

特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド(10)*

藤芳 寛治

レターモデル 19

これは、米国出願に対してオフィシャルアクションが出て、その反論の方針を固める過程に在り、日本側の考え方を説明し、米国特許事務所のアドバイスを得ようとしている手紙である。

*** 此処から翻訳が始まる ****

19-1 この書簡は、現在ペンディングになっているオフィシャルアクションへの反論の方針を現在段階でまとめたもので、今後の指針を得たいので、この手紙を貴方（米国特許事務所）で至急検討し、回答を頂きたく存じます。

19-2 本願は屋外設置用の空調機器の梱包函に関連し、具体的には、この用途の空調機器は、通常、コイル函と云われる熱交換器を収容した函とファンを収容したファン函と云われる函の2個からなり、コイル函の方が重いので、コイル函を下、ファン函を上にした、二段重ねで設置する。機器の運転時には、コイル函に収容されている熱交換器は冷却用の空気を必要とするので、コイル函の側面から空気を導入し、空気は熱交換器を通った後、上位にあるファン函のファンに吸引されて外部に放出される。

19-3 より詳細に云うと、本発明はコイル函とファン函と間に装備する振動伝達防止の機材に関する。即ち、コイル函の上面4隅にコイルスプリングを配置すると共に、コイル函（下）からファン函（上）へ向かう空気ダクトを設ける。そして、この空気ダクトについて述べると、コイル函上面中央とファン函下面中央に対抗的に円形の穴が設けられているが、その穴の周囲にゴム製のシール部材の壁がつけられ、相互に上下連結している。

19-4 これに対して、米国審査官は、函体を上下に重ねる時に、クッションとしてスプリングを挿入することは公知のことで、引例として、音楽に使うアンプリファイヤ（略して“アンプ”）の函の上にスピーカ函を載せて設置する時に、上下の隙間にスプリングを使う例を適用している。

19-5 しかし審査官の引例には、スプリングをクッション材として用いる目的は、アンプ函（下）とスピーカ函（上）の間の振動伝達を減退させる為、とは開示乃至示唆していない。これら2つの函は、何れも振動発生体ではない。引例には、この音楽機材を演奏会場で使用した時、パーティ集合者が音楽に興奮して、足音を高く踊ったり、ジャンプしたりした時の床面への衝撃が建物の床面を伝わって来るのを防止する為と書かれているので、我々の問題にしている振動とは異なる。即ち、我々の場合は、2つの函がそれぞれ振動発生体なのである。

19-6 上記の点について、貴方（米国代理人）に以前問い合わせた時には、貴方は確かに審査官の引用例は適切とは言えないが、審査官が集めている先行技術引例群には、もっと適切な引例となるもの、換言すれば、もっと強い拒絶引例になるものが存在するから、上記の点に重きを置く反論は避けるようにという助言があった。

19-7 そこで、我々は、我々の発明では、金属製のスプリングだけでなく、上記した空気ダクトのゴム連結部分が防振に貢献し、云えば、金属スプリングと、ゴム又は弾性樹脂パッキングの2種類のものが相補的に目的に寄与していることを主張出来ないかと、考える。

19-8 そこで、明細書を調べたが、残念ながら、我々の明細書には、このダクトは外界空気をシールする為ということしか書いてない。しかし、防振効果があることは、明細書に記載がなくても、“本来備わっている性質”と

* (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、(9)は9月号に掲載

して、主張できないであろうか。MPEP 716.02(f)に可能なように書かれている。当社技術者の説明では、金属スプリングとゴムパッキングの防振作用は、その受け持ち範囲が異なる。即ち、仮に誰かが普通のスプリング秤に手をおいて、加重を瞬間的にかけてから、これを消失すると、その後、スプリングが余振する。この余振を止めるのが、即ちダンパーになるのが、ゴムパッキングである。従って、この点を宣言書 (CFR1.132) で出して有利にする方法もある。

19-9 もう1つ追加すると、我々の明細書には、ゴム製パッキングの代替えとして、記述だけであるが、金属製ベローズを焼付け型ゴム塗料で保護塗装し、気密性を得たものが使用し得ると書いてある。そして、このベローズのことは未だクレームに加入されていないので、これをクレームアップすることを考えたい。

19-10 以上の趣旨に沿って、冒頭に書いたように、この手紙を内容に沿って、貴方で至急ご検討を頂き、今後の指針を示して頂けると有難いです。

19-1 This letter summarizes our present status on the strategy to overcome the pending Office action with desire for us to have your guidance hereafter, so that we wish you an immediate review on this letter followed by response to us.

