvements in Quality of Bars Rolled from Continuously Cast Bearing Steel and in Durability of Bearings", Steel in the USSR vol. 22, No. 1, Jan. pp. 34–35; 1992.
Tsubota K. & Fukumoto I., "Production and Quality of High Cleanliness Bearing Steel", Proc. 6th Int. Iron & Steel Congress, ISIJ, Nagoya, pp. 637–643; 1990.
Polanschütz, W. et al., "Electromagnetic Improvement of Inner Quality of Continuously Casted Blooms", Randex-Rundschau Heft 2 pp. 364–374; 1987.
Bobadilla M. et al, "Solidification Process in 52100 Grade", Proc. of Ascometal Bearing Steel Symp., Arles, France 35/27 Sep.; 1989.
Nakata H. & Takahashi H., "Improvement of CC Bloom Internal Quality in High Carbon Steel", Proc. of Electric Furnace Steel Conference, vol. 62, Nr. 1, pp. 42–48, 1991; and English Translation.

(List continued on next page.)

Primary Examiner—Rich Weisburger

[57] ABSTRACT

A rolling element of a rolling bearing is made of a continuously cast bearing steel, and the center segregation rate of carbon, C/C_0 , of the bearing steel material satisfies a condition, $0.9 \leq C/C_0 \leq 1.1$, where C is the concentration of carbon (wt. %) in a center portion and C_0 is the average concentration of carbon (wt. %).



(12) **EX PARTE REEXAMINATION CERTIFICATE** (4949th)
United States Patent
Sung

(10) Number: **US 6,286,498 C1**
 (45) Certificate Issued: **Jun. 15, 2004**

(54) **METAL BOND DIAMOND TOOLS THAT CONTAIN UNIFORM OR PATTERNED DISTRIBUTION OF DIAMOND GRITS AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF**

(75) Inventor: **Chien-Min Sung, 64 Chung-San Road, Ying-Huo, Taipei County 23911 (TW)**

(73) Assignee: **Chien-Min Sung, Ying-Ko (TW)**

Reexamination Request:
 No. 90/006,413, Oct. 16, 2002

Reexamination Certificate for:
 Patent No.: **6,286,498**
 Issued: **Sep. 11, 2001**
 Appl. No.: **09/399,573**
 Filed: **Sep. 20, 1999**

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|---------|
| 3,127,715 A | 4/1964 | Christensen | |
| 3,276,852 A | 10/1966 | Lemelson | |
| 4,155,721 A | * 5/1979 | Fletcher | 51/295 |
| 4,680,199 A | 7/1987 | Vontell et al | |
| 4,925,457 A | 5/1990 | deKok et al | |
| 4,968,326 A | 11/1990 | Wwand | |
| 5,049,165 A | 9/1991 | Tselesin | |
| 5,092,910 A | 3/1992 | deKok et al | |
| 5,190,568 A | 3/1993 | Tselesin | |
| 5,213,591 A | * 5/1993 | Celikkaya et al | 51/293 |
| 5,380,390 A | 1/1995 | Tselesin | |
| 5,453,106 A | 9/1995 | Roberts | |
| 5,489,318 A | * 2/1996 | Erickson et al | 51/309 |
| 5,496,386 A | * 3/1996 | Broberg et al | 51/295 |
| 5,611,829 A | * 3/1997 | Monroe et al | 51/309 |
| 5,620,489 A | 4/1997 | Tselesin | |
| 5,645,619 A | * 7/1997 | Erickson et al | 51/309 |
| 5,725,421 A | * 3/1998 | Goers et al | 451/303 |
| 5,728,184 A | * 3/1998 | Monroe | 51/309 |
| 5,776,214 A | * 7/1998 | Wood | 51/309 |

Related U.S. Application Data

- (63) Continuation-in-part of application No. 08/832,852, filed on Apr. 4, 1997, now abandoned, which is a continuation-in-part of application No. 08/835,117, filed on Apr. 4, 1997, now Pat. No. 6,039,641.
- (51) Int. Cl.⁷ **B28D 1/02; B24D 11/00**
- (52) U.S. Cl. **125/12; 51/295; 451/527; 451/529; 451/533; 451/544**
- (58) Field of Search **451/527, 529, 451/533, 544; 51/297; 125/22**

