

米国における国際出願の国内移行 手続きと日本出願の準備ストラテジー

2025年11月20日

ニューヨーク州・ワシントン特別地区弁護士

弁理士

山口洋一郎

- 手続き概要
- 一般的な国内要件：Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件：Special requirements - Rule 51*bis*.1
- PCT手続きの利点・お得な点
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- PCTを利用した早期特許取得方法
- まとめ

- **手続き概要**

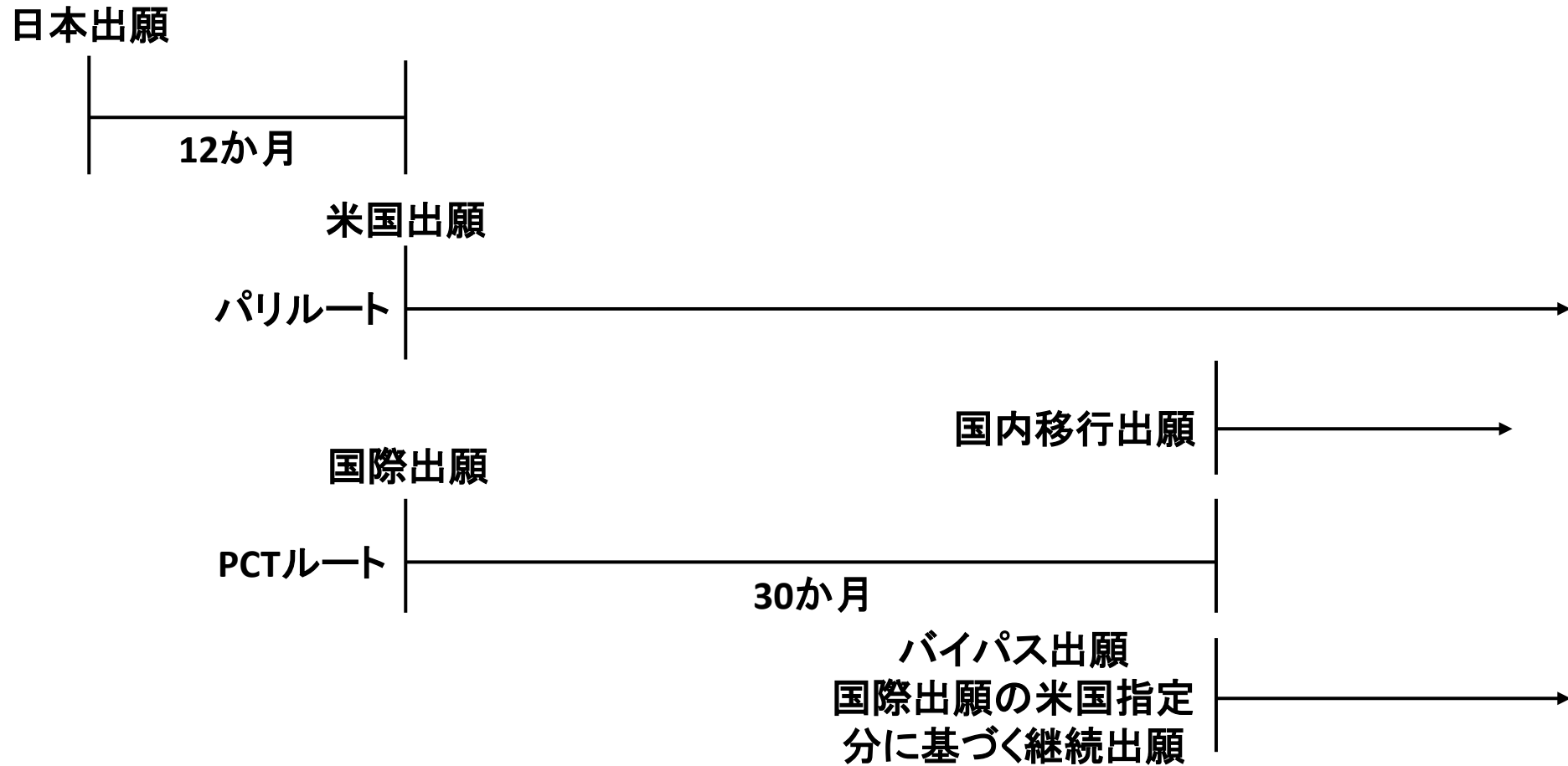
- 一般的な国内要件 : Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件 : Special requirements - Rule 51*bis*.1
- PCT手続きの利点・お得な点
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- PCTを利用した早期特許取得方法
- まとめ

