

# 特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド(8)\*

会員 藤芳 寛治

今回掲載のレターモデル13と14は、一昨年（H13、2001年）7月号に掲載されたレターモデル12に続くもので、日本の特許事務所が、米国への特許出願に関連して、米国の特許事務所へ宛てた手紙を想定してつくったものです。内容は筆者が実際に経験したことを模擬しています。

## レターモデル13

13-1 今回受け取ったオフィシャルアクションは第1回目のもので、本案の主審査に入る前の予備的な問題が述べられている。他方、我々の提出しているクレームは下記の通りで、これを簡単に説明すると、この発明の骨子は“波動関数パラメータ”のコンピュータ解析を基礎として、目的とする化学化合物の分子の三次元の形状を表示する技術に関する発明であり、具体的には、分子の局所的な電子の構造を決めていき、次いでコンピュータの繰り返し計算を通して局所的な構造を延長及び/又は結合して、最も合理的に予想される分子全体の構造を電子雲の形式で示す技術を、パソコン画面で扱えるようにしたものである。

13-2 次に、オフィシャル・アクションの内容を纏めると、我々のクレームは4つあるが、  
 (1) クレーム1（方法）とクレーム2（装置）は区別されるべき発明であるから、以後の審査では、どちらか1つを選択すること。所謂、限定要求。  
 (2) そして、クレーム2を選択する場合は、クレーム2に従属しているクレーム3又は4を“種発明の選択”として、次の出願人アクションにおいて明示の回答をすること、である。

13-3 オフィシャル・アクションは、更に“もし出願人がクレーム1と2が区別されるべき発明であるという認定に不満であれば、反論を出してもよいが、反論とは別に、指令に沿う選択を暫定的に出す義務があること”が述べられている。

13-4 この出願の分割を要求するという様なオフィシャルアクションは、日本の審査実務では想像出来ないものである。分割要求の場合は、何時もそうであるが、非選択のクレームについて、分割出願は許されるのであるから、出願人の権利は損なわれない、と言われても、分割は親出願と子出願の2つを作ることになり、2つの出願の為の労力に比例して、それだけ多くの時間と費用を要する事態になる。かつて、同じ様な限定要求が出された時に、米国代理人に反論をして欲しいと指示したが、熱心にやって貰えなかった。要するに、米国の審査実務では、一旦限定要求が出ると、出願人は“蛇に睨まれた蛙(救い難い。日本の諺)”のような立場となり、運命と思って諦めざるを得ないような感じを持っているが、貴方のコメントを伺いたい。

13-5 上記(1)の限定要求については、我々はクレーム2（装置）を選択する。しかし、これには、更に上記のように付帯要求があり、クレーム2に従属するクレーム3又は4の何れかを選択せよ、と指令されている。この“種発明選択”の意味は、我々は、提出されているクレームの中で、最も限定されているクレームから、米国審査官は審査に着手したいのだ、と解釈する。本願の場合、その方が、先行技術との関係で、どの範囲が許可し得るかを決めるのに便利である。即ち、より限定されたクレームの方が、引例との差異を把握し易いので、この様なアプローチをとるという意味に解釈されるが、この解釈は正しいであろうか？

\* (1)は2001年1月号、(2)は3月号、(3)は4月号、(4)は7月号、(5)は9月号、(6)は2002年1月号、(7)は2月号に掲載

13-6 この種選択に関する我々のもう一つの見解は、この指令がかかったということは、クレーム2(属発明)は、広過ぎて許可し得ないであろうという考えを、審査官は、前提として既に持っているのか? という解釈である。もしそうであれば、先手防御の為に、クレーム2を少し改変して、クレーム2と3又は4との中間の広さのクレーム、即ち、クレーム3よりも広いが、クレーム2よりも狭い中間クレームを追加する方がよいと思うが、これは出願人のアクションとして可能であろうか?

13-7 更に MPEP § 809.03 の“関連クレーム(linking claims)”を見ると、もし装置クレームと方法クレームが存在するが、何れかのクレームに装置と方法を結びつける様な、別言すれば、装置と方法の要素が混在する場合は、限定要求は出せないと説明されている。それならば、もしクレーム1を下記のように変形して、即ち、現在のクレーム1(方法)とクレーム3(装置に付属する手段)を結合して、クレーム1として提出していたならば、その変形クレーム1は、関連クレームとなって、クレーム1(方法)と2(装置)とを分離せよという、強制的な要求は無かったと考えられるか?

