

Major Differences Between Prosecution at EPO and JPO



Kiyoshi FUKUI
Patent & Trademark Attorney
Chief Deputy Director General

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

EPOとJPOにおける 特許出願手続の主要相違点

筆頭副所長 弁理士 福井 清

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

- I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step
- II. Limitations on Amendment
- III. Treatment of Computer Software-Related Inventions

- I. 進歩性の判断手法
- II. 補正の制限
- III. コンピュータ・ソフトウェア関連発明の取扱い

I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step

I. 進歩性の判断手法

Principle



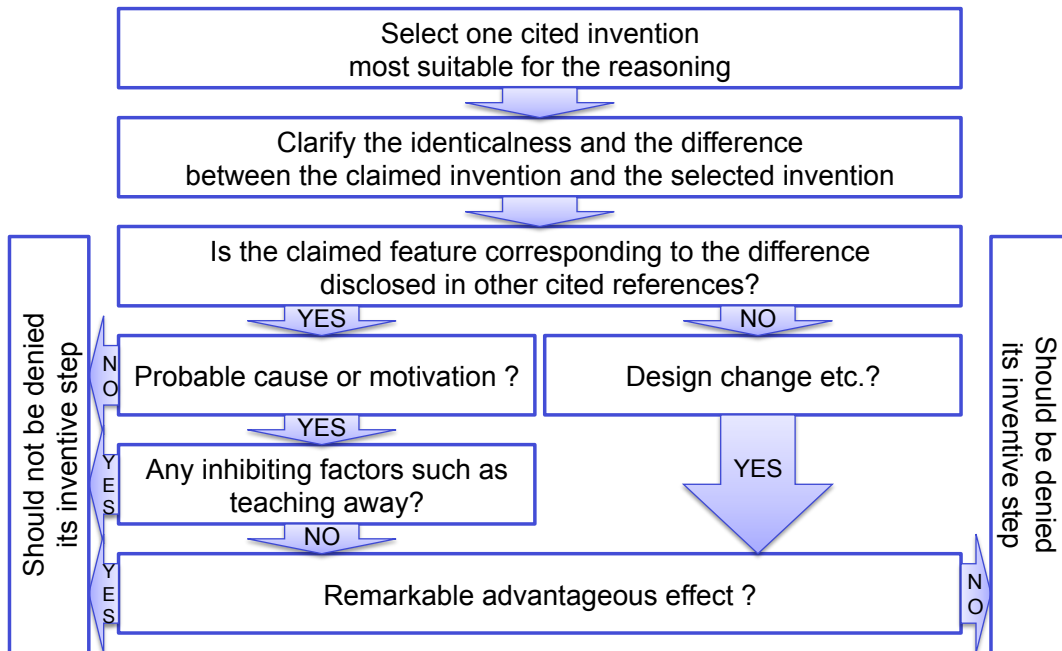
Whether or not a claimed invention involves an inventive step is determined whether **the reasoning** can be made.

The reasoning is that a person skilled in the art could have easily arrived at a claimed invention based on cited inventions by always taking into account that what the person skilled in the art would do, after precisely comprehending the state of the art in the field to which the present invention pertains at the time of the filing.

