



HOURL6

Final Rejections and Refiling

優先権、継続出願、最終拒絶

1. 優先権 Priority
 - 外国優先権 Foreign priority
 - 国内優先権 Domestic priority
2. 継続出願 Continuation
 - 継続出願 Continuation application
 - 一部継続出願 Continuation-in-part application
 - 分割出願 Divisional application
3. 最終拒絶 Final rejection
 - 継続出願 Continuation
 - 特許可能性のある主題 Allowable subject matter
 - 面接 Interview
 - 許可条件に合わせた応答 Response in condition for allowance
 - 審判請求 Appeal



Hour 6

Priority; Continuations; Final Rejections

Jim Longacre

[1529] Welcome back. I will be with you for the final 3 hours of this course.

[1530] In this hour, we will be talking about **the concept of priority, continuations, and final rejections.**

[1531] Before I begin, you have now been watching these tapes for more than 5 hours and probably you have some curiosity as to how and where these tapes were created.

[1532] They were filmed in a studio in Northern Virginia, a public television studio, and we stand before a camera and we talk into the camera for the duration.

[1533] We have done this as you might surmise, a number of different times, and there are a fair number of stories associated with this procedure.

[1534] One of the more interesting ones, to me anyway, happened several years ago in which we were taping for our patent bar review course in a hot August, a hot Washington August.

[1535] And is very often happens in the United States, in hot August, we had a thunderstorm, which came in about 4 o'clock in the afternoon.

[1536] I was taping at the time, and all of a sudden, there were these loud crashes around.

[1537] It sounded very much like we were in a war zone, and I continued to talk as the crashes came about, the lights flickered from time to time, and then lightening hit the studio, and everything went black.

[1538] And then I came up a little bit later to talk again.

[1539] It was, I suppose, very much like trying to tape a presentation during an artillery barrage.

6 時間目：

優先権、継続出願、最終拒絶

ジム・ロンゲーカー

[1529] またお会いします。ジム・ロンゲーカーです。これからの 3 時間は私の担当となります。

[1530] この 6 時間目の講義では、「優先権 (priority)」、「継続出願 (continuation)」、「最終拒絶 (final rejection)」のコンセプトを学びます。

[1531] 説明を始める前に、少し別の話しをしたいと思います。ここまで皆さんは 5 時間以上、このビデオテープの講義を見てきたわけですが、多分このビデオテープがどこでどのように製作されたかについて興味を持たれたのではないかと思います。

[1532] ビデオテープの撮影は、バージニア州北部にある公共テレビ局のスタジオで行い、我々講演者は講義の 1 時間毎にビデオカメラに話し掛けたわけです。

[1533] ご推察がつくとは思いますが、これまでにこの講義と同じような撮影は何度も行ってきたので、撮影にまつわる逸話も数多くあります。

[1534] 私個人の経験で特に面白かったのは「特許司法試験対策講座 patent bar review course」の撮影をしていた時のことです。数年前のとても蒸し暑いワシントンDCの 8 月でした。

[1535] アメリカでは、そんな蒸し暑い天気の日には、雷をともなった夕立がよく降ります。その日も午後 4 時頃に雷鳴と共に夕立が降り始めました。

[1536] [1537] 撮影中、急に戦争の最中と錯覚するような激しい振動をともなった雷鳴が 3 回鳴り響きました。それでも撮影を続行したのですが、そうするうちに電気が数回点滅を繰り返したかと思うと、雷がスタジオに落ちて、そのあと真っ暗になってしまったのです。

[1538] [1539] 雷がおさまるのをしばらく待ってから撮影を再開しましたが、今から思うと砲撃戦の真っ只中で撮影をしているようなものでした。

[1540] **Concept of domestic and foreign priority**—absolutely basic concepts, which we've talked about briefly in the first hour of this course.

[1541] **Foreign priority**—foreign priority must be on the basis of an application filed in a foreign country within a year of the first U.S. filing date.

[1542] You remember we talked about that international convention, which provides that if you file within one member country, and thereafter file within a year in another member country, **you get the benefit of that first filing date.**

[1543] It's not exactly the same as if you would have filed in that second country on the first filing date, as we'll see in a minute, but you get the benefit of it.

[1544] The basis for foreign priority treatment in the United States is **35 U.S.C. 119**; **119 is associated with foreign priority,** **120 is associated with domestic priority.**

[1545] In order to obtain the benefit of that foreign priority in the United States in the patent application, in the U.S. application, **you must make a claim for foreign priority,** and **you must submit a certified copy of the foreign priority document.**

[1546] **You can do those things anytime during the pendency of the application,** but if you do it after you pay **the issue fee,** then you have to submit **a petition** and pay **an additional fee.**

[1547] Now, of course, many of these foreign documents will be in a language other than English, and American examiners are not by and large capable of reading languages other than English.

[1548] Therefore, American examiners have no way to ascertain whether, in fact, **the priority document is a good one, satisfies U.S. requirements,** and whether **the applicant is really entitled to that foreign priority.**

1. 国内優先権 (domestic priority) と外国優先権 (foreign priority)

[1540] 講義の1時間目の中で簡単に学びましたが、国内および外国での優先権 (domestic and foreign priority) は、最も基本的なコンセプトです。

外国優先権 (foreign priority)

[1541] 外国優先権は、米国で出願してから1年以内に、外国で出願することが基本条件となっています。

[1542] 1時間目に国際条約の説明をしたのを思い出してください。この条約の第1国（同盟国）で特許出願をしたあと1年以内に、第2国（他の同盟国）で同じ特許の出願をした場合は、第1国における最初の出願日という特典 (benefit) を受けることができます。

[1543] これからの説明でわかりますが、これは最初の国での特許出願日が第2国における特許出願日として見なされるわけではなく、最初の出願日の特典が何らかの形で受けられるということです。

[1544] 米国における外国優先権の扱いの基礎は、米国特許法第119条 (35U.S.C. § 119) です。この第119条項に外国優先権、第120条に国内優先権の規定に関する説明があります。

認証証明 (certified copy)

[1545] 米国での特許出願で、外国優先権の特典を得るためには、外国優先権の請求をする必要があります。そして、外国優先権の認証証明謄本 (certified copy)を提出する必要があります。

[1546] この提出は、特許出願係属中であればいつでも良いのですが、特許発行料金 (issue fee)を支払った後は、申請 (petition)を提出し、追加料金を支払わなければなりません。

英語以外の書類 (non-English document)

[1547] もちろん、多くの外国書類は、英語以外の言語で書かれているでしょうし、米国審査官のほとんどは、他国語を読む能力は持っていません。

[1548] ですから、その外国優先権書類が整っているか、米国特許の要件を満たしているか、その出願人が外国優先権の特典を受けられる資格があるかどうかを、確認する方法を審査官は持っていません。

[1549] In fact,
there is no test, there is no examination of whether priority is correct,
unless and until the examiner finds a piece of prior art
which has an effective date between that foreign priority date and that U.S.
filing date.

[1550] When that happens, the patent office will then require the applicant
to file a verified...you have to distinguish between certified and verified...
a verified translation of the priority document.

[1551] **Certifications** means that some government official in a foreign
country has put a stamp on it indicating that it's correct.

[1552] **Verification** merely means that the translator has added a statement
stating that this is a good translation and verifying that is a correct statement.

[1553] So, you get that use and that test of foreign priority
only when you have **an intervening reference**.

[1554] And you will see a little bit later during this hour,
that's exactly what happened during the prosecution of the Yamazaki patent.

[1555] And you recall also from our brief look at the Yamazaki patent during
hour 1 that you can have more than one **foreign priority application**,
so long as they are all within 1 year of the actual U.S. filing date.

[1556] **Domestic priority—**
domestic priority, on the other hand, **is grounded in 35 U.S.C. 120**.

[1557] Domestic priority has to do
with **continuations, continuations-in-part, and divisions**.

[1558] **The requirements for proper domestic priority is**
that the application must be co-pending with its parent.

[1559] As you trace back in the chart that John White prepared for you,
the history of this Yamazaki patent
and the numerous continuations, continuations-in-part, and divisions,
you will see that **there was never any break**,
there was never any time
at which there was no application pending in the patent office.

