

### HOUR 3

# Writing Claims; Claim Type

クレームの文書作成方法とその種類

単一文章 Single sentence

独特の書き方 Particular type of writing

#### 1. 特許法第 112 条、施行規則 1.75 35 U.S.C. 112 & 37 C.F.R.1.75..49

全体明細書の一部 Claims are a part of the specification

明瞭かつ明確 Clear and distinct

決定的法律的特徴づけ Specific and legal characterization

明瞭な支持 Clear support

クレームの種類 Claim type

装置クレーム Apparatus claim

手段プラス機能 Means-plus-function

方法クレーム Method claim

等価、均等 Equivalence

クレームのグループ化 Ground claim

#### 2. クレームの種類 Claim types

独立クレーム Independent claim

明確な言語 Clear and definite language

従属クレーム Dependent claim

「OR」の使用 In case of using "or"

広いクレーム Broad claim

肯定的記述 Positively setting forth

狭いクレーム Narrow claim

全てを記述する A complete description

包括クレーム Inclusive claim

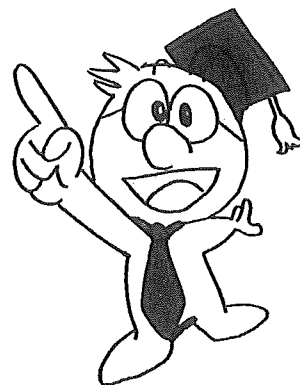
適切な文法 Proper grammar

プロダクトバイプロセスクレーム Product-by-process claim

#### 3. クレームの具体例で学ぶ In your materials

ガーナー氏特許 Garner patent

山崎氏特許 Yamazaki patent



## Hour 3

### Writing Claims; Claim Types

John White

[0613] Hello again and welcome to hour 3.

[0614] This hour is about **claim drafting** and **claim types** for U.S. patent practice.

[0615] I will in the initial part of the hour, go over vocabulary and jargon that you need to know with respect to claim drafting, what that jargon means, and we'll go over many examples.

[0616] And then we will do some actual review of materials that relate to claim drafting.

[0617] We'll first go over an exploding bolt, which I have in your materials, and then we will check out **the method claims** which are written for the **subject matter** of the **file wrapper**, which you have.

[0618] That would be U.S. patent 5512102.

[0619] But let's get started with claim drafting and claim types.

[0620] **Claim drafting** has nothing to do with **drawing**, even though the phrase drafting is used.

[0621] Instead, ***claim drafting simply refers to the process of writing claims***, and I'll tell you what a claim is in a moment, to the invention.

[0622] So it doesn't have to do with drawing, it has to do with writing.

[0623] ***A claim is a description of the invention of the application in clear exact language.***

[0624] And ***a claim is the minimum number of parts*** which make up a complete characterization of the invention.

[0625] ***The claim must be written in clear specific and unambiguous language,*** because that is ***the requirement of the law.***

### 3 時間目：

## クレームの文書作成方法とその種類

ジョン・ホワイト

[0613] さあ、それでは3時間目の講義を始めることにしましょう。

[0614] これから、米国特許出願における、「クレームの文書作成方法 (*claim drafting*)」と「クレームの種類 (*claim types*)」を学びます。

[0615] この時間の初めのほうでは、具体例を通して、クレームの文書作成方法に関係する語句と専門用語 (*vocabulary and jargon*) の説明をしたいと思います。

[0616] そのあと、教材の中の、クレームの文書作成方法に関する部分を、実際に見ていきます。

[0617] [0618] そこでは、教材の中に含まれている「破裂式ボルト (*exploding bolt*)」について説明し、そのあとで、「特許第 5,512,102 号 (山崎特許)」の包装の主題 (*subject matter*) を説明している「方法クレーム (*method claim*)」を見ることにします。

[0619] それでは、クレームの文書作成方法と、クレームの種類の説明を始めましょう。

[0620] クレームドラフティングとは「下図を描く (*drafting*)」という単語が使われていますが、「図面を描く (*drawing*)」こととは何の関係ありません。

[0621] クレームの作成 (*claim drafting*) とは、ただ単に、クレームの文書を書くプロセスを意味します。まず、発明に対してクレームとは何かを説明することになります。

[0622] ということで、図面を描くことではなく、記述するという意味です。

[0623] クレームとは、出願された特許の発明の、明解にして正確な言語 (*in clear exact language*) を使った記述 (*description*) のことです。

[0624] クレームは、発明の完全な特徴を仕立てあげる、必要最小限の構成部分 (*minimum number of parts*) から成っています。

[0625] クレームは、明瞭に特定されかつあいまい性のない (*unambiguous*) 言語で書かれていなければならない、このことは法律で要求されています (*the requirement of the law*)。

[0626] And I will go over the law and the rules sections and the MPEP portions which have to do with claim drafting.

[0627] You will discover as I go through these materials, that ***there is very little in the law and the rules about claim drafting*** and, in fact, most of it is from practice and procedure and what is and what is not acceptable.

[0628] ***So the claim is an exact and specific legal description of your invention, written in a certain format, and that format is a single sentence.***

[0629] It is not a paragraph form, ***it is a single sentence form.***

[0630] And ***the sentence itself is broken into paragraphs with particular punctuation, and it ends with a period.***

[0631] We will talk about the parts of a claim and how they are created.

[0632] But ***a claim is a very particular type of writing.***

[0633] It's not seen as a part of any other type of document; it's not similar to novel writing; it's not like play writing; it's claim drafting.

[0634] And you will only see it in relation to patent applications and patents once they are issued.

[0635] For example, a claim to a magnetic paperweight would read, "a magnetic paper weight comprising a housing, having a top surface and a bottom surface."

[0636] So you have a housing with a top and a bottom and a magnetic member attached to the bottom surface.

[0637] Now this does not characterize ***what the paperweight is made from***; it doesn't characterize ***its shape***; it doesn't characterize ***its use***;

***it characterizes what it is and its component parts.***

[0638] So it is a housing and the housing is characterized as having a top and a bottom and the magnetic member is attached.

[0639] So ***a claim is not a list of parts per say, it is a list of parts with specific interconnection.***

[0626] これについては、このあとで、法規や規則および「特許審査便覧 (M.P.E.P)」の中の部分を参照しながら説明します。

[0627] 教材を見ていくと分かりますが、クレームの文書作成方法に関する説明をしている法規や規則は、ほんの少ししかなく、クレームの文書作成方法のほとんどは、何が受け付けられ何がだめなのかを、これまでの実践例と手続きの中から導き出されています。

### **単一文章形式 (single sentence form)**

[0628] クレームとは、発明の、正確にして特定の法的記述 (*exact and specific legal description*) であり、特定の形式にのっとって書かれており、そしてその形式とは単一文章ということです。

[0629] それはパラグラフで構成された形式ではなく、単一文章形式 (*single sentence form*) です。

[0630] その単一文章は、独特の句読点方式によって段落に分割され、最後は「ピリオド(.)」で終わります。

### **独特の書き方 (particular type of writing)**

[0631] [0632] クレームの構成要素、文章の作成方法については、これから説明していきますが、とりあえず、クレームは極めて独特な文の書き方 (*particular type of writing*) だということを覚えておいて下さい。

[0633] [0634] クレームの書き方は、特許出願と特許の発行に関してのみ使われるだけで、他に類似の文書はなく、小説や戯曲などの文とは全く違います。

[0635] 例えば、磁石式文鎮を対象としたクレームの文は次のようになります。  
「磁石式文鎮は、ハウジングから成り立っており、そのハウジングは上部面と底面を持つ」

[0636] つまり、「上部と底部を持つハウジングを持っており、磁石部分が底部に付着されている」というわけです。

[0637] ここでは、文鎮が何から作られているかについての特徴づけ (*characterize*) はしていません。その形状の特徴づけもしていません。その使用方法についても特徴づけされていません。それが何であり、どのような構成部分からできているかを特徴づけしているだけです。

[0638] つまり、それはハウジングであり、その特徴は「上部と底部を持ち、磁石部分が付着されている」ということです。

[0639] ということで、クレームは、ただ構成要素を羅列したリストではありません。

[0640] Everything must be related ***as it is described in the specification.***

[0641] That is a claim.

***A claim is a list of parts properly interconnected and operable.***

[0642] We will go through these **terms** and **requirements** again and again in this hour, until you become quite familiar with what a claim has to have.

[0643] ***You should not expect*** at the end of this hour ***to be able to write very good claims yourself,***

but you should be able to recognize **a properly written claim** or at least begin to recognize a properly written claim.

[0644] Okay, let's talk about **the patent statutes** that have anything to do with claim drafting.

[0645] Firstly, ***there's only one portion of the statute*** that has any relation to claim drafting and that is **Title 35 United States code, section 112.**

[0646] And really in section 112, there are only three paragraphs, which have to do with claim drafting.

[0647] Firstly, there is first paragraph of 112, and it reads as follows, "The specification shall conclude..." I'm sorry, this begins with the second paragraph.

[0648] ***"The Specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention."***

[0649] Now a couple of points here.

[0650] Firstly, the claims come at the end of **the Specification**, and ***they are a part of the Specification.***

[0651] This is important, because sometimes ***things that are written in the claims are not written about in the specification.***

[0640] 特定の相互関係を伴った (*with specific interconnection*) 構成要素のリスト (*a list of parts*) です。

[0641] つまり、クレームとは、適切に相互関連を持ち、かつ動作可能 (*operable*) な構成要素のリストです。

[0642] この 3 時間目の講義の間に、クレームの術語や要件 (*terms and requirements*) について、何度も復習しますから、クレームは何を持たなければならないかについて、しっかり理解できるようになります。

[0643] ですから 3 時間目の終了時には、立派なクレームを自分で作成するところまではいきませんが、少なくとも、クレームが適切に書かれているかどうかの判断がつく、あるいは少なくとも、判断ができるようになり始めているはずです。

[0644] それでは、クレームの文書作成に関連のある、特許法令の説明から始めることにしましょう。

## **1. 特許法第 112 条と特許法施行規則 1.75**

### **特許法 112 条**

[0645] まず最初に、特許法令の中でクレームの文書作成に関連のあるのは、米国特許法第 112 条 (35 U.S.C. § 112) だけです。

[0646] この第 112 条の中でも、クレームの文書作成に関連あるのは、三つのパラグラフだけです。

### **クレームは全体明細書の一部**

[0647] まず初めは、第 112 条の最初のパラグラフで、“The specification shall conclude ...”、失礼しました。これは第二のパラグラフでした。

[0648] 「出願人が自己の発明であると見なす主題 (*subject matter*) を、個別的に (詳細に) に指摘 (*particularly pointing out*) し、かつ明確に請求している (*distinctly claiming*)、1 つ以上の請求項 (*claim*) でもって、全体明細書 (*Specification*) は終わらなければならない。」\*クレームを含む明細書全体を仮に全体明細書と訳し、英文テキストでは S を大文字で表記しました

[0649] ここでは幾つかの点に注目して下さい。

[0650] まず最初は、クレームは「全体明細書」の一部分で、全体明細書の最後に記載されるということです。

[0651] これは重要なことです。というのはクレームの記載内容が、「明細書 (*specification* \*クレーム以外の記述部分を指す)」には書かれていないことがあるからです。

[0652] How can that happen?

[0653] Well, it can happen by mistake.