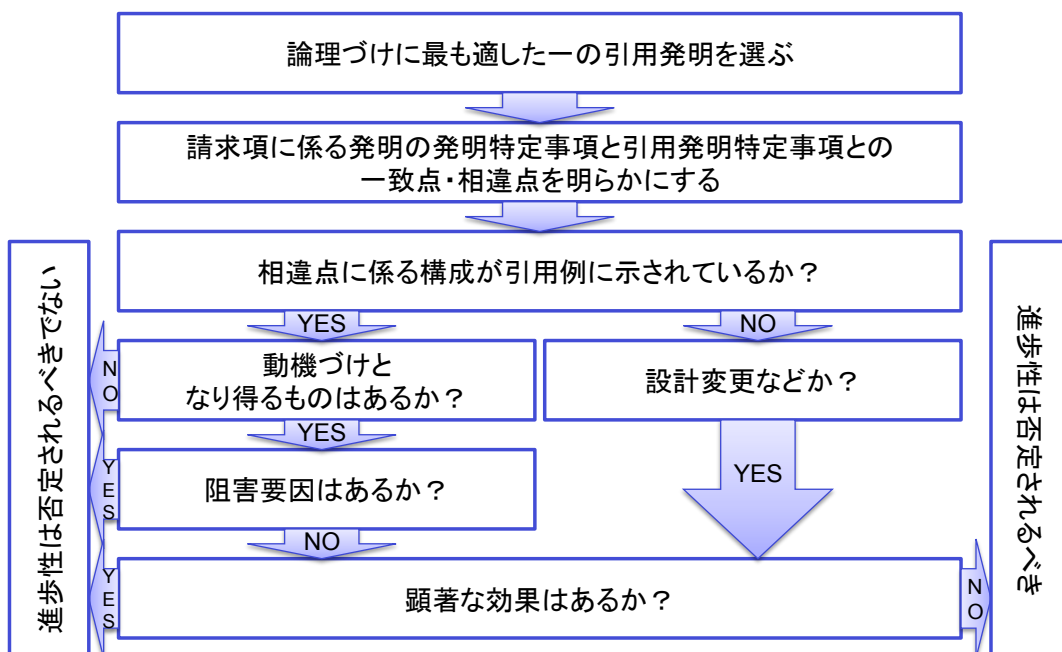
基本的な考え方

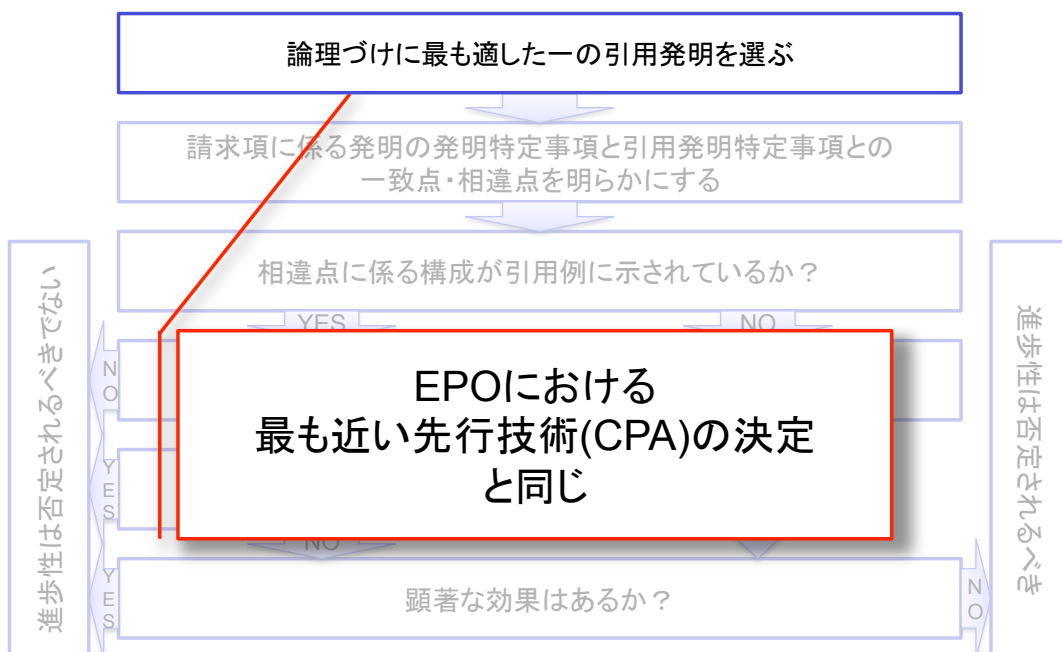
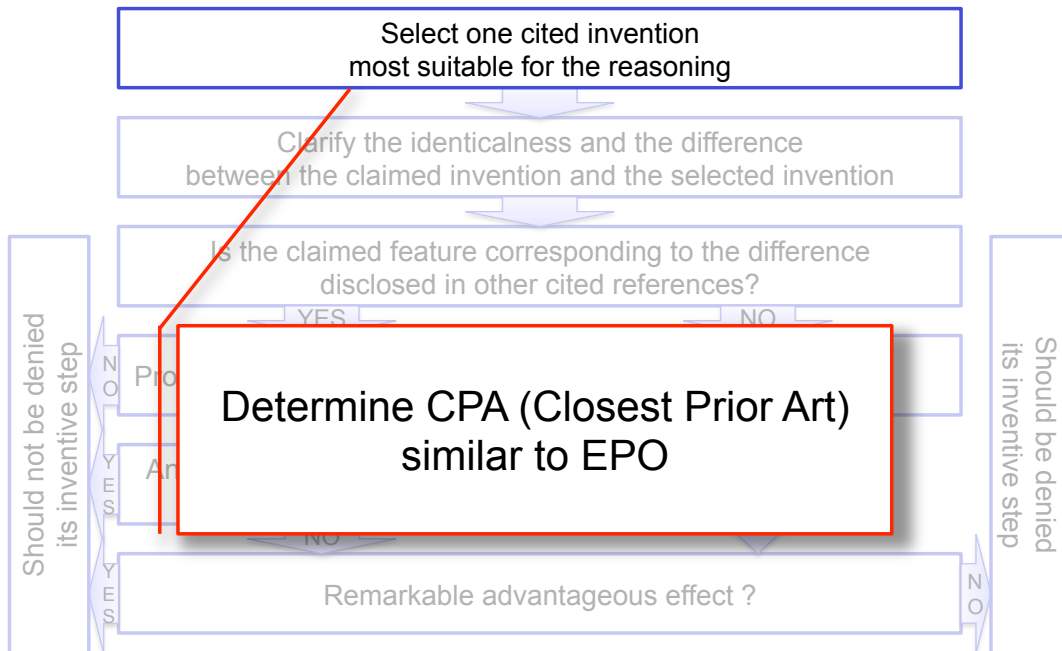
進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの**論理づけ**ができるか否かにより行う。