[1549] 事実、外国での先行優先日と米国出願日の間に有効日を有している、ある種の先行技術を、審査官が見つけない限り、あるいは見つけるまで、その優先権が正しいかどうかを見極めるための、テストや試験方法は存在しません。

[1550] そのようなことが生じた場合には、特許庁は出願人に対し、証明の提出を要求することになります。ここで注意しなければならないのは、「**認証証明**」と「**確認証明**」の違いです。

認証証明 (certification) と確認証明 (verification)

[1551] 「認証証明」の場合は、外国の公務員が、証明スタンプを押すことによってその内容が正しいことを認証したことを意味します。

[1552] 「確認証明」は、単に、申請に添付された翻訳が、翻訳者による適切な翻訳であり、正確な申請であることを証明したことを意味します。

[1553] 外国優先権が主張できるかどうかのテストは、特許出願書類に**介在引用 (intervening reference)**がある場合だけです。

[1554] このことについてはこの時間の講義で説明しますが、山崎特許の審査手続きでも実際に起こっています。

[1555] 1時間目の講義で、山崎特許を簡単に説明した時に、外国出願日が米国出願日から1年以内であれば、米国での特許出願には、複数の**外国優先権出願 (foreign priority application)**含めることができる、と学んだことを思い出してください。

国内優先権 (domestic priority)

[1556] **国内優先権 (domestic priority)**は、米国特許法第120条 (35U.S.C. § 120)が出典です。

同時係属中 (co-pending)

[1557] 国内優先権は、**継続出願 (continuation)**、**一部継続出願 (continuation in part)**、**分割出願 (division)**に関連しています。

[1558] 適切な国内優先権である要件は、出願は、**親出願 (parent application)**と**同時係属中 (co-pending)**でなければならないことです。

[1559] ジョン・ホワイトが教材用に作成した山崎特許出願年表(P130)をさかのぼって見ていくと、継続出願、一部継続出願、分割出願など、特許庁で出願が途切れたことが無く、特許庁で係属中の出願が無いときは無かったことが見て取れます。

[1560] Each of these string of applications was filed before the preceding one was abandoned.

[1561] ***If there had been any break, then that domestic priority would have been lost.***

[1562] ***This rule of perpetual replacement*** that we talked about in rule 1, ***one of it's fundamental requirements is co-pendency;*** they must be **co-pending**.

[1563] And very often, you have a situation where you may have to extend the lifetime of an application, merely because you need time to prepare that continuation, division, or continuation-in-part, and to assure that co-pendency.

[1564] In order to have domestic priority, of course, ***you also have to have the reference to the prior applications,*** and you saw that in the Yamazaki patent, which we'll look at again in just a moment.

[1565] In fact, there is now a third hybrid kind of priority, which was introduced into the American law in 1995.

[1566] This is **the provisional application**.

[1567] Why do I call it a hybrid?

[1568] Because ***it combines some of the features of a foreign priority with some of the features of domestic priority.***

[1569] It must be filed within a year in order to take advantage of that **provisional priority**, but at the same time, ***that provisional application also becomes prior art as of the date of the provisional,***

assuming that the one which replaces it is issued in due course.

[1570] And we'll talk a little bit more about that in a moment.

[1571] Let's refer back to the Yamazaki patent.

[1572] Would you get that out of your materials, if you would please.

[1573] Again, you look at column 1 under "related U.S. application data," and this indicates the full chain of domestic priority.

[1560] つまり、先行する出願が放棄される以前に、一連の出願のうちどれかが提出されています。

[1561] もし、特許庁で出願手続きが途切れた場合、その時点で国内優先権が無効になってしまいます。

[1562] この「永続交換の法則」は、1 時間目の講義で説明しましたが、この法則の基本条件が、*同時係属 (co-pendency, co-pending)* です。

[1563] しばしば、出願の有効期限を延長しなければならない状態に出会います。これは単に、継続出願、一部継続出願、分割出願などを準備をするための時間が必要なためであり、その同時係属を確実にする時間が必要だからです。

[1564] 国内優先権を主張するためには、もちろん先行する出願 (*prior application*) を引用 (参照) する必要があります、このことは山崎特許を見ながら説明したいと思います。

仮出願 (*provisional application*)

[1565] 事実、1 9 9 5 年に米国 (特許) 法に導入された、第三のハイブリット優先権とも呼ぶべきものが存在します。

[1566] これは仮出願 (*provisional application*) です。

[1567] (この優先権は) どうしてハイブリット (異種混成) と呼ばれるのでしょうか。

[1568] それは、外国優先権と国内優先権の特徴を、それぞれ少しずつ持ち合わせているからです。

[1569] 仮優先権 (*provisional priority*) の特典を得るためには、米国において、正規の (仮でない) 特許出願を仮出願日から 1 年以内に提出しなければなりません。同時に、差し替えられるべき先行出願が提出されるものと想定して、この仮出願は、出願書が提出された時点で、先行技術として取り扱われます。

[1570] この点に関しては、後でもう少し詳しい説明をしたいと思います。

<教材：ページ 7>

[1571] [1572] 山崎特許を参照しますので、教材の 7 ページを開けてください。

国内優先権関連

[1573] コラム 1 の「米国出願のデータ関連」を見ると、国内優先権に関する一連の情報が記載されています。

[1574] **The earliest effective filing date** for this application is the original application filed on November 12, 1986.

[1575] And of course, that was abandoned in favor of a subsequent application filed November 10, 1987, abandoned in favor of a subsequent application filed October 1, 1990, etcetera.

[1576] Now, when you are determining **the effect of this priority**, you must look at each individual claim and find out if that claim is supported, in other words, if that claim has subject matter and limitations which come from a given patent application.

[1577] **The whole benefit of priority**, you now understand from listening to Matt Stavish lecture, or at least **the primary benefit**, ***is to establish an earlier date for comparison with prior art under 102 or 103.***

[1578] It is this magic date that allows us to get back of prior art, which might otherwise preclude issuance of the patent.

[1579] And all of that is on a claim-by-claim basis.

[1580] Let me ask you the question with regard to claim 1, what would be the date that you would associate with that claim in order to determine whether that claim is patentable over a given piece of prior art?

[1581] Would it be November 28, 1994, the filing date of application serial number 219287?

[1582] Or would it be one of the earlier priority applications, the domestic priority applications which are set forth here?

[1583] No one can tell at this point.

[1584] In order to determine whether, in fact, claim 1 is entitled to the benefit of those earlier applications, is a long and difficult job.

[1585] It requires obtaining a copy of each of the file histories of each of these earlier applications.

[1586] It requires studying each of the earlier applications and determining which of them **support** or do not support claim 1.

[1574] 山崎特許の最も早期の有効出願日 (*the earliest effective filing date*) は、最初の特許の出願日である 1986 年 11 月 12 日です。

[1575] また、1986 年 11 月 12 日に提出された後続の出願によって、この最初の出願は放棄され、そのあと、1990 年 10 月 1 日に提出された後続出願によって、この 1986 年の出願は放棄され、と続いています。

国内優先権の有効性判定

[1576] さて それでは、この国内優先権の有効性を決定するためには、それぞれのクレームを見ていかなければなりません。そして、そのクレームが支持されているかを見つけ出さねばなりません。言い換えれば、そのクレームには、当該特許出願がよって来る主題と請求範囲を持っているかどうかです。

[1577] 4 時間目の講義で、マット・スタビッシュが説明したように、優先権の特典とは（少なくとも主な特典ですが）、米国特許法第 102 条と 103 条に基づき、先行技術との比較において、早期の有効出願日確立することにあります。

[1578] 先行技術を超えてもっと前にさかのぼらせてくれるかも知れないのがこの魔術日付であり、これが特許の発行許可の前触れとなり得るかも知れないのです。

[1579] 全ては、クレーム一つ一つごとに基づいてなされます。

[1580] それではここで質問です。ある特定の先行技術を超えて、そのクレームが、特許発行の可能性があるかどうかを判断をする際、クレーム 1 の場合、あなたならどの日付を選びますか。

[1581] 出願番号 219287 の出願日である、1994 年の 3 月 28 日を選びますか？

[1582] それとも、それ以前の優先権を持つ出願のどれか一つ、つまりここで記載されている国内優先権出願の日付けでしょうか。

[1583] この時点では誰もまだ答えられません。

[1584] クレーム 1 が、実際のところ、それらの以前の出願の特典に値するかどうかの判断をするのは、時間のかかる、また難しい仕事です。

[1585] それら以前の出願の、それぞれの包袋を取り寄せることが必要になります。

[1586] それらの以前の出願のそれぞれを調べ、それらがクレーム 1 を支持 (*support*) しているかどうかを判定する必要があります。

[1587] So determining, in a complex situation such as this one,
which date a given claim is entitled to is not an easy task,
and it often is one which is disputed after the patent has issued.

[1588] Looking again at **the foreign application priority data**,
you see that there are 5 Japanese applications
which are combined into this U.S. application.

[1589] Each of these Japanese applications was dated October 14, 1985.

[1590] In order to obtain the benefit of that foreign priority, as you now know,
you must file certified copies,
and you also must file the U.S. application within a year.

[1591] So the deadline for filing these applications would be a year from
October 14, 1985.

[1592] Also, in this particular case, certified copies of each of these
documents were submitted together with a proper claim for priority,
and you can find those documents in the file history.

[1593] Let's talk about the differences between domestic and foreign priority
when it comes to the effect as prior art.

[1594] You now understand from listening to Matt Stavish
that **a patent application has two entirely different statuses.**

[1595] **It has a status as a patent**, and as such,
it gives the owner the right to prevent others from making, using, or
selling, or offering for sale, or importing into the United States its territories
and possessions,
**what is covered by one or more claims of the issued patent for a limited
time.**

[1596] **It also constitutes prior art**, and as prior art, it is used by examiners
to reject or to judge the patentability of subsequent inventions,
maybe improvements or maybe unrelated inventions.