19-2 This application relates to package boxes in which packed is air-conditioning apparatus for setting up outdoors. Specifically, the apparatus normally includes two boxes; one box called "coil box" storing a heat-exchanger and the other box called "fan box" storing a fan, wherein the coil box is usually heavier and for this reason the setting-up is formed in one on the other, that is, the coil box laid under with the fan box upper. In operation of the devices, since the heat-exchanger in the coil box needs cooling by air, the air is entered at a box side and after passing through the heat-exchanger it is sucked into the fan box lying upper to vent out.

19-3 More specifically, our invention is directed to devices arranged in a gap between the coil box and the fan box to prevent vibrational transfer. That is, the devices include the arrangement of coil springs at four corners on the upperside of the coil box, together with a duct to send air upward from the coil box (under) to the fan box (upper). Mentioning this air duct, two holes have been opposedly provided each at a central portion on the underside of the fan box and at a similar portion on the upperside of the coil box, and a rubber made sealing wall each surrounding the hole has been prepared to connect with each other vertically.

19-4 In this situation, the American examiner's position is that the insertion of a spring as a cushion between piled two boxes is well known in the art, and he applies a prior art reference which illustrates the use of a spring in a vertical gap when setting a speaker box on an amplifier box (amp. box) in playing music.

19-5 However, the examiner's reference does not disclose nor suggest that the cushion spring is for the purpose of reducing the vibrational transfer between the amp. box (under) and the speaker box (upper). These boxes are not of a vibration generator. The reference reads that in the use of music sound facility in a concert hall, sometimes partygoers get so excited with music as to dance with large footsteps or jumps that such impacts onto the floor will come to the music devices through the building floor. Their device is described for prevention of such troubles. Therefore, their difficulty to be overcome is distinctly different from ours, wherein the two boxes in our case are the vibration generators.

19-6 So far we asked you of the point noted above, when you answered: The examiner's reliance is indeed inappropriate, but you have found more pertinent prior art in the stock of the examiner's references. In other words, it is probable for us to meet a stronger prior art reference and as such we

are advised not to put the weight on that point in rebutting the Office action.

19-7 Then, we wonder if we can argue that not only metallic springs, but also the rubber connection in the form of the air duct contributes to the vibratory prevention, that is, if we can argue that the two types of devices, the metallic springs and rubber or elastic resin packings, contribute to the purpose complementarily to each other.

19-8 Then, we reviewed our specification, which to our regrets refers only to the sealing from air outside. However, we wonder if we can argue it being an inherent property, even if no disclosure were found in the specification. MPEP 716.02 (f) suggests something like that. Our staff engineers explain that the metallic spring and the rubber packing are differently shared in the point of service or function to vibratory prevention. For one thing, assuming that somebody puts the hand on a spring scale regularly available to give a weight, and then immediately withdraw the hand from the scale, thereafter the scale will exhibit an after-vibration. What will stop such after-vibration is a rubber packing as a damper. Please be advised that we shall be able to file a declaration (CFR1.132) to make this point our advantage.

19-9 We would like to add one more point. Our specification refers to a substitute for the rubber packing. Specifically, though only in the description, it is noted that metallic bellows, when protected with a cure type rubber coating and in turn provided with the air sealing ability, will be of use as substitute for the rubber packing. And the item on the bellows is not yet included into a claim. We shall consider taking it up into the claims.

19-10 As noted in the beginning hereof, we shall greatly appreciate it if you would kindly review this letter along the descriptions herein and reply to us so soon.

§ 解説

19-1

*) status : status も state も状態という意味で使われるが、違いは、status は uncountable で、複数に出来ない (state は複数可能)、そして、status は変化しつつある、乃至変化の過程の中にある状態の意味。例。ガス状態 gaseous state から変化しつつある状態 transit status。status request とは、米国特許庁宛に出す、審査状況伺い、のこと。

*) 動詞 wish の後にセンテンス (S+V) を作らず、フレーズで書くこと。例。I wish you would like it は代表的なビールズ英語。

19-2

*) packed is は倒置法表現

*) for setting up : 文の構造から云えば、apparatus が意味上の主語となるから、for being set up となるべきであるが。

*) the air is entered at a box side : enter (exit) は他動詞。従って、at a box side に繋ぐには、受身にする必要がある。