I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step

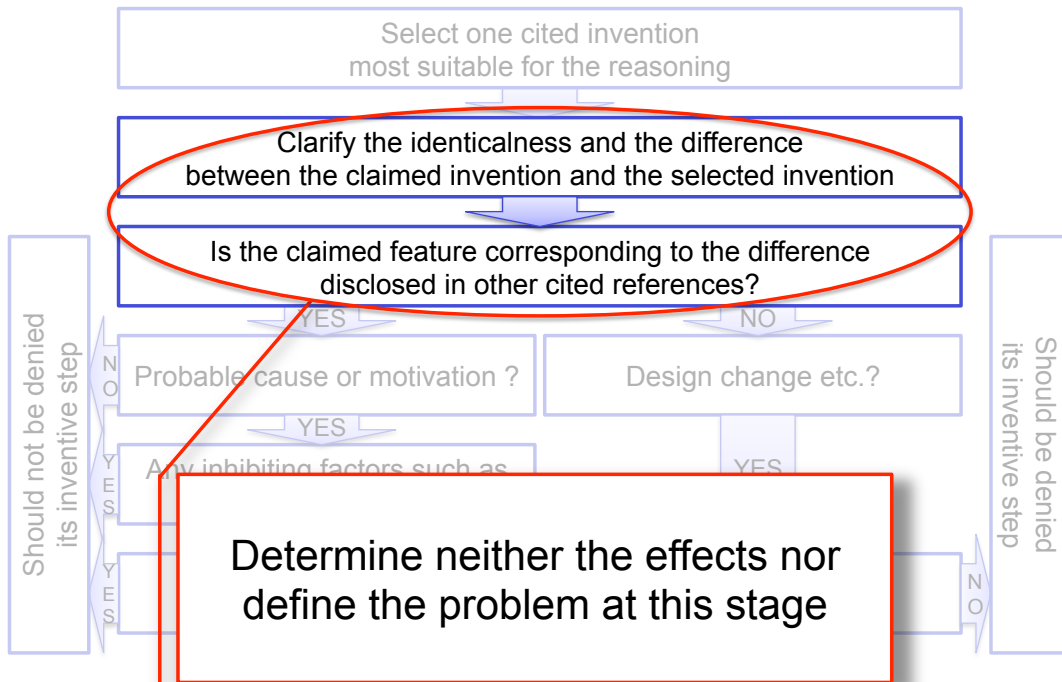


I. 進歩性の判断手法

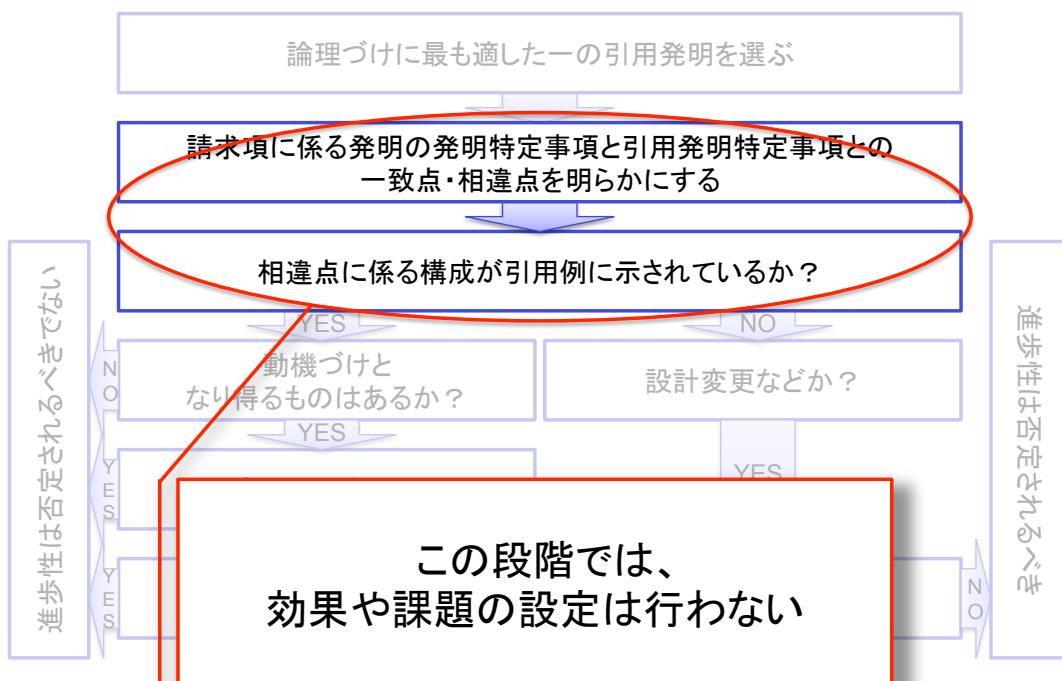




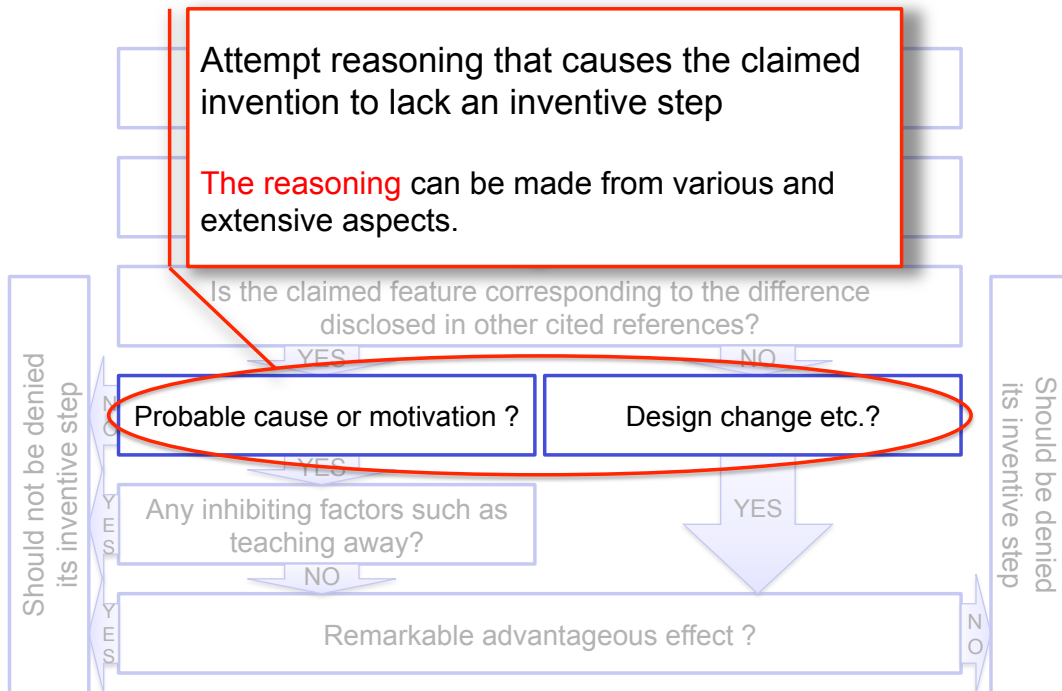
I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step



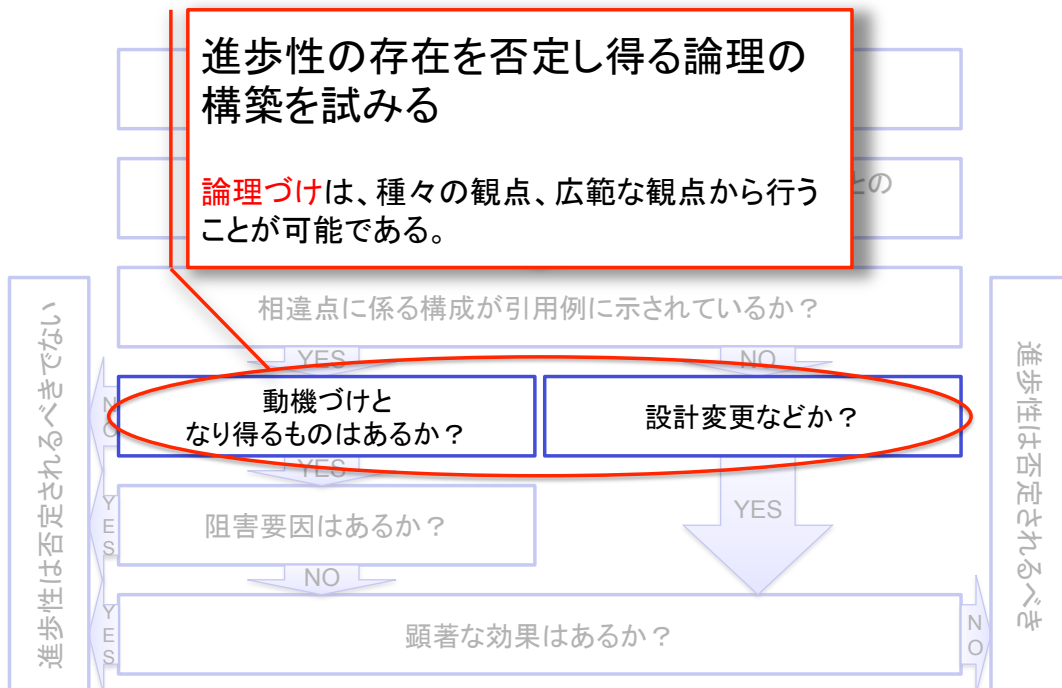
I. 進歩性の判断手法



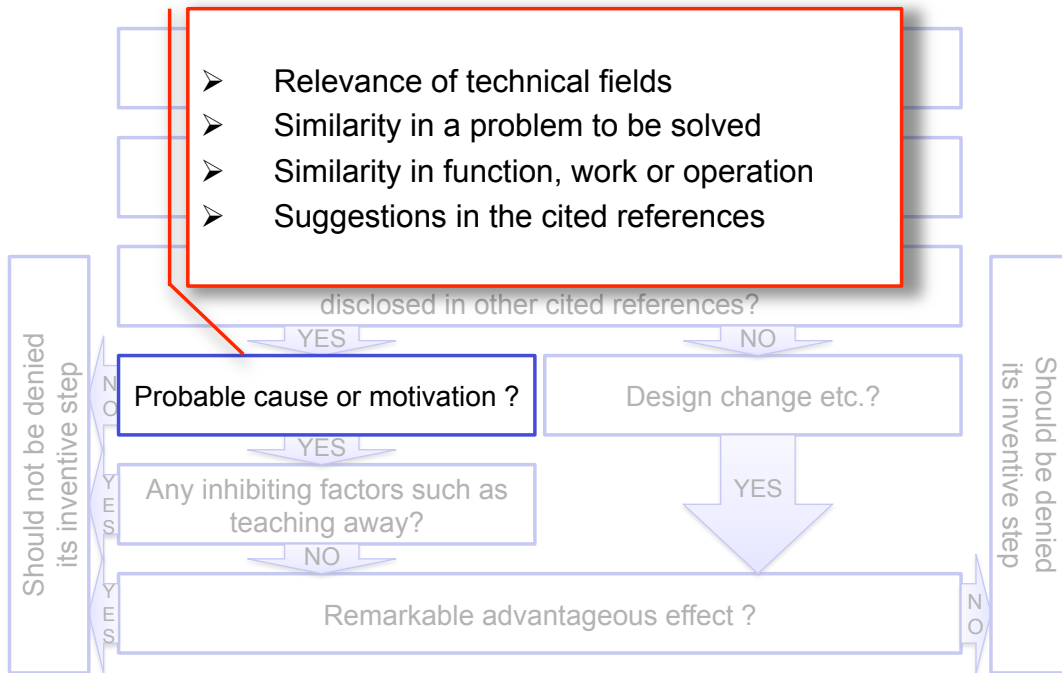
I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step