[0654] It can happen by virtue of being unfamiliar with U.S. practice and procedure

but sometimes

there is ***a specification that is directed to a version of the invention*** and ***the claims are directed to another version.***

[0655] But since ***both the specification and the claims form a part of the Specification,***

you can take **subject matter** which is only in the claims when the application is originally filed, and put that **subject matter** back into the specification, and then ***you have a complete and supported invention in both the specification and the claims.***

[0656] So 112, second paragraph says,

***“The Specification must end with claims and they must particularly point out and distinctly claim the invention.”***

[0657] I said a claim is a very specific, legal characterization of the invention.

[0658] It gains its meaning from three things:

1) ***the words the claim uses will be given their ordinary meaning***

in the lexicon of the field of the invention

and ***that is the ordinary meaning to one of ordinary skill in the art,***

not according to **an expert in the field**

but according to one of ordinary skill;

2) ***the claims get their meaning from the specification***

and that is **words** that are used in the claims

are considered to have the same meaning

as those same words that are used in the specification.

[0659] So the claims in the Specification are considered to be consistent.

[0660] ***You can't have claims that sharply diverge in terms of scope and content from the specification.***



[0652] どのようにしてこういうことが生じるのでしょうか。

[0653] これは、ミスで起こる場合もあります。

[0654] 米国の特許審査手続きに不慣れなためであったり、また、「明細書 (*specification*)」が発明のある一つのバージョンを指しており、一方「クレーム」は発明の別のバージョンをさしている、ということが時にはあるために、このような不一致が生じたりします。

### **明細書とクレームの両方から支持された発明**

[0655] 全体明細書はクレームと明細書とで成り立っているので、出願の提出時には、主題をクレームにのみ含め、その後、明細書にも含めるということが出来ます。こうすることによって、明細書とクレームの両方で、完全な、かつ支持された発明 (*complete and supported invention*) をもつことになります。

[0656] 先程の米国特許法第 1 1 2 条の 2 番目のパラグラフが述べているのは：「全体明細書は、クレームで終わらなければならず、そのクレームは発明を、個別的に詳細に指摘しかつ明確に請求していなければならない」。

### **発明の特定の、法的特長付け**

[0657] クレームは、発明の、特定のに詳細な、かつ法律的な特徴付けであると言いました。

[0658] その意味は次の 3 点からもたらされます。

#### **—使われる言葉：その分野での通常の意味で**

(1) クレームで使う言葉 (*the words the claim uses*) は、その発明の分野における語彙 (語集 *lexicon*) の中で通常の意味 (*ordinary meaning*) を持ったものであること。つまり、その技術分野における通常レベルの熟練者 (当業者) (*one of ordinary skill in the art*) にとって通常の意味であること、その分野の専門家にしかわからない意味を含めてはいけない、ということです。

#### **—明細書とクレームの一致**

(2) クレームは明細書からその意味を引き出していること。つまり。クレームで使われる言葉は、明細書で使われている言葉と、同じ意味を持っていると見なされるものでなければならないこと。

[0659] それによって、全体明細書の中のクレームは、一貫性があると見なされる (*are considered to be consistent*) ことになります。

[0660] 明細書の範囲と内容の点において (*in terms of scope and content*)、それとは明白に異なるクレームを持つことはできません。

[0661] Certainly, the claims will diverge somewhat from the specification but not so dramatically.

[0662] 3) Thirdly, ***claims get meaning from the file history.***

[0663] We talked about the file history last hour and we talked about it in terms of how it is created, what is included in it, and why it is important.

[0664] In hour 5, when I am talking about **rejections** and **responses**, we will see a very good example of why the file history is so vital.

[0665] In this particular application that we're discussing, you'll discover that while the invention is characterized very broadly in terms of the combination of features of separate chemical vapor deposition techniques and electron cyclotron resonance, you will discover that, in fact, the reason the case was allowed was the inclusion of a mechanical valve, which prevented back up of the plasma as it passes from one chamber to the other and that the valve also controls the pressure of the chamber where the coating is taking place.

[0666] So while **the specification** does a characterization of what the invention is about, **the file history** gives you the single clue and we will see where that is in the file history and how that came to pass.

[0667] So ***the claims get their meanings from these three things; the words they use, the specification which supports the claims, and the file history.***

[0668] And all of these meanings are according to one of ordinary skill, not according to an expert.

[0669] Now section 112 goes on to say, ***"A claim may be written in independent form or in dependent or multiple dependent form."***

[0670] I will talk briefly about ***what these claim types are.***

[0671] ***An independent claim is simply a claim which does not refer to any other claim.***

[0661] たしかに、明細書から何ほどか異なるクレームもあるでしょうが、劇的にかけ離れてはいけないわけです。

### －包袋に手がかり

[0662] (3) クレームは、包袋 (*file history*) からその意味を引き出す。

[0663] 2時間目には包袋がどのように作成されるか、包袋には何が含まれているのか、包袋はなぜ大切なのか学びました。

[0664] 5時間目に、「拒絶 (*rejection*)」と「応答 (*response*)」を学ぶ際に、なぜ包袋がそれほど大事なのかを表した好例を紹介します。

[0665] ここで扱う山崎特許の出願書では、電子イオン加速共振器 (*electron-cyclotron resonance*) における、個々の CVD 法技術の組み合わせという点で、この発明は極めて広く特徴付けされていますが (*the invention is characterized very broadly*)、よく見ていくと、實際上、この特許の発行が許可されたのは、「機械式弁 (*mechanical valve*)」を含めたからだということが分かります。この弁は、プラズマが一つの部屋から他の部屋に移動する際に、流れが滞らないようにするためのもので、また薄膜の形成時における部屋の圧力調整の役割も果たしています。

[0666] 明細書は、発明がどのようなものであるかの特徴付けを行うのですが、一方、包袋は何がどうなったのかの手がかりを与えてくれます。このことについては、山崎特許の包袋の該当部分を参照し、どのようになっているか見ることになります。

[0667] ということで、クレームの説明を要約すると、クレームは(1)使われる言葉、(2)クレームを支持している明細書、そして(3)包袋の三点からその意味するところがもたらされていると言えるわけです。

[0668] そして、それらの意味のすべては、専門家ではなく当業者(その技術分野における通常の熟練者)が理解できるものでなければなりません。

### クレームの形式種 (*claim types*)

[0669] 米国特許法第112条は、更に次のように続きます。「クレームは、独立形式または従属形式、あるいは多数項従属形式で記述されることになる。」

[0670] ここで、この文章の中にある、クレームの形式種について簡単に説明したいと思います。

### 独立クレーム (*independent claim*)

[0671] 独立クレーム (*independent claim*) とは、他のクレームを引用する (*refer*) ことのないクレームを指します。

[0672] It is complete and is by itself.

[0673] Generally, **every patent has one independent claim**, absolutely it has to, but usually there are more than one independent claim.

[0674] There are maybe two or three.

[0675] We will see examples of patents that have several independent claims and they each characterize the invention a little differently.

[0676] In the patent that we have the file wrapper for, **there are claims to an apparatus** for accomplishing this treatment for plasma and coating, and **there are claims to a method** for processing plasma.

[0677] This is two elements of this invention, the apparatus and the method of using the apparatus, and each has independent claims.

[0678] Now, **in conjunction with independent claims and as a way of writing long claims in a shorter manner, there is a type of claim called a dependent claim.**

[0679] A **dependent claim** simply is a claim which refers to another claim.

[0680] And by doing so,

**it includes all of the limitations of the claims to which it refers** and then includes **an additional feature** or whatever else is in that claim, and we will see examples of that.

[0681] And **dependent claim is simply a short hand way of writing** a much longer thing.

[0682] This type of claim writing was not allowed about thirty or forty years ago in the patent office,

and so older patents don't have any dependent claims, they have claims which simply become longer and longer and longer.

[0683] And as you can imagine, sometimes the claims portion of a patent greatly exceeds the specification, because the variation in the claims is so many and so multiplied.

[0684] The final type of claim is a **multiple dependent claim**.

[0672] 自分だけで完結しているクレームです。

[0673] [0674] 特許には、この独立クレームが、最低 1 項なくては意味をなしません。通常は、独立クレームは 1 項以上のことが多く、2～3 項の場合もあります。

[0675] 複数の独立クレームを含む特許の例を、後で見ることになりますが、複数のクレームはそれぞれ少し違った形で、発明を特徴づけ (*characterize*) ています。

### **装置のクレームと方法のクレーム**

[0676] 山崎特許の包袋 (*file wrapper*) の特許には、プラズマと薄膜形成の処置を達成するための「装置に関するクレーム (*claims to an apparatus*)」と、プラズマを処理する「方法に関するクレーム (*claims to a method*)」があります。

[0677] これがこの発明の二つの要素 (*elements*) で、「装置」と「装置を使う方法 (*method of using the apparatus*)」についてであり、それぞれが独立クレームを持っています。

### **従属クレーム (*dependent claim*)**

[0678] 独立クレームに直接関係し、また長いクレームを短縮化する (*in a shorter manner*) ために作られたクレームが従属クレームです。

[0679] 従属クレームとは、他のクレームを引用しての存在です。

[0680] それをなすために、引用したクレームの全ての限定事項 (*limitations*) を含み、更に、クレームの中の付加特徴 (*additional features*) 等を含みます。これから具体例を見ていきます。

[0681] 従属クレームは、長くなりがちなクレームを短縮して書くための方法 (*a short hand way of writing*) です。

[0682] [0683] 30 年から 40 年前には、特許庁ではこの種のクレームの書き方は許可されていませんでした。ですから、古い特許には従属クレームはなく、当時のクレームはどんどん長くなり、多様で複雑なクレームが、往々にして明細書よりもずっと長くなったことは、想像に難くありません。

### **多数項従属クレーム (*multiple dependent claim*)**

[0684] クレームの種類には、もう一つ、多数項従属クレーム (*multiple dependent claim*) と呼ばれるクレームがあります。

[0685] As the name implies, ***it is a claim which refers to another claim,*** but ***refers to more than one other claim***

and refers to more than one other claim in the alternative.

[0686] An example of a multiple dependent claim would be a claim, for example claim 3, which says "A device as in claim 1 or claim 2."

[0687] That would be a multiple dependent claim.

[0688] It is simply a short hand way of writing longer claims again, but it has the added advantage of referring to other claims in the alternative.

[0689] ***This is not a common claim type in the United States,*** but is commonly used outside the United States, and sometimes these claims find their way to the United States and are continued in the U.S. application.

[0690] Now, section 112 of the law continues and it talks about how claims are counted and how multiple dependent claims are considered to be the number of claims to which they refer.

[0691] This is a fairly complicated mechanism for counting claims and is beyond the scope of what I'll talk about now.

[0692] But the final paragraph of 112 is the sixth paragraph.

[0693] It talks about ***a U.S. style of claim writing called "means-plus-function."***

[0694] I will mention it briefly here and then talk about it again as our hour continues.

[0695] ***A means-plus-function claim is a structural limitation,*** which is characterized by how something functions.

[0696] And so the phrase "means" is used followed by a characterization of what the "means" does.

[0697] And ***this is a unique form of writing a claim,*** which is allowed in the United States, and it refers to structure, which is in the specification or structure, which is ***equivalent*** to what is in the specification.

