



HOURL 1

What is a Patent?

特許とは何か？

1. コース概要 Introduction to the Courses
2. 米国における特許法と規則 U.S. Patent Law
3. 特許とは何か What is a Patent?
 - 定義 Definition
 - 権利 Right
 - 排除の権利 the Right to exclude
 - 侵害 Infringement
 - 特許と成り得る主題 Patentable subject matter
 - 特許発行日 Issue date of the patent
 - 特許期限 Term of the patent
 - 外国優先権 Foreign priority
 - 分類 Class
 - 調査分野 Field of search
 - 引用参照例 Reference cited
 - 明細書 Specification
 - クレーム Claim
4. 特許庁の仕組 Functions of Patent Office



Hour 1

What is a Patent

Jim Longacre

[0001] Welcome, I'm Jim Longacre.

[0002] It is my job, together with my partner John White, and Matt Stavish, to explain to you over the next 8 hours the basics of **American patent law** and the basic procedures for obtaining a patent in the United States, what we call **patent prosecution**.

[0003] This 8-hour course is designed for those of you who know nothing or almost nothing about American patent law.

[0004] At the end of this course you will have a good working knowledge about American patent law, but you won't have enough knowledge to actually prepare and file papers in the **United States Patent Office**.

[0005] If your ultimate goal is to become a **registered patent agent** or **attorney**, you will have a basis for beginning the long and difficult study, which will allow you to successfully pass the patent attorney or agent's examination.

[0006] Personally, I wrote my first **patent application** in 1969.

[0007] **The invention** was a coupler for aligning large pipe sections.

[0008] I remember the invention very well, and I could write the application today out of memory.

[0009] I prepared and filed my first **amendment** the same year.

[0010] It was an invention for armor plating on a tank.

[0011] I remember that invention very well, in addition.

[0012] Since that time, I have had the honor, the opportunity, to prepare and file hundreds of patent applications and to prepare and file thousands of papers in our patent office, including many many amendments responsive to **official action**.

1 時間目：

特許とは何か？

ジム・ロンゲーカー

[0001] ようこそ。私はジム・ロンゲーカーです。

[0002] これからの 8 時間、パートナーのジョン・ホワイト (John White)、マット・スタビッシュ (Matt Stavish) と共に、米国特許法の基本と、特許取得に関する手続きの基礎を、説明します。米国ではこの手続きを、*審査手続き (patent prosecution)* と呼んでいます。

[0003] 8 時間のこのコースは、米国特許法についての前知識の全くない方、もしくはほとんどない方を対象としています。

コースの目標

[0004] コース終了時の目標は、米国特許法に関する実用基礎知識を取得することですが、これは、*米国特許庁 (United States Patent Office)* への特許出願手続きを、実際にこなせるようになることを意味するわけではありません。

[0005] もし、皆さんがいずれ、米国で登録弁理士 (*registered patent agent*) や特許弁護士 (*patent attorney*) になることを目指しているのであれば、難解な司法試験に合格するための初歩を、学ぶことができるようになっています。

個人的経験

[0006] 私が初めて特許出願 (*patent application*) を書いたのは 1969 年です。

[0007] その発明は、大きなパイプ部の整列を行うカプラー (連結器) でした。

[0008] この発明のことは今でもそらんじていて、何も見ずに今でも特許出願を書くことができるくらいです。

[0009] 同じ年に初めて、*補正 (amendment)* の申請もしました。

[0010] 戦車の装甲鋼板の発明で、これも良く覚えています。

[0012] それ以来、何百という特許の出願準備や、特許庁からの *審査官通知 (official action)* に対応する、補正を含んだ、何千という出願書を申請する機会に恵まれてきました。

[0013] I've also had the opportunity to participate in many **patent litigations**, representing both **plaintiff** and **defendant**.

[0014] I've particularly enjoyed being involved in **license negotiations** and seeing **inventors**, both young and old, have their dreams come to pass and their inventions come to the marketplace.

[0015] I have worked with inventors as young as 16.

[0016] I remember particularly one young 16-year-old, whose invention on welding technology became a standard in the industry 20 years later and resulted in total payments to him of more than a million dollars.

[0017] I remember working with one investor, who at the time of the invention was in his mid-80s, and who was excited about his invention as the young boy of 16.

[0018] It has been an exciting career in patent law, and I recommend it to any of you who are thinking about going in that direction.

[0019] We have organized this course into 8 slightly less than 1-hour segments, each devoted to a different topic related to American patent law and patent prosecution.

[0020] You have been given with these tapes a set of materials, examples of papers filed in the patent office, and an example of **an issued U.S. patent** and its **file history**.

[0021] We will be discussing these materials throughout the 8 hours.

[0022] You will need, from time to time, to pause the tapes, or you will need to replay them in order to achieve the maximum benefit from the information that we are about to give you.

[0023] Let me begin by previewing what we will be doing in each of the 8 hours.

[0024] First of all, **during the remainder of this hour**, I will be explaining to you the basic nature of a U.S. patent, and we will be looking in great detail at **the issued Yamazaki patent**.

[0013] また、私は多くの特許訴訟 (*patent litigation*) に携わり、原告 (*plaintiff*) ・被告 (*defendant*) 両サイドの代理を務めて来ました。

[0014] 特に、特許実施権 (ライセンス、*license*) の交渉で、老若を問わず発明家たちの発明が市場に受け入れられ、彼等の夢を実現する手助けができた時には、何ともいえない満足感を得たものです。

[0015] これまでには、十六歳の若い発明家のために仕事をしたこともあります。

[0016] この十六歳の青年の、溶接技術の発明は、二十年後に産業界の標準となり、百万ドル以上の収入をもたらしました。

[0017] 一方、発明時にはすでに八十代半ばを超えながらも、十六歳の青年と同じくらい自分の発明に興奮していた発明家の、特許出願を手がけた時のこともよく覚えています。

[0018] このように私は今日まで、特許法曹界で大変充実した日々を過ごしてきました。もし皆さんの中でこの方面の職業を考えている方がいらっしゃれば、自信を持ってお勧めします。

8 教科

[0019] 私達はこのコースを 8 回に分け、1 回につき約 1 時間弱の構成にしました。各教科では米国特許法と特許審査手続き (*patent prosecuting*) に関する、様々なトピックをとりあげています。

[0020] コースにはビデオテープに加えて、特許庁への出願書類、発行特許、および包袋 (*file history*) のサンプルが、教材として含まれています。

[0021] これからの 8 時間を通して、これらの資料を参照しながら説明していきます。

[0022] また、講義内容を最大限に活用して頂くために、必要に応じて、テープを一旦停止、もしくは巻き戻して、何度も聞き返すことをお勧めします。

1. コース概要

[0023] それでは、各講義の概要を説明致します。

1 時間目

[0024] まず最初に、この 1 時間目の残りの時間で、米国特許の基礎と、山崎特許の実例を詳しく見てみましょう。

[0025] At the end of the hour, we will be looking at the patent office from afar to see if we can ascertain some of its general modes of operation.

[0026] ***During the second hour***, my partner John White will take you in detail through the file history of the Yamazaki patent, the same patent that I'll be discussing during this first hour.

[0027] The term "**file history**" may be an unfamiliar one to you.

[0028] It is simply all of the written communications which take place between the patent applicant and the patent office, resulting in the final issuance or refusal to issue a given patent.

[0029] File histories tend to be rather lengthy, and the Yamazaki patent file history is a very typical one in that regard.

[0030] ***In the third hour***, John White will be discussing **claims**.

[0031] ***Claims are the heart and soul of every United States patent application.***

[0032] They define ***the scope of the patent monopoly*** which has been granted by the United States Government.

[0033] Being able to draft claims, being able to interpret claims, being able to understand claims is absolutely basic.

[0034] Once you have an understanding of what claims are all about, you will have a basic grasp of what our American patent system is all about as well.

[0035] ***During the fourth hour***, Matt Stavish will talk about two of the most important conditions for obtaining a United States patent.

[0036] In order to get a patent, an invention must be **novel**.

[0037] It must not have existed before.

[0038] ***In addition to being novel, the invention must be unobvious to one of ordinary skill in the art.***

[0039] There are two **statutory sections** that we associate with these very basic conditions:

Novelty 102, Obviousness 103.