References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

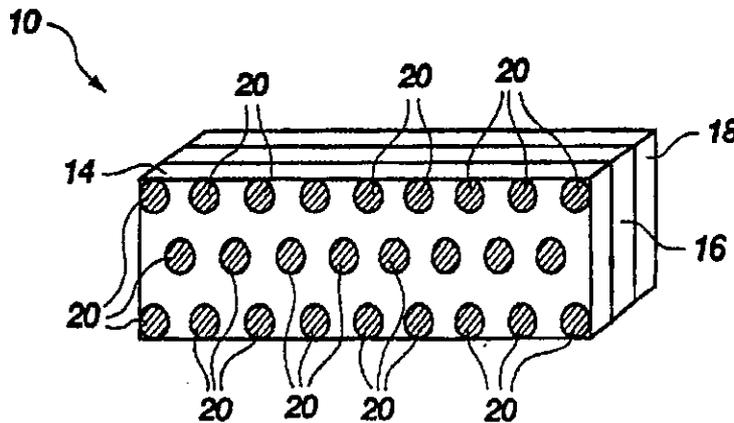
- 2,268,663 A * 1/1942 Kuznick
- 2,612,348 A 9/1952 Catallo

* cited by examiner

Primary Examiner—M. Rachuba

(57) **ABSTRACT**

The present invention describes a novel metal bond superabrasive tool that contains a superabrasive such as diamond or CBN grits distributed in a predetermined or an uniform pattern. Such a pattern is produced by fabricating plurality layers of metal matrix with superabrasive grits distributed therein in a predetermined pattern and concentration and subsequently assembling and consolidating the layers into a tool segment. Superabrasive particles may be incorporated during the process of making these layers, or they may be planted afterwards into these layers that contains the metal matrix powder. In the latter case, the planting may be guided by a template with apertures laid in a specific pattern.



1
**EX PARTE
 REEXAMINATION CERTIFICATE
 ISSUED UNDER 35 U.S.C. 307**

THE PATENT IS HEREBY AMENDED AS
 INDICATED BELOW.

Matter enclosed in heavy brackets [] appeared in the patent, but has been deleted and is no longer a part of the patent; matter printed in italics indicates additions made to the patent.

AS A RESULT OF REEXAMINATION, IT HAS BEEN DETERMINED THAT:

Claims 1-32, 35, 43 and 44 are cancelled.

Claims 33, 34 and 36-42 are determined to be patentable as amended.

New claims 45-58 are added and determined to be patentable.

33. A method for [forming] forming a superabrasive tool body with superabrasive grits distributed in a predetermined pattern in a metal matrix, comprising:

(a) forming a layer of a metal matrix configured for bonding to superabrasive grits, *said metal matrix consisting of a metal powder and a metal matrix binder, [and]*

(b) positively planting a plurality of superabrasive grits at specific positions [to be held] in the layer of matrix material according to a predetermined pattern, *wherein the step of positively planting comprises placing a template with a plurality of apertures formed therein on the layer of the metal matrix, filling the apertures of the template with superabrasive grits, pressing the superabrasive grits at least partially into the layer of metal matrix, and removing the template prior to consolidation; and*

(c) *consolidating the metal powder of the metal matrix layer into a consolidated mass having the plurality of superabrasive grits held therein.*

34. The method [according to] of claim 33 wherein the superabrasive grit is diamond or CBN grit.

36. The method [according to] of claim [35 further comprises a step of using a template formed from a sieve] 33 wherein the template has a thickness that is less than a diameter of the superabrasive grits.

37. The method [according to] of claim [35] 33, wherein the template is [formed by] a plate having a plurality of apertures formed therein, the apertures being configured in a predetermined pattern.

38. The method [according to] of claim 37 wherein each aperture has a diameter which is greater than a diameter of the superabrasive grits to be positioned thereby, but less than twice the diameter of the superabrasive grits.

39. The method [according to] of claim 33 wherein the method comprises, forming the layer of the metal matrix by tape casting.

40. The method [according to] of claim 33 wherein the method comprises, forming the layer of the metal matrix by rolling.

41. The method [according to matrix] of claim 33 wherein the method comprises, forming the layer of the metal matrix by extrusion.

2

42. The method [according to] of claim 33 wherein the method further comprises, the steps of forming a plurality of layers of metal matrix having the superabrasive grits disposed in a predetermined pattern therein, and attaching the layers together to form a superabrasive segment.

