

# Basic U.S. Patent Writing and Filing

米国特許教育用ビデオ & DVD

**米国特許文書と出願方法の基礎を学ぶ**

# IP(知的財産)戦争とは言語の戦争である。

特許の権利は、言語で請求する(claim)必要があります。発明の現物を示しても認められません。世界の中で唯一の汎用言語は英語です。従って、世界の中で権利を主張するためには、否応なく、英語で行うことが必要となります。そこでは、単に文法的に正しい英語で記述するというだけでなく、権利を獲得するために、英語のベースとなっている思考方式(ルール)の上で主張する必要があります。残念ながら、英語の土俵で、そのルールに従って戦うしかないわけです。このような状況において、英語を母語としている人々は、その権利請求において圧倒的に有利であり、英語と同じ言語体系の西欧の人々ならまだしも、まったく体系の異なる日本語を母語としているわれわれは、極端なまでに不利な条件で戦うことを強いられています。(篠原泰正)

## 特許英語学習を強力にサポートする、日本アイアール独自のスキルアップシステム

### スキル

話す

聴く

サーチする

書く

読む

### 学習法

米国特許弁護士 Jim Longacre による  
全8時間ビデオ講座

“Basic U.S. Patent Writing & Filing”

英文テキスト(日本語翻訳付き)

・インストールした英語OSの上で聴く訓練を繰り返せば、聴き取り能力は飛躍的に向上する。

USPTOで調査研究をする。

権利侵害、先行技術調査

パテントマップの作成と探索調査

解体新書の方式で自分用の

文章データベースを作り上げていく。

「USパテント文章解体新書」

シノハラメソッドによる

英語OSインストール

### 対象者

- ・ 企業知的財産部スタッフ
- ・ 特許事務所スタッフ

討議や交渉の場で正確なコミュニケーションが要求されるビジネスパーソン

- ・ 企業での海外業務従事者
- ・ 翻訳者・特許調査員
- ・ 研究開発設計技術者
- ・ 知的財産権業務従事者
- ・ 学校の先生・講師の教授法に
- ・ 大学の理工系学生、他