19-3

*) mentioning ~ : ~について云えば、例。mentioning from inner to outer singly 内側から外側へ順番に云うと。

*) upperside, downside : この様な綴りの短い言葉は2語表現でなく、続けて1語にすることが多い。例。seawater

19-4

*) he applies : 日本語で「適用している」という様な状態を表現する言葉は、英語で云えば、現在完了形であることが多い。しかし、本例文にある様に、applies と現在形で書いて、意味は現在完了という使い方も多い。この適用 apply は審査官が拒絶理由 Office action に実際に引用しているものを云う。審査官が調査で探して来たが

(citation に入っているが。後出では stock of references と述べている)、実際に拒絶理由の構成に使っていないものは cited but unapplied references という。

*) a prior art reference : prior art は不可算であるから、これを名詞修飾語として使い、reference (可算) を(基本) 名詞として使っている。

19-5

*) not~nor : 二重否定であるが、neither~nor よりも、not~nor の方が一般的。

*) These boxes are not of a vibration generator : これらの筐はどちらも、振動発生体の性質を持ったもの (of) ではない。

19-6

*) your answer advised: The examiner's ・ ・ 現在形 : この advised の後に、接続詞 that を置かないで、コロン (:) にしているのは、幹動詞 advised が過去形であり、接続詞 that を使うと、時制の一致で、後続も過去形で書くことが必要になるのを避ける為である。即ち、コロンで文章を切ると、後続を現在形で書くことが出来る。以前はコロンの後を、大文字で始めることをしなかったが、現在は可能。

*) reliance: 「引用」という日本語を citation とせず、reliance (信頼、適用) と訳している。これは審査官が調査して、関係があるとして集めた文献全体が「引用」であり、その中から、直接 Office action に書いて引用したものは「適用」 application 又は rely on となる。

*) the stock of the examiner's references:これが前記した「引用」であるが、Form PTO-892 にリストアップされている文献のこと。

*) as such : この as such は、それ自体で、という意味ではなく、だから、の意味。

19-7

*) packing : 我々は日本語で、個々のパッキングをパッキングと呼んでいるが、英語の packing は果たしてそうか? 分からなかったが、packing で個別物品を意味し得るとした。-ing が付く言葉には、不可算名詞がある。spring は可算。tooling は不可算。proceeding は可算。processing は不可算。

19-8

*) we can argue it being an inherent property : being は、接続詞 that を使わない表現をとったので、入ったもの。

*) explain : 動詞 explain は直接目的語だけをとる。explain him that~は誤り。

*) the scale will exhibit : この will は未来形というよりも、~する筈である、に近い意味。技術英語で、機械の能力などを云う場合に、頻用される。

19-9

*) クレームアップは和製英語で、英語には無いようである。

*) bellows : 複数扱いの単語

*) in turn : 次々に、という意味ではなく、結果として、ひいては、の意味。

*) consider : consider の後には不定詞を置かない。

レターモデル 20

この手紙は、レター19の内容を引き継いだものである。

*** 訳文は此処から始まる ****

20-1 この出願の今後の方針について、ガイドを得るため、〇年△月X日付けの手紙で、貴方(米国特許事務所)へ問い合わせた結果:

(1) コイルスプリングとゴムパッキングが相補関係で防振することは、宣言書(CFR1.132)で提出しなくても、意見書に記述することでよいとの指示であったので、これに従い、近く原稿を送ります。

20-2 (2) ベローズを塗料で処理して、気密性にし、これをゴムパッキングの代替えとして使うことを新規クレームにすることは、現状では無理であろう。その理由は、現在は、ベローズ関連技術は文字記述で開示されて

いるだけで、図面に示されていない。クレームに示す発明の特徴事項の全て（図示可能な場合）が図面に開示されている必要があるから、これを実行するには、一部継続出願（CIP）を出す必要がある。との趣旨であった。

20-3 上記(2)について、我々は次のように考えます。ベローズに関する図面は、本願の出願当時には図面は無かったが、今から8ヵ月以前に日本で出願した出願に、この関連図面が入っています（従って、今から10ヵ月後に日本で公開される）。ですから、この「8ヵ月以前の日本出願」を優先権主張する、一部継続出願にすることは可能でしょうか？

