

特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド(9)*

藤芳 寛治

レターモデル 14

14-1 米国への特許出願にあたっては、発明者は、施行規則 (CFR) 1.63 に規定された宣言書に署名をすることが必要であることは知っています。そして、その宣言書のフォームには、次の言葉が入っている。“私は、クレームを含む上記の (英文) 明細書の内容を、検討し、理解したことを陳述します。” この言葉は、事前に日本で出願し、優先権主張の基礎に使おうとしている日本語明細書に、何か訂正を加入してから、英語に翻訳されておれば、その最終の内容を発明者に見せて、発明者に理解を求めておく手配が必要であることを意味する。

14-2 実際、パリ条約ルートで米国出願を計画する場合、日本出願の明細書に何も変更を加えずに、そのまま使用することは少ない。多くの場合、日本出願の明細書に、実施例、或いは、図面と対応する説明を追加したり、或いは、2つの日本出願を合併して1つの出願を作り、複数の日本出願を優先権主張するものである。この様な変更がある時は、変更後の内容を、発明者に提示して、その後で、発明者が宣言書に署名すべきことを、上記引用の CFR の言葉は規定している。だが、上記の言葉通りに仕事を処理することは、実務環境では煩わしい。

14-3 その理由は次の様である。一般に日本企業では、日本 (国内) 出願の時は、発明者の主導で仕事は動く。しかし、外国 (米国) 出願となると、発明者の所属する研究所は“従”の立場となり、その企業の本社特許部が主導をとって、そのような仕事は処理される。そして、宣言書については、“おい。早く宣言書を送って、発明者の署名を取り寄せておけよ”という調子で、宣言書フォームだけを発明者に送って、署名を貰う手配になりかねない。この様に宣言書フォームだけを発明者に送って、署名を求めるような場合、もし発明者が英語を理解し得なかった時は、問題となる明細書を理解していたと説明出来ないから、これは前記施行規則 1.63 の違反になる。

14-4 さて、上記に関連して、最近、当社の特許部長が或る会合で、次の情報を得てきた。その概要を記すと、一部の米国の弁護士は、前記の CFR の規定が日本の出願準備では、充分守られていないことを知っている。実際に起こったことであるが、或る日本企業が米国で得た特許を基礎に、特許権者の立場で起こした、特許侵害訴訟において、被告の被疑侵害者は、この点を衝いて来た。この事件では、遂に、日本の発明者が米国の裁判所に証人として出廷し、証言したが、“私が署名した時には、英文で宣言書と書いた書類だけを見せられて、署名しました”と陳述した。

14-5 事態は大変な結果になりかけたが、幸い、その発明者は味方の弁護士の再質問に答えて、“米国へ出す英文明細書は見なかったが、対応する日本出願の明細書の内容は知っていた。そして、自分は、米国出願の内容は日本出願と同じで、クレームも変わっていないと事前に口頭で説明を受けていた。そして日本出願の内容については、自分は熟知していた”と陳述を追加した。この追加陳述が効を奏して、この発明者の会社の米国特許は権利行使不可能にならなかったが、この事件は日本の特許関係者には注目すべきであると云われる。この事件の詳細は貴方事務所で分からないでしょうか？

14-1 We know that the inventor is requested to sign a declaration according to CFR 1.63 in the preparation of a patent application for America. Therein, the declaration form includes the following

* (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2002年3月号, (8)は2003年1月号に掲載

phrase:

“I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims.”

This phrase indicates it necessary to take care that the inventor understands the final content of the English specification when he is shown its final version, if it has been translated into English after amendments were entered into the original Japanese specification filed in Japan, which is to be used as the basis of the priority claim.

14-2 In fact, in the case of an application projected for America by the Paris convention route, the original Japanese specification is seldom used as it is, that is, without entry of amendments. Frequently a new example, or a drawing and its corresponding description, is entered into the specification filed in Japan, or two Japanese applications are merged into one, whereby the priority is based on a plurality of Japanese applications. The CFR phrase cited above stipulates that, should such changes take place, the contents after such changes being entered must be presented to the inventor and thereafter the declaration should be signed by him. However, it is burdensome under practical working circumstances to transact such work exactly as the phrase instructs.

14-3 Reasons there for may be explained in that generally in Japanese companies, at the stage in the course of filing a Japanese or domestic application, the work proceeds with the inventor as active center. But when it comes to a foreign or American application, the research laboratories to which the inventor belongs take the position of “follower” and such sort of work is transacted with the patent department of the head office taking the leadership. The transaction concerning the declaration would be done in such a way as expressed by: “Don't forget to get the inventor's declaration. Send the form to him soon.” As these words sound, taking care of things in this way would result in sending only the declaration form to the inventor for his signature. If the inventor does not understand English in such a case wherein the inventor receives only the declaration form to be signed, this transaction would be a breach of CFR 1.63 since there is nothing to explain his understanding of the specification concerned.

