



## HOOR 4

# Novelty and Obviousness

新規性と自明性

1. 例題による理解 Novelty & Obviousness in the Examples
  - 例題(1)新規性無し Example 1: No novelty
  - 例題(2)新規性有り Not be anticipated
  - 自明性による拒絶 Be rejected as obviousness
  - 拒絶の実例 An actual rejection
2. 先行技術と第 102 条 35 U.S.C. 102 and Prior Art
  - パラグラフS, B, C, D, E, F, G Paragraph A,B,C,D,E,F,G
  - 例題による第102条の理解 Examples for better understanding
  - カナダ人発明家のケース Scenario; A Canadian inventor
3. 例題による先行技術の理解 What qualifies as Prior Art
  - 例題(5)製造契約 Contract with a manufacturer
  - 例題(6)権利の売買 Assign the invention to
  - 例題(7)カタログの発行 Printed brochures
  - 例題(8)他者の発明 Not the true inventor



## Hour 4

### Novelty and Obviousness

Matt Stavish

[0907] Hello and welcome to hour 4.

[0908] My name is Matt Stavish and for the next hour or so, I will be discussing ***the statutory rules and requirements*** governing the issues of ***novelty and obviousness*** as they pertain to ***U.S. patent law and procedure***.

[0909] In the United States, ***a patent is granted only to one who properly discloses and claims a new and nonobvious invention.***

[0910] ***The statutory basis for novelty is 35 U.S.C. section 102,*** and ***the statutory basis for obviousness is 35 U.S.C. section 103.***

[0911] In my opinion, ***the rules and requirements governing the issues of novelty and obviousness are the single most important topic in U.S. patent law,*** and one of the most difficult to understand.

[0912] Thus far, you have covered many important topics and statutes; however no other topic receives, or for that matter deserves, the attention given the issues of novelty and obviousness.

[0913] Simply stated, ***an invention is patentable unless it exists in the prior art as defined by 35 U.S.C. section 102, or is an obvious variation of that which exists in the prior art.***

[0914] ***Even if an idea is new, it cannot be patented if it is simply an obvious variation of that which is found in the prior art.***

#### 4 時間目：

### 新規性と自明性

#### マット・スタビッシュ

[0907] こんにちは。4 時間目に入りました。

[0908] 私はマット・スタビッシュです。これから 1 時間は、「米国特許法とその審査手続き (U.S. patent law and procedure)」における、「新規性 (novelty)」と「自明性 (obviousness)」という事項を規定しているところの、法的規則と法的要件 (statutory rules and requirements)」を検討していきたいと思います。

[0909] 米国においては、新しくかつ自明でない (new and nonobvious) 発明を、適切に開示し、その権利を請求する (properly discloses and claims) 者だけに、特許は授与されます (a patent is granted)。

[0910] 「新規性の法的根拠 (the statutory basis for novelty)」は、米国特許法第 102 条 (35 U.S.C. § 102) であり、「自明性の法的根拠 (the statutory basis for obviousness)」は、米国特許法第 103 条 (35 U.S.C. § 103) です。

[0911] 私個人の見解ですが、新規性と自明性という事項を規定している規則と要件は、米国特許法において、最も大切であり、同時にその内容を把握するのが最も難しいものの一つです。

[0912] これまでの講義で、重要なトピックや法規を、数多く学んできたわけですが、新規性と自明性という事項に与えられるべき注意注目に勝るトピックは他にありません。

[0913] 簡単に言うと、米国特許法第 102 条で定義されている「先行技術 (prior art)」として既に存在していなければ、また、先行技術の中に存在しているものの「明らかなバリエーション (obvious variation)」でなければ、その発明は特許性があるということになります (*an invention is patentable*)。

[0914] (つまり) 例えアイデアが新しく (*an idea is new*) とも、そのアイデアが、先行技術に存在するものを、単に、明らかに少しだけ変えたもの (an obvious variation) である場合は、その発明は特許にはなりません。

[0915] In that case,  
***the idea or claim directed to that idea  
is rejected under 35 U.S.C. 103 as obvious.***

[0916] ***Obviousness is based  
on the sum total of knowledge found in the prior art.***

[0917] Therefore, ***a claim will be rejected  
if one of ordinary skill in the art would find it obvious to modify  
what is taught by one piece of prior art  
in light of what is taught by one or more additional pieces of prior art.***

[0918] Let's take a look at what I mean.

[0919] Please turn to page 152 of your materials.

[0920] In example 1,  
we're to assume that a patent application contains the following claim:  
a superconductor enclosed in a metal pipe,  
wherein the metal pipe is platinum.

[0921] If ***a single piece of prior art,***  
for example an engineering manual,  
***discloses or teaches***  
that it is well known to coat a superconductor with a layer of platinum,  
***this claim would be anticipated by that engineering manual.***

[0922] In other words,  
***the identical thing was known,***  
***the idea set forth in this claim is not new,***  
thus not patentable under section 102.

[0923] Let's look now at example 2.

[0924] Here we are to assume  
that a patent application contains a claim  
to a superconductor enclosed in a metal pipe,  
wherein that metal pipe is iridium.

[0915] その場合は、そのアイデアを指している (*directed to that idea*) 「アイデア、すなわちクレーム」は、米国特許法第103条に基づき、自明である、として拒絶される (*is rejected*) ことになります。

[0916] 自明性は、「先行技術に見いだされる知識の総括 (*the sum total of knowledge found in the prior art*)」の上にその基盤を置いています。

[0917] それゆえ、「その技術分野における通常の熟練者 (当業者) (*one of ordinary skill in the art*)」が、このクレームは、「一部または複数部分の先行技術によって教示 (教唆) されている下で (*in light of what is taught by*)、一つの先行技術によって教示 (教唆) されているものを修正したもの (*to modify what is taught by one piece of prior art*) であることが明らかである」、と見つけ出した場合、そのクレームは拒絶されることになるでしょう。

[0918] これがどういうことを意味するのかをしてみましょう。

## 1. 例題による新規性と自明性の理解

[0919] 教材の152ページを開いてください。

### 例題 (1) プラチナ製金属パイプ —新規性無し <教材: ページ152>

[0920] 例題 (1) では、ここでの特許出願には、次のクレームが含まれているとします。「金属パイプに取り囲まれた超伝導体で、その金属パイプはプラチナ製である」。

[0921] もし、先行技術の一つとして、例えば機械工学マニュアル (*engineering manual*) が、「超伝導体をプラチナの薄膜で被うことはよく知られている」と、開示または教唆 (教示) (*disclose or teach*) している場合は、この機械工学マニュアルによって、「このクレームは先行されている (新規性が無い) (*this claim would be anticipated*)」ということになります。

[0922] 言い換えれば、「同一性のものが既に知られている (*the identical thing was known*)」、「このクレームに記載されているアイデア (*the idea set forth in this claim*) は、新しいものではない」、ということで、米国特許法第102条に基づいて、特許性が無いということになります。

### 例題 (2) イリジウム製金属パイプ —新規性有り

[0923] それでは次に例題 (2) を見てみましょう。

[0924] ここでは、特許出願のクレームは、「金属パイプに囲まれている超伝導体で、その金属パイプはイリジウム製である」、とします。

[0925] We already know  
that the engineering manual states  
that it is well known to coat the superconductor with platinum,  
but that engineering manual does not mention iridium.

[0926] Therefore, this claim set forth in example 2  
**cannot be anticipated** by the engineering manual,  
because there is a difference between  
that **which is set forth in the claims**  
and that **which is taught by the prior art**.

[0927] **The engineering manual qualifies as prior art**  
but does not anticipate this claim.

[0928] However, our inquiry does not end there.

[0929] **Obviousness may still preclude patentability**;  
in other words, **this claim may still be rejected**  
if one of ordinary skill in the art would find the differences  
between what is taught in the prior art  
and that which is set forth in the claim **to simply be an obvious variation**.

[0930] As we have stated, a claim is rejected for obviousness  
if one of ordinary skill in the art would find it obvious to modify  
what is taught by one piece of prior art  
in light of what is taught by one or more additional pieces of prior art.

[0931] Therefore,  
if a second piece of prior art for example, a trade journal, *teaches*  
that iridium may be substituted for platinum  
when insulating electrically conducted materials,  
**the claim set forth in example 2**, that is the claim directed to iridium,  
**would likely be rejected as obvious**  
if one of ordinary skill in the art would find it obvious  
to replace platinum with iridium as taught by this trade journal.

[0932] Let's take a look at how this appears in the real world.

[0933] Please turn to page 86 of your materials,  
wherein we will take a look at an actual rejection  
set forth by an examiner of the U.S. patent office.

[0925] 既に見てきたように、機械工学マニュアルでは、「超伝導体をプラチナの薄膜で被うことはよく知られている」、と述べられています、その機械工学マニュアルでは、イリジウムについては言及していません。

[0926] 従って、クレームに記載されていることと、先行技術によって教示されていることの間には、差異があるので、「この例題（２）のクレームは、この機械工学マニュアルによつては、先行されていない（新規性がある）（*cannot be anticipated*）」ということになります。

[0927] 機械工学マニュアルは、先行技術（の一つ）として該当します（*qualify*）が、このクレームには先行していない、となるわけです。

[0928] しかしながら、ここでチェックが終わったわけではありません。

### **自明性による拒絶**

[0929] 自明性という点で、特許が許可されない場合もあるからです。言い換えれば、このクレームは、まだ拒絶される余地があります。つまり、「先行技術で教示されているものと、クレームに記載されているものの間の差異が、単に自明のバリエーション（*an obvious variation*）に過ぎない」、とこの技術分野の通常の熟練者が見いだした場合です。

[0930] 前述したように、クレームは、その自明性によって拒絶されます。つまり、その技術分野の通常の熟練者（当業者）にとって、そのクレームが、一部または複数部分の先行技術によって教示されている下で、「一つの先行技術によって教示されているものを修正したものであることが自明である」場合、当該のクレームは拒絶されます。

[0931] ですから、例えば、その次の先行技術（*second piece of prior art*）としての「業界誌」などが、「電気絶縁材として、イリジウムはプラチナを代用できる」、と教示していれば、その技術分野の通常の熟練者（当業者）がその業界紙で教えられて、「イリジウムはプラチナによって代替されることは明らかである」、と見つけ出せば、イリジウムを指している例題（２）に記載されているクレームは、多分、自明であるとして拒絶されることになるでしょう。

### **実際の拒絶例 <教材：ページ８６>**

[0932] 今まで説明したことが、実際の場合ではどういうことになるのかをみて見ましょう。

[0933] 教材８６ページを見てください。ここでは、米国特許庁の審査官によって述べられている、実際の拒絶を見ることにします。

[0934] At page 86, paragraph 16, we see that **a group of claims**, namely claims 17 through 20, 24 through 27, 31 through 36, and 42 through 47, **are rejected under 35 U.S.C. 103**

as being unpatentable over Matsuo et al in view of Yamazaki et al.

[0935] **The examiner sets forth the rational for this rejection** in the following paragraphs.

[0936] He refers to figure 3 of Matsuo and explains exactly which elements of these claims Matsuo teaches.

[0937] Significantly, at page 87 the first full paragraph, the examiner states that "**Matsuo fails to teach the specifics** of the vacuum system, and thus **there is no disclosure** of the turbo molecular pump **set forth in the claims.**"

[0938] The examiner further states that "**Matsuo fails to teach** the light source *set forth in the claims*; therefore, **these group of claims cannot be anticipated by Matsuo.**"

[0939] There is a difference between the claims and that **which is taught** by Matsuo.

