



HOURL7

## Examiner Interviews; Appeals; Issuance; Abandonment; Revival

その他の審査手続き（面接、請求、発行、放棄、復活等）

1. 発明者要件 Inventorship
2. 限定要求 Restriction Requirement
3. 二重特許 Double Patenting
4. 面接 Interview
5. 審判請求 Appeal
6. 特許の発行 Patent issued
7. 回復と発行 Issuance of Patent
8. その他のトピックス Other Topics
  - 出願日付の獲得 Filing date
  - 抵触審査 Interference
  - 発明日 Date of invention
  - 通常特許 Utility patent
  - 植物特許 Plant patent
  - 意匠特許 Design patent



## Hour 7

### Seven Topics relating to Patent Prosecution Practice Examiner Interviews; Appeals; Issuance; Abandonment; Revival; etc.

Jim Longacre

[1803] Welcome back.

In this seventh hour, we're going to talk about ***seven different topics relating to U.S. patent prosecution practice.***

[1804] We're going to start out by talking about the concept of **inventorship**.

[1805] In other countries, ***it doesn't really matter who made an invention; the only thing relevant is the applicant.***

[1806] Who owns the rights?

[1807] Who is pursuing this patent?

[1808] In the United States,  
***the identity of the inventor is extremely important.***

[1809] As I explained during the first hour,  
when an invention comes into existence, at that time,  
***it is owned by the inventor or inventors who conceived it.***

[1810] And of course that raises the question,  
***what do you have to do to be an inventor?***

[1811] The answer is,  
***you have to have made an inventive contribution to conception.***

[1812] ***You have to have contributed an idea***  
which is important and significant  
and which finds its way into at least **one claim**.

[1813] In order to be an inventor,  
***your contribution must be in at least one claim.***

[1814] At the time of filing of a U.S. application,  
not a PCT application but a regular garden variety U.S. patent application,  
***you must identify the inventor or inventors.***

## 7 時間目：

### 審査手続きに関する 7 つのトピックス

審査官面接、審査請求、発行、放棄、復活、等  
ジム・ロンゲーカー

[1803] 7 時間目の講義へようこそ。

この時間では、米国特許審査手続き遂行に関して 7 つのトピックを学びます。

#### 1. 発明者要件 (*inventership*)

[1804] まず最初は、発明者要件の概念 (*the concept of inventorship*) について説明することにします。

[1805] 他国では、発明が誰によるものであるかは、あまり重要視されていません。重要なのは出願人だけです。

[1806] 誰が権利を所有しているか

[1807] 誰がこの特許を求めているのか。

[1808] (しかし) 米国では、発明者の認証 (*the identity of the inventor*) は大変重要です。

[1809] 1 時間目にも触れたように、発明が実現した際、発明は、それを発想した (*who conceived it*) 一人もしくは複数の発明者によって、所有される (*it is owned*) わけです。

#### 発想への貢献

[1810] もちろん、このあと、「発明者になるためには何をしなければならないか」、という質問が出てきます。

[1811] これに対する答えは、「着想に発明的に貢献 (*an inventive contribution to conception*) しなければならない」です。

[1812] つまり、最低でも一件のクレームに凝集されるような、重要で意義のあるアイデア (*idea*) に貢献していなければなりません。

[1813] 発明者であるためには、あなたの貢献が少なくとも一件のクレームに表出されていなければならないのです。

[1814] 特許協力条約 (*Patent Cooperation Treaty: P.C.T.*) への出願ではなく、普通の一般の米国での出願の提出時には、単独あるいは共同発明者が誰であることを、特定認証 (*identify*) しなければならないことになっています。

[1815] Unless the inventor or inventors are identified,  
***the application will not be accepted for filing,***  
unless a petition is filed later explaining why the inventor or the inventors  
were not identified in the papers as initially filed.

[1816] ***At the time of conception,***  
the inventors own the right which is the patent,  
and they continue to own that right until they transfer that patent right  
to some other entity, for example, their employer.

[1817] The Yamazaki patent we looked at had a single inventor.

[1818] It is presumed  
that ***Mr. Yamazaki made all the inventive contributions***  
set forth in all of the claims that we looked at in that patent.

[1819] If that isn't the case, then the inventorship is incorrect  
and in the United States, particularly  
if the inventorship was deliberately made to be incorrect,  
***the consequence can be that the patent is either invalid or  
unenforceable.***

[1820] In order to be an inventor,  
you don't have to make the same kinds of contributions.

[1821] It may well be that,  
in a patent application where you have many many claims,  
you have one inventor who has made almost the entirety of the contribution,  
has contributed hundreds of concepts,  
and you have one person who has contributed only one **concept**.

[1822] And yet under that circumstance,  
these two individuals would be **co-inventors**,  
and they would be **co-owners** of the patent property as initially filed.

[1823] One of the examples that I often use in **the patent bar review course**  
is this—

you have a Nobel Prize winning inventor, an incredibly brilliant person,  
and this Nobel Prize winning inventor has made a sweeping and truly  
remarkable invention  
worth billions and billions and billions of dollars.

### 発明者名を記載

[1815] 最初の特許出願提出時の書類になぜ発明者が明記されなかった (*were not identified*) のか、その理由を記載した申請書 (*petition*) を、後日提出しない限り、発明者を明記していない場合は、特許出願書は受理されません。

[1816] 発明を着想した時点で (*at the time of conception*)、発明者は特許としての権利を所持することになります。そして発明者の雇用者などの第三者に移転 (*transfer*) するまでは、この権利は発明者が所持し続けることになります。

### 発明者について誤った申告をすると

[1817] 教材の山崎特許では単独発明者となっています。

[1818] 全てのクレームの中に記載された発明的貢献 (*inventive contribution*) の全ては、山崎氏が行ったものであると想定できます。

[1819] もしそうでないと、「発明者要件 (発明者であること) (*inventorship*)」は間違っていることになります。米国では特に、発明者を故意に曲げて申請した場合は、結果として、特許が無効 (*invalid*) になるか、実施不可能 (*unenforceable*) となります。

### 発明への貢献度が異なっても共同発明者

[1820] 発明者であるためには、同じ程度の貢献 (*same kinds of contribution*) をしなければならないというわけではありません。

[1821] ある特許出願に非常に数多くのクレームが記載されているとします。そしてそのほとんどに貢献した、何百という着想に貢献した一人の発明者と、ただ一つの着想だけに貢献したもう一人の発明者がいるとします。

[1822] 発明への貢献度がこれだけ異なった状況でも、この二人は共同発明者 (*co-inventors*) とみなされ、特許出願の提出時には、特許の共同所持者 (*co-owners*) となります。

### 共同発明者の例え

[1823] 「特許司法試験対策講座 *patent bar review course*」で私がよく使う例は次のようなものです。

ここにノーベル賞受賞の発明者がいるとします。この発明者は大変頭脳明晰で、何十億ドルというくらい価値のある、極めて画期的な発明をしたとします。

[1824] And this invention has hundreds of different aspects to it and lots of details that are extremely important.

[1825] And the patent application that's gonna be generated will have literally hundreds of different claims.

[1826] You have a janitor who works in the Nobel Prize winner's lab, and that janitor has one little idea that barely rises to the level of **inventive activity**, but that detail finds itself into claim number 499.

[1827] Under those circumstances, the Nobel Prize winning inventor and the janitor are equal, **they are both co-inventors, they both start with an undivided one-half interest in the patent property.**

[1828] The fact they made wildly uneven contributions does not alter that fact.

[1829] From this example, you can also readily grasp that **the inventive entity**, and therefore **ownership of the patent**, can be legally manipulated in the United States.

[1830] Let us assume that the Nobel Prize winning inventor is not very happy about this situation whereby this janitor in his lab is **the co-inventor**, and this janitor in his lab has a one-half undivided interest in the entirety of this **patent property** worth billions.

[1831] Well, what could the Nobel Prize winning inventor do about that situation?

[1832] Well, very simple, it's all keyed off at what is claim.

[1833] If you don't claim someone's contribution, then they're simply not a co-inventor.

[1834] So the Nobel Prize winning inventor, all that person has to do is don't claim that contribution that came from the lab worker or the janitor.

[1835] Simply omit claim 499, stick with claims 1 through 498, and therefore that janitor, that undesirable person, won't be a co-inventor with all the legal consequences that flow from it.