14-4 Then, in connection with the foregoing, the manager of our patent department recently obtained the following information at a meeting. To summarize it, some American attorneys have known that the CFR regulation noted above has not been observed strictly in Japan in the process of preparing patent applications, and in a patent infringement case brought by a Japanese company in America on the basis of a US patent which the same Japanese company had obtained, the accused infringer counter-attacked by focussing on this looseness in Japan. In this litigation, the Japanese inventor finally appeared before the American court as a witness, and testified: “When I signed the declaration, I was presented only the one written in English, nothing more and I signed.”

14-5 The situation appeared as though it might end with fatal consequences. But fortunately, under reexamination by a supporting attorney, the inventor testified additionally: “I did not see the English translated specification, but I had in advance received an oral explanation that the American application would be provided with the same description and claims as those in the Japanese application, with whose contents I was familiar.” This supplementary statement found favor with the court and his company's US patent was not determined to be unenforceable. Nevertheless, it is said this case should come under keen attention of Japanese patent people. We would like to ask you if you are familiar with the details of this actual case.

S 解説

14-1

*) form : 記入箇所にスペースをとって、記入を待つ用紙。

14-2

*) a plurality of : plural でよいが、特許では慣習的に、この書き方を使う。特許では大げさな pompous 言葉を使う代表例と云われる。

*) take place : 何か事が起こることを意味するが、予定した事が起こる場合。予定しない、不慮の事の場合（例えば、地震、テロ攻撃）は、occur。

*) after such changes being entered : この being は are にしても同じ。例, subject to this proposal being agreed. この場合は、条件文が subject to (～を条件として) が to で始まるので、phrase で書く必要がある。Sentence (S+V) に出来ない。

14-3

*) explained in that : その理由は、次のように説明される。in such a way that か、in the points that の省略形であろう。by that～とは出来ない。接続詞 that の前に in 以外の前置詞を置くことは出来ない (by that, with that, to that 等はだめ)。

*) when it comes to ～ : (話が) ～となると。when it becomes～とはしない。become は条件文では使わない。become は最終結果を示す用法に用いる。

*) such a sort of work : such a kind of business とは云わない。

14-4

*) before the American court : 裁判手続に出席する場合は、before を使う。法廷(部屋)に入る動作は in the court room

14-5

*) with whose contents : whose は application のこと。

*) find favor with : 好意的に受け取られる。

レターモデル 15

15-1 明細書についている要約 (Abstract of Disclosure) は発明の範囲の判定には使用しない、という規則が CFR1.72(b)にある。即ち、発明の範囲の決定はクレームによるというのが、施行規則であるが、2000年4月14日のCAFCのヒルロム対カイネチックコンセプトの事件における判決で、CAFCは、CFRは特許庁の規則であって、特許審査の際に審査官を拘束するものである。しかし、裁判所がクレームを解釈する手法に言及したのではないのであるから、CAFCの審理では“要約も発明の範囲を決める資料である”と述べた。この言明は、米国の司法機関(裁判所)は行政機関(特許庁)の規則を尊重しないということを示すが、この判示事項の今後に与える影響を知りたい。CAFCの判示の該当部分は次の通りである。

15-2 上記はCAFC判決文からの引用であり、アンダーラインは強調する為に引いたものである。此処で誤解してはならない事は、CFR1.72(b)を採用しないと言っているのであって、要約に基づいてクレームを解釈するという事ではない。要するに“要約”は1つの資料であるだけということである。

15-3 他方、CAFCは、Vitronics Corp. vs. Conceptronic, Inc (Fed. Cir. 1996) 事件の判決において、クレームの解釈に使用する証拠を内部証拠(クレームの言葉、明細書、図面、審査経過)と外部証拠(発明者の証言、専門家の証言、辞書類、学術論文)に分類し、内部証拠を優先することを判示した。要約は内部証拠の明細書に含まれているので、CAFCの評価態度は矛盾しないが、CFRとの不整合をどうするか、の問題が残る。

15-4 我々は、CAFCは、特許のクレームの解釈には、参考となる資料を広く集める実務をしていることを知っている。即ち、CAFCは資料収集を上記の外部証拠に留めていない。例えば田辺製薬対ITCの事件では、クレー

ム解釈の際には、田辺製薬の EPO における審査経過が参酌された。下記は田辺製薬事件における関連判示部分である。

15-5 さて、1999 年の米国特許法改正で、新しく当事者系再審査の請求が可能となり、この事件は USPTO 審判抵触審判部で取り扱われる。即ち、“審判官”が決定者の地位となるが、米国の“審判官”は、“行政特許判事”という地位を得ていることに注意すべきである。即ち、判事の資格であり、審査官ではない。そこで、我々が知りたい点は、この行政特許判事は CFR に拘束されるのか？ 注意の為に云えば、上記の CAFC の判示では“審査官”という言葉が使われている。また、USPTO 審判部は CAFC への繋がりでは、その下級審にあたるので、上記の内部資料、外部資料の原則を採用するであろうか？ そして要約をどのように扱うであろうか？ これらの点について貴所のコメントを聞かせて頂きたいと思います。