45. *The method of claim 33, wherein the metal matrix is consolidated by sintering.*

46. *The method of claim 33, wherein the metal matrix is consolidated by infiltration.*

47. *The method of claim 33, wherein each aperture has a diameter which is greater than a diameter of the superabrasive grits to be positioned thereby, but less than twice the diameter of the superabrasive grits.*

48. *The method of claim 33, wherein the template has a thickness which is between 1/3 and 2/3 of a diameter of the superabrasive grits.*

49. *The method of claim 33, wherein the superabrasive grits have a size of from about 14 to about 60 mesh.*

50. *The method of claim 33, further comprising the step of pressing the superabrasive particles further into the layer of metal matrix after removing the template.*

51. *The method of claim 40, wherein the layer has a thickness no greater than 1 millimeter after rolling.*

52. *A superabrasive tool precursor comprising:*

(a) *a metal matrix layer configured for bonding to superabrasive grits, said metal matrix layer consisting of a metal powder and a metal matrix binder, distributed throughout the layer; and*

(b) *a plurality of superabrasive grits each positively planted in the matrix layer at specific positions in accordance with a predetermined pattern.*

53. *A superabrasive tool having a superabrasive impregnated segment comprising:*

a metal matrix configured for bonding a superabrasive grit, said metal matrix consisting of a mass of consolidated metal powder; and

a plurality of the superabrasive grits each positively planted in the metal matrix and held at specific positions according to a predetermined pattern, wherein said predetermined pattern includes superabrasive grits in a plurality of concentrations within a single metal matrix layer.

54. *A superabrasive tool having a superabrasive impregnated segment comprising:*

a metal matrix configured for bonding a superabrasive grit, said metal matrix consisting of a mass of consolidated metal powder; and

a plurality of the superabrasive grits each positively planted in the metal matrix and held at specific positions according to a predetermined pattern, wherein said predetermined pattern includes superabrasive grits in a plurality of particle sizes within a single metal matrix layer

55. *A superabrasive tool having a superabrasive impregnated segment comprising*

a metal matrix configured for bonding a superabrasive grit, said metal matrix consisting of a mass of consolidated metal powder; and

a plurality of the superabrasive grits each positively planted in the metal matrix and held at specific positions according to a predetermined pattern, wherein

3

said superabrasive grits are spaced apart from each other at a distance that is from about 2.7 to about 5.4 times the diameter of each particle.

56. The superabrasive tool of claim 55, wherein said superabrasive grits are spaced apart from each other at a distance that is from about 3.4 to about 4.8 times the diameter of each particle.

57. The superabrasive tool of claim 55, wherein said superabrasive grits have a size of from about 14 to about 60 mesh.

58. A superabrasive tool having a superabrasive impregnated segment comprising:

4

a metal matrix configured for bonding a superabrasive grit, said metal matrix consisting of a mass of consolidated metal powder; and

a plurality of the superabrasive grits each positively planted in the metal matrix and held at specific positions according to a predetermined pattern, wherein said superabrasive grits protrude above the metal matrix to a pattern of non-uniform heights.

* * * * *

RECEIVED
MAR 24 1998
FBI

3 - 4 - 1

欧州特許案件分析調査報告フォーム例

- (審判番号-1)——表紙(書誌事項一部、提出書類リスト)
- (審判番号-2)——外国異議申立証拠等の要約と解説
- (審判番号-3)——クレーム対応表(日本側の最新クレームと欧州特許クレーム)
- (審判番号-4)——引用文献翻訳一覧表

(注)

- ・ 米国特許庁の再審査の分析調査報告のフォームと大きく異なる点はない。
- ・ フォームの表記で yyyy: 西暦年 yy; 西暦年下2桁
- ・ k, l, m, n, o 等は数字

平成 16 年度

(審判番号) - 1

「外国関連出願について外国における異議申立証拠等の調査報告」

| | | | |
|--------|-----|-----------------|--|
| 事 件 | EPO | 審決番号または | T_nnnn/nn-n.n.n(審決番号) |
| | | 異議決定書 | Grounds for the Decision (Annex) dd. mm. yy (異議決定理由の書類名と発行日付 日、月、年) |
| | | 特許番号または 公開番号 | EPOnnnnnn |
| | JPO | 審判番号 | yyyynnnnn |
| | | 発明の名称 | (名称) |
| | | 出願人 (権利者) | (出願人) |