[1824] また、この発明には何百という側面 (*aspects*) があり、極めて重要な詳細もたくさん含まれています。

[1825] それらから生成された特許出願は、文字通り何百ものクレームで構成されています。

[1826] このノーベル賞受賞の発明者の研究所で働く守衛がいるとします。この守衛は発明活動 (*inventive activity*) と呼べるかどうかと思える程度の小さなアイデアを持っていたのですが、ひょんなことからこの小さなアイデアがクレーム番号 499 番として特許出願に含まれてしまったのです。

[1827] この筋書きでは、ノーベル賞受賞の発明者と守衛は発明者として同等です。この二人は共同発明者として、特許財産 (*patent property*) を二等分することになります。

[1828] 発明者としての貢献度が全く異なるという事実は、二人が共同発明者であるという事実を変えません。

[1829] 以上の例から、発明の主体者 (*inventive entity*)、つまり特許所有権 (*ownership of the patent*) は、米国においては法的に取り扱われている (*can be legally manipulated*) ことが推察できると思います。

[1830] さてここで、ノーベル賞受賞の発明者は、研究所の守衛が共同発明者となり、その守衛と何十億ドルもの価値がある特許所有権を、二分しなければならないという事実に、不満を抱いているとしましょう。

[1831] さて、このノーベル賞受賞の発明者は、この状況を変えるために何ができるでしょう。

[1832] この答えは案外簡単で、該当するクレームを除去すればよいのです。

[1833] 他者による貢献を主張さえしなければ、その他者は共同発明者にはなれません。

[1834] ですから、ノーベル賞受賞の発明者が、研究所の守衛や職員による貢献を、クレームに含めなければ良いわけです。

[1835] つまりクレーム 499 を省略してしまえばよいのです。クレーム 1 から 498 だけを特許に含めれば、守衛は法律上なるべくしてなった共同発明者には、もはや成り得ないわけです。

[1836] Of course, the janitor could file his or her own patent application, but that would be limited, and that would be directed to that one contribution that rose the level of inventive but didn't anywhere near come to the contribution that the Nobel Prize winning inventor had made.

[1837] Now you ought to see from this as well that ***the inventorship can legally and legitimately change*** during the prosecution of a patent application.

[1838] Let's assume that you have inventor A, and inventor A's concept was of **a given apparatus**.

[1839] And inventor B had nothing to do with the apparatus, but inventor B had this really great **inventive idea** about how to use that apparatus in **a new method**.

[1840] So we have one inventor ***who's invented only the apparatus***, had nothing to do with the method, and we have the other inventor ***who invented the method***, has nothing to do with the apparatus.

[1841] We file a patent application, disclosing and claiming both the method and the apparatus.

[1842] We know, of course, ***because a inventor contribution need to be claimed in only one claim***, that these two individuals are co-inventors under the law of the United States with all the consequences that entails.

[1843] Let's assume that the patent office gives us **a restriction requirement**, something we'll talk about in just a moment.

[1844] Responsive to that restriction requirement, ***we elect the apparatus claims for further prosecution***, and ***we cancel the method claims without prejudice*** and ***file a divisional application directed to those method claims***.

[1845] As to the first application, the inventorship is now different from the inventorship as initially filed, because the method claims are no longer present.



[1836] もちろん、守衛は特許出願を単独で提出することはできますが、その場合限界があり、発明は守衛の貢献度に見合ったものということになります。したがって、ノーベル賞受賞の発明者による発明への貢献レベルと全くかけ離れたものとなります。

[1837] また以上の例から、**発明者要件** (*inventorship*) は、特許出願の審査手続きの期間を通して、**法律的に法規的に** (*legally and legitimately*) 変更されることがあることを、覚えておく必要があります。

### **共同発明と分割**

[1838] ここに発明者Aがいるとしましょう。この発明者Aの発明は、**ある特定の装置** (*a given apparatus*) です。

[1839] もう1人の発明者Bはこの装置とは全く無関係です。しかし、発明者Bは、この装置を**新しい方法** (*a new method*) で使用するという、すばらしい**発明アイデア** (*inventive idea*) を持っていました。

[1840] そこで、装置を発明しただけで、この装置の使用方法には全く関与していない発明者と、装置を使用する方法を発明しただけで装置自体には関与していない発明者の二人がいることになります。

[1841] 方法と装置の両方について開示し、権利範囲の請求をした特許出願を提出するとします。

[1842] もちろん、発明者の貢献はただ1件のクレームでその権利を請求しなければなりません。つまり、米国特許法に基づき、これら二人の発明者は**共同発明者**としての権利および義務が与えられることになるわけです。

### **装置クレームと方法クレームに分ける**

[1843] 特許庁が**限定要求** (*restriction requirement*) を発行したとしましょう。この限定要求についてはあとで説明します。

[1844] そこで、この限定要求に対応して、**装置クレーム** (*apparatus claim*) をこれからの審査対象として選択したとします。一方、**方法クレーム** (*method claim*) は、その**既得権**を失うことなく (*without prejudice*) 取り消し、この方法クレームを対象にした**分割出願** (*divisional application*) を提出しました。

[1845] 最初に提出した特許出願に対して、発明者要件は違ったものになります。というのは、方法クレームはもはや当初の特許出願には存在しないからです。

[1846] And the inventor who made those method claims made no contribution to the remaining apparatus claims in the application.

[1847] We therefore must change the inventorship to reflect that reality.

[1848] This means, in effect, that every time we file an application, we have to know for each of the claims

***who contributed a concept to those claims,***

because otherwise,

we can't know when we have to make that change in inventorship.

[1849] It is also possible that inventorship might have to be changed because a mistake was made, an error was made.

[1850] It turned out there were no contributions by this person, or it turns out that there was a person

whose contributions were significant and wasn't listed as an inventor.

[1851] And that can also be done.

[1852] When we talk about **interference**,

and we talk about how those procedures are established,

one of the concepts we deal with is that of **reduction to practice**.

[1853] And we talk about **actual reduction to practice**,

***which is approving of the invention,***

and we talk about **constructive reduction to practice**,

***which is the filing of a patent application.***

[1854] This whole making of an invention can be thought of having two components—

***conception, reduction to practice***...conception, reduction to practice.

[1855] We know that ***to be an inventor,***

***you must make a contribution to conception.***

[1856] Reduction to practice is proving the invention works, actual reduction to practice.

[1857] And that establishes a **date** that we can use, interference, and also a date that has significance under 35 U.S.C. 102 G.

[1858] ***But that actual reduction to practice has nothing to do with inventorship.***

[1846] この方法クレームを考案した発明者は、当該の特許出願に含まれている装置クレームに対しては全く貢献していません。

[1847] ですから、事実を反映するように、発明者要件を変更しなければなりません。

[1848] つまり、出願を提出するたびに、誰がそれらのクレームの発明に貢献したかを、クレーム毎に知る必要があるということです。でないと、発明者要件の変更も見落としてしまうことになります。

[1849] 発明者の要件の変更は、間違いの訂正による場合もあります。

[1850] 発明者として記載されている人が発明に貢献していないことが判明したり、また重要な発明をしている人が発明者として記載されていないことがあるからです。

[1851] 発明者要件を変更することによって、これらのミスを訂正することができます。

### **抵触 (*interference*) と発明の具象化 (*reduction to practice*)**

[1852] それでは、抵触 (*interference*) と、この手続きが行われる経過について説明します。この抵触に関係の深い概念として発明の具象化 (*reduction to practice* 発明を実際に何らかの形で表わす) があります。

[1853] 「実際の具象化 (*actual reduction to practice*)」が、「発明を証明すること (*approving of the invention*)」である一方、「擬制的実施化 (発明の法定上の具体化 *constructive reduction to practice*)」とは、特許出願を提出することです。

[1854] このように、発明を成立させるものとして、二つの構成要素があることが分かります。着想 (*conception*)、そして具象化、更に着想、そして具象化。

[1855] 発明者になるためには、発明の着想に対する貢献 (*contribution to conception*) が必要であることは既に学びました。

[1856] (発明の) 具象化とは、その発明が働く (*work*) ことを証明することで、つまり実際の具象化 (具体化) です。

[1857] そして、この発明の具象化が、抵触審査の際に用いることができる日付となり、米国特許法第 102 条 G 項の下で、重要な意味を持つ日付となります。

[1858] しかし、この実際の具象化は、発明者要件とは関係ありません。

[1859] Very, very often,  
you'll have someone different from ***the conceivers of the invention who have reduced it to practice.***

[1860] And ***it's important to understand that merely reducing the invention to practice does not make one an inventor.***

[1861] Let's pass on to the topic of **restriction requirements**.

[1862] We alluded very briefly to this idea that every patent application must be limited to **a single invention**, a single invention.

[1863] And we're very much more liberal in that regard than in other countries.

[1864] However, it is very often the case that when you file an application with both method and apparatus or **method apparatus in product** or apparatus claims in different scopes, ***you'll get a restriction requirement.***

[1865] The examiner will require you to elect which of these inventions you want in this application, ***and you have to pursue the remainder of the inventions in divisional applications.***

[1866] That's where these divisional applications come from.

[1867] **"One application one invention,"**—that's the concept.

[1868] In fact, restriction requirements come in two different forms, and it makes it very confusing.