[1597] When we look at a patent as prior art, we know now from Matt's talk
that patents become prior art under 35 U.S.C. 102 E as of their earliest
effective U.S. filing date.

[1587] この山崎特許のように複雑なケースの場合、当該クレームにどの日付が該当するのか (*which date a given claim is entitled to*) を判定するのは、容易な仕事ではありません。だからこそ、特許が発行された後でも、この点がしばしば論争の的となるわけです。

外国優先権関連

[1588] ここでまた外国出願優先権のデータを見てみましょう。山崎特許では、5 件の日本の特許出願がこの米国特許に統合されています。

[1589] この日本の特許出願は 5 件とも出願日が同じ、1985 年 10 月 14 日となっています。

[1590] 前述したように、外国特許権の特典を得るためには、*認証謄本 (certified copies)* を提出しなければならず、また米国での出願は外国での特許出願日から 1 年以内に行なわなければなりません。

[1591] ですから、(米国における) 出願の提出締切り日は、(山崎特許に含まれている) 日本特許の出願日である 1985 年 10 月 14 日から 1 年以内ということになります。

[1592] また、この山崎特許では、各特許の認証謄本は一体化され、さらに各特許の優先権を請求する書類を添付した状態で提出され、これらの書類が包袋に含まれています。

先行技術としての有効性

[1593] [1594] それでは、先行技術として有効かどうかに関して、国内優先権と外国優先権の違いは何かを説明したいと思います。

[1593] マット・スタビッシュの説明からも分かるように、特許出願には、全く異なった二つの *地位 (status)* が存在します。

[1595] まず最初は、特許としての地位、つまり特許の保持者に以下の権利を与えるもので、それは、*発行された特許 (issued patent)* に含まれる 1 件以上のクレームによって *請求されているもの (what is covered)* を一定期間、他者が、製造、使用、販売、販売の提供、米国とその領土に輸入することを、排除する権利です。

[1596] もう一つは、先行技術としての地位で、後続する発明、それは改良発明であったり、関係のない発明であったりするわけですが、その後続する発明を審査官が拒絶したり、特許性ありと判定したりするのに使われます。

[1597] 一つの特許を先行技術として取り扱う場合は、マット・スタビッシュが説明したように、米国特許法第 102 条 E にあるように、米国内で最も早期の有効出願日に基づいて、その特許は先行技術となります。

[1598] So when would be the earliest effective filing date for this application?

[1599] Well, it would be the earliest date it was filed,
and that would be November 12, 1986.

[1600] So under 102 E,
the date of prior art as to what is disclosed by that first application is that date.

[1601] Under 102 E, do we look to the foreign priority?

[1602] No we don't.

[1603] The foreign priority is ignored
when it comes to a patent application as a piece of prior art.

[1604] It only comes into play when we're looking for a date in order to get
back of somebody else's prior art.

[1605] And it is in this respect that the provisional application is a hybrid
between the foreign application, of the foreign prior art and the foreign
priority, and U.S. domestic priority.

Provisional application.

[1606] If this were not a Japanese but a provisional application,
then the 102 E date would be the filing date of that provisional application.

[1607] However, the provisional application is like the foreign priority date in
that to determine the term of the...of the patent, the expiration date of the
patent, you never look to the provisional date,
but rather you look to the earliest effective U.S. filing date.

[1608] *Domestic priority can be accomplished in one of three ways:*
you can file **a continuation**, you can file **a continuation-in-part**,
or you can file **a divisional application**.

[1609] ***A continuation is a second application,***
which is filed while the first application is still alive, that is, still co-pending,
and is directed to the same invention.

[1610] ***Continuation must be directed to the same invention.***

[1611] Typically, ***a continuation contains the same exact disclosure as
the parent application.***

[1598] それでは、山崎特許の最も早期の有効な出願日とはいつでしょうか。

[1599] 最も早期な有効出願日は、山崎特許では出願日の1986年11月12日です。

[1600] ですから、米国特許法第102条Eの下で、最初の特許出願によって開示された日付が、先行技術としての日付となります。

[1601] 特許法第102条Eでは、外国優先権も関係するのでしょうか。

[1602] その答えは「いいえ」です。

[1603] 特許出願をある特定の先行技術として扱う場合、外国優先権は無視されます。

[1604] 他者の先行技術を考慮するための日付を探す時だけ、外国優先権が関係するのです。

[1605] これが、*仮出願 (provisional application)* が、外国優先権（つまり外国出願あるいは外国の先行技術）と米国内優先権のハイブリット（異種混成）と呼ばれる理由です。

[1606] もし山崎出願が、日本出願ではなく仮出願であったなら、特許法第102条Eの下で、山崎特許の有効出願日は仮出願日ということになります。

[1607] しかし、この仮出願は、特許の条件を判定する際の外国優先権の日付けのようなもので、特許の有効期限日を決める際には、仮出願日ではなく米国内で最も早期の有効出願日が適用されることになります。

国内優先権の獲得

[1608] 国内優先権は、継続出願、一部継続出願、分割出願という三通りの方法で行なうことができます。

2. 継続出願 (continuation)

[1609] 継続出願とは、二番目の出願であり、一番目の出願（親出願）がまだ生きている、つまり係属中の状態の時に、その一番目の出願と同一の発明を指しているものです。

[1610] このように、継続出願は、親出願の発明と同一の発明を指していません。

[1611] 典型的には、継続出願は、親出願の開示と同じものを含んでいます。

[1612] Well, why would you want to file a second application with the same disclosure?

[1613] Well, the answer lies in ***the rule of diminishing rights***.

[1614] Remember that we talked about in hour 1, as you move through the patent office, what you are permitted to do is steadily diminished, steadily taken away from you.

[1615] And what very often happens is you find yourself after **a final rejection**, or on **appeal**, or after you received **a notice of allowance**, and you believe that it is in your client's interest to do certain things which are permitted under the rules but are not permitted at this stage of prosecution.

[1616] What do you do?

[1617] You file a continuation.

[1618] In many respects, ***a continuation is nothing more than paying a new filing fee for the privilege of starting over.***

A division.

[1619] What is a division?

[1620] A division is directed to an invention which was disclosed in the parent application,

but for some reason is no longer being claimed in the parent application.

[1621] Most typically, what happens is you file an application with both method and apparatus claims.

[1622] Applying **the criteria** of the patent office, the examiner decides

that **a restriction** between that method and apparatus is proper, and you elect one or the other.

[1623] If you want protection on the non-elected invention, then ***you have to file a divisional application in order to obtain that protection,***

and typically, that is how divisional applications come about.

[1624] ***Continuation-in-part application is an application, which by definition contains new matter.***

[1612] それでは、同じ発明を開示している二番目の出願を、なぜまた提出するのでしょうか。

[1613] この答えは「**権利遡減の法則 (rule of diminishing right)**」にあります。

[1614] 1時間目の講義を思い出してください。特許庁の中を経過して行くにつれ、出願人として行うことが許されている事項は、徐々に減少していき、徐々に奪われていきます。

[1615] **最終拒絶 (final rejection)**、**審査請求 (appeal)** あるいは**特許許可通知書 (notice of allowance)** を受け取った段階において、次のような立場に置かれることはしばしば起こりえます。つまり、規則の上では許されている何かを行うことがあなたの顧客の利益になると考えられるのですが、審査のこのステージでそれを行うことは許されていない場合です。

[1616] どうすればよいのでしょうか。

[1617] このような時に、継続出願を提出するわけです。

[1618] 多くの点において、継続出願とは、出願の審査を再開してもらうために、新しく出願料金を支払うこと以上のものではありません。

分割出願 (division)

[1619] 次に、**分割出願 (division)** とはどのような出願を指すのでしょうか。

[1620] 分割出願は、親出願で開示されている発明を指します。しかし、その発明が、何らかの理由で親出願の中ではもはや請求されていない場合があります。

[1621] 典型的なものとして、方法クレームと装置クレームの両方を含んだ出願をした場合があります。

[1622] 特許庁での**評価規準 (criteria)** を適用して、審査官が、方法と装置の間に限定を付けた方が適切であると判定したとします。このあと出願人は方法か装置かどちらかを選択をすることになります。

[1623] もし選択しなかった発明を保護したい場合には、分割出願を提出することになります。これが、典型的には、分割出願が行なわれる理由です。

一部継続出願 (continuation-in-part)

[1624] **一部継続出願 (continuation-in-part)** は、定義上、**新規事項 (new matter)** を含んだ出願です。

New matter.

[1625] New matter is a very important concept in the United States, because one of the rules about applications is that ***once an application has been filed, you can't add anything substantively new to the application;*** and ***that substantively new material is what we call "new matter."***

[1626] Now, of course, you can correct typographical mistakes, you can make other corrections which would be obvious to a person of ordinary skill in the art, but ***you can't add something brand new.***

[1627] If the application, for example, refers to a given material, it refers to copper and that's the only material that is referred to, you can't amend the application to refer to steel because it should have been included or because subsequent studies indicate that it would work as well.