[0940] However, the examiner turns to a second piece of prior art, mainly Yamazaki et al, and states that "**Yamazaki discloses the vacuum system** and further *discloses* the light source set forth in the claims."

[0941] In the last full paragraph of this page the examiner says, " It would've been obvious to one of ordinary skill in the art to have included a vacuum system as *taught* by Yamazaki in the system set forth in Matsuo because..." and then **goes on to set forth the rational on why that combination would be proper.**



### クレームの拒絶 <教材：ページ86；第16パラグラフ>

[0934] 教材86ページの第16パラグラフには一連のクレーム番号が示されており、それらはクレーム17から20、クレーム24から27、クレーム31から36、クレーム42から47です。これらのクレームは、米国特許法第103条の規定に基づき、拒絶されています。つまり、「山崎他 (Yamazaki, et al.) の特許 (U.S. 4,636,401)」に照らし合わせ、「松尾他 (Matsuo, et al.) の特許 (U.S. 4,401, 054)」と比較すると、(今回のこの新しい山崎特許の上記クレームには) 特許性はないもの (*as being unpatentable*) とされています注。

[0935] 審査官は、以下のパラグラフで、拒絶の論理的根拠 (*the rational for this rejection*) を述べています。

[0936] 松尾特許の図面3を引用して、松尾が教示しているこれらのクレームのどの構成要素が、それにあたるかを正確に説明しています。

注)この山崎特許 (U.S. 4,636,401) は山崎氏がすでに取得した特許のことで、本教材の山崎特許に先行するものです。

### 拒絶理由 <教材：ページ87>

[0937] 意味深いことに、教材87ページの(上から3行目) 第1パラグラフに「松尾他は、真空システムの特定化の教示に失敗している (*fails to teach the specifics*)、よってクレームに記載されているターボ分子ポンプは開示されていない」と、審査官が記述しているということです。

[0938] さらに、「松尾は、クレームに記載されている光源 (*light source*) の教示に失敗している」と審査官は説明を続け、「ゆえにこれらのクレーム群は松尾によって先行されたとはならない (*cannot be anticipated*)」としています。

[0939] このクレームと松尾によって教示されたそれとの間には、差異があります。

[0940] しかしながら、審査官は、第2番目の先行技術として主として山崎他の(以前の特許)に眼を向けて、「山崎は真空システムを開示し、クレームの中で光源物質を更に開示している」と述べています。

[0941] このページの最後のパラグラフで、審査官は「山崎によって教示された真空システムを、松尾によって記載されたシステムの中に含める事は、この技術分野の通常の熟練者(当業者)にとっては、自明であったと言える。なぜならば、(以下注)」と述べ、その後、この組み合わせがどうして適切であるかの論理的根拠を説明しています。

(注)「なぜならば松尾は、使われている真空システムの特定化について何も語っていない (*Matsuo is silent on the specifics of the vacuum system used*) から」。

[0942] In other words, the examiner has determined that it would be obvious to one of skill in the art to modify what is taught by one piece of prior art in light of what is taught by the second piece of prior art, and thus this group of claims is rejected under 35 U.S.C. section 103.

[0943] Let's do some more examples.

[0944] Examples 3 and 4 at pages 153 and 154 of your materials will help us to better understand the issue of anticipation as it applies under section 102.

[0945] The following examples give a brief description of an invention, an illustration of that invention, a statement of the prior art, and a group of claims.

[0946] We must select the claim which best describes the invention set forth in the example and which defines that invention over the prior art.

[0947] Our first example at page 153 discloses a planting pot, and I just happen to have one right here.

[0948] This is a very simple invention, which provides a plant pot having holes in the lower half of the sidewall to promote the growth of roots.

[0949] This example goes on to tell us that it is well known to provide a hole in the bottom of the plant pot.

[0950] And it also goes on to tell us that it is well known to provide holes along the top rim to receive hanging elements for a hanging pot.

[0951] Therefore, the difference between the invention of example 3 and the prior art is the inclusion of holes in the sidewall and limited to the lower half of that sidewall.

[0942] 言い換えると、「第二の先行技術で教示されているものと、一番目の先行技術で教唆されているものを組み合わせて作り上げたものであることは、この技術分野の通常の熟練者（当業者）にとっては自明である。従って、これら一連のクレームは、米国特許法第 103 条に基づき拒絶する」、と審査官が判断を下しているわけです。

**先行性 (anticipation) の有り無し <教材：ページ 153, 154>**

[0943] それでは、もう少し他の例題を見てみましょう。

**例題 (3) (4)**

**先行技術を超えるクレームの記述**

[0944] 教材の 153 ページと 154 ページにある例題 (3) と例題 (4) を使って、米国特許法第 102 条の規定に基づく先行性 (anticipation) を、より良く理解していきたいと思います。

[0945] これから説明する例題には、発明の簡単な記述、その発明の図解、先行技術の説明、および一連のクレームが示されています。

[0946] それでは、((A) から (E) の選択肢例の中で) 例題として出されている発明の内容を最もよく表し、「先行技術を超えてこの発明を明確に定義づけている (which defines that invention over the prior art) クレーム」を、一緒に選んでみましょう。

**例題 (3) 下部側面に穴の開いた植木鉢 <教材：ページ 153>**

[0947] 教材 153 ページの最初の例題では、植木鉢の発明が開示されており、ここに私が持っているものがそうです。

[0948] この発明は大変簡単なもので、「鉢の側面下部に、根の発育促進の穴が開いている植木鉢」、というものです。

[0949] この例題では、「植木鉢の底に穴を開ける、ということは良く知られている」、と示されています (goes on to tell us)。

[0950] 更に、「吊り下げ用植木鉢として、吊り下げ器具を通すために、上部側面に穴を開けるということも、良く知られていると」、示されています。

[0951] それゆえ、例題 (3) の発明と先行技術との間の差異は、「穴が鉢の側面に開けられており、しかもそれが下部に開けられている」、と限定されている (is limited) ところにあります。

[0952] And it's our job to select the claim which best describes that invention,  
*in a manner which overcomes the prior art,*

and thus **cannot be anticipated by the prior art,**

[0953] Our claim states, "A plant growing receptacle having a plant  
positioned therein for further growth..."

[0954] And it is our job to finish that statement.

[0955] **Choice A** states,

"said receptacle

**comprising**

a side wall, extending from a bottom wall,

at least one opening in said side wall."

[0956] Well this might accurately describe our invention

but also describes the prior art,

wherein holes may be provided on the outside of the top rim.

[0957] These holes would likewise be provided in said sidewall,

and therefore

***the claim of choice A would be anticipated by what is known by the  
prior art.***

[0958] **Choice B** states,

"said receptacle

**having**

a bottom, a side wall, and open top,

and a plurality of openings formed adjacent said open top."

[0959] That exactly describes the prior art

wherein open apertures are provided for hanging elements.

[0960] Therefore,

***choice B likewise would be rejected as anticipated by the prior art.***

[0961] **Choice C**—

"said receptacle

**comprising**

an open top and a sidewall and at least one opening in said side wall."

[0962] Choice C is very similar to Choice A

***and likewise would be anticipated by the prior art.***

[0952] そこで皆さんと共に、*先行技術を超えるやり方で (in a manner which overcomes the prior art)*、従って、先行技術によって先行されていないところの、この発明を最もよく記述していると思われるクレームを、以下の選択肢の中から選ぶことにしましょう。

[0953] ここでのクレームには「植物をその中に入れ、その発育を更に促すための、発育促進の容器であり…」と記述されています。

[0954] この後、このクレームの文を完結するのが我々の仕事です。

#### **選択肢A : 先行されている**

[0955] 選択肢 (A) では、

「前記容器は (以下から) 構成される (*comprising*) ; 底壁から伸びている側壁、および前記側壁に付けられた少なくとも一つの穴」、と述べられています。

[0956] 選択肢 (A) は、ここでの発明を正確に記述していることになりますが、これは、鉢の上部縁に穴があるという先行技術の記述でもあります。

[0957] これらの穴は前記の側壁にも設けることができるわけですから、選択肢 (A) のクレームは、先行技術によって既知であるということで、*先行されている (would be anticipated 既に先取りされている)* ことになります。

#### **選択肢B : 先行されている**

[0958] 選択肢 (B) では、

「前記容器は (以下を) 持っている (*having*) ; 底部、側壁、および開放上面部、および前記開放上面部のすぐ近くに設けられた複数の穴」と述べられています。

[0959] これは、先行技術そのものの描写で、そこでは、吊り下げ器具用に用意された穴が提供されています。

[0960] それゆえ、選択肢 (B) も同様に、先行技術によって先行されているとして拒絶される (*would be rejected as anticipated*) ことになります。

#### **選択肢C : 先行されている**

[0961] 「前記容器は (以下で) 構成される ; 開放上部、側壁、および前記側壁に開けられた少なくとも一つの穴」

[0962] 選択肢 (C) の選択肢 (A) とほとんど同じですから、先行技術によって先行されていることになります。

[0963] **Choice D—**

“said receptacle

**consisting** of an open top extending downwardly along said side.”

[0964] Choice D does not even provide for holes,

therefore *does not describe the invention*,

**and likewise, would be anticipated by the prior art.**

[0965] **Choice E**, our last choice, so most likely the correct answer—

“said receptacle,

**consisting** of an open top and a sidewall extending downwardly,

at least one opening formed in a lower half of said sidewall.”

[0966] ***This is the critical feature of our invention.***

[0967] Choice E describes our invention, and more importantly, ***describes it in a manner which overcomes that which is told as the prior art.***

[0968] Choice E, therefore, is the correct answer.

[0969] Example 4 provided at page 154 of your materials.

[0970] Here we are told the invention is a weighted fishing lure.

[0971] The lure is a metal hook at one end, and a weighted eyelet end at the other.

[0972] The weighted end is formed by coating the fishhook in a bath of tin, such that the eyelet end weighs twice the barbed end.

Very simple.

[0973] We are told

the prior art is a fishing hook having a barbed end and a eyelet end,

and it is known to coat the fishing hook in tin;

however, the prior art coats the fishing hook

in order to provide equal balancing between the two ends.

[0974] Therefore, ***the difference between this invention and the prior art is the balancing aspect.***

[0975] The eyelet end is balanced

to be two times the weight of the barbed end

in order to provide a unique action

as the fish hook moves through the water.