US 手続きの概要

- パリルート優先権期限12か月
 - 優先権情報は、米国出願日から4か月以内に提出しなければ、優先権を失う。期間経過後2年以内なら、Petition (37 CFR 1.55(e), \$2,260 (37 CFR 1.17(m)(2)))を提出して優先権の復活可能。2年経過後は、Petition Fee が\$3,000 (37 CFR 1.17(m)(1))。
 - 12か月経過後2か月以内に出願すれば、Petition (37 CFR 1.55(c) \$2,260 (37 CFR 1.17(m)(3)))を提出して優先権の復活が可能(37 CFR 1.55(c))。
- PCT国内移行期限30か月。
 - 徒過により国際出願の米国指定分(国内移行出願の権利)は放棄されたとみなされる。
 - 出願放棄が意図的ではない(unintentionalの)場合、放棄の日から2年以内にPetition (37 CFR 1.137, \$2,260 (37 CFR 1.17(m)(2)))の支払いにより、出願の復活が可能。2年経過後は、遅延理由の説明と\$3,000の支払いにより復活可能(37 CFR 1.17(m)(1))。
- 優先権復活、出願復活の手続きは、Petitionがdenyされたとき、遅れた理由(天変地異、健康上の理由は、Petitionが認められ易い)が問われるから、期間徒過に気づいたら速やかに手続きをする。復活が認められても権利行使の障害になる可能性がある。

- 手続き概要
- 一般的な国内要件：Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件：Special requirements - Rule 51*bis*.1
- PCT手続きの利点・お得な点
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- PCTを利用した早期特許取得方法
- まとめ

パリルート、PCT国内ルート、バイパスルート



PCTルート・パリルートの一般的国内要件

- PCTルート特有の必要書類: Transmittal: 国際出願番号・出願日・優先日、発明の名称、代表発明者名、国際段階での補正の有無(19条、34条)、翻訳文その他の提出書面(補正書・IDS等)のリスト。
- パリルート特有の必要書類: Transmittal: 発明の名称、代表発明者名、提出書面(補正書・IDS等)のリスト。
- 共通書類: Application Data Sheet (ADS): 書誌的事項、優先権情報(Access Code 提出により優先権証明書¹の提出省略(WIPO Digital Access Service, DAS))。
 - USPTOは、WIPOから優先権証明書を取得しないことがあるので、そのときはJPOから優先権証明書を取得して、特許公報発行料金支払い前までに提出する。
- 共通書類: 発明者の署名によるDeclarationとAssignment。
 - DeclarationとAssignmentを一つにまとめた文書を用いると、発明者による署名が1回で済むので便利。署名は、2個のスラッシュの間にタイプ打ち(/名 姓/)したものでよい。
- 共通書類: 情報開示書(Information Disclosure Statement, IDS)、提供文献リスト、文献写し及び非英語文献の英訳または英抄訳、関連性の説明。

PCTルート・パリルートの一般的国内要件(続き)

- Fee Calculation Sheet: 出願料金、クレーム数、複数従属クレームの有無、明細書ページ数等。
 - Basic filing fee: \$350; search fee: \$770 (\$580 with ISR); examination fee: \$880。PCT国内移行は、\$190安い。代理人費用の差は、これ以上高いと思われる。
 - 3を超える独立クレーム毎:\$600; 20を超えるクレーム毎:\$200、複数従属クレームがある場合:\$925。マルチクレームの従属数とそのクレーム数となる。
 - <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>
 - 国内移行で複数従属項があるときは、Preliminary Amendmentを提出して単数従属項に補正すれば、料金の節約ができるが、代理人の補正書提出料金が付加される。
 - バイパス出願の場合は、翻訳にとらわれず、明細書・クレームを米国スタイルに変更し、新クレームセットを提出することができる。PCT-PPHを使うときは、特許性が認められたクレームのみのクレームセットで出願する。
 - 翻訳が間に合わないとき、ADSとFee Calculation Sheetとともに料金だけ支払えば国内移行出願は完了する。方式指令を受けてから応答期限内に翻訳を提出すればよい。複数従属項があるときは、同時に単数従属項に補正すればよい。