[1869] There is **the invention requirement**, the requirement that there be only...be one invention per patent application.

[1870] There is a second kind of restriction requirement called **"genus species requirement,"**

and it works like this—

***usually in a patent application you have a broad concept, and that concept is embodied in one claim or more than one claim, and then you have a number of different embodiments, a number of different ways of carrying out this broad concept.***

[1859] というのは、*発明の着想者 (conceivers of the invention)*、すなわちその発明を具象化（具体化、はっきりした形にする）した人物と、別の人物がいることがよくあるからです。

[1860] そして、「*発明を実行に向けてはっきりした形にする (reducing the invention to practice)*」だけでは、その人が（イコール）発明者にはなれないということを理解しておくことは大事なことです。

## **2. 限定要求 (restriction requirement)**

[1861] それでは、*限定要求 (restriction requirements)* のトピックに移りましょう。

[1862] これまで、どの特許出願も、*一つの発明 (a single invention)* に限定しなければならないという概念を、あまり説明してきませんでした。

[1863] 米国はこの件に関しては外国と比べてかなり寛大です。

[1864] しかしよくあるケースですが、単一の特許出願に、例えば、方法と装置、生産における方法装置、あるいは異なる分野を持つ装置クレームなどが含まれていた場合は、出願人は審査官から限定要求を受けることがあります。

[1865] 審査官は、出願人に対し、複数の発明の中から出願に含めたい発明を一件選択するように要求し、出願人は、残りの発明を *分割出願 (divisional application)* の形で提出するしかなくなります。

[1866] 分割出願はこうして生じるわけです。

[1867] 「一つの出願には一つの発明」、それが概念です。

### **二通りの限定要求：発明限定要求と種限定要求**

[1868] 事実、限定要求は、二通りの形があり、大変混乱を招きます。

[1869] まず最初は、「*発明 (限定) 要求 (invention requirement)*」で、つまり単一の特許出願には単一の発明しか含められないということです。

[1870] もう一つは「*属・種 (限定) 要求 (genus species requirement)*」と呼ばれているものです。特許出願にはたいがい *広範囲な発明概念 (broad concept)* が含まれており、この概念は、一件あるいはそれ以上のクレームに具現化され (*is embodied*) ます。そして、多くの異なる実施例 (*different embodiments*) があり、この幅広い概念を遂行するための多くの異なるやり方 (*different ways*) があることになります。

[1871] For example,  
if you had a device for treating a workpiece  
by bombarding that workpiece with ions,  
and the invention had to do with keeping that workpiece cool  
while the bombardment was taking place,  
it might be that one embodiment for keeping that workpiece cool  
would use a fan that would direct air onto an adjacent area,  
and another embodiment for keeping that workpiece cool  
might include a line,  
which would circulate a cooling fluid adjacent to the workpiece.

[1872] So ***those would be alternative embodiments, species, different species.***

[1873] Let's say you have a broad claim  
***which recites means*** for cooling the workpiece  
as part of an overall combination,  
and then you have your **dependent claims**,  
one dependent claim ***reciting*** that the cooling means is a fan,  
and the other ***reciting*** that the cooling piece is a line  
which circulates cooling fluid adjacent to the workpiece.

[1874] The examiner,  
if he gave you **a species requirement**,  
would require you to elect one of the species,  
either the cooling line or the fan.

[1875] Why does the examiner make that requirement?

[1876] ***Because the examiner is not required to search and to examine all of the different embodiments you have.***

[1877] So you have to elect one of these  
and decide which embodiment you want the examiner to search.

[1878] Now, this species requirement differs fundamentally  
from **the invention requirement**  
in that ***you may not, in the end, be forced to cancel the claims.***

[1879] This kind of requirement for species has to do  
with making the examiner's job easier.

[1871] 例えば、イオン照射 (bombardment) をする道具 (workpiece) を扱う装置があったとします。この発明では、イオン照射中にはこの道具の温度を低温に保たなければなりません。この低温維持のための実施例としては、その道具の周囲に直接送風する冷却用のファンがそれあり、もう一つの実施例としては、その道具の周囲に冷却剤を循環させるための管が考えられます。

[1872] ということで、それらは択一的な実施例、すなわち「種 (species)」、つまり「異なる種」ということになるでしょう。

[1873] 例えば、全体的な組み合わせの一部として、道具を冷却する手段を説明した (recite) 「広範囲なクレーム (broad claim)」があるとしましょう。さらに、そこには複数の従属クレームがあり、一つの従属クレームは冷却方法がファンである説明をし、もう一つの従属クレームの冷却方法は、道具の周囲に冷却剤を循環させるための管を説明したものであるとしましょう。

#### **種限定、つまり実施例の限定要求**

[1874] 審査官が種限定の要求を出したなら、それは出願人に「ファン」か「冷却用の管」というどちらか一つの種を選ぶことを要求していることになるでしょう。

[1875] 審査官はなぜこのような要求をするのでしょうか。

[1876] それは、特許出願の中の、異なる実施例の全てを調査し、審査することは審査官には求められていないからです。

[1877] ですから、出願人はどれか一つを選んで、どの実施例を調査 (search) してもらいたいかを決める必要があります。

[1878] ということで、この種 (限定) 要求 (species requirement) は、最終的にクレームを取り消すことは強要されないという点で、発明 (限定) 要求 (invention requirement) とは根本的に異なります。

[1879] このような種 (限定) 要求は、審査官の仕事を軽減することが目的です。

[1880] If it turns out that the broad concept is patentable,

***if the broad concept of cooling is patentable,***

***then you will be entitled to all of the species claimed.***

[1881] On the other hand, when you're dealing with an invention election,

once you make that election,

those claims aren't coming back into the case in any circumstances,

and ***you have to pursue them at a divisional.***

[1882] In a species requirement,

it's only when the broad claim turns out not to be patentable,

and you have to limit the claim to the elected species,

that ***you have to pursue those non-elected species claims in another application.***

[1884] Let's talk about a third topic.

[1885] Let's talk about the topic of **double patenting**.

[1886] Very difficult concept.

[1887] We just said that "one patent application, one invention," that's a rule.

[1888] And similarly, the patent office doesn't want you taking one invention  
***and spreading it among a number of different patent applications.***

[1889] This would be a perfect way *to*, in effect, extend that patent monopoly by having them issue on different times and being filed at different times.

[1890] And also might be a way you could divide this patent monopoly up among different people, you assigned part of the invention to one company and part of the invention to another company.

[1891] That's called double patenting,

and the patent office objects to that and says you can't do that.

[1892] You can have one patent application per invention and no more and no less.

[1893] However,

the concept of double patenting isn't considered a terribly bad thing.

[1894] If you cure the problem of being able to spread this invention among different owners

and the problem that it might expire at a later time in the future,

the patent office is more forgiving than they are under other circumstances.



[1880] 広範囲の概念が、つまり冷却するという広範囲の概念に、特許性があるということになれば、これらの種クレームの全てに対して、特許が得られることになるでしょう。

[1881] 一方、発明の選択の場合は、一度クレームを選択したあと、選ばなかったクレームを同じ特許出願に含めることは、いかなる場合でも許可されないため、分割出願を提出することになります。

[1882] 種限定要求では、広範囲のクレームに特許性がないことが判明し、出願人が選択した種クレームに限定しなければならない場合のみ、選択しなかったクレームは別の特許出願で請求しなければならないことになります。

### **3. 二重特許 (*double patenting*)**

[1884] [1885] それでは、三番目のトピックの二重特許 (*double patenting*) に移りましょう。

[1886] この二重特許は大変難しい概念です。

[1887] 「一つの出願に一つの発明」ということをお話ししました。それが規則 (*rule*) です。

[1888] 同様に、単一の発明を、複数の異なる特許出願に展開することも、特許庁は望んでいません。

[1889] 異なった日付で複数の特許出願を別々に提出し、その結果、異なった日付で特許発行日を得ることで、特許独占権 (*patent monopoly*) が簡単に拡張されてしまうからです。

[1890] また、この特許独占権を異なる人に分割することができることになってしまいます。つまり一社に発明の一部を譲渡し、もう一社にも発明の一部を譲渡するというわけです。

[1891] これが二重特許で、二重特許は特許庁によって拒絶されます。

[1892] 出願人は特許出願一件につき発明を一件だけ含めることができ、「一発明一出願主義」以上でも以下でもだめなわけです。

[1893] しかし、二重特許の概念は、そんなにひどいものとは見なされていません。

[1894] この発明が異なる所有者の間に広がるという問題を、あなたが何とか解決できるのであれば、また、将来の時点で、有効期限が後になる方の特許で期限切れになるという問題を解決できるのであれば、他の状況と比べると、特許庁は二重特許に対しては寛容です。

[1895] There are two kinds of double patenting rejections;  
there is **a same invention type rejection**,  
and there is **an obviousness type of rejection**.