[1628] That would be new matter.

[1629] If you wanted to add that kind of material to the application, you could file a continuation-in-part.

[1630] ***Continuation-in-part is an application, which by definition contains new matter.***

[1631] Now you recall that when we talked about domestic priority, we talked about the concept that ***it is entirely on a claim-by-claim basis.***

[1632] And almost always, when you have continuation-in-parts being filed, you will have some claims

which ***are entitled*** to the filing date of ***the original application*** and some claims which are entitled only to that date of the continuation-in-part.

[1633] Let's go back to my very simple example.

[1634] Let's say that the application as initially filed referred only to copper, and that claim 1 was limited to copper.

[1635] You file a continuation-in-part later, and you add an embodiment which was steel.

[1636] And claim 2 now is steel, and claim 1 remains copper.

新規事項 (*new matter*)

[1625] 米国では新規事項はとても大切な概念です。というのは、出願に関する規則の一つとして、一旦特許出願を提出してしまうと、その出願書類に実質上の新規な内容 (*anything substantively new*) は付加できません。この実質上の新規な内容というのが、我々が「新規事項」と呼んでいるものです。

[1626] もちろん、タイプミスや訂正や、訂正内容が当業者にとって自明である内容を訂正するものであれば問題ありませんが、全く新しい事項 (*something brand new*) を追加することはできないのです。

[1627] 例えば、もし出願特許がある特定の物質に言及していて、それが「鉛 (copper)」であるとしめすと、出願特許の内容を変更して、新しく「鋼鉄 (steel)」の説明を追加することはできないわけです。鋼鉄の説明は出願書類に記載されているべきであったとか、その後に発表された研究によって「鋼鉄」にも適用されることが判明したとかいう理由であっても、出願書類を修正できません。

[1628] その「鋼鉄」が新規事項に該当することになります。

[1629] それでも付け加えたい場合は一部継続出願を提出することになります。

[1630] 一部継続出願とは、定義上、新規事項を含んだ出願のことです。

クレームの有効出願日

[1631] 国内優先権を説明した際、その概念は、全て、一つ一つのクレームに基づく (*on a claim-by-claim*) ものであると説明したことを思い出してください。

[1632] ほとんど必ずと言っていいほど、一部継続出願をしたときには、原出願 (先出願／親出願) (*original application*) の出願日を有効出願日としたクレームの幾つかと、一部継続出願の提出日が有効出願日であるクレームの幾つかが、含まれていることになります。

[1633] 先程の単純な例をとって説明してみましょう。

[1634] 最初に提出した出願書類には鉛に関する記載だけで、クレーム 1 の請求範囲も鉛に限られていたとします。

[1635] その後、一部継続出願を提出し、鋼鉄を用いた実施例を付け加えます。

[1636] クレーム 1 には鉛、クレーム 2 には鋼鉄ということになります。

[1637] **Claim 1 would be entitled to the effective filing date of the original application**, because that original application disclosed copper.

[1638] **Claim 2**, on the other hand, **would not be entitled to the filing date**, the benefit under 35 U.S.C. 120 of that original application, because it's limited to steel.

[1639] Instead, it would take only the filing date of the continuation-in-part.

[1640] This leads to the rather strange result that it is possible in a patent application to be able to obtain broader protection, because those claims are entitled to an earlier date, whereas details which were introduced into a continuation-in-part application have a date too late to be patentable.

[1641] Those are the three possibilities:

continuation, continuation-in-part, and divisional.

[1642] Well, what happens if an application is not **co-pending**?

[1643] Can it still be a continuation, a division, or a continuation-in-part?

[1644] No, it is a fundamental requirement that in order to be one of those three things, **in order to have domestic priority, it must be co-pending.**

[1645] **A substitute application** is an application which would have been a continuation had it been co-pending.

[1646] There are three basic mechanisms for filing **a continuation, a division, or a continuation-in-part application** in the United States.

[1647] **The first one**, and in fact the least frequently used, is simply to file a new set of papers, **a brand new patent application**, which would refer to **the earlier application**.

[1648] And that earlier application would, in due course, become abandoned.

[1649] The two other procedures are generally referred to by the 37 C.F.R. section which governs them:

37 C.F.R. 1.60—we refer to co-locally as rule 60,

and we can file a continuation or a division under rule 60;

37 C.F.R. 1.62—we refer to as rule 62,

and we can file a division, a continuation, or a continuation-in-part under rule 62.

[1637] 先に出願してある原出願には鉛を開示しているので、クレーム 1 は親出願の出願日を有効出願日と認められるでしょう。

[1638] [1639] 一方、クレーム 2 には、鋼鉄の記載しかないので、米国特許法第 102 条に基づく特許出願日の特典は主張できず、一部継続出願の提出日が有効出願日となります。

[1640] 特許出願の際、クレームが早期の出願日を主張できることにより、その特許出願がより幅広い保護を獲得できる可能性がある一方、一部継続出願の追加事項は、出願日が遅すぎて特許性がなくなる、という奇妙な結果に終ることにもなります。

[1641] 以上、継続出願、一部継続出願、分割出願というの三つの方法の可能性についてでした。

同時係属中でない場合－差し替え出願

[1642] では、出願が同時係属中でない場合にはどうなるのでしょうか。

[1643] (提出された新しい出願書類は) 継続出願、一部継続出願、あるいは分割出願のどれかの出願とみなされるのでしょうか。

[1644] 答えは「どの出願としても見なされない」です。なぜなら、継続出願、一部継続出願、分割出願のどれかで見なされるためには、そして、国内優先権を主張するためには、先出願(親出願)が同時係属中であることが基本的な要件だからです。

[1645] 代わりとして、**差し替え出願** (*substitute application*) を提出することができます。もし差し替え出願が先出願と同時係属中であれば、継続出願となります。

[1646] 米国において継続出願、分割出願、一部継続出願を提出する方法には三通りあります。

[1647] まず最初は、**最初の出願** (*earlier application*) を引用した全く新しい特許出願書類を提出することです。実践では、この方法は他の二方法に比べるとあまり使われません。

[1648] この過程において、最初の出願は放棄されることになります。

施行規則 60 と 62 に基づく出願

[1649] 他の二つの方法の説明は米国特許法施行規則 (37 CFR) に記載されています。37 CFR 1.60 は、一般に「規則 60」として知られており、継続出願と分割出願の提出は、この規則 60 にしたがって行うことができます。同様に 37 CFR 1.62 は「規則 62」と呼ばれ、分割出願、継続出願、一部継続出願を規則 62 にしたがって行うことができます。

[1650] These are different procedures, and they have different advantages which suggest that they be used under different circumstances.

[1651] When you file an application under rule 60, you submit a copy of the application as initially filed, and the examiner will commence prosecution from the application as initially filed.

[1652] In other words, all of the responses and rejections that John talked about, all of what happened during patent prosecution, is ignored; you go back to the initial papers.

[1653] Contrariwise, under rule 62, **which is also called “continuing file wrapper,”** CFW, continuing file wrapper, you simply continue on prosecution from where you are, and **rule 62 is typically used in order to overcome the problems of final rejection.**

[1654] We can't get an amendment entered, we'll talk about what entered means in a little bit.

[1655] Turn if you would to your file history that John went through with you in hour 2, and particularly turn to numbered page 10 in that file history, 00010.

[1656] This is an example of the filing of this application as a divisional, and it was filed under rule 60.

[1657] Look at the top of this page under the request for filing, and you can see that **it was designated a division,** although it could've been designated alternatively **a continuation** and you will see that it is filed under rule 60.

[1658] Going further down under the form, you will note that a copy of the prior application has been submitted, and the priority has been claimed as set forth on page 11.

[1659] The specification has amended to set forth the entire history.

[1660] Looking at page 12, you will note that all the claims have been canceled except claim 1, and that additional claims have been submitted.

[1661] This is a quite typical and quite effective filing under rule 60.

[1650] 規則 6 0 と規則 6 2 は、それぞれ別々の手続きで、それぞれ利点も違い、また異なった状況によって用いられます。

[1651] 規則 6 0 に基づいて願書を提出した場合は、審査官は、再提出された親出願の書類の審査を、もう一度最初から始めます。

[1652] つまり、ジョンが説明した応答 (*response*) や拒絶 (*rejection*) など、既に行われた審査手続きを、全てなかったこととし、審査が再開されるわけです。

規則 6 2 – 継続包袋

[1653] これに反して、規則 6 2 は、*継続包袋 (continuing file wrapper: C.F.W.)* とも呼ばれ、出願人は出願の審査手続きをそのまま継続します。この規則 6 2 は、典型的には、最終拒絶理由で指摘された問題点を解決するために用いられます。

[1654] 出願人は「挿入」によって補正を得ることはできません。この「挿入」が何を意味するのかは少ししてから説明します。

規則 6 0 に基づいての分割出願例 <教材：ページ 1 0 – 1 2>

[1655] それでは、2 時間目にジョンが説明で使った教材の包袋を見てみることにしましょう。教材の 1 0 ページを開いてください。

[1656] これが、規則 6 0 にしたがって、分割出願として提出された書類です。

[1657] ページ上部の「REQUEST FOR FILING」のすぐ下では、山崎特許は分割出願として、また規則 6 0 に基づいて提出されていることが明記されています。しかしながら、山崎特許は分割出願としてではなく、継続出願として提出することもできたわけで、その場合も規則 6 0 の下で行えることが、(この例からも) わかります。

[1658] 1 0 ページの書式を下にたどっていくと、親出願書類が添付されており、その優先権が次のページ (P 11) で請求されています。

[1659] また、明細書は審査手続きの経過全体を説明するために補正されています。

[1660] 1 2 ページでは、クレーム 1 を除いた全てのクレームが取り消されたことが分かります。

[1661] これは規則 6 0 に基づいた、典型的でかつ有効的な特許出願方法です。

[1662] Now let's talk a little bit about **final rejections**.