**選択肢D : 先行されている**

[0963] 「前記容器は、前記側面に沿って下方に伸びている開放上部から構成 (consisting) されている」

[0964] ここには穴の記述は全くありませんから、発明を記述していることになりません。また前述と同様、先行技術によって先行されていることになります。

**選択肢E : 決定的な特徴、先行されていない**

[0965] ということで、最後に残った選択肢 (E) が正しい答えとなりそうですがどうでしょうか。選択肢 (E) では、「前記容器は上面が開いており、そこから下方に伸びている側壁で構成 (consisting) されており、前記側壁の下半分部分に少なくとも一つの穴が形成されている」

[0966] これが、この発明の決定的な特徴 (critical feature) です。

[0967] 選択肢 (E) は、発明を (正確に) 記述しています。そして、より重要なことは、先行技術として語られているものを、*超えるやりかた (in a manner which overcomes)* で記述されているということです。

[0968] ということで、選択肢 (E) が正しい答えです。

**例題4 魚釣り用ルアー <教材：ページ154>**

[0969] 次に、教材154ページの例題 (4) を見てみましょう。

[0970] この例題の発明は、重り付ルアー (魚釣り用疑似餌) です。

[0971] ルアーは片方が金属製の釣針で、もう片方は重り付きの紐 (ひも) 穴になっています。

[0972] 重り付きの端の方は、錫の溶液の中に浸けられてメッキされ、そのようにして、このひも穴がある重り付きの方が、逆とげのある (針の) 部分より2倍重くなっています。発明としては大変シンプルなものです。

[0973] これに対し、先行技術は、逆とげ (アゴ) の端とひも穴の端を持った釣り針で、この釣り針に錫メッキをすることは良く知られています。しかし、先行技術では、釣り針は、両端の重さのバランスを取るように均等にメッキされています。

[0974] ですから、発明と先行技術の差異は、重さのバランスという局面にあります。

[0975] ひも穴の端の方が逆とげの末端よりも二倍重くなるようにして、釣り針が水中を動く際に、独特な動きを取るようにしたわけです。

[0976] Once again we are provided five choices, and we must select the one which most properly describes the invention, and more importantly, ***overcomes the prior art.***

[0977] **Choice A**—"A fishing lure **comprising** a metallic hook connected to a weighted end portion."

[0978] There is no ***provision*** in choice A ***for the novel aspect of this invention***, that is, the weighted end being twice the barbed end.

[0979] Therefore, ***choice A would likely be anticipated by the prior art.***

[0980] Indeed, the prior art has an eyelet end that is weighted.

[0981] **Choice B**—"A fishing lure **comprising** a metallic hook having a barbed end and a weighted end portion, that weighted portion being coated with a metal alloy."

[0982] This is exactly the prior art that is provided to us and therefore ***would be anticipated under section 102.***

[0983] **Choice C**—"A fishing lure **comprising** a barbed end, and end opposite said barbed end coated with the metal."

[0984] Once again, this is identically disclosed in the prior art... therefore, ***would be anticipated.***

[0985] **Choice D**—"A fishing lure **comprising** a weighted end and a hooked portion, having a barbed end portion opposite the weighted end, wherein the weighted end is coated with tin."

[0986] Well this may describe our invention, but would still be anticipated by the prior art because the important feature, that is, ***the fact*** that the weighted end is twice the barbed end, is not included in the claims.

[0987] ***Choice D would be anticipated by the prior art.***



[0976] また今回も選択肢が5つある中から、発明を最もよく表し、更に重要なことは、*先行技術を超えている (overcomes prior art)* クレームを選んでみましょう。

**選択肢A : 先行されている**

[0977] 選択肢(A)は、「疑似餌針は(以下で)構成される; 金属製の釣り針で、これは重りが付いた端の部分と接続している」です。

[0978] この選択肢(A)には、*発明の新規性に関する (novel aspect of this invention) 規定 (provision)* がありません。つまり、「逆とげのある端より2倍重くした重り付きの端」という新規性が。

[0979] それゆえ、選択肢(A)は、先行技術により先行されている、と解釈されるでしょう。

[0980] 事実、先行技術は、重くしたひも穴を持っています。

**選択肢B : 先行されている**

[0981] 選択肢(B)は、「疑似餌針は(以下で)構成される; 金属性の釣り針で、それは逆とげの(あご)ある端部分と重りの付いた端部分を持っており、その重りの付いた部分は、金属合金でメッキされている」

[0982] これはまさしく先行技術が提供しているものであり、それゆえ102条の下に、先行されていることになります。

**選択肢C : 先行されている**

[0983] 選択肢(C)は、「疑似餌針は(以下で)構成される; 逆とげの付いた端で、その前記逆とげ付きの端と反対側の端は金属でメッキされている」

[0984] 再び、同じことですが、これは先行技術で開示されているものと同じですから、先行されていることになります。

**選択肢D : 先行されている**

[0985] 選択肢(D)「疑似餌針は(以下で)構成される; 重りの付いた端と針の部分で、重りの付いた端の反対側に逆とげの端があり、重り付き端部は錫でメッキされている」

[0986] この選択肢(D)は、この発明を記述していると言えますが、それでもまだ先行技術に先行されているとなるでしょう。なぜなら、重要な特徴である、すなわち、重りを付けた端の部分が逆とげの端部のよりも二倍重くなっているという事実が、クレームに含まれていないからです。

[0987] 選択肢(D)も先行技術に先行されていることになります。

[0988] **Choice E**—"A fishing lure **comprising** of a metallic hook, having a barbed end and a weighted end portion opposite the barbed end, wherein the weighted end is coated with tin."

[0989] Up until now, Choice E is just like Choice D; however, E goes on to state, "wherein said weighted end weighs two times said barbed end."

[0990] That is the important aspect of this invention that describes our invention and does so ***in a manner which overcomes the prior art*** and therefore, ***would be proper under 35 U.S.C. section 102.***

[0991] These examples may appear simple, but such exercises simulate rather closely the procedure followed by patent attorneys and patent examiners nearly every day.

[0992] ***All rejections***, whether based on novelty or obviousness, ***are based on prior art.***

[0993] When a *patent application is deposited* at the U.S. Patent and Trademark Office, *an examiner will conduct a search of the prior art*, and the results of that search will be reported to you through a *search report*.

[0994] ***Prior art is a set of circumstances*** listed in 35 U.S.C. section 102 and nothing more.

[0995] When ***a publication*** or ***set of facts*** or ***set of circumstances*** that might qualify under prior art, the first step is to analyze those circumstances to ensure that it qualifies under at least one paragraph of section 102.

[0996] ***Prior art may be a prior public knowledge or use, it may be a prior patent or publication, or it may be a sale here in the United States.***

[0997] For example, a prior U.S. or foreign patent may qualify under one section or more of section 102.

### **選択肢E：先行技術を超えている**

[0988] 選択肢（E）－「疑似餌針は（以下で）構成される；金属製の釣り針で、逆とげのある端部分と、その反対側にある重りの付いた端部分を持っており、その重りの付いた端部分は錫でメッキされている」

[0989] ここまでは選択肢（D）と同じです。しかし、選択肢（E）では更にその説明が続いて、「そこにおいてその重りの付いた端部分は、前記の逆とげ付き端部分の二倍の重さがある」。

[0990] これが、この発明の**重要部分** (*important aspect*) で、それがこの発明を記述し、先行技術を超えるやり方で書かれており、これによって、**米国特許法第102条の下に適切である** (*would be proper under 35 U.S.C. section 102*) ということになります。

### **シミュレーションの実践**

[0991] これまでの例題は簡単に見えるかもしれませんが、これらの例題を実践することによって、特許弁護士や特許審査官が毎日行っている手続き遂行の、模擬ができるわけです。

[0992] 新規性に基づくものであろうと、自明性に基づくものであろうと、すべての拒絶は先行技術に基づいています。

[0993] 特許出願が特許商標庁に提出されたあと、審査官は先行技術の調査をし、その結果は**調査書** (*search report*) にまとめられ、出願人に報告されます。

## **2. 先行技術と第102条**

[0994] 先行技術とは、米国特許法第102条に列記されたされた一連の状況 (*a set of circumstances*) のことであり、それ以上のものではありません。

[0995] 「出版物 (*a publication*)」や「一連の事実関係 (*a set of facts*)」および「一連の状況 (*a set of circumstances*)」が、先行技術に該当するのではないかと見なされる (*might qualify*) 時、最初のステップは、それらの状況を分析 (*analyze*) することになります。すなわち、それが米国特許法第102条の少なくとも一つのパラグラフに該当するものであるかを確認するために分析されることになります。

[0996] 先行技術とは、「先行する公衆の知識や先使用 (*a prior public knowledge or use*)」、「先行する特許や出版物」、さらには「**米国での販売商品** (*a sale here in the United States*)」であったりします。

[0997] 例えば、ある米国および外国の先行特許が、米国特許法第102条の1項目もしくはそれ以上の項目に該当すると見なされる場合もあります。

[0998] Likewise, **an article** in the New York Times or **an exhibited trade show** may qualify under one or more paragraphs of 102.

[0999] However, as we will see in a few minutes,

***a pending foreign patent application will never qualify as prior art.***

[1000] It simply does not fit any section, any paragraph of section 102.

[1001] Likewise, *a sale outside the United States* with nothing more,

***a sale outside the United States, simply does not qualify as prior art.***

[1002] It doesn't fit one of the paragraphs of section 102.

[1003] ***The rules to finding prior art are very mechanical and rigid.***

[1004] 35 U.S.C. 102 is a seven-part checklist and should be strictly followed.

[1005] ***It is critical to understand***

***that if a set of facts do not satisfy the conditions of at least one paragraph of 35 U.S.C. 102,***

***that set of facts does not and cannot qualify as prior art***

***and cannot be measured against the claim to determine patentability.***

[1006] 35 U.S.C. section 102 therefore serves two purposes.

[1007] First, ***a set of circumstances must be analyzed***

to see whether it fits into at least one paragraph of 102.

[1008] Once ***it is determined***

that that set of circumstances qualifies under 102,

the next determination is

***whether that single piece of prior art anticipates the claim.***

[1009] ***Anticipates, meaning includes every limitation of that claim.***

[1010] If that single piece of prior art does not anticipate a claim,

***the next determination is***

***whether, based on the sum total of knowledge in the prior art,***

***the limitations of that claim would be obvious.***

[0998] 同様なことが、ニューヨーク・タイムズ紙の記事やトレードショウでの出展物についても言えます。

[0999] しかし、これから見ていくと分かりますが、「係属中の外国特許出願 (*a pending foreign patent application*)」は、先行技術とは決して見なされません。

[1000] なぜなら、特許法第 102 条のどのパラグラフや項目にも該当しないからです。

[1001] 同様に、「米国外で販売されている商品 (*a sale outside United States*)」も先行技術とは見なされません。

[1002] それは、特許法第 102 条のどの項目にも該当しません。

### 7 項目のチェックリスト

[1003] 先行技術を見つけ出す規則は、極めて機械的にまた厳格に (*mechanical and rigid*) 行われます。

[1004] 米国特許第 102 条には 7 項目のチェックリストがあり、これらの項目には必ず従わなければなりません。

#### 先行されているか

[1005] もし、一連の事実 (*a set of facts*) が、米国特許法第 102 条の少なくとも一つのパラグラフの条件に当てはまらない場合は、当該の一連の事実は先行技術としては見なされず、そのクレームが特許性があるかどうかを判定する (*to determine patentability*) 際の判断基準とはなりえません (*cannot be measured*)。これを理解することはとても大切です。

[1006] 米国特許法第 102 条は、従って次の二つの目的のためにあります。

[1007] まず最初に、一連の状況 (*a set of circumstances*) は、米国特許法 102 条の少なくとも一つのパラグラフに該当しているかどうかを見るために、分析されなければならない、ということがあります。

[1008] ひとたび、その一連の状況が 102 条の下にあると判定されれば、次の判定は、先行技術の一部 (*single piece of prior art*) が、クレームに先行しているかどうか、です。

[1009] 先行しているとは、その意味は、そのクレームの全ての権利範囲 (限定) (*every limitation of that claim*) を含みます。

#### 先行されていないければ

[1010] もし、その先行技術の一部が、あるクレームを先行していないとされるなら、次の判定は、先行技術の知識の総括に基づいて、そのクレームの権利範囲が自明であるかどうかという事になります。

[1011] Obviousness, as we have stated,  
***is based on the sum total of knowledge of the prior art  
as defined by 102, or as qualifies under 102.***

[1012] Thus, ***unless something is prior art under 102,  
it cannot be used to determine obviousness under section 103.***

[1013] Although section 102 appears overwhelming,  
when broken down to its components, it is quite manageable.