PCTルート・パリルートの一時的国内要件(続き)

発明の単一性と限定命令

- PCTルートの発明の単一性の基準は、PCTと同じ(単一の発明概念: 共通の特別技術的特徴 (common special technical features) を有する)。
 - 限定命令において、審査官は、引用例を示して共通の技術的特徴は公知だから発明の単一性がないと主張する。とりあえず、審査官が別発明と主張する発明のうちの一つを審査対象として選択して応答する。
 - 次の非最終OAにおいて、当該引用例の説明があるから、それに応じて特許性ある共通の技術的特徴を有するようにクレームを補正する。
- パリルート(バイパス)出願の発明の単一性の基準は、実施例単位。すなわち、実施例ごとに別発明と認定される。
 - 実施例毎の限定命令に対して、全ての実施例をカバーするジェネリック・クレームの特許性が認められれば、選択実施例をカバーする従属クレームはもとより、非選択実施例をカバーする従属クレームが、併せて(rejoinされて)特許される。
 - カテゴリー毎の限定命令に対して、物クレームを選択し、非選択方法クレームは選択物クレームの従属クレームに補正して応答すれば、選択物クレームが特許されるときに非選択方法クレームも併せて(rejoinされて)特許される。国内移行出願でも同様。

- 手続き概要
- 一般的な国内要件: Article 22(1) and 39 (1)(a)
- **特別な要件: Special requirements - Rule 51bis.1**
- PCT手続きの利点・お得な点
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- PCTを利用した早期特許取得方法
- まとめ

PCT国内移行特有の手続き

- 20条送達があるときは、国際出願の写しの提出不要。国際公開前に国内移行するときは、国際出願の写しが必要。
- 翻訳文：明細書・クレーム・要約・図面
- 国際段階での補正書の翻訳文：
 - 19条、34条のクレーム補正：そのまま補正後のクレームの翻訳文を提出。複数従属クレームがあるときは、翻訳文提出時に単数従属クレームに補正すれば料金を節約することができる。
 - 34条の明細書補正：差替えページの翻訳では補正内容が分かりにくいので、Preliminary Amendmentで明細書の翻訳文を補正する。補正が多岐に亘るときは、補正箇所を下線(追加)や見え消し線(削除)で明示した明細書全文(Marked-up Version)と、清書版の明細書全文(Clean Version)を提出する。
- IDS (Information Disclosure Statement): ISR, IPERで引用された文献及び非英語文献の英文による翻訳文(機械翻訳可、英文要約可、OA翻訳可)を提出する。
 - 対応英語文献を提出してもよい。
 - カテゴリーX, Yの文献のみの提出でもよいが、現地代理人がカテゴリーA文献を要求するときは、それに従う。PPHを請求するときは、X, Y, A全引用文献を提出する。

- 手続き概要
- 一般的な国内要件 : Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件 : Special requirements - Rule 51*bis*.1
- **PCT手続きの利点・お得な点**
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- PCTを利用した早期特許取得方法
- まとめ

PCT移行のお得な手続き

- 移行期間が30か月。
- 国内移行出願、またはバイパス出願が選択できる。
- ISR, IPERを見て、国内移行するときの対策が取れる(補正、国内移行断念等)。翻訳が先送りできる。
- 日本のサーチレポートの質が良いとの評判があり、特許率の高いPCT-PPHが使える。
 - PCT-PPHは、バイパス出願でも使える。

- 手続き概要
- 一般的な国内要件 : Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件 : Special requirements - Rule 51*bis*.1
- PCT手続きの利点・お得な点
- **国内移行時の補正のベストプラクティス**
- PCTを利用した早期特許取得方法
- まとめ