[1896] Now, if you have **a same invention double patenting**,  
what you've tried to do is,  
not split the invention among a number of different applications,  
you've simply tried to patent the same thing twice, and that just doesn't go.

[1897] A correct double patenting rejection of the same invention type simply  
cannot be overcome.

[1898] If you have an obviousness type double patenting rejection, however,  
that can be overcome by filing **a terminal disclaimer**,  
which also provides that  
if these two patents which are gonna issue ever become separated in  
ownership,  
well they'll automatically expire.

[1899] And the other part of it is  
that the patent which will issue later or which will have a later expiration type,  
that's shortened up,  
so that the patents all expire on the earliest date  
that any of them would have expired.

[1900] Now you would think  
that double patenting rejection ought to be limited  
to where you have the same inventor;  
that would be very logical.

[1901] But the patent office has extended that  
beyond a symbol inventorship to the point  
where if you have **a common inventor**,  
if you have Mr. Yamazaki and another inventor in a separate application,  
you can make a double patenting rejection,  
and double patenting rejections can also be made  
where you have the same assignee.

## 二重特許の拒絶

[1895] 二重特許による拒絶には、二つのタイプがあります。一つは「同一発明タイプ (*same invention type*)」、もう一つは「自明性タイプ (*obviousness type*)」の拒絶です。

### 同一発明タイプ

[1896] 「同一発明」タイプの二重特許とは、単一の発明を異なった複数の特許出願に分割したことではなく、同一の発明で繰り返し二度特許出願しようとしたことで、これはだめです。

[1897] この「同一発明」タイプの二重特許による拒絶理由が正当に指摘されれば、もはや手の施しようはありません。

### 自明性タイプ

[1898] 一方、「自明性」タイプの場合は、特許権存続期間の放棄 (*terminal disclaimer*) を提出することによって、二重特許の問題を克服することができます。それを提出することは、発行されようとしているこれら二つの特許の所有権が別々であるとき、両方ともにその権利が自動的に消滅 (*expire*) することになります。

[1899] もう一つの場合は、後から発行された特許、つまり有効期限が先になる特許の特許権存続期間が短縮させられるということです。つまり、先願の特許権の存続期間の満了日で両方とも期限切れになると言うものです。

### 同一の発明者だけでなく

[1900] さて、ここで皆さんは、「二重特許による拒絶は、発明者が同一である場合に限定される」と考えるでしょう。また、そう考えることは論理的です。

[1901] しかし、特許庁は、この二重特許に関しては、「発明者の要件」の解釈を拡大して、単独発明者だけでなく共同発明者も含めています。山崎氏の共同発明者である他の発明者が、別件の特許出願を提出した場合、二重特許を理由として拒絶されることがあります。また、二重特許による拒絶は、譲受人 (*assignee*) が同一である場合にも適用されます。

[1902] Now double patenting rejections differ from almost every other kind of rejection in that they can be **provisional**.

[1903] If there are two patent applications that are pending in the patent office, and the examiner feels that if one of them should issue there'd be a perfectly good double patenting rejection, **the examiner can make a provisional rejection.**

[1904] The examiner can say, "If I issue this patent, I would have the good rejections, I want you to fix it now."

[1905] And one of the ways you could always fix this kind of situation involving a provisional is **to abandon one of the applications or to combine them in a continuation-in-part application.**

[1906] Let's talk about the topic of interviews.

[1907] In many respects, **interviews are the key to success in the patent office.**

[1908] I talked about, in the first hour, **the law of writing**, that **everything that counts in the patent office must be in writing.**

[1909] And yet interviews are an extremely valuable tool for achieving allowance.

[1910] Look at the Yamazaki final rejection, read it over.

[1911] It is a very unusually clear final rejection, but still, it's very hard to say from this final rejection

**how strong are the examiner's convictions** and whether it would be possible **to overcome these rejections.**

[1912] It is impossible to tell from **the written response** how responsive the examiner might be to certain kinds of arguments, whether he would allow claims, etcetera.

[1913] It is sitting down with the examiner, and talking one on one with the examiner, and trying out various ideas, and getting the examiner involved in looking for solutions to problems that are posed—that's what interviews are all about, and that's why they are so extremely valuable.

[1902] 二重特許による拒絶が、他の拒絶と異なる点は、二重特許による拒絶は、一種の仮（暫定 *provisional*）であるということです。

[1903] 特許庁で継続中の特許出願が二件があり、もし一件を特許発行するとすると、そこでまったく明白な二重特許拒絶が生じてしまうと、審査官が感じた場合、その審査官は仮拒絶（*provisional rejection*）通知を出すことがあります。

[1904] 審査官は拒絶理由の通知で「この出願に特許発行を許可すると、二重特許として拒絶せざるを得なくなるので訂正されたし」と指示するわけです。

[1905] この仮拒絶への対処としては、二件のうち一件の出願を放棄するか、一部継続出願として二件の出願をまとめて提出し直すやり方があります。

#### 4. 面接（インタビュー、*interview*）

[1906] それでは面接（インタビュー、*interview*）のトピックに移ります。

[1907] 色々な面で、特許庁での成功、つまり特許取得への鍵は面接にかかっています。

[1908] 1時間目の講義で「文書化の法則（*the law of writing*）」、つまり特許庁での手続きは、全て文書化されていなければならないということについて学びました

[1909] それでも、面接は特許の認可を得るためには、とても重要な手段です。

[1910] 教材の山崎特許の最終拒絶をもう一度読み返してください。

#### 文書だけでは分らない

[1911] この山崎特許の拒絶は大変珍しくはっきりとした最終拒絶です。それでも、この最終拒絶からだけでは、審査官の確信がどの程度のものか、また審査官を納得させて拒絶理由を変更してもらえるかどうかを判断するのは大変難しいところです。

[1912] 書面の拒絶理由から、ある特定の議論に対する審査官の反応や、審査官がクレームを許可するかどうかなどを判断することはまずもって不可能です。

[1913] 審査官と席を共にし、一対一で話し合い、様々なアイデアを出したり、浮上した問題解決のために審査官に参加してもらったりすることが面接で、だからこそ面接はとても価値があるのです。

[1914] Interviews can be by phone or they can be in person, and of course, just like in any other communication, personal interviews are a much more effective way of communicating than are interviews by phone.

[1915] Every interview in the patent office must be made of record.

[1916] It is your duty as a patent applicant to file a written statement setting forth the substance of what was discussed over the phone with the examiner or what was discussed in person.

[1917] Of course, you don't put down every word, you simply have to set forth in general what was discussed and why.

[1918] The best time to have an interview is, of course, after that first official action.

[1919] Remember the law of diminishing rights.

[1920] One of the rights that diminishes between the time of that first official action and that final rejection is the right to an interview.

[1921] You have the right to an interview after a first action.

[1922] You can call the examiner and you can say, "I'm gonna have an interview."

[1923] The examiner can't turn you down; you have the right to an interview at that point.

[1924] On the other hand, after a final rejection, the examiner can permit an interview, but you have no right.

[1925] You call the examiner and you say, "I'd like to have an interview."

[1926] The examiner can say, "I don't believe it would be useful, I'm not going to allow you to have an interview at this time."

[1927] And of course you can't have an interview until you have an official action, because at that point there is nothing to discuss with the examiner.

[1928] And normally, when you're proceeding on appeal, similarly there is nothing to discuss with the examiner, so there is no interview at that point as well.

[1929] It's quite possible to take to the interview technical experts, inventors, and it's also quite possible to do demonstrations during interviews in the patent office.

[1914] 面接は電話と直接面談のどちらでもできます。もちろん、他の場合と同様、直接個人面接の方が電話よりもずっと効果的であるということはいうまでもありません。

[1915] 特許庁での面接は記録に残されていなければなりません。

[1916] 審査官との電話による面接、あるいは直接の面接の内容を記載した陳述書 (*written statement*) を提出することが、特許出願人としての義務です。

[1917] もちろん、一語一句記載する必要はなく、一般的には討論内容とその理由を説明していれば良いことになっています。

[1918] いうまでもなく、面接をするのに絶好の時期は、第1回拒絶のあとです。

[1919] 「権利逡減の法則 (*the law of diminishing rights*)」を思い出してください。

[1920] 第一回（拒絶である）審査官通知と最終拒絶通知の間に失われる権利の一つが、この面接を受ける権利です。

[1921] 第一回拒絶である審査官通知のあとに、出願人は面接を受ける権利があります。

[1922] 審査官に電話で、面接を受けたい旨を申し出ることができます。

[1923] これに対し審査官はいやとは言えません。出願人には面接を受ける権利があるからです。

[1924] 一方、最終拒絶のあと審査官は面接を許可することもあります。出願人にはこの時点で既に面接を受ける権利は失っています。

[1925] 審査官に電話で「面接を受けたいのですが」と尋ねます。

[1926] 審査官に「今のところ必要とは思われませんから面接は許可しません」と断られてしまうかもしれません。

[1927] もちろん、審査官通知を受け取るまでは面接を受けることが出来ません。そこまでの時点では審査官と話しをする内容もないわけですから。

[1928] また通常は、審判請求をしている間も、審査官と討論することは何もないので、面接を受けることはできません。

[1929] 技術専門家や発明者を面接に同伴することも可能であり、また特許庁での面接中に、実演 (*demonstration*) をすることもできます。

[1930] Demonstrations are a wonderful way to show the examiner that the invention really does impact and really does work.