[1014] ***102 consists of 7 independent paragraphs;***  
it is, in fact, a checklist and should be treated as such.

[1015] Let's take a look at section 102 provided in your materials.

[1016] 35 U.S.C. section 102 states,  
***"A person shall be entitled to a patent unless..."***  
and then provides 7 independent paragraphs.

[1017] Paragraph A states,  
***"The invention was known or used by others in this country  
or patented or described in a publication in this or any foreign country,  
thus patented or described in a printed publication  
anywhere in the world before the invention by the applicant."***

[1018] Paragraph B—  
***"The invention was patented or described in a printed publication  
in this or a foreign country, i.e. anywhere in the world,  
or was in public use or on sale here in the United States  
more than 1 year before the U.S. filing date."***

[1019] Paragraph C states, ***"He has abandoned the invention,"***  
that is, the person applying for the patent.

[1020] Facts have arisen that show he in fact has abandoned it.

[1021] In other words, many years ago he developed this idea  
and did not pursue it for one reason or another...  
that qualifies as abandonment of that idea.

[1022] ***He is now barred from obtaining a patent.***

### 自明性 (*obviousness*)

[1011] 前述したように、自明性とは、先行技術の知識の総括に (*the sum total of knowledge*) 基づいています。それは米国特許法第 102 条で定義されており、あるいは 102 条の下で該当するかどうかが評価されます。

[1012] ですから、あるものが、第 102 条に基づいて先行技術であるとされない限り、第 103 条の項目の下で、自明性を判定するために用いることはできません。

[1013] 第 102 条は一見難解そうですが、コンポーネント毎に分けて見ていくと、案外扱いやすいものです。

[1014] 米国特許法第 102 条は、7つの独立したパラグラフで構成されており、特許性を判断するためのチェックリストとしての役割を果たしています。

### 特許法 102 条 パラグラフ A-G <教材：ページ 149, 150>

[1015] 教材にある米国特許法第 102 条を見てみましょう。

[1016] 第 102 条は述べています、「次のどの項目にも該当しない発明をした者は特許を取得することができる (*shall be entitled to a patent*)」。

そして、このあとに独立した 7つのパラグラフが続きます。

[1017] **パラグラフ (A)** は次のように述べています。「発明が、本邦において、他人により知られあるいは用いられていた場合、または本邦あるいは外国において、特許になりあるいは刊行物に記載されていた場合・・・」。これはつまり、特許出願人による発明以前に、発明が世界のどこでであれ特許になり、あるいは印刷された刊行物に記載されていた場合、という意味です。

[1018] **パラグラフ (B)** 「米国の特許出願日より 1 年以上前に、その発明が本邦または外国において特許となり、あるいは刊行物に記載されていた場合、または本邦において公然用いられあるいは販売されていた場合」ここで「本邦または外国において」とは「世界中どこであつても」ということです。

[1019] **パラグラフ (C)** 「彼が発明を放棄した場合」。

[1020] つまり、特許出願人が出願を放棄している事実が明らかになった場合ということで、

[1021] 分かりやすく言い換えると、ずっと以前に出願人は発明を考案したのですが、何らかの理由で発明の特許の取得を追及することを止めたわけです。

[1022] これは発明を放棄したことを意味し、出願人は特許を取得することができなくなってしまったということです。

[1023] Paragraph D—

***“The invention was first patented by the same applicant in a foreign country on an application filed more than twelve months before the U.S. filing date.”***

[1024] The same applicant that is now trying to receive a U.S. patent received a foreign patent on an application filed more than twelve months ago.

[1025] He has waited too long to pursue his rights here in the United States ***and is thus barred from obtaining a patent here.***

[1026] Paragraph E—

***“The invention was described in a patent granted to another here in the United States, and the filing date for that United States patent was before the date of invention of our applicant.”***

[1027] Paragraph F—

***“He did not himself invent the subject matter sought to be patented.”***

[1028] In other words, the applicant who is applying for a patent did not invent the subject matter of that application.

[1029] He may have learned about it traveling in another country, he may have learned about it from a neighbor...in any event, he is not the true inventor.

[1030] As a side note,

it is important understand that an application to inventor A, when the invention was in fact invented by inventors A and B, that application would be rejected under 102 F in most circumstances, because the true inventor was A plus B.

[1031] The application as filed listed only inventor A.

[1032] Inventor A is not the true inventor, and thus the claims of that application would likely be rejected under paragraph F.

[1033] Paragraph G—

***“The applicant’s invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed that idea.”***



[1023] **パラグラフ（D）**「外国において、同一の出願人によって、米国における特許出願日より12ヶ月以上前に、その発明が出願されており、その外国において最初に特許を受けていた (*the invention was first patented*) 場合」。

[1024] 同一の出願人が、今回米国で特許を受けようと出願しており、しかし、12ヶ月以上前に外国で提出した同一発明の出願に、特許が授与されている場合です。

[1025] この出願人は長い間、米国での（特許出願の）権利遂行手続きを取らなかったために、米国での特許取得ができなくなってしまった (*is barred from obtaining a patent here*) のです。

[1026] **パラグラフ（E）**「その発明は、ここ米国において、他の人に授与された特許 (*in a patent granted to another*) の中に記載されており、その特許の米国出願日 (*filing date*) は、この特許出願人による発明の日付以前 (*before the date of invention*) である」

[1027] **パラグラフ（F）**「特許出願人が、特許たるべき主題 (*the subject matter sought to be patented*) を、自分自身で発明していない場合」

[1028] つまり、特許を求めている出願人が、その特許出願の主題を発明していなかったということです。

[1029] 出願人は外国に旅行した時、あるいは隣人からその発明のことを教わったのかもしれない、とにかく出願人は真の発明者ではないということです。

[1030] ここで重要な点として補足しておきたいのは、出願書類には発明者はAとなっているが、実際には発明は発明者AとBによるものである場合です。、真の発明者はAとBであるがゆえに、この特許出願はたいていの場合、この第102条の(F)に基づき、拒絶されることになります (*that application would be rejected under 102F in most circumstances*)。

[1031] [1032] 特許出願に発明者Aだけを記載して提出することは間違いですから、この特許出願のクレームは第102条の(F)に基づき拒絶されることになります。

[1033] **パラグラフ（G）**「特許出願人の発明は、米国において他人によってなされており、その他人がそのアイデアを放棄、秘密または隠蔽しなかった (*who had not abandoned, suppressed, or concealed that idea*) 場合」

[1034] As often the case, there are many companies working concurrently to solve a problem in that particular industry.

[1035] Many times, the separate companies develop the same solution independent of one another to solve that problem.

[1036] Paragraph G is in place to help determine who in fact was the first to invent it.

[1037] Who was the first to make it here in the United States without abandoning, suppressing, or concealing it?

[1038] ***Paragraph G provides the basis for interference practice*** here in the United States.

[1039] ***Interference practice is a practice for determining who was the first to invent.***

[1040] In the United States, ***we have a first-to-invent system***, and paragraph G provides the basis for that system.

[1041] Now that we have walked through each paragraph, let's take a look at an example to try to understand exactly how they all fit together.

[1042] The first example we looked at in examples 1 and 2 was a situation where a patent application contained a claim to a superconductor coated with a metal pipe, wherein that metal pipe was platinum or, in example 2, iridium.

[1043] In those examples we were told about an engineering manual and a trade journal, which discussed relative facts to those claims.

[1044] They qualified as prior art to those claims.

[1045] In our scenario now let's assume that the engineering manual and trade journal simply do not exist.

[1046] We will simply pretend they do not exist.

[1047] However, the only set of circumstances known to us is the activities of a Canadian inventor.

[1048] A Canadian scientist one day in his lab actually made a superconductor, coated it with platinum, and it worked great.

[1034] 多数の企業が同時に、その特定の産業界のある問題解決に取り組んでいる場合がよくあります。

[1035] そして、これら各企業が、互いに関係なく、独自に同じ問題解決法を見つけることもよくあるわけです。

[1036] パラグラフ（G）は、誰が実際の最初の発明者であるのかを、判断する上で役に立ちます。

[1037] 米国において、まだ、放棄、秘密または隠蔽されていない発明は、一番最初に誰によってなされたのでしょうか。

[1038] パラグラフ（G）は、米国における *抵触審査手続き (interference practice)* の基準となります。

[1039] つまり、抵触手続きでは、誰が最初の発明者であるかの判断が行われるわけです。

[1040] 米国では、*先発明主義 (first-to-invent system)* が採用されており、このパラグラフ（G）は、そのシステムの基盤を提供しています。

#### **例題（１）（２）と１０２条 <教材：ページ１５２>**

[1041] それでは、教材の１５２ページからの例題を使って、パラグラフ毎に見ていくことにしましょう。

[1042] 最初の説明に使った例題（１）と（２）の特許出願には、金属パイプで薄膜形成された超伝導体に関するクレームが含まれており、この金属パイプは、例題（１）ではプラチナ、例題（２）ではイリジウムということでした。

[1043] これらの例題では、機械工学マニュアルや業界雑誌にクレームの内容とよく似た事実がすでに掲載されていることも分かっていることになっています。

#### **シナリオ：カナダ人発明家**

[1044] つまり、機械工学マニュアルや業界雑誌がそれらのクレームの先行技術としてみなされているわけです。

[1045] [1046] それでは、今回はシナリオの想定を変えて、機械工学マニュアルや業界誌は存在しないものとします。

[1047] その代わりにカナダ人の発明者がいるものとします。

[1048] このカナダ人の科学者は、ある日実験室で、プラチナで薄膜形成した超伝導体を作ることになりました。

[1049] Right after he did that, he invented a second superconductor and coated it with iridium, and it also worked great.

[1050] And let's assume for our facts, that he did all this before the invention set forth in our patent application.

[1051] Therefore, we have a Canadian inventor who made the exact item set forth in the claims before our applicant invented his idea.

[1052] Just to make it more interesting, let's assume that he in fact sold it to a Canadian company for four million dollars.

[1053] He sold these items and the idea to a Canadian company for four million dollars.

[1054] *Would this **set of circumstances** qualify as prior art?*

[1055] Well we have to take a look at our checklist.

[1056] We have to go down 102 and determine under which paragraph, if any, this set of circumstances would qualify.

[1057] Let's take a look at paragraph A.

[1058] "The invention was known or used by others in this country."

[1059] Because the activities of a Canadian inventor were in Canada, that *phrase of 102 A cannot be relied upon*.

[1060] "Or patented or described in a printed publication in this or a foreign country"—unfortunately, for our Canadian inventor he never published his findings, he simply sold it to a Canadian company, despite the fact that his activities were before the invention there or by our applicant.

[1061] So paragraph A cannot be relied upon to hold the Canadian inventor's activities to be prior art.