[1663] How do final rejections and continuations end up being discussed in the same hour?

[1664] Well, as I indicated earlier, the most typical use of a continuation is because ***you are under the constraints of a final rejection***, and you have to escape from those constraints in order to obtain the results that you want.

[1665] The law of diminishing rights, I've repeated it several times, the law of diminishing rights manifests itself particularly in final rejection procedure.

[1666] How then do we get to a final rejection?

[1667] Well, you know from John's lecture that typically, after you file a set of papers constituting a patent application, they'll be examined, and the patent examiner will send you an official action.

[1668] At that time, you have the great freedom.

[1669] ***You cannot, of course, add new matter to that application, and you cannot submit claims which are based upon new matter, but you can amend your claims to set forth anything*** that is disclosed within the application as initially filed.

[1670] You can correct errors of a minor nature, which are in the specifications and claims.

[1671] ***You can submit declarations and affidavits*** establishing unexpected success or other secondary considerations.

[1672] ***You are entitled, as a matter of right, to an interview.***

[1673] You have all the rights which you will ever have during patent prosecution, and therefore, of course, it is at that time that ***you have the greatest opportunity to obtain allowance of the application.***

[1674] After you respond in writing, either with an interview or not having an interview, ***the examiner will reconsider the position.***

[1675] The examiner might at that time allow the application, or the examiner may issue a second action.

3. 最終拒絶 (*final rejection*)

[1662] それでは最終拒絶について少し説明をしましょう。

[1663] この講義の同じ時間に、どうして拒絶と継続出願を同時に学ぶのでしょうか。

[1664] 前述したように、最終拒絶の通知による拘束 (*constraints*) に対処するために、継続出願を提出するのが典型例です。つまり、特許発行の許可という目標達成のために、最終拒絶で課された拘束を逃れるよう、継続出願を提出するわけです。

[1665] 「権利逡減の法則 (*the law of diminishing rights*)」については度々触れましたが、特に最終拒絶の手続きに「権利逡減の法則」の特徴がよく表れています。

最初の審査官通知とそれ以降

[1666] それでは出願人はどのような経過で、最終拒絶の通知を受け取ることになるのでしょうか。

[1667] ジョンが（5時間目の）講義で説明したように、一連の特許出願書類を提出したあと、それらが審査され、そして審査官通知が送られてきます。

[1668] この時点では、出願人は大きな自由度を保持しています。

[1669] もちろん、新規事項を特許出願に追加したり、新規事項に関する新しいクレームを提出することはできません。しかし、提出した出願の開示内容を説明するためにクレームを補正することはできます。

[1670] 明細書やクレームにある、細部の誤りを訂正することもできます。

[1671] 宣言書 (*declarations*) や宣誓供述書 (*affidavits*) を提出することによって、思いがけない成功を得たり、その他の副次的事項を確立したりすることができます。

[1672] 出願人の基本的な権利として面接 (*interview*) を受けることもできます。

[1673] 審査手続き中、この時点が出願人としての権利が最も許される時で、それゆえに特許許可が最も受けやすい時期でもあるわけです。

最終 (*final*) の意味

[1674] 面接のあるなしにかかわらず、応答書が提出されると、審査官は（出願特許の）状況を再考慮します。

[1675] このあと審査官は、特許を許可するか、あるいは第二番目の審査官通知を送付することになります。

[1676] More often than not, the examiner will make that second action final.

[1677] Now you might think

that ***the word final connotes that prosecution is over***

and ***your alternatives are***

either to accept what the examiner has offered,

to proceed on appeal, or to give up.

[1678] ***But final in this instance doesn't mean that it is over,***

it means rather that a set of constraints have been placed upon what you can do in the patent office.

[1679] According to the rules, what you are permitted to do is

either to cancel claims

or to make amendments which will place the application in better form for appeal.

[1680] In reality, after a final rejection,

the examiner has great flexibility and freedom to allow amendments,

and will allow those amendment

if the examiner feels that they are reasonable

and that if they do not involve requirement for a great deal of time on the part of the examiner.

[1681] So, you have very real constraints on what you can do after a final rejection.

[1682] After a first official action, you can think of that as a kind of tennis match.

[1683] The examiner hits the ball into your court when the examiner issues an official action.

[1684] When you respond in writing, you bounced that ball back into the examiner's court.

[1685] There is no longer any kind of obligation on your part to take any other action.

[1686] Situation is entirely different under final rejection practice, because filing a response to a final rejection doesn't do anything to change **that deadline** that John talked about for responding to that official action.

[1676] 通常、審査官は第二番目の通知を最終とします。

[1677] さて、「最終 (*final*)」という言葉は、審査手続きは終了し、従って、出願人は審査官が提議した事項をそのまま承認するか、*審判請求 (appeal)* を行うか、それとも出願を諦めるかの、いずれか選択するしかないと思われがちです。

[1678] しかし、ここでいう「最終」には審査手続きが終了したという意味は全くありません。むしろ、特許庁の中で、あなたが何ができるかという一連の拘束を意味しています。

[1679] 規則に拠れば、出願人として許可されているのは、クレームを取り消す (*to cancel claims*) か、あるいは、審査請求のため、出願をより良い形式にするために補正を提出すること (*to make amendments*) です。

[1680] 現実には、最終拒絶のあとでも、審査官は、補正を認める柔軟性と自由裁量を持っています。そして、その内容が理にかなっていると感じ、なおかつ審査手続きにおいて余り手間のかからないものであれば、それらの補正は認めることになるでしょう。

[1681] ということで、最終拒絶のあと、何ができるかという点で、出願人には実際上の拘束があることになります。

ボールの打ち合い

[1682] 第1回目の審査官通知のあとの手続きを、テニスの試合にたとえて説明してみたいと思います。

[1683] 審査官は、審査官通知を郵送することによって、出願人のコートにボールを打ってきます。

[1684] 出願人は文書による応答を郵送することによって、審査官からのボールを打ち返します。

[1685] この際、出願人は応答を郵送することだけでよく、それ以外の義務はありません。

[1686] しかし、最終拒絶の実行の場合には事情が全く違ってきます。というのは、ジョンが審査官通知への応答に関する説明をした時のように、最終拒絶に対する応答の締切り日 (*deadline*) を変更することは全くできないからです。

[1687] You remember

that you must respond to each and every official action within 6 months and that the examiner normally sets a shortened period, usually a 3-month shortened period for a response.

[1688] As long as you respond within that time frame to a first official action, that's the end of it.

[1689] The obligation passes over to the examiner.

[1690] Doesn't work that way ***when you're dealing with a final rejection.***

[1691] The analogy that will help you understand final rejection practice is this—think of a final rejection as being a train.

[1692] It's a train, and it's on a track, and that track is leading to a cliff, and that cliff is at 6 months.

[1693] Coming off of this track are two sidetracks; you have control of one, the examiner has control of the other.

[1694] One of those sidetracks leads off to **appeal**; the other of those sidetracks leads off to allowance.

[1695] If you can convince the examiner to switch that train off on the track to allowance by filing a response, then of course, you go on to allowance, and the train doesn't go off the end of the cliff.

[1696] Alternatively, you can operate your switch, and you can make the train go off on this side railing toward appeal and will then go up to appeal.

[1697] If you don't do one of those two things, if neither of those things happen, then the train will simply go forward and at the end of 6 months, it will go off the cliff.

[1698] Well what does it mean when it goes off the cliff?

[1699] ***It becomes abandoned.***

It becomes abandoned.