国内移行時の補正のベストプラクティス

- 複数従属クレームを単数従属クレームに補正する。
 - 出願・国内移行料金の節約のため。
- 明細書、クレームを米国スタイルに変更する。
- 米国スタイルの明細書・クレームは、翻訳文ではないから、国内移行は、バイパス出願で行う。
- 翻訳文明細書を米国スタイルに補正してもよいが、補正費用がかかる。バイパス出願の方がお得。

米国スタイルの明細書・クレームが必要な理由

- 明細書が米国スタイルになっていないと、特許権の行使の障害となることがある。
 - 被疑侵害者は、クレームを狭く解釈しようとするため、従来技術の問題点や発明の目的・効果が最終的に特許されたクレームと一致しないと、そこが攻撃されて訴訟費用が増大する。
- クレームが米国スタイルになっていないと、審査官が理由を明示せずに拒絶することがある。
 - 米国スタイルのクレーム(文章が単純明快):
 - 発明の構成要素が列記され、各要素の相互の関係が列記されているクレーム。
 - 各クレーム要素及び相互関係が、三人称単数現在動詞または三人称単数不定動詞の句または節で記載され、能動態で記載されたクレーム(受動態は要素が省略されることがあり、不明瞭となることがあるので、望ましくない)。
 - 本来無用な発明の目的・用途・効果が記載されていないクレーム。
 - 機能(what it does)よりもその機能を奏する構造(what it is)が記載されているクレーム。
- クレームが米国スタイルになっていないと、技術の専門家でない陪審員・裁判官がクレームを理解できないことがあるため、理解させるために訴訟費用が増大する。

クレームが米国スタイルであることの利点

- クレームが理解し易い。
 - 技術が専門でない裁判官・陪審員が理解し易いので、訴訟費用が削減できる。
- 審査官も調査・審査がし易いため、拒絶理由が単純・明瞭になり、出願人の対応も容易になる。
 - 審査官には、ノルマがあり、米国スタイルのクレームにより審査の時短になれば、嬉しい→好印象により、同一出願人の特許が得られやすくなる。
- 最終拒絶後のRCE (Request for Continued Examination) の回数を少なくとも1回は節減できる。→費用の大幅な削減ができる。

日本出願・国際出願明細書・クレームをバイパス 出願用に書き換えるには

- 明細書及び要約の書換え
 - 発明の背景は、従来例の記述のみとし、従来技術の問題点、解決手段、目的・効果は、削除する。産業上の利用可能性も削除する。
 - 発明の概要(明細書中)及び要約(クレームの後に配置)は、クレーム1を基本に文章化する。
 - mechanism, module, device, unit, component, element, member, apparatus, machine, system等、物品性のない用語を用いている場合は、~er, ~or等に変更するか、1か所だけでも~er, ~orを併記する。
- クレームの書換え
 - クレーム中の目的・用途・効果を削除し、クレーム中の構成要素を箇条書きに記載し、構成要素の関係を箇条書きに記載する。
 - 機能表現は、極力当該機能を実現する構造表現に書き換える。または、構造表現の従属クレームを付加する。
 - 機能表現動詞は、三人称単数現在形、またはconfigured to不定詞とする。
 - 物品性のない用語は、~er, ~or等に改める。明細書・日本出願のサポートに注意。

| 日本出願・国際出願の項目 | 米国通常出願(パリ)・継続出願(PCT)への変更内容 | 米国出願の項目 |
|--------------|---|---|
| 発明の名称 | そのまま翻訳。 | Title of the Invention (見出し不要) |
| | 優先権主張基礎出願と incorporation by Reference を明示する。 | Cross-reference to Related Applications |
| | 見出しを追加。 | Background of the invention |
| 技術分野 | そのまま翻訳。 | (1) Field of the Invention |
| 背景技術 | 引用文献名のみ削除して翻訳。 | (2) Description of Related Art |
| 先行技術文献 (リスト) | 削除。IDS とともに提出する。 | |
| 発明の概要 | 米国スタイルのクレーム 1 を文章化して記載。 | Brief summary of the invention |
| 課題を解決するための手段 | 削除。 | |
| 発明の効果 | 削除。 | |
| 図面の簡単な説明 | そのまま翻訳。 | Brief description of the drawings |
| 発明を実施するための形態 | そのまま翻訳。発明の効果は必要なら後で主張できるので、削除してよい。 図面の符号の説明も不要なので削除。 | Detailed description of the Invention |
| 産業上の利用可能性 | 削除 | |
| 特許請求の範囲 | 米国スタイルに変更。 | Claim or Claims |
| 要約書 | 米国スタイルのクレーム 1 を文章化して記載。 | Abstract of the Disclosure |