[0025] 1 時間目の終わりには、特許庁での全体的な業務の流れを把握するために、特許庁を少し距離をおいて眺めてみます。

2 時間目

[0026] 2 時間目の講義では、パートナーのジョン・ホワイトが、山崎特許の「包袋 (*file history*)」について詳しく説明します。これは今から私が説明する特許と同じものです。

[0027] 皆さんにとって、「包袋」とは耳慣れない用語かもしれません。

[0028] 包袋とは、特許の申請から、許可あるいは却下に至るまでの間に、出願人と特許庁の間でやり取りされる文書の、全てのことです。

[0029] 一般的に、包袋は長いものが多く、そういった意味で「山崎特許包袋」は典型的な一つです。

3 時間目

[0030] 3 時間目には、ジョン・ホワイトが「クレーム (*特許請求の範囲, claim*)」について説明します。

[0031] 米国特許出願の心髄がこのクレームです。

[0032] クレームが、米国連邦政府が許可する、*特許の独占範囲 (the scope of the patent monopoly)* を決定します。

[0033] クレームを作成すること、クレームを解釈すること、クレームを理解することが、すべてにおいての絶対的な基礎となります。

[0034] クレームがどういうものかを理解すれば、それは、米国の特許システムがどういうものかの基本を把握することになります。

4 時間目

[0035] 4 時間目には、マット・スタビッシュが、米国特許を *取得 (obtaining)* するにあたって、最も重要な二点について説明します。

[0036] 特許を取得するためには、発明は *新しく (novel)* なければなりません。

[0037] 既に存在するものではないのです。

[0038] この「新しいこと」に加えて、発明は「*当業者、つまりその技術分野における通常レベルの熟練者 (one of ordinary skill in the art)*」にとって *自明ではない (unobvious)*、ということが必要です。

[0039] これらの基本条件に特に関連のある部分が、特許法条項の中に二箇所あります。特許法第 102 条新規性 (novelty) と 第 103 条自明性 (obvious) です。

[0040] These conditions are very complicated to understand.

[0041] In other countries, **novelty** is very simple.

[0042] Everything which comes before is what we call **prior art**;
that is, prior developments

from which the **patentability** of this invention must be judged.

[0043] Our **novelty statute** and our **obviousness statute** in the United States are much more complex, as you will begin to see from listening and watching Matt Stavish during the fourth hour.

[0044] ***During the fifth hour***, my partner John White will return to explain in general the procedures

by which you respond to **outstanding official actions** in the patent office.

[0045] What is an outstanding official action?

[0046] Well, as you would surmise, every **patent application** begins with the **filing of a set of papers** in the patent office which define what we call **a patent application**.

[0047] The patent office then evaluates those papers, the procedure which we call **examination**,

and more often than not, the examiner who conducts that evaluation will find **something wrong** with the papers.

[0048] That something wrong may be a fatal defect, but more commonly it is simply an issue of the scope of claims which are to be granted,

or whether the claims have sufficient definiteness to them,

or whether there are small mistakes in the specification which can be corrected.

[0049] The **examiner** sends to **the applicant's agent or attorney** **an official action**,

setting forth in writing exactly what the examiner is complaining about,

and as often as not, the examiner can be convinced

that the problems which have been raised are not real problems

or are problems which can be overcome

by some changes in the claims or in the specification,

within the confines of what the rules permit.

[0040] これらの条件は、理解する上で極めて複雑なものです。

[0041] 他国では、この新規性の規定は案外簡単です。

[0042] なぜなら、出願人による発明以前の技術を先行技術 (*prior art*) といい、この先行技術によって発明の特許性が判定されるからです。

[0043] 米国特許法の新規性と自明性は、こうした他国の規定よりもずっと複雑で、このことは、4時間目のマット・スタビッシュの講義で、理解して頂けると思います。

5時間目

[0044] 5時間目の講義では、パートナーのジョン・ホワイトが、特許庁における未決審査官通知 (*outstanding official action*) に対応するための、手続きの概要を説明します。

[0045] 未決の審査官通知とは何でしょうか。

[0046] ご推測通り、特許出願は、特許庁に、特許出願書として明白に定義された一連の書類 (*a set of papers*) を提出することで始まります。

[0047] その後、特許庁は出願書の審査をします。審査 (*examination*) と呼ばれる手続きにおいて、担当の審査官が書類に不具合 (*something wrong*) を見つけることがよくあります。

[0048] これらの不具合は、致命的な欠陥 (*fatal defect*) であることもありますが、ほとんどの場合、授与されるべき (*to be granted*) クレームの権利範囲 (*the scope of claims*) に関わるもの、あるいは、クレームが十分な定義性を持っているかどうか、あるいは、明細書 (*specification*) の中に訂正可能な小さなミスがある、などです。

[0049] このようなミスが見つかった場合、審査官は、出願人の代理人 (*applicant's agent*) や弁護士へ、審査官通知を送り、審査官は何に対して問題であるとしているかを、正確に書面で説明します。

この通知に対し、提起された問題は、「實際上問題ではない」と審査官を説得できる場合もあります。あるいは、法規の許容範囲内で、「クレームや明細書の一部を書き換えることによって克服できる問題である」と審査官を説得できる場合もあります。

[0050] *These corrections, these arguments, which are presented in response to the official action is called a “response,” and this response, of course, must be in writing.*

[0051] We'll go through examples of responses which are in the Yamazaki file history, and John will explain to you exactly how this takes place.

[0052] *During the sixth hour of the course,*

I will be back to talk about the subject of **continuations** and **final rejections**.

[0053] These two topics belong together, because final rejections are very often followed by the **filing of a continuation**.

[0054] We'll talk about this very unusual procedure in the United States, which allows you to replace an application at any time with another application

and begin the process of convincing the examiner to allow the application over again.

[0055] *During the seventh hour,*

we'll talk about a number of different topics, which are central to understanding the basic **patent law** and basic **prosecution procedures**.

[0056] The concept of **inventorship** we'll talk about during the seventh hour...the concept of **restriction** and **double patenting**.

[0057] We'll also touch upon **interviews**, the **appeal procedure** within the patent office and to **the Court of Appeals for the Federal Circuit**, procedures about **issuance of the patent**, and the unfortunate topic of **abandonment**

and what happens when an application becomes **deceased**, and the applicant doesn't want that application to be deceased.

[0058] *Finally, in the eighth hour of the tape,*

I will again be here to discuss what happens in the patent office after the patent has issued.

[0059] There are a number of different things that can take place, the most significant of which are **a reissue** and **reexamination**.

[0050] 審査官通知に対して提出されるこれらの訂正 (*corrections*)、もしくは意見 (*arguments*) は、応答 (*response*) と呼ばれ、もちろん、文書形式 (*in writing*) でなければなりません。

[0051] これからの講義で、ジョン・ホワイトが、山崎特許の包袋のケースにおける、応答の実例を通して、それらがどのようなものを説明します。

6時間目

[0052] 6時間目の講義では、私が継続出願 (*continuation*) と最終拒絶 (*final rejection*) について話します。

[0053] 継続出願と最終拒絶は密接な関係にあります。というのは、最終拒絶の後に、継続出願が度々行われるからです。

[0054] 米国独特のこの手続きでは、出願を、いつでも別の新しい出願と差し替えて、再審査してもらえよう審査官を説得する過程を、開始することができます。

7時間目

[0055] 7時間目の講義では、基礎的な特許法と基本的な審査手続き (*prosecution procedures*) を理解するのに重要な、幾つかのトピックについて話します。

[0056] まず発明者要件 (*inventorship*) について学び、ついで限定 (*restriction*) や二重特許 (*double patenting*) の概念を学びます。

[0057] そして、面接 (*interview*)、特許庁および連邦巡回控訴裁判所 (*Court of Appeals for the Federal Circuit : C. A. F. C.*) における審判請求の手続き (*appeal procedure*)、特許の発行 (*issuance of the patent*) に関わる手続き、できることなら経験せずにすませたい放棄 (*abandonment*)、そして最後に、出願が廃棄 (*deceased*) となった場合どう対処するか、また、出願人が、出願が廃棄とされたくない場合にどうなるかを説明します。

8時間目

[0058] 最後に、8時間目の講義では、特許発行後に特許庁で何が行われるかについて説明します。

[0059] そこでは、いくつもの異なる事が起こり得ますが、特に大切なのは再発行 (*reissue*) と再審査 (*reexamination*) です。

[0060] These particular two procedures have become more and more important over the years, and it is very important that you have a working knowledge of exactly what they are about and particularly how reexamination differs from prosecution of an ordinary patent application and how it differs from reissue procedures.

[0061] The authority for United States patents can be found in **the Constitution of the United States**.

[0062] In **Article 1, Section 8**, the Constitution provides “the Congress shall have power *to promote the progress of science and useful arts* by securing for a limited time to **authors and inventors the exclusive right** to the respective **writings and discoveries**.”

[0063] Reference here to authors and writings is the basis for **copyright protection** in the United States.

[0064] The reference here to **inventors’ discoveries** and *promotion of the science and useful arts* is the basis for our patent law.

[0065] Using this authority given by **the Constitution**, **Congress** has enacted us a set of laws which we call “**35 United States Code**,” and this set of laws is divided into a number of individual sections.

[0066] For example, as I mentioned earlier, **Section 102** is the basic **novelty statute**.

[0067] The full title of that section would be “**35 United States Code 102**.”

[0068] The United States Code, of course, does not explain everything that is involved in the procedures for obtaining a patent in the United States.

[0069] The patent office has created a second set of **rules** called **37 C.F.R.—37 Code of Federal Regulations**.

[0070] These are **the patent office rules**, and just like the patent office statute, these rules are divided into individual sections.

[0071] Finally, the patent office has created a large volume called **the Manual of Patent Examining Procedure, the MPEP**.

[0072] The MPEP explains the patent office review of how the rules and how the statute should be interpreted.