15-1 CFR 1.72 (b) stipulates that the Abstract of the Disclosure appended to a specification shall not be used to determine the scope of an invention. However, in the April 14, 2000 decision by CAFC in the case between Hill-Rom and Kinetic Concepts, it was stated that the CFR are regulations for the USPTO, that is, they are binding on the examiners therein engaged in patent examination, but do not touch upon claim interpretation by the courts. CAFC therefore held: “The Abstract of the Disclosure is a material for determining the scope of the invention.” This statement indicated that an American judicial agency (court) would not defer to the rules for an administrative agency (the patent office). Then we would like to know what impact this will have in the future. The pertinent portion of CAFC's finding is shown below:

* * * * *

Hill-Rom Co. v. Kinetic Concepts, Inc. (CAFC. Decided April 14, 2000.) Citing 37 C.F.R. § 1.72 (b), which provides that the abstract of the patent “shall not be used for interpreting the scope of the claims,” Hill-Rom argues that it would be improper for us to consider the abstract in determining whether the district court correctly construed the claims of the '346 patent. § 1.72 (b), however, is a rule of the Patent and Trademark Office that governs the conduct of patent examiners in examining patent applications; it does not address the process by which courts construe claims in infringement actions. We have frequently looked to the abstract to determine the scope of the invention, see, e.g.,

* * * * *

15-2 In the above citation from CAFC decision, the underlines are drawn for emphasis. Here, what should not be misunderstood is that CAFC's assertion, though standing in disregard of CFR 1.72 (b), does not mean that the Abstract is to be relied upon for claim interpretation. In essence, the “Abstract” is only one of the materials for determining the scope of the invention.

15-3 On the other hand, in the Vitronics vs. Conceptronic decision, CAFC classed the materials for claim interpretation into two concepts: intrinsic evidence (claim terminology, specification, drawings, file-wrapper record); and extrinsic evidence (testimony of the inventor and experts, dictionaries, technical literature) and stated that the intrinsic evidence ranks higher than extrinsic. In view of the fact that the Abstract is appended to the specification, which is included in the intrinsic evidence, CAFC's appraisal may be consistent, but there remains the problem of how the inconsistency with the CFR provision will be resolved.

15-4 We know in connection with the claim interpretation that CAFC acted on some cases taking into consideration materials collected very broadly.

That is, CAFC has not limited its collection to be within the scope of extrinsic evidence noted

above. For instance, in the Tanabe Pharmaceutical vs. ITC case, CAFC took Tanabe's file-wrapper record in its EPO application into account. The following is the pertinent portion of the holding in the Tanabe case.

* * * * *

Tanabe Seiyaku Co. v. U.S. International Trade Commission, 41 USPQ2d 1976 (Fed. Cir. 3/7/1999).

The Commission also considered statements made by Tanabe to foreign patent offices in prosecuting '035 counterpart applications in Finland and Israel, and before the European Patent Office (“EPO”). The '035 counterpart applications were initially rejected by all three of those patent offices, all citing United States Patent No. 3,075,967 to Krapcho (“’967 patent”). In response to those rejections, Tanabe argued that the invention was patentable over the '967 patent because Tanabe's five specific base-solvent combinations gave unexpectedly better results than other combinations of bases and solvents. Tanabe submitted a Comparative Test Report to show the examiners that the five specific base-solvent combinations were better than other base-solvent combinations. Tanabe argued to each of the three patent offices that its invention was not obvious, stating:...

* * * * *

15-5 Then, by the 1999 revisions to the U.S. Patent Law, it has become available to demand the patent reexamination transacted by the Board of Appeals and Interferences at the USPTO on an inter partes system. Therein, “the appeal examiner” takes the position of the adjudicator, and it should be noted that the American “appeal examiner” is entitled an “Administrative Patent Judge.” That is, he is classed as the judge, beyond the examiner. Then, we would like to know whether or not the Administrative Patent Judge will be bound by CFR. It is noteworthy that the pertinent portion of CAFC's holding noted above uses the term “examiner.” Further, since the USPTO Appeal Board in its link with CAFC is positioned subordinate thereto, we wonder if possibly the Appeal Board would adopt the principles on the intrinsic and extrinsic evidence, and how they would handle the Abstract. We would like to have your comments on the points referred to herein.