[1931] And taking technical people also is a way to communicate to the examiner that these people have invented something of great significance and that their invention must be recognized.

[1932] Let's talk about **the procedures for appeals** in the patent office. Reviewing.

[1933] Generally what happens, we file a patent application, a given set of papers, and it then gets into a **given art unit**, which specializes in that kind of technology.

[1934] After some time, which may vary, the examiner will take up the application using the FIFO principle we talked about—**"first in, first out"** — and will examine that application.

[1935] The examiner may at that point issue a **notice of allowance** but will more likely...will issue **an official action**, maybe a **restriction requirement**, maybe a **rejection on the merits**.

[1936] You must respond to that official action in writing.

[1937] You may have an interview, you now know as a matter of right, and the examiner most probably will then give you that final rejection.

[1938] We talked about the complexities of final rejection procedure, and you know now that one of the ways in which you can stop that freight train heading for that 6-month cliff is to shunt it off onto that appeal rail, and you do that by filing a notice of appeal.

[1939] And when you're doing that, you have, in effect, taken the prosecution from the examiner and take it on to have the issues decided by **the Board of Appeals**.

[1940] There are two routes in the patent office for determining whether the patent office has acted correctly in a given manner.

[1941] Those two routes are **the appeal route** or **the petition route**.



[1930] 実演は、その発明を強く印象づけたり、また実施可能であることを審査官に証明するのにとても効果的な手段です。

[1931] また、技術専門家を同伴することは、これらの発明者が大変意義深い発明をしたので、その発明が認められるべきであることを、審査官に伝える手段にもなります。

## 5. 審判請求の手続き (appeal)

[1932] それでは特許庁における審判請求 (appeal) の手続きに移りましょう。

[1933] これまでの手続きをもう一度見てみると、一連の特許出願書類が提出されたあと、その発明が属する技術分野を専門とするアートユニット (審査長単位 art unit) に回されます。

[1934] ある一定期間の後 (この期間は場合によって変わりますが)、1 時間目の講義で触れた「先入れ先出しの原則 (first-in, first-out: F.I.F.O.)」に基づき、特許出願の審査が審査官によって開始されます。

[1935] この時点で、審査官が、特許許可通知書 (notice of allowance) を発することもあります。通常は、審査官通知 (official action) の発行がほとんどです。この審査官通知は、限定要求 (restriction requirement) のこともあれば、請求の実体 (理非) への拒絶 (a rejection on the merits) であることもあります。

[1936] これらの審査官通知には文書で応答しなければなりません。

[1937] 出願人には面接を受ける権利が与えられていることは既に触れました。このあとにはたいてい最終拒絶が来るわけです。

[1938] 最終拒絶の手続き内容がいかに複雑であるかも既に学びました。6 ヶ月の有効期限の崖に向かって走る貨物列車を止めるには、線路を審判請求 (appeal) に切り替えるための審判請求通知書 (notice of appeal) を提出する必要があります。

[1939] 審判請求通知書を提出するということは、特許の審査手続きを、審査官から審判部 (Board of Appeals) へ移して、審判部に判断してもらうことを指します。

### 審判請求 (appeal) と不服申し立て (petition)

[1940] 特許庁が、所定の規則にのっとり、正しく行動したかどうかを判定するには、二つのルートがあります。

[1941] それらは、審判請求 (appeal) と不服申し立て (上申 petition) のルートです。

[1942] You can ask the board of appeals in the patent office to overturn a decision of the examiner, or you can ask **the commissioner** to overturn a decision of the examiner.

[1943] ***If you are dealing with a requirement which is established by the statute, by 35 U.S.C.,*** then ***that decision of the examiner with respect to the statute must be decided by the board of appeals.***

[1944] The commissioner has no authority.

[1945] On the other hand, ***if you're dealing with a question of the patent office rules and their proper application,*** then ***that has to be decided by the commissioner.***

[1946] Restriction requirements, for example, are petitionable.

[1947] If you are unhappy with the way the examiner has given you a restriction requirement, you take that to the commissioner.

[1948] If you are unhappy with the examiner's rejection under 102, then you appeal that to the Board of Appeals.

[1949] The process of proceeding with an appeal, as I said, begins with filing **a notice of appeal.**

[1950] You can appeal any statutory rejection by the examiner once it has been given the second time, whether it is final or not.

[1951] If you tried to file a notice of appeal once you receive a first action from the examiner, that will be given no effect at all.

[1952] When you file that notice of appeal, that establishes a 2-month period for filing **an appeal brief.**

[1953] And of course, that 2-month period can be extended up to 4 months automatically, using the automatic extensions of time, and that can be done ***retroactively***, after the fact.

[1954] The appeal brief sets forth the reasons why you believe the examiner is in error.

[1955] It has to be filed in triplicate, and it goes to a 3-member panel of the Board of Appeals.

[1956] Once the examiner has received that appeal brief, the examiner will prepare **an examiner's answer.**

[1942] つまり、審査官による判定を覆す (*to overcome*) のに、特許庁の審判部や長官 (*Commissioner*) に対して請求できるということです。

[1943] 出願人による請求が、米国特許法 (35U.S.C.) の法規に基づくところの要求の件であれば、その法規に照らして審査官の判定がどうであったかを、審判部が判定しなければなりません。

[1944] (ここでは) 長官には権限はありません。

[1945] 一方、特許庁での規則およびその適切な適用に関する問題のことであれば、それは長官が判定しなければなりません。

[1946] (例えば)、限定要求は、不服申し立てをすることができる対象です。

[1947] 審査官による限定要求が不服である場合は、長官に申し立てます。

[1948] また米国特許法第 102 条を根拠としての審査官の拒絶理由が不服である場合は、審判部に不服申し立てを提出することになります。

[1949] 既に触れたように、この審判請求の手続きは、*審判請求書 (notice of appeal)* を提出することによって始まります。

[1950] 第二回目の拒絶を受けたあと、それが最終拒絶であるかどうかにかかわらず、審査官による法規上の拒絶に対して、審判を請求することができます。

[1951] 第一回目の拒絶を受けたあとで審判要求を提出しても、何の効果もありません。

### **審判請求趣意書 (*appeal brief*)**

[1952] 審判請求書を提出したあとは、2ヶ月以内に、*審判請求趣意書 (appeal brief)* を提出しなければなりません。

[1953] もちろん、自動期間延長の制度があるので、この二ヶ月以内という期間は、自動的に最長4ヶ月まで延長することができ、二ヶ月の期限が切れた後で提出しても、さかのぼって期間延長が請求できます。

[1954] 審判請求趣旨書には、何故に審査官が間違っていると信ずるかの理由を記載します。

[1955] 審判請求趣意書の書式は三部複写になっており、それぞれの写しは審判部の三人制の評議会に手渡されます。

### **審査官答弁書 (*examiner's answer*)**

[1956] この審判請求趣意書を受け取ったあと、審査官は *審査官答弁書 (examiner's answer)* を準備することになります。

[1957] In that **examiner's answer**,  
***the examiner could withdraw the rejection in whole or part,***  
***or the examiner could issue a further rejection.***

[1958] The examiner might want to make yet another rejection  
under 102 or 112 or 103.

[1959] You may or may not then have the right to file **a reply brief**,  
and there's a 3-part test  
to determine whether you do have to file a reply brief.

[1960] The rule is that if the examiner gives you a new ground of rejection,  
***it is required to file a reply brief.***

[1961] If the examiner gives you new arguments supporting his rejection,  
***you may or may not file a reply brief, as you wish.***

[1962] If the examiner does neither, then you cannot file a reply brief.

[1963] You can also ask for **an oral hearing** before the Board of Appeals,  
and that kind of oral hearing is very much like  
what takes place in a typical **patent litigation**.

[1964] You have a 15-minute period to present orally your reasons,  
which you set forth in your appeal, as to why the examiner has erred.

[1965] The Board of Appeals itself can issue a further rejection.

[1966] ***The Board can recommend to the examiner to allow the claims,***  
***the examiner can recommend a rejection,***  
***the Board itself can issue a further rejection.***

[1967] And if that happens,  
then you the applicant can continue prosecution  
either with the Board or with the examiner.

