

米国特許取得ストラテジーマニュアル

米国スタイルの明細書・クレームとは

米国で特許取得に成功するには、米国特許出願に関わる制度を理解したうえで、これを使いこなせるようになることが必須です。このシリーズでは、特許出願の手続き全般について解説するとともに、最速で特許を取得するために、出願手続きの各段階におけるストラテジーについて紹介していきます。

ニューヨーク州・コロンビア特別地区弁護士
弁理士 山口 洋一郎



質問

米国出願の明細書とクレームを米国スタイルにすると、特許性が高まるとともに、手続きが簡便になり、早期に特許が取得できるということですが、米国スタイルの明細書、クレームとはどのようなものですか。

回答

米国スタイルの明細書とは、日本の明細書から技術的課題、効果の記載を削除し、「means、unit、mechanismのような物品性のない用語と機能を組み合わせた表現」を避けて「物品性のない用語に代わる用語」に変更したものです。米国スタイルのクレームとは、用途、機能を含まない構造記載重視のクレームです。優先権の基礎となる日本出願には、米国スタイルで必要となる内容を追加しておくことをお勧めします。

解釈して、拒絶を繰り返すからです。米国スタイルで書くと、容易にクレームが読解できるようになるため、審査がスムーズになり、権利行使に際しても、技術的に素人な陪審員に理解してもらいやすくなります。

米国出願のクレームに、いわゆる「ミーンズ＋機能」（「〇〇する手段」といった表現）を使うと、明細書に構造の開示がないとして拒絶されることがあります。事前にこのような拒絶に対応するために、優先権の基礎となる日本出願の明細書および米国出願の明細書の両者においてサポートを加えておく必要があります。また、米国の数値限定クレーム実務において、「約」等の曖昧な表現は使えますが、優先権を確保するためには、日本出願にサポートがなくてはなりません。

このように、米国の実務^{ちしつ}を知悉して、米国スタイルの明細書を作成するだけでなく、優先権の基礎となる日本出願の明細書もしっかりサポートできるように用意することで、米国出願の審査をスムーズに進めることができます。

2. 日本出願の明細書から米国出願への形式的変更

1. はじめに

米国出願をするために日本語で書かれた日本出願の明細書・クレームを英訳するのは当然です。しかし日本の明細書・クレームをそのまま翻訳して提出すると、何度も拒絶されて継続審査請求（RCE）の提出を余儀なくされ、特許取得に苦労するということが、よくあります。審査官は、特にクレームが米国スタイルになっていないと、クレームを過度に広く

日本出願の明細書には、まず発明の背景として、技術分野、先行技術の説明、次にその技術的課題と解決手段および発明の効果、続いて発明の実施例を記載します。発明の背景として、技術分野、従来技術の問題点、技術的課題、課題の解決手段、発明の効果に記載する必要があります。従来技術の説明および技術的課題、発明の目的の記載は、先行技術公報を挙げ、その発明の問題点を指摘して本発明の効果を主張する

表 日本明細書から米国明細書への変更チャート

日本出願の項目	米国出願への変更内容	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	引用文献名の記述は削除して翻訳。引用文献は、IDS とともに提出する。	(2) Description of Related Art
先行技術文献（リスト）	削除。	
発明の概要	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。産業上の利用性の説明は不要。図面の符号の説明も不要。	Detailed Description of the Invention
特許請求の範囲	米国スタイルに変更。	Claim or Claims
要約書	クレーム 1 を文章化して記載。	Abstract of the Disclosure

こととなりますが、その内容に齟齬^{そご}がある場合には権利行使の際に攻撃されます。出願手続き中にクレームが補正されて、従来技術の課題と一致なくなると、なおさらです。

一方、米国では明細書に発明の技術分野と実施例さえしっかりと書かれていれば、発明の目的や効果については、記載する必要がありません。上表は日本の出願の見出しと米国出願の見出しとを対応させ、日本の明細書を米国明細書の見出しの下に書き換える方法を整理したものです。

ここで、「incorporation by reference」とは、米国独特の制度で、文章中に引用されたものの内容は、その文章中に含まれ、記載されたものとみなす制度です。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ます。具体的には、次のように記載します。

This application claims the Convention priority based on Japanese Patent Application No. 2024-xxxxxxx filed on Month Day, 2024, the contents of which, including the specification, the claims and the drawings, are incorporated herein by reference in their entirety.

