

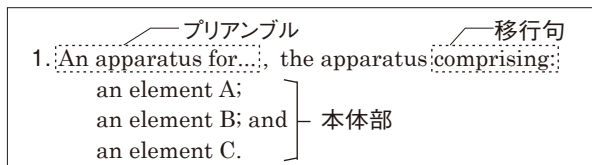


## はじめに

米国クレームでは、プリアンブル (Preamble)、移行句 (Transition phrase)、及び、本体部 (Body) を含むように記載されることが一般的です。プリアンブル、移行句及び本体部の書き方は、何れも権利範囲に影響を与えることとなりますので十分に注意を払う必要があります。以下では、米国クレームの書き方のうち、移行句について着目して説明していきます。

## 移行句とは

移行句は、プリアンブルと本体部との間に配置され、プリアンブルと本体部に記載された各構成要素とを接続する機能を有する用語です (図1)。米国の実務では、移行句としては、“comprising”、“consisting of”、及び、“consisting essentially of” がよく利用されます。過去の判例の積み重ねによって、各移行句の解釈は定まっていますので、保護したい範囲に応じて適切な移行句を選択することが重要となります。移行句の解釈については、MPEP 2111.03 に詳細に記載されています。



◀図1：米国クレームの構成例▶

## 移行句の具体例

### ① “comprising”

“comprising” は、追加の構成要素を排除しない、いわゆる非限定型 (Open-ended) の移行句です。図1に示す例では、element A～Cに加えてelement Dを更に備える装置もクレームの範囲に含まれることになります。MPEP 2111.03には、“including”、“containing” 及び “characterized by” は “comprising” の同義語であり、非限定型な移行句に該当することが示されています。

ところで、第三者の理解を容易にするために、米国出願のAbstractには、“means” 及び “said” といった法律用語を用いてはならないという規則が存在します (MPEP 608.01(b))。この規則では、“comprising” について言及されていないものの、審査段階では “comprising” も法律用語であると判断され、Objection の指摘を受けることがあります。日本出願において、クレームの引き写しを要約書に記載している場合に

は、米国出願の際に、“comprising” を “including” 又は “having” といった一般的な用語に書き換えることをお勧めします。明細書中の発明の詳細な説明も技術文書としての性格が強いことから、“comprising” は使わない方が無難であると考えられます。

### ② “consisting of”

“consisting of” は、クレームの範囲を、本体部に列挙された構成要素に限定する、いわゆる限定型 (Closed-ended) の移行句です。図1の “comprising” を “consisting of” に置き換えた場合には、element A～Cに加えてelement Dを備えた装置はクレームの範囲から除外されることとなります。

### ③ “consisting essentially of”

“consisting essentially of” は、非限定的な表現である “comprising” と、限定的な表現である “consisting of” との中間的な概念を有する移行句です。移行句として “consisting essentially of” を用いた場合には、基本的に新規な特徴部分に影響を与える他の構成要素を含む物 (方法) はクレームの範囲から除外され、基本的に新規な特徴部分に影響を与えない他の構成要素を含む物 (方法) はクレームの範囲から除外されないと解釈されます。他の構成要素を含む物 (方法) がクレームの範囲から除外されるか否かは、明細書中の記載を参照して判断されます。

また、明細書又クレームに、何が基本的に新規な特徴部分に該当するのかが明確に示されていないことを理由として、“consisting essentially of” が “comprising” と同じ意味として解釈された事例があります (PPG Industries v. Guardian Industries)。したがって、移行句として “consisting essentially of” を使用する場合には、どのような特徴を有する構成要素をクレームの範囲から除外するのかを明細書中に明確に定義しておくことが必要であると考えられます。

### ④ その他の移行句

“having” のようにその他の移行句を用いた場合には、その解釈は明細書中の記載に照らして判断されることとなります。したがって、他の構成要素を含む物 (方法) を排除する明確な意図がない場合には、“having” ではなく、“comprising” 又は “including” を使用するようすべしです。以上