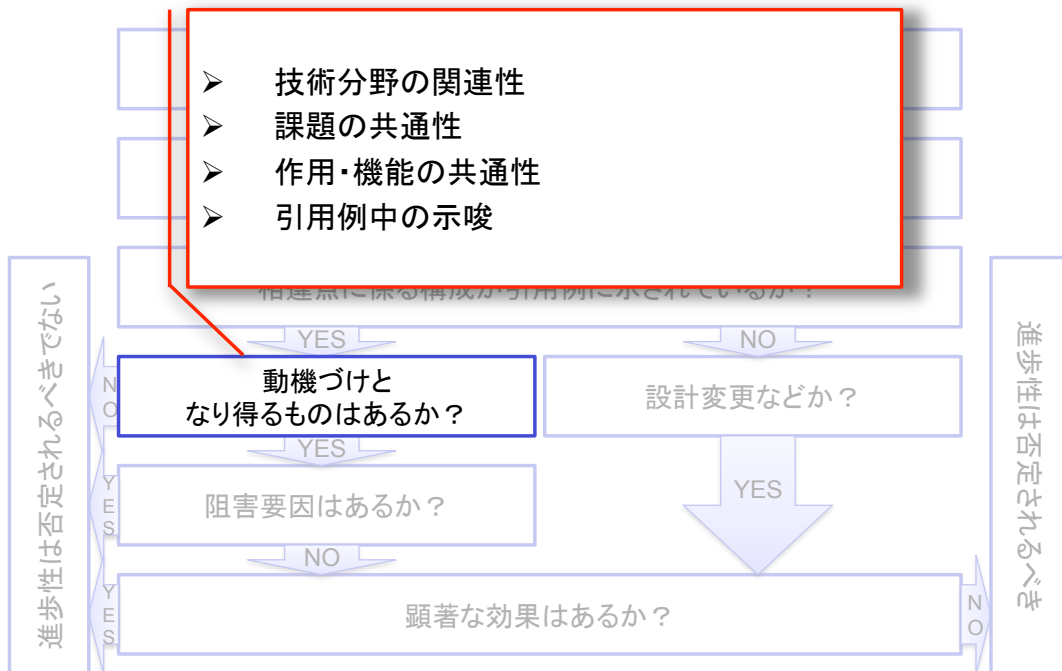
I. 進歩性の判断手法



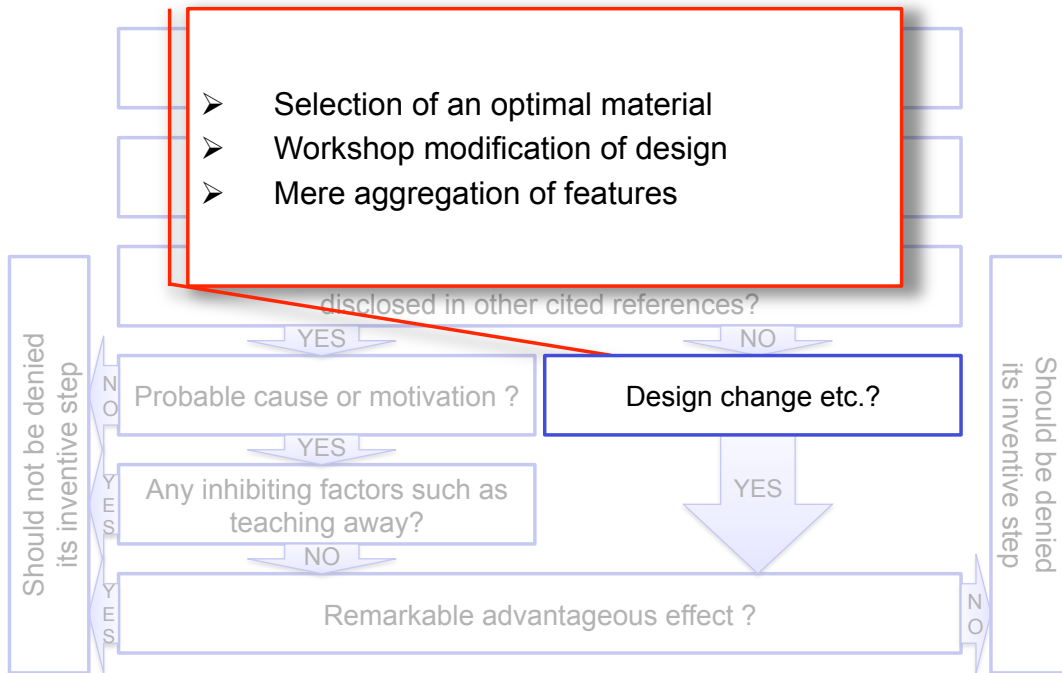
I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step