さらに後述するミーンズ+機能の記載のサポートと数値限定の「about」の付加などを行います。

PCT出願を米国の国内段階に移行する手段として、(1)国内段階移行手続きをするか、(2)国際出願に基づく継続出願（いわゆるバイパス出願）をすることができます。上記のように米国出願明細書を変更する場合は、(2)の継続出願による国内段階への移行をお勧めします。

3. 米国クレームのルール

(1) クレームの前文と目的・用途の解釈

クレームの前文（書き出し部分）は、原則として限定となりません。クレームの前文とは、最初の「comprising」の前の記載で、用途を表しますが、権利行使の際には、これが無視されるので、全ての用途に行使可能です。

製品クレーム本文中の新規な用途（目的・効果）は限定となりません。また、機能的表現やクレーム中の不明瞭な記載は、無視されることがあります。なおOffice Actionにおいて、審査官が不明瞭なクレームの用語を取り上げて、引用例にそれが開示されていると強弁することがありますが、それは審査官が発明を理解していないのではなく、暗に「クレームが米国スタイルでないから、書き換えてください」と言っている可能性が高いでしょう。

(2) クレームの用語解釈のルール

審査におけるクレームの用語解釈は「Broadest Reasonable Interpretation」がされます。機能的な限定、用途的な限定は、可能な限り広い解釈、すなわち無視されることになります。構造的な限定については「Customary Ordinary Interpretation」が行われます。

(3) クレームのつながりの用語

クレームの前文と本文の間をつなぐ用語には、comprising、consisting of、consisting essentially of、havingなどがあります。それらの意味や使用上の注意は、次のとおりです。

Comprising：クレームの各要素を最低限含む（open ended）と解釈されます。「containing」「including」も同様です。「characterised by」もopen endedに解されますが、前文の用途が限定となるので、使用してはなりません。

Consisting of：クレームの各要素以外は含まない（closed ended）と解釈されます。マーカッシュ形式で記載する場合に使用されます。

Consisting essentially of：例示的で実質等価のものその他

のもの、例えば不純物もあり得ると解釈されます。組成物を定義するのに使われます。

Having：「open ended」に解釈するか「closed ended」に解釈するかは、明細書を見て決められるので、訴訟において争われることになります。使用しないことをお勧めします。

(4) つなぎの用語の例 (*In re Geisler*, 116 F.3d 1465)

1. A reflective article comprising:

a substrate,

a first layer on said substrate, said layer consisting essentially of carbon and at least one element from the group consisting of O, Si, and H,

a second layer on said first layer, said second layer consisting essentially of a metal, and

a third layer on said second layer, said third layer consisting essentially of carbon and at least one element from the group consisting of O, Si, and H, said third layer being 50 to 100 Angstroms thick.

この例は基板の上に3層コーティングされている鏡です。最初の「comprising」は、4層以上のコーティングをしているものも含むことを意味します。1層目と3層目の「consisting essentially of」は、それぞれの層の成分が炭素および「O、Si、H」のグループから選ばれた1元素とからなり、不純物もあり得るとする組成物を意味し、2層目の「consisting essentially of」も、「金属」以外に不純物があり得るという意味になります。さらに1層目と3層目の「consisting of」は、そのグループは「O、Si、H」以外は含まないことを意味します。