[1062] So we have to move on to paragraph B.

[1063] "The invention was patented or described in a printed publication anywhere in the world."

[1064] Well, we already know that our poor Canadian inventor never published his findings.

[1049] すぐこのあとに、第2番目の超伝導体を、今度はイリジウムで薄膜形成して作り、これも成功でした。

[1050] このカナダ人の発明は、例題の特許出願に含まれている発明より以前に行われたことにします。

[1051] ですから、カナダ人発明家は、例題を発明した特許出願人より先に、同一の発明を成功させていることになります。

[1052] [1053] さらに、この想定を面白くするために、カナダ人の発明者が、自分のアイデア（発明）をカナダ企業に400万ドルで売り渡したことにしましょう。

[1054] さて、これら一連の状況 (*set of circumstances*) は、先行技術と見なされるのでしょうか。

### チェックリストで判定 <教材：ページ150>

[1055] [1056] チェックリストとしての役割を果たす第102条を順番にチェックして、どの状況がどのパラグラフに該当するかを調べる必要があります。

[1057] **パラグラフ（A）**を見てみましょう。

[1058] パラグラフ（A）には「発明は本邦（米国）において、他人により知られあるいは用いられていた場合」となっています。

[1059] カナダ人発明者は、実験をカナダで行っているので、第102条の（A）には該当しません (*cannot be relied upon*)。

[1060] 更にパラグラフ（A）では「本邦あるいは外国において特許され、あるいは刊行物に記載されていた場合」とあります。残念なことに、カナダ人発明者は自分の発明を出版していません。そのカナダ人の発明は、例題の特許出願の発明よりも以前になされているのですが、ただ彼は自分の発明をカナダ企業に売却しただけなのです。

[1061] カナダ人発明者の発明が、先行技術とみなされる根拠として、パラグラフ（A）は該当しません。\*従って、例題（1）の出願において、このカナダ人が発明したという事実は、先行技術とは見なされません。

[1062] それでは、**パラグラフ（B）**に移りましょう。

[1063] （B）には「発明は全世界中で特許され、あるいは刊行物に記載されていた場合」とあります。

[1064] 前述のように、カナダ人発明者が発明を出版していないことは分かっています。

[1065] “Or in public use or on sale in this country,”—  
the sale took place in Canada, therefore, paragraph B, like A,  
cannot be relied upon to hold the set of circumstances  
for our Canadian inventor to qualify as prior art,  
even if they had taken place more than 1 year before our filing date  
here in the United States.

[1066] **Paragraph C—**

“He,” meaning our applicant, “has abandoned the invention.”

[1067] That may be the case, but we had not been told so.

[1068] We must assume that he has not abandoned the invention;  
in fact, he has filed a patent application.

[1069] **Paragraph D—**

“The invention was patented by our applicant in a foreign country,”  
so the person attempting to get a patent on the superconductor coated with  
platinum and/or iridium  
must have obtained a foreign patent on that idea  
on an application filed more than twelve months ago.

[1070] In our facts scenario, no foreign patent was filed for or obtained.

[1071] **Paragraph E—**

“The invention was described in a U.S. patent to another.”

[1072] Well, this idea to the superconductor  
has never been disclosed in a U.S. patent to another.

[1073] Therefore, paragraph E likewise does not qualify.

[1074] **Paragraph F—**

“Our applicant himself did not invent the subject matter sought to be  
patented.”

[1075] Well indeed our applicant did independently invent the  
superconductor coated with platinum and/or iridium;  
therefore, paragraph F does not apply.

[1076] Please understand that two independent groups or individuals  
can invent the same thing independent of one another.

[1077] That will not trigger a rejection under paragraph F.

[1078] Paragraph F only applies when inventors attempting to claim an idea  
of another, invented by another.

[1065] 更に、「または米国において公然用いられ、あるいは販売されている場合」をとっても、販売はカナダで行われていますから、(A)と同様にパラグラフ(B)も、カナダ人発明家の実験や発明が、先行技術とみなされる根拠には該当しません。たとえ、この発明家の実験や発明が、例題の特許出願日より1年以上前に行われていたとしてもです。

\*従って、ここでも例題(1)の出願の先行技術とは見なされません。

[1066] **パラグラフ(C)**はどうでしょう。例題の特許出願人が「発明を放棄した場合」

[1067] [1068] ここでは、実際に特許出願を提出しているわけですから、(例題(1)の)特許出願人は、発明を放棄していないと考えて良いでしょう。

[1069] **パラグラフ(D)**はどうでしょう。

「その発明が、外国において、この出願人によって、特許を受けていた場合」とあります。プラチナかイリジウム、もしくは、プラチナとイリジウムで薄膜形成されている超伝導体の発明で、特許を獲得しようとしている者は、そのアイデアに基づく外国特許を取得しており、その外国での出願は、米国における特許出願日より12ヶ月以上前になされているもの。

\*このパラグラフ(D)は、以降で更にもう一度検討されます。

[1070] ここでのシナリオでは、(このカナダ人は)外国での出願も特許授与もされていないことにしています。

\*従って、このカナダ人の活動は、例題(1)の出願の先行技術とは見なされません。

[1071] **パラグラフ(E)**はどうでしょう。

「その発明が、米国において出願された、他人の特許出願に記載されていた場合」

[1072] この超伝導体のアイデアは、他人の特許出願で開示されていません。

[1073] ですから、段落(E)は該当しません。

[1074] **パラグラフ(F)**はどうでしょう。

「特許出願人が特許を受けるべく提示した主題を発明していない場合」

[1075] 例題の特許出願人は、事実、プラチナと(または)イリジウムで薄膜形成された超伝導体を独自に発明していますから、(F)には該当しません。

[1076] ここで強調しておきたいのは、二者なり二つのグループが、別々に同一の発明にたどり着くことは実際にもあることです。

[1077] このことでパラグラフ(F)によって拒絶されることはありません。

[1078] パラグラフ(F)は、発明者が、他人によるアイデア、他人による発明を、(自分のものとして)権利請求しようとした時に適用されるだけです。

[1079] **Paragraph G** states, "The invention was made by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it."

[1080] That may be the case.

[1081] However, G requires that that item be made in this country.

[1082] Unfortunately once again for our Canadian inventor, his invention was in Canada, and the sale was in Canada, and there was no publication.

[1083] Despite the fact that our gut might tell us that these set of circumstances should qualify as prior art, unfortunately or fortunately, depending on your perspective, these activities in Canada do not and cannot qualify as prior art... therefore do not and cannot qualify under 102 or 103 to reject the claim set forth in example 1.

[1084] I stated that 102 is a checklist.

[1085] It is indeed a checklist and should be treated as such.

[1086] Let's once again take a look at the important elements of each paragraph under 102.

[1087] **Paragraph A** states that ***the activity must be before the invention of the applicant.***

[1088] Therefore, the set of circumstances being analyzed ***must have taken place, not before the filing date in the United States, but before the actual date that our applicant invented his idea.***

[1089] In the United States, the United States Patent and Trademark Office assumes that the invention date is your U.S. filing date.

[1090] However as we know, this is almost never the case.

[1091] In fact, patent applications are filed months if not years after the actual date of invention.

[1092] If a piece of prior art falls out between the actual date of invention and the U.S. filing date, that applicant is provided the right under what's called a **131 affidavit** to prove an earlier date of invention to remove that set of circumstances as prior art.



[1079] **パラグラフ（G）**には、「特許出願人の発明が他人によってなされており、その他人がそれを放棄、秘密または隠蔽しなかった場合」とあります。

[1080] このケースは当てはまるかもしれません。

[1081] しかし、（G）では、米国においてそれらの事項がなされた場合、とも記載されています。

[1082] カナダ人発明者にとっては残念なことに、彼の発明と販売はカナダで行われていますし、発明の出版もしていません。

[1083] この例題を始めた段階では、一連の状況を先行技術に当てはめようと色々試してきましたが、幸か不幸か（これは誰の立場であるかによるわけですが）カナダでの発明は先行技術とは見なされません。ですから、第102条あるいは第103条に基づいて、例題（1）のクレームを拒絶するために、カナダの発明を先行技術として用いることはできません。

### **再確認**

[1084] [1085] 前述したように、第102条はチェックリストとして取り扱われるべきです。

[1086] 第102条の、各パラグラフの重要点を再確認してみたいと思います。

### **パラグラフA**

[1087] パラグラフ（A）では、先行技術となりうる**活動（activity）**は、出願人による発明よりも、以前になされていなければならない、と述べていることになります。

[1088] ゆえにこれは、先行技術として分析されるべき**一連の状況（the set of circumstances）**は、米国における「**出願日以前（before the filing date）**」ではなく、出願人がアイデアを発明した「**実際の日付以前（before the actual date）**」に、起こったものが対象であるわけです。

### **出願日と発明日**

[1089] 米国において、米国特許商標庁は、発明日付は米国出願日とします。

[1090] しかし、ご承知のように、大抵、発明日付は、米国出願日ではありません。

[1091] 事実、特許出願は、実際の発明日から、数年後とはいわないまでも、数ヶ月後に提出されています。

[1092] もし先行技術の日付が、発明日付と米国における特許出願日の間になる場合は、それら一連の状況を先行技術と見なすことを排除するために、「**宣誓供述書131（131 affidavit）**」という書類で、発明がそれらより先の日付けになされたことを証明する権利が、出願人に与えられています。

[1093] Therefore, the applicant will set forth lab notebooks, interoffice memos, whatever information he might have to prove that he actually possessed the invention, not only before his U.S. filing date but before the activities of another who might qualify under 102 A.

[1094] Under paragraph A, it's also critical to note that the public knowledge or use must be here in the United States.

[1095] It's also important to note that the patent or printed publication can be anywhere in the world.

[1096] One threshold requirement for paragraph A is that whatever activity you're analyzing, it must be by another.

[1097] Unless it is by another, it can never qualify under paragraph A.

[1098] This should make sense because that activity must be before the invention by the applicant.

[1099] Surely someone cannot use applicant's invention before he actually created the subject matter of that invention.

[1100] Let's look at **paragraph B** once again.

[1101] The initial threshold determination under paragraph B is whatever activity you're looking at must have taken place more than 1 year before the U.S. filing date.

[1102] Not the date of the invention but instead the U.S. filing date.

[1103] This date will never change.

[1104] Unlike paragraph A, which provides the applicant the ability to prove an earlier date of invention... paragraph B, that time is fixed.

[1105] The U.S. filing date is fixed in time; therefore, the 1-year threshold is also fixed in time.

[1106] If an activity qualifies as a patent or printed publication anywhere in the world, or a public use or sale here in the United States, and that activity was more than 1 year before the U.S. filing date, there is **a statutory bar** against obtaining a patent on that invention.