[0698] In your training, you will hear the phrase, ***"112-sixth paragraph equivalence."***

[0685] 名前からも分かるように、多数項従属クレームは、2項以上のクレームを引用する、および2項以上のクレームを択一的に引用するクレームです。

[0686] [0687] 多数項従属クレームの実例を挙げると次のようになります。クレーム3は、「クレーム1あるいは2であるところの」と述べられます。

[0688] 既に説明したように、多数項従属クレームを用いることにより、長くなりがちなクレームを短縮できますし、先行するクレームを択一的に引用するという利点もあります。

[0689] 多数項従属クレームは、米国では一般的ではありませんが、他国ではよく使われていて、時にはこれら他国のクレームは、米国の出願でも引き続き含まれていることもあります。

[0690] 米国特許法第112条には、クレーム件数の数え方や、関連するクレームの中で、多数項従属クレームはどのように解釈されるかの説明があります。

[0691] クレームの数え方は、かなり複雑なメカニズムですし、今話しているテーマに外れるので、ここでは省略することにします。

### **手段プラス機能 (*means-plus-function*)**

[0692] 米国特許法第112条の、一番最後のパラグラフは第6パラグラフです。

[0693] ここでは、「手段プラス機能 (*means plus function*)」と呼ばれている米  
国式クレームの書き方 (*U.S. style of claim writing*) の説明があります。

[0694] これについては、ここでは簡単に済ませることにして、またあとで詳しく説明します。

[0695] 手段プラス機能クレームとは、ある物がどう機能するかということによって特徴づけられた、*構造上の限定 (a structural limitation)* です。

[0696] 「手段 (*means*)」という言葉は、その手段がどう機能（作用）するかという特徴づけがその後に続けられる形で使用されます。

[0697] これは米国で認められている、*独特なクレームの書き方 (a unique form of writing a claim)* です。手段とは、構造を指します。それは明細書すなわち構造の中にあり、それは明細書の中にあるものと *等価 (equivalent)* であることを指しています。

### **等価、均等 (*equivalence*)**

[0698] 米国審査手続きを勉強する過程で、「第112条、第6パラグラフに記載されている均等物（等価物、*equivalence*）」と言うことを聞くでしょう。

[0699] And you will hear a discussion of **the doctrine of equivalence**.

[0700] These are two very different things.

[0701] “112-6<sup>th</sup> paragraph equivalence” simply refers to what’s in the specification and things that are equivalent to it.

[0702] ***The doctrine of equivalence is a judicially used mechanism*** to try and understand the scope of a claim, and it refers to how something works, the result that is achieved and the way the result is achieved.

[0703] This is a very different standard for equivalence even if the same word is used.

[0704] Just remember that in claim drafting, ***it’s very common in the United States to use this means-plus-function format.***

[0705] When you get through with Title 35 section 112, it’s not very long, but you have covered all there is to cover in the law about drafting claims and claim types.

[0706] The next place which you could refer to, would be **37 C.F.R. section 1.75**.

[0707] And as you look at 37 C.F.R. 1.75, and I wouldn’t urge you to do that now, but if you have an MPEP you might want to look at it as I speak.

***37 C.F.R. 1.75 essentially tracks 35 U.S.C. 112;***

it is very similar and has identical limitations and characteristics.

[0708] It talks about the fact

***that claims must be written distinctly and clearly,***

the fact that you can have dependent and multiple dependent claims and so forth.

[0709] So it tracks 112 very closely.

[0710] I used the phrase several times, ***“clear and distinct.”***

[0711] What does that mean when you are actually writing a claim?

[0712] Well, in 37 C.F.R. 1.75,

there is a clue and it is in section D, and I will refer to it.



[0699] また、「均等の原則 (*doctrine of equivalence*)」、に関する論議を聞くことも有るでしょう。

[0700] これらは互いに関連性のない異なる事項です。

[0701] 第 1 1 2 条、第 6 パラグラフの均等物 (*equivalence*) とは、単に明細書に記載されたものに対応する等価物です。

[0702] これに対し、均等の原則 (*doctrine of equivalence*) とは、クレームの権利範囲を理解するために法的に利用されているメカニズム (*a judicially used mechanism*) です。発明がどのように機能して (*work*)、どのような結果 (*result*) を生み、その結果はどのような方式 (*way*) によって達成されたのかを、判断するために使われます。

[0703] ですから、同じ「均等 (*equivalence*)」という用語が用いられていても、均等の原則と第 1 1 2 条、第 6 パラグラフの均等物とは全く違う意味で使われています。

[0704] ここでは、クレーム作成の際、「手段プラス機能」様式は、米国で頻繁につかわれるクレームの方式であるということを覚えておいてください。

[0705] 米国特許法第 1 1 2 条は、以外に短く、読み終えた段階で、米国特許法におけるクレームの文書作成方法と、クレームの種類は、ひと通り学んだことになります。

### **特許法施行規則 (37 C.F.R. 1.75)**

[0706] 米国特許法以外に、クレームを学ぶところとしては、米国特許法施行規則の 1.75 (37 CFR. § 1.75) があります。

[0707] 特許審査便覧は別になくとも構いませんが、もし持っていれば、米国特許法施行規則の 1.75 のところを開けて、これからの説明を聞いてください。米国特許法施行規則の 1.75 は、特許法第 1 1 2 条と本質的に重複しています。

[0708] [0709] クレームは明瞭な表現で書かれていなければならないことや、従属クレームと多数項従属クレームが認められていることなど、その内容はとても似ています。

### **明瞭かつ明確 (*clear and distinct*)**

[0710] [0711] ここまでの説明で「明瞭かつ明確 (*clear and distinct*)」という表現を度々使いましたが、この「明瞭かつ明確」とは実際のクレームの文書作成に関しては、具体的にどういうことを指すのでしょうか。

[0712] これに対する手掛かりは、米国特許法施行規則の 1.75 のセクション D にあります。

[0713] It says,

***“The terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description, which is provided in the specification.”***

[0714] What does **clear support** or **antecedent basis** mean?

[0715] It simply means that either the word identically was used; for example,

if in a claim you used the word “bolt” or “screw,”  
that that phrase “bolt” or “screw” is already used  
in the specification in the description.

[0716] That is one meaning.

[0717] The other is if you use a different word in the specification,  
it is still clear that you are talking...what you’re talking about,  
and an example is,

if ***in the specification you say*** “bolt” or “screw”  
and ***in the claim you say*** a “threaded fastener,”  
it’s clear that even though you didn’t use the same word,  
***that word still finds clear support or antecedent basis in the specification.***

[0718] That is, one of ordinary skill in the art would understand  
the “threaded fastener” refers to “bolt” or “screw.”

[0719] It’s not complicated

but you’d be surprised

how often in the course of amending claims during a prosecution,  
that changes are made,

which in the end don’t have support in the specification.

[0720] And this becomes an issue when the patent is being enforced,  
because

***if words and phrases in the claims do not have clear support in the specification,***  
***the patent is invalid or the claims are considered invalid***  
***because they are indefinite.***

[0721] That is, they aren’t clear.

## CFRセクションD

### 明瞭な支持、先行する根拠 (*clear support or antecedent basis*)

[0713] 「クレームに用いられる術語および語句は (*the terms and phrases used in the claims*)、明細書の記述の中に、明瞭な支持または先行する根拠を、見出すものでなければならない。」

[0714] ここでいう「明瞭な支持 (*clear support*) または先行する根拠 (基盤) (*antecedent basis*)」とは何を意味しているのでしょうか。

### 言葉の統一性

[0715] [0716] それは言葉の統一性を指します。例えば、クレームの中で「bolt (ボルト)」あるいは「screw (ねじ)」という言葉を使っている場合は、明細書の記述の中でも同じ言葉が使われているように統一することです。

[0717] この言葉の統一性に加えて、もし明細書とクレームで異なった言葉が用いられていたとしても、どちらも同じことを意味していることが明らかでなければなりません。例えば、明細書では「bolt」あるいは「screw」という言葉を用い、クレームでは同じものを「threaded-fastener 継ぎ合わす締め具」と呼んだとします。この場合、明細書とクレームの言葉は「bolt」あるいは「screw」で統一されてはいませんが、それでも明細書には明瞭な支持または先行する根拠があるということになります。

[0718] つまり、当業者（その技術分野における通常の熟練者）には「threaded-fastener」は、「bolt」あるいは「screw」と、同じ意味で使われていることが、明らかであるということです。

[0719] クレームと明細書での言葉の統一は、それほど複雑なことではありませんが、実践するとなると意外に難しく、審査手続きの中で、補正による度重なる変更のため、クレームが明細書の支持を失ってしまうことがよくあります。

### 不明瞭は無効につながる

[0720] このことは、特許が実施される時 (*when the patent is being enforced*) に問題になります。もしクレームの術語や語句に、明細書の明瞭な支持が見つからなければ、特許は無効 (*invalid*) となります。あるいは、クレームは無効と見なされます (*are considered invalid*)。

[0721] すなわち、不明瞭ということになります。

[0722] A person of ordinary skill could not understand what the limits of the invention are.

[0723] So it is absolutely essential when you are writing claims that ***they can be understood in the context of the specification.***

[0724] You must write them consistently.

[0725] Now, to do this, my advice is when you're writing claims is to write them first and then write the specification.

[0726] By doing this, you will be sure to include in your specification everything that's in the claims.

[0727] You won't have left anything out.

[0728] The other consideration is, whenever you write an amendment or you look over an amendment that has been written in an application, that you again make certain that ***it refers properly to the specification and finds clear support.***

[0729] Okay, in writing claims, how many inventions can you write about? One.

[0730] The U.S. rule is that ***you have one application fee for one invention, and for that you get one examination.***

[0731] That's the rule, and so when you're writing claims, you can have many versions of the invention, but ***they all have to be directed to the same invention.***

[0732] You can't have multiple inventions.

[0733] ***You can disclose multiple inventions, but you can only claim one.***

[0734] By the same token, if you have **apparatus claims** and **method claims**, which our application does, ***they have to be directed to the same thing;*** that is, ***the apparatus claims will be directed to the article and the method will be a method of using that article.***

[0722] つまり、当業者が、発明の限定を理解できなかったということになります。

### **一貫性**

[0723] クレームを書く時には、*明細書の文脈の中で (in the context of the specification)*、それらが理解可能なものとなっているかどうか、とても大切なこととなります。

[0724] 一貫性を持って書かれなければなりません。

[0725] このためには、まず最初にクレームを書いてから、明細書を書くことをお勧めします。

[0726] [0727] そうすれば、クレームの内容が全て明細書にも含まれているか、見落としがないかどうかを確認できるからです。

[0728] 更に、出願の補正を作成したり点検したりする時、それが明細書に適切に引用されているか、また明瞭な支持があるかどうかを確認することが大切です。

### **クレームの中で発明は一つだけ**

[0729] クレームを作成する際、何件分の発明を書くことができるでしょうか。答えは「1 件だけ」です。

[0730] 米国の規則では、発明 1 件につき出願料金が課され、この 1 件の発明について審査が受けられます。

[0731] [0732] クレームの中で、同一の発明を、違った形に分けて説明しても構いませんが、その場合はそれぞれの説明が、同一の発明を指していなければなりません。

[0733] 複数の発明を *開示 (disclose)* することはできますが、クレームで特許の権利範囲を主張できる発明は 1 件だけで、複数の発明をクレームに含めることはできないのです。

### **装置も方法も同じ発明を指す**

[0734] 同様に、教材の山崎特許のように、特許出願に *装置クレーム (apparatus claim)* と *方法クレーム (method claim)* がある場合、これらのクレームは両方とも同一の発明を指したものでなければなりません。つまり、装置クレームは *物 (article)* を指し、方法クレームはその物の使用方法 (*a method of using that article*) でなければならないということです。

[0735] Sometimes, however,

***the method and the apparatus can be separated into two inventions***

because the method doesn't require the apparatus,

and the apparatus can be used in other methods.