* * * * *

§ 解説

15-1

- *) shall not : 法律用語, 条文の言葉, では shall は強い意味。強制的
- *) CAFC : 日本では CAFC と呼ぶが, 米国では Federal Circuit と呼ぶのが普通。
- *) defer to : defer という動詞が 2 つある。延期する, 猶予する, の defer は他動詞。尊重する, の defer は自動詞, defer to, deference to となる。紛らわしい。

15-2

- *) standing in disregard of : 無視する立場をとる

15-3

- *) claim interpretation : 解釈する interpret, interpretation, 字句の意味の解釈。解釈する construe, construction (建築の意味の construction とスペルは同じ), construction (construe) は法律用語。
- *) classed, two concepts : 種類を示す言葉 kind, sort, group, type, class, concept, category と英語には色々ある。
- *) resolve : 問題を解決する

15-4

15-5

*) USPTOには、JPOの場合のような、審査官 examiner と審判官(EPOでは appeal examiner)という大きなクラス分けはない。概ね assistant examiner, examiner, primary examiner, supervisory examiner という階段を上がる。supervisory examiner になるには、弁護士資格をとっていることが必要と云われる。1993年以前は、審判官は examiner-in-chief と云われ、とにかく examiner という言葉が付いていた。それが、改正され、Administrative Patent Judge と裁判官という名称が与えられた。

*) adjudicator : adjudication は、司法及び行政を含めて、決定を下すという意味の、最も広い言葉。

*) noteworthy : 注目に値する

*) Appeal Board : the Board of Appeals の省略した言い方。面白いのは Appeal Board と Appeal が単数になっている。名詞を形容詞的に使う時は、単数にする。例、three room house であり、three rooms とはしない。例、Commissioner of Patents and Trademarks と複数表現であるが、PTOとなると、Patent and Trademark Office で、単数になる。面白いのは、名詞の副詞用法の場合は複数で云う。five years new record

*) in its link with : ~への繋がりでは、link に代わって chain も使用可能。

*) subordinate : 下級審

レターモデル 16

16-1 米国における「18 ヶ月出願公開」は 1999 年の米国特許法改正に入っており、2000 年 11 月から施行されます。この新しい制度については、我々日本の特許関係者は、近く、代表的な米国の特許事務所が包括的な説明を出すであろうと期待していますが、私が此処で取りあげる事項は、特定なもので、米国特許庁は 18 ヶ月の公開料金を出願人から 300 ドルの手数料を徴収するという事実を端を発した論議に関連しています。第 1 に、貴方に理解して頂きたいことは、日本特許庁も、欧州特許庁も、この制度を以前から実施しているが、料金の徴収はしていないのです。

16-2 一般的に云って、パリ条約によって、我々は米国への出願で、優先権を主張することが出来ます。そして、優先権を主張し得るので、日本で為された発明は日本特許庁の証明で出願日を法律で推定される発明日として、立証する資格をもっており、もし必要ならば、真の発明日の立証は抵触審判を通して、日本が WTO 条約へ加盟したことの支えから、許されます。

16-3 更に、今までの概略の情報では、もし米国へパリ条約優先権を伴って提出すると、米国の 18 ヶ月公開は日本における優先日から 18 ヶ月でなされる、即ち、米国での提出日から約 6 ヶ月後となる。しかし、もし同じ出願が優先権無しで提出されたら、18 ヶ月は米国での実提出日から計算される。即ち、期間を計算するスタートが変わるのです。

16-4 これらの背景となる要素を考慮して、ある論議が日本で最近起こり、我々に次のことを知らせようとしているが、それは 2000 年 11 月に 18 ヶ月公開の規則が米国で実施された後は、米国への出願ではパリ条約優先権を主張しない方が得策であるということです。しかし、その場合でも、我々は米国への出願を従来通り 1 年以内に終わることが但し書き条件です。この新しい戦略の理由は、幾つかの基礎を含んでいます。第 1 に、米国の審査は通常早く進むので、多くのケースは 18 ヶ月以内、即ち、米国の 18 ヶ月公開実施の前に終わるであろう。とすれば、我々は 300 ドルを払う必要がない、300 ドル節約出来ることになる。第 2 に、もし日本における発明日の立証が必要になれば、上記の様に、我々は日本特許庁の証明、或いは、WTO 条約によって与えられた資格で対処し得る。

16-5 要するに、この論議の原因は、上記の様に、米国特許庁が 18 ヶ月公開に料金の支払いを求めている事実にあります。そして、私は、日本の出願人の間に、少しおかしな感じが料金の支払いに対して生じるのではないかと、思います。という理由は、日本では同じ公開に料金は要求されていません。そして、その様な伝統的な経験が、日本と比較して、米国が料金を取るの是不合理であるという考えに、日本人を導くからです。

16-6 結論として、上記の新しい戦略は確かに論理にかなっているが、私共は当面は“模様眺め”立場に止まり、

この新戦略を実際に実行した人のコメントを得たいと思います。

16-1 The 18-month publication of patent applications has been included in the 1999 revisions to the US Patent Law, and is going to be enforced in November 2000. Concerning this new system, we Japanese patent people expect that an American representative firm will publish a comprehensive bulletin for us Japanese customers near future. But my topic today is specific and related to an argument that originated from the fact that the USPTO will collect \$300 from an applicant as the 18-month pre-grant publication fee. First, I would like you to note that the Japanese Patent Office (JPO) as well as the European Patent Office (EPO) has long since enforced the same system with no collection of the fee.