(5) Means Plus Functionの表現形式のルール

米国特許法112条(f)の規定により、クレーム中の物品性のない用語、例えばmeansに続いて機能を記載したクレームは、その「機能」を奏する明細書記載の「構造」および「その均等の範囲」に広げて解釈されます。物品性のない用語としては、「means」以外にもmechanism、module、device、

unit、component、element、member、apparatus、machine、system等があり、これらを用いると「means」を用いたと解釈されて特許法112条(f)が適用され、そのクレームを解釈する際に明細書中にある当該機能を奏する構造の記載が参酌されます。しかしその構造の記載が十分でないと、特許法112条(b)の規定により出願が拒絶されます。

このような拒絶に対しては、ある程度反論可能な場合がありますが、もとより112条(f)の適用を受けないようにすることが肝要です。そのためには、明細書およびクレームにおいて、「mechanism、device、apparatus、unit、module、element、member、system等の物品性のない用語」を「物品性のある用語」や「～er」「～or」等の用語に改めておきます。例えば「heating means」は「heater」に、「control unit」は「controller」に、「comparing device」は「comparator」に、「determining mechanism」は「determiner」に改めます。優先権主張を円滑に進めるために、これらのサポートを日本の明細書にも仕込んでおく必要があります。なお判例によれば、「circuit」には112条(f)の適用がないとされているので、例えば明細書の「control unit」などは、1カ所だけでも「control unit or circuit」としておくとよいでしょう。優先権を確保するために、日本の明細書も少なくとも1カ所は、「コントロールユニット（回路）」としておくことをお勧めします。

(6) 米国スタイルのクレームの仕方

クレームは要素ごとにシステム、サブシステムをそれぞれ順番に記載し、各サブシステムの関係は文章を改めます。各文章は、原則として動詞1個とし、whichを使わず、主語を繰り返して「」で文章をつなぎます。例えば、「X comprising A and B, A is P, B is Q.」という具合です。前記3(4) *In re Geisler*のクレームは、参考になります。

機能表現は、「主語+that+三人称単数現在動詞+目的語」または「主語+configured to+不定動詞+目的語」とします。

上記のように、審査官は機能的表現を可能な限り広く解釈して拒絶しますので、その拒絶に備えて従属クレームにその

機能を実現するための構造を含めておくことをお勧めします。米国クレームでは、曖昧な表現、例えば数値に「about」や「approximately」、状態に「substantially」が使えるので、これらを用います。日本の明細書にも、そのサポートがあると優先権を失うリスクが低くなります。

複数形は使わず、できるだけ単数形とします。「comprising」を使えば、複数のものもカバーするからです。

方法のクレームは、物クレームの従属クレームとすれば限定命令を回避でき、また2物品の組み合わせ（例：プラグとソケット）に発明があるときは、重要なサブコンビネーションを主クレームとし、他のサブコンビネーションとコンビネーションは従属クレームとすれば、限定命令を回避できます。

4. まとめ

日本の出願に基づいて米国出願の明細書・クレームを用意するときは、以上の要領で、まず日本出願の明細書に米国スタイルの明細書・クレームのサポートとなる記述を含めてください。また、機能的表現をするときには、その機能を奏する構造が含まれていることが重要です。クレームを機能的な表現で記載することは構いませんが、物品性のない用語は使用しないようにし、従属クレームにその機能を奏する構造が含まれるものを加えておくとういでしょう。

米国審査官は、機能的表現よりも構造的表現を好みます。審査官が好きなクレームを提供すれば、拒絶は減り、特許取得が容易になります。

やまぐち よういちろう

米国知的財産コンサルタント、深見特許事務所非常勤顧問。早稲田大学法学部卒、ジョージワシントン大学ロースクールLLM卒。特許庁電気系審査官、審判官、制度改正審議室長補佐、国際課長補佐等歴任。退官後ジョージワシントン大学ロースクール非常勤講師（5年間）、東京大学先端科学技術研究センター特任教授（2年間）等歴任。米国知的財産制度に関する論文・著作、講演多数。