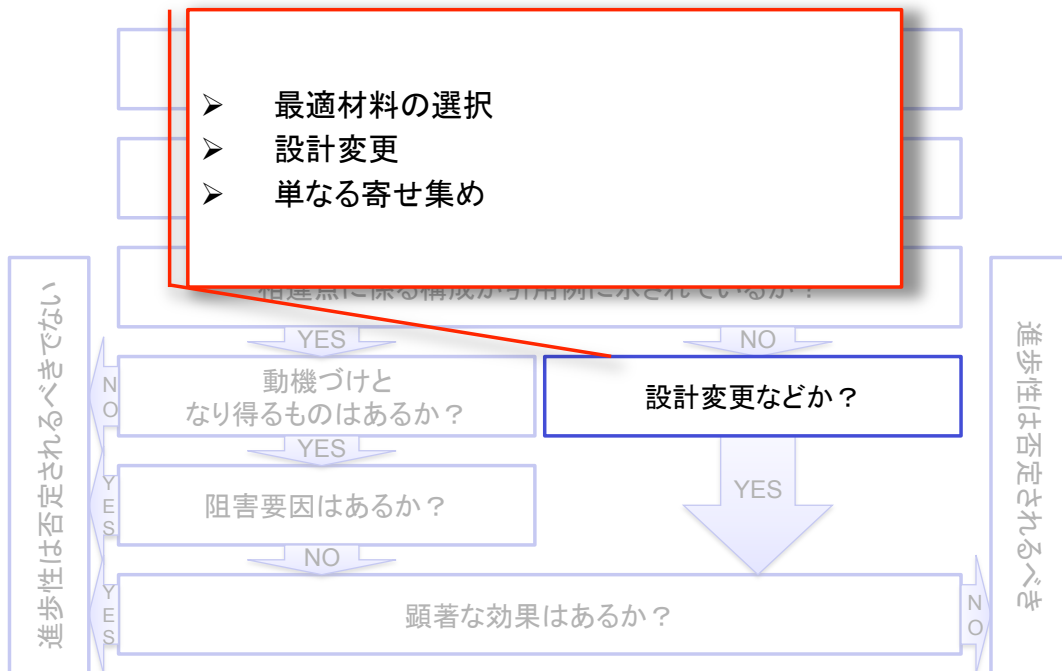
I. 進歩性の判断手法



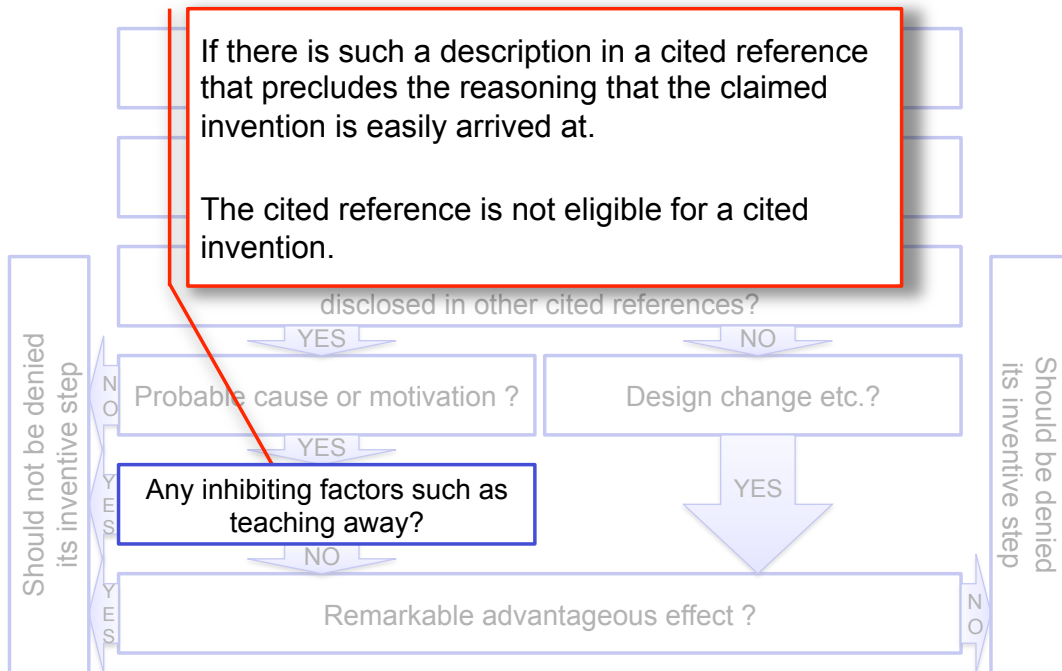
I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step



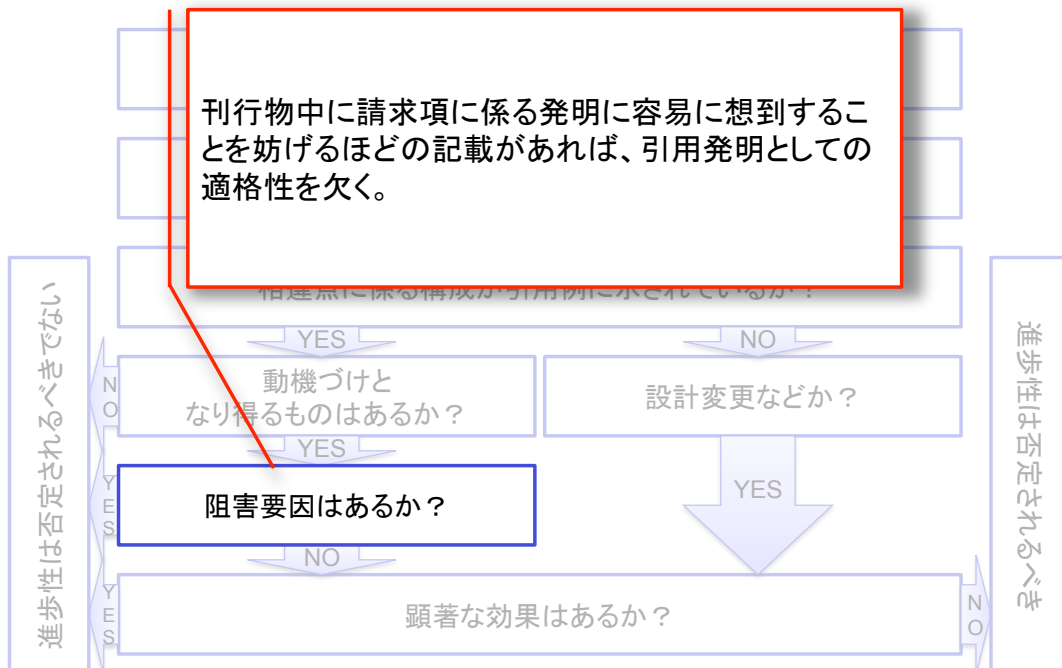
I. 進歩性の判断手法

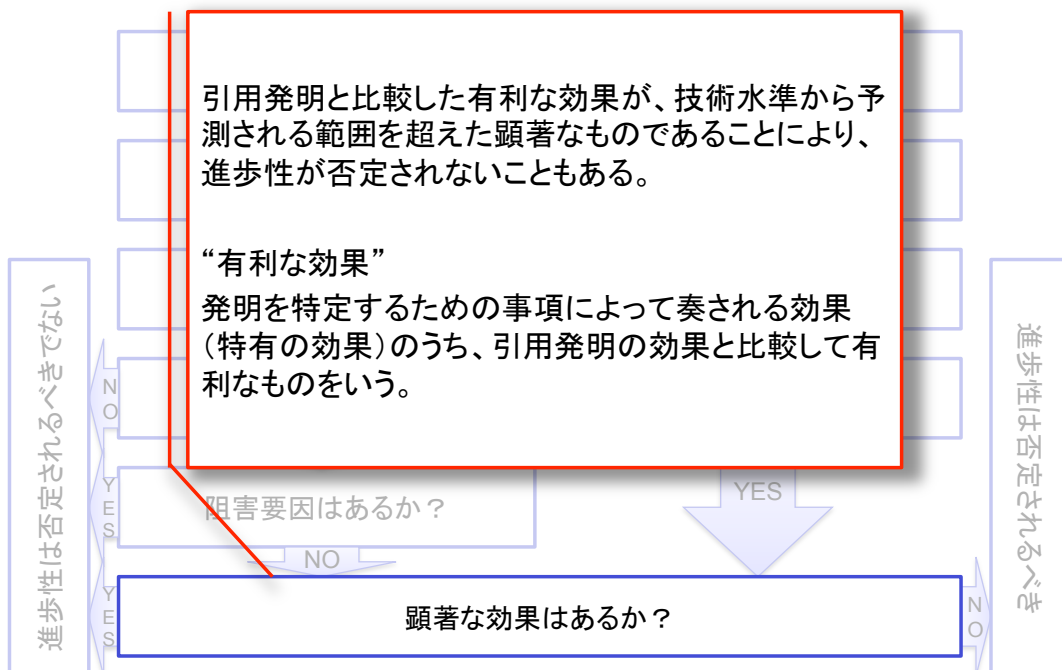
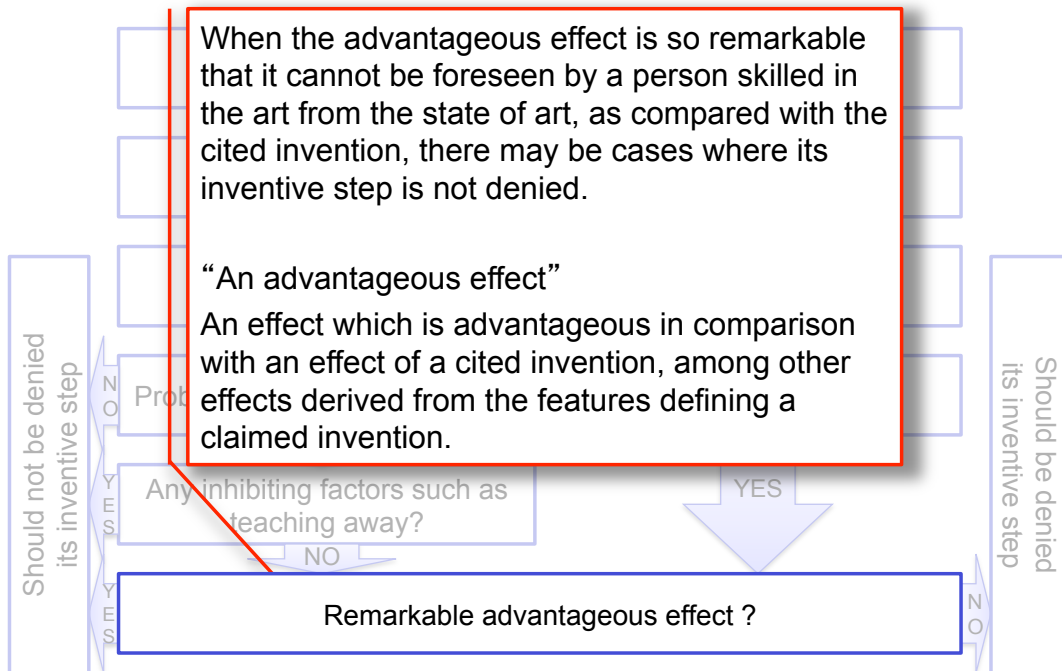