[0060] 再発行と再審査は、年々重要性を増して来ており、それらがどのようなものであるかの実際的な知識を持っていることは、大変重要なことです。特に、再審査と通常の審査手続きとの違い、また再審査と再発行の違いを把握することが大切です。

2. 米国における特許法と規則

[0061] 米国特許の出典は、米国憲法 (Constitution of the United States) です。

[0062] 米国憲法第1章、第8条に、「連邦議会は、著作者及び発明者 (authors and inventors) に対して、一定期間 (*for a limited time*)、それぞれの著述 (*writings*) 及び発見 (発明) (*discoveries*) について、排他的権利 (exclusive right) を保障することにより、科学及び有用な技術 (science and useful arts) の、進歩の促進を図る権限を有する」とあります。

[0063] 憲法にあるこの「著作者」と「著述」が、米国における 著作権保護 (copyright protection) の出典となっている箇所です。

[0064] 「発明者による発見 (発明) (inventor's discovery)」および「科学及び有用な技術の進歩の促進 (promotion of the science and useful arts)」が、特許法 (patent law) の出典となっています。

[0065] 憲法によって保障されたこの権限をもとに、議会は米国特許法 (35 U. S. C.) と呼ばれる一連の法律を制定しました。この法律は更に細かく 各条 (sections) に分割されています。

[0066] 例えば、先ほど触れた特許法第102条は、新規性の条項です。

[0067] この条項の正式な呼び名は、米国特許法 102 条 (35 U. S. C. § 102) です。

[0068] もちろん、米国特許法は、米国において特許を取得するための手続きのすべてを、網羅している訳ではありません。

[0069] そこで、特許庁は、規則 (rules) の二番目のセットとして、「米国特許法施行規則 (37 C.F.R. 37 Code of Federal Regulations)」を制定しました。

[0070] この米国特許法施行規則は、特許庁の規則 (patent office rules) であって、特許庁法令 (patent office statute) と同様に、各条項に分かれています。

[0071] 最後に、特許庁は、「米国特許審査便覧 (Manual of Patent Examining Procedure: M. P. E. P.)」という集大成版を作成してきました。

[0072] 特許審査便覧は、特許庁の 規則 (rules) と 法令 (statute) が、どのように解釈されるべきかを説明したものです。

[0073] Therefore, in order to have the complete set of procedures and explanations of what takes place in the patent office, you need all 3 of those volumes—**35 U.S.C.**, **37 C.F.R.**, and the **Manual of Patent Examining Procedure**.

What is a patent?

[0074] Let me give you **a definition of a patent** which will help you understand its nature.

[0075] ***A patent in the United States is the right to exclude others from making, using, selling, offering for sale, or importing, those 5 acts—making, using, selling, offering for sale, or importing—into the United States, its territories, and possessions*** what is covered by one or more claims of an unexpired United States patent for a limited time.

[0076] That's **a working definition** that you will find to be very useful, and one that you must eventually commit to memory.

[0077] Let's look at each of the individual components of that definition so we can better understand it.

[0078] **"For a period of time"—the patent monopoly** is not one which can extend indefinitely, and it's not one in which the term can be set by the examiner or by the patent office.

[0079] In the past, it was very simple to determine that limited time that the patent extended for;

it was for a period of 17 years from issue.

[0080] For more than 100 years, that **patent term** remained the same—17 years from issue.

[0081] And then in 1995, Congress changed the patent term, and they changed it in a way

which makes determining when a patent **expires** a less than easy task.

[0082] The rule now is that for patent applications which **are filed** after June 8, 1995, a magic date you must remember—**June 8, 1995**;

for patent applications which are filed after that date, the patent expires 20 years from the earliest effective U.S. filing date.

[0073] 特許庁において何が執り行われるかの手続きと説明の完全なセットを持つためには、「米国特許法 (35 U.S.C.)」、「米国特許法施行規則 (37 C.F.R.)」、「特許審査便覧 (M. P. E. P.)」の三冊の手引きが必要です。

3. 特許とは何か

[0074] 特許の性質 (*nature*) を理解して頂くために、その定義 (*definition*) を説明します。

定義 (*definition*)

[0075] 米国において特許とは、「製造する (*making*)」、「使用する (*using*)」、「販売する (*selling*)」、「販売提供する (*offering for sale*)」、「輸入する (*importing*)」行為から、他者を排除する権利 (*the right to exclude others*) を指します。これら製造、使用、販売、販売の提供、輸入の五行為 (*5 acts*) は、有効期限内にある米国特許のひとつあるいは複数のクレームによって、一定期間、適応されている、米国本土 (*United States*)、領土 (*its territories*)、および所有地内 (*its possessions*) が対象となります。

[0076] これが、このコースで使用する実行上の定義 (*working definition*) で、極めて有用なものですから、覚えておくべきものです。

[0077] それでは、定義を更に細かく区切って、その内容を確認してみましょう。

有効期限 (*for a period of time*)

[0078] 特許の独占権 (*patent monopoly*) には期限があり、無限に延長することはできません。また、審査官や特許庁が、勝手に特許期間を決めることもできません。

[0079] 以前は、特許の有効期限を決定することは簡単で、発行 (*issue*) から 17 年間と決まっていた。

[0080] 百年以上もの間、この発行から 17 年間という特許期限 (*patent term*) は変更されませんでした。

[0081] 1995年に米国議会が特許の期間を変更し、この時から、特許がいつ有効期限切れになるのかを判定する作業は、簡単ではなくなりました。

[0082] 現在の規則は、1995年6月8日以降に申請された特許出願に適用されます。重要な期日は1995年6月8日ですので覚えてください。

その日付以降に出願手続きが行われた特許は、米国内で、最も早期の有効出願日 (*the earliest effective U.S. filing date*) から、20年間有効です。

[0083] And that earliest effective filing date may well be before **the actual U.S. filing date**,
and we will see that when we look at the Yamazaki file in just a few moments.
[0084] After June 8, 1995, 20 years from the earliest effective U.S. filing date.

[0085] Well, what about applications which were **on file** before June 8, 1995
and issued later or issued before that time?

[0086] Those patents take as their term either 17 years from the **issue date**
or 20 years from the earliest effective filing date, whichever is later.

[0087] And this also applied to every United States patent
which had not expired before Jun 8, 1995,
which meant that there were a very large number of United States patents at
that time which had a year or two years added on to their **expiration date**,
added on to their term.

[0088] "The **right**," a patent is a right.

[0089] It's not **a self executing right**.

[0090] If someone **is infringing** your patent, that is, if someone is making,
using, selling, offering for sale, or importing—any of those 5 acts—
then the obligation to enforce your rights is upon you as the patent owner.

[0091] ***The Government doesn't enforce your rights.***

[0092] You have to enforce your rights.

[0093] You have to go into court and establish
that the entity you believe to be infringing in fact did infringe your patent,
and that you have a valid patent, which should be respected.

[0094] "The **right to exclude**"—***the patent law does not*** as a patent owner
give you the right to practice your own invention.

[0095] This is the most basic concept
which many inventors and which many people who are involved in patents
just never can understand.

[0096] Having a patent does not give you the right to practice the invention
which is the subject of that patent.

[0083] この、米国内で最も早期の有効出願日という日付は、実際の米国内出願日付より以前になることがあり、このことは、この後すぐ、山崎特許を参照しながら説明します。

[0084] 1995年6月8日以降は、最も早期の有効出願日から20年。

[0085] それでは、1995年6月8日以前に出願済みで、1995年6月8日以降、もしくはそれ以前に発行されている特許の、有効期間はどうか計算するのでしょうか。

[0086] この場合、特許は発行日から17年間、あるいは、米国内で最も早期の有効出願日から20年間かのうち、後ろに来る方の期限が適用されます。

[0087] これは、1995年6月8日の時点で有効だった全ての米国特許に適用されました。ですから、法改正の時に、有効期限が1～2年付け足された特許がたくさんありました。

権利 (right)

[0088] 特許は権利です。

[0089] この権利には自力執行力 (*a self executing right*) はありません。

[0090] 仮にもし誰かがあなたの特許を侵害したとします。つまり、すでに述べた五つの行為、製造、販売、使用、販売の提供、輸入をした場合には、権利を行使するかどうかは、特許権者 (*patent owner*) 次第ということです。

[0091] 政府が権利の行使をしてくれる訳ではありません。

[0092] 特許権者であるあなたが、行使しなければならないのです。

[0093] 裁判所に出向いて、自分が、守られるべき有効な特許を保持していること、特許を実際に侵害している疑いのある人が自分の特許を侵害していることを、実証しなければなりません。

排除の権利 (the right to exclude)

[0094] 排除の権利 (*the right to exclude*)。

特許法は、特許保有者としての発明者に、発明した内容を実行に移す権利 (*the right to practice*) を、授与する訳ではありません。

[0095] これは最も基本的な概念ですが、多くの発明者および特許実務に携わる多くの人達にとっても、理解するのが難しいようです。

[0096] 特許を保持することは、その特許の主題である発明を、実行する権利をあなたに与えるものではありません。

[0097] There may be other patents
which broadly cover the concept that you want to do.

[0098] Your patent may be **an improvement** on someone else's very **basic patent**.

[0099] It may be that what you want to do is **a violation of a law**
which covers **safety**, or which covers **public health issues**, or which relates
to **protection of the environment**.

[0100] ***The right of a patent is the right to exclude;***
it is not the right to do anything.