Incorporation by Reference

- アメリカ独特の制度で、文書中に引用されたものの内容は、その文章中に包含され、その文章に記載されたものとみなす制度。
- バイパス出願明細書のCross Reference to Related Applicationの項目に先の出願の明細書・図面を読み込むように引用して記載する。
- 明細書の誤訳訂正、(意図的な)省略部分の復活等がニューマターの問題なくできる。
- 規則1.57は、故意なき誤訳、省略の訂正・復活が可能。故意に変更したバイパス出願では適用されないから、Incorporation by referenceの記載が必要となる。
- Cross-reference to Related Applicationsの記載例
 - This is a continuation of International Application No. PCT/JP2004/xxxxxx filed on November 20, 2024 which claims the benefit of the Convention priority based on Japanese Patent Application No. 2023-xxxxxx filed on November 20, 2023. The contents of these applications, including the specifications, the claims and the drawings, are incorporated herein by reference in their entirety.

- 手続き概要
- 一般的な国内要件: Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件: Special requirements - Rule 51*bis*.1
- PCT手続きの利点・お得な点
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- **PCTを利用した早期特許取得方法**
- まとめ

PCTを利用した早期特許取得方法

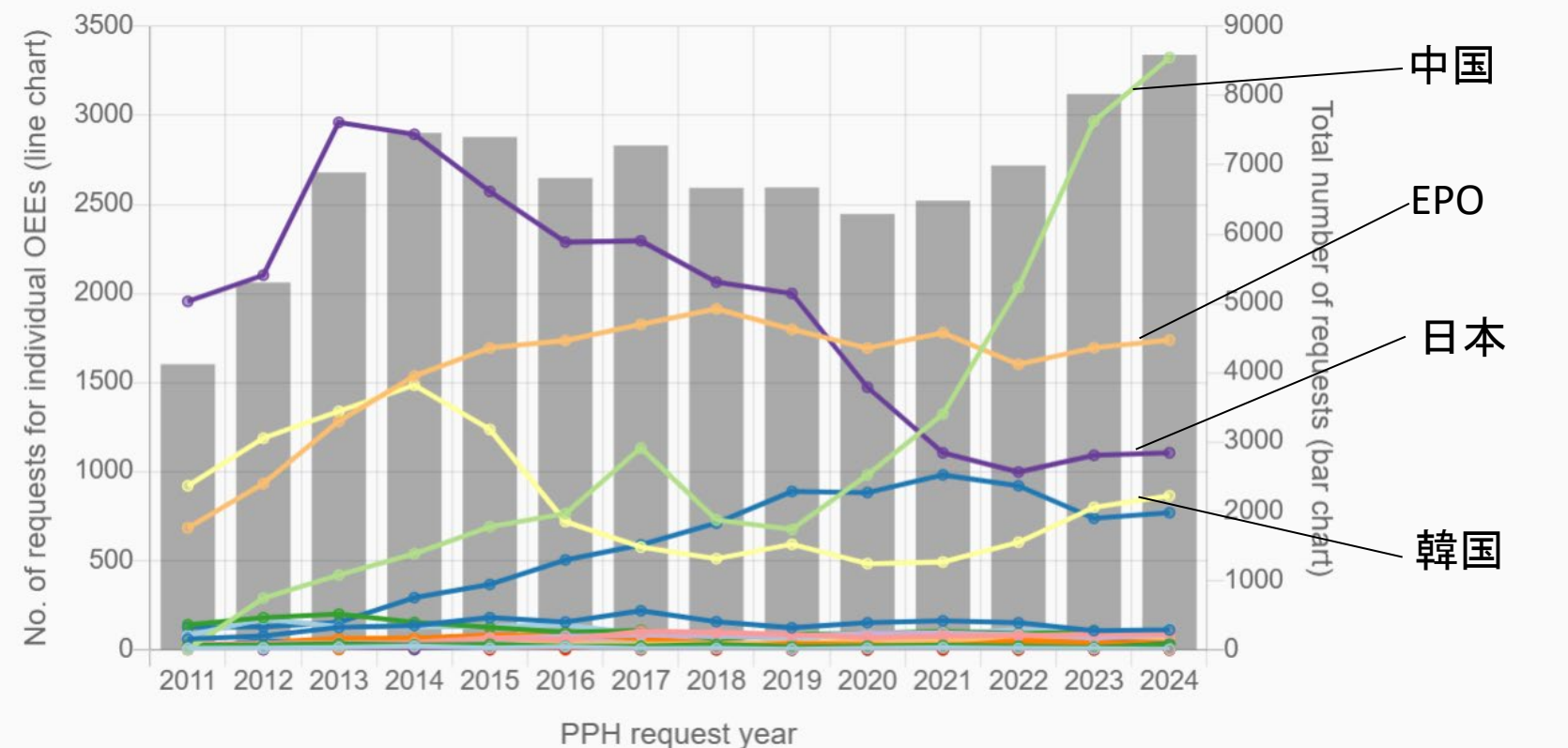
- PCT-Patent Prosecution Highwayの利用が最も簡単。特許査定率90%。
- 国際調査機関 (ISA) または国際予備審査機関 (IPEA) が JPO であること。
- クレームの新規性・進歩性・産業上利用性が認められていること。
- 添付書類
 - 最新の国際調査報告 (ISR) (ISA 見解書も) または国際予備審査報告 (IPER) の写し。
 - 非英語の場合は、その英語翻訳。
 - 新規性・進歩性・産業上利用性が認められたクレームの写し。
 - クレームが日本語である場合は、その翻訳文と翻訳が正確であるとの陳述。
 - 情報開示書 (Information Disclosure Statement, IDS) すなわち全ての引用文献のリストとその写し (米国特許・公開公報を除く)。
 - 非英語文献の翻訳は格別要求されないが、機械翻訳を提出するとよい。
 - 米国国内 (継続) 出願のクレーム番号と、国際出願のクレーム番号の対照表。