[0736] In this case, in this application,

the inventions of the apparatus and the method were not broken apart.

[0737] Once we get to the end of 37 C.F.R. 1.75,

the only further limitation about claim drafting is in section G of 1.75,

and it simply says,

***"Claims should be grouped together with the claims to which they refer to the extent possible."***

[0738] This simply means that when the application is originally filed,

that if you have an independent claim followed by dependent claims,

that if they refer to that independent claim,

that they be grouped together.

[0739] So if you have claim 1, and 2 refers to 1, 3 refers to 2, 4 refers to 3,

that they all be kept together, 1, 2, 3, 4.

[0740] And then if you start again with another independent claim as claim 5,

that then claims immediately thereafter refer to 5 and not back to 1.

[0741] This requirement is only really in place for the initial filing of the application;

and the reason is,

once the application and claims are amended,

***it's difficult to keep them grouped together***

because you may be canceling claims,

you may be adding claims and so forth.

[0742] Then it's hard to keep that grouping consistent.

[0743] But when the original application is prepared and filed,

***you should try to keep them all together.***

[0744] That's the end of 37 C.F.R. 1.75

and that is really all there is in the rules with respect to writing claims.

[0735] しかし、方法と装置が別々の発明に分かれるという例もあります。これはなぜかという、その方法は装置がなくてもよかったり、その装置が別の方法で使用されることもあるからです。

[0736] 山崎特許では、同じ発明に関して装置と方法の説明が分けずになされています。

### **クレームのグループ化 CFRセクションG**

[0737] 米国特許法施行規則の 1.75 のセクションD以外で、クレーム作成に係のあるのは、セクションGだけです。セクションGには次のように記載されています。

「クレームは、可能な限りにおいて、それらが引用するクレームと一緒にグループ化されるべきである。」

[0738] これは、特許出願を提出した時点で、複数の従属クレームが、先行する 1 件の独立クレームを引用している場合は、これらの独立クレームと従属クレームを 1 つのグループとしてまとめるべきだということです。

[0739] 例えば、クレーム 2 は先行するクレーム 1 を引用していて、クレーム 3 はクレーム 2 を引用、クレーム 4 はクレーム 3 を引用している場合は、これらのクレームは「クレーム 1－2－3－4」のグループとしてまとめます。

[0740] このあとに、新しい独立クレームであるクレーム 5 が続き、クレーム 5 のあとのクレームは、クレーム 1 ではなくクレーム 5 を引用しているというふうが続くわけです。

[0741] [0742] このようにクレームを、実際にグループ化できるのは、一番最初の出願の提出時だけのことです。というのは、一旦特許出願に補正が行われると、補正によってクレームを取り消したり追加したりするため、最初からのグループを維持することは大変困難だからです。

[0743] それでも、特許出願を準備し、提出する時は、クレームをグループ毎にまとめるよう努力するべきです。

[0744] このあたりで、米国特許法施行規則 1.75 の説明は終りにしたいと思います。クレームの文書作成に関しては、米国特許法施行規則における関連事項はこれで全て学んだことになります。

[0745] The next place we might look for help or assistance in writing claims is the Manual of Patent Examining Procedure, again the **MPEP**, which I have here with me and which you may have with you while you watch this tape.

[0746] But remember one thing about the MPEP, ***it was written by examiners for examiners*** to help examiners do what examiners do, and that is ***examine and reject or allow*** patent applications.

[0747] Examiners don't write claims, so there is almost nothing in the Manual of Patent Examining Procedure with respect to writing claims.

[0748] However, there are many examples of ***bad claiming*** and ***good claiming*** in the MPEP, but they are not grouped together in any manner so that you can identify them and say, "This is gonna help me write a claim."

[0749] They're spread throughout the MPEP, and ***there is no set of examples on how to write good claims***.

[0750] But let's talk about **the claim types** that we have gone over and I'll give you some words and phrases that are commonly used in talking about claims.

[0751] When I am finished with that, we'll talk about claims to an exploding bolt, which is in your materials, and then we'll talk about claims to the method, which is in the patent to Yamazaki.

[0752] Okay, **an independent claim**. I referred to that briefly and remember it is a claim, ***which is by itself and doesn't refer to any other***.

[0753] An example is "a roller skate comprising a shoe-engaging member and at least three wheels rotatably attached thereto to roll over the ground."

[0754] So we have a roller skate.

[0755] And it includes two parts, and it has some wheels and they're attached, and they help the roller skate roll over the ground.

[0756] That is an independent claim; it doesn't refer to any other claim.



## **特許審査便覧 (MPEP)**

[0745] クレームの文書作成において参考になるものとして、更に特許審査便覧 (M.P.E.P) があります。さて、ここに特許審査便覧があります。このテープの講義のために入手された方もおられるでしょう。

[0746] この審査便覧に関しては覚えておく必要のあることが一つあります。それは、特許審査便覧は、審査官によって、審査官のために、審査官の職務遂行、審査し、拒絶し、出願を認可するといった仕事のために書かれているということです。

[0747] 審査官はクレームの文書作成はしませんから、特許審査便覧には、クレームの文書作成方法に関しての記載はありません。

[0748] それでも、特許審査便覧が便利な点は、クレーム文書の良い例、悪い例が満載されていることです。

[0749] しかし、残念なことに、これらのクレーム文書の例は、クレーム文書作成のために整理分類がなされているわけではありません。

## **2. クレームの種類**

[0750] さてそれではクレームの形式種類 (*claim types*) についてのおさらいをすることにしましょう。まず最初にクレームに関してよく使われる言葉や語句を説明しましょう。

[0751] その後、教材の中の「破裂式ボルト (*exploding bolt*)」に照らし合わせてクレームを説明し、最後に山崎特許で「方法のクレーム」の説明をしたいと思います。

### **独立クレーム (*independent claim*)**

[0752] 先程も簡単に触れましたが、独立クレーム (*independent claim*) とは、他のクレームを引用しない独立型のクレームを指します。

[0753] 例えば、「ローラースケートは、以下のものから成り立つ：靴に取付ける部分および地上を回転して進む少なくとも 3 個の単輪」

[0754] ローラースケートがあるとします。

[0755] ローラースケートは二つの部分で構成されています。つまり、靴に取付ける部分と、それに付いている幾つかの車輪です。ローラースケートはこの車輪によって地面を滑走することができるようになっています。

[0756] このクレームは他のクレームを引用していませんから独立クレームです。

[0757] Now, how about a **dependent claim**?

[0758] **A dependent claim is simply a short way of writing everything in the independent claim, plus an additional feature.**

[0759] And here we have an additional or dependent claim to the roller skate.

[0760] For example,

“a roller skate as in claim 1,  
further comprising a non-slip coating  
on an upper side of said shoe-engaging member.”

[0761] So what I’ve done is, I have taken all of claim 1 and added a feature, and in this case, it’s a non-slip coating to the upper side of the shoe engaging member of the roller skate.

[0762] That is an example of a dependent claim.

[0763] Okay, oftentimes in talking about claims there is the question—**what is this claim directed to?**

[0764] This is a first attempt to try to understand what is it that they’re talking about in the claim.

[0765] Generally,  
**a claim is directed to the subject matter of the specification,**  
but from time to time,  
**the specification has more than one invention.**

[0766] And so the question is—**what are the claims directed to?**

[0767] **They’re directed to whatever is set forth in them**  
and, for example, the claim to the roller skate is directed to roller skates.

[0768] That is the broad characterization of what that claim is directed to.

[0769] It includes roller skates.

[0770] The phrase “**directed to**” isn’t any more specific except if someone says,

**“What is the novel feature of the claim directed to?”**

[0771] To answer that question,  
you need to have read the patent, the claims, and the file history,  
and then you can know what the novel feature is directed to.

### **従属クレーム (*dependent claim*)**

[0757] それでは、従属クレームの例に移りましょう。

[0758] 従属クレームは、独立クレームに記載された内容を短縮化し、更に新しい特徴を加えたものです。

[0759] 先程のローラースケートに関する従属クレームの例を見てみましょう。

[0760] 「クレーム 1 のローラースケートは、さらに次の構成部分より成る：前記の靴に取付ける部分の上面部の滑り止め塗布。」

[0761] こうすることによって、クレーム 1 の全ての内容プラス新しい特徴が記載されたことになります。新しい特徴とは「ローラースケートの靴に取り付ける部分の上面部の滑り止め塗布」です。

[0762] これが従属クレームの例です。

### **何を指す (*What is this claim directed to?*)**

[0763] クレームといえば、「このクレームは何を指している (*directed to*) のか」という問いかけをよく耳にします。

[0764] この質問は、「そのクレームでは何が主張されているのか」を理解するための第一歩となります。

[0765] 一般的に、クレームは明細書の主題を指しています。しかし、時には明細書には 1 件以上の発明が含まれている場合があります。

[0766] そこで、「このクレームは何を指しているのか」という質問が出てくるわけです。

[0767] クレームはクレーム自体に記述されたものを指している、つまり、先程の例では、ローラースケートのクレームはローラースケート自体を指しているということです。

[0768] 以上が「クレーム（の権利主張）は何を指しているか」という質問に対する大まかな答えです。

[0769] ここで説明した例では、クレームが権利主張の対象としているのはローラースケートです。

### **新規の特徴 (*novel feature*)**

[0770] 「directed to (～を指す)」という表現は、「このクレームの新規の特徴は何を指しているのか」、というような質問形式にしないと意味をなしません。

[0771] この質問に答えるには、特許、クレーム、特許の包袋を読む必要があります、そこで初めて、新規な特徴が何を指しているかが分かります。

[0772] And we will discover that  
when we're doing rejections and responses in hour 5 in the Yamazaki patent.

[0773] I have mentioned the phrase, "**method patent**" a few times or rather,  
"**method claims.**"

[0774] **A method claim is simply a series of steps**, which if accomplished,  
achieve a result, achieve an **objective**.

[0775] **The objective of a method claim is set forth in the preamble**  
and then is followed by a series of steps,  
which if performed,  
**will result in the goal being achieved.**

[0776] We will talk about that in the context of the Yamazaki patent.

[0777] It is a method of processing plasma  
and the question we ask ourselves is, "When we get to the end of the steps,  
have we achieved a method of processing plasma?"

[0778] **And method claims are characterized by the use of "ing,"**  
that is, active words—  
processing**ing**, stripping**ing**, heating**ing**, cooling**ing**, freezing**ing**—all of these "**ing**" words.

[0779] These are the steps; they are active steps, which if undertaken,  
will result in an objective being achieved.

[0780] We will see examples of that.

[0781] You will hear the phrase, "**a broad claim**" or "**a narrow claim.**"

[0782] **A broad claim** is simply the minimum number of things, steps,  
features, which characterize the invention.

[0783] Even though we say broad, and you think many in terms of broad,  
you must think in the context of patents minimum.

[0784] **A broad claim is the minimum set of pieces and parts**  
**properly interconnected which form the invention.**

[0785] What happens if your claim is too broad?

[0786] That is, it doesn't include enough features.