13-8 更に、教示頂きたい点は、今回の様な限定要求を受けてから(現在既に受けている)、上記のような考えで、クレームを再編成して、“この様にクレームを再編成したので、再編成クレームについて、改めて限定要求の必要性を含めて、新規に審査に着手して欲しい”と、限定要求のオフィシャル・アクションに対して回答することは、許されるか? もし改変クレーム1を採用する場合は、継続手続が必要か?

### Letter Model 13

13-1 An Official Action we have now in hand is the first and relates to items preliminary to the main examination or prosecution on the merits. Meanwhile, shown below are our claims, which will next be explained briefly. This invention relates fundamentally to the art of displaying the three dimensional rendering of a chemical compound molecule of interest based on computer analysis of “wavefunction parameters.” Specifically, it includes at first sequential determinations of electron structures found at local moieties of the molecule, and then through iterative computer calculations, extending and/or combining such partial configurations so as to create the most reasonably predicted molecular structure in the form of electron clouds as a whole, wherein the art is designed to be feasible through screen display operations on a desktop computer.

13-2 Next, to summarize the content of the Official Action on our claims, which number four:

(1) The inventions of claim 1 (method) and claim 2 (apparatus) are so distinct that we as an applicant must select one or the other for subsequent prosecution. In other words, a restriction requirement.

(2) If the invention of claim 2 is selected, additionally we should elect one of the species claims 3 or 4, both of which depend from claim 2, as an election of species, to which we must submit an express response in the next applicant's action.

13-3 The Official Action further notes: “If the applicant is dissatisfied with the finding noted in this Official Action that the inventions of claims 1 and 2 are distinct, the applicant is permitted to traverse the holding, but we have the duty to present provisional elections following the examiner's requirement.

13-4 An Official Action like this requiring division of the application is unimaginable according to Japanese patent practice. In such requirements for US applications, a statement is always made that the applicant's right will not be hurt because the applicant is allowed to file a divisional application to include the non-elected claims, but the division results in producing two applications, parent and child. Consequently such a situation requires more time and money, commensurate with further workload for

the two applications. In the past when we received the restriction requirement, we asked our American attorney to traverse it, but he did not handle our request ardently. In essence, it follows that in American patent practice, we, the applicant, are helpless and may be likened to “a frog before a snake (completely helpless. Japanese proverb)”, because once the restriction requirement has been issued, we have no alternative but to resign ourselves to it. What are your comments on our feelings as noted?

13-5 As for the restriction requirement noted in (1), we select the apparatus invention (claim 2). However, a collateral demand has been presented as noted above; that is, we have been instructed to elect the species of either claim 3 or 4, both of which depend from claim 2. Then, we interpret that “an election of species” means that the American examiner would like to act first on the most detailed claim among the claims presented, and that, in the case of the present application, taking this approach is convenient to define an allowable scope in view of prior art. That is, a more limited claim brings about more readiness in recognizing the difference over the prior art. Is our interpretation correct?

13-6 Another interpretation we have concerning this election of species is that, in view of the fact that this action was taken by the examiner, he has already premised that claim 2 (genus claim) appears to be too broad to be allowed. Should this be the case, as a forestalling defense, we think it advantageous to add another claim that would be produced by modifying claim 2 so as to have an intermediate scope between claims 2 and 3 or 4 - in sum, one having a scope narrower than claim 2 but broader than claim 3. Is this possible by the applicant's action?

13-7 Further, MPEP Section 809.03 entitled “linking claims” teaches that, if an apparatus claim and a method claim are present, and if either claim includes a mixture of apparatus elements and method elements, a restriction requirement can not be issued. Should this be true, our question becomes, if we had transformed the present claim 1 into a new, modified claim that combines the present claim 1 (method) with the present claim 3 (means involved with the apparatus) as shown below, and if we had presented such modified claim as claim 1, we wonder if such modified claim 1 would have acted as a linking claim to avoid the compelling requirement to separate between claim 1 (method) and claim 2 (apparatus). We would like to have your comments.

13-8 Yet another point on which we would like to have your instruction is about whether we are now allowed, after having received a restriction requirement, to take actions as noted above. That is, first we shall rework the claims by applying the ideas as noted above. Then we shall respond to the present Official Action with the reworked claims and state that, since we have amended the claims, the examiner is requested to consider the prosecution to start anew, which would include the possible necessity of inflicting a restriction requirement again on our application. Would such a response be acceptable to the restriction requiring Official Action? Or would a continuation procedure be necessary if the reworked claim 1 is to be employed?