提出書類リスト

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| クレーム対応表 | (審判番号-2) | |
| 要約と解説 | (審判番号-3) | |
| 引用部分翻訳一覧表 | (審判番号-4) | |
| 米国特許番号 | (審判番号-5-EP nnnnnn) | |
| 再審査証明書 発行決定通知 および 再審査証明発行理由 | (審判号-6-(審決番号)または異議決定理由英文) (審判番号-7-審決和訳または異議決定理由和訳) | |
| 引用文献 | (1) 引用技術 | |
| | D-NO | 発明者/パテントファミリ JPO |
| | D1 | EPnnnnnn-A2 (対応日本特許公開番号)* |
| | D2 | 非特許引用文献名 (著者名) |

注) 審判番号とは日本の審判番号 ; yyyynnnnn(yyyy;西暦年 n;連番)

* 引用特許の対応出願日本特許については番号のみ記載し、資料として添付しない。

クレーム対応表

(審判番号)-2

(日本公開番号・特許番号-最新クレーム (請求項 n))

EP 特許番号 (Claim・n)

| | |
|---|---|
| <p>音声及び (又は) ビデオ画像を再生する装置であって、</p> | <p>An audio/or video comprising:</p> |
| <p>(a) 1 以上の音声及び又は…入力手段と</p> | <p>(a)input means(5,6)supplied with (略) ;</p> |
| <p>(b) 上記入力手段に…処理手段と</p> | <p>(b) processing means(8,9,10,11,12,13…and/or video signal input signal</p> |
| <p>(以下、構成略)</p> | <p>(c)reproducing means … (略) ;</p> |
| <p>(注) _____ (一致)</p> | <p>(d)pointing means … (略) ;</p> |
| <p>……… (関連あり)</p> | <p>(e)control means … (略) ;</p> |
| <p>特に語句で異なる部分は太線で明示する。</p> | <p>(f) display means (2) connected … (略)</p> |
| <p>(調査者コメント) (略)</p> | <p>includes a plurality … the plurality of control areas pointed at by the pointer.</p> |
| <p>参考 (重要な日本の関連クレーム-あれば)</p> | <p>wherein the control picture and/or any of the plurality … (略)</p> |
| <p>characterized in that after said control picture … in accordance with a direction and distance indicated by said user operated pointing means.</p> | |

これに対し、もっとも近い引用技術 D1

| |
|---|
| 引用技術の要約 できるかぎり本件発明と技術の一致点・相違点を意識しながら概要が把握できるように記載。 |
|---|

対応する構成（一致点）

| | | |
|---|--|--|
| A | 音声、ビデオ画像を再生する装置に関することが図から明らか。 | D2-図 n |
| B | 図から各種AV機器を入力する手段をもっている、 | D2-図 n |
| C | 処理手段に対応する部分は、…が相当 | D2-図 n |
| D | スピーカー45とCRTディスプレイ2が対応 | D2-図 n |
| E | 受信装置41とコミュニケーションインタフェース37が対応 | D2-図 n |
| F | ディスプレイ制御回路38、ビデオ信号メモリ36とスーパーインポーズ回路39が対応 | D2-図 n |
| G | CRTディスプレイ2が対応 | D2-図 n |
| H | カーソル20が対応 | D2-図 m |
| I | カーソルの指定により予めルール化された手順により、順次制御画像、処理手段が選択される | D2-図 m, 図 o |
| J | (特徴の項) | 審決（請求項1の特徴以外については、D1の本文(preamble)にて開示) |

(注) 左の列； 本件発明のクレームの構成の記号

中の列； 構成を分析し、一致点としての引用技術の引用箇所のポイントを記述。

右の列； 引用文献の該当箇所明示、例のように図面の場合も有り得る。

* 上記の様に一致しない構成は、不一致点と記述するか、ブランクとして相違点で記述しても良い。(相違点と同じ表で記述するケースもある)

(4) 相違点

| | |
|---|--|
| (解決されるべき技術的課題) 決定の内容からできるかぎり具体的に記述する。 | |
| 解決されるべき技術的課題について簡潔に記述する。 審判被請求人も提案している通り、… “制御画像” 中の正しい位置にポインタをより迅速に位置決めできるようにすることである。 | |

相違点の構成

| | |
|---|---|
| J | characterized in that after said control picture signal has been generated, said pointer (P) has to (must に補正) be initially positioned on an (arbitrary を補正で追加) (略) |
|---|---|