[0772] 「新規の特徴」については、5時間目の拒絶と応答の講義で勉強します。

### 方法クレーム (*method claim*)

[0773] これまでの講義で、「方法特許 (*method patent*)」あるいは「方法クレーム (*method claim*)」という表現を何度か使いました。

[0774] 方法クレームとは、結果や目的を達成する工程 (ステップ、段階 *a series of steps*) を説明したものです。

[0775] 方法クレームの目的 (*objective*) は「前提部分 (*preamble*)」に説明され、それに続いて工程が段階ごとに説明されます。その工程通りに進めば、結果として目的を達成できるようになっているわけです。

[0776] それでは山崎特許でその例を見てみましょう。

[0777] 山崎特許では、「プラズマ処理方法 (*method of processing plasma*)」が説明されています。ここでの質問は「全ての段階を終えた時点で、プラズマ処理が達成できているかどうか」ということです。

[0778] また、方法クレームには「processing, stripping, heating, cooling, freezing」など能動態で「原形動詞+ing」型の表現で用いられています。

[0779] これらの「~ing」型の動詞が工程 (*step*) で、工程通りに進めば、目的 (*objective*) が達成できるようになっています。

[0780] この具体例は後で説明します。

### 広いクレーム (*broad claim*)、狭いクレーム (*narrow claim*)

[0781] 次によく耳にする表現は、「広いクレーム (*broad claim*)」と「狭いクレーム (*narrow claim*)」です。

[0782] 広いクレームとは、発明を特徴づける、最低限の「物」、「工程」、「特徴」を表わしたクレームを指します。

[0783] 「広い (*broad*)」という言葉が使われているために、まぎらわしいかもしれませんが、特許の分野では、広いクレームとは、最小限の数を持ったクレームだと覚えてください。

[0784] つまり、広いクレームとは、適切に相互関連を持った部分や部品の最小限のセットであり、そのセットが発明を形づくっている、ということです。

[0785] それでは「クレームが広すぎる」場合とは、どういうことでしょうか。

[0786] つまり「十分な特徴が含まれていない」ということです。

[0787] As Mr. Stavish will talk about next hour,  
this claim could be ***anticipated by the prior art*** and that is,  
the claim may be so broad as to improperly include things  
which are already in **the public domain**,  
and you don't want that to happen,  
because then your patent or your claim will be invalidated.

[0788] What is **an inclusive claim**?

[0789] **That is a claim which includes all variations of the invention**  
that you would like to include.

[0790] It's similar to the phrase, "**generic.**"

[0791] ***Generic is a claim which covers all possible versions of an invention.***

[0792] For example, if I have a roller skate  
and there are many versions of this roller skate, one for indoor use, one for  
outdoor use, one for high speed use,  
there may be several versions of this invention  
and ***the generic claim would cover all versions of this invention.***

[0793] That is **generic**, and that is also **inclusive**.

[0794] What is **a preferred embodiment** that is mentioned in a claim?

[0795] ***A preferred embodiment is simply a version of the invention,***  
which is identified as being **a preferred version** in the specification.

[0796] It doesn't rely on any knowledge on the part of ***the reader of the patent***

or ***the writer of the specification*** to know what is good and what is bad,  
because as writers of specifications,  
we aren't skilled enough in a given field to know what is preferred.

[0797] Rather, it is up to the inventor to identify  
what is and is not ***a preferred example of the invention,***  
because we can't possibly know all of these things  
because the subject matter that comes to us as patent attorneys can be very  
varied indeed.

[0787] マット・スタビッシュが、次の4時間目の講義の中で、「このクレームは既に存在する先行技術 (*prior art*) によって先取りされている (*anticipated*)」ということについて説明をします。これは「クレームが広すぎるために、すでに公知 (*in the public domain*) のものを不適切にも含んでしまう」ということです。このような広いクレームの提出は極力避けないと、出願中の特許が無効になることがありますから注意してください。

### **包括クレーム (*inclusive claim, generic claim*)**

[0788] 次は、「包括クレーム (*inclusive claim*)」です。

[0789] 包括クレームとは、出願人が含めたいと考える発明の色々な変形版 (*variations*) を全て含めたクレームです。

[0790] 同様の言葉に「包括的な (*generic*)」があります。 (“*inclusive*” と “*generic*” は、どちらも「包括的な」という意味があります)。

[0791] ジェネリックは、一つの発明のあらゆる可能なバージョン (*all possible versions*) を含めたクレームです。

[0792] [0793] また先程のローラースケートを例に取って説明してみましょう。屋内用、屋外用、速いスピードが出せるものなど、ローラースケートという発明には幾つかの用途別のバージョンがあります。これら用途別の発明のバージョンが全て包括しているのが、「包括クレーム (*generic claim*)」です。

### **好ましい実施例 (*preferred embodiment*)**

[0794] クレームの中で言及される、「好ましい実施例 (*preferred embodiment*)」とは何を意味するのでしょうか。

[0795] 好ましい実施例とは、明細書において、発明のバージョンのうち、好ましいバージョンとして選ばれたものを指します。

[0796] 特許を読む人、もしくは明細書を作成する人は、発明の分野の専門技術に関する知識を持ち合わせていないので、「好ましさ」の基準を判断することはできません。

[0797] 発明者だけが、その発明にとって何が「好ましい具体例 (*a preferred example*)」かを判断できるわけです。事実、特許弁護士のところへ依頼されてくる発明の主題には、ありとあらゆる専門分野のものがああり、弁護士は、全ての「好ましさ」を判断することはできません。

[0798] One day it can be a chemical vapor deposition technique,  
and the next day it can be the differential in a car,  
followed by a new filament material for a light bulb.

[0799] And whereas we are technically sophisticated enough to work with  
this subject matter,  
we aren't so sophisticated that we can recognize  
what is good as opposed to what is just ordinary.

[0800] So a preferred embodiment is  
***something identified as that by the inventor.***

[0801] Next, what does the phrase "**within the scope**" mean?

[0802] "Within the scope" is a lot like "**broad**" or "**generic**" and "**directed to**,"  
phrases that we have already gone over.

[0803] And "within the scope" simply identifies **subject matter**  
that falls inside of our ***legal characterization***,

and "within the scope" is often used in the context of distinguishing prior art.

[0804] That is, you do not want prior art to be "within the scope" of your claim  
because if it was, ***it would be anticipated***,  
and this would be again talked about by Mr. Stavish in hour 4.

[0805] It is also used in the context of "is **a claim infringed?**"

[0806] That is, is someone using this invention?

[0807] Well,

if they are using **subject matter** or **an apparatus, a method, a circuit**  
***that is within the scope of your claim***,

then yes, they are said to be "**infringing your claim**,"  
and so "within the scope" is a very important phrase.

[0808] In drafting claims,  
you are able to be something called "**a lexicographer**."

[0809] A lexicographer is a person who invents words or creates new words,  
which have new definitions.



[0798] 発明の主題は、時によって化学蒸着被膜技術であったり、自動車の作動装置であったり、また電球の新しいフィラメント素材であったりするわけです。

[0799] ですから、特許弁護士は発明の主題を取り扱うのに適度な技術知識があるとはいえ、何が適切かを判断できるほどの専門家ではありません。

[0800] 従って、発明のどのような具体例のうち、どれが一番好ましいかという判断は、発明者に委ねるしかないわけです。

### **範囲内 (*within the scope*)**

[0801] 次に、「範囲内 (*within the scope*)」とは何を意味するのでしょうか。

[0802] 範囲内とは、既に学んだ、「広い (*broad*)」、「包括的な (*generic*)」、「～を指す (*directed to*)」などの表現とよく似ています。

[0803] 範囲内とは、主題が、「法的な特徴づけ (*legal characterization*) の範囲内であるかどうか」を確認するためのもので、とくに先行技術に関する判断を下す場合にしばしば用いられます。

[0804] つまり、「先行技術が特許のクレームの範囲内にある」場合は、そこには先取り性 (*anticipated*) があることになります。このことについては、先程も言ったようにマット・スタビッシュが4時間目の講義で説明します。

[0805] クレームの侵害 (*infringement of claim*) を取り扱う際にも、範囲内という表現が使われます。

[0806] クレームが侵害されているということは、第三者があなたの発明を使用しているということです。

[0807] もし仮に、誰かがクレームの主題を使っているとしましょう。クレームの主題とは装置であったり、方法であったり、回路であったりするわけですが、誰かがこのクレームの範囲内の主題を使用していた場合、その第三者があなたのクレームを侵害していると言明できるわけです。従って、「範囲内」という言葉は極めて重要です。

### **新語作り出し**

[0808] クレームの文書作成者は、新語を発明する辞書編集者 (*lexicographer*) の役目を務めることもあります。

[0809] 辞書編集者は、新しい定義を持った新しい言葉を、発明したり創り出す人のことです。

[0810] The reason you are able to do this as a patent attorney is many times the subject matter is new, that is the very definition of invention, and sometimes these new devices do not have words out there to describe them.

[0811] An example of words invented in the context of patenting would be radar.

[0812] **Radar** was a theoretical mechanism for determining distance between objects and relative speeds between objects and locations, and it is an acronym for this method—RADAR.

[0813] By now the term radar is commonly used, and we all understand what it means.

[0814] So in patenting,  
***you can come up with new acronyms and new phrases,***  
as long as they are defined sufficiently in the specification.

[0815] Sometimes in writing a claim,  
***you cannot describe what a product is***  
except by ***how the product is made.***

[0816] This is called “**a product-by-process claim.**”

[0817] This is not very common,  
but it is a type of claim which is okay and acceptable,  
and which is clear and definite under the requirements of 112.

[0818] A product-by-process claim describes something  
by how it comes into being by a method of creating it.

[0819] An example is the super glue which we are all familiar with from television and the little packages of it all around.

[0820] This glue was created from a photo developer,  
and it was not intended to be glue but it became glue,  
and the only way of describing it ***was the process of its creation.***

[0821] This is called a product-by-process type of claim.

[0822] When you are writing claims,  
***you must use clear and definite language.***

[0810] 特許弁護士が辞書編集者になれる理由は、多くの場合、特許の取り扱っている主題が新規なことが多く、そのところが発明をまさに定義づけるものであるとき、発明の定義が新規であることで、特許の出願に記載されている装置を記述する用語が存在しないという場合があります。

[0811] [0812] 例えば、「レーダー (radar)」は、もともとは対象物体間の距離と、その距離を移動するのにかかる速度を計算するために使われた、理論的なメカニズムでした。

[0813] 現在は、このメカニズム「radio detecting and ranging」の頭文字をとって「radar (レーダー)」として知られ、誰でもレーダーが何であるか知っています。

[0814] 特許では、このように、明細書に適切な定義さえあれば、頭文字をとって新しい新語を作ったり、新しい言葉を創り出したりすることができます。

### **プロダクトバイプロセスクレーム *product-by-process claim***

[0815] クレーム作成に際し、ある生産物 (*product*) について書く場合に、「どの様にして作られたか」以外に、その生産物について説明する方法がないことがあります。

[0816] これは「製造方法により請求された生産物 (*product-by-process claim*)」と呼ばれています。

[0817] この種のクレームは、あまり頻繁には使われませんが、受け入れられており、米国特許法第 112 条の下で、このクレームが明瞭にして明確 (*clear and definite*) である限り認められています。

[0818] 「プロダクト・バイ・プロセスクレーム」とは、それを創りだす方法によって、生み出された生産物を記述したクレームのことです。

[0819] テレビの宣伝などで有名な「スーパーグルー (強力接着剤)」がその良い例です。

[0820] スーパーグルーは、接着剤を発明しようとしたわけではないのに、写真現像機から、たまたま副産物としてできたものです。スーパーグルーを記述するためには、その製造方法しかなかったのです。

[0821] このような場合にプロダクト・バイ・プロセスクレームが使われます。

### **明確な記述：その他**

[0822] クレームの文書を作成する時には、明瞭かつ明確な言語を用いなければなりません。

[0823] We talked about that in the context that ***clear and definite language are simply words that have been used in the specification,*** or words which mean the same thing as words which have been used in the specification.