[0101] Again, **the basic acts** which constitute **infringement**,
that is a taking of the patent which entitles you to stop that infringement and
to compensation, are now five.

[0102] Until 1995, they used to be just 3—**making, using, and selling**.

[0103] But **offering for sale** and **importing** were added at that time.

[0104] It only has to be one of these **acts** to be an infringement.

[0105] It doesn't have to be all of these acts.

[0106] If I manufacture a device in the United States,
and I sell that device in Germany, and it's used in Japan,
that's **an infringement of the United States patent**.

[0107] If I manufacture a device in the United States, sell it in Italy, use it in
the United States, that's an infringement.

[0108] Of course, if none of the acts take place in the United States,
then there can be no infringement of this United States patent.

[0109] **"Within the United States, its territories, and possessions"**—
patent law extends not only to the 50 states of the United States.

[0110] It also extends to Puerto Rico, to Guam, to the Virgin Islands, to the
Mariana Islands, and a few other pieces of rocks and islands around the
world.

[0111] The claims, as I mentioned earlier,
claims are the heart and soul of a patent.

[0112] When you are determining whether someone has infringed a patent,
you must go to the claim.

[0097] 他の特許の中には、あなたが考案したものと広義で重複する部分のあるものも、あるかもしれません。

[0098] あなたの特許が、誰か他の人の極めて基本的な特許を、改良 (*improvement*) しただけのものだということもあるでしょう。

[0099] あなたの特許の申請内容が、保安性 (*safety*)、公衆衛生 (*public health issues*)、あるいは環境保護 (*protection of the environment*) に関わる法律に違反している (*a violation of a law*) 場合もあります。

[0100] 特許権 (*the right of a patent*) は他人に実行させない排除権 (*the right to exclude*) です。何でもできる権利というわけではありません。

侵害 (*infringement*)

[0101] 特許の侵害を構成する基本的行為 (*basic acts*)、すなわち、あなたが特許を保有しているということとそれへの侵害を阻止し、その補償を請求するという特許の侵害行為は、現在では先程の五行為を指します。

[0102] 1995年までは、製造、使用、販売の三行為だけでした。

[0103] 販売の提供と輸入がその時点で追加されました。

[0104] これら五行為のうち一つの行為だけで侵害と見なされます。

[0105] 五行為全てである必要はないのです。

[0106] 例えば、私がある装置を米国で製造し、それをドイツで販売し、それが日本で使用されたとします。これは米国特許の侵害です。

[0107] それでは、米国で装置を製造、イタリアで販売、米国で使用した場合はどうでしょうか。これもまた特許侵害と見なされます。

[0108] もちろん、これら五行為のうち、どの行為も米国で起こらなかった場合は、米国特許の侵害にはなりません。

[0109] 「米国本土、その領土、およびその所有地内において」——特許法は、アメリカ合衆国50州に限りません。

[0110] プエルトリコ、グアム、バージン諸島、マリアナ諸島、その他幾つかの島々を含んだ領土や所有地で適用されます。

クレーム (*claims*)

[0111] 先程も触れましたが、クレームは特許の心髄 (*heart and soul*) です。

[0112] 特許が侵害されたかどうかを判定する (*determining*) ためには、クレームを見なければなりません。

[0113] It doesn't matter what the overall description in the **specification** says.

[0114] In order to infringe the claim, each and every **limitation** of that claim must be present in ***the alleged infringing devices***, and John will talk about that in some considerable detail a little bit later during this course.

[0115] There are four basic **categories** of what defined **patentable subject matter** in the United States, and these are set forth in 35 U.S.C. 101.

[0116] In order to be patentable subject matter, and don't be confused by patentable subject matter as to ***patentability for novelty or obviousness...***

in order to be patentable subject matter, an invention has to be a **process**, that is a **method**, a **machine**, a **manufacture**, or a **composition of matter**.

[0117] Now, as a matter of fact, what is patentable subject matter in the United States has been interpreted very very broadly.

[0118] Almost anything, in fact, can be patented in the United States.

[0119] The **Supreme Court** has specifically ruled ***that living organisms can be the subject of a patent.***

[0120] It is clearly the case today ***that computer programs are patentable subject matter.***

[0121] I have seen in recent years a patent on a method of swallowing a pill, and if you are interested, it's U.S. patent 3418999.

[0122] A couple of years ago, there was a patent issued on a method of playing horseshoes, so the kinds of subject matter which are patentable are very broad.

[0123] It is important to understand ***that you cannot patent a principle.***

[0124] ***You cannot patent a basic discovery, but you can, of course, patent a machine or a device*** which implements that basic discovery, ***or you can patent a method*** which carries out something in the **useful arts** embodying a given **principle** or discovery.

[0113] 明細書 (*specifications*) の中で、全体的に何が記述されているかはあまり重視されません。

[0114] クレームを侵害するためには、そのクレームの個々の限定 (*limitation*) が、侵害していると申し立てられている装置内に、見つからなければなりません。この件については、後でジョンが深く掘り下げて説明します。

特許となり得る主題 (*patentable subject matter*)

[0115] 米国において、特許となり得る主題 (対象 *subject matter*) を定義づけているところの四つの基本的な範疇 (*categories*) があり、これらは特許法第 101 条 (35U.S.C. § 101) に規定されています。

[0116] 特許となり得る主題であるためには、——この特許となり得る主題を、新規性あるいは自明性といった特許性 (*patentability*) のことと間違えないでください——発明は、プロセス (*process*)、つまり、方法 (*method*)、機械 (*machine*)、製造 (*manufacture*)、組成物 (*composition of matter*) でなければなりません。

[0117] 実際のところ、米国において、特許となりうる主題は大変広義に解釈されています。

[0118] 実際、米国においては、ほとんど何でも、特許になると言えるほどです。

[0119] 最高裁判所 (*Supreme Court*) は、有機生物 (*living organisms*) が特許を受けられる主題 (対象 *subject of a patent*) となりうると裁定しています。

[0120] コンピュータのプログラムが特許となり得る主題であることが、今日では当然となっているのは、皆さんもよくご存知でしょう。

[0121] 最近では、錠剤を呑み込む方法に特許が与えられました。もし興味があるなら特許第 3418999 号を見てください。

[0122] 二年前には、馬蹄を投げるゲームの遊び方に特許が付与されています。このように、特許を受けられる主題の種類はとても幅広いのです。

[0123] しかし、原理／原則 (*principle*) は特許が受けられませんのでご注意ください。

[0124] 基本的な発見 (*basic discovery*) は、特許を受けられませんが、その基本的な発見を応用した機械や装置には特許が授与されます。また、特定の原理／原則や発見を具体化した有用な技術 (*useful arts*) で、何かを成し遂げるための方法 (*method*) には、特許があたえられます。

[0125] Go to your materials, if you would, and find a copy of the Yamazaki patent.

[0126] We're gonna spend the next few minutes taking a look in some considerable detail at its parts

and explaining what they mean in the context of American patent law.

[0127] You will notice that the Yamazaki patent in its upper right hand corner has number 5512102.

[0128] This is its **unique patent number**.

[0129] There is no other patent, nor will there ever be any other patent, which has this same number.

[0130] The Constitution of the United States, of course, was promulgated in 1789,

and shortly thereafter the United States government began issuing patents.

[0131] At that time, however, there was no real examination, and there was no real patent office.

[0132] In 1836, Congress decided that the United States needed a professional patent office with examiners who would carefully consider each application to see if they met the statutory requirements.

[0133] They decided at that time that they would begin numbering patents at the time the statute came into effect,

and patent number one, therefore, is dated June 13, 1836.

[0134] Between that date and April 30, 1996,

the date of issuance of this Yamazaki patent,

there have been more than 5 ½ million patents issued in the United States.

[0135] Below the patent number is that date of April 30, 1996.

[0136] That is **the issue date of the patent**.

[0137] Until that issue date, you have no rights.

[0138] The right to prevent others from making, using, selling, offering for sale, or importing simply did not exist.

[0139] Any acts which took place on April 29, 1996 are entirely free of this patent.

山崎特許で見る特許明細書構成概要 <教材：ページ7ー>

[0125] 教材の山崎特許を見て下さい。

[0126] これからの数分は、米国特許法に照らし合わせながら、山崎特許を細かく区切って見ていくことにします。

特許番号 (*patent number*)

[0127] まず始めに、山崎特許の書類の右肩にある、「5512102」という番号を見てください。

[0128] これは、山崎特許に与えられた番号で、この特許だけが持っている番号 (*unique patent number*) です。

[0129] これと同じ番号を持った特許は他には無く、これからも出てきません。

特許第1号

[0130] 米国憲法は1789年に公布されました。その直後に連邦政府は特許を発行し始めました。

[0131] しかし、当時は、正式な審査や特許庁はありませんでした。

[0132] 1836年に、議会は、審査官を擁する専門機関としての特許庁が必要だと判断しました。そこにおいて、一つ一つの特許出願が法的要件に見合っているかどうかを、審査官は慎重に検討するものとされました。

[0133] この時点で、議会は新法令の施行と同時に、特許に番号を付け始めることに決めました。ということで、特許第1号は1836年の6月13日の日付です。

[0134] この期日から、この山崎特許の発行日付である1996年4月30日までは、550万件を超す特許が、米国で発行されていることになります。

特許発行日 (*issue date of the patent*)

[0135] 特許番号の下に「1996年4月30日」という日付があります。

[0136] これが特許の発行日 (*issue date of the patent*) です。

[0137] この日付の前においては、権利は存在しません。

[0138] 他者が、製造、使用、販売、販売の提供、もしくは輸入することを、阻止する権利は存在しません。

[0139] 1996年4月29日に行われた上記の五行為は、この特許に何ら束縛されません。

[0140] However, any acts which took place on April 30, 1996 or since that time could be an infringement of this particular patent.