[1093] ですから、米国における出願日以前だけではなく、第 102 条 (A) に基づいての先行技術に相当する事項等以前に、事実上発明をすでに保持していたことを証明するために、出願人は、実験ノートや事務通信など、持っているあらゆる情報を提出することになります。

[1094] パラグラフ (A) においては、「公然知られまた用いられているのは、ここ米国においてでなければならない」、という条件が重要であることに注目してください。

[1095] また、「特許あるいは刊行物の記載とは世界中に存在するものでありうる」ことにも注目してください。

[1096] (A) の第 1 必要条件は、パラグラフに記載されている事柄がどれであっても、他人によるものでなければならないことです。

[1097] 先行技術となりえる発明活動が、他人によってなされていない場合、パラグラフ (A) の下では評価対象になりません。

[1098] これは筋が通っていると言えるでしょう。なぜなら、この活動は、出願人の発明以前に違いないからです。

[1099] 事実、出願人がその発明の主題を創造する以前に、他人が出願人の発明を使用することはできないわけです。

## **パラグラフ B**

[1100] もう一度パラグラフ (B) を見てみましょう。

[1101] (B) の先行技術となりうる第一条件は、どのような発明活動であれ、それは (当該の) 米国出願日の 1 年以上前に行われていることです。

[1102] 発明がなされた日付の 1 年前ではないということです。

[1103] この米国出願日という日付は (一度付けられたら) 変わりません。

[1104] パラグラフ (A) が出願人に対し、発明が早期になされたことを証明する権利を与えているのに対し、パラグラフ (B) では基準となる日付は固定されています。

[1105] 米国出願日はその時に固定されますから、この出願日から 1 年前にあたる日付も一定するわけです。

[1106] もし何らかの発明活動が、全世界のどこかにおいて特許され、あるいは出版物に記載されているか、あるいは米国において公然用いられ、あるいは販売されており、なおかつそれらの活動が、当該の米国出願日より 1 年以上前であった場合は、その当該の発明の特許授与に対し、**法定上の障害 (statutory bar)** があることになります。

[1107] **Paragraph C** simply states the applicant has abandoned invention.

[1108] He's waited too long and thus is barred from obtaining a patent.

#### **Paragraph D.**

[1109] Here we find that the same applicant,  
who is now attempting to receive a patent in the United States,  
has already received a patent in a foreign country.

[1110] That foreign patent issued before the U.S. filing date,  
and more importantly,  
was filed more than twelve months before the U.S. filing date.

[1111] What happens  
if you wait more than twelve months after filing in a foreign country  
to file here in the United States?

[1112] You lose the right to claim foreign priority under 35 U.S.C. 119,  
which provides certain benefits for the filing date in the foreign country.

[1113] Under paragraph D,  
our applicant has waited more than twelve months... thus,  
has forfeited his right to claim foreign priority under section 119.

[1114] More importantly,  
that foreign patent issued before he filed in the United States  
and will act **as a statutory bar** against now obtaining a patent in the United  
States.

[1115] He has simply waited too long.

#### **Paragraph E.**

[1116] Like paragraph A, it relates to activities before the invention of the  
applicant.

[1117] Thus, the same mechanism available under paragraph A,  
that is, a 131 affidavit,  
may be used to prove an earlier date of invention.

[1118] In any event, E provides for a bar against patentability  
where another entity has obtained a U.S. patent.

### パラグラフC

[1107] パラグラフ（C）では、単に「出願人が発明を放棄した場合」です。

[1108] 出願人は長い間留保していたため、それが特許取得の障害となってしまったのです。

### パラグラフD

[1109] パラグラフ（D）

ここでは、出願人は、外国で既に特許を受けており、今回米国でも特許を取ろうとしている場合です。

[1110] この外国発行特許は米国での出願前に取得されており、更に重要なことは、米国出願日よりも12ヶ月以上前に、（その外国で）出願されていたことです。

[1111] 外国での特許出願日から12ヶ月以上経過してから（同一の発明に対し）米国で特許出願を提出した場合はどうなるのでしょうか。

[1112] この場合米国特許法第119条に基づいて、外国優先権を失うことになります。米国特許法第119条は、外国での出願日に対し特定の特典を与える条項です。

[1113] パラグラフ（D）では、例題の出願人は（外国での出願後）12ヶ月以上出願を提出しなかったため、第119条の外国優先権主張の特典を放棄したとみなされるわけです。

[1114] 更に重要なのは、米国での特許出願提出以前に発行されたこの外国特許は、法定上、米国で特許を取得しようとするときの法的障害となります。。

[1115] 出願人は特許出願をするのには遅すぎたのです。

### パラグラフE

[1116] パラグラフ（E）は（A）によく似ていて、出願人の発明以前の発明活動に関連してのものです。

[1117] ですから、（A）で有効であった同じメカニズム、すなわち「宣誓供述書131」が、発明の日付が早期であることを証明するために、使用できる場合もあります。

[1118] とにかく、（E）では、他者なり他機関が米国特許を取得している場合、特許性に対する障壁を定めています。

[1119] The date that that prior art takes is its earliest U.S. filing date.

[1120] That is, its ***earliest effective U.S. filing date*** will be used to judge patentability of our applicant's invention.

[1121] If that filing date is before our invention date, there will be a statutory bar under paragraph E preventing our applicant from now obtaining a patent.

**Paragraph F.**

[1122] As we have already stated, the applicant did not actually invent the subject matter.

[1123] He either learned about it from someone else or quite frankly, took the idea from someone else.

[1124] That these facts come to light, *that applicant will be barred under paragraph F.*

[1125] **Paragraph G** provides for two scenarios.

[1126] One is explicitly stated in paragraph G; that is, the invention was made by another here in the United States, and he had not **abandoned, suppressed, or concealed it**.

[1127] The second provision under paragraph G, which is not explicitly provided for in the statute, provides ***the mechanism for interference practice*** here.

[1128] *"Made in the U.S." is the same as "claimed in a U.S. patent application."*

[1129] If a pending patent application or issued patent has identical claims to that which is set forth in a pending U.S. patent application, that will trigger the interference procedures, and that application will be transferred to the interference division to determine who in fact was the first inventor of the subject matter.

[1130] As you can see, the seven paragraphs of 102 are very mechanical and very rigid.

[1131] They should be treated as a checklist, and if they are treated as a checklist, you will find that 102 is quite manageable.

[1119] その先行技術の日付とは、その先行技術の最も早期な米国出願日です。

[1120] つまり、その先行技術の米国においての最も早期な出願日が、この出願人の発明に対する特許性を判断する基準に用いられるということです。

[1121] もし先行技術の特許出願日が、出願人の発明の日よりも以前である場合は、(E)に基づき、出願人が特許を取得することを妨げる、法規上の障壁となります。

### **パラグラフF**

[1122] 前述のようにパラグラフ (F) は、「出願人は実際に主題を発明していない場合」です。

[1123] 誰かに教えてもらったか、あるいは単刀直入に言って、誰かのアイデア (発明) を取ってしまった場合です。

[1124] もし、これらの事実が明らかになった段階で、出願人は、(F) に基づき特許取得権を喪失することになります。

### **パラグラフG**

[1125] パラグラフ (G) からは2つのシナリオが想定できます。

[1126] ひとつは、(G) にはっきり記載されていることで、「発明は米国において他人によってなされており、その他人がそれを放棄、秘密または隠蔽していなかった場合」です。

### **抵触審査手続き**

[1127] (G) のもうひとつの規定は、法規としてはっきりとは記載されていませんが、米国における**抵触審査手続き** (*interference procedure*) のメカニズムを示しています。

[1128] 「米国で行われた」は、「米国での特許出願で権利主張された」と言うことです。

[1129] もし、**係属中** (*pending* 未決) の特許出願のクレーム、あるいは発行済みの特許のクレームが、係属中の米国特許出願のクレームと同一である場合は、抵触審査の手続きが必要となり、誰が事実上この主題における最初の発明者であるかを判断するために、特許出願は**インターフェアランス部** (*interference department* **抵触部**) へ転送されることになります。

[1130] このように、第102条の7つのパラグラフは、極めて機械的で厳格です。

[1131] これらはチェックリストとして扱われるべきもので、そのように活用すれば大変便利です。

[1132] Let's take a look at some examples  
to help once again hammer home these issues of 102  
and what qualifies as prior art,  
and under which paragraph it might qualify.

[1133] Please turn to examples 5 through 8 provided in your materials.

[1134] Here we are told  
you're a registered patent agent in Baltimore, Maryland.

[1135] On March 5, 1998 an inventor comes to your office  
regarding the filing of a U.S. patent application  
on a revolutionary baseball glove.

[1136] After your initial meeting,  
you prepare and file **a utility application**  
directed to this new and improved baseball glove,  
and the filing date was April 23, 1998.

[1137] In examples 5 through 8,  
we are to consider the forgoing factual scenario in light of additional facts  
provided in each question  
and determine under which paragraph, if any, of 35 U.S.C. section 102  
these facts would qualify.

[1138] In other words,  
which of these facts, and under which paragraph of 102  
might these facts prevent or bar patentability?

[1139] In example 5, we find out that in May 1996,  
while visiting relatives in Japan,  
our inventor entered into a contract with a Japanese manufacturer  
to make this revolutionary glove.

[1140] In October of '96, over 1,000 gloves incorporating the invention  
were sold throughout Japan.

[1141] It is our job now to determine under which paragraph, if any,  
***these facts would bar patentability.***

[1142] If we look at our checklist,  
we find that we are trying to locate where in 102  
a sale of items might qualify as prior art,  
and a contract to sell those items might qualify.



### 3. 例題による先行技術の理解

**例題：野球用グローブと102条** <教材：ページ155、156>

[1132] それでは、また先程のように、例題を使って第102条を詳しく見ていくことにし、また、第102条のどのパラグラフに基づいて、何が先行技術としてみなされるのかを学ぶことにします。

[1133] 教材の155ページを開いて例題（5）から例題（8）を見てみましょう。

[1134] ここでは、皆さんはメリーランド州のボルチモアで登録している弁理士という想定です。

[1135] 1998年3月5日に、画期的な野球用グローブの米国特許出願手続きを依頼したいと、発明者が皆さんの事務所を訪れました。

[1136] この最初のミーティングのあと、弁理士である皆さんは、この新規改良の野球用グローブの、*有用性出願 (utility application 通常の特許出願)* 書類を準備、提出しました。1998年4月23日が、その特許出願日です。

[1137] 例題（5）から（8）を通して、以下の各質問の追加事実に沿って、前述の事実想定を考慮し、これらの事実関係が、米国特許法第102条のどのパラグラフに該当するかを、判定していくことになります。

[1138] つまり、事実関係のどの部分が、第102条のどのパラグラフに基づいて特許性を妨げてしまう (*prevent*) か、あるいは特許性に対する障害 (*阻却事由, bar*) となるかということです。

**例題（5） 製造契約** <教材：ページ155>

[1139] 例題（5）では、1996年5月に、日本で親戚の家を訪れた際、この発明者は、革新的な野球用グローブを製造するという契約を、日本の製造業者と交わしました。

[1140] 1996年10月に、発明が取り入れられた野球用グローブ1000個が、日本全国で販売されました。

[1141] これから皆さんと一緒に、これらの事実関係のうち、どのパラグラフに基づいて、特許性に対する障害（阻却事由）となるかを判断していくことにします。

[1142] チェックリストを見ることは、商品の販売は先行技術と見なされる、およびそれら商品の販売契約は先行技術とみなされるとの根拠が、第102条のどこに存在するかを調べることになります。

[1143] 102 A states, "Before the invention of the applicant."

[1144] Well, here the activity taking place, are by our applicant himself...therefore, necessarily cannot occur before his invention.

[1145] You must understand that paragraphs A, E, F, and G, necessarily rely on **activities by another which bar patentability**.

[1146] If you are presented with a factual scenario, which does not include activities by another, those activities cannot qualify under paragraphs A, E, F, and G.