[0824] If you follow that rule, ***you will never use vague or indefinite language.***

[0825] Indefinite language though also has to do with using the phrase “or” when you are writing claims.

[0826] “Or” is an alternative expression and ***which is not allowed in claim drafting*** except in two instances, and I will tell you about them very briefly.

[0827] The first instance is multiple dependent claiming.

[0828] That is where you refer to claims in the alternative, and so “or” is obviously okay to use

because that’s how you create alternative expressions.

[0829] The other instance is in a claim called “**Markush.**”

[0830] This is a chemical claim format, and you can use the phrase “or” in a Markush-type claim.

[0831] Those are the only two instances where you can use the phrase “or.”

[0832] ***Claims also must positively set forth the features*** which contribute to the invention.

[0833] This is a little different than “***clear and definite,***” and it is this basis that makes it different— “clear and definite” has to do with the features that are set forth in the specification and things that are equivalent.

[0834] ***Positively setting forth means, you have to claim something by what it is, not by what it isn’t.***

[0835] If you intend for something to be smooth, ***you must claim it as smooth.***

[0836] You cannot say, “***something that is not rough.***”

[0837] “Something that is not rough,” is not nearly as clear as something that is smooth.

[0823] 先程も説明したように「明瞭かつ明確な言語」とは、明細書の中で使われた言葉と同じということです。あるいは、明細書の中で使われたものと、言葉として同じ意味を持っているということを指します。

[0824] このルールを守れば、クレームに曖昧もしくは不明確 (*vague or indefinite*) な言葉を使うことはまずないでしょう。

### **「or」は駄目**

[0825] 不明瞭な言語という中には、クレームの文章を書くときに「OR (もしくは)」を使うことも含まれます。

[0826] 「OR (もしくは)」は、*択一的表現 (an alternative expression)* で、クレーム文書の作成においては、次の二つの場合を除いては、使用してはいけないことになっています。

[0827] 一番目は多数項従属クレーム (*multiple dependent claim*) です。

[0828] 多数項従属クレームでは択一的クレームを指すわけですから、当然「OR」という表現を使ってもよいわけです。

[0829] 2番目は、「マーカッシュ (Markush)」と呼ばれるクレームです。

[0830] これは化学における発明に使われるクレーム形式で、ここでは「OR」を使うことができます。

[0831] この多数項従属クレームとマーカッシュ・クレームにおいてのみ「OR」を使った表現を用いることができます。

### **肯定的記述 (*positively set forth*)**

[0832] 更に、クレームの文書では発明の特徴を、*肯定的に記述 (positively set forth)* しなければなりません。

[0833] この「肯定的」な記述は、先程の「明瞭で明確」な表現とは、ニュアンスが違います。「明瞭で明確」な表現は、明細書に記載された特徴やその等価物を説明する際に要求される表現です。

[0834] これに対し、「肯定的な記述」とは、クレーム中の特徴の記述には、肯定文で表現することを意味します。

[0835] もし、ある物体の表面が滑らかあれば、「滑らかである」、と主張しなければなりません。

[0836] 「粗くないもの」という言い方をしてはいけません。

[0837] 「粗くないもの」は、「滑らかなもの」というよりは明瞭性が欠けています。

[0838] So when you're writing a claim,  
you must positively set forth what something is.

[0839] In this context, means-plus-function claiming also arises.

[0840] Is that positive enough?

[0841] In U.S. claim practice, it is,  
and means-plus-function language finds its way into almost every claim  
that is written in U.S. practice in some form or another.

[0842] Can you write a claim which is only **a subset of the invention**?

No.

[0843] **A claim must be a complete description of the invention**,  
and it must include all the pieces necessary for the claimed invention to work.

[0844] The same goes for **whether the device has to be operative or not**.

[0845] Yes, the device in the claim must operate and I'll give you an example.

[0846] A pair of scissors for cutting paper are two blades that are connected.

[0847] But that is an insufficient description—

“one blade connected to a second blade”—

because if that were the case, the blades could be fixed.

[0848] Instead,

one blade must be connected to another **in a pivotal fashion**

so that the scissors may, in fact, be operative.

[0849] This is an essential part of claim drafting.

[0850] A final reminder in terms of writing claims is

that **the claims must include proper grammar**,

that is, they must be written in good English with proper punctuation.

[0851] The only exception is

**there are no periods in claims except at the very end.**

[0852] The claim begins and it ends and only has one period.

[0853] The front part of a claim is called “**the preamble**,”

and the back part of a claim is called “**the body of the claim**,”

this is the second part of the claim.

[0838] このように、クレームの文書を作成する時には、肯定的に記述してください。

### **手段プラス機能 *means plus function***

[0839] [0840] この肯定的な記述 (*positively setting forth*) に関連して、注意を払う必要のあるクレームとしては、「手段プラス機能 (*means plus function*)」による請求の書き方があります。

[0841] 米国においては、手段プラス機能の表現は明瞭な記載であるとされており、この書き方は、米国特許のほとんどのクレームに用いられているといってもいいぐらいです。

### **全てを記述する**

[0842] クレームで、発明の一部分 (*a subset of the invention*) だけを記述することはできません。

[0843] クレームは、発明の主題を完全に記述したもの (*a complete description*) でなければならず、特許を請求している発明が機能するために必要な構成要素の全てが、含まれていなければなりません。

[0844] 同様に、装置も作動可能 (*operative*) でなければなりません。

[0845] そうなのです。クレームに書かれている装置は「働き」があるものでなければなりません。良い例としては、ハサミ (鋏) があります。

[0846] [0847] 「紙を切るためのハサミは、お互いに接続した2枚の刃で構成されている」、という表現は、クレームの文書としては不十分です。「第1の刃が第2の刃に接続されている」という書き方では、2枚の刃が固定されていてもよいことになってしまうからです。

[0848] ハサミとして機能するためには、2枚の刃は片方の刃を軸にして他方の刃がピボット式に動くように接続されていなければなりません。これで初めてハサミとして機能することになります。

[0849] このことはクレーム文書作成において大変重要です。

### **適切な文法 (*proper grammar*)**

[0850] 最後に、クレームの文書作成に関して注意しなければならないのは、適切な文法を使って文を書くということです。つまり、クレームは句読点を正しく使って、良い英語の文章で書かれていなければなりません。

[0851] [0852] ただ1つの例外は、クレームでは「ピリオド(.)」は文書の一番最後に1回使うだけで、それ以外の場合では使わないことになっていることです。

[0853] クレームの一番最初の部分は前提部分 (*preamble*) で、その後続く部分は主要部 (*body*) と呼ばれています。

[0854] I would like you now to refer to page 143 in your materials...page 143, and refer to a patent to Garner.

[0855] The subject is "a low shock separation bolt," and I would like you to refer to page 146, and specifically, column 1 on page 146 beginning at about line 12.

[0856] This device that Garner has invented is **an improvement on the subject matter** that you see here.

[0857] **The prior art** includes exploding bolts for releasing canopies on aircraft, doors on spacecraft, and any other situation where you need a bolt which explodes and releases.

[0858] The exploding bolts in the prior art have an explosive contained inside a hollow chamber which, when ignited, either blow the bolt apart or they explode and send a piston or movable device inside the bolt, which runs into the other end of the cavity inside the bolt and breaks the bolt off at a sheering location, a place where the bolt has been weakened.

[0859] The problem with these old styled bolts is twofold.

[0860] Number one, they are too violent in what they do.

[0861] They explode well enough, but maybe they explode too powerfully and they damage things around them.

[0862] For example, computers, navigation devices, lighting equipment, may be even people that are nearby, a pilot or an astronaut.

[0863] Instead, what they are after, what Mr. Garner is after, is a controllable exploding bolt, and the prior art has tried to solve this problem by including in these previous exploding bolts, a shock absorber device, which slows down the traveling piston element or traveling breaking element inside a prior art bolt, so that it doesn't explode with such shock.

[0864] Pretty clearly though, if the shock absorber is too good, maybe the bolt will not break in half.



### 3. クレームの具体例

ガーナー特許 <教材：ページ143>

[0854] それでは教材の143ページを開いて、「ガーナー（Garner）特許」を見てください。

<教材：ページ146>

[0855] 発明の題は、「低ショックの分離ボルト」です。146ページに行って、コラム1の12行目を見つけてください。

[0856] ガーナーが発明したこの装置は、このページに記載されている主題（*subject matter*）を改良したものです。

[0857] 先行技術（*prior art*）には、飛行機のキャノピーや、宇宙船の扉の切り離しなどに必要な、爆発によって切り離すように作動する、破裂式ボルト（*exploding bolt*）が含まれています。

[0858] 先行技術にある破裂式ボルトには、空洞室に内臓された爆薬が含まれています。この爆薬に点火すると、ボルトが爆薬の爆発により破壊するか、もしくはボルトの中にあるピストンあるいは可動装置が、爆発によって空洞室の端まで押され、せん断箇所、つまりボルトが軟弱になっている所で、ボルトがせん断される仕組みになっています。

[0859] 旧式のボルトには二つの問題点があります。

[0860] まず最初は、爆破が激しすぎることです。

[0861] 爆発することはよいのですが、爆発が激しすぎるために、ボルトの周辺にあるものまでを壊してしまう惧れがあります。

[0862] 爆発ボルトの周辺にあるものは、例えばコンピューター、航海進路自動装置、照明装置、更には、パイロットや宇宙飛行士などの人間も含まれます。

[0863] そこで、ガーナー氏は、爆発をコントロールできる破裂式ボルトを考案しようと試みたのです。先行技術では、他の発明者達が、爆発の問題を解決するために、爆発ボルトに緩衝装置を含めることにより、ピストンが動くスピードを遅くして、爆発による振動を和らげようとしています。

[0864] しかし、ここで気をつけなくてはいけないのは、もし緩衝装置が効きすぎると、今度はボルトがせん断されなくなってしまうことです。

[0865] So Mr. Garner proposes a solution,  
and the solution is described also in column 1  
beginning at about line 45 of the Garner patent.

[0866] And it describes this as the solution—  
the bolt includes a cavity, or inside it's either a bolt or some kind of fastening  
device...

it could be a pin, a rivet, a bolt, a screw...but inside this fastener  
there is a cavity, and inside the cavity there is a material  
which undergoes a phase change,  
and the phase change goes from a solid to a liquid.

[0867] So the phase changes are not from a solid to a gas,  
for example, in the previous exploding bolts  
where everything went from a powder or a solid to an explosive gas,  
or rather an expanding gas.

[0868] Mr. Garner's invention is  
that it should undergo a phase change from a solid to a liquid,  
and the essential, absolutely essential characteristic is  
the volume of the liquid has to be larger than the volume of the solid.

[0869] And so as this phase change occurs,  
the bolt just snaps at a place where the bolt has been weakened.

[0870] So let's look at the claims in the Garner patent,  
and this would be on page 147 of your materials,  
beginning at about line 44 of column 4.

[0871] This is claim 1 of the Garner patent.

[0872] And remember that  
except for the phase change being from solid to a liquid,  
this invention is identical to the prior art.

[0873] The prior art is a bolt, it has a cavity inside the bolt,  
the cavity is filled with material which undergoes a phase change,  
and the cavity has a weakening or shearing point on it.

[0874] So the essence of this invention is that  
there is a phase change from solid to liquid  
and the liquid is larger in volume than the solid.