日本アイアール㈱は、特許英語スキルアップシステムの上級者編としてこの「米国特許文章と出願方法の基礎を学ぶ」をお薦めいたします。

知財担当者・特許事務所スタッフが、米国特許弁護士の説明により、米国特許法を学習することができます。

「米国特許文章と出願方法の基礎を学ぶ」の特徴

#### ●米国特許法を学習できる。

米国特許法の概要と、US P5512102の包袋を実例として特許の出願から登録までの流れを詳細に説明します。

#### ●特許特有の表現を学習することができます。

一般のTOEICなどの内容では勉強できない、特許特有の表現を学習することができます。

#### ●英語のヒアリング

米国特許弁護士(ネイティブ)の発音による講演内容なので英語のヒアリングの勉強になります。

「USパテント文章解体新書」実践講座とあわせて、学習いただくとより効果があります。



# 教材

どちらかお選びください

DVD各時間毎  
全8巻

VHSテープ各時間毎  
全8巻



・完全包袋コピー  
保存用CD-ROM付き

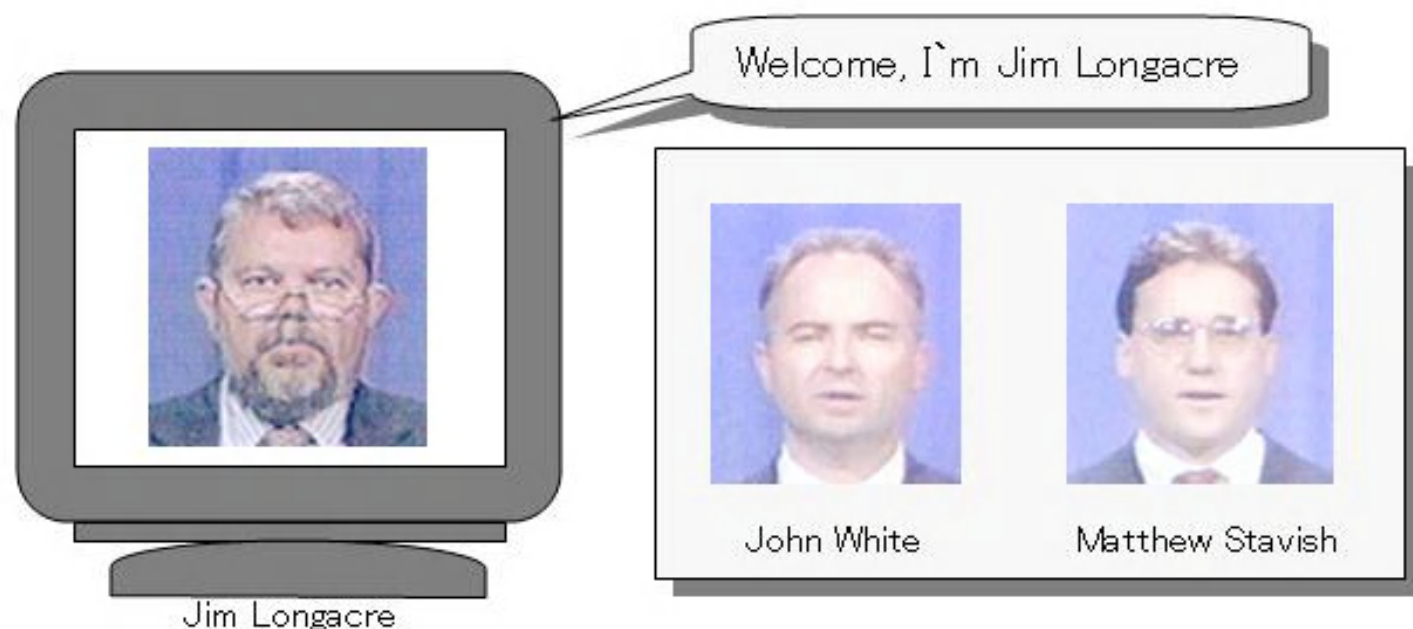
・ **英語テキスト 全2冊**

ビデオで語られている内容をそのまま置き換えています。

巻末に日英対訳用語集がついています。

・ 別冊 米国特許法35U.S.Cと37C.F.Rの抜粋コピー

## DVD VHSテープについて



アメリカの3名の弁護士が画面に登場し、米国特許法の基本と、特許取得に関する手続きの基礎を説明します。

全8時間のコースを8回に分け、1回につき約1時間弱の構成にしております。

聞き取れなかったところは何度でも戻して聞きなおすことができ、通常の対面授業のように、遠慮をしたまま過ごしてしまうことはありません。

全布袋テキストを参照しながら、経過とともに特許法を理解できます。

【注意】 この教材には、公開制度の解説はありません。

## テキストについて

いきなり英語で！？ …大丈夫です。まずはテキストを見ながら勉強しましょう。



Matthew  
Stavish

テキストを開くと、見開き左側に、講師の言葉が英文でおこされており、右側には日本語での対訳が載っています。

「センテンスごとになっているので判りやすい」

英語、日本語とも文章ごとに対応番号がつけられています。

テキスト第2巻の巻末には、対訳用語集がついており、この包袋の中で最もよく出てくる単語を集めました。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





# What is a Patent?



HOUR 1

## 特許とは何か？

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



# Anatomy of a File History; M.P.E.P



HOUR 2

## 包袋の構造と米国特許審査便覧

### 1. 包袋とは何か What is a File History/File Wrapper

- 特許法第112条 35 U.S.C. 112
- 包袋で完全理解 Complete understanding by File History
- 包袋の入手方法 Getting a File Wrapper
- 包袋の閲覧 To inspect File Wrapper

### 2. 包袋の内容 What a File Wrapper includes?

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| シリアル番号 Serial number                     | 発行証明書 Issue identification          |
| 基本分類 Basic classification                | クレーム索引 Index of claims              |
| 発明者・出願人 Inventor/Applicant               | 調査 Search                           |
| 親出願 Parent application                   | 国際特許分類 International classification |
| 優先権 Priority                             | 料金記録シート Fee record sheet            |
| クレーム数 Total claim                        | 特許審査遂行年表 Timeline                   |
| 特許許可通知 Notice of allowance               | 審査前補正A Preliminary amendment A      |
| 審査官 Examiner                             | 明細書 Specification                   |
| 目次 Table of contents                     | 原クレーム Original claim                |
| 出願 Application                           | 図面 Drawing                          |
| 審査前(予備)補正 Preliminary amendment          | 宣誓書 Oath                            |
| 拒絶 Rejection                             | 審査官ノート Examiner's notes             |
| 補正 Amendment                             | 審査前補正B Preliminary amendment B      |
| 特許可能性通知 Notice of allowability           |                                     |
| 情報開示陳述書 Information disclosure statement |                                     |

### 3. 特許審査便覧 Manual of Patent Examining Procedure



# Writing Claims; Claim Types



HOUR 3

## クレームの文書作成方法とその種類

### 単一文章 Single sentence

#### 独特の書き方 Particular type of writing

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

全体明細書の一部 Claims are a part of the specification	明瞭かつ明確 Clear and distinct
特定の法律的特徴づけ Specific and legal characterization	明瞭な支持 Clear support
クレームの種類 Claim types	装置クレーム Apparatus claim
手段プラス機能 Means-plus-function	方法クレーム Method claim
等価、均等 Equivalence	クレームのグループ化 Grouped claim

#### 2. クレームの種類 Claim types

独立クレーム Independent claim	明確な言語 Clear and definite language
従属クレーム Dependent claim	「OR」の使用 In case of using "or"
広いクレーム Broad claim	肯定的記述 Positively setting forth
狭いクレーム Narrow claim	全てを記述する A complete description
包括クレーム Inclusive claim	適切な文法 Proper grammar
プロダクトバイプロセスクレーム Product-by-process claim	