[0141] To the right of the patent number you see in very large script “United States Patent,” and to the right of that a numeral in brackets.

[0142] You will also see bracketed numbers along the left hand side of the left column of page one of the Yamazaki patent.

[0143] These numbers have to do with fields or internal use and have no significance as far as patent law is concerned.

[0144] Under “Yamazaki,” you will see the words “microwave-enhanced CVD system under magnetic field.”

[0145] This is the title of the invention, and its length is very typical.

[0146] The title is supposed to indicate the general area to which the invention belongs

and also some idea of what the invention is all about.

[0147] Below the title of the invention is indicated the **inventor**, Shunpei Yamazaki, and his residence of Tokyo, Japan.

[0148] In the United States, ***the identity of the inventor is very important.***

[0149] And it is important that the inventor be correctly identified, and if **the inventorship** should change, that the inventorship also be formally changed in the patent office.

[0150] We’ll talk a great deal more about that subject of inventorship when we get to hour 7 of the course.

[0151] Below the inventorship, you will see an indication of **the assignee**, Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. of Kanagawa, Japan, almost certainly Mr. Yamazaki’s **employer**.

[0152] It is almost certainly the case that Mr. Yamazaki was obligated by the terms of an agreement with his company, an employee agreement, **to assign**, that is to transfer, all rights in any invention that Mr. Yamazaki should make.

[0140] しかし、1996年4月30日当日および以降に行われた五つの中のどの行為も、この特許の侵害となりえます。

[0141] 特許番号の左側には、大きな文字で「United States Patent」、そしてその右側には括弧付きの番号があります。

[0142] 同様に、山崎特許の1ページ目の左欄の左側にも括弧付きの番号があります。

[0143] これらの番号は特許庁の内務処理用で、このコースで説明する特許法に関しては重要ではありません。

タイトル (題名 title)

[0144] 「Yamazaki」の名前の下には「MICROWAVE ENHANCED CVD SYSTEM UNDER MAGNETIC FIELD」とあります。

[0145] これが発明のタイトルで、典型的な長さです。

[0146] タイトルは、その発明が属するおよその分野と、その発明がどのようなものであるかを示すおよその内容を指すものとされています。

発明者 (inventor)、発明者要件 (inventorship)

[0147] 発明のタイトルの下は、発明者 (inventor) の氏名である「Shumpei Yamazaki」とその住所の「Tokyo, Japan」です。

[0148] 米国では発明者の身元 (identity of the inventor) は極めて重要です。

[0149] 発明者が正確に認証されていることは極めて重要で、もし、発明者要件 (発明者であること inventorship) を変更する場合は、特許庁への公式な届け出が必要です。

[0150] 発明者要件に関しては、7時間目に更に詳しく説明します。

雇用者 (employer) と譲受人 (assignee)

[0151] 「発明者 (inventor)」の下には、譲受人 (assignee) を指す「Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd., Kanagawa, Japan」とあります。これはまずもって山崎氏の雇用者 (employer) と考えて構いません。

[0152] ここでの場合、山崎氏は、雇用者である会社との契約条件—従業員契約 (employee agreement)—にのっとって、同氏が実現したいかなる発明においても、その全ての権利を、会社に譲渡する (to assign) こと、つまり移転する (to transfer) ことが義務づけられていた (was obligated) とみて間違いないでしょう。

[0153] When that assignment takes place before the **issue fee** is paid, and when that **assignment** is recorded in the patent office, as this one was, then it is printed on the front copy of the patent, as takes place here.

[0154] In the United States, when an invention is made and an invention is made... when **conception** is complete, at that time, the invention is by definition and must be **the property** of the inventor or the inventors, and that patent invention remains their property until they transfer those rights to someone or something else, which was done here.

[0155] Below the indication of the assignee, you will see **application number** 219287.

[0156] When a patent application is **filed** in the United States, it is assigned an application number.

[0157] ***That application number is not unique.***

[0158] Since it is always 6-digit, it goes from 1 to 999999, and then they start over again, so over the years, there have been a number of applications which have this same serial number.

[0159] That's why, in order to uniquely identify a patent application, you must give both the serial number and **the filing date**.

[0160] You will note that this application was filed on March 28, 1994.

[0161] That's the date that the papers constituting this specific patent application were filed in the United States.

[0162] Below the filing date, you will see **reference** to related U.S. application data, and what you will find is that this application has quite a complex and lengthy history.

[0163] In fact, the first application in a chain of applications which led to issuance of this patent was filed on November 12, 1986.

権利譲渡 (assignment)

[0153] ここでのように、*権利譲渡 (assignment)* が、*特許発行料金 (issue fee)* の支払い以前に行われ、特許庁に権利譲渡の件が記録されている場合は、この山崎特許のように、*特許書類の表紙 (front copy of the patent)* に記載されます。

[0154] 米国においては、発明がなされたとき、つまり、*着想 (conception)* が完成した時点で、定義上、発明は一人または複数のその発明者の*財産 (property)* となり、発明者が権利を他人あるいは他の組織に譲渡するまでは、その発明特許は発明者に属します。

出願番号 (application number)

[0155] 譲受人の下に、出願番号 (Appl. No.) の「219,287」があります。

[0156] 米国において *特許出願が提出された時 (a patent application is filed)* に、出願番号が与えられます。

[0157] 出願番号は唯一（ユニーク）のものではありません。

[0158] 出願番号は常に6桁で、「999999」を最終番号として、また「1」から始まります。ですから、長い年月の間には、同じ出願番号が付いた特許出願が、複数できることになります。

[0159] このため、特定の特許出願を見つけるためには、出願番号と *出願日 (filing date)* を指定しなければなりません。

出願日 (filing date)

[0160] 山崎特許は1994年3月28日に提出されています。

[0161] これが、この山崎特許という特許の出願書類が、米国において、提出された日付です。

[0162] 出願日の下に、米国特許出願データに関連した *参照 (引例、参考文献 reference)* があります。この山崎特許では、出願が複雑で手続きが長期間にわたって取り行われたことが分かります。

[0163] 実際、この特許の発行にいたるまでの一連の特許出願のその最初は、1986年11月12日に提出されています。

[0164] This chain of U.S. patent applications all relate to a concept which we call **domestic priority**,

and the basis of domestic priority can be found in **35 U.S.C. 120**.

[0165] In the sixth hour, when we talk about **continuations...**

we talk about **final rejections**,

we'll explain in detail exactly what we mean by domestic priority.

[0166] Now you'll recall a few minutes ago that I said

that the term of the patent is calculated either 20 years

from **the earliest effective filing date**

or 17 years from **the issue date**,

depending on whether it was filed before or after the critical date.

[0167] And that critical date was June 8, 1995.

[0168] Now this application, which issued in 1996,

was filed on March 28, 1994.

[0169] So that is before June 8, 1995.

[0170] When then will this Yamazaki patent **expire**?

[0171] It will expire either 17 years from **the date of issue**

or 20 years from **the earliest effective filing date**,

whichever is later.

[0172] Seventeen years from the issue date would be 17 years from April 30,

1996, and that would be April 30, 2013.

[0173] So that's one possibility.

[0174] When is the earliest effective filing date?

[0175] The earliest effective filing date is the earliest application

to which this patent can claim **domestic priority**,

and that is November 12, 1986.

[0176] So the other possibility for expiration would be 20 years from

November 12, 1986 or November 12, 2006.

[0177] What's later?

[0178] Well obviously the 17-year-from-issue date is later,

and so that will be **the expiration of the patent**.

[0179] It is very important that you remember and you understand exactly how to determine **the expiration date of the patent**.

[0164] この一連の米国特許出願はすべて、*国内優先権 (domestic priority)* と呼ばれているところの概念に関連しており、その国内優先権の原則は特許法第120条 (35 U.S.C. § 120) に定義されています。

[0165] 6時間目では、*継続出願 (continuation)* と *最終拒絶 (final rejection)* について説明しますが、この時に、国内優先権が何であるかの説明も、詳しくしたいと思います。

特許期限 (term of the patent)

[0166] 特許の有効期限は、決定的な日付であるそれよりも以前に、もしくはそれ以降に出願されたかによって、「*最も早期の有効出願日 (the earliest effective filing date)*」から20年間か、「特許発行期日」から17年間か、どちらかよりあとに来る期日が算定されると、先ほど述べました。

[0167] その決定的な日付とは、1995年6月8日です。

[0168] この山崎特許では、特許発行の年は1996年で、出願日は1994年3月28日です。

[0169] これは1995年6月8日より以前ということになります。

[0170] それでは、この山崎特許はいつまで有効なのでしょう。

[0171] 発行日から17年後か、最も早期の有効出願日から20年後か、後に来る方がその期限日となります。

[0172] 1996年の4月30日の発行日から17年後は2013年4月30日となります。

[1973] これが一つの候補です。

[0174] 最も早期の有効出願日はいつでしょう。

[0175] 最も早期の有効出願日は、この特許が国内優先権を請求できる一番最初の出願の日付です。この山崎特許の場合は、1986年11月12日です。

[0176] ですから、第二候補は1986年11月12日から20年間、すなわち2006年11月12日です。

[0177] どちらの方があとに来るでしょう。

[0178] 明らかに、発行日から17年間後のほうがあとに来ますから、この特許の*期限切れ (expiration of the patent)* は、発行日から17年後ということになります。

[0179] このように、特許の有効期限をどのように判定するかを、正確に理解し覚えておくことが、とても大切なこととなります。

[0180] There is no worse mistake you can make in patent law than to proceed on the assumption that a patent has expired when in fact it has not.