[0865] そこで、この問題に対する解決策を発明したガーナー氏は、ガーナー特許のクレーム 1 の 4 5 行目からその説明をしています。

[0866] 解決案は次のように説明されています。ボルトもしくは締め具装置は中が空洞になっており、この装置はピン、鋸、ボルト、ねじなどで、とにかくこの装置の中は空洞になっていて、空洞には位相転移 (phase change) をする物質が内蔵されており、その物質は固体から液体へと位相転移する。

[0867] 従来のボルトでは、この位相転移は粉などの固体から爆発性の気体もしくは膨張ガスでした。

[0868] これに比べ、ガーナー特許の発明は、位相転移は固体から液体であるべきだとしています。重要な特徴は、物質は液体としての容積が固体としての体積よりも大きいことです。

[0869] 位相転移が起きると、ボルトは弱くなっている箇所でせん断されることになるわけです。

#### **ガーナー特許のクレーム <教材：ページ 1 4 7>**

[0870] それでは教材 1 4 7 ページ、コラム 4 の 4 4 行目から始まるガーナー特許のクレームを見ていきましょう。

[0871] 最初がガーナー特許のクレーム 1 です。

[0872] 位相転移が固体から液体であることを除いては、この発明は先行技術と全く同じです。

[0873] 先行技術はボルトで、ボルトの中には空洞があります。この空洞には位相転移をする物質が内蔵されていて、空洞には虚弱もしくはせん断部分があります。

[0874] ですから、この発明の真髄は、固体から液体に変わる位相転移であり、液体の容積は固体の体積よりも大きいことです。

[0875] So let's look at the claim.

[0876] We have a releasable attaching apparatus,  
and that would be a broad characterization of a bolt, a rivet, a screw, a pin,  
anything like that.

[0877] And this attaching member has walls,  
which define a cavity,  
and there is a failure zone adjacent to the cavity.

[0878] Okay, so this is in all respects identical to the prior art.

[0879] If you would like to look at what this invention looks like,  
you can refer back to page 144,  
and you can see in figures 1 and 2  
that there is a shearing point in this bolt device.

[0880] And let's refer back to the claim.

[0881] There is an actuating means within the cavity,  
and the actuating means, this is means-plus-function,  
is characterized as a composition that undergoes a phase change;  
and it goes from solid to a liquid,  
where the volume of the liquid is larger than the volume of the solid.

[0882] So we have this change occurring, and it snaps the bolt.

[0883] What is also required is that there is an initiating means,  
which creates the beginning of the phase change.

[0884] So we have an actuator  
and then we have an initiator that starts the actuator.

[0885] That is the complete characterization of this invention.

[0886] It is operative and it is complete.

[0887] Now this was an apparatus claim, it's directed to a thing.

[0888] I will now refer you to the Yamazaki patent, which appears beginning  
at page 131 in your materials,  
and then we will talk about Yamazaki as it is written about in the claims,  
which begin at the end of Yamazaki on page 142.

[0889] Let's talk about Yamazaki very briefly.

[0890] Look at page 131 in your materials and look at the abstract.

[0875] クレームを見てください。

[0876] 取り外し可能な連結装置があります。これはボルトの特徴を広義に説明したもので、これは鋸、ねじ、ピンなどの等価物でも同じことです。

[0877] この連結部分には空洞を形どっている壁があり、空洞のすぐ側には、破損領域（failure zone）があります。

[0878] ここまでは先行技術と全く同じです。

[0879] もしこの発明が実際にはどのようなになっているのかを知りたいければ、144ページに戻って図1と図2を見てください。これらの図から、このボルト装置には、せん断ポイントがあるのが分かるでしょう。

[0880] それでは、またクレームに戻ってください。

[0881] 空洞の中には作動手段（actuating mean）があります。これは「手段プラス機能（means plus function）」です。この作動手段は、位相転移を起こす構成物の特徴を示しています。構成物は固体から液体に転移し、液体としての容積は固体としての体積よりも大きくなります。

[0882] この位相転移が起こった時にボルトがせん断される仕組みになっています。

[0883] 更に、この位相転移を引き起こす手段（initiating means）が必要です。

[0884] ガーナー特許のクレームでは、起爆薬（initiator）によって作動装置（actuator）がスタートするようになっています。

[0885] 以上がガーナー特許の発明の特徴です。

[0886] [0887] ガーナー特許の発明は実施可能であり、クレームが完璧に説明されています。これは装置クレームです。

### **山崎特許 <教材：ページ131、142－>**

[0888] それでは山崎特許に進みたいと思います。山崎特許は教材の131ページから始まっていますが、ここではクレームの説明をしたいと思います。山崎特許のクレームは特許の一番最後にあり、教材では142ページになります。

[0889] 山崎特許の発明を簡単に説明してみたいと思います。

[0890] 131ページの「要約（abstract）」を見てください。

[0891] The abstract characterizes this invention as being an improved chemical vapor deposition or etching, in which a cyclotron resonance is used to collaborate with the chemical vapor deposition to create a high speed deposition system for this plasma and this chemical vapor deposition technique.

[0892] Okay, this invention, if we look at page 142 of your materials, is written about in two ways; one, as an apparatus, and two, as a method.

[0893] And we can see, looking at page 142, that we have apparatus claims 1 and 4.

[0894] These are independent apparatus claims; they do not refer to anything else.

[0895] And we can see in claim 1 that there is a chamber, there is gas, there are means for accomplishing things,

and in the end there is a control valve, and we will discover that this control valve is very important in hour 5.

[0896] But I would like you to focus on the method claims and specifically on method claim 7.

[0897] This is a plasma processing method, and I told you earlier

that **a method is simply an objective which is followed by a series of active steps, which if accomplished, will achieve the objective.**

[0898] So let's look at the objective of claim 7.

[0899] It is a plasma processing method and then let's look at the steps.

[0900] We are **introducing** a process gas;

we are **emitting** a microwave,

**inducing** a magnetic field in the chamber,

**positioning** a substrate,

and finally,

**exhausting** the chamber so that the coating may occur.

[0891] 「要約」では山崎特許の発明を「改良されたCVD (chemical vapor deposition) つまりエッチング (etching)」と特徴づけており、そこでは、プラズマとこのCVD技術用の高速蒸着システムを作り上げるために (to create a high speed deposition system)、CVD法と組み合わせて、サイクロトロン共振 (cyclotron resonance) が使用されています。

[0892] 142ページを見れば分かるように、山崎特許の発明は、装置 (apparatus) と方法 (method) の二種類のクレーム形式を使って書かれています。

[0893] 142ページのクレーム1とクレーム4は装置クレームです。

[0894] これらの装置クレームは、独立クレームで、他のどのクレームにも従属していません。

[0895] クレーム1には、部屋、ガス、物事を達成する手段 (means for accomplishing things)、そして一番最後に、コントロール弁の説明があります。5時間目の講義では、この弁がとても重要な役割を果たしていることを学ぶことになります。

[0896] ここでは方法クレーム (method claim) を集中的に学ぶことにし、クレーム7を見てみましょう。

[0897] これはプラズマの処理方法 (processing method) です。先程も説明したように、方法 (method) とは、一言で言えば、その後ろに一連の能動的段階を伴った目的 (objective) であり、その工程通りにすれば、目的が達成できるようになっているものです。

[0898] それではクレーム7の目的が何であるか見てみましょう。

[0899] その目的とはプラズマの処理方法ですが、この方法の工程 (段階、step) はどうなっているのでしょうか。

[0900] プロセスガスを導入します (introducing)、  
マイクロ波を放出します (emitting)、  
部屋 (chamber) に磁場を誘導します (inducing)、  
基盤 (substrate) の位置づけをします (positioning)、  
そして最後に、  
薄膜形成が起こるように、部屋のガスを放出します (exhausting)。

[0901] These are active steps, ***which*** if accomplished,  
***will achieve the objective of processing this plasma.***

[0902] So this is a good claim,  
it has passed all the requirements set forth by the patent office.

[0903] ***It is not vague, it is sufficiently definite,  
it positively recites elements, and it is supported by the specification.***

[0904] So in this hour,  
we now begin to understand ***the types of claims,***  
***how claims are written,***  
***what you must take into account, the sections of the law and the rules***  
which relate to claim drafting,  
and ***we have looked at claim types***  
in the context of very close prior art in the case of the exploding bolt,  
and now ***we have looked at a method claim*** in the case of the plasma.

[0905] That is all for this hour.

[0906] You should have some familiarity with a good claim  
and how to identify a claim which is properly written.



[0901] これらが能動的工程で、この工程通りに行えば、このプラズマ処理という目的が達成できるようになっています。

[0902] ですから、このクレーム7は、特許庁により定められた要件に合った、正しいクレームと言えます。

[0903] このクレームの文章表現は「不明瞭なところがなく (*not vague*)」、「十分に明確であり (*sufficiently definite*)」、構成要素が「肯定的に説明されており (*positively recites*)」、明細書によって「支持されています (*is supported*)」。

[0904] 3時間目のこの講義では、「クレームの種類」、「クレームの書き方」、「クレーム作成にあたって考慮しなければならない事柄」、「クレーム作成に関係する法規」についての初歩を学びました。また破裂式ボルトの例を通して、この特許にとっても近い先行技術の文脈の中で、クレームの形式種を眺め、またプラズマを取り扱った方法クレームを勉強しました。

[0905] この時間の講義の内容はこれで全部です。

[0906] これまでの講義の説明によって、良いクレームとはどんなクレームを指すのか、またクレームが正しく書かれているかどうか、いささかなりとも慣れたことと思います。

# 用語集

## A

abandonment	放棄
abstract	要約、抄録
abstract of the disclosure	開示内容の要約
act	行為
actual reduction to practice	実際の具体化（具象化、具現化）
additional limitation	付加限定
affidavit	宣誓供述書
affirmative duty	自発的義務
agent	代理人
allowable subject matter	特許可能性のある主題
allowance	特許許可
alternative	択一的な
ambiguity	不明瞭、曖昧
amendment	補正（書）
annual fee	年（額）金
annuities	（特許維持）年金
antecedent	先行事項、先行例
antecedent basis	先行する根拠
anticipated	先行されている、新規性が無い
anticipation	先行性、新規性が無い事、予測性
apparatus claim	装置クレーム
appeal	審判請求
appeal brief	審判請求趣意書
appeal procedure	審判請求手続き
applicant	出願人
application	特許出願
author	著作者
application number	出願番号
argument	意見（書）
article	条項

article	物品
art unit	審査長単位、技術分野審査グループ
assign	譲渡する
assignee	譲受人（権利を譲渡された者）
assignment	譲渡
assistant examiner	審査官補
attorney	代理人、弁護士
Automated Patent System (A.P.S.)	特許自動化システム
B	
background of invention	発明の背景
bar	法廷、弁護士
bar examination	司法試験
bar	障害
benefit	利益、特典
best mode	最良の態様
best mode requirement	最良の態様要件
Board of Appeal	（特許庁）審判部
body	本文
brief	理由書、要領書
brief description of the drawing	図面の簡単な説明
broad claim	広いクレーム、
broaden	広げる、拡張する
C	
cancel	取り消す、削除する
case	判例
case law	判例法
certificate	証明（書）
certificate of correction	訂正証明書
certified copy	認証謄本
certiorari	移送命令
characteristic	特徴的な
characteristic feature	特徴
cite	引用する
claim	クレーム、特許請求の範囲