(5) 相違点についての判断

| | |
|--|---|
| (相違点のポイント) | □ J P O クレームに有り |
| <p>(EPO の審決または異議決定 (中間的決定含む) 内容の翻訳) <u>必要なら要約を記述すること</u> 「EPO boards of appeal decisions－審決」または「Grounds for the Decisions－異議決定理由」をベースに記述する。 3 部構成に分かれているうちの「Reasons for the Decision」をベースとし、「Summary of Facts and Submission」から事実関係の要約と提出書類を抜粋して、経緯をわかりやすくする。</p> <p>a) 新規性 主引用に関しての新規性の見解を述べる。 この例では、開示はされているものの新規性ありとした。</p> <p>b) 非自明性 当業者の観点、際立った問題の解決があるか述べる。 この例では、D1 及び D2 は、何れも、このタイプのリモートコントロールを開示している。しかしながら本件特許請求の主題は、請求項 1 の特徴付け部分の特徴事項によってかかるリモートコントロールと異なる。</p> | <p>(引用文献) 引用箇所の明示</p> <p>Dm 欄 k n-n 行</p> <p>Dm 欄 k' n"-n" 行</p> |

(6)

| |
|--|
| <p>決定のまとめ 決定理由で述べる点について、わかりやすい表現のまとめで締めくくる。 「Grounds for the Decisions」決定理由の最終段でまとめる。 <u>また、「Order」決定を記述する。</u></p> |
|--|

(参考)

上記内容によらず、審判において、参考に共する内容について記述する。

引用文献翻訳一覧表

D1

| | | |
|----|--------------|---|
| D1 | k 欄 m-n 行 | 電子機器からのビデオイメージを表示する手段と…のイメージを表示するための表示制御装置。 |
|----|--------------|---|

D2: 非引用文献名

| | | |
|----|---|--|
| D2 | 引用文献であるが、具体的に、どの部分にあたるという記述はされていないため概要のみ記す。 | <p><概要></p> <p>TV 受像機とビデオレコーダにおける選択と調整のため…その階層構造が示されている。この制御技術を利用する方法が、簡単に図示されている。</p> |
|----|---|--|

-本願:

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 本願 | 第 k' 欄 第 m' パラグラフ | 操作部分 3'a のようなタッチパッドが、…このようなタッチパネルの例は US-A-4,739,299、4810992、4963702、5053585、EP-A-0489344 に開示されている。 |
| 本願 | 第 k'' 欄 第 m'' パラグラフ n''-n''' 行 | 表示装置 2 の画面上のポインタの位置決めは絶対、相対…リモコン 3 または 3' の上記例以外、リモコンは 4 つのスクロールキーとシフトキー、確認キーが発明の範囲として提供される。 |

D8 非特許引用文献

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| D8 | Pi 中欄 第 k ^o パラグラフ | いわゆる絶対モードにおいて、グラフィタブレットの機能が…速度間の変化によって粗調整、微調整を選択でき、慣れは必要であるものの楽に習得できる。 |
|----|------------------------------------|--|

注) 引用文献が、部分指定していなく、全文と解釈される場合には、重要と思われる箇所を要約する。

米国特許再審査案件分析調査報告フォーム例

- (審判番号-1)——表紙(書誌事項一部、提出書類リスト)
- (審判番号-2)——外国異議申立証拠等の要約と解説
- (審判番号-3)——クレーム対応表(日本側の最新クレームと欧州特許クレーム)
- (審判番号-4)——引用文献翻訳一覧表

(注)

- ・ 欧州特許庁の異議決定・審決の分析調査報告のフォームと大きく異なる点はない。
- ・ フォームの表記で yyyy: 西暦年 yy; 西暦年下2桁
- ・ k, l, m, n, o 等は数字

(審判番号)-1

平成 16 年度

「外国関連出願について外国における異議申立証拠等の調査報告」

| | | | |
|----|-----|----------|--------------|
| 事件 | US | 再審査番号 | 90/nnn.nnn |
| | | 特許番号 | US n,nnn,nnn |
| | JPO | 審判番号 | yyyynnnnn |
| | | 発明の名称 | (名称) |
| | | 出願人(権利者) | (出願人) |
| | | | |