[1968] ***Once the Board of Appeals has rendered its decision,***  
***that's as far as you can go within the patent office.***

[1969] You can, of course, file a continuation  
and return and initiate prosecution with the examiner again,  
or you can proceed further ***outside the patent office***  
to seek to have the rejection of the examiner overturned.

[1957] 審査官は、この審査官答弁書で、拒絶理由を全面的に取り消すか、一部取り消すか、あるいはさらなる拒絶理由を発行することになるでしょう。

[1958] また、審査官は米国特許法第102条、第112条、第103条を根拠とする別の拒絶理由を発することもできます。

### **再答弁趣意書 (reply brief)**

[1959] この段階では、出願人には、審判請求人としての再答弁趣意書 (reply brief) の提出権利が与えられる場合があります。この審判請求人の再答弁趣意書を提出しなければならないかどうかの判断は次の三点に基づいて行われます。

[1960] まず最初に、審査官が新たな主張点をもとにした拒絶理由を出してきた場合、審判請求人は、再答弁趣意書の提出が必要です。

[1961] 次に、審査官が自分の拒絶理由を補強する新たな議論を発した場合は、再答弁趣意書の提出は請求人次第で、提出してもしなくても構いません。

[1962] 最後に、上記のどちらでもない場合は、審判請求人の再答弁趣意書を提出することはできません。

### **口頭審理 (oral hearing)**

[1963] 出願人は、審判部を前にしての、口頭審理 (oral hearing) を請求することもできます。この口頭審理は、典型的な特許訴訟で行われるものとよく似ています。

[1964] 15分以内で審査官が間違っていると思われる理由を口頭で伝えることとなります。

[1965] 更なる拒絶理由が、審判部自体によって発行されることもあります。

[1966] 審査部が審査官にクレームを許可するように勧告 (recommend) することもあります。これに対し、審査官は(自分の)拒絶理由を推奨 (recommend) することもありますし、審判部自体が別の拒絶理由を発することもあります。

[1967] これらのことが生じたなら、出願人は、審査手続きの交渉を、審判部あるいは審査官のどちらかと引き続き行なうことができます。

[1968] いったん審判部によって判定が言い渡されたなら、特許庁内でやれることはそこまでとなります。

[1969] もちろん、継続出願を提出して審査官に審査を再開してもらうことはできますし、あるいは特許庁外で、審決を覆すための手続きを取ることもできます。

[1970] The appeals from the Board of Appeals go to **the Court of Appeals for the Federal Circuit**, and the statute has the possibility either of going directly to the Court of Appeals for the Federal Circuit or filing a **lawsuit in the District Court for the District of Columbia**, and then appealing any decision adverse as result of that lawsuit directly to the Court of Appeals for the Federal Circuit.

[1971] If you are unhappy with the decision of the Court of Appeals for the Federal Circuit, you can appeal that decision to **the Supreme Court** of the United States by asking for **certiorari**.

[1972] Needless to say, it is extremely rare when the Supreme Court would accept any such petition from a decision of the Court of Appeals for the Federal Circuit.

[1973] One of the oddities of the U.S. patent system is that ***you can decide at anytime to stop your appeal*** and to return to prosecution by the examiner, simply by abandoning the application and filing a continuation, or continuation-in-part, or indeed, filing a divisional application.

[1974] There are also a number of strategic aspects involved in pursuing an appeal.

[1975] It is very often the case that you may want to proceed with an appeal on certain claims, while allowing the patent to issue with other claims, so that you have a patent in existence at the same time you are pursuing other claims that you think, in the end, might be useful to you.

[1976] Let's talk about the procedures about **the issuance of the patent**.

[1977] When we talked about that freight train heading for that cliff, we said that one of the possibilities is that you can convince the examiner to operate that switch and take that freight train off on that separate siding which leads to allowance.

## **C A F C**

[1970] 審判部のあとの審判請求の管轄は、**連邦巡回控訴裁判所** (*the Court of Appeals for the Federal Circuit: C.A.F.C.*) です。法規上、出願人は、連邦巡回控訴裁判所 (C.A.F.C.) に直接提訴するか、**コロンビア地区連邦地方裁判所** (*the District Court for the District of Columbia*) に**提訴** (*lawsuit*) するかのどちらかを選ぶことができます。コロンビア地区連邦地方裁判所での判決に不服な場合は、連邦巡回控訴裁判所に訴えることになります。

### **最高裁判所 (Supreme Court)**

[1971] さらに、連邦巡回控訴裁判所の判決に不服の場合は、**移送命令** (*certiorari*) を請求して、**連邦最高裁判所** (*the Supreme Court*) に上告することができます。

[1972] いうまでもなく、連邦最高裁判所は、よほどのことが無い限り、連邦巡回控訴裁判所の判決に対する不服の申し立ての請求を受け付けません。

### **審判請求の取りやめ**

[1973] 米国特許システムで奇妙な点は、当該の出願を放棄し、かわりに継続出願、一部継続出願、あるいは分割出願を提出することによって、出願人はいつでも審判請求を中止し、審査官の審査手続きを再開できることです。

[1974] また、審判請求を追求する際の様々な戦略的なやり方もあります。

[1975] ある特定のクレームについては審判請求を続行しながら、残りのクレームには特許が付与されるというケースはよくあることで、こうすることによって、最終的には、利用価値のあるクレームを請求し続けると同時に特許取得もできるからです。

## **6. 特許の発行 (issuance of patent)**

[1976] それでは特許の発行手続きの説明に移りましょう。

[1977] 崖に向かって走る貨物列車のたとえ話しを通して、**特許許可** (*allowance*) につながる側線に線路のスイッチを切り替えてもらうよう、審査官を説得する手段があることが学びました。

[1978] Well, procedurally how is that done?

[1979] When the examiner is convinced that the application is allowable, ***the examiner typically will send you a notice of allowability,***

and we looked at a typical notice of allowability with regard to the Yamazaki patent in the last hour.

[1980] Following that notice of allowability, the examiner will do certain procedural checks, including an interference search, and then will issue **a formal notice of allowance.**

[1981] And you can see an example of that notice of allowance in the file wrapper of Yamazaki.

[1982] That notice of allowance sets a 3-month period for payment of the issue fee.

[1983] If the issue fee is paid within that 3-month period, the patent is then set for printing and it will issue on a given day.

[1984] And as I indicated in hour 1, all patents issue on Tuesdays, because that is the day **the official gazette** comes out.

[1985] The 3- month period for the payment of the issue fee cannot be extended.

[1986] It cannot be extended.

[1987] If there is a failure to pay the issue fee timely, then there are procedures available for accepting it late, and the requirements are basically the same as for **reviving applications**, and we'll get to those procedures in about ten minutes.

[1988] The usual problem that rises with regard to issuance procedures is that you receive a notice of allowance, and you find that there are still things that you want to do.

[1989] You want to file additional prior art to comply with your duty of disclosure, or you find that the claims need some further amendment, perhaps they're too broad or they're too narrow.

[1990] Remember the rule of diminishing rights.



[1978] それでは手続き上、一体どのように行われるのでしょうか。

#### **特許可能性通知 (*notice of allowability*)**

[1979] 審査官が、出願は特許可能性があると認めた場合には、**特許可能性通知 (*notice of allowability*)** が出願人に送付されます。6 時間目の講義では、教材の山崎特許に含まれている特許可能性通知を典型的な例として見ました。

#### **特許許可通知 (*formal notice of allowance*)**

[1980] この特許可能性通知書のあとに、審査官は**抵触審査調査 (*interference search*)** などを含む審査手続き上の確認をしてから、**正式な特許許可通知書 (*formal notice of allowance*)** を発行することになります。

[1981] その特許許可通知の例を山崎特許の包袋の中に見ることが出来ます。

#### **発行料金 (*issue fee*)**

[1982] この特許許可通知書の日付から三ヶ月という**発行料金 (*issue fee*)** の支払い期間が起算されるわけです。

[1983] 三ヶ月の所定期間内に発行料金が支払われると、特許は印刷され、所定の期日に特許が発行されます。

#### **公報 (*official gazette*)**

[1984] 一時間目の講義でも触れたように、特許の発行は全て火曜日に行われます。というのは、**オフィシャル・ガゼット (公報、*Official Gazette*)** が出版される日が火曜日だからです。

[1985] 三ヶ月の特許発行料金の支払い期間を延長することはできません。

[1986] [1987] 所定期間内に支払いが行われない場合は、遅滞許可の手続きがあり、その要項は**出願回復 (*reviving applications*)** と基本的に同じです。この手続きについては10分ぐらいあとで説明します。

#### **特許許可通知書を受け取った後に**

[1988] 発行手続きでよく問題となるのは、特許許可通知書を受け取ったあとに、出願人が何かを変更したい場合です。

[1989] 開示の義務の要件を満たすために先行技術を追加したり、クレームが広すぎたり狭すぎたりするために、更なる補正が必要であったりする場合です。

[1990] 「権利逡減の法則」を思い出してください。

[1991] Based on the rule of diminishing rights, you would expect that once you receive that notice of allowance, the patent office is not going to allow you to do very much, and that would be a correct assumption.