16-2 Generally speaking, according to the Paris Convention, we are allowed to claim the priority in American applications, and the position with the priority claim enables proving the invention date of an invention made in Japan by certification from the JPO as the legally presumed invention date. Further, if necessary, the actual invention date may be proved through an interference proceeding by dint of Japan's affiliation with the WTO treaty.

16-3 Further, the information outlined so far teaches that if an American application is filed with a Paris Convention priority claim, the American 18-month publication is made after 18 months from the priority date in Japan, that is, about 6 months after the date filed in America. But if the same application is filed with no priority claim, the 18 months is counted from the actual date filed in America, which differs in the start for counting the period.

16-4 In view of these background factors, an argument has recently arisen here in Japan informing us that it is advisable not to claim Paris Convention priority in applications to America after America's enforcement of the 18-month publication rule in November 2000, with the proviso that we nevertheless complete American filing within one year from the priority date as usual. The reasons behind this new strategy have some basis. First, American examination normally proceeds so speedily that many cases finish before 18 months, or before the American 18-month publication takes place. It follows that we would not need pay \$300, or that we could save \$300. Second, should the proof of the invention date in Japan happen to be necessary, we can deal with it by JPO certification or by the qualification awarded by the WTO treaty as noted above.

16-5 In essence, the cause of this argument may be ascribed to the fact, as noted above, that the USPTO will require a fee payment for the 18-month publication, and I am afraid that a bit unpleasant feeling against such fee payment will develop among Japanese applicants. This is because in Japan no fee payment has been required for an equivalent publication, and thus such traditional experience would lead Japanese by comparison to think that the fee collection in America is unreasonable.

16-6 In conclusion, the new strategy noted above sounds logically reasonable. However, we shall remain in a "wait and see" position for the time being, and would like to have comments from those who have practiced this new strategy.

* * * * *

§ 解説

16-1

*) レターモデル 16 では、PCTルートによる外国出願は除外している。

*) 18 month publication : pre-grant publication とも云う

*) revisions to : to を使う時は、～へ導入された revisions, changes, amendments (introduced 又は brought to) の意味。日本語では“～の修正”というが, change, amendment of と云うと, 全体乃至全面的な, 変更, 修正の意味。

*) enforced : 施行する。制定法の動き, 制定 enact, 公布 proclaim (promulgate), 施行 enforce

*) as well as : A as well as B の場合は, A が動詞を支配。not only A, but also B, A or B の場合は B が支配。

*) long since : ずっと以前から

16-2

*) enables proving the invention date ~ : proving 以下は enables の目的語(enable の直後には目的語をおく)。enable to do としないこと。

*) certification : certificate よりも重々しい言葉

*) interference proceeding : 抵触審判手続。procedure は細かな手続。(判決を得る迄の) シリーズになっている, 一連の手続を全体的に云う場合は, proceeding。日本語では, 単に“訴訟”と云う場合も, litigation proceeding という言い方をする。

*) by dint of : ~の助けで, の力で

*) WTO 条約は, 関税 GATT に関する条約乃至貿易に関する条約であった。これに, 米国が主導的立場をとり, 工業所有権に関する部分を(付属書として)加入したもの。1995年に成立。

16-3

*) the 18 months is : 18ヵ月を単数扱いとしている。

*) differs in : ~の点で異なる

16-4

*) with the proviso that ~ : ~を但書の条件として。provided that の重々しい表現。

*) before 18 months, or before the American 18-month . . . : この or は, “又は”の意味ではなく, “即ち, つまり”の意味で, 別言すれば, in other words と同じ。後続の pay \$300, or that we could save も, by JPO certification or by the qualification も, or については同じ。

*) takes place : 予定されていた事が起こる。不意の場合は occur

*) もし . . . 必要になれば, If . . . becomes necessary と云わないこと。become は最終結果を示す使い方にする。条件文 (if 文) では使わない。