[0181] Underneath **related U.S. application data**,

you will see **foreign application priority data**.

[0182] Here we're referring to the second kind of priority.

[0183] The first kind was domestic priority.

[0184] That's **continuations, continuations in part, effective U.S. filing date**.

[0185] **Foreign priority**—here we're talking about **35 U.S.C. 119**.

[0186] Almost every country in the world is signatory to **a treaty** which provides that if you file an application in one member country, and within a year thereafter you file within another member country, you get the benefit of that first filing date.

[0187] Almost every country in the United States belongs...in the world belongs to this system, with the notable exceptions being Thailand and India.

[0188] It used to be that Taiwan was a notable exception, but Taiwan now belongs to this scheme as well.

[0189] Here, **priority** is claimed from 5 separate Japanese applications.

[0190] What has been done here is to combine 5 individual applications in Japan into one United States application, and this illustrates

that U.S. applications typically contain more in the way of **disclosure**, more in the way of **embodiments**, more in the way of **examples** than applications in other countries, and particularly, applications in Japan.

[0191] The applications in Japan, you'll note, were filed on October 14, 1985, and that the first U.S. application was filed within a year thereafter.

[0192] You will see that after the foreign application priority data, there is an indication of **an International Class** and **United States Class**.

[0193] There is **a classification system**

that was created by the international authority,

and there is a separate classification system in the United States.

[0180] 特許法の下で、特許がまだ有効であるにもかかわらず、期限切れと想定することは、とんでもない過ちとなってしまいます。

外国優先権 (foreign priority)

[0181] 「米国出願関連データ (Related U.S. Application Data)」の下に、「外国出願優先データ (Foreign Application Priority Data)」があります。

[0182] これが次の種類の優先権ということになります。

[0183] 一番目の種類は国内優先権でした。

[0184] それはすなわち、*継続出願 (continuation)*、*一部継続出願 (continuation in part)*、*米国における有効出願日 (effective U.S. filing date)* です。

[0185] 外国優先権は、米国特許法第 1 1 9 条 (35 U.S.C. § 119) に定義されています。

[0186] 世界中のほとんどの国は、特許に関する条約に加盟しています。その条約は、条約加盟国の一国で特許を出願し、その出願から 1 年以内にもう一つの加盟国に出願した場合は、最初の（国での）出願日付という利益を受けることができると定めています。

[0187] 現在はタイとインドを除いて、ほぼ全ての国が条約加盟国です。

[0188] 台湾も過去には非加盟国でしたが、今はこの制度を採用しています。

[0189] この山崎特許では、日本での 5 件の特許出願から優先権が請求されています。（コース教材の最初のページを見て下さい。）

[0190] ここでは、日本での特許 5 件をまとめて、米国で 1 件の特許として出願しています。このことは、他の国、特に日本での出願に比べて、米国での特許出願には、*開示 (disclosure)* の仕方、*実施例 (embodiments)* の仕方、例証 (*examples*) の仕方において、通常はより多くのものを含んでいることを示しています。

[0191] 日本での出願日は 1 9 8 5 年 1 0 月 1 4 日で、その後 1 年以内に米国で出願されています。

分類 (class)、分類システム (classification system)

[0192] 「外国出願優先権のデータ」の後に、「国際分類 (International Class.)」と「米国分類 (United States Class)」とあります。

[0193] 国際機関によって定められた分類システム (*classification system*) と、米国での、それとは別の分類システムがあります。

[0194] Every individual technology relates to one of these classifications, and in this case, **the examiner** has indicated that the correct classification for this invention—class 118, subclass 723.

[0195] Underneath the international and U.S. classifications indication is the **“Field of Search.”**

[0196] This is where the examiner looked for prior art, which the examiner feels may or may not be relevant to the invention.

[0197] These are the areas the examiner looked to, to try to find prior art that he might reject the claims under **35 U.S.C. 102 or 35 U.S.C. 103**.

[0198] **The references** that the examiner located during that search, and the references which the application submitted to the examiner are set forth in the following part, indicated **“References Cited,”** and those references cited are divided into U.S. patent documents and foreign patent documents.

[0199] That doesn’t mean that each of these references is extremely relevant.

[0200] Some of them may in fact be very marginal.

[0201] To the right hand side, beyond where the inventors’ names are listed, are indicated the classification areas from which these individual documents came.

[0202] In the right hand column below foreign patent documents, you will see **primary examiner**, one Robert Kunemund.

[0203] This is **the senior examiner** who dealt with these patent applications and who ultimately authorized issuance of the patent.

[0204] Below that, you will see **assistant examiner**, Joni Y. Chang.

[0205] This is the examiner who did the search and prepared the official actions.

[0206] It is the case normally that every patent prosecution will have two different examiners, a senior examiner and a more junior examiner, involved in the process.

[0194] どのような技術であっても、この二つの分類システムのどちらかに関連しており、この山崎特許の場合では、審査官がこの特許の正しい分類は、クラス (class) が「118」でサブクラス (subclass) が「723」としています。

調査分野 (field of search)

[0195] 「国際分類」と「米国分類」の下には、調査分野 (field of search) があります。

[0196] これが、審査官は、先行技術 (prior art) を探し、その先行技術が発明に関係あるかどうかを決めるところです。

[0197] 特許法第102条あるいは同法103条に照らし合わせて、クレームを拒絶する根拠となる先行技術があるかどうか、この分野で探し出すわけです。

引用された参照例 (reference cited)

[0198] 調査期間に審査官が探し出した引用 (参照／参考 reference) と、出願人が審査官に提出した引用 (参照／参考) は、次のセクションで引用された参照例 (reference cited) として提示され、米国特許文献と外国特許文献に分けられます。

[0199] これらの各引用例が必ずしも発明と密接な関係があるというわけではありません。

[0200] あまり関係がないこともあります。

[0201] 発明者の名前の右欄には、これら個々の書類がどの分類から来ているかが表示されています。

審査官 (examiner)

[0202] 右欄の外国特許文献の下には、主任審査官 (Primary Examiner) である「Robert Kunemund」の名前があります。

[0203] これは、これらの特許出願を処理し、最終的に特許発行を許可した上級審査官 (senior examiner) です。

[0204] その下には、審査官補 (Assistant Examiner) である「Joni Wy Chang」の名前があります。

[0205] 彼が実際に調査をし審査官通知の準備をした審査官です。

[0206] 通常、全ての特許の審査手続き (prosecution) は、上級と下級の審査官二人が担当します。

[0207] Below the assistant examiner is the identity of the **law firm**, **the registered patent agents** or **attorney** who are responsible for prosecuting the application, and in this instance that law firm is Sixbey, Friedman, Leedom, and Ferguson.

[0208] Finally, on the front page of the patent is given an **abstract**, and the abstract is provided for searching purposes and is intended to be an overall discussion of what is disclosed in the application.

[0209] At the bottom of the abstract is indicated that the patent application has 16 individual claims and 3 sheets of **drawings**, one of which is shown on the front side of the patent.

[0210] Turn, if you would, to the text of the patent, columns 1 and 2 of the patent, which are beyond the drawings.

[0211] You will note that the history of the application, the **continuations**, the **division**, the **CIPs** which led to its issuance are set forth under the title in column 1.

[0212] Following that is the **specification**.

[0213] **The specification** serves a number of different functions, but its basic requirement is that it must set forth sufficient information for **one of ordinary skill in the art** to practice the invention, and it must set forth **the best mode** known to the inventor at the time that the application is filed for carrying out his or her invention.

[0214] Both this "**enablement requirement**" and "**best mode requirement**" are set forth in **35 U.S.C. 112**.

[0215] The specification is divided into a number of individual sections: **background of the invention**, **summary of the invention**, **brief description of the drawings**, and **detailed description of the preferred embodiment**.

[0216] These are absolutely typical divisions of the specification.