I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step

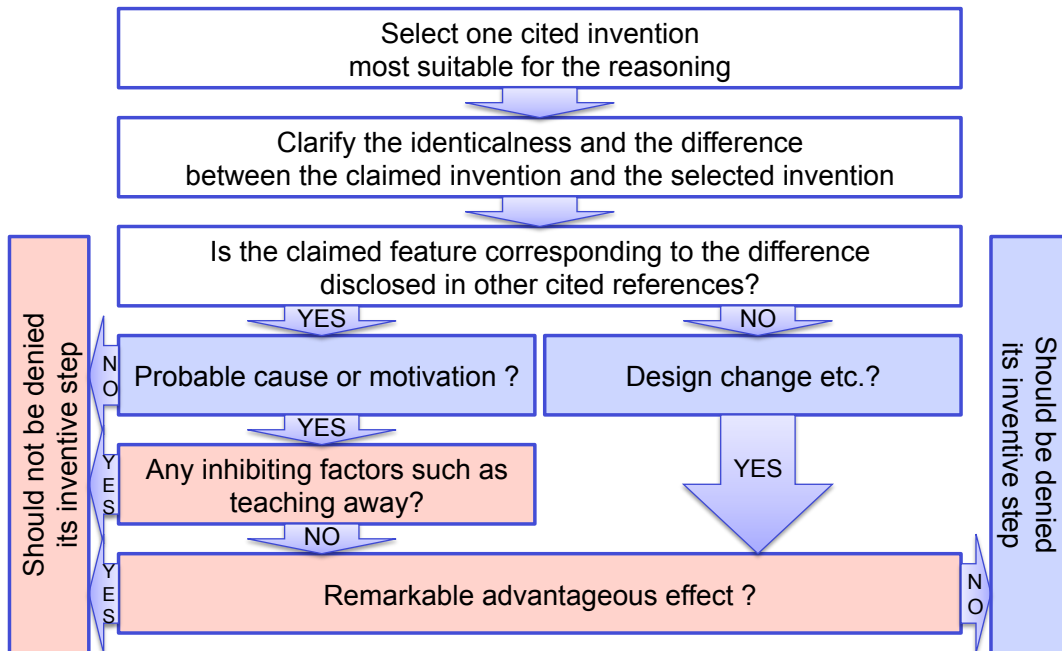


I. 進歩性の判断手法

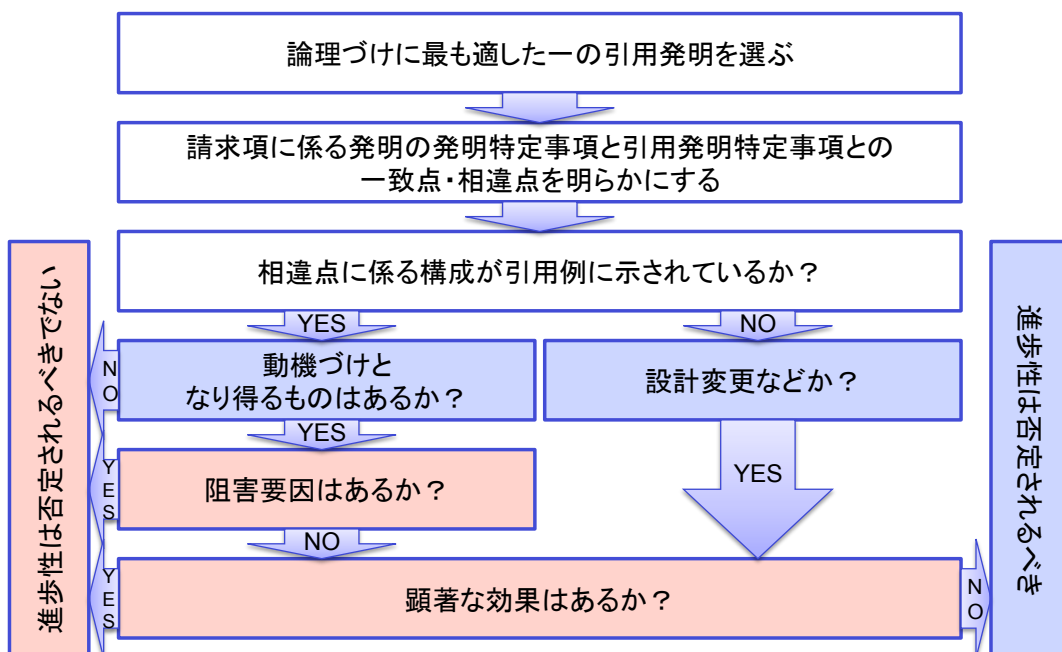




I. Practice for Determining whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step



I. 進歩性の判断手法



II. Limitations on Amendment

II. 補正の制限



- a) Amendment containing new matter
~ Prohibited [EPC123(2)]
- b) Amendment of claims relating to unsearched subject-matter
~ Prohibited [Rule 137(5)]