[1992] If you have received a notice of allowance, and you want to make substantive changes in the claims or you want to submit additional prior art, what you have to do is to file a continuation, pay a new fee, and go through prosecution again.

[1993] There are certain limited things you can do once that notice of allowance has been received, but it is very minor.

[1994] After the issue fee has been paid, then the patent office will allow you to do almost nothing.

[1995] You can file **a petition to withdraw the application from issue**, and if you have a very good reason why the patent is invalid, that will be permitted.

[1996] But normally, there are no good grounds which are sufficient to satisfy the patent office in that regard.

[1997] Let's talk about the topic of **revival** and **abandonment**.

[1998] According to the law of rigid rules that we talked about, the patent office is extremely unforgiving in the instance that deadlines are missed.

[1999] You saw in the Yamazaki prosecution that the attorneys handling that case made a mistake.

[2000] They thought that the deadline for responding was different from the deadline that it actually was.

[2001] In that instance it didn't matter, because the papers were filed several days in advance.

[2002] But let's assume that it had made a difference and that the papers were filed one day late and that a proper extension of time hadn't been obtained.

[2003] What would've been the result?

[1991] 権利逡減の法則によれば、特許許可通知書を受け取ったあとでは、特許庁は出願人に対しあまり多くのことは認めないと思われますが、事実そうです。

[1992] 特許許可通知書を受け取ったあと、クレームの本質的な変更をしたり、先行技術を追加したりしたい場合は、出願人は継続出願を提出し、追加料金を支払って、特許出願の審査をもう一度、受けなければなりません。

[1993] 特許許可通知書を受け取ったあと出願人に許可されている事項は大変限られています。

[1994] 更に、発行料金を支払ったあとでは、特許庁により出願人に許可されている事項はほとんどありません。

### **特許発行の取り下げ**

[1995] しかし、出願人は特許発行の取り下げ申請 (*petition to withdraw the application from issue*) の提出はできます。もし特許が無効であるというような正当な理由があれば、その取り下げは許可されることになるでしょう。

[1996] しかし、通常、特許庁を説得できるような正当理由はこの段階ではまずないと言ってよいでしょう。

## **7. 回復 (revival) と放棄 (abandonment)**

[1997] それでは回復と放棄のトピックに移りましょう。

[1998] 「厳正な規則の法則 (*the law of rigid rules*)」によると、特許庁は締切り日に関しては柔軟性は全くありません。

[1999] [2000] 教材の山崎特許の審査手続きで、相当の特許弁護士が、応答の有効期限日を間違えていたことを思い出して下さい。

[2001] あの場合、有効期限内に数日の余裕をもって書類が提出されていたので、審査手続きには支障はありませんでした。

[2002] しかし、仮に書類の提出が1日遅れており、所定の期間延長許可も取得していなかったと仮定しましょう。

[2003] 結果としてどうなっていたでしょう。

[2004] The result would have been that on the deadline, which actually existed, ***the application would have become abandoned*** as of that day.

[2005] Well, does this mean that the rights are lost forever and that the application can't be revived?

[2006] No, because there happily are procedures available for reviving applications which become abandoned.

[2007] Now these procedures are limited to the situation where the application becomes abandoned, not on purpose, but through error or inadvertence.

[2008] If you don't pay an issue fee on purpose, or if you allow an application to become abandoned purposely, you can't change your mind and revive that application at some point in the future.

[2009] You may be able to file another application assuming that 35 U.S.C. 102 or other prior art don't preclude that, but you will have lost the benefit, the domestic priority benefit, of those earlier applications, if and when you allow an application to become purposefully abandoned.

[2010] Now if an application becomes abandoned through error, it can be revived and there is a two part standard.

[2011] Either there is ***the unintentional route*** or ***the unavoidable route***.

[2012] If you can establish that the abandonment of the application was unavoidable, a kind of act of God,

then ***the patent office will allow you to revive the application***

upon payment of a relatively modest fee,

and they will allow that to take place without any time limits.

[2013] On the other hand, if you can't establish that it was unavoidable, but it was merely unintentional, a mistake was made,

then the fee is much larger,

and the petition to revive must be filed within 1 year of the abandonment

or within 3 months of when you get a turndown,

that is, ***a refusal of an unavoidable petition***.

[2004] 結果は、その締切日に、出願は放棄されたことになります。

[2005] その場合、権利は永久に失われ、出願はもはや回復できないということの意味するのでしょうか。

[2006] 幸いなことにそういうわけではなく、放棄された出願を回復する (reviving) 手続きが存在します。

[2007] これらの手続きは、意図的 (on purpose) にではなく、間違い (error) や不注意 (inadvertence) のために特許出願が放棄となってしまった場合に限られます。

### **意図的放棄は回復不能**

[2008] 故意に発行料金を納付しなかったり、意図的に特許出願を放棄させてしまったりしたあとで、気が変わって、特許出願を回復しようと思ってもそれはできません。

[2009] 米国特許法第 102 条の規定の元に、あるいは他の先行技術が無いと推定して、他の出願を提出することは可能でしょう。しかし、この場合、意図的に出願を放棄させてしまった段階で、国内優先権、つまり先の特許出願日を主張できるという特典は失うことになります。

### **回復可能な場合**

[2010] 特許出願が、間違いで放棄になってしまった場合は、回復することができます。この回復には二つの基準があります。

[2011] それらは、放棄の理由が「故意ではない場合 (unintentional route)」と、「避け難い事情による場合 (unavoidable route)」です。

### **避けがたい事情があった場合 (unavoidable route)**

[2012] 特許出願の放棄が避け難い事情の場合、つまり不可抗力が証明できる場合は、特許庁は比較的小額の料金を納付すれば特許出願の回復を許可しますし、特別な期間の制限もありません。

### **意図的ではない場合 (unintentional route)**

[2013] これに対し、避け難い事情が証明できず、ただ故意にやったのではない場合、つまり間違っただけの場合は、料金は多額になり、回復申し立ては、放棄から一年以内、あるいは、避けがたい事情があったとの申立書 (unavoidable petition) が却下された時点から、三ヶ月以内に提出されなければなりません。

[2014] So ***you can, in fact, revive an application which has been unintentionally or unavoidably abandoned,***

and the same basic criteria apply to paying an issue fee late as applied to reviving an application

which has become unintentionally or unavoidably abandoned.

[2015] Let's talk for a few minutes

about ***the basic procedures for filing an application*** in the United States.

[2016] You should now understand

that ***the filing date is extremely important,***

because that is the date against which patentability is judged with respect to other prior art.

[2017] Therefore, getting a given filing date and losing that filing date

may be a matter of extreme importance

and may be the difference between a patent issuing and no patent issuing.

[2018] In order to get that filing date in the United States,

the papers that are deposited must have the following:

***you must have a claim;***

***you must have a specification;***

***you must have a drawing,*** if the invention requires a drawing to understand;

and ***you must identify the inventors,*** unless a petition is filed later that explains why the inventors weren't filed initially.

[2019] In the United States,

***you don't have to have an application in the English language to get that filing date.***

[2020] You can file an application in any language.

[2021] You can file it in French, you can file it in Japanese.

[2022] Of course, you will be required to pay an additional fee, and you'll be required to replace that foreign language application with one in English.

[2023] But in order to get the filing date, it doesn't have to be in English.

[2024] Similarly ***you don't have to pay the filing fee at the time***

that the application is filed, in order to get that filing date.

[2025] You can pay that filing fee later and, of course,

they charge you a surcharge,

but you don't have to have the filing fee in order to get the initial date.

[2014] このように、実際、出願人は、特許出願が故意でなく、あるいは避けがたい事情で放棄された場合は、回復することができます。この場合、発行料金の納付遅延による放棄に対する回復と同じ基本的な基準が適用されます。

## **8. その他のトピック**

### **出願日付の獲得**

[2015] ここで、米国での特許出願提出の基本手続きについて、少し説明したいと思います。

[2016] 先行技術との関係において、特許性があるかどうかを判定する日付が、出願日であることから、出願日が大変重要であることは既に学びました。

[2017] ですから、特定の出願日を取得すること、あるいは取得した出願日を失うことは重大事で、特許発行が許可されるか拒絶されるかの分かれ目になるかもしれません。

[2018] 米国で出願日を獲得するには、提出願書には次のものが含まれていなければなりません。クレーム、明細書、もし発明を理解するために図面が必要な場合は図面、そして発明者の特定です。ただし、発明者の氏名を明記せずに願書を提出し、発明者が明記されなかった理由を記載した申請書をあとで提出することはできます。

### **出願書は英語でなくとも可**

[2019] 米国では、出願日を得るためには、出願書が英語で書かれている必要はありません。

[2020] 何語で書かれていても願書は提出できます。

[2021] 願書はフランス語でも日本語でもよいわけです。

[2022] もちろん、後に、追加料金が課されますし、出願人は外国語の願書を英語の願書に翻訳したものに取り替えることが、要求されます。

[2023] しかし、出願日を獲得するために、願書が英語で書かれていなくてはならないということはありません。

[2024] 同様に、出願日を得るために、特許出願を提出した時点では、出願料金の納付も義務づけられていません。

[2025] 出願人は出願料金を遅れて納付することができます。もちろんこの場合は追加料金が課されます。しかし、これは、出願料金を納付しなければ出願日が付与されないということではありません。

[2026] There are also procedures available in the United States whereby you can obtain a filing date by depositing a set of papers at the United States Post Office.