16-5

*) ascribed to ~ : 原因は~にある

16-6

*) for the time being : 当座は, 今のところ, for the present

*) 戦略 strategy。戦術 tactics という言葉あるが, 実際には余り使われない。

レターモデル 17

17-1 最初に, この米国出願に関連する IDS (Information Disclosure Statement, 情報提供) の問題について, 今までの経過を簡単に説明しますと, 私共は, 出願時点に, IDS に選んだ日本特許 20 件を, 日本特許庁 (JPO) の電子図書館 (IPDL) から得た, 英文要約 (PAJ) の写しで提出しました。これに対して, 貴方から, 提出する情報乃至引例が日本語の場合は, 審査中の出願の特許性への関連を簡明に英語で説明したものを含むことが必要で, この点で, PAJ は明細書に付属の“要約”の英訳であるから, 不足であると言う, アドバイスを貰いました。

17-2 そこで調査した結果, 2000年4月から, IPDLのPAJの頁に直接結合して, 日本特許の全文英語翻訳が用意されていることが分かったことと, IPDLのインターネットによる情報検索は米国からでも可能であり, 事実, IPDLには英語版の案内頁も付いているので, インターネットにおいて, 前記全文英語翻訳の頁に到達する

方法を、私共は手紙に書きました。そして、米国特許庁へ提出する際には、この情報を併記して、米国審査官へ知らせて欲しい依頼を貴方へ出しました。即ち、全文英訳にアクセスする方法は、従来通り検索する日本特許の PAJ を先ず出すこと、次いで PAJ の頁に“DETAIL”というボタンが付いている（これが 2000 年 4 月から、新しく設けられた、全文翻訳へ至るガイドとなるもの）ので、この“DETAIL”ボタンをクリックすることであった。更に、私共は、その手紙に、米国審査官へ文書又は電話で以上の情報を申し出る前に、貴事務所で“一度試して頂きたい”と書いておきました。

17-3 最近来た米国審査官のオフィシャル・アクションでは、この全文英語翻訳（米国審査官は detail information と名付けている）を手厳しく批判して“egregiously quirky English”と酷評している。私共は今まで米国審査官が、我々の出した英文明細書の英語を“idiomatic English”ではないと云って来たことはあるが、今回の様に強く非難するものは無かった。

17-4 前記に関連して、私共が理解出来ない点は、私共の手紙に“審査官へ我々のアクセス方法を申し出る前に、貴方で試して欲しい”と確かに書いたので、貴方が本当に事前に試しておれば、その時に、全文翻訳の英語の品質について、貴方から私共にコメントが来たのではないかと、思います。貴方はこの様な機会を見送ったのですか？ 私共は貴方へ知らせる前に、全文翻訳を見た。そして、英語の品質は疑問に思ったが、この英語はコンピュータを使った機械翻訳であるから、日本語から英語への正確な翻訳は基本的に無理で、目的は全体の大体の意味を表現する為であると解釈するのが相当であると考え、それ以上、品質について追求しなかった。更に、注目すべきことは、オフィシャル・レターには、この様な情報提供（detail information）は米国特許庁を欺くものである、と述べている点である。この“欺く”という言葉は意味は大きいので、私共は困っている。何はともあれ、“私共は無実である”あることを審査官に至急伝えて頂きたい。

17-5 話しを元へ戻して、先に提出した PAJ を補強する資料はどうするか？ 20 件ある日本特許全部を精査して、特許性に重要な箇所を決めて部分翻訳するような仕事には相当な努力と費用を要し、更に、もし我々が重要でないと判断して、英訳から省いた部分に、重要な記述があったと、後時、認定されると、我々の省略は、審査官を欺く為の行為であったと判断されるであろう。これに該当する事件が日本企業と韓国の競合者の間で、実際に米国で起こっている（半導体エネルギー研究所、日本、と Samsung Electronics, 韓国の競業者、との間の事件）。従って、これ以上の資料は“not readily available”と釈明して提出せず、PAJ に留めるのが良いと思われるが、貴方のコメント得たい。

17-1 First, the situation so far with the IDS problem in connection with this US patent application will be explained briefly. At the time the application was filed, we submitted 20 Japanese patent prior art references that we had chosen as the IDS, in the form of the English version of PAJ (Patent Abstracts of Japan) copies that had been readout from the database at the Japanese Patent Office (JPO), specifically from its IPDL (Intellectual Property Digital Library). In this respect, we received your advice that, should the information or reference to be filed be written in Japanese, an English-translated concise explanation is necessary on its relevance as to patentability of the application under examination, and that the PAJ might not meet this requirement since each is an English translation of the “Abstract” appended to a specification.

17-2 In that regard, we conducted a search and found that full English translation of each Japanese patent had been put into public service (starting in April 2000) with being directly connected to the PAJ page in the IPDL, and that information retrieval from the IPDL via the Internet had become feasible from America. In fact, a guide page written in English was included in the IPDL content. Then, we wrote to you explaining the way to access the page for the full English translation through the Internet, together with the request that you offer such information to the American examiner in the

form of an accompanying note when filing the IDS with the USPTO. Specifically, the way to access is to open the PAJ page of the Japanese patent of interest as usual and then to click the button “DETAIL,” which has been newly set up since April 2000 and acts as a guide leading to the full English translation page. And in that subject letter to you, we wrote that we would like you to try our access method for yourself before transmitting such information to the American examiner by letter or telephone.