[1687] 出願人は全ての審査官通知を受け取ってから6ヶ月以内に応答を提出しなければならないこと、またこの6ヶ月の応答期間は、通常3ヶ月に短縮されると習ったことを思い出してください。

[1688] 第一回目の審査官通知に対しては、この期限内にさえ応答を郵送すればよいわけです。

[1689] そのあとは審査官の責任となります。

[1690] 最終拒絶の場合はそうはいきません。

[1691] 最終拒絶手続きを理解するために次のようなアナロジー（類似）、最終拒絶を鉄道列車に見立てて、説明して見ましょう。

特許認可か審判請求か

[1692] この列車は崖に向かって線路の上を走っており、この崖が6ヶ月の有効期限です。

[1693] この線路には2本の側線があって、1本を出願人が、もう1本を審査官がコントロールしています。

[1694] 1本の側線は**審判請求 (appeal)** に続いており、もう1本は**特許認可 (allowance)** に続いています。

[1695] もし出願人が、応答を提出することにより、審査官を説得することができて、特許認可の側線へ切り替えてくれれば、もちろん出願中の発明には特許が付与されることになり、崖下に転落という事態を回避できるわけです。

[1696] あるいは、出願人が線路の切り替えを行って、審判請求に持って行くこともできます。

[1697] もし、出願人がこの二通りの手続きのどちらか一つを取らなかった場合、そのどちらかが起こらなければ、列車はそのまま走り続け、6ヶ月の有効期限を超過してしまい、崖下に転落となります。

[1698][1699] 「崖下に転落する」とは、特許出願が**放棄**されてしまう (*it becomes abandoned*) ことを意味します。

[1700] And unless you want to give up,
if you want to continue your efforts to get a patent,
then ***you have to have a continuation in place***
before that application becomes abandoned,
and you have to have obtained
whatever necessary extensions of time are required
in order for the abandoned parent and the continuation to be co-pending.
[1701] At the end of this hour we're going to look at a number of specific
examples about final rejection practice and see exactly how all of that works.

[1702] Now there's another aspect of final rejection practice,
and it relates to the concept of entering, ***entering an amendment***.

[1703] When you file a response to a first action,
that response is part of the file.

[1704] If you add new claims,
those new claims will become part of the application.

[1705] If you change the claims, those changes are part of the application.

[1706] If you change the specification,
those changes are likewise part of the specification.

[1707] When you file a response to a final rejection, however,
it's not automatically the case
that what you want to do in terms of changes will become part of the file.

[1708] Remember the requirements.

[1709] Basically, for a final rejection in order to be considered a response,
has to either cancel claims or put the application in better form for appeal.

[1710] So the examiner decides whether he wants you...
to allow you to make the changes that you are proposing.

[1711] And if the examiner doesn't want you to make those changes,
the amendment is not entered, and by that is meant that it is simply kept in
the file, and it's not considered during further prosecution or even on appeal.

[1712] Because those changes are probably important to you,
that's why you file a continuation,
in order to make the examiner consider those specific changes.

継続出願する

[1700] 出願人が止めたくない、つまり特許獲得のためにさらに努力を続けた場合は、出願が放棄となる以前に、継続出願を提出しなければなりません。また放棄と継続出願が同時係属とするために必要な期間の延長申請もしなければなりません。

[1701] この6時間目の講義の最後で、最終拒絶手続きの幾つかの具体例を通じて、実際にこれはどういうことを意味するのかを見てみましょう。

挿入 (entering)

[1702] 最終拒絶手続きにはもう一つの面があり、それは「挿入 (entering)」の概念、つまり補正書を挿入する (entering an amendment) ということに関係しています。

[1703] 第一回拒絶に対して提出された応答は包袋の一部 (part of the file) となります。

[1704] 新しく付加されたクレームは特許出願の一部 (part of the application) になります。

[1705] クレームを変更すればそれらのクレームは特許出願の一部 (part of the application) になります。

[1706] 明細書を変更した場合は、その変更は明細書の一部 (part of the specification) になります。

[1707] しかし、最終拒絶に対する応答が、上記のような変更と同様のケースに自動的になるか、つまり包袋の一部になるかということではありません。

[1708] 最終拒絶への応答の基本的必要事項を思い出してください。

[1709] 最終拒絶への応答であると思なされるためには、拒絶理由となっているクレームを取り消すか、あるいは審判請求に向けて、特許出願をより良い形にしなければなりません。

[1710] そうして初めて審査官が、出願人の提出している変更を許可するかどうか決定を下すわけです。

[1711] もし出願人がそれらの変更をすることを、審査官が望んでいないなら、補正は挿入 (enter) されません。これは何を意味するかというと、補正書は単にファイルとして包袋には含められますが、これ以降の更なる審査手続きや審判請求用の対象として考慮されないということです。

[1712] それらの変更が出願人にとって重要であるがゆえに、それだから継続出願を提出するわけで、それによって審査官にそれらの特定の変更を考慮してもらおうとするのです。

[1713] Let's take a look at the final rejection which was issued in the Yamazaki patent, and this one appears at page 85 of the file history.

[1714] You will see that this is a pretty typical final rejection.

[1715] It was mailed on the 26th of May 1995, and the examiner set a shortened 3-month period for a response.

[1716] Therefore, the initial response, be it a continuation, be it a notice of appeal, be it a written response, whatever you want to do, the initial deadline for doing so is August 26, 1995.

[1717] And the drop dead date, that is the 6-month date by which you must take some action to avoid abandonment is 3 months further on, which would be September, October, November 26, 1995.

[1718] You note the examiner has checked the block making the action final, and you might also notice that in paragraph 12 on page 85, the examiner has acknowledged receipt of **the claim for priority** and the filing of the certified copies in the parent application.

[1719] Going through the final rejection, you will see the examiner has relied upon certain pieces of prior art, including a prior U.S. patent in which Mr. Yamazaki was a co-inventor.

[1720] If you will turn to page 89 of this final rejection, you will see

the examiner has indicated allowable subject matter.

[1721] The examiner has set forth in detail exactly why he feels that ***the claims in their present form shouldn't be allowable***, but he has indicated that ***some claims are allowable and the reasons why.***

[1722] Note that the examiner makes the claims allowable on the condition that English translations of the foreign prior documents are provided, because certain of the references that he has relied upon, in fact, have a date which is between the date of the priority and the earliest effective U.S. filing date.

最終拒絶の例 <教材：ページ85>

[1713] 山崎特許で発行されている最終拒絶を見てみましょう。教材の85ページにあります。

[1714] これは最終拒絶としてはかなり典型的なものです。

[1715] 1995年5月26日に郵送され、短縮された3ヶ月の応答有効期限が審査官から与えられています。

[1716] ですから、最初の応答が、*継続出願 (continuation)*、*審判請求書 (notice of appeal)*、書面による応答のいずれであったとしても、提出の締切り日は8月26日です。

[1717] この日からさらに3ヶ月後、つまり最終拒絶の発行日から6ヶ月後の最終の締切り日までには、放棄を回避するために何らかの手段をとらなければなりません。この最終締切り日は、8月、9月、と数えていくと、3ヶ月目の1995年11月26日となります。

[1718] 教材85ページの空所のボックスにある審査官のチェックマークは、この審査官通知が最終拒絶であることを示しています。同じ85ページの第12パラグラフでは、*優先権主張 (claim for priority)* と親出願の認証謄本が、審査官によって受領確認されていることが明記されています。

[1719] 最終拒絶を見ていくと、審査官は、山崎氏が共同発明者となっている先行する米国特許を含めた、数多くの先行技術を審査の対象として取り上げていることが分かります。

特許可能性のある主題 <教材：ページ89>

[1720] この最終拒絶の中の89ページを見ると、審査官は**特許可能性のある主題 (allowable subject matter)** を示しています。

[1721] 審査官は、なぜ、「このクレームは現在の提出された状態のままでは特許可能性がないと感じているのか」を、まさしく詳細に述べており、しかし一方、「特許可能性があるクレームも幾つかはある」ということを、その理由を付けて示しています。

[1722] 審査官は、外国優先権書類の英訳が添付されていることを条件として、クレームの特許可能性を認めていることに注目してください。というのは、ここで審査官が根拠としているいくつかの参照例の日付けは、優先日と米国内で最も早期の有効出願日の中間にあるからです。

[1723] So here the examiner is requiring proof of the reality of foreign priority before he will accept allowability of the claims.

[1724] Turning to the last page of the final rejection, page 90, you can see in the lower left hand corner the date of May 19, 1995, which is the date the final rejection was prepared.

[1725] You will note that it is signed by the primary examiner, Mr. Kunemund.

[1726] Attached to the document is a list of additional references, which the examiner has cited, and of course those will be also listed on the front page of the patent copy.

[1727] Turn if you would to page 92 of your file history, and here you have the response which was filed to that **outstanding final rejection**.

[1728] ***The examiner here has entered this amendment***, because what the applicant has done is simply to accept the allowable claims which were submitted.

[1729] Turning to page 94 of your file history, you will note that the amendment characterizes the official action as dated May 25, 1995.

[1730] That's in fact wrong; the official action was dated May 26.

[1731] You will note that this response to the final rejection was filed on October 20, 1995.

[1732] The initial deadline for responding to the final rejection was in fact August 26, 1995, and so this response has been filed 2 months late.

[1733] What happens when you file a response, which is late but within the 6 month period?

[1734] You must, of course, obtain an extension of time, and that extension of time can be obtained retroactively.

[1735] Looking at page 96 of your file history, you will see that the applicant here has extended the period for 2 months, since it was initially due August 26.

[1736] Then the extension takes the due date from August 26 to September 26 to October 26.