[1147] A, E, F, and G require activity by another; therefore we are left with paragraphs B, C, and D in example 5.

[1148] B states that,

"More than 1 year prior to the applicant's U.S. filing date."

[1149] Well, based on our facts, we have sales in Japan and a contract with a Japanese company more than 1 year prior to our U.S. filing date.

[1150] So we satisfy that condition of 102.

[1151] "The invention was described in a patent or printed publication,"— we do not have any facts to support a patent or printed publication disclosing this invention.

[1152] A meeting with a patent agent, a meeting with a company to help market the invention, will not qualify as a patent or printed publication, and for that matter, a public use or knowledge.

[1153] But how about a sale?

[1154] Paragraph B provides that a sale may bar patentability; however,

that sale must be in the United States to qualify under paragraph B.

[1155] Another important aspect of sale as it applies to 102 is license agreements, contracts, assignments, and other sales of the rights to an invention.

[1143] 第102条の(A)に、「特許出願人による発明以前に」と記載されています。

[1144] 行われた活動は、発明者自身によるものなので、それゆえ、必然的に彼の発明以前に何かが行われたことにはならないので、(A)は該当しません。

[1145] 段落(A)(E)(F)(G)では、特許性の障害になるのは、他人による諸活動に基づいていることを理解しておくことが大事です。

[1146] 従って、このシナリオの中で、もし、事実関係の中に、他人による活動が含まれていなければ、段落(A)(E)(F)(G)には該当しません。

[1147] (A)(E)(F)(G)を適用するためには、他人の発明活動でなければならないわけですから、残ったパラグラフ(B)(C)(D)が次の検討対象となります。

[1148] (B)では、「出願人による米国における特許出願日より1年以上前に」となっています。

[1149] シナリオの筋書きでは、日本で販売され、また日本企業とも契約があり、なおかつこれらの活動は米国における特許出願日より1年以上前に行われていることになっています。

[1150] 従って、(この1年以上前という時間に関する限りは)第102条の条件を満たしています。

[1151] それでは同じパラグラフ内の「発明が特許され、あるいは刊行物に記載されていた場合」はどうでしょうか。発明が特許されていたり、刊行物に記載されている事実はありません。

[1152] 特許弁理士との面会や、発明を販売するための企業訪問は、特許あるいは刊行物には相当しませんし、公然使用(公然実施、*public use*)や公然の知識(*public knowledge*)とも見なされません。

[1153] それでは、販売はどうでしょうか。

[1154] (B)では、販売が特許性の障害になり得ると記載されています。しかし、(B)に該当するには、その販売は米国内で行われていなければなりません。

[1155] 更に、第102条を適用する上での、販売ということで重要な点は、ライセンス契約(*license agreements*)、契約(*contracts*)、譲渡(*assignments*)、および発明の権利に関するその他の売却です。

[1156] The sales to the rights of an invention will never and cannot ever qualify as a sale under 102.

[1157] An assignment or license agreement in and of itself cannot qualify under 102 in any circumstance.

[1158] Let's take a look at paragraph 102 C—

"The applicant has abandoned the invention."

[1159] Well, to the contrary, our applicant has sought contracting and manufacturers and has sold the glove throughout Japan.

[1160] He has not abandoned the invention.

[1161] 102 D states that,

"Our applicant himself, our inventor has obtained a foreign patent."

[1162] Well, our inventor has not obtained a foreign patent and therefore, paragraph 102 D will not bar patentability.

[1163] Based on the choices given, the proper selection is choice E, "None of the above."

[1164] Let's take a look at **example 6**.

[1165] Now we learn that on August 31, 1996, our inventor and the Catch It Corporation, a corporation of New York, signed an agreement by which our inventor assigns his light bulb invention to Catch It, who agreed to further develop the invention.

[1166] We have an assignment now here in the United States.

[1167] As part of the agreement, our inventor receives 27,000 dollars payment from this U.S. company.

[1168] However, when the company realizes that our inventor is an avid Orioles fan, he exercises his termination clause of the agreement, because undoubtedly Catch It is a Yankees fan.

[1169] Now we are to analyze the five choices provided to see under which section of 102 these facts might qualify and thus bar patentability.

[1170] Once again, and as I previously stated, we have no activities by another.

[1156] 発明の権利に関する売却は、第 102 条での販売とは、決して見なされません。

[1157] 譲渡やライセンス契約は、第 102 条では、いかなる場合でも、販売とは見なされないのです。

[1158] それでは次にパラグラフ (C) を見てみることにしましょう。(C) には「出願人が発明を放棄した (*has abandoned*) 場合」と記載されています。

[1159] (このシナリオでは) それとは反対に、私達の顧客である出願人は企業と契約を交わし、日本全国で野球用グローブを販売しています。

[1160] つまり、出願人は発明を放棄してはいません。(というわけで、(C) も該当しません。)

[1161] パラグラフ (D) は述べています、「私達の出願人、つまり発明者は、外国において特許を取得している」。

[1162] 例題 (5) では顧客の発明者は外国特許を取得していませんから、第 102 条 (D) は特許性の障害とはなりません。

[1163] ということで、例題 (5) で与えられている選択肢の中で、正しい答えは該当なし (*none of the above*) の選択肢 (E) となります。

### **例題 6 権利の譲渡販売 <教材：ページ 155>**

[1164] それでは例題 6 へ移ることにしましょう。

[1165] 1996 年 8 月 31 日に、我々の顧客である発明者とニューヨークのキャッチイット・コーポレーション (Catch It Corporation) が契約書に署名しました。この契約により発明者は、「ライトバルブ」(\*画期的グローブの基となる発明内容) の発明をキャッチイットへ譲渡し、そのあとキャッチイットが発明の開発を引き続き行うことに合意しています。

[1166] ここ、米国で、譲渡を行ったことになります。

[1167] 契約の一環として、発明者はこの米国企業から 2 万 7 千ドルを受け取りました。

[1168] しかし、発明者がオリオルズの熱烈なファンであることを知って、キャッチイットは契約を破棄してしまいました。キャッチイットはヤンキーズファンなのです。

[1169] さてそれでは第 102 条に基づいた 5 つの選択肢を分析し、どの事実が特許性に対する障害 (阻却事由) となるかを調べてみましょう。

[1170] 前述したように、ここには他人による (発明) 活動はありません。

[1171] The only activities we have  
are by our inventor and his agreements with others to use his invention.  
[1172] Therefore, paragraphs 102 A, 102 E, 102 F, and 102 G cannot apply,  
which limits us to 102 B, 102 C, and 102 D.

[1173] If we analyze 102 B, we find that we meet the 1-year requirement; that  
is, the activity that we are analyzing,  
the assignment here in the United States,  
was more than 1 year prior to our applicant's filing date  
here in the United States.

[1174] So we satisfy that condition.

[1175] However, it must either be a patent  
or a printed publication anywhere in the world  
or a public use or sale here in the United States.

[1176] Our facts only tell us about ***an assignment***.

[1177] As I previously stated,  
*an assignment is not and cannot ever be a sale* for purposes of 102 B.

[1178] Moreover, the agreements between inventors and companies  
cannot and will not qualify as a public use,  
absent some additional public disclosure of the invention.

[1179] Indeed, if the inventor had assigned the rights to Catch It,  
and Catch It had displayed the glove at a trade show  
or permitted players to use a glove during a game,  
and then more than a year passed between that activity and the U.S. filing  
date,  
in all likelihood such activity would qualify under 102 B.

[1180] But simply an assignment of the invention  
will not qualify as a use or sale.

[1181] This makes sense,  
because nearly every employee who invents for a company  
has a duty or an obligation to assign that invention to the company,  
and most assignments of this nature vest immediately upon the date of the  
invention.

[1171] ここで、唯一の発明活動とは発明者自身によるものと、彼の発明を使用するという他者との契約だけです。

[1172] ですから、第102条のパラグラフ (A) (E) (F) (G) は該当しませんから除外してよく、調べるのは (B) (C) (D) だけでよいことになります。

[1173] (B) を調べると、まず「1年要件 (*one year requirement*)」の要件は満たしていることがわかります。例題で私達が分析中の発明活動、つまり米国における譲渡は、出願人の米国特許出願日より、1年以上前に行われているということです。

[1174] (1年以上前という) 要件は満たされています。

[1175] しかし、(B) の要件では、1年以上前に行われた発明活動とは、「世界中で特許され、あるいは刊行物に記載されていた場合、または、ここ米国において、公然用いられ、あるいは販売されていた場合」でなければなりません。

[1176] 事実関係として存在するのは「譲渡 (*assignment*)」だけです。

[1177] 前述したように、第102条の (B) では、譲渡 (と言う行為) が販売と見なされることは絶対にありません。

[1178] さらに、発明者と企業間の契約は、発明についての何らかの補足的な公の開示が無ければ、「公然使用 (公然実施、*public use*)」とは見なされません。

[1179] 実際、もし発明者がキャッチイットに権利を譲渡し、キャッチイットがトレードショウで野球用グローブを展示するなり、野球選手に試合で野球用グローブの使用を許可するなりしており、なおかつこれらの活動から (今回の) 米国の特許出願日まで、1年以上経過していたのであれば、これらの発明活動は第102条の (B) の要件を満たしていることになります。

[1180] しかし、単なる発明の譲渡は、発明の使用あるいは販売とは見なされません。

### **譲渡の義務**

[1181] このことは筋が通っています。なぜなら、企業のために発明を行った従業員のほとんどが、「その発明を企業に譲渡する義務もしくは責務 (*a duty or obligation to assign that invention*)」があるからです。そして、この種のほとんどの譲渡が、すなわち発明の日付で行われます。

[1182] Because he is working for the company,

as soon as the idea is created,

it is the property of the company,

and he has a duty or an obligation to assign that idea to the company.

[1183] Well, quite often, that company will then take steps to find out whether the invention is useful, marketable, profitable...without other activities, that simple assignment cannot and will not serve as a bar to patentability.

[1184] If we go on to analyze paragraph C and D,

we find that just like in example 5,

there is no abandonment by our applicant,

nor is there a foreign patent obtained by our applicant.

[1185] Therefore, once again, the proper selection is choice E,

"None of the above."

[1186] In example 7, we find out that in the first week of February 1997, in an effort to commercialize his invention, our inventor mailed over 2,500 printed brochures to potential manufacturers in South America and Japan.

[1187] The brochure discloses every detail of the invention, including how to make and use the revolutionary baseball glove.

[1188] Despite his efforts, none of the manufacturers expressed interest.

[1189] Based on these facts, let's take a look at our checklist and find out if this activity by our inventor, namely mailing brochures describing the invention to South America and Japan, can qualify as prior art.

[1190] Once again,

it's important to know that we only have activity by our inventor himself.

[1191] There is no activity by another, therefore paragraphs A, E, F, and G cannot qualify based on this scenario.

[1192] Let's take a look at 102 B now.

[1193] "More than 1 year prior to the applicant's filing date, the U.S. filing date."

[1194] So we need to first analyze these facts to determine whether they meet the 1-year threshold requirement under 102 B, and indeed they do.