PPH手続き統計

- USPTO出願の国別PPH請求数(各国PPHの統計 <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>)

Number of PPH requests with USPTO (USA) as the Office of Later Examination (OLE).

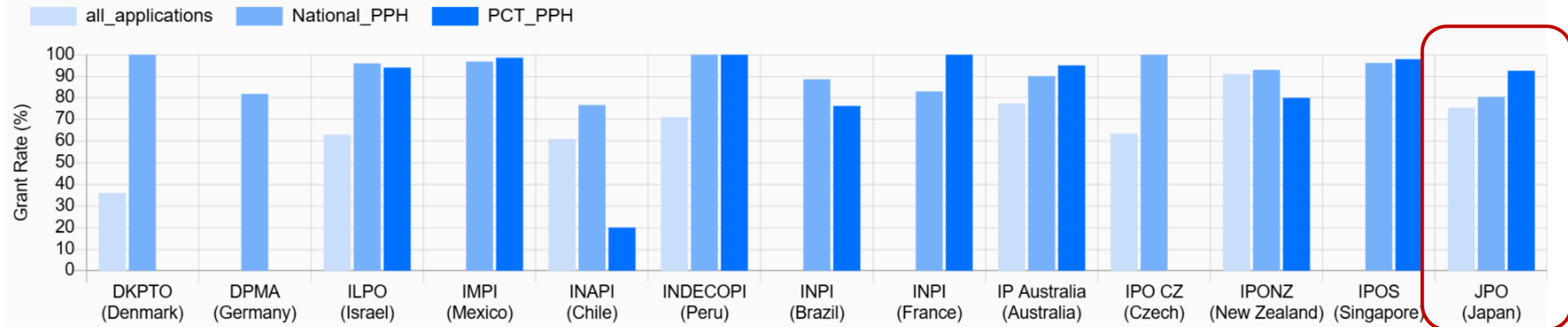
グラフ上の点や棒にカーソルを当てると庁名や件数が表示されます。



PPH手続き統計(続き)