#### 3. クレームの具体例で学ぶ In your materials

ガーナー氏特許 Garner patent  
山崎氏特許 Yamazaki patent



# Novelty and Obviousness



HOUR 4

## 新規性と自明性

### 1. 例題による理解 Novelty & Obviousness in the Examples

例題(1) 新規性無し Example 1: No novelty  
例題(2) 新規性有り Not be anticipated  
自明性による拒絶 Be rejected as obviousness  
拒絶の実例 An actual rejection  
例題(3) 先行性 Issue of anticipation  
例題(4) 先行性 Issue of anticipation

### 2. 先行技術と第102条 35 U.S.C. 102 and Prior Art

パラグラフA、B、C、D、E、F、G  
Paragraph A, B, C, D, E, F, G  
例題による第102条の理解  
Examples for better understanding  
カナダ人発明家のケース Scenario; A Canadian inventor

### 3. 例題による先行技術の理解 What qualifies as Prior Art

例題(5) 製造契約 Contract with a manufacturer  
例題(6) 権利の売買 Assign the invention to  
例題(7) カタログの発行 Printed brochures  
例題(8) 他者の発明 Not the true inventor



# Rejections and Responses



HOUR 5.

## 拒絶と応答

### 1. 審査年表で見る出願から発行まで Prosecution Timeline

出願日 Filing date  
 審査前補正 Preliminary amendment  
 最初の審査官通知 First office action  
 応答期限 Time limit  
 二回目の拒絶 Second office action

特許可能性通知 Notice of allowability  
 特許発行料金 Issue fee  
 正式図面 Formal drawings  
 特許発行日 Issue date  
 補正書312 312 Amendment

### 2. 山崎特許の包袋で見る履歴の理解 File History

継続出願の履歴 Continuing applications  
 審査前補正A Preliminary amendment A  
 審査前補正B Preliminary amendment B  
 開示の要約 Abstract of the disclosure  
 略式図面 Informal drawings  
 宣誓書 Oath and declaration  
 審査官ノート Examiner's notes  
 クレームの番号付け Claim numbering  
 出願料金 Filing fee  
 情報開示陳述書 Information disclosure statement  
 第一回目の拒絶 First office action rejection

優先権主張 Claim for priority  
 細部通知 Detailed action  
 応答、補正書C Response, Amendment C  
 クレームの書き直し Rewriting the claims  
 出願人の意見書 Remarks of applicant  
 審査官の返答 Examiner's reaction  
 特許可能性のある主題 Allowable subject matter  
 最終拒絶 Final rejection  
 特許可能性通知 Notice of allowability  
 特許発行 Patent issued



# Final Rejections and Refiling



HOUR 6

## 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





# Examiner Interviews; Appeals; Issuance; Abandonment; Revival



HOUR 7

## 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 Issuance of Patent
7. 回復と放棄 Revival and Abandonment
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



# Post Issuance Produres; Reexam; Reissue



HOUR 8

## 特許発行後の手続き(再審査・再発行)

### 1. 特許発行後に何ができるか; 概要 Post Issuance Activities

再審査請求 Request for reexamination  
 再発行 Reissue  
 発明者要件の訂正 Correction of inventorship  
 譲渡の登録 Recording of assignments  
 ライセンシーの登録 Recording of licensees  
 訂正証明書 Certification of correction

特許維持年金 Patent annuities  
 強制的実施権の獲得 Compulsory license  
 特許権の一部放棄 Disclaimer  
 遡及的外国出願実施権 Retroactive foreign filing license  
 抵触審査 Interference

### 2. 再発行 Reissue

保有特許の仕立て直し Starting over  
 気変わりほため Not by changing mind  
 特許権者による請求 By the owner of the patent  
 再発行係属中の訴訟 To file a lawsuit during the pendency

再発行出願書類の作成 A reissue application  
 再発行宣誓 Reissue oath  
 再発行特許包袋の公開 Opened to the public

### 3. 訂正証明書 Certificate of Correction

### 4. 再審査とは何か Reexamination

再審査法 Reexamination law  
 特許性に関してのみ Related to the patentability  
 特許庁が判定 Patent Office decision  
 意見書と供述書 Argument and statement

### 5. 実例による再発行と再審査の理解

Examples of Reissue and Reexamination



米国特許文書と出願方法の基礎を学ぶ

VHSテープ8巻、又はDVD8枚	504.000円(全巻) (うち消費税24.000円)
オプション VHS又はDVD追加	252.000円(全巻) (うち消費税12.000円)
オプション テキスト追加	21.000円(1冊) (うち消費税1.000円)

企画・製作:

日本アイアール株式会社

〒160-0007 東京都新宿区荒木町5番地4

Tel 03-3357-3467 fax 03-3357-8277

E-mail ir@nihon-ir.co.jp

URL <http://www.nihon-ir.co.jp>

海外事業部 中国 北京市海淀区大鐘寺

販売:

株式会社WAVE出版

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-10

九段藤山ビル4階

Tel 03-3261-3713 fax 03-3261-3823

E-mail [medical@wave-publisers.co.jp](mailto:medical@wave-publisers.co.jp)

URL <http://www.wave-publishers.co.jp/>