[2027] The United States Post Office has a procedure called “express mail,” and the patent office will accept an application as filed, the day it is delivered to the patent office for express mail... rather, to the post office for express mail delivery to the patent office, provided that the requirements about this procedure are rigidly adhered to.

[2028] Finally, I’ll talk a little about **the procedure of interferences** in the United States.

[2029] Easily we could spend this full 8 hours, or indeed 40 hours, talking about the intricacies of interferences in the United States, and it’s not necessary to have such a large working knowledge.

[2030] On the other hand, it’s important to understand the basic concept so that you can evaluate such interference in situations when they arise, and you can see when an interference may be possible and when an interference may not be possible.

[2031] As you know from Matt Stavish’s presentation, in the United States, ***we have the possibility of avoiding prior art by establishing dates of invention, date of conception, date of reduction to practice,***

which are in advance of the U.S. filing...or rather, ***which are before the U.S. filing date.***

[2032] Therefore whenever we have two applications or an application in a patent which are claiming the same invention, ***we can’t look merely to the filing date.***

[2033] ***We have to look possibly to the dates of invention*** to determine which of two rival claimants might be entitled to a given invention.

[2034] That’s what an interference is all about.

[2035] ***An interference is a quasi-judicial proceeding within the patent office*** to determine which of two or more rival claimants to a given invention should be entitled to that invention.



[2026] 米国では、米国郵便局に一連の書類を預けることにより、出願日を得られる手続きがあります。

[2027] 米国郵便局には、**速達郵便 (express mail)** と呼ばれる郵送方法があり、特許庁はこの速達で特許書類が郵送提出された場合、特許庁に到着した日付を出願日として認めています。ただし、この日付は特許庁への郵送のために郵便局が速達郵便を受付けた日付ではありませんし、またこの手続きに義務づけられている事項の厳守を前提として許可されています。

### **抵触審査 (interference)**

[2028] 米国における、**抵触審査の手続き (the procedure of interferences)** に関して、もう少し説明をしておきたいと思います。

[2029] 米国における抵触審査は、このビデオ講義の8時間全部、もしくは40時間もの時間を費やさなければ説明しきれないほど複雑ですが、それほど多大な実用知識は実際のところ必要ありません。

[2030] しかし、抵触が実際に起こった時に、それが抵触になる可能性があるのか無いのかを評価できるようにしておくには、基本概念を理解しておくことは大切です。

### **発明日と出願日**

[2031] マット・スタビッシュの講義で学んだように、米国では、**特許出願の日付 (filing date)** に先行するところの、「**発明の日付 (date of invention)**」、**発明の着想日 (date of conception)**、あるいは**発明の具象化 (具体化) の日付 (date of reduction to practice)**」を確立することによって、先行技術の存在を回避することが可能です。

[2032] ですから、二件の特許出願、あるいは同一の発明の権利を請求している既特許がある場合は、それらの出願日のみを見るだけでは充分ではありません。

[2033] 競い合っている二人の**請求人 (claimants)** のどちらに、その発明に特許を受ける**権利があるか (might be entitled)** を判定するためには、発明の日付を確かめなければならないこともあるからです。

[2034] それが、抵触というものの全てです。

[2035] 抵触審査とは、特許庁内で執り行われる**擬似訴訟手続き (quasi-judicial proceeding)** ともいえるもので、この手続きを通して、二件以上の各特許出願の請求人のうち、誰の発明に特許を付与すべきかが判定されます。

[2036] And it involves looking at these dates of conception, these were dates of reduction to practice, and it requires looking at the inventions themselves to determine whether, in fact, they do overlap, they are the same, and that there is a conflict which must be resolved.

[2037] Now, this whole process of interferences also very readily spills over into court.

[2038] The same procedures for appeals involve interferences as involve ordinary garden-variety patent applications.

[2039] Finally, on today, there's one more topic that I want to talk about.

[2040] We have for the entirety of this course, up to date, assumed that when we talk about a patent, we're talking about **utility patent**.

[2041] There are in reality two other kinds of patents, which are United States Patent Office issues—

**design patents and plant patents.**

[2042] **Plant patents** are the more obscure of the lot, and they are more akin to agricultural kinds of awards.

[2043] And indeed, the Department of Agriculture plays a role their award.

[2044] You can get a patent on any plant that is non-tuberos in nature and which has been asexually reproduced, and which has either been made or which has been found in a cultivated area.

[2045] **Design patents**—

the same basic rules which apply to utility patents also apply to design patents as well.

[2046] They do have **several differences** and **several idiosyncrasies**.

[2047] The term for the design patent is 14 years from issue.

[2048] None of this 20 years from filing date or 17 years, which applies to utility patents.

[2049] For design patents, it's strictly a 14 years from issue.

[2050] Otherwise, design patents are prosecuted in the patent office as in the same way as basic other patents.

[2036] 判断の根拠としては、発明着想の日付、発明の具象化の日付、また発明自体を審査することが含まれます。そして、それらの発明が事実上重複しているかどうか、同一であるかどうか、解決されるべき衝突が存在するかの判定が下されるわけです。

[2037] これら一連の抵触審査手続きが、裁判所に持ち込まれることもよくあります。

[2038] この抵触審査の手続きは、審判請求でも、普通一般の特許出願でも行われます。

[2039] 本日の終りにあたって、もうひとつだけ説明しておきたいトピックがあります。

### **通常特許 (*utility patent*)**

[2040] ここまでのビデオ講義では、特許について語っているときは、それはすべて**通常特許**（ユティリティパテント *utility patent*）であることを前提にして説明してきました。

[2041] 実際には、特許庁が発行する特許にはこの他に、**意匠特許**(*design patent*)と**植物特許** (*plant patent*) の二種類があります。

### **植物特許 (*plant patent*)**

[2042] 植物特許は、これら三種類の特許の中でも、ずいぶん漠然とした特許で、農産種苗賞とよく似ています。

[2043] 事実、農務省が植物特許の付与にも関係しています。

[2044] 野生において塊茎ではない植物であって、しかも無性再生される植物、開墾地で作られるか見いだされる植物であれば、どんな植物にでも特許が受けられます。

### **意匠特許 (*design patent*)**

[2045] 意匠特許には通常特許と同様の基本原則が適用されます。

[2046] しかし、意匠特許と通常特許には、幾つかの**相違点** (*differences*) といくつかの**特異点** (*idiosyncrasies*) があります。

[2047] 意匠特許は発行から 14 年間有効です。

[2048] 通常特許のように、特許出願から 20 年および 17 年という有効期間は、意匠特許には適用されません。

[2049] [2050] 有効期間が厳密に 14 年間と規定されている以外は、特許庁において、意匠特許は通常特許と基本的には同じやり方で手続き、審査されます。

[2051] This hour has been kind of a hodgepodge of different topics, all of which are important, I think, to your understanding of basic patent prosecution.

[2052] And this finishes our basic discussion of what happens in the patent office leading to the issuance of the patent.

[2053] In the final hour, I'll be talking about post patent activities, including **reissues** and **reexaminations**.

[2054] Again, our strong recommendation is that you pause these tapes whenever it is useful to look at the materials that you have been provided, and that you view them more than once to try to get the full information out of what we are trying to convey to you.

[2051] 7時間目の講義は様々なトピックの寄せ集めでした。これらのトピックは、特許取得に関する審査手続きの基礎を理解する上でとても大切なものだ、私は考えています。

[2052] この辺で、特許庁における、特許発行に至るまでの審査手続きに関する、基礎的な説明は終了することにします。

[2053] 最終の8時間目の講義では、ジョン・ホワイトが特許発行後の手続きについて説明し、その中には再発行 (*reissue*) と再審査 (*reexamination*) も含まれています。

[2054] 手元の教材を参照することが必要と思われる場合には、テープを一旦停止すること、また我々講師が伝えたいと思っている情報をフルに吸収するためにも、何度も繰り返してテープを見ることを強くお勧めします。