[0207] 「審査官補」の下には、法律事務所 (*law firm*)、特許出願の手続きに責任のある登録弁理士 (*registered patent agents*) もしくは特許弁護士の身元があります。この山崎特許の法律事務所は「Sixbey, Friedman, Leedon, and Ferguson」です。

アブストラクト (要約 *abstract*)

[0208] 最後に、特許の表紙 (フロントページ) には要約 (アブストラクト、*abstract*) があります。この要約は、調査の目的用に提供されているもので、特許出願の中で何が開示されているかのおおまかな内容が説明されています。

[0209] 要約の末尾には、この特許出願は 16 のクレームで構成されており、3 枚の図面が添付されていることが表示されています。そのうち一枚は特許の表紙に表示されています。

[0210] さてそれでは、図面の次の特許の本文 (P 135) を見て下さい。二つの欄 (*column*) に分かれています。

[0211] 左欄のコラム 1 のタイトルの下には、出願の経過、つまり継続出願、分割出願、そして一部継続出願 (*Continuations In Part: CIP*) が説明されており、特許の発行に至った経過が分かります。

明細書 (*specification*)

[0212] その次は明細書 (*specification*) です。

[0213] 明細書には色々な役割りがありますが、基本的には、発明は「当業者 (*one of ordinary skill in the art*)、つまりその技術分野における通常の熟練を有する者」に対して、その発明を実行する (*to practice the invention*) のに十分な情報を説明する (記載する 記述する *set forth*) ことと、出願が提出された時点において、その発明を実行する上で、発明者が知っているところの最良の態様 (*best mode*) が、説明されていなければなりません。

[0214] この実施可能性要件 (*enablement requirement*) と発明の最良態様要件 (*best mode requirement*) に関しては、特許法第 112 条 (35 U.S.C. § 112) で説明されています。

[0215] 明細書は、「発明の背景 (*background of the invention*)」、「発明の要約 (*summary of the invention*)」、「図面の簡単な説明 (*brief description of the drawing*)」、「好ましい実施例の詳細な説明 (*detailed description of the preferred embodiment*)」などのセクションに分かれています。

[0216] これらが典型的な明細書の構成要素です。

[0217] You will note as you go through the specification that it is divided into columns and that the lines of the individual columns have numbers which are between the 2 columns.

[0218] So, if you want to find a certain part of the specification, normally you refer to it by line number and column number.

[0219] You will also note as you read through **the detailed description of the embodiments** that a number of, uh... that numerals are provided and that these numerals are references to the spec, to the drawings, so that you can understand exactly what the drawings illustrate and exactly how the invention works.

[0220] In this particular application, **working examples** are provided—**experiments** which were carried out to illustrate how different embodiments of the invention might work.

[0221] These kinds of experiments are not necessary in a patent application but are frequently present and, of course, are of great value in convincing the examiner to allow the application.

[0222] Turn if you would to **the claims** at the end of the patent.

[0223] John White's going to talk to you in some considerable detail about **claim drafting**,

but let me give you a few observations at this point about the claims.

[0224] Note that there are 16 claims that are enumerated here.

[0225] Each of these claims is an object of a sentence which begins "**I claim**,"

and you will see the words "I claim," which precede claim 1.

[0226] That "I claim" applies to each and every one of the claims.

[0227] Therefore, sentence of claim one reads "I claim a plasma processing apparatus,"

and you will see that a **colon** comes at the end of "**apparatus**" to divide the recitation of the individual elements from **the preamble**, which is a plasma processing apparatus.

[0228] Each of the individual elements of this apparatus are set forth in a separate paragraph in claim 1.

[0217] (教材を見ても分かるように) 明細書の中は二つのコラム (欄 *column*) に分かれており、それぞれのコラムの行には、この 2 つのコラムの間に番号がつけられています。

[0218] 明細書のなかで特定の部分を見つけたい時は、通常は、コラムと行の番号を参照することになります。

[0219] また、実施例の詳細な説明を読んでいくとわかりますが、数字が図面の該当箇所を指して使われており、図面が何を図示し、発明がどのように働くのかが、明確に分かるようになっています。

[0220] 特にこの出願では、*実用例 (working example)* が提供されています。つまり、発明が、色々な実施例でどのように働くのかを試した *実験 (experiments)* です。

[0221] このような実験は、出願に際して必ずしも必要ではありませんが、よく使われるもので、もちろん、審査官に対して出願を許可してくれるよう説得するには大変有効です。

クレーム (*claim*) <教材: ページ 142>

[0222] それでは、特許の末尾にあるクレームを見て下さい。

[0223] ジョン・ホワイトがこの後、クレームの作成 (*claim drafting*) についてかなり掘り下げて説明しますが、私もこのクレームについて少し考察をしておこうと思います。

[0224] ここにはそれぞれ番号付きのクレームが 16 あります。

[0225] これらのクレームのそれぞれは、「I claim (私は請求します)」で始まる一つの文章のオブジェクト (*目的語 object*) ということになります。

[0226] この「I claim」は、クレーム群のそれぞれ全てに適用されます。

[0227] つまり、クレーム 1 の文章としては、「I claim a plasma processing apparatus」、と読むことになります。コロン (:) が「装置 (*apparatus*)」という語句の後にあります。これは「プラズマ処理装置 (plasma processing apparatus)」という *前提 (導入) 部分 (preamble)* と各構成要素 (*individual element*) の詳説とを区別するために付けられているものです。

[0228] この装置内のそれぞれの構成要素は、クレーム 1 の中の、それぞれのパラグラフで説明されています。

[0229] So one element is a chamber, a second element is a gas introducing means, a third element is a means for emitting a microwave into the chamber, etcetera.

[0230] In order **to infringe** this claim,
a device must have each of these individual elements
and must respond to each and every one of the **limitations**.

[0231] Thus, for example,
if we were looking at a plasma processing apparatus,
and it lacked a means for emitting a microwave into the chamber,
it would not infringe claim 1.

[0232] You remember that I said earlier this hour
that in order to infringe a patent
***you don't have to infringe all the claims of the patent,
you only have to infringe one claim.***

[0233] Therefore,
when you are analyzing any patent for the purposes of **infringement**,
you have to look at each and every claim.

[0234] The claims here are divided in a number of different ways.

[0235] First of all,
they are divided between **independent claims** and **dependent claims**.

[0236] Claim 1 is an independent claim.

[0237] You don't have to look to any other claim or any other wording
in order to interpret its scope.

[0238] Claim 2, however, is a dependent claim.

[0239] Claim 2 begins, "The apparatus of claim 1."

[0240] This is a shorthand way of saying "the apparatus set forth in claim 1,
including each and every one of **the limitations** of claim 1 plus the
following."

[0241] Therefore, if you could not infringe claim 1,
you likewise could not infringe dependent claim 2,
since it has **the additional limitation** reciting that the frequency of the
microwave is 2.45 gigahertz.

[0242] The claims are also divided into separate types of **apparatus claims**.

[0229] つまり、一つ目の構成要素は「chamber」で、二つ目は「a gas introducing means」、そして三つ目は「a means admitting a microwave into the chamber」、と続く訳です。

[0230] このクレームを侵害するには、その装置にはこれら個々の構成要素が見つかり、**限定 (limitation)** の全てに対応しているものということになります。

[0231] このようにして、例えば、それが同じような「A plasma processing apparatus」であるとしても、それが「マイクロ波を部屋の中に挿入する方法」を持っていなければ、クレーム 1 を侵害していることにはなりません。

[0232] この時間（1 時間目）の初めに、特許を侵害するには、全てのクレームではなく、クレームのうち一つだけでも侵害になる、と説明しました。

[0233] ですから、侵害を探すために特許を調べる場合には、各クレームを丁寧に調べる必要があります。

独立クレーム (independent claim)、従属クレーム (dependent claim)

[0234] この山崎特許のクレームは、種々多様な方法で分割されています。

[0235] まず初めは、「独立クレーム (independent claim)」と「従属クレーム (dependent claim)」に分けられています。

[0236] クレーム 1 は独立クレームです。

[0237] その全体像を理解するために、その他のクレームや言葉遣いを調べる必要はありません。

[0238] 一方、クレーム 2 は、従属クレームです。

[0239] クレーム 2 は、「クレーム 1 の装置」、で説明が始まります。

[0240] つまりこれは、「クレーム 1 で記述されたところの装置で、それはクレーム 1 で限定のそれぞれ全てを含むもので、更に以下のものを追加する」、を縮めた言い方となっています。

[0241] それゆえ、クレーム 1 を侵害していなければ、従属クレームであるクレーム 2 を侵害していることにはならないはずです。というのは、クレーム 2 は、マイクロ波の周波数は 2.45GHz である、と述べた**付加限定 (additional limitation)** が説明されているに過ぎないからです。

装置クレーム (apparatus claim)、方法クレーム (method claim)

[0242] クレームは、「装置クレーム (apparatus claim)」の中で、更に別々の型に分けられています。

[0243] We have **an independent apparatus claim 1**, with claims 2 and 3 dependent from 1, and **an independent apparatus claim 4**, with dependent claims 5 and 6 dependent on claim 4, directly or indirectly.

[0244] We also have **method claims**.

[0245] Claims 7 through 16 are method claims.

[0246] It is quite conventional in the United States to include in an application both apparatus and method claims.

[0247] Sometimes, the patent office will issue **a restriction requirement**, and we'll talk very briefly about that

and how that works when we get to the seventh hour of the course.

[0248] Not gonna talk anymore about claims right now, because John will be discussing that subject in some more considerable detail in a couple of hours.

[0249] I want to finish this first hour

by giving you an idea of how the patent office functions as a institution.

