



米国特許におけるクレーム用語 (移行句)の解釈

1. はじめに

米国特許商標庁 (USPTO) は、日本の特許・実用新案審査基準に相当する “Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)” を公表しています。MPEPは日本の審査基準よりも詳細に、運用実務を含めて記載されており、クレームに用いられる用語の意味や使い分けについても詳細に解説されています。本稿では、米国特許実務において特に重要とされる「移行句 (Transitional Phrases)」の解釈について、関連するCAFC (連邦巡回区控訴裁判所) 判決を交えて紹介いたします。

2. 移行句 (Transitional Phrases)

特許実務において理解しておくべき基本概念の一つが、クレーム中の移行句 (Transitional Phrases) の解釈です。「移行句」とは、例えば「A、B及びCを含む組成物」というクレーム中の「含む」に相当する語句を指します。英語では「A composition comprising A, B and C」の “comprising” がこれに該当します。

表1: 米国特許クレームの代表的な移行句

①	comprising等 日本:含む、備えた…等	Open
②	consisting of等 日本:のみからなる等	Closed
③	consisting essentially of 日本語: ?	①と②との中間

日本においては、移行句の種類によらず、通常は明細書の記載内容や審査経過等を考慮して技術的範囲が判断されます。一方、米国では、どのような移行句が用いられているか

がクレームの技術的範囲に直接影響し、その選択が極めて重要となります。

米国特許で代表的な移行句は “comprising”、“consisting of” 及び “consisting essentially of” です。これらは、クレーム中に記載の要素や工程以外のものが含まれることを許容する “Open-ended Claim” と、クレームに記載されていない要素、工程、成分を含まない “Closed Claim” に大別されます。MPEP § 2111.03では、例えば “comprising” は “including” や “containing” と同様に open-endedのクレームであること、“consisting of” は closed クレームであることが明記されています。加えて、“having” は open-endedにも closedにもなり得るため、明細書の記載に基づいて判断すべきこと、また、“composed of” は事案により “consisting of” 又は “consisting essentially of” と解釈された例があることも示されています。

米国の移行句には、“consisting essentially of” という中間的な移行句も存在します。“consisting essentially of” は特に化学・バイオ分野で頻繁に用いられます。この語句は、クレームに含まれる要素を「特定された材料又は工程」と、「発明の基本的かつ新規な特性に実質的に影響しないもの (those that do not materially affect the basic and novel characteristic(s))」と、に限定するものと定義されています。言い換えれば、“consisting essentially of” は “comprising” (Open) と “consisting of” (Closed) の中間に位置し、限定的でありながら一定の柔軟性を持つ移行句です。例えば「A、B、Cからなる組成物」等を例にしますと、各移行句の解釈は以下の

ように整理されます。

表2 : 移行句による解釈の違い

A composition comprising A, B and C → A,B,C以外(例えばD)を含んでいてもよい。
A composition consisting of A, B and C → A,B,C以外の要素は含まない。
A composition consisting essentially of A, B and C → 基本A,B,C以外の要素は含まないが、 (d)発明の基本的かつ新規な特性に実質的に影響しないものは含んでいてもよい。 ※ 下記の判決では上記原則を覆して特定の(d)が含まれないとの主張を採用できるか否かがポイントとなりました。

3. Eye Therapies LLC v. Slayback Pharma, LLC事件

本判決では、先行技術に対する特許の有効性に関し“consisting essentially of”を用いた場合に、クレームに“発明の基本的かつ新規な特性に実質的に影響しないもの”が含まれ得ることを否定できるか否かが争点となりました。

対象特許は、低濃度ブリモニジンによる眼の充血抑制方法に関する発明でした。審査過程において、出願人は他の有効成分（プリゾラミド）を併用する先行技術を回避するため、クレーム中の“comprising”を“consisting essentially of”に変更し、「ブリモニジン以外の有効成分を必要としない」と主張した結果、特許が成立しました。

その後、PTAB（特許審判部）は、当該クレームを対象とするIPR（当事者系レビュー）において、“他の有効成分”は発明の基本的かつ新規な特性に実質的に影響しないものとみなし、“consisting essentially of”であっても“他の有効成分”を完全に排除することはできないと判断しました。その結果、ブリモニジンと他の有効成分を含む先行技術に基づき、当該クレームは自明であると結論づけられました。

これに対し、CAFCは出願人が審査経過に

おいて“他の有効成分を排除する”との趣旨を明確に主張していた点を重視し、通常の“consisting essentially of”の解釈を修正して、本件クレームは他の有効成分を含まないと判断しました。すなわち、CAFCは、出願人の審査経過上の主張（prosecution history）が、用語の通常解釈を変更し得ることを明示的に認め、“consisting essentially of”を用いた場合であっても、審査時の説明次第では他成分を排除する解釈が許されることを確認しました。

本判決の影響は現時点では限定的ですが、今後の米国実務において注目すべき判断といえます。

4. 最後に

以上のとおり、米国ではクレーム中の移行句の選択が技術的範囲の解釈に大きく影響します。特に“consisting essentially of”は、発明の本質的特性への影響を判断要素とするため、今後も争点となる可能性があります。

また、翻訳実務においても注意が必要です。例えば、日本では「～からなる」と記載しても、必ずしも閉鎖的クレーム（Closed Claim）として解釈されない場合があります。しかし、米国出願時にこれが“consisting of”と翻訳されると、米国ではClosed Claimとして解釈され、意図せず権利範囲が狭まるおそれがあります。

したがって、日本出願段階においても、将来の外国出願を見据え、クレーム中の移行句の選択には一層の注意が求められます。

筆者紹介

都野 真哉

1999年に弁理士登録、2015年にTMI総合法律事務所に入所。

AIPPI-JAPAN業務執行理事。

専門は特許であり国内外を問わず権利化及び権利化後の業務を担当。

趣味は、旅行、写真、ゴルフ等