[1723] 従って、クレームに特許可能性があると認める前に、外国優先権を事実証明する書類を、審査官は要求しているわけです。

＜教材：ページ90－93＞

[1724] 教材90ページを開けて、最終拒絶の最終のページを見てみましょう。左下端には1995年5月19日という日付がありますが、これはこの最終拒絶が作成された日付です。

[1725] 主任審査官であるキューンムンド氏のサインが記載されています。

[1726] （次の91ページにあるように）審査官が引用した追加の参照例のリストが添付されています。もちろんこの引用例のリストは、後に特許のフロントページにも記載されるわけです。

[1727] 教材の92ページをみてください。未解決の最終拒絶 (*outstanding final rejection*) に対して提出された応答があります。

補正書の挿入 ＜教材：ページ94＞

[1728] 審査官はこの補正書を挿入しています (*has entered*)。というのは、この補正書は、出願人が審査官によって示された特許可能性のあるクレームを承認しただけのものだからです。

[1729] 教材の94ページを開いてください。1995年5月25日付けの審査官通知を特徴付けたものであることが分かります。

[1730] この日付は誤りで、正しくは1995年5月26日です。

[1731] 最終拒絶に対するこの応答は、1995年10月20日に提出されていることがわかります。

[1732] 最終拒絶への応答提出の最初の締切り日は（3ヶ月後の）1995年8月26日だったわけですから、この応答は2ヶ月遅れて提出されていることになります。

[1733] 最終締切りである6ヶ月の有効期限内には提出されてはいるが、最初の3ヶ月の有効期限には提出が間に合わなかった応答には、どのような手続きがなされるのでしょうか。

[1734] 出願人はまず2ヶ月の期間延長を申請して、延長許可を得なければなりません。この延長申請は過去にさかのぼって行うことができます。

＜教材：ページ96－98＞

[1735] 教材の96ページでは、出願人が最初の締切り日である8月26日から2ヶ月の延長申請をしていることが分かります。

[1736] 締切り日は9月、10月と数えて2ヵ月後の10月26日まで延長されることになります。

[1737] Since it's filed on October 20, the filing was, of course, timely.

[1738] And you will see on page 98 that, responsive to the amendment accepting the allowed claims and canceling the remainder of the claims, the examiner transmitted a notice of allowability.

[1739] Now, it may well be that there was a subsequent continuation, division, or continuation-in-part, and there may be still continuations and continuations-in-part maintained in secrecy in the patent office and claiming priority from these issued patents.

[1740] For the remainder of our time, I want to run through some specific situations *regarding what can happen under **final rejection*** and to tell you exactly what you would need to do and what would be the circumstances.

[1741] Let's assume that **a final rejection** was sent from the patent office on July 15, 1997, *setting a shortened statutory 3-month period to respond*.

[1742] We know then that **the initial deadline** for apply would be 3 months from July 15...would be August, September, October 15, and that **the drop dead 6-month date** would be 3 months further or November, December, January 15, 1997.

[1743] Let's assume that **an interview** was held August 15, 1997.

[1744] What affect would this have?

[1745] Answer:

it would have no affect at all, because you know from the general rule that ***all communications in the patent office must be in writing***.

[1746] So the deadline continues, and some response must be had before January 15, 1998 in order to stop that freight train going off the end of the cliff at the end of 6 months.

[1747] Let's assume that the interview was held on November 15, 1997 after the initial deadline of October 15.

[1748] Would you have to obtain an extension of time in order to have the interview at that time?

[1737] 実際には10月20日に応答が提出されているので有効期限内におさまっているわけです。

[1738] 教材の98ページでは、認められたクレームを（出願人が）受け入れ、その他のクレームを取り消した補正書への応答として、審査官が特許可能性通知を発行、送付したことが分かります。

[1739] しかし、この通知のあとでも引き続き、継続出願、分割出願、一部継続出願が、特許庁内で秘密裏に行われていたかもしれず、またこれらの発行特許をもとに優先権が主張されていたかもしれません。

最終拒絶を受け取った後

[1740] ここからの講義では、最終拒絶を受け取ったあと、出願人はどのような状況で、どのように対処すべきかについて、説明を詳しくしたいと思います。

[1741] 1997年7月15日に、特許庁から最終拒絶が、法規上の期間を短縮した3ヶ月の期限付で、郵送されてきたとしましょう。

[1742] 応答の提出に課される最初の有効期限は7月15日から8月、9月と数えて3ヶ月後の10月15日となります。そして絶対最終期限は最終拒絶から6ヶ月後、あるいは最初の期限日の10月15日から11月、12月と数えて3ヶ月後の1月15日になります。

面接 (interview)

[1743] さらに、面接が同年の8月15日に行われたとしましょう。

[1744] この面接を受けることによって、出願手続きにはどんな影響があるでしょう。

[1745] 答えは「何の影響もない」です。特許庁における通信は全て文書で行われなければならないという原則を思い出して下さい。

[1746] ですから、この貨物列車が6ヶ月後の絶対最終期限日に崖下に転落するのを回避するために、何らかの応答は1998年1月15日までに提出されなければなりません。

[1747] 最初の期限日の10月15日のあと、面接が11月15日に行われたとしましょう。

[1748] 面接を受けるために、出願人は期間延長要請をしなければならないでしょうか。

[1749] The answer is "no."

[1750] You need to obtain extensions of time only to file **a written response**.

[1751] Let's assume that a response was filed on August 15, 1997,
which places the application in condition for allowance.

[1752] Well, the initial deadline for responding was October 15,
so the response was filed long before that deadline,
and there were no extensions at that time that are required.

[1753] Since the response places the application in condition for allowance,
the analogy is that the examiner has operated his switch
to take the train off on the sidetrack which leads to allowance.

[1754] So everything is fine, and there is no deadline.

[1755] Let's assume that a response was filed on November 15,
which places the application in condition for allowance.

[1756] Well, in that instance

a 1-month extension of time would have to have been obtained.

[1757] In absence of extension of time, that freight train wouldn't stop;
it would go right off the end of that cliff.

[1758] Let's assume that a response was filed on August 15,
which doesn't place the application in condition for allowance.

[1759] If that is the case, it is as if the response had never been filed.

[1760] Remember the analogy... you have that train, it's headed for the cliff.

[1761] The examiner hasn't operated his switch to take it off to allowance.

[1762] You haven't operated your switch to take it off to appeal;
therefore,

unless some further action is taken, it's gonna go off the cliff.

[1763] **Filing responses**

**which don't put the application in condition for allowance
do not shift any burden.**

[1764] That train keeps going.

[1765] That onus remains on you to respond.

[1749] 答えは「期間延長要請は不要」です。

[1750] 延長期間の申請は、書面での応答をするときにだけ必要です。

特許許可条件に合わせた応答の提出

[1751] 特許許可条件に合わせた形で出願を仕立て直した応答を、1997年8月15日に提出したとしましょう。

[1752] 応答提出に課される最初の期限日は10月15日ですから、応答は十分な余裕をもって期限内に提出されており、期間延長要請は必要なかったわけです。

[1753] 先程からのアナロジー（類似）にまた戻ると、特許許可が受けられる形に出願を仕立てて応答が提出されたわけですから、審査官は線路を許可に向かう側線に切り替えたことになります。

[1754] 出願には最終期限もなくなり、めでたしめでたしで特許発行の運びということになります。

期間延長申請

[1755] それでは、出願特許許可条件に合わせた応答が、11月15日に提出された場合はどうでしょう。

[1756] この場合は、1ヶ月の期間延長許可の獲得が必要になります。

[1757] もし期間延長要請が出されないと、貨物列車はどんどん走り続けて崖下に転落してしまいます。

特許許可条件に合せていない応答の提出

[1758] それでは、応答が8月15日に提出されたとし、しかし、その応答が出願特許許可条件に合わされていないとしましょう。

[1759] この場合、応答は提出されなかった取り扱いになります。

[1760] 崖に向かって走る列車を思い出してください。

[1761] ここでは審査官は最終拒絶理由を特許許可の方向には切り替えていないことになるのです。

[1762] 出願人も最終拒絶を、審判請求に切り替えていません。
ですから、何らかの処置がとられない限り、出願は崖下に転落してしまいます。

[1763] 出願を特許許可の条件に合わせた形で仕立て直していない応答を提出しても、それはなんの役にも立ちません。

[1764] 貨物列車はそのまま走り続けます。

[1765] その責任は、出願人の反応に掛かっています。

[1766] What if you file a response on November 15,
which did not place the application in condition for allowance?

[1767] Well, for the response to be considered at all,
first of all, you have to buy a 1-month extension of time.

[1768] You need to get that extension, as we saw in the Yamazaki case.

[1769] If it doesn't place the application in condition for allowance, however,
that freight train continues on toward that 6-month cliff and will go over it,
unless that appeal switch is operated
or unless the examiner can be convinced to put it in condition for allowance.

[1770] Well, let's assume that **a notice of appeal** was filed on August 15,
1997.