#### 変形クレーム 1 (Modified 1)

A process for predicting and displaying the electron structure of a chemical compound molecule by iterative processing on a computer comprising:

- (a) analyzing wavefunction parameters for a target compound molecule to determine a predictive electron structure of the target compound; and
- (b) displaying a three-dimensional graphic structure of the compound molecule based on the analysis

determined in step (a), said step (a) employing means for determining a best reasonable one of the predictive electron structures from constituent moieties of the target compound on a user interface screen.

(\* The underlined portion comes from claim 3)

## CLAIMS

1. A process for predicting and displaying the electron structure of a chemical compound molecule by iterative processing on a computer comprising:

(a) analyzing wavefunction parameters for a target compound molecule to determine a predictive electron structure of the target compound; and

(b) displaying a three-dimensional graphic structure of the compound molecule based on the analysis determined in step (a).

2. A computer system for predicting the electron structure of a chemical compound molecule by iterative processing on a computer comprising:

(a) means for breaking down the structure of a target chemical compound molecule into constituent moieties in response to wavefunction parameters;

(b) means for creating predictive electron structures of the target compound molecule and displaying possible graphic images representing a three dimensional perspective thereof by iterative processing on a computer.

3. The computer system as noted in claim 2, further comprising means for determining a best reasonable one of the predictive electron structures from constituent moieties of the target compound on a user interface screen.

4. The computer system as noted in claim 2, further comprising means for the iterative processing on a computer to restructure a once-created compound image by reapplying possible other candidate electron moieties for the target compound molecule according to a user's choice.

§ 解説 参考, USP6106562

13-1

\* ) 主審査という言葉は不適當。従って, main examination と言ってから, prosecution on the merits と言い直している。限定要求 restriction requirement は審査 examination の中に入るが, 本案審査 prosecution on the merits の中には入らない。本案審査は審査官の許可 allowance か, 拒絶 rejection を言う。本案の on the merits は複数で言う。例: brief on the merits。prosecution という言葉は, 刑事事件・手続で使われ, 特許以外の(民事の)手続で使われることは殆どない。

\* ) the art of displaying : art は技術。displaying は動名詞, 冠詞は付かない。冠詞を付けたい場合は名詞形で言う the (a) display of。最近は動名詞-ing を使う例が多い。a press of the button が pressing the button となる。

\* ) rendering : 画像を 3 次元表示すること。電子顕微鏡, 分子の立体表示では stereoscope が使われる。

\* ) of interest : 関心のある, 目的とする。subject, target

\* ) wave function parameter : 核磁気共鳴に関連した物理概念

\* ) iterative computer calculations : iterative 繰り返しの。computer であるから, computation でもよい。calculation は computation よりも複雑な計算を行うことが元来の意味。

\* ) electron clouds : 原子核の周りの電子を球体近似形で示す表示

## 13-2

- \* ) 限定要求 restriction requirement と種発明選択 election of species
- \* ) which number four : この number は他動詞。(数字)になる。
- \* ) we as applicants : 必ずしも applicants と複数にする必要はない。米国審査官は OA では, applicants と複数で書いて来るが, これは the applicant and the applicant's attorney の意味で, applicants にしていると言われるが? invention, applicant の様な米国特許法に出てくる言葉は, 特許法で単数で使われているものは, 一般に単数で書くのが基本。法律的な解釈では, 単数は複数の場合を含むとする。
- \* ) applicant's action : 出願人側のアクション。この言葉は公に使用可能。official (examiner) action に対比する言葉。“出願人の対応は” applicant's action (counter-action, reaction, dealing with)等。
- \* ) depend from : depend on は従属から独立に向かって言う場合, ~に従属。depend from は逆, ~から従属。

## 13-3

- \* ) finding : 認定。fact finding
- \* ) traverse : 法律用語で, 相手の言うことを否認する, 抗弁する。rebut でもよい。
- \* ) holding : 判断

## 13-4

- \* ) hurt : 権利が傷つけられる, 損なわれる。
- \* ) それだけ多くの : このような言葉は翻訳し難い。他の訳例, require more time and money according as additional workload is inflicted on such two applications
- \* ) 蛇に睨まれた蛙 : 英語で何と云えばよいか? 意味することは, completely helpless 完全にお手上げ。英語諺事典などを見ても, 該当する equivalent proverb, saying は見あたらない(蛇と蛙の組み合わせもない)。ジェームスジャッジ先生にお願いした処, A sitting duck in front of a gun hunter がよいであろう, となった。
- \* ) no alternative but : この but は except の意味。
- \* ) resign oneself to : 諦める。give up は途中まで行ってから, 止める場合。surrender は諦める, であるが, 権利放棄の意味。