17-3 The Official Action which we have received most recently includes the American examiner's severe criticism of the full English translation (which he called “detail information”), using the term “egregiously quirky English.” In the past, our English was criticized as “not idiomatic,” but we have never received such strong censure as we have this time.

17-4 In connection with our description above, what we are unable to understand is that we clearly wrote to you “we would like you to try our access method before anything goes to the examiner” and therefore, had you really tried it, you could have given us comments on the quality of English appearing in the full translation. We wonder if you passed up such a chance. Prior to our notification to you, we preliminarily looked at the full translation for ourselves and thought that its quality seemed doubtful. However, because this English is generated by machine translation on a computer, we thought it fair to assume that correct rendering from Japanese to English is basically beyond its capability, and that this translation is intended to offer a rough meaning as a whole. Therefore, we did not pursue its quality beyond that. In addition, what is crucially important is that this Official Action now at hand remarks that such detail information serves to mislead the US Patent Office. This term “misleading” is so significant that we are perplexed. At any rate, we would like you to inform the examiner that “we are innocent” immediately.

17-5 Turning back to the initial topic concerning how to reinforce the PAJ copies that were already submitted, reviewing closely the 20 Japanese patents in order to determine portions material to patentability followed by translating such portions into English would be a considerable and expensive workload. Further, should some portions omitted from English translation be found to be material in the future, possibly our omissions would be judged to be misleading to the examiner. A pertinent case has occurred in America (Semiconductor Energy Laboratory, Japan vs. its Korean competitor, Samsung Electronics). Therefore, we think it safer to make the vindication that “no further information is readily available” and to stay with the PAJ submission. We would like to have your comment.

* * * * *

§ 解説

17-1

- *) readout from the database : readout 読み出す。database と一語にする傾向。
- *) the information or reference to be filed : これが主語である
- *) ~ explanation is necessary on its relevance ~ : このセンテンスで, is necessary は “割り込み” になっている。即ち, explanation は on its relevance へ繋がる。例. A polymer is found having a higher melting point than ~ の is found と同じ。この文形は英文指導書には無いが, 実際には使われている。
- *) might : ~の恐れがある

17-2

- *) with being directly connected to : 直接結合された状態で

- *) Japanese patent of interest : of interest は目的とする, という意味。
- *) we wrote to you explaining : explaining は, 我々は説明しながら書いた, の意味。主語 we が explain の動作者であるから, with は使わない。
- *) access : この言葉は名詞形としての用法だけであったが, コンピュータ関連で始めて動詞として使われ出した。現在はコンピュータ関連以外でも動詞として使われる。
- *) the way to access is to open : この文章は自分の処で実施するのではなく, 他人が実施し, それも他人が本当に実施するかどうか分からないという気持から, the way for accessing (database)とせず, 更に is opening と-ing の動詞形を使っていない。
- *) in that subject letter : その主題のことを書いた手紙
- *) transmitting : 提出する。Letter of Transmittal (提出書)。日本の上申書は letter が多い。

17-3

- *) egregiously quirky English : 途方もない奇妙な英語。これはジャッジ先生から教わった
- *) idiomatic : これは idiom 熟語的などという意味ではなく, unusual の意味。

17-4

- *) before anything goes to : 我々のアクセスの方法を申し出る前に, の意識。
- *) had you really tried it : 仮定法過去の表現
- *) passed up : 機会があるのに見送ること
- *) thought it fair : この fair は“相当である”の意味。妥当 reasonable, due よりも弱い感じ。
- *) rendering : 翻訳文
- *) beyond capability : 能力を超えている
- *) serves to : ~することに働く, 助けとなる
- *) misleading : 詐欺に繋がる言葉。悪意があること。

17-5

- *) reviewing closely such portions into English : これが主語である。非常に長い。この文形は it would be a considerable and expensive workload to review closely としてもよい。
- *) some portions omitted from English translation : これが主語
- *) vindication : (疑惑を晴らす) 申し開き

レターモデル 18

18-1 貴方は, CAFC の判決最近の傾向を見ると, means plus function clause を使ったクレームは, 技術的な範囲が絞り込まれて解釈されるので, means plus function clause をクレームに使わない方がよいとし, 従来の means は mechanism, device 又は unit のような言葉に置き換えるように我々に助言してきた。そして, 貴方は例として下記を示した。下記は被覆した電線の絶縁不良の箇所を探す装置に関する。

そして, (a) means は unit に, (b) means は mechanism に, (c) means は device に変更することを示唆した。