提出書類リスト

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|----|-------------------|-------------------------|----|----------|-------|
| クレーム対応表 | (審判番号-2) | | | | | | | | | |
| 要約と解説 | (審判番号-3) | | | | | | | | | |
| 引用部分翻訳一覧表 | (審判番号-4) | | | | | | | | | |
| 米国特許番号 | (審判番号-5-US n,nnn,nnn) | | | | | | | | | |
| 再審査証明書 発行決定通知 および 再審査証明発行理由 | (審判番号-6-再審査決定理由英文) 例えば“Notice of Intent to Issue Reexamination Certificate Control Number 90/006,111” (審判番号-7-再審査決定理由和訳) | | | | | | | | | |
| 引用文献 | (1) 引用技術 <table border="1"><tr><td>D-NO</td><td></td><td>発明者/パテントファミリー JPO</td></tr><tr><td>D1</td><td>米国特許 n,nnn,nnn</td><td>(発明者名) (対応日本特許公開番号)*</td></tr><tr><td>D2</td><td>非特許引用文献名</td><td>(著者名)</td></tr></table> | D-NO | | 発明者/パテントファミリー JPO | D1 | 米国特許 n,nnn,nnn | (発明者名) (対応日本特許公開番号)* | D2 | 非特許引用文献名 | (著者名) |
| D-NO | | 発明者/パテントファミリー JPO | | | | | | | | |
| D1 | 米国特許 n,nnn,nnn | (発明者名) (対応日本特許公開番号)* | | | | | | | | |
| D2 | 非特許引用文献名 | (著者名) | | | | | | | | |
| 再審査包袋 | (審判番号-8-包袋) | | | | | | | | | |

注) 審判番号とは日本の審判番号 ; yyyynnnnn(yyyy;西暦年 n;連番)

* 引用特許の対応出願日本特許については番号のみ記載し、資料として添付しない。

対応する構成 (一致点)

| | | |
|---|--|--------------------------|
| A | 電話 (略) | 図 m の説明部分 |
| B | CBX における発呼者の待ち行列 | 図 m |
| C | 不一致 ((略) について示唆もしていないし、教示もしていない) | AMENDMENT A P-n (k) の l) |
| D | 不一致 ((略) について示唆もしていないし、教示もしていない) | AMENDMENT A P-n (k) の l) |
| E | 待ち行列の処理について記述されている。 | 図 n とその説明 |
| F | 待ち行列の処理について記述されている。 | 図 n とその説明 |
| G | エージェントは (中略) 処理するが、(略) のような送話コールも処理する。 | Dn パラグラフ m n-n' 行 |
| H | あるエージェントが利用可能でないならば (中略) 発呼者待ち行列に加える。 | Dn パラグラフ m n-n' 行 |

(注) 左の列; 本件発明のクレームの構成の記号

中の列; 構成を分析し、一致点としての引用技術の引用箇所のポイントを記述。

右の列; 引用文献の該当箇所明示

* 上記の様に一致しない構成は、不一致点と記述するか、ブランクとして相違点で記述しても良い。(相違点と同じ表で記述する場合もある)

(4) 相違点

| | |
|---------------------------|--|
| (解決されるべき技術的課題) | |
| 再審査決定の内容からできるかぎり具体的に記述する。 | |
| 解決されるべき技術的課題について簡潔に記述する。 | |

相違点の構成

| | |
|---|---|
| C | 対応する構成なし (対応するクレームの構成をできるかぎり記述するが、全く対応する部分がない場合は対応する構成なしとしても良い。対応構成は原文あるいは和文を相違点のみ記述。) |
|---|---|

(5) 相違点についての判断

| | |
|---|-------------------------------------|
| (相違点のポイント) | <input type="checkbox"/> JPOクレームに有り |
| (USPTO の再審査決定内容の翻訳) 必要なら要約を記述 | (引用文献) 引用箇所の明示 |
| a) 新規性 D1 は、(略) 本願によってクレームされている装置、方法を開示しているか否かである。 D1 が (中略) 提供していないと審査官は述べていることを指摘したい。 | Dm 欄 k n-n' 行 |
| b) 非自明性 | |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>単一の待ち行列を使用する動機について何も開示していない。</p> <p>c) D2 特許が、…の示唆(指摘) (略) 発呼者の情報要求に答えるために用意されたエージェント (中略) 機能を起動してもよい。</p> | <p>Dm 欄 k' n"・n"行</p> |
|---|-----------------------|