- a) An amendment containing new matter
~ Prohibited [JPA17-2(3)]
- b) An amendment of claims after notice of reasons for refusal
~ Restricted [JPA17-2(4)]
- c) Amendment of claims after final notice of reasons for refusal
~ Further Restricted [JPA17-2(5)]



- a) 新規事項の追加
~ 禁止 [欧州特許付与に関する条約 第123条(2)]
- b) サーチされていない主題に係るクレーム補正
~ 禁止 [規則 第137条(5)]

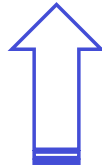


- a) 新規事項の追加
~ 禁止 [特許法第17条の2(3)]
- b) 最初の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正
~ 制限 [特許法第17条の2(4)]
- c) 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正
~ さらなる制限 [特許法第17条の2(5)]

An amendment of claims after notice of reasons for refusal



All of the amended claims



Shall meet requirements for unity of invention as a whole

The pending claims

for which determinations are made as to whether they are not patentable in the notice of reasons for refusal issued prior to such amendments

最初の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正



補正後の特許請求の範囲のすべての発明



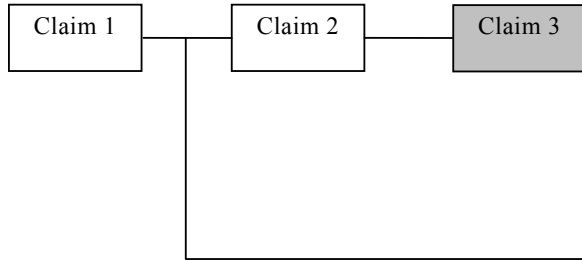
全体として発明の単一性の要件を満たす必要がある

補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明

An amendment of claims after notice of reasons for refusal (Cont.)

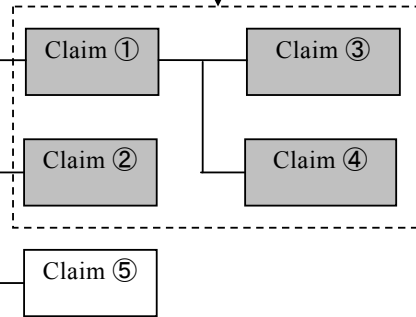


(Claims before the amendment)



(Claims after the amendment)

Inventions in the same category that include all matters specifying the invention claimed in claim 3 before the amendment

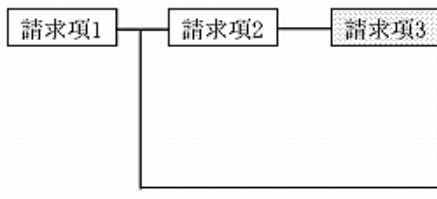


Claims in shaded boxes include all matters specifying the invention claimed in claim 3 with a special technical feature.

最初の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正 (続き)

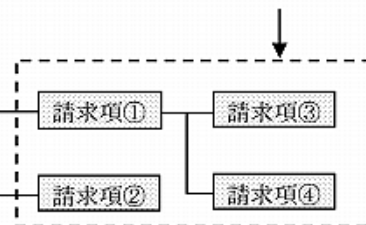


(補正前の特許請求の範囲)



(補正後の特許請求の範囲)

補正前の請求項3の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明

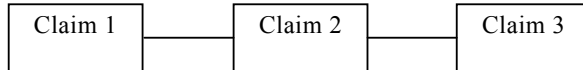


網掛けは特別な技術的特徴を有する請求項3の発明特定事項をすべて含む請求項

An amendment of claims after notice of reasons for refusal (Cont.)

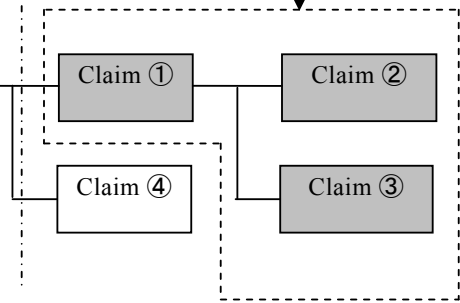


(Claims before the amendment)



(Claims after the amendment)

Inventions in the same category that include all matters specifying the invention claimed in claim (i) after the amendment

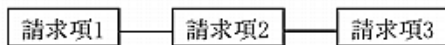


Claims in shaded boxes include all matters specifying the invention claimed in claim ① with a special technical feature.

最初の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正 (続き)

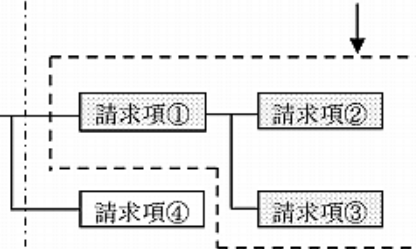


(補正前の特許請求の範囲)



(補正後の特許請求の範囲)

補正後の請求項①の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明



網掛けは特別な技術的特徴を有する請求項①の発明特定事項をすべて含む請求項

An amendment of claims after final notice of reasons for refusal



Amendment to pending claims shall be limited to those for the following purposes:

- Cancellation of claim(s);
- Clarification of ambiguous description;
- Correction of errors in description; or
- Restrictive limitation on claim(s).
 - ✓ Shall be limitation on claim(s);
 - ✓ Shall be limitation on features specifying the pending claim(s); and
 - ✓ The industrial applicability and problems to be solved by the amended claims shall be the same as the pending claims.

最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正



特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 請求項の削除;
- 明りょうでない記載の釈明;
- 誤記の訂正; or
- 特許請求の範囲の限定的減縮.
 - ✓ 特許請求の範囲の減縮であること;
 - ✓ 補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項の限定であること; and
 - ✓ 補正前と補正後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること.

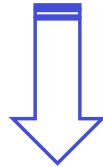
An amendment of claims after final notice of reasons for refusal (Cont.)



“Limitation on features specifying the pending claim”

[Pending Claim]

A production method of compounds C comprising reacting compound A to compound B.



Does not fall under
“Limitation on features specifying the pending claim”

[Amended claim]

A production method of compounds C comprising reacting compound A to compound B at the temperature above 80.

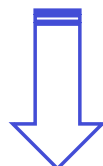
最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正 (続き)



「補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項の限定」

[補正前の請求項]

化合物Aと化合物Bを反応させる化合物Cの製造方法。



「補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項の限定」に該当しない

[補正後の請求項]

化合物Aと化合物Bを80°C以上で反応させる化合物Cの製造方法。

III. Treatment of Computer Software- Related Inventions

III.コンピュータ・ソフトウェア関連発明 の取扱い

Patentable inventions



[EPC Article 52]

- (2) The following in particular **shall not be regarded as inventions** within the meaning of paragraph 1:
 - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and **programs for computers**;
- (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.



[Patent Act Article 2]

- (1) "Invention" in this Act means the highly advanced creation of **technical ideas utilizing the laws of nature**.
- (3) "Working" of an invention in this Act means the following acts:
 - (i) in the case of **an invention of a product (including a computer program, etc., the same shall apply hereinafter)**, producing, using, assigning, etc. ...