[1182] その発明者は企業で働いているわけですから、アイデアが創設された時点で、それは企業の財産ということになり、発明者はそのアイデアを企業に譲渡する義務もしくは責務があるわけです。

[1183] 通常このあと、企業はその発明が有用で、販売価値があり、利益をもたらすものであるかを調べます。他の発明活動が無い限り、単に譲渡されたというだけでは特許性に対する障害（阻却事由）にはなりません。

[1184] 次の（C）と（D）に関しては、例題（5）と同様に、出願人は放棄していませんし、また外国特許も取得していません。

[1185] ですから、今回もまた正しい答えは、選択肢（E）の「該当なし（None of the above.）」となります。

#### **例題（7） カタログの発行配布 <教材：ページ156>**

[1186] 例題（7）では、発明を商品化するために、発明者がカタログを1997年2月の第1週に2,500部印刷し、それを南米と日本の製造業者宛に郵送しました。

[1187] カタログには、この画期的な野球用グローブの、製造、使用方法も含んだ、発明の内容が詳細に開示されています。

[1188] 努力したにもかかわらず、興味を示した製造業者はいませんでした。

[1189] これらの事実関係を踏まえて、チェックリストを参考に発明者による発明活動が、つまり発明を説明したカタログを、南米と日本へ郵送したことが、先行技術として見なされるかを見ていきたいと思います。

[1190] ここでもまた、発明活動を行っているのは発明者自身だけであることを理解していることが重要になります。

[1191] 他人による活動はありませんから、例題（7）の事実関係は（A）（E）（F）（G）は該当しないことになります。

[1192] それでは第102条の（B）を見てみましょう。

[1193] 段落（B）には「米国特許出願日から1年以上前」とあります。

[1194] 従い、例題（7）の事実関係が、第102条（B）の要件である、1年という境界、に該当するかを調べる必要があります。

[1195] He mailed these brochures more than 1 year before filing here in the United States.

[1196] Now we need to find out if this invention was described in a patent or printed publication anywhere in the world.

[1197] Well indeed it has.

[1198] He's mailed over 2,500 printed brochures describing every detail of his invention to South America and Japan.

[1199] This will act as a statutory bar under 102 B; that is, our applicant will be barred from obtaining a U.S. patent based on these facts.

[1200] Thus, an applicant may sell 2,500 gloves embodying his invention in South America and Japan and that activity alone will not bar patentability.

[1201] However, if he mails 2,500 brochures to South America and Japan describing every detail of the invention, it will indeed act as a bar under 102 D.

[1202] As I stated earlier, 102 is very mechanical and very rigid.

[1203] Every fact, scenario, must be analyzed to see under which paragraph it might fit.

[1204] Therefore, example 7, we know 102 B is proper for the same reasons as examples 5 and 6 choices C and D are not available.

[1205] There is no abandonment and there is no foreign patent, so the proper selection in example number 7 is choice B, 35 U.S.C. 102 B.

[1206] While visiting his brother in Japan in July of '95, we find out that our inventor first learned of his invention from his brother's co-worker.

[1207] His brother's co-worker discloses every detail of the new baseball glove, including how to make and use the new glove.

[1208] His brother's co-worker told our inventor that he had spent his entire life savings to perfect the new glove, and that he expected to earn millions from his idea.

[1195] 確かに、発明者は、米国での特許出願日の1年以上前にカタログを郵送しています。

[1196] 次に、「この発明が、世界中のどこかで、特許あるいは刊行物に記載されている場合」、に該当するかを調べてみましょう。

[1197] 確かに例題（7）はこの要件に該当します。

[1198] 発明者は、発明を詳細に描写した2,500部以上のカタログを、南米と日本に宛てて郵送しています。

[1199] これは第102条（B）に基づき、「法定上の障害（statutory bar）」となります。つまり、（出願者はカタログを郵送したという）これらの事実によって、米国特許取得の権利を喪失することになるわけです。

[1200] というわけで、出願者が南米と日本で2500個の野球用グローブの販売をすること自体は、特許性に対する障害（阻却事由）にはなりません。

[1201] しかし、発明者が発明の詳細を含めた2500部のカタログを南米と日本に郵送することは、第102条（B）に基づき特許障害（阻却事由）と見なされるわけです。

[1202] 前述のように、第102条の適用は厳格で機械的に行われます。

[1203] この第102条のどのパラグラフに該当するかどうかを判断するために、事実関係は詳細に分析しなければなりません。

[1204] ですから、例題（7）は第102条（B）に該当し、例題（5）と（6）と同様の理由で選択肢（C）と（D）には該当しません。

[1205] つまり、例題（7）の発明は放棄されてもいませんし、外国特許を取得してもいません。ということで、結局例題（7）の正解は選択肢（B）“35 U.S.C. § 102 B（米国特許法第102 B）”です。

### **例題（8） 他者の発明を <教材：ページ156>**

[1206] 例題（8）では、1995年7月に、発明者は日本で兄弟と会っている間、その兄弟の同僚から、初めてこの発明のことを耳にしました。

[1207] この兄弟の同僚は、新しい野球用グローブの詳細を開示し、その開示内容には製造、使用方法も含まれていました。

[1208] この同僚は、この新しい野球用グローブを完成させるために、自分の全貯蓄を費やしてきたこと、またこの発明で一財産を儲けることを期待している、と発明者に打ち明けました。

[1209] When we analyze these facts, we find that this is a situation where our inventor was not the true inventor of the subject matter sought to be patented.

[1210] You should immediately look to 102 F for a proper paragraph barring patentability.

[1211] Let's look at some of other paragraphs for this example to find out whether any additional paragraphs might qualify.

[1212] A set of circumstances may qualify under one or more paragraphs of 102.

[1213] 102 G—"The invention was made without abandoning suppressing or concealing."

[1214] Well this may be true; however, it is most likely that that invention was made in Japan.

[1215] It must be made in the United States by another.

[1216] So unless the facts tell us that his brother's co-worker made the new invention here in the United States, G will not apply.

[1217] E relates to a U.S. patent to another.

[1218] We do not have a U.S. patent to another in our facts scenario here.

[1219] D relates to a prior foreign patent to our inventor.

[1220] We do not have any such patent here; therefore, D does not apply.

[1221] C relates to abandonment by our inventor.

[1222] There is no abandonment by our inventor; therefore, C cannot apply.

[1223] B—"More than 1 year prior to our applicant's U.S. filing date, this invention was described in a printed publication or patent somewhere in the world or in public use or on sale here in the United States."

[1224] In example 8, we have simply learned that our inventor actually took the idea from his brother's co-worker in Japan.

[1225] Therefore, 102 B does not apply.

[1209] この事実関係から、この発明者は特許に足るとされた主題の、真の発明者でないことが明らかになりました。

[1210] ということで、ここではただちに、特許性障害（阻却事由）の該当パラグラフとして、第102条（F）を調べる必要があります。

[1211] それでは、例題（8）が第102条の他のパラグラフに該当しないか調べてみることにしましょう。

[1212] もしかしたら、一連の状況が第102条の1つ以上のパラグラフに該当しているかもしれないからです。

[1213] 例えば、第102条（G）は、「発明は、放棄、秘密または隠蔽無しに達成された」です。

[1214] （この、放棄、秘密、隠蔽は）無かったようですが、しかし、この発明は日本でなされたようです。

[1215] この（G）が適用されるためには、発明は、米国で、他人によってなされたものでなければなりません。

[1216] ですから、発明者の兄弟の同僚が、この新しい発明を米国で行っていない限り、（G）は該当しないことになります。

[1217] （E）は「他人に付与された米国特許」に関する規定です。

[1218] 例題（8）の事実関係では、他人の米国特許は存在しませんから、（E）は関係ありません。

[1219] （D）は、この発明者に、以前に付与された外国特許に関して述べています。

[1220] そのような外国特許は存在しませんから、（D）も関係ありません。

[1221] [1222] （C）は、この発明者による発明の放棄で、発明者は発明を放棄していませんから、この（C）も該当しません。

[1223] （B）では、「米国での特許出願日より1年以上前に、その発明が世界のどこかで特許になり、あるいは刊行物に記載されていた場合、または米国において、公然用いられあるいは販売されていた場合」と記載されています。

[1224] [1225] 例題（8）では、発明者はこのアイデアを、兄弟の日本の同僚から得たものと分かっています。従い、第102条（B）は該当しません。

[1226] 102 A, "Before the invention by the applicant, the invention was publicly known or used here in the United States."

[1227] Our inventor's brother's co-worker may have used it in Japan, but that use or knowledge must be here in this country or described in a patent or printed publication anywhere in the world.

[1228] Well, there was no publication in Japan or anywhere in the world; therefore, 102 A does not apply.

[1229] The only section under which these facts apply in example 8 are choice B, 102 F.

[1230] As I've stated, 102 is a very mechanical rigid process, which must be followed to determine whether a set of circumstances qualifies as prior art.

[1231] Once a set of circumstances qualifies as prior art, it must be determined whether that set of circumstances anticipates our claim; that is, that single set of circumstances, whether it be a sale, a publication, a use, must disclose every limitation in a claim.

[1232] If so, that set of circumstances will anticipate that claim.

[1233] If we do not have anticipation under section 102, our next inquiry is to analyze the sum total of knowledge in the prior art to determine whether a plurality of pieces of prior art can be combined to show every limitation of that claim.

[1234] If several pieces of prior art can be combined, in other words, if one of ordinary skill in the art would find it obvious to modify what is taught by one piece of prior art in light of what is taught by one or more additional pieces of prior art, that claim may be rejected under 35 U.S.C. 103 as obvious.

[1235] That concludes my discussion of novelty and obviousness for this hour.

Thank you.

[1226] 第 102 条 (A) は「特許出願人による発明以前に、その発明が米国において他人により知られ、あるいは用いられていた場合」です。

[1227] 発明者の兄弟の同僚は、発明を日本で使用したかもしれません。しかし、発明の使用と知識は米国でのみ適用されます。あるいは、世界中で特許されあるいは刊行物に記載されたでしょうか。

[1228] 日本を含めた世界のどこにも刊行物はありません。ということで、第 102 条 (A) も該当しません。

[1229] ということで、例題 (8) の事実関係の中で該当する部分は、選択肢 (B) (米国特許法第 102 条 F) ということになります。

[1230] 前述したように、第 102 条の適用は、厳格にまた機械的に行われることによって、一連の状況が先行技術として該当するかどうかの判断が下されます。

[1231] 一連の状況が先行技術と見なされるとされた際、(次に) これら一連の状況が特許出願のクレームを先行しているかどうかは判定されなければなりません。つまり、その一連の状況 (*that single set of circumstances*)、それが販売であろうが、出版、使用であろうが、それは、特許出願のクレームの請求権利範囲にある全ての要件と同様のものを、開示していなければなりません。

[1232] もし開示していれば、その一連の状況は、クレームに対し先行性があることになります。

[1233] もし第 102 条に基づく先行性がないと判断されれば、その次には、*先行技術の中の知識を総括したもの (the sum total of knowledge in the prior art)* を分析して、先行技術の幾つかが組み合わせられることで、そのクレームと同様の要件を満たしているかどうかを判断することになります。

[1234] もし、幾つかの先行技術を統合すれば、つまり、もし、ある特定の事項が、先行技術の一部または複数部分を参照し、それらを変更しただけであることが、その技術分野の通常の熟練者にとって自明である場合、そのクレームは米国特許法第 103 条を根拠に、自明であるとして拒絶されます。

[1235] 以上で、この時間の新規性と自明性に関する私の講義は終了します。有り難うございました。