- 特許査定を受けたクレームがあるとき、PPHを請求すると早期審査が得られる。
- PCT国際段階のIPR, IPERにおいて、新規性・進歩性・産業上の利用性が認められたクレームについて、PPHを請求することができる(PCT-PPH)。
- 各国PPHの統計 <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>
- **JPO→USPTO出願の特許査定率:PCT-PPH: 90%; 通常PPH: 80%**

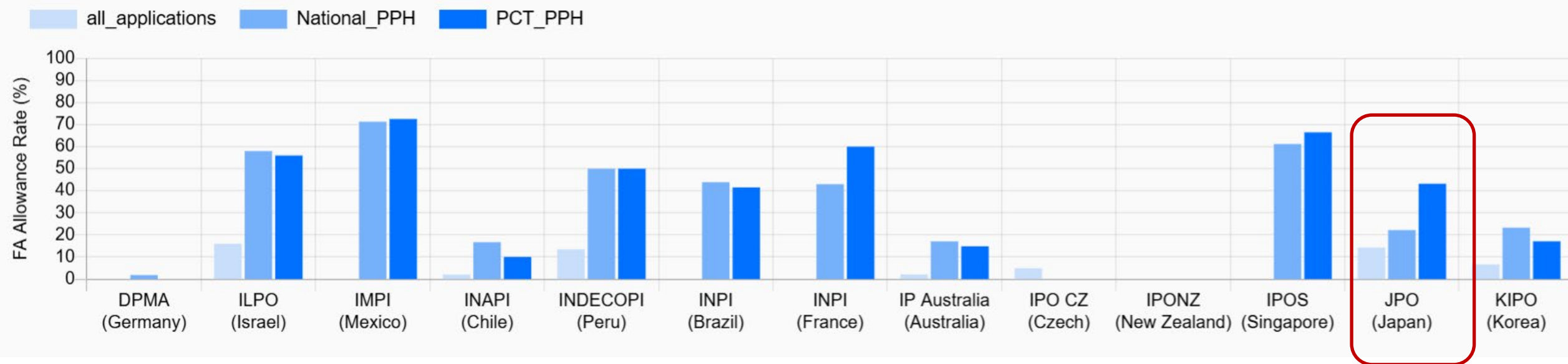
From January to December 2024



PPH手続き統計(続き)

- JPO出願→USPTO出願の最初のOAでの特許査定率:PCT-PPH: 42%; 通常PPH: 21%。
- 米国出願クレームが、米国スタイルだと、最初のOAの特許査定率が上がると思われる。
- 米国スタイルのクレームを用意するにあたり、米国特有のクレームのルールに注意する。

集計期間：2024年1月～12月



米国特有のクレームのルール

- クレームの前文の用途は限定にならない。新規性欠如の拒絶に全く分野の異なる引用例あり得る。
 - クレーム前文とクレームボディをつなぐフレーズを「transitional phrase」といい、「comprising」、「containing」、「including」(以上 open ended)、「consisting of」(closed ended)、「consisting essentially of」がある。
 - 「characterized in that」をtransitional phraseとして使うと、クレーム前文の用途は限定となる。
 - 特許権は全ての技術分野のクレームと同一構造のものに行使可能。
- 機能限定は、ほぼ無視される。Broadest Reasonable Interpretation (BRI)による。
 - 機能限定は広すぎると解される。構造限定を主とした米国スタイルのクレームが好まれる。
- 用途、有用性、目的、効果の限定は無視される。引用例にこれらの記載がないとの議論は無駄。
- 数値限定にabout, approximatelyが使える。後から補正可能。優先権に注意。
- 状態にsubstantiallyが使える。

米国特有のクレームのルール(続き)