18-2 しかし, 現在の出願では, コンピュータプログラム (ソフトウェア, 無形のもの) の働きを利用したシステムをクレームしているので, 前記の mechanism, unit, device という有形物 (ハードウェア) に置換して, プログラムの働きを表現することは不適當です。我々が当面しているクレームは下記の通り(*1) です。

18-3 上記の(a) means for breaking downも, (b) means for creatingも, コンピュータプログラムが CPUによって解読され, 指令に変換されて, 電子に活動させる作用を内容としている。従って, 我々は上記のクレームを次のように(*2)改めてはどうか? と思う。

18-4 もしコンピュータプログラム自体をクレームする場合は, 下記のようにすれば(*3), どうか? と思いますが, 貴方のコメントを頂きたい。

18-1 You advised us based on a review of recent CAFC judgments that a claim employing means-plus-function clauses is narrowed in the construction of its technical scope and that therefore we had better avoid the use of means-plus-function clauses in drafting claims by replacing “means” with “mechanism”, “device” or “unit.” Therein, you illustrated an apparatus for detecting defects in the insulative cover protecting an electrical wire as shown below.

* * * * *

An apparatus for detecting defects in the insulation covering a wire, which comprises:

- (a) means for applying a test potential between a selected portion of the insulation and the wire;
- (b) means for moving the wire relative to the potential applying means; and
- (c) means for counting pulses in response to a leak current between the potential applying means and the wire.

* * * * *

We are suggested to change “(a) means” to “unit”, “(b) means” to “mechanism,” and “(c) means” to “device.”

18-2 However, in the present application, claimed is a system which relies on computer program operations (software, intangible), so that it would be inappropriate to express the operations of the program by substitution with tangibles (hardware), such as mechanisms, units, or devices. Our claim at present is shown below:

* * * * *

Claim (*1)

A computer system for predicting the electronic 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 three dimensional perspectives thereof by the iterative processing on a computer.

* * * * *

18-3 “(a) means for breaking down ...” and “(b) means for creating ...” both cover operations in which a computer program is recognized by a CPU and converted into instructions to activate electrons. Therefore, we think the claim above may be rewritten as below:

* * * * *

Claim (*2)

A computer system for predicting the electronic structure of a chemical compound molecule by iterative processing on a computer, comprising:

- (a) a processor;
- (b) a computer program operable, upon execution by the processor, to activate the processor to:
 - break down the structure of a target chemical compound molecule into constituent moieties in response to wavefunction parameters;
 - create predictive electron structures of the target compound molecule and display possible graphic images representing three-dimensional perspectives thereof by the iterative processing on a computer.

* * * * *

18-4 In the case of claiming the computer program itself, we propose the following draft, on which we would like to have your comment.

* * * * *

Claim (*3)

A computer program for predicting the electron structure of a chemical compound molecule by iterative processing on a computer, said computer program being operable, upon execution by a computer processor, to activate the processor to:

break down the structure of a target chemical compound molecule into constituent moieties in response to wavefunction parameters;

create predictive electronic structures of the target compound molecule and display possible graphic images representing three-dimensional perspectives thereof by the iterative processing on a computer.

* * * * *

§ 解説

18-1

*) “控訴する”は appeal from で appeal against ではない。日本では“判決に対して控訴する”と云うので, appeal against となっているが, 誤り。～に対して訴訟を起こすは bring the suit against でよい。

*) construction : construe の名詞形。法的解釈。文字の解釈は interpretation

*) technical scope : 法律的な範囲を云う時には, scope を使う。データの範囲の場合は range を使う。

*) insulative : insulating は辞書にあるが, insulative は辞書にない。しかし使われている。

*) insulation : 絶縁という一般的な概念でなく, ワイヤを被覆している(具体的な)絶縁材料をさす。

18-2

*) intangible : 無形の。日本では, 過去, ドイツ法の影響で, 特許など財産権を, 無体財産権, と呼んでいた。昭和 30 年代頃から, これが米国法の影響で, 知的所有権に変わった。米国での, 無体財産 intangible property とは, 株券のようなもの。

18-3

*) (claim *2) to activate the processor to: としているので, その次が break down, create とイキナリ動詞原形に繋がることになる。

(原稿受領 2002. 4. 5)

「パテント」本文をホームページに掲載しています

本誌は, 2002 年 1 月号から本文を日本弁理士会ホームページ (URL=<http://www.jpaa.or.jp/>) でもご覧になれます。

各月号のホームページへの掲載開始は, 「パテント」発行月から 2 ヶ月後の月初めとします。掲載記事の全文検索も可能となる予定です。

1985 年 1 月号以降の掲載記事については, 同じく日本弁理士会ホームページから目次検索が可能となっていますので併せてご利用下さい (URL=<http://ucgi.jpaa.or.jp/pindex/>)。

なお, 本誌はこれまで通り定期購読が可能です。掲載記事を発行月に確実にご覧になりたい方は定期購読をご利用下さい。