20-4 別の方法は、ベローズ関連技術は、現在の出願から切り離して、分割出願にする方法であろうと思います。

我々の技術者の説明によると、スプリングとゴムパッキングの結合は、防振作用において相補することは言い得るが、ゴムパッキングをベローズに置き換えた場合、そして、もし米国審査官がベローズは一種のスプリングであると判断した場合には（この様に判断される可能性はある）、コイルスプリングとベローズが防振作用において相補するということは、認められ難い。そうすると、首尾一貫性を失う可能性がある。この事態を予測すると、本願を一部継続して、その中で、ゴムパッキングの代替えとして、ベローズを説明するよりも、本願から離れた分割出願を出して、スプリングとベローズの新しい特徴を何か主張する方が、審査官への心証の点で良いのではないか？ という、意見もある。

20-5 上記に加えて提出された、新しい提案は、CIPを出すのであれば、現在の主張点である、スプリングとゴムパッキングとの組み合わせについても、現在の開示は十分ではない（特にパッキングに関する改変例などが少ない）。だから、ベローズ関連技術を追加すると同時に、ゴムパッキングに関する開示（図面を含む）を増強することにもCIPを利用することを当面の対策として、ベローズ関連技術を分割するか、否かの問題はもう少し先に遅らせてはどうか、という意見もある。

20-6 大変申し訳ないですが、再度、この手紙を至急貴方で検討し、ご指示を得たいと思いますが、ご厚意を何卒お願い申し上げます。

20-1 To have your guidance for our course of actions on this application in the future, we wrote to you on (the date) △X, ○. As a result:

(1) As for the way of arguing that the coil spring and the rubber packing act for vibrational prevention in complementary relationship, we are instructed that there is no need to file in the form of a declaration, but it is sufficient to note the argument in remarks. Accordingly we shall send our draft to you in near future.

20-2 (2) As for substituting the rubber packing with the bellows, in view of the present status, it is difficult to introduce a claim anew on the bellows which have been finished to be air-tight by treatment of a coating. The reason is that the bellows are presently disclosed only in literal description, not in the drawing. However, it is required that all features of what is recited in a claim (whenever it is possible to be drawn) must be depicted in any figures. As such a CIP application should be filed to meet such requirement.

20-3 Our view on the (2) is that a figure of the bellows was not available at the time of filing this application, though, the drawing concerned is included in an application which was filed eight (8) months ago in Japan (therefore this application will be disclosed 10 months later from now). Is it allowable to file a CIP application with the priority claim on the Japanese application filed here eight months before?

20-4 Another way is to file a divisional application including the bellows related art by separation from the current application.

Our engineers explain it to be arguable that the complementary function in vibratory prevention may be found in the combination of the spring and the rubber packing, but when the bellows are

substituted for the rubber packing and when the American examiner finds the bellows as a type of springs (this finding is possible), the argument that a coil spring with bellows will act complementarily would be difficult. Further the consistency would be lost in that event. In view of this possible situation, instead of arguing the bellows as substitute for the rubber packing in the CIP application, it would be favorable for us to create a divisional application and to argue some new features to be brought about by the spring with the bellows. Thereby would better impression be awarded to the examiner?

20-5 In addition to the above, a new proposal is presented: assuming that a CIP will be filed, we should notice that our current disclosure is not enough as to the combination of the springs and the rubber packing (especially modified embodiments of the packing are a few). Accordingly, it should be our immediate measure for us to utilize the CIP not only to supplement the bellows related art, but also to reinforce the disclosure on the rubber packing (including the drawing) and the problem of whether to divide the bellows related art or not can wait for a while.

20-6 We wonder if we should trespass into your inconvenience, but we would earnestly like to have your instruction immediately. With many prostrations we wish you again to take favorable action along our lines.

§ 解説

20-1

*) remarks : 米国では、日本の場合のように、意見書は独立した書類として認められていない。米国の事務所が USPTO に出した書類を見ると分かるように、常に補正 amendment を先に立てて、その後に意見具申 remarks が来る書き方をする。

20-2

*) recite : クレームに記述することを recite という。明細書本文における記述は description。文字と図面両方の開示を合わせたものが disclosure。

*) drawing は図面全体をいう。figure は個々の図面。

20-4

*) 一種のスプリング : 日本語で“一種”と出てきた場合に、何時も a kind of とはしないこと。

20-5

*) can wait for a while : wait for という、人間が主語で、誰かが何かを待つ、という意味になるのが普通であるが、此处では事物(非人間)が主語になっているので、人間を意味上の主語とすれば、～を遅らせる、という意味になる。