- Meansに機能(function)を加えたクレーム要素があるとき(いわゆるMeans plus Function Claim)は、明細書に記載されているその要素の機能を奏する構造(structure)の均等の範囲に解する(特許法第112条(f))。
- Means以外にも mechanism, module, device, unit, component, element, member, apparatus, machine, system等の物品性のない用語も同様。
- その構造の記載が明細書にないときは、明細書の記載不備を理由に拒絶される(特許法第112条(b))。
 - 例:クレーム中の“control unit”について図面に四角のブロックしか開示がないとき、112条(f)が適用され、必要な構造の開示がないと主張されて112条(b)の拒絶を受けることがある。これを“controller”に補正すれば、112条(f)の適用はなくなり、112条(b)の拒絶理由は解消する。
- 112条(f)が適用され112条(b)で拒絶されたら、これらの物品性のない用語を、物品性のある用語や「~er」「~or」等の用語に改める。例: heating means → heater, control unit → controller, comparing device → comparator, determining mechanism → determiner等。
- 従って、(できれば日本)出願当初から物品性のない用語を明細書・クレームに用いないことが勧められる。
 - 物品性のない用語を物品性のある用語に補正する場合、米国(国際)出願当初の明細書にサポートがなければ第112条(a)によりNew Matterであるとして拒絶され、更に第112条(b)の拒絶理由は解消しない。
 - 日本出願にサポートがなければ、優先権は主張できない。
- 判例によれば、“circuit”には112条(f)の適用がない。MPEP2181.I.A。明細書にサポートがあれば(「circuit」はなくても例えば「IC」や「LSI」の記載がある等)、circuitに補正する。

- 手続き概要
- 一般的な国内要件: Article 22(1) and 39 (1)(a)
- 特別な要件: Special requirements - Rule 51*bis*.1
- PCT手続きの利点・お得な点
- 国内移行時の補正のベストプラクティス
- PCTを利用した早期特許取得方法
- **まとめ**

まとめ

- 米国を指定国として含む国際出願をベースとして、国内移行出願に替えてバイパス出願をすると次のようなメリットがある：
 - 米国明細書では、発明の目的とりわけ従来技術の技術的課題・発明の効果、産業上の利用性の記載が不要。明細書がより簡潔になる。
 - 明細書・図面は、原出願にサポートがある限り自由に書き換えられるから、バイパス出願では、審査官が好む、構造重視の米国スタイルの明細書・クレーム(単数従属クレーム)を出願当初から用意することができ、112条(f)の問題にも対応できる。
 - Incorporation by referenceを記載することができ、誤訳の訂正ができ、誤ってまたは意図的に削除した内容を復活できる。
 - PCT-PPHの特許査定率は、90%。バイパス出願でもPCT-PPHが利用できる。
 - 米国スタイルのクレームにすれば、First Action Allowanceが得られやすくなる。

まとめ(続き)

- 米国特有の制度を利用し、または拒絶されないために、また、優先権を確保するために、日本出願において次の点に留意する。
 - クレームに characterized by (特徴とする) は使わず、comprising (備える)を使う。
 - 米国以外では採用できない about, approximately, substantiallyを適宜明細書に記載する(例えばカッコ書きで)。
 - 112条(f)の問題に対応するため、means, mechanism, module, device, unit, component, element, member, apparatus, machine, system等の物品性のない用語を使わない。使っても日本・国際出願明細書にサポートがある限り、国内移行翻訳文・バイパス出願では使わない。そのために日本出願等には、サポート(circuit等)を仕込んでおく。

参考になると思われる文献(山口洋一郎著)

- 発明推進協会月刊「発明」連載記事「米国特許取得ストラテジーマニュアル」
 - 2025年2月号: 特許出願の審査手続きと最速で特許を取得するストラテジー
 - 2025年4月号: 米国スタイルの明細書・クレームとは
 - 2025年6月号: 限定命令と応答のストラテジー(前)
 - 2025年8月号: 限定命令と応答のストラテジー(後)
 - 米国スタイルのクレームに補正して応答する例を含む。
 - 2025年10月号: 非最終OAと応答のストラテジー(前)
 - 2025年12月号: 非最終OAと応答のストラテジー(後)
 - 2026年2月号: 最終OAと応答のストラテジー(予定)

Thank you!

ご質問:

info@YamaguchiUSIP.com

Website: <https://YamaguchiUSIP.com>