[0250] Most of us who are patent attorneys were educated as engineers, and we are accustomed to thinking of systems and devices in terms of black boxes.

[0251] A black box to me is simply something which has an input; it is unclear what happens inside, but it has an output as well... maybe has more than one input, more than one output.

[0252] If we look at the patent office from a distance and we try to ascertain what are its fundamental characteristics, how does it work as a black box, there are a number of things we can see, and I have given them titles which may help you to remember them.

[0253] **First of all**, there is what I call **the law of diminishing rights**, the law of diminishing rights.

[0254] It is this, and it is absolutely fundamental— as an application proceeds in the patent office from beginning to finish, **the rights which you as the applicant have steadily diminish**.

[0255] When you file an application, you have the full rights of everything that you can do in the patent office.

[0243] 独立した装置クレーム 1 とそれに従属したクレーム 2、クレーム 3 があり、そしてまた独立した装置クレーム 4 があり、それには従属クレーム 5 と 6 が、直接あるいは間接的に従属しています。

[0244] これ以外に、「方法クレーム (*method claim*)」もあります。

[0245] クレーム 7 からクレーム 16 までは、方法クレームです。

[0246] 米国では出願書に装置クレームと方法クレームの両方を入れることが、かなり当たり前となっています。

[0247] 特許庁は時々「限定要求 (*restriction requirement*)」を発行することがありますが、この限定要求に関しては 7 時間目の講義で簡単に説明することになります。

[0248] また後で、ジョン・ホワイトが、数時間かけて詳しく説明しますので、このあたりでクレームについての説明はひとまず終わりにします。

4. 特許庁の仕組み

[0249] それでは、特許庁が機関としてどのような仕組みになっているかの説明をもって、1 時間目の講義を締めくくりたいと思います。

[0250] 特許弁護士である私達のほとんどは、技術者としての教育を受けており、システムや装置をブラック・ボックスとして考えることに慣れています。

[0251] 私にとって、ブラック・ボックスとは、何かがインプットされ、また何かがアウトプットされる過程を指します。でも、ブラック・ボックスの中で、何が起きているのかは明らかではありません。インプットやアウトプットは、複数であることもあるでしょう。

[0252] 特許庁を少し距離をおいて眺め、ブラック・ボックスとしてどのように働いているのか、その基本的役割の特徴は何であるかを考えてみましょう。特許庁には幾つかの特徴があります。ここでは、覚えやすいように、それぞれにタイトルを付けてみました。

1) 権利逡減の法則 (*the law of diminishing rights*)

[0253] まず最初は、私が「権利逡減の法則 (*the law of diminishing rights*)」と呼んでいるものです。

[0254] 権利逡減の法則は、根本的なものです。特許庁での特許出願の開始から終了までの進行過程において、出願人としての権利は徐々に減少します。

[0255] 出願書提出時点では、特許庁において、出願人が行使できる最大限の権利を有することになります。

[0256] You can file **preliminary amendments** after an action, you can have an **interview**, you can file **affidavits**, you can do whatever is permitted.

[0257] After a **final rejection**, those rights diminish.

[0258] After you receive a **notice of allowance**, they diminish further.

[0259] After you pay the **issue fee**, they diminish further...the law of diminishing rights.

[0260] ***Second, the law of patent office capitalism.***

Almost every procedure in the patent office carries a fee.

[0261] The more complicated a procedure, the greater the fee.

[0262] Anything which involves a correction of a mistake that you the applicant made

will certainly require a fee,

and the bigger the mistake, the more trouble on the part of the patent office, then the greater will be that fee.

[0263] ***Third, the law of rigid rule.***

Many institutions have great flexibility in the interpretation of their roles.

[0264] For example, in courts, if a paper is filed a day late, typically there are no consequences.

[0265] Even if a proper extension wasn't obtained, the judge will accept the papers and will decide the case.

[0266] In the patent office, however, the rules and particularly **the deadlines** that are established are utterly inflexible.

[0267] ***If you miss a deadline by a day, it will not be forgiven.***

[0268] The application will typically become abandoned, and it will cost a great deal of money to revive it.

[0256] 審査前補正 (予備的補正 *preliminary amendment*) の提出ができるほか、審査官通知のあと面接 (*interview*) を受けることや、宣誓供述書 (*affidavit*) を提出することもできます。許可されていることであれば何でもしてよい訳です。

[0257] 最終拒絶 (*final rejection*) の後はこれらの権利は減少します。

[0258] 特許許可通知書 (*notice of allowance*) を受け取った後は、権利は更に減少します。

[0259] 特許発行料金 (*issue fee*) の支払い以降は、また更に減少します。これが権利逡減の法則です。

2) 特許庁資本主義 (*the law of patent office capitalism*)

[0260] 二番目は「特許庁資本主義の法則 (*the law of patent office capitalism*)」です。特許庁におけるほとんど全ての手続きには、料金が伴います。

[0261] 手続きが複雑であればあるほど、その費用は高くなります。

[0262] 出願人が間違いを訂正するには、料金が要求され、間違いが大きければ大きいほど、また特許庁においての間違いの訂正処理が、複雑であればあるほど、請求される料金は高額になります。

3) 厳正な規則の法則 (*the law of right rule*)

[0263] 三番目は「厳正な規則の法則 (*the law of right rule*)」です。多くの機関では、その独自の規則の解釈に、柔軟性をもたせています。

[0264] 例えば、裁判所で、書類が一日遅れて提出されたとします。

[0265] 大抵の場合、たとえ正式な延期許可を取得していなくとも、提出遅延の結果によって、事情が変わるということはありません。裁判官は書類を受理し、訴訟の判定を下します。

[0266] しかし、特許庁では、規則、特に決められた締め切り日 (*deadline*) に関しては、柔軟性は全くありません。

[0267] 締め切り日を一日でも遅れれば、融通をきいてもらえることはまずもってありません。

[0268] その場合は、通常は、その特許出願は放棄されてしまい、それを回復する (*revive*) ためには多額の料金がかかります。

[0269] **The fourth rule.**

Accountants have a rule they call **FIFO—first in, first out.**

[0270] That applies to the patent office as well.

[0271] The patent office takes up applications **as a general rule** in the order that they are received.

[0272] **Five, the rule of writing.** Patent applications must be **in writing.**

[0273] All communications in the patent office must be in writing.

[0274] We'll talk in the seventh hour about **interviews** and how interviews can be very useful, but interviews do not in any instance allow you to forego preparing and filing written responses.

[0275] **And finally,** we have what I call **the rule of perpetual replacement.**

[0276] This concept of **a continuation, continuation in part, or a division...**

the idea that patent prosecution in the United States can be extended for many years,

as we'll see with regard to the Yamazaki patent, by replacing applications, one after the other, paying a new filing fee for the purpose of starting over.

[0277] I've now come to the end of the first hour:

a very basic introduction to patent law,
a look at the Yamazaki patent,
a general overview about what the patent office is all about.

[0278] As I said, I think it's extremely important that you pause this tape as you're reviewing these materials, or alternately that you play this tape at least twice or perhaps more than twice, in order to fully understand everything that we are talking about and how it relates to the materials at hand.

4) 先入れ先出し法則 (*first-in, first-out*)

[0269] 会計経理士は「先入れ先だし (*F.I.F.O.*、*first-in, first-out*)」の規則を持っています。

[0270] 特許庁でもこの法則が適用されます。

[0271] 原則として (*as a general rule*) 出願は受付られた順番で処理されます。

5) 文書化の法則 (*the rule of writing*)

[0272] 五番目は「文書化の法則 (*the rule of writing*)」です。特許出願は文書 (*in writing*) でなければなりません。

[0273] 特許庁との通信は、全て文書で行わなければなりません。

[0274] 面接に関する説明を、7時間目の講義でします。面接がいかに有用であっても、面接それ自体で、文書による応答の準備や提出を代替することはできません。

6) 永続差し替えの法則 (*the rule of perpetual replacement*)

[0275] 最後は、私が「永続差し替えの法則 (*the rule of perpetual replacement*)」と呼んでいる法則です。

[0276] これは継続出願 (*continuation*)、一部継続出願 (*continuation in part*)、そして分割出願 (*division*) の概念を指します。米国における特許審査手続き (*patent prosecution*) は、山崎特許を通して説明していきますが、出願を次々と差し替えて、最初からやり直すために新たな出願料金を支払うことによって、長年にわたって更新することができます。

[0277] さて1時間目もそろそろ終わりに近づきました。1時間目の講義では、特許法の初歩、山崎特許の概略、特許庁のおおまかな仕組みを簡単に説明しました。

[0278] 講義内容と、お手元にある資料の内容を、理解して頂くためには、このビデオテープを一旦停止しながら見るか、二度三度と繰り返し見ることを強くお勧めします。

[0279] With that in mind,

I also recommend that you take a real break between each of these tapes.

[0280] So, take your break and uh, when you do the next tape you will find John White talking to you about **file histories**.

[0281] I'll be back talking to you at the sixth hour.

[0279] そうするためにも、一時間の講義毎に、休息を取られると良いでしょう。

[0280] それでは、一息ついて下さい。次のビデオテープの講義ではジョン・ホワイトが包袋 (*file history*) の説明をします。

[0281] それではまた 6 時間目の講義でお会いしましょう。