[1771] Well here that switch sending that train off on that side rail toward
appeal has been pulled, and so it doesn't go off the cliff, it goes off on appeal.

[1772] Let's assume a notice of appeal is filed on November 15, 1997.

[1773] Since this is 1 month past the initial deadline, we'll need to obtain a 1-
month extension of time.

[1774] But once we have done that, the switch has been operated, it's off on
appeal, it won't go over the cliff at the end of 6 months.

[1775] Let's assume **a continuation** is filed on August 15, 1997.

[1776] Well, in this instance,
a continuation does not stop that application from going forward off the cliff.

[1777] What it does, if it's co-pending,
is provide **a replacement application**
by which

the rights in that application, which will become abandoned,
will be preserved.

[1778] Let's assume that a continuation is filed not on August 15
but on November 15, 1997, 1-month past the initial deadline.

[1766] それでは、応答を11月15日に提出したものの、それが特許許可条件にかなったものではない場合はどうでしょうか。

[1767] いずれにせよ、まず応答を審査官に審査してもらうためには、1ヶ月の延長期間許可が必要で、

[1768] 山崎特許で説明したような延長期間要請を提出しなければならないのです。

[1769] しかし、出願人が出願を特許許可の条件に合わせなければ、貨物列車は6ヶ月後の有効期限である崖に向かって走り続け、審判請求へ切り替えられるか、あるいは審査官を説得して出願を特許許可の方向に持っていくことができない限り、崖下に転落してしまいます。

審判請求 (appeal)

[1770] それでは、**審判請求書 (notice of appeal)** が8月15日に提出されたとしましょう。

[1771] 貨物列車の線路は、側線の審判請求の側線に切り替えられたので、貨物列車はもはや有効期限の崖に向かっては走っていません。

[1772] 審判請求書が11月15日に提出された場合はどうでしょうか。

[1773] 11月15日は最初の有効期限日の10月15日から1ヶ月超過していますから、出願人は1ヶ月の延長期間許可を得なければなりません。

[1774] この延長期間許可さえあれば、最終拒絶理由は審判請求に切り替えられたことになり、6ヶ月後の有効期限が切れた段階で崖下に転落することはありません。

継続出願の提出

[1775] それでは、1997年8月15日に、継続出願されたとしましょう。

[1776] この場合、継続出願を提出しても、出願が崖下に転落することを回避することはできません。

同時係属中にしておく

[1777] 親（原）出願と同時係属中であることを前提として、継続出願が提出されるということは、それは**交替（置き換え）出願 (replacement application)** ということになり、放棄されてしまう親（原）出願の権利は（今度は）その中で保護されるということになります。

[1778] 次に、継続出願が先程の8月15日ではなく11月15日に提出されたとしましょう。

[1779] In this instance,
the original application will have to be extended for 1 month
so that ***the continuation will be co-pending with it,***
because otherwise,
that original application will become abandoned
at the end of the shortened statutory period.

[1780] And the end of that shortened statutory period is October 15.

[1781] Let's assume that a response was filed on August 15,
which didn't put the application in condition for allowance,
and **a notice of appeal** was filed on November 15.

[1782] Well, we know that
filing a response doesn't put it in condition for allowance has no effect,
so the freight train kept moving.

[1783] We know as well that filing that notice of appeal on November 15 puts
it on that sidetrack to appeal.

[1784] And of course ***we have to obtain an extension of time*** from October
15 to November 15 *in order to file that notice of appeal.*

[1785] Let's assume that a response is filed on November 15,
which doesn't place the application in condition for allowance,
and a notice of appeal is filed on December 15.

[1786] Again, filing a response which doesn't place the application in
condition for allowance doesn't do anything,
the freight train continues.

[1787] Here, a notice of appeal has been filed on December 15.

[1788] So, rather than obtaining a 1-month extension of time, we have to
obtain a 2-month extension of time.

[1789] Let's assume a response was filed on November 15,
which does not place the application in condition for allowance,
and a notice of appeal was filed on January 16, 1997.

[1790] Well, we know again that filing a response doesn't in any way toll the
deadline.

[1779] この場合、原出願に対して1ヶ月の延長期間要請をして、原出願と継続出願が、同時係属されるようにしておかなければなりません。そうしておかないと、法規上の短縮化された有効期限を超過すると原出願は放棄されてしまうからです。

[1780] つまり10月15日を過ぎると放棄になってしまいます。

[1781] それでは、応答が8月15日に提出されたとし、しかしその応答は特許許可条件に合せたものではないものとし、そのあと審判請求を11月15日に提出したとします。

[1782] しかし、応答は出願を特許許可の条件に合わせていなければ、何の意味もないことは既に見てきました。ですから貨物列車は走り続けることになります。

[1783] また、審判請求することは、審判へ向けて線路を切り替えることであることも見てきました。

[1784] そして、もちろん、審判請求を11月15日に提出するには、最初の有効期限日の10月15日から1ヶ月の期間延長を申請しなければなりません。

[1785] それでは次に、応答が11月15日に提出されたのですが、この応答は出願を特許許可の条件に合わせておらず、このあと審判請求が12月15日に提出されたとします。

[1786] 前述したように、出願を特許許可の条件に合っていない応答は何の意味もないわけですから貨物列車は走り続けます。

[1787] 審判請求は12月15日に提出されていて、今度は1ヶ月ではなく2ヶ月の延長期間が必要です。

期限切れ

[1789] 同様に、やはり特許許可の条件にかなっていませんが、応答は11月15日に提出され、審判請求が1998年1月16日に提出されたとしましょう。

[1790] この応答の提出による絶対最終有効期限への影響は全くないことも既に知っています。

[1791] That freight train continues unabated.

[1792] We know as well that the 6-month deadline is January 15, and we know from **the law of rigid rules** that ***a day late in the patent office very often has significant and grave consequences.***

[1793] In this instance, filing a notice of appeal on January 16 would result in the application becoming abandoned, and ***you have to go through the revival procedure*** that we'll be talking about in hour 7.

[1794] Finally, let's assume that a response is filed on November 15, which does not place the application in condition for allowance, and a continuation filed on January 16.

[1795] Again, filing the response, which does not place the application in condition for allowance, has no effect on that freight train.

[1796] It continues unabated towards that 6-month cliff.

[1797] It'll go off that cliff because it hasn't been stopped, and even worse, there will be a 1-day break between the last day that we could have extended that deadline to and the date that the continuation was filed on January 16.

[1798] Given the lack of co-pendency, of course, ***the original filing date would then be lost.***

[1799] ***Final rejections and continuations,*** in my judgment, ***are among the most difficult to understand topics*** relating to U.S. patent prosecution.

[1800] On the other hand, if you really understand what this is all about and how it can be handled and the various possibilities attended to it, ***you will have a very firm grasp of the basics of patent prosecution in the United States.***

[1791] 貨物列車は速度を落とすことなく走り続けます。

[1792] 6ヶ月の絶対最終有効期限日は1月15日ですから、既に理解してきたように、特許庁の「厳正な規則の法則 (*the law of rigid rules*)」により、たった1日の遅れでも特許庁では重大な結果を招いてしまいます。

[1793] この場合、1月16日に審判請求を提出しても、その出願は既に放棄とみなされるため、出願人は出願の回復手続き (*revival procedure*) を取らなければならないことになります。この放棄出願の回復については7時間目の講義で説明します。

[1794] 最後に、応答が1月15日に提出され、この応答は出願を特許許可の条件に合わせておらず、そのあと継続出願が1月16日に提出されたとしましょう。

[1795] またここでも、応答は出願を特許許可の条件に合わせていませんから、貨物列車の走行には何の影響も与えられません。

[1796] 列車を止める手だては何も行われなかったので列車は速度を落とすこともなく6ヶ月の崖に向かって走り続けます。

[1797] ついには崖下に転落となります。さらに悲劇的なのは、絶対最終有効期限日である1月15日と継続出願の提出日の1月16日の違いはたったの1日だということです。

[1798] 原出願との同時係属もされていませんから最初の出願日も失ってしまうことになります。

[1799] 私個人の見解では、最終拒絶と継続出願が、米国特許審査手続きの中では理解するのが最も難しいトピックの一つです。

[1800] 一方、このことを裏返して考えると、最終拒絶と継続出願の、内容、その対処方法、それに付随する様々な可能性を把握できれば、米国における審査手続きの基礎を確実に身につけたと言うことになります。

[1801] We finished at yet another hour.

[1802] Take a break; replay this tape as necessary until you understand the basic concepts.

[1802] In the next hour, we are going to talk about a variety of different topics relating to patent prosecution, and we'll finish up the last hours talking about ***post issuance possibilities and procedures.***

[1801] ここでまた 1 時間の講義が終わりました。

[1802] どうぞ休息を取ってください。基本的な概念が理解できるまでテープを繰り返し見て学習することが大切です。

[1803] 次の時間の講義では、特許審査手続きに関する様々なトピックを学ぶことになります。そのあとの時間では、発行後の可能性と手続き (*post issuance possibilities and procedures*) の説明をしたいと思います。