§ 後記

投稿者より。レターモデル1が2001年1月号の Patent 誌に掲載されてから、2年数ヶ月を経て、企画したレターモデルが20となり、此处で終わりにしたいと思います。この間、Patent 誌への投稿前に、予備評価のために、関西特許研究会(KTK)英文明細書研究班の会合に、原稿を提出させていただきました。顧問であるジェームスジャッジ先生(Hon. Prof. Dr. James W. Judge)には添削をお願いし、研究班メンバーの方々には、内容から始まり、英語表現に至るさまざまな面で、活発にご意見を出して頂いたことに本当に嬉しく思っております。また末尾となりましたが、レターモデルシリーズの Patent 誌への投稿の動機を与えて頂いた平成7年度会誌委員会に改めて、心からお礼を申し上げます。有難うございました。

[質問] 米国の審査における拒絶通知は、“拒絶 rejection”であり、日本の場合の様な“拒絶理由通知 notice of rejective reasons”ではない。“拒絶”と云われると、それで「一巻の終わり」で、これを反論する立場は許され

ないと解釈される。しかし、実際には、云われた言葉は“拒絶”であっても、日本の場合と同じ様に、米国審査官へ「審査官殿。貴方は誤解しています。……」と反論が許される。結局、“拒絶”と云われても、その法律効果は、日本の場合の“拒絶理由通知”と同じとなるが、これはどのような理由によるものですか？→実はこの質問は度々受けた。

[回答] この問題を理解するには、prima facie という法律概念の知識が必要である。この言葉には、色々な意味があるが、今の場合は、或る権限を持った人物の権限の範囲乃至制限を意味する用法の場合である。即ち米国の審査官には prima facie という概念の範囲しか、Office action において行使出来ないことになっている（その背後説明は省略）。これは審査官のアクション（Office action で述べられていること）は、常に反論可能 rebuttable であり、反論が無ければ、成立する、という訴訟法上の概念に制限されている意味である。この為、Office action に rejection（拒絶）と書いてあっても、自動的に prima facie の概念が働いて反論可能となるのである。これは米国に、日本の「拒絶査定」に該当するアクションが無いことにも関連する。

尚、本講に関するご質問、ご意見は、今後は fujipat@ceres.ocn.ne.jp 宛てにお願い申し上げます。

(原稿受領 2003.8.6)

政策研究院シンポジウム ～政・産・官・学の連携で知財政策と科学技術政策を考える～

- 日 時 2003年12月18日(木), 19日(金)
- 会 場 六本木アカデミーヒルズ 18日「タワーホール」
19日「カンファレンスルーム5」
〒106-6149 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ 森タワー49階
(日比谷線六本木駅徒歩0分, 大江戸線六本木駅徒歩4分)
TEL:03-6406-6230 WEB: <http://www.academyhills.com/forum/>
- 参加費 無料
- 対 象 一般
- お申込み方法 <http://www.ics-inc.co.jp/symposium> からオンラインでお申込み又は裏面申込み用紙に必要事項ご記入の上、事務局までお送り下さい。
- 締 切 定員になり次第締め切り (定員: 18日約300名, 19日約50名)
- 主 催 政策研究大学院大学
- 後 援 内閣府(予定), 経済産業省(予定), 法務省(予定), 東京都(予定), 愛媛県(予定), 全国知事会(予定), (社)日本経済団体連合会(予定), 日本弁護士連合会, 日本弁理士会, 日本知的財産協会, 在日米国大使館(予定), 日本知財学会, 法と経済学会, 研究・技術計画学会, 日本経済新聞社(予定) (順不同)

12月18日(木) シンポジウム

～政・産・官・学の連携で知財政策と科学技術政策を考える～

セッション

- 「地方自治体に必要な知財政策と知財人材」 「研究開発のための人材育成をどうしたらよいか」
- 「新規産業を促進する知財司法の制度設計」

基調講演

- 「地方自治体も知財政策の時代」 「国際競争力向上のための研究人材の育成」
- 「日本の特許訴訟の現状」 「アメリカの特許訴訟の現状」
- 「アメリカ合衆国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の取り組み」

12月19日(金) 特別講演

～特許制度の国際比較にみる知財政策のあり方～

お申し込み・お問い合わせ先: 「政策研究院シンポジウム」事務局

〒102-8646 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 株式会社アイシーエス企画内
TEL: 03-3263-6474 FAX: 03-3263-7537 Eメール: symposium@ics-inc.co.jp
WEB: <http://www.ics-inc.co.jp/symposium>