(6) 再審査決定

| |
|---|
| <p>再審査決定内容を非自明性の観点から決定の概要を記述する。</p> <p>主クレーム 1、9 および 18 については、現在請求されている発明は先行技術の記録を考慮しても、明白であると教示されておらず、そのように示されるものでもない。先行技術の記録は、(中略) 単独でも組合せでも教示しておらず示唆もしていない。</p> <p><u>従って、特許権者は…クレームを補正し、特許は維持された。</u></p> |
|---|

(参考)

上記内容によらず、審判において、参考に共する内容について記述する。

引用文献翻訳一覧表

| | |
|--|------------------------|
| D _n 欄 k p~q 行 | …への発呼者は、…機能を起動してもよい。 |
| D _{n'} 欄 k' p'~q' 行 | もしエージェント…。 |
| 欄 k'' p''' 行 | エージェントが…フ |
| D _{n''} 欄 k'' p'''~q''' 行 | 例えばエージェントが…構成されることがある。 |

注) 引用文献が、部分指定していなく、全文と解釈される場合には、重要と思われる箇所を要約する。

3 - 4 - 3

US 特許のクレーム番号変遷 (補正・削除・追加による) US6,286,498

| Claim No. | 2003/5/5 Response | 2003/6/13 Amendment | 2003/11/12 Response | 2004/2/23 Amendment | 2004/3/16 Notice of Intent | 2004/6/15 Reexamination Certificate | |
|-----------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 2 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 3 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 4 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 5 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 6 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 7 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 8 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 9 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 10 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 11 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 12 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 13 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 14 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 15 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 16 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 17 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 18 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 19 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 20 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 21 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 22 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 23 | Canceled | | | | | | |
| 24 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 25 | Canceled | | | | | | |
| 26 | Canceled | | | | | | |
| 27 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 28 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 29 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 30 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 31 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 32 | Amended | ← | Canceled | | | | |
| 33 | Amended | ← | Amended | ← | ← | | ← |
| 34 | Amended | ← | Amended | ← | ← | | ← |
| 35 | Amended | ← | Canceled | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|----------|-------|---------------------------|-------|---------|
| 36 | Amended | ← | Amended | ← | ← | | ← |
| 37 | Amended | ← | Amended | ← | ← | | ← |
| 38 | Amended | ← | ← | ← | ← | | ← |
| 39 | Amended | ← | ← | ← | ← | | ← |
| 40 | Amended | ← | ← | ← | ← | | ← |
| 41 | Amended | ← | ← | ← | ← | | ← |
| 42 | Amended | ← | ← | ← | ← | | ← |
| 43 | Canceled | | | | | | |
| 44 | Canceled | | | | | | |
| 45 | New | ← | Canceled | | | | from 58 |
| 46 | New | ← | Canceled | | | | from 59 |
| 47 | New | ← | Canceled | | | | from 60 |
| 48 | New | ← | Canceled | | | | from 62 |
| 49 | New | ← | Canceled | | | | from 63 |
| 50 | New | ← | Canceled | | | | from 67 |
| 51 | New | ← | Canceled | | | | from 66 |
| 52 | New | ← | Canceled | | from 65 & Amendment | ← | ← |
| 53 | New | ← | Canceled | | | | from 68 |
| 54 | New | ← | Canceled | | | | from 69 |
| 55 | New | ← | Canceled | | | | from 70 |
| 56 | New | ← | Canceled | | | | from 71 |
| 57 | New | ← | Canceled | | | | from 72 |
| 58 | New | ← | Amended | | | to 45 | from 73 |
| 59 | New | ← | Amended | | | to 46 | |
| 60 | New | ← | Amended | | | to 47 | |
| 61 | New | ← | Canceled | | | | |
| 62 | New | ← | Amended | | | to 48 | |
| 63 | New | ← | Amended | | | to 49 | |
| 64 | New | ← | Amended | | | to 50 | |
| 65 | New | ← | Amended | | to 52 | ← | |
| 66 | New | ← | ← | | | to 51 | |
| 67 | | | New | | | to 50 | |
| 68 | | | New | to 53 | ← | ← | |
| 69 | | | New | to 54 | ← | ← | |
| 70 | | | New | to 55 | ← | ← | |
| 71 | | | New | | | to 56 | |
| 72 | | | New | | | to 57 | |
| 73 | | | New | to 58 | ← | ← | |