## 13-5

- \* ) collateral demand : collateral (付随する) は法律用語で, 担保物件。担保は surety。
- \* ) depend from : depend on でも同じ
- \* ) define : 確定する, 明瞭にする。definition of the claim scope
- \* ) bring about : 前出したが, about は副詞で, 前置詞ではない。He takes after Mr. A。He waits for Mr. A の場合の, after, for は, Mr. A に対しては前置詞 preposition で, take, wait に対しては後置詞 postposition (この言葉は存在する)。注意 : 或る言葉の前に・・をおく pre-position, pre-place, 後におく post-position, post-place とハイフオンを入れる。他例, replace, re-place

## 13-6

- \* ) premise : 前提とする
- \* ) forestalling : 先手をとる。preempt は米国最高裁の判例があり, 使われない。
- \* ) claim 2 but broader : but の前にコンマ (,) は打たない。

## 13-7

- \* ) 日本のクレームの構成は, 構成要件 (claim components) と構成要素 (claim elements) からなる, と云う, 上下二段の概念で説明するが, 米国 (米国特許法レベルの言葉使い) では, “クレームはクレーム要素からなる” というだけで, 米国のクレーム要素とは, 日本の構成要件か? 構成要素か? に注意を要する。しかし, 実務では, 日本と同じように, a claim, a claim component, a claim element という上下二段の言葉は使われる。
- \* ) apparatus elements and method elements : apparatus と method は, 形容詞化せずに, 名詞のまま形容詞

として使うのが普通。apparatus に形容詞はない。method には methodical があるが、意味が特定化されている。

- \* ) involved with : 絡ませた
- \* ) avoid the compelling requirement : この avoid は “ 逃げ回れば、避けられる ” 場合に該当するから、使用し得る。自然現象 ( 例。雨、紫外線 ) に対して avoid は使えない。
- \* ) separate between : この言い方は separate ~ from と同じ。

13-8

- \* ) rework : 作り直す、書き直す。Reschedule

(原稿受領 2002.4.5)

## バックナンバーのご案内

購読月号を明記の上、郵便振替 ( 00170-0-0059868 日本弁理士会 )、又は切手で代金をお送り下さい。  
 入金を確認次第、「パテント」をお送りします。  
 宛先: 日本弁理士会広報課パテント担当 1冊 735 円(税込) + 送料 100 円 = 835 円

年	月号	バックナンバー内容
1999 (H11)	1	特集《創刊の頃のパテント》
	3	諸外国の状況
	5	第 6 回知的所有権誌上研究発表会 ( 研究発表の部 )
	7	特集《インターネット》
	8	特集《ソフトウェア》 第 6 回知的所有権誌上研究発表会 ( 質疑応答の部 )
	9	特集《海外事情》
	10	「最高裁ボールスブライン事件以後最初に均等が認められた判例」「特許翻訳文の短文化処理について」
11	「侵害訴訟における弁理士の役割と補佐人」	
2000 (H12)	1	特集《意匠法・商標法の改正》(1)
	3	「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(3)
	4	特集《実務研鑽》
	6	特集《意匠法》
	7	「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」
9	第 7 回知的所有権誌上研究発表会 ( 質疑応答の部 )	
2001 (H13)	1	「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」「称呼類似と観念の関係」
	2	特集《周辺法と弁理士の役割》
	3	特集《海外事情》
	6	特集《商標保護の各国事情 - 商標侵害に対する救済を中心として - 》
	7	特集《TLO》(1)
	9	特集《電子商取引》
	10	特集《中間処理》
11	「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」	
12	特集《著作権》	
2002 (H14)	3	特集《特許権の効力》
	4	特集《米国特許法入門》
	5	第 9 回知的所有権誌上研究発表会 ( 研究発表の部 )
	6	「弁理士の鑑定を得て行なった警告等における過失の有無が争点となった判例の概観」
	7	特集《契約》
	8	第 9 回知的所有権誌上研究発表会 ( 質疑応答の部 )
	9	特集《著作権》
	10	特集《最近の動向》
	11	特集《改正法と実務》
	12	特集《職務発明》《外国》