claim drafting	クレーム文（書）作成
claim for priority	優先権主張
class	分類項目
classification	分類
classification examiner	分類審査官（classifier）
clear and distinct	明瞭かつ明確（に区別されている）
clear and definite	明瞭かつ明確（に定義されている）
clear support	明瞭な支持
Code	法典
co-invention	共同発明、（co-inventors 共同発明者）
co-pending	同時係属
co-pendency	同時係属
column	縦の欄
Commissioner	（特許庁）長官
composition of matter	組成物
compulsory license	強制実施権
conception	（発明の）着想、発想
condition for allowance	特許許可の条件
consent	同意
consideration	考慮
constructive reduction to practice	擬制的実施化、法定上の具体化
continuation	継続出願
continuation-in-part	一部継続出願
continuing file wrapper (C.F.W.)	継続包袋
conventional technology	従来技術
co-owner	（特許権）共有者
copyright	著作権
correction	訂正
correction of inventorship	発明者の氏名訂正
Court of Appeals for the Federal Circuit (C.A.F.C.)	連邦巡回控訴裁判所
cover sheet	表紙
criteria	基準、評価基準
cross licensing	相互実施許諾

cross reference	相互参照
D	
date of conception	(発明を) 考え付いた日付け
deadline	締切日
decision	判定、裁定、決定
declaration	宣言(書)、陳述(書)
defect	瑕疵、欠陥
defendant	被告
definition	定義
dependent claim	従属クレーム
design patent	意匠特許
determine	決定する、判定する
directed to ~	何々を指す
disclaimer	ディスクレーマー、クレームの一部放棄
disclosure	開示
disclosure requirement	開示要件 (enablement requirement)
discovery	発見
distinct	他と区別できる、別個の、際立った
District Court for the District of Columbia	コロンビア地区連邦地方裁判所
division	分割(出願)
divisional application	分割出願
docket clerk	特許庁職員
doctrine of equivalents	均等の原則、均等論
domestic priority	国内優先権
double patent	二重特許
draft	起案する、作成する
draftsman	図面審査官
drawing	図面
due date	期日、期限日、締切日
E	
earliest effective filing date	最も早期の有効出願日
earliest effective U.S. filing date	米国内での最も早期の有効出願日
effective filing date	有効出願日

element	構成要素
embodiment	実施例、実施態様
enablement requirement	実施可能性要件
enforcement	実施、施行、強制
enter	挿入
equivalent	均等な、等価の
equivalence	均等、等価
exclusive right	排他的権利、専有する権利
ex-parte	当事者の一方だけによる
examination	審査
examiner's answer	審査官答弁（書）
examining group	審査グループ
example	実施例、具体例
expiration of the patent	特許の有効期限切れ、満期
expire	効力を失う、期限切れ
extension	延長
F	
Federal Court	連邦裁判所
fees record sheet	出願料金記録シート
field of the invention	発明の属する分野
field search	調査分野
file history	包袋
file wrapper	包袋
filing	出願、提出
filing date	出願日
filing fee	出願料
filing receipt	出願受領証（受理通知書）
final rejection	最終拒絶
final office action	最終拒絶通知
first-in, first-out (F.I.F.O.)	先入れ先出し法
first publication	公開公報、出願書の公報
first to invent rule (principle, system)	先発明主義
foreign application license	外国出願実施権、外国出願許可証
foreign application priority data	外国出願優先権データ

foreign filing license	外国出願許可証
foreign priority	外国優先権
foreign priority application	外国優先権出願
foreign priority claimed	請求済み外国優先権
formal drawing	正式図面
formal matter	公式事項、方式事項、形式事項
G	
generic	包括的な
generic claim	属クレーム、包括クレーム
genus claim	属クレーム
genus species	属・種概念
grant	付与する、授与する
Group Director	グループ主任
group art unit	グループ審査長単位、技術分野別審査グループ
H	
I	
import	輸入
improvement patent	改良特許
inclusive claim	包括クレーム
independent claim	独立クレーム
index	索引
informal	略式
information disclosure statement	情報開示陳述書、先行技術供述書
indefinite	不明確な
infringement	侵害
infringement litigation	侵害訴訟
inoperative	実施不能の
intentional	故意の
interference	インターフェアランス、抵触（審査）
interference prosecution	抵触審査
International Class	国際特許分類
intervening reference	介在引用
intervening right	介在権、中用権

interview	面接
invalid	無効の
invalidity	無効
invention	発明
inventive activity	発明的活動
inventive entity	（その）発明の発明者集合体
inventor	発明者
inventorship	発明者要件
issuance of patent	特許の発行
issue branch	（特許庁）発行部
issue date of patent	特許発行日
issue document	発行書類
issue fee	特許発行料金
issue identification	発行証明書
issue of patent	特許発行
issued patent	発行済み特許
J	
judgement	判決、判断
judicial	司法の、裁判の、法律上の
jurisdiction	管轄、管轄権内、
K	
knowledge	知識、認識、
L	
license	（特許）実施権、実施許諾、
licensee	ライセンシー、実施許諾を受けた者
limitation	限定、制限
litigation	訴訟
living organism	有機生物
M	
machine	機械
Manual of Patent Examining Procedure (M.P.E.P.)	（米国）特許審査便覧
maintenance fees	特許維持料金（annuities）
make	製造する



manufacture	製造
means	手段
means plus function	手段プラス機能
merits	(請求の) 実体
method	方法
method claim	方法クレーム
modification	変更、変形例、修正版
monopoly	独占、独占権
multiple dependent claim	多数項従属クレーム
N	
narrow claim	狭いクレーム
new matter	新規事項
notice of allowability	特許可能性通知
notice of allowance	特許許可通知
notice of appeal	審判請求通知
non-obviousness	非自明性 (unobviousness)
novelty	新規性
O	
oath	宣誓 (書)
object	目的、対象
objection	形式に関する拒絶
obviousness	自明性
obviousness type	自明性タイプ
offering for sale	販売の提供
office action	審査官通知
Official Gazette	公報
official action	審査官通知
on the merits	実体審査
one of ordinary skill in the art	当業者、その技術分野における通常の熟練者
one year requirement (rule)	1 年規則、1 年条項
open to public	公開された
operation	作動、作用
oral hearing	口頭審理

original application	原出願、最初の出願
outstanding final rejection	未解決の最終拒絶
outstanding official action	未解決（まだ応答されていない）の審査官通知
owner	権利者、保有者、所有者
P	
parent application	親出願、原出願
Patent Cooperation Treaty (P.C.T.)	特許協力条約
patent agent	弁理士、特許代理人
patent application	特許出願
patent application locating system	特許出願書所在検索システム
patent attorney	特許弁護士
patent family tree	特許系図
patent law	特許法
patent litigation	特許訴訟
patent monopoly	特許独占権
patent owner	特許権者、特許権保有者
patent owner's statement	特許権者供述書
patent pending	特許出願中、出願係属中
patent prosecution	特許審査手続き
patent term	特許期間、特許存続期間
patentability	特許性、特許有効性
patentable	特許性がある
patentable subject matter	特許性のある主題、対象
pendency	係属中
persons skilled in the art	当業者、その技術分野の通常の熟練者
petition	申請（書）、不服申し立て
pioneer patent	基本特許
plaintiff	原告
plant patent	植物特許
positively setting forth	肯定的に記述（記載）する
post issuance activities	特許発行後の手続き
post-issuance	特許発行後
power of attorney	委任状、代理権

preamble	(クレームの) 前提部分、導入部分
preferred embodiment	好ましい実施例、実施態様
preliminary amendment	審査前補正 (書)、予備的補正 (書)
primary examiner	主任審査官、審査長
principle	原則、法則
printed matter	印刷物
printed publication	先行刊行物
printer	(特許庁) 複写係
prior application	原出願、先出願
prior art	先行技術、従来技術
prior use	先使用
priority	優先権
procedure	手続き
proceeding	手続き、経過
process	プロセス、工程、方法
process claim	方法クレーム
proclaim	宣言する、公告する
produce	提示する
product	物、生産物、製品
product of nature	自然物、天然物
product by process claim	製造方法で定義した生産物クレーム
property	財産
prosecution	審査手続き、遂行
prosecution procedure	審査手続き
prosecution timeline	審査手続き遂行年表
provision	規定
provisional application	仮出願
provisional rejection	仮拒絶
public disclosure	公表
public knowledge	公の知識、(publicly known)
public use	公に使われている、公然使用
publication	公報、公開、刊行物
publication fee	出版料金
publications branch	(特許庁) 出版部

publicly known invention	公然に知られた発明
Q	
quote	引用する
R	
receipt	受理（証）、受領（書）
record	記録、記録する
record assignment	譲渡の記録
reduction to practice	発明の実施化、具体化、具象化
reexamination	再審査
reexamination certificate	再審査証明書
reference	参照、引用、引例
reference cited	引用参照例
register	登録する
registered patent agent	登録弁理士
refiling	再出願
reissue	再発行
reissue application	再発行出願
reissue declaration	再発行宣言
reissue oath	再発行宣誓
rejection	拒絶、拒絶理由
related application	関連出願
related art	関連技術、先行技術
related U.S. application data	米国出願関連データ
relied on	依拠する、何々を根拠として
remarks	意見書
render	（判決などを）下す
replacement application	差し換え出願
reply brief	答弁趣意書
request	願書、申請書、請求
requirement	要件
response	応答（書）
restriction	限定
restriction requirement	限定要求
retroactive	遡及する

revival	回復
revival procedure	（放棄出願の）回復手続き
right to exclude	排除の権利
royalty	（特許）使用料、実施料
rule	規則、法
rules of practice	施行規則
S	
sale	販売
same invention type	同一発明タイプ
scope	範囲
search report	調査報告書
secondary consideration	副次的（二次的）考察事項
serial number	出願番号、一連番号
set forth	記述する、記載する、規定する
skilled in the art	その技術分野で熟練した、当業者
species	種概念、種、属の下位概念
species claim	種クレーム、個々の実施例に相応する クレーム
specification	明細書
state of the art	現時点での技術の水準、状況
statement	供述書
statement of facts	事実陳述書
status	現状
status check	（審査）状況伺い
statute	制定された法律（慣習法、判例法では なく）（statutory law）
statutory	法定の、法令で定めた
statutory bar	法定上の障害
statutory period	法定期間
step	工程、段階
subclass	サブクラス、小分類
subject matter	主題、対象
substance	物質、実体、本質
substitute application	差し替え出願

summary of the invention	発明の要約
Supreme Court	連邦最高裁判所
support	支持、裏づけ
T	
tangible property	有形財産
teach	教示する、教唆する
term	用語、術語
term	期間
term of patent	特許（存続）期間
terminal disclaimer	特許権存続期間の放棄
third party	第三者、非当事者
title of the invention	発明の名称（題名）
trade secret	業務上の秘密
transfer	移転、譲渡
transfer of ownership	所有権移転、移譲
U	
unavoidable	やむを得ない、避けがたい
unclear portion	不明瞭な部分（事項）
United States Class	米国特許分類
United States Patent Office	米国特許庁
United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O.)	米国特許商標庁（正式名）
unobviousness	非自明性（non-obviousness）
use	使用、利用
useful art	有用な技術
utility	有用性、実用性（usefulness）
utility patent	通常の特許（植物、意匠特許以外）
V	
validity	有効性、効力
verification	証明
W	
within the scope	限定範囲内
writing	書面（in writing 書面で、文書で）
written	書面による

X

Y

Z

35 United States Code

(35 U.S.C.)

37 Code of Federal Regulation

(37 C.F.R.)

合衆国法典第 35 = 特許法

連邦規則法典第 37 = 特許法施行規則