発明の成立性



[欧州特許付与に関する条約 第52条]

- (2) 次のものは、特に、(1)にいう**発明とはみなされない**。
 - (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・プログラム**
- (3) (2)の規定は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。



[特許法 第2条]

- (1) この法律で「発明」とは、**自然法則を利用した技術的思想**の創作のうち高度のものをいう。
- (3) この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 - (i) **物(プログラム等を含む)**。以下同じ。)の発明にあつては、...

Patentable Inventions (Cont.)

Guidelines



[Part C - Chapter IV 2.3.6]

While "programs for computers" are included among the items listed in Art. 52(2), if **the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability** by the provisions of Art. 52(2) and (3).



[Part VII Chapter 1]

The basic concept to determine whether software-related invention constitutes "a creation of technical ideas utilizing a law of nature" is as follows.

Where **"information processing by software is concretely realized by using hardware resources"**, the said software is deemed to be "a creation of technical ideas utilizing a law of nature."

発明の成立性 (続き)

審査基準



[C部 第IV章 2.3.6]

第 52 条(2)にいう一覽自体には「コンピュータ・プログラム」が含まれているが、**クレームされた主題が技術的性格を含んでいれば**, 第 52 条(2)及び(3)の規定による**特許性除外の対象とならない**。



[第VII部 第1章]

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的考え方は以下のとおり。

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

Patentable Inventions (Cont.)

Guidelines



[Part VII Chapter 1]

“information processing by software is concretely realized by using hardware resources,”

means that,

as a result of reading the software into the computer, the information processing equipment (machine) or operational method thereof particularly suitable for a use purpose is constructed by concrete means in which software and hardware resources are cooperatively working so as to realize arithmetic operation or manipulation of information depending on the said use purpose.

発明の成立性 (続き)

審査基準



[第VII部 第1章]

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、

ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。

Patentable Inventions (Cont.)

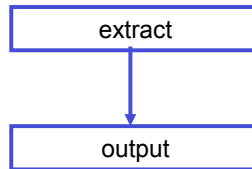
Examples



[Claim 1]

A card game program executed in a computer which includes a storage device, the storage device storing (i) a scoring hand data table in which specific scoring hand data correspond to a combination of a plurality of cards and (ii) a score data table in which score data correspond to the specific scoring hand data, said card game program executing the steps of:
finding (i) a type of an extracted scoring hand which corresponds to a combination of a selected plurality of cards and (ii) a total score which is set in accordance with the type of the extracted scoring hand; and
outputting a display of the type of the extracted scoring hand and the total score thus found.

The invention of claim 1 does not constitute a "statutory invention."



発明の成立性 (続き)

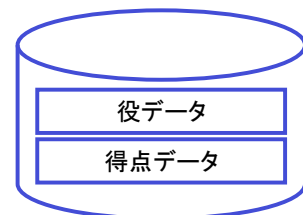
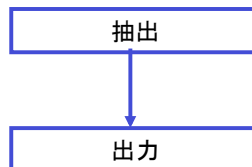
具体例



[Claim 1]

記憶装置を備えたコンピュータにおいて実行されるカードゲームプログラムであって、前記記憶装置は、複数枚のカードの組合せに対して所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブルとを記憶しており、
選択された複数枚のカードの組合せに対応する役の種類と、当該役の種類に応じた得点の合計得点とを求めるステップと、
抽出された前記役の種類及び前記合計得点を表示出力するステップと
を実行するカードゲームプログラム。

請求項1に係る発明は「発明」に該当しない



Patentable Inventions (Cont.)

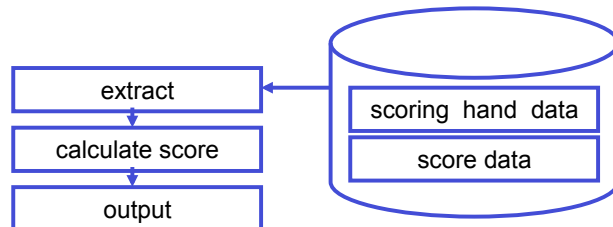
Examples



[Claim 2]

A card game program executed in a computer which includes a storage device, the storage device storing (i) a scoring hand data table in which specific scoring hand data correspond to a combination of a plurality of cards and (ii) a score data table in which score data correspond to the specific scoring hand data, said card game program executing the steps of: extracting, from the scoring hand data table, scoring hand data which correspond to a combination of a selected plurality of cards; finding a total score of the score data corresponding to the scoring hand data thus extracted; and outputting a display of all of the scoring hand data thus extracted and the total score thus found.

The invention of claim 2 constitutes a "statutory invention."



発明の成立性 (続き)

具体例



[Claim 2]

記憶装置を備えたコンピュータにおいて実行されるカードゲームプログラムであって、前記記憶装置は、複数枚のカードの組合せに対して所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブルとを記憶しており、

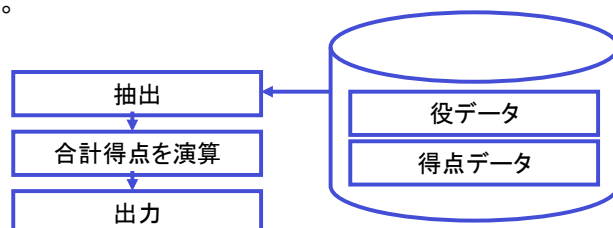
選択された複数枚のカードの組合せに対応する役データを前記役データテーブルから抽出するステップと、

抽出された前記役データに対応する前記得点データの合計得点を演算するステップと、

抽出された前記役データの全て及び前記合計得点を表示出力するステップと

を実行するカードゲームプログラム。

請求項2に係る発明は「発明」に該当する



Inventive Step

Decisions/Guidelines



[T 641/00]

An invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by **taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step.**



[Part VII Chapter 1]

Since the invention should be viewed as a whole, **it is inappropriate to identify the claimed invention by separating the aspect of artificial arrangement and that of automation technique.**

進歩性

審決／審査基準



[T 641/00]

技術的特徴及び非技術的特徴の混在したものから成り、全体として技術的性質を有する発明は、**前記技術的性質に貢献するすべての特徴を考慮に入れて進歩性の要件に関して判断すべきであるが、そのような貢献のない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできない。**



[第VII部 第1章]

請求項に係る発明を、**人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではなく、請求項に係る発明を全体としてとらえることが求められる。**

Inventive Step (Cont.)

Guidelines



[Part VII Chapter 1]

An invention being within the exercise of **an ordinary creative activity of a person skilled in the art.**

The inventive step is not affirmatively inferred unless there exist special circumstances.

<Examples>

- ✓ Application to other fields
- ✓ Addition of a commonly known means or replacement by equivalent
- ✓ Implementation by software of functions which are otherwise performed by hardware
- ✓ Systematization of human transactions
- ✓ Reproduction of a known event in computerized virtual space
- ✓ Design modification on the basis of known facts or customs

進歩性 (続き)

審査基準



[第VII部 第1章]

当業者の通常の創作活動の範囲内の発明
特段の事情がない限り、進歩性は否定される。

<当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例>

- ✓ 他の特定分野への適用
- ✓ 周知慣用手段の付加又は均等手段による置換
- ✓ ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化
- ✓ 人間が行っている業務のシステム化
- ✓ 公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること
- ✓ 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更

Thank you for your attention.

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

ご清聴ありがとうございました

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK