

## 特許請求の範囲における移行句の解釈

——「～からなる組成物」, 「実質的に～からなる組成物」,  
「～を含む組成物」等の意義——

生 田 哲 郎\*

**抄 録** 特許請求の範囲に記載された「～からなる」, 「実質的に～からなる」, 及び「～を含む」等の移行句の, 日本の裁判実務での解釈においては, 米国特許法下の移行句の解釈のように, 移行句の文言形式のみで一義的に解釈されるということではなく, 特許請求の範囲に記載された他の用語の解釈と同様に解される。すなわち, 「～からなる組成物」は「必須成分のみからなる組成物」, 「～を含む組成物」は「必須成分以外の第三成分を含んでいる組成物も入る」との普通の意味であると, 文言から先ず解釈し, 次いで必ず, 発明の詳細な説明から, 発明の技術的意義, 各必須成分がもたらす作用効果, 追加成分に関する記載, 実施例・比較例等を参酌し, 更には, 辞典等の記載, 出願経過を参酌して, 用語の普通の意味解釈どおりでよいのかを総合的に判断される。結局, 移行句の用語の意義解釈は, 特許請求の範囲に記載された他の用語の意義の解釈手法と何ら変わりはない。

### 目 次

1. はじめに
2. 米国特許クレームの移行句の解釈
3. 日本の特許発明の技術的範囲に関する解釈の一般法理
4. 「～からなる組成物」の裁判例の検討
  4. 1 化学的組成物の裁判例
  4. 2 合金組成物の裁判例
  4. 3 共重合体組成物の裁判例
5. 「～を含む組成物」の裁判例の検討
6. おわりに

### 1. はじめに

米国特許法下では, 組成物発明の特許請求の範囲を記載する際, 通常は, 組成物発明の技術的範囲を広く確保するためには, 必須成分がAとBである場合に, comprising A and Bといった文言形式(オープン形式)が用いられる。この文言形式の場合, 当該必須成分を含有する組成物であれば, それ以外の第三成分Cを含んで

いても発明の技術的範囲に当然に含まれるとされている。

他方, consisting of A and Bといった文言形式(クローズド形式)が用いられる場合には, それ以外の第三成分Cを含んでいれば, 当然に, クレームの技術的範囲から外れるとされる。

しかし, 日本の特許発明の技術的範囲の解釈に関する裁判例を見ると, 特許請求の範囲が「～からなる組成物」という記載の場合に, それだけで, クローズド形式の意味であるとした裁判例は, 筆者の知る限り存在しない。また, 「～を含む」という文言形式の場合に, それだけで, オープン形式の意味であるとした裁判例が無いことも同様である。

組成物発明の明細書には「発明の効果に影響を与えない範囲で他の成分を含んでも良い」等の記載が, 明細書に為されていることがよくある。かかる記載を参酌して, クローズド形式の

\* 弁護士・弁理士 工学修士 Tetsuo IKUTA

クレームでも第三成分を含有しても技術的範囲に属することを認めた裁判例もある。しかし、クローズド形式なのに、何故かかる結論になるのか、との違和感を持つ特許実務家も少なからずいるようである。

そこで本稿では、かかる違和感を抱かせる理由等を念頭に置き、「～からなる」、「実質的に～からなる」、「～を含む」旨の移行句を有する組成物発明の技術的範囲をいかなる手法で解釈すべきかを説明する。

なお、「組成物」の発明といっても、混合物として解釈されるような「組成物」の発明もあれば、化合物的に解釈される「組成物」の発明もある。また合金組成物においては、第三成分たる別の金属元素Cを加えた合金は、必須金属元素AとBのみからなる組成の合金の性質とは別の特性が発現されることが多く、合金組成物の発明の移行句には、クローズド形式とオープン形式の中間にあるといわれる「実質的に～からなる」という文言が使用される場合も多い。また、組成物とは異なるが、共重合体発明の場合も必須モノマー以外の第三モノマーが入ると、通常、特性が変化することが多い。従って、本稿では、かかる各種の発明の主題に関連する裁判例をいくつか取り上げて、移行句の意義の解釈を如何にするべきか、以下、解説する。

## 2. 米国特許クレームの移行句の解釈

「～からなる」との文言形式がいわゆるクローズド形式、また「～を含む」との文言形式がいわゆるオープン形式、と日本で呼ばれることが多いのは、米国特許クレームにおける移行句の解釈の影響からだと思われる。

米国特許法は、日本法の如く成文法主義ではなくコモンロー(判例法)主義を前提としており、特許法に明文規定が無くとも、先例拘束力のある判例で決められた解釈ルールが存在する。

米国特許法では、クレームの具体的な記載の

仕方については特許法上の明文要件はなく、出願人は比較的自由的な表現形式で記載できる。しかし、長年の特許庁の運用と裁判所の法解釈によって、実務上ある程度、その意義の解釈が確立したクレームの表現形式がある。

本稿で論ずるクレームの移行句の意義も、判例法理で確立した意義が認められている。

米国特許発明のクレームの表現は、一般に、導入部、移行句、及び本体の3部に分解できる。

例えば、組成物発明で、a composition X consisting of elements A and Bというクレームがあるとすると、a compositionが導入部、consisting ofが移行句、elements A and Bの部分が本体となる。

米国で、組成物のクレームの移行句として使用される形式は、“consisting of”、“comprising”、この中間的な“consisting essentially of”の3つであり、それぞれが、独自の異なる意義を有するものとして厳密に使い分けられている。この移行句の意義解釈は、ABA<sup>1)</sup>が作成した陪審説示<sup>2)</sup>モデル(Model Jury Instructions)にも、MPEP<sup>3)</sup>の2111.03 Transitional Phrases 2100 Patentabilityの項にも、詳しく説明されている。

先ず、consisting ofは、クローズド(閉じられた)クレーム形式といわれ、上記のような「成分AとBからなる組成物X」の場合には、必須成分A、Bを全部含み、かつ余分な成分を含まない組成物A+Bのみがクレームの範囲に含まれると解されている。consisting ofを用いたクレームにおいては、必須成分A、Bを含むが、それ以外の成分、例えばC成分を含む組成物Yは、およそ、クレームの範囲に含まれず、第三者は、第三成分としてCを追加する組成物とすることによって、容易に特許権を回避できる。よって、consisting ofの表現形式は、必要に迫られない限り使用すべきではない、と解されている。しかし、組成物発明Xの新規性を確保するために、やむなく用いられる場合もある。

次に、comprisingは、オープン（開かれた）クレーム形式であり、上記の組成物Xの場合には、必須成分A、B以外の第三成分であるCを含む組成物Yもクレームの範囲に含まれると解される。従って、組成物発明で実務上、通常用いられるクレーム形式は、このcomprisingの移行句である。

そしてこれらの中間形態にあたると言われるのが、consisting essentially ofのクレーム形式である。例えば、「実質的（本質的）に成分A、Bからなる組成物X」のようなクレームがあるとすると、必須成分A、Bを含み、かつ余分な第三成分Cを含まない組成物A+Bがクレームの範囲に含まれるのは当然である。しかし、必須成分A、B以外の第三成分Cを含む組成物A+B+Cがクレームの範囲に含まれるか否かは、Cが追加されることで、成分A+Bからなる組成物Xの「基本的かつ新規な特徴に重大な変化を及ぼす」(materially affect the basic and novel characteristic) 場合にはA+B+Cから成る組成物Yはクレームの範囲に含まれず、そうでない場合にのみA+B+Cから成る組成物Yがクレームの範囲に含まれる、と解されている。consisting essentially ofはconsisting ofに比べて、一般論としてはクレームの範囲が広いので、出願人にはconsisting essentially ofがより好まれる。

しかし、「基本的かつ新規な特徴に重大な変化を及ぼす場合」という語句は、その具体的判断が不明確な場合もありえる。特に、明細書の中で基本的かつ新規な特徴が何であるか、重大な変化が何か、明確に記載がされていない場合、consisting essentially ofは、特許性判断の関係では、comprisingと同義と解され、新規性が判断されるとされている<sup>4)</sup>。

### 3. 日本の特許発明の技術的範囲に関する解釈の一般法理

#### (1) 原則：特許請求の範囲（特許法70条1項）

日本の特許発明の技術的範囲は、特許法70条1項により、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる。

従って、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載が基準となり、明細書の発明の詳細な説明に記載されている発明であっても、特許請求の範囲に記載されていない場合は、特許発明の技術的範囲に属さない。

#### (2) 明細書記載及び図面の参酌（特許法70条2項）

特許発明の技術的範囲の解釈は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うのが大原則である。しかし、特許請求の範囲の記載は、実施態様や実施例の記載とは異なり、より上位又は抽象概念で記載されることが多く、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、その普通の意味を探るだけでは、必ずしも明確でないことが往々にある。

そのため、特許法70条2項は、「明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」と規定している。従って、用語の意義の解釈に関しては、明細書の特許請求の範囲以外の部分（発明の詳細な説明）の記載や図面を参酌すべきことになる。

また特許法70条2項は、特許法施行規則様式29〔備考8〕の、明細書用語は「その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する」という規定と対応している。

更に、同〔備考8〕の但書では、「ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限り

でない」とされ、出願人がある用語につき、特定の意味を定義して使用することも可能である。かかる点からも、特許請求の範囲に記載された用語の意義解釈においては、特許請求の範囲の記載から普通に解釈される意味だけではなく、発明の詳細な説明や図面を参酌して、用語の意義解釈をすべきことになる。

なお、発明の詳細な説明の記載に、当該用語につき格別に定義もされていないし、また、意義解釈の指針になる説明も充分ない場合には、該用語の意義を如何に解釈するかが問題となる。

かかる場合、用語は「その有する普通の意味で使用し」とされているので、訴訟実務においては、普通の意味を探るべく、広辞苑等の国語辞典、原告、被告、その他の者の当該技術に関連する特許公開公報、JIS規格、専門分野の用語辞典、技術論文等に記載された用語の意義の説明を参考にして、解釈することが多い。事実、判決書きの中で、広辞苑等の辞典中の意義を参酌している裁判例も多く見られる。

特に、実際の訴訟の現場では、構成要件の充足性判断の攻防において、自らに不利な意義解釈を避けるために、当事者双方から、相異なる意味であるとの主張が繰り広げられる。その結果、明細書の記載から伺える意味と、かかる辞典等の中で説明された意味とが矛盾する場合も多々起こる。かかる場合には、優先すべき意義は、当該特許の明細書及び図面の記載から判断される意義である。

用語の意義解釈において、出願審査経過での拒絶理由通知に対する特許権者の意見書での陳述内容を一要素として考慮すること（出願経過参酌の法理）もよくある。

但し、発明の詳細な説明を参酌するといっても、実施例に記載された構成を取り込んで、限定解釈すること（実施例限定説）が許されないことは勿論である。

### (3) 日本特許法下での「～からなる」、**「実質的に～からなる」**、「～を含む」等の移行句の意義解釈手法

米国特許法では、先例拘束力のある判例により、移行句の意義が明確にされている。では、日本特許法下では、移行句の意義解釈を如何にすべきであろうか。

この解釈について、米国特許法下での移行句の意義解釈と同じように、移行句の形式から、即、一義的にその意義が確定されると、漠と考えている実務家も少なからずいるようである。

しかし、日本特許法下では、これらの移行句の意義解釈は、特許請求の範囲に記載された他の用語の意義の解釈と同様に、各発明ごとに、事案に応じて移行句の意義解釈をすればよいと解される。

つまり、出願人が特許請求の範囲でいかなる記載をしているか、発明の詳細な説明中で、「～からなる」、「実質的に～からなる」、「～を含む」の文言に関し、「～からなる組成物」は「必須成分のみからなる組成物に限られる」、また「～を含む組成物」は「必須成分以外の第三成分を含んでいる組成物も入る」との普通の意味であると、特許請求の範囲の文言から先ず解釈し、次いで必ず、発明の詳細な説明を参酌して、発明の技術的意義の記載、各必須成分がもたらす作用効果に関する記載、添加が許され、または、許されないとされる追加成分に関する記載の有無、実施例・比較例の記載等を参酌し、更には、辞典等の記載、出願経過を参酌して、特許請求の範囲に記載された用語の普通の意味解釈どおりでよいのかを総合的に判断すべきである。結局、移行句の意義解釈は、特許請求の範囲に記載された他の用語の意義の解釈手法と何ら変わりはない。

## 4. 「～からなる組成物」の裁判例の検討

### 4. 1 化学的組成物の裁判例

組成物は通常、混合物であり、必須成分が含有されている以上、第三成分を添加しても発明の作用効果に影響が出ない場合もあり、「～を含む」という移行句を用いる場合も多いと思われるが、以下では、先ず「～からなる」の移行句の裁判例を検討する。

#### (1) 「液晶組成物」発明に関する裁判例<sup>5)</sup>

本件は特許権侵害に基づく損害賠償請求事件である。なお、別訴で差止請求訴訟もあったが、基本的な争点は共通である。

1) この事件は、液晶TV、液晶表示装置等に用いるアクティブマトリックス用ネマチック液晶組成物の発明であり、構成要件A～Eなる発明であったが、本稿の関係では、構成要件A、Bとからなる液晶組成物Dの解釈が争点となった。

「A 一般式 (I) で表される非カイラル化合物と、

B 一般式 (II) 又は一般式 (III) で表されるカイラル化合物とからなる、

C シアノ基含有化合物を含まない、

D アクティブマトリックス用ネマチック液晶組成物

E～G (省略)」

2) 被告製品は、構成要件Cのシアノ基含有化合物を含まず、また、構成要件Bに該当する一般式 (II) 又は一般式 (III) で表されるカイラル化合物と構成要件Aに規定する一般式 (I) に該当する非カイラル化合物を含んでいた。更に、一般式 (I) に該当しないエステル基 (-COO-) 含有化合物の非カイラル化合物を40%程度まで含む液晶組成物であった。

そこで、かかる被告製品が構成要件Dを充足するか否かが争点となった。

3) この点、特許権者は、本件特許発明の液晶組成物は、構成要件Aに規定された以外の非カイラル化合物を該組成物中に含有しても、本件明細書に記載する作用効果に差異がなければ発明の技術的範囲に含まれるとして、以下の旨を主張した。

「ア 本件明細書には、非カイラル化合物から『エステル基含有化合物』を排除する旨の記載はない。

イ (ア) 本件特許発明は、一般式 (I) で表される非カイラル化合物と、一般式 (II) 又は (III) で表されるカイラル化合物からなる組成物の発明であり、このような組成物に第三成分を単に付加しただけの組成物は、当然、その技術的範囲に属する。

(イ) 液晶組成物中にエステル基含有化合物が40%程度まで含まれていても、高い電圧保持率、らせんピッチの延長防止のいずれの点においても作用効果に違いは生じない。

したがって、本件特許発明は、エステル基含有化合物が40%程度まで含まれている被告製品を除外するものではない。

ウ 以上のとおりであるから、エステル基含有化合物を含む液晶組成物であっても、本件特許発明の技術的範囲に含まれる。」

4) これに対して、地裁は、被告組成物 (一般式 (I) に該当しないエステル基 (-COO-) 含有化合物の非カイラル化合物を含む液晶組成物) は、請求項1の発明の組成物に該当しないと判断した。

その理由の要旨は、

「一般式 (I) で表される非カイラル化合物については、エステル基含有化合物は含まれないと解される。

したがって、本件特許発明の構成要件Dにおける液晶組成物のうち、一般式 (I) に記載の非カイラル化合物に、エステル基含有化合物が含まれないことは、明らかである。

本件明細書の特許請求の範囲においては、本件液晶組成物が、一般式（Ⅰ）で表される特定の非カイラル化合物と、一般式（Ⅱ）又は同（Ⅲ）で表される特定のカイラル化合物とからなることを明示しているのであるから、本件特許発明においては、液晶組成物を構成する非カイラル化合物とカイラル化合物は、それぞれ当該一般式（Ⅰ）及び同（Ⅱ）、（Ⅲ）に明示される化合物からしか選択し得ないと解するのが合理的である。

したがって、第三の成分を混合し得るという原告の主張は、到底採用できない。

イ さらに、原告は、エステル基含有化合物が40%程度含まれていても、高い電圧保持率、らせんピッチの延長防止のいずれの点においても作用効果に違いはないから、本件特許発明は、エステル基含有化合物が40%程度まで含まれている液晶組成物を排斥するものではない旨主張する。

しかし、そもそも、一般的に作用効果が同じであれば特許請求の範囲に属するものであるということはいえない上、40%程度以下ならば混合されていてもよいとする根拠についても、本件明細書における発明の詳細な説明に何ら記載はないから、原告の主張を採用することはできない。」

5) この地裁判決に対する控訴事件（平成16年（ネ）第1589号特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件）では、高裁は、特許権者の構成要件Dの充足性に関する控訴理由に対して、以下の旨、判示した。

「控訴人は、本件明細書の特許請求の範囲には、『一般式（Ⅰ）で表される非カイラル化合物』と『一般式（Ⅱ）又は（Ⅲ）で表されるカイラル化合物』のみからなる『液晶組成物』と記載されていないのであって、「AとBからなる」との文言は、「AとBを用いている」との文言と同義であり、AとB以外の第三成分を排除す

る意味合いはないとする。」

「しかし、『AとBからなる』との文言は、AとB以外の第三成分を排除する趣旨で使用するのが通常であるから、本件明細書の特許請求の範囲や発明の詳細な説明にAとB以外の第三成分を明示的に加える旨の記載があるなどの特段の事情が認められない限り、『AとBからなる』との文言が『AとBを用いている』との文言と同様にAとB以外の第三成分を排除する意味合いがないと解することはできない。」との一般論を述べた後に、「発明の詳細な説明を参酌して、第三成分を明示的に加える旨の記載があるなどの特段の事情がない。」

以上のように、「～からなる組成物」の移行句の意義解釈に関しては、地裁では、本件液晶組成物が、一般式（Ⅰ）で表される特定の非カイラル化合物と、一般式（Ⅱ）又は同（Ⅲ）で表される特定のカイラル化合物とからなることを明示しているから、当該一般式（Ⅰ）及び同（Ⅱ）、（Ⅲ）に明示される化合物からしか選択し得ないと解するのが合理的であり、そうでないとする特許権者の主張を到底採用できないとしている。この点、高裁は、更に明快に、「『AとBからなる』との文言は、AとB以外の第三成分を排除する趣旨で使用するのが通常である」と明言し、更に、「特許請求の範囲や発明の詳細な説明にAとB以外の第三成分を明示的に加える旨の記載があるなどの特段の事情が認められない限り、『AとBからなる』との文言が『AとBを用いている』との文言と同様にAとB以外の第三成分を排除する意味合いがないと解することはできない。」としている。

以上、本事案では、地裁も高裁も、上記の用語の意義解釈の一般的ルールに則り、特許請求の範囲における一般式の規定ぶりや、発明の詳細な説明における記載を考慮して、「～からなる」の用語の意義の解釈を、結論として、クロード形式の意味に解釈した。

## (2) 「人工腎臓灌流用剤」事件<sup>6)</sup>

本件発明の人工腎臓灌流用剤の構成要件を分説すれば、次のとおりであった。

「A 塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し、

B かつ、複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる

C 顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤」

裁判所は、本件発明の技術的意義につき、発明の詳細な説明を参酌して、

「本件発明は、輸送コスト、保管スペース、容器の廃棄物処理等の問題点を有するもの（溶液状のもの）ではなく、粉末状のものとすることを選択した上で、A剤の粉末化技術として公知の造粒法を採用した場合の異物混入、成分組成のばらつき等の問題点を解決するために、各電解質化合物を必須成分として含有する、均一な組成の『コーティング』を形成し、当該コーティング層を結合材として塩化ナトリウム粒子同士を結合させることにより、その各成分割合がほぼ一定の特定の値となるA剤を得ることができるようにしたものであるということができるとし、次いで、

「そうすると、本件発明の構成要件A、Bにいう『コーティング層』とは、上記の作用効果を奏する程度に、塩化ナトリウム粒子の表面がコーティングされていれば足り（被告らの主張に係る均一性の要請もこの限度で満たされれば足りる。）、完全に（100%）又はほぼ完全に覆われている状態であることまで要するものではなく、同様に、同構成要件Bにいう『からなる』も、上記の作用効果を奏する程度に、複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物が形成されていれば足り、単独の塩化ナトリウム粒子が一切含まれないこと

まで要するものではないというべきである。」と判示した。

本判決も、発明の詳細な説明の、本件発明の技術的意義や発明の作用効果に関する記載を参酌して、結論としてオープン形式の意味に解釈した。

## 4. 2 合金組成物の裁判例

合金組成物は、上記の如く、追加元素により通常その特性が変化する組成物であるので、通常は、「～からなる」、「実質的に～からなる」の移行句が用いられる。

### (1) 「電気コネクタ用銅基合金」事件<sup>7)</sup>

本件特許発明である電気コネクタ用銅基合金の特許請求の範囲は、移行句が、「実質的に、Ni：2～4.8%、Si：0.2～1.4%、Mg：0.05～0.45%、Cu：残部（数字はいずれも重量%）からなる」との文言の構成要件Aを有していた。

他方、被告製品は、特許請求の範囲に明記されたNi、Si、Mg、Cuの元素に加えて、更に、亜鉛（Zn）とスズ（Sn）の追加元素を含んでいたもので、これが、「実質的に～から成る」の文言を有する構成要件Aを充足するかが争点となった。

裁判所は、「実質的に～からなる」の解釈について、以下の旨、判示した。

「本件明細書には、…、その他の元素、特に、亜鉛（Zn）、スズ（Sn）の添加について、これを示唆する記載はない」こと、

「原告は、本件特許の出願過程において、Cu-Ni-Si基合金に、他の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性が悪化すると述べて、スズ（Sn）を0.39%含有する合金は電気伝導率が下がるので採用し得ないとして、本件発明の技術的範囲から除外すべきである旨述べている」こと等の事実を照らすならば、「構成要件Aの『実質的に…から成る』とは、ニッケル（Ni）、

ケイ素 (Si), マグネシウム (Mg) 及び銅 (Cu) 以外の元素について、明細書中に具体的な記載がある元素、及び明細書の記載に基づいて当業者が容易に想到できる元素を含有させることを許容する趣旨と解すべきであるが、その範囲を超えた、合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許容する趣旨と解することはできない。」と、判示した。

このように裁判所は、発明の詳細な説明に明記された元素以外の元素の追加を許す旨の記載が無いこと、及び審査経過で、スズ (Sn) を入れると特性が低下するので採用しえないことを意見主張して登録にこぎつけた審査経過を参酌して結論を導き、クローズド形式の意味に解釈した。

なお、第三成分の追加が、「合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許容する趣旨と解することはできない。」との基準から判断すると、追加が良い影響を与える場合も、悪い影響を与える場合も、「特性に変化を与える」ことに該当することになると解される。

本件では、被告製品は耐応力緩和性と電気伝導度において本件特許発明の実施例のものより優れていて、追加元素が合金の特性に良い影響を与えた場合であり、「実質的に」の判断基準からすると、技術的範囲を外れることとされよう。しかも、審査経過で、特許権者が「Cu-Ni-Si 基合金に、他の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性が悪化する」と述べた事実もあったことを参酌して、非充足の結論を導いている。本判決も特許請求の範囲に記載された用語の意義解釈の一般ルールに従って判断したものである。

## (2) 「無鉛はんだ合金」事件<sup>8)</sup>

本件発明はスズ (Sn) を主成分とする無鉛はんだ合金に関するものであり、その請求項1は、「～からなる」の移行句を含んだ、以下の

構成要件に分説される発明である。

- 「A Cu0.3~0.7重量%, Ni0.04~0.1重量%, 残部Snからなる,
- B 金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した
- C ことを特徴とする無鉛はんだ合金。」

他方、被告製品は構成要件Aに明記の元素以外に、追加金属元素としてAgを0.084%含有していた。この為、被告製品は構成要件Aの「残部Snからなる、無鉛はんだ合金」を充足するかが争われた。

一般に合金組成物においては、ある金属組成からなる合金組成物があったときに、これに更に別の金属元素を加えるとその合金組成物はその特性がどう変わるか、通常、予測困難である。

また、合金組成物発明の特許性は、合金の特性により決せられるので、合金組成物発明においては、特許請求の範囲に明記された元素が何であるかは極めて重要な意味を持っている。そのため、特許庁の審査においても、通常の組成物発明とは異なり、合金の組成は正確に特定することが求められている（古くは、合金発明独自の審査基準があった。）。

従って、本件発明においても、「残部Snからなる」との構成要件Dを、「0.084重量%のAg」を添加した被告製品が充足するか否かの判断は、合金組成物の発明の性質上、慎重に行う必要があった。

裁判所は、移行句が、「～からなる」とのクローズド形式の移行句が用いられていることから、

「本件発明の無鉛はんだ合金は、その組成を『Cu0.3~0.7重量%, Ni0.04~0.1重量%, 残部Snからなる』(構成要件A) というものであり、文言上は、これら以外の金属成分を含有しない構成とされている」と、クローズド形式の意味だとしている。

この認定を念頭においていたためと考えられ



るが、裁判所は、この判示の前に、先ず、許容が許されるであろう「不可避不純物」の意義を、「不可避不純物とは、おおむね、金属製品において、原料中に存在したり、製造工程において不可避的に混入するもので、本来は不要なものであるが、微量であり、金属製品の特性に影響を及ぼさないため、許容されている不純物ということが出来る（弁論の全趣旨）。」と認定した。

しかし、Agが不可避不純物となるのか、これがそうだとした場合、その含有量はどの程度まで許容されるかは、必ずしも明確ではなく、この争点が裁判所によりどのように判断されるかは当事者双方の立証活動いかんで結論も変わりをえた可能性もあるところであろう。本事案では、この点、解釈の基礎として、当事者双方がそれぞれ証拠提出したJIS規格に依拠して解釈している。本件で、興味深いことは、JIS規格に特許出願前と出願後に改定があり、そして、被告製品のAgの含有量は、特許出願時ないし優先日当時のJIS規格では、Sn-Cu系のはんだ合金において定められた許容不純物の範囲（0.05%）を上回っていたが、平成18年制定のJIS規格においては、Sn-Cu系の鉛フリーはんだの許容不純物Agは0.10%以下であり、これを下回っていた。

裁判所は、発明の詳細な説明における本件発明の技術的意義に関しての記載に言及して、「前記本件明細書の記載からすると、本件発明は、構成要件A所定の『Cu0.3~0.7重量%、Ni0.04~0.1重量%、残部Snからなる』組成の無鉛はんだ合金が、構成要件B所定の『金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した』との性質を有することを見出した点にその技術的意義を有するものであると認められる」とし、

「一般に合金は、その成分組成が異なれば、その特性が大きく異なることが通常のことである、成分組成が厳密に限定されているのは、このためであると考えられる。これらの点からすると、本件発明は構成要件Aに記載される以外

の成分組成を含むことを基本的に許容するものではなく、」

「例外的にそれが許容されるとしても、せいぜい、そのようなものとして本件明細書において言及されている不可避不純物か、又はそれと同様に合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日の技術常識に照らして容易に予見し得るものに限られると解するのが相当である。」

「しかるところ、被告製品は前記のとおりAgを0.084%含有しており、これは、本件発明の特許出願時ないし優先日当時のJIS規格において、Sn-Cu系のはんだ合金において定められた許容不純物としての範囲（0.05%）を上回るものであるから、不可避不純物ということとはできない。そして、特許出願ないし優先日の後にJIS規格が変更されたとしても、それはその時の技術常識や事情等に基づいて変更されたものと推認されるから、平成18年制定のJIS-Z3282においてSn-Cu系の鉛フリーはんだについてAgは0.10%以下と定められたとことをもって、Agを0.084%程度含有しても合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日当時の技術常識に照らして容易に予見し得たと認めることはできないし、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがって、被告製品は、構成要件Aの『残部Snからなる』の要件を充足しない。」と判断した。

このように、「~からなる」との移行句に関しては、判決は、「文言上は、これら以外の金属成分を含有しない構成とされている」と述べたうえで、「本件明細書において言及されている不可避不純物か、又はそれと同様に合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日の技術常識に照らして容易に予見し得るものに限られると解するのが相当である。」と判示した。

また、JIS規格の改定の点に関しては、本件特許出願時のないし優先日でのJIS規格である「許容不純物としての範囲（0.05%）」を優先しているが、当然な判断である。

本判決も、用語の意義解釈の一般ルールに従って、結論を導き、クローズド形式の意味に解釈している。

#### 4. 3 共重合体組成物の裁判例

「ダイボンディング材」事件<sup>9)</sup>

本件は、合金の如く、第三成分たるモノマーの追加により特性が変わりうる発明の事案に関するが、技術的範囲の属否論ではなく、特許庁が為した当事者系の無効審判請求事案で、進歩性の欠如を理由とした無効審決の取消しを求めた審決取消訴訟の判決である。発明の要旨の解釈と、技術的範囲の解釈とを同じくしようとする流れが強い状況もあるので、本稿の参考になると考え、以下検討する。

無効審決では、本件特許の請求項1の発明の、以下の構成要件C：

「C ポリイミド樹脂を主体とし、前記ポリイミド樹脂は、1, 10-(デカメチレン)ビス(トリメリテート無水物)と2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパンとから合成されるものであり、」の意味につき、甲1の明細書の合成例3の記載を根拠として、甲1発明のポリイミド樹脂は、構成要件Cのポリイミドに一致するとした。

これに対して、審決取消訴訟において原告(特許権者)は、合成例3のポリイミド樹脂は、2種類のアミン成分とベンゾフェノンテトラカルボンサン二無水物とを反応させて得られるポリイミドであるのに対して、本件発明は1種類のアミン成分と1種類のアミン成分から合成されたポリイミドであるところ、モノマーXとモノマーYとから合成された樹脂とは、モノマーとしてXとYのみを用いて合成された樹脂であり、X

とY以外のその他のモノマーは含まない樹脂であることは明らかであるので、審決の認定は誤りである旨、主張した。

一方、被告(審判請求人)は、「本件発明では、移行句が「のみ」から合成されるものとして記載されていないから、審決の認定に誤りが無い」旨、主張した。

しかし、高裁は、「特許請求の範囲の記載上、ポリイミド樹脂のモノマー組成が二種を指すものとして特定されていることは明らかである」旨判断し、また、「ポリイミド樹脂のモノマー組成として何を選択するかにより合成された樹脂の特質が変化し得ることに照らせば、請求項の記載上の殊更に「のみ」などといった文言を用いるまでもなく、その意味であることは明らかというべきである」とし、クローズド形式の意味に解釈した。

かかる判断は、無効の抗弁(特許法104条の3)が認められている現在では、技術的範囲の属否論の関係でも、同様に、採用されよう。

#### 5. 「～を含む組成物」の裁判例の検討

「芳香性液体漂白剤組成物」事件<sup>10)</sup>

本件発明では、以下の構成要件に分説される組成物の発明であった。

「A …, ジメチルベンジルカルビノール, …から成る群から選ばれた一種又は二種以上の単体香料あるいは配合香料と

B 次亜塩素酸ナトリウム水溶液に安定に溶解する界面活性剤を含有する

C ことを特徴とする次亜塩素酸ナトリウムを有効成分とする芳香性液体漂白剤組成物」

他方、被告製品は、製造直後は構成要件Aに該当する成分を含んでいないが、時間の経過により製造時の成分中の香料成分「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の少なくとも一部が構成要件Aに明記の香料成分「ジメチルベンジルカルビノール」に変化する芳香性液体

漂白剤組成物であった。そこで、被告製品が構成要件Aを充足するかが争点となった。

構成要件Bでは、「含有する」というオープン形式の移行句の形式であったので、裁判所は先ず、

「『含有する』との記載は、通常の国語の用語からすれば、当該成分を含んでいることが必要であり、かつ、特許発明の要件を満たすためにはそれで足りるという意味であって、それ以外の成分が含有されている場合を排除する意味を有するものではない。」と判断し、次いで、明細書を参酌して、「本件明細書の発明の詳細な説明には、特許請求の範囲に記載されたもの以外の単体香料では、次亜塩素酸ナトリウムの安定性を害するか、その水溶液中で不安定で十分な効果が得られないとの指摘はあるものの、「これらの単体香料も必要に応じて本発明の単体香料と調合して使用することができる」旨記載され、さらに実施例として、本件特許請求の範囲に記載されていない香料を含有する場合も示され、このような香料を配合した場合でも、本件特許発明の効果を奏することが示されている。よって、本件特許発明1の構成要件Aは、そこに記載された香料だけからなる場合に限定されるということとはできない。」と判示している。

本判決においても、「～を含有する」とは、オープン形式であるとの普通の意味に解した後で、発明の詳細な説明の発明の技術的意義の記載や、実施例の記載等を参酌して、普通の意味に反するものではないことを確認している。本判決も用語の意義解釈の一般ルールに則って結論を導き、オープン形式の意味に解釈した。

なお、「～を含有する」形式の文言を使用する場合、いかなる第三成分を含む組成物であっても常に発明の技術的範囲に含まれると解されるものでないことは勿論であり、事案によっては、用語の意義解釈の一般ルールに則って判断して、技術的範囲に属しないと判断される場合

もあろう。また、無理な限定解釈をしないと非充足の結論にならない場合には、充足論は充足にして、特許法36条のサポート要件違反による特許法104条の3の無効の抗弁を認めれば足りる事案もあると解される。

## 6. おわりに

日本の特許法のクレームの移行句の文言解釈においても、「～からなる」、「～含む」の用語は、クローズド（閉ざされた）、又は、オープン（開かれた）旨の、普通の意味を有するものとして先ず判断した後に、次いで、発明の詳細な説明の発明の技術的意義の記載や、実施例・比較例の記載、辞典等の記載、更には、出願審査経過などを総合考慮して、移行句の用語の意義が最終的に判断される。その意味では、特許請求の範囲中の他の用語の意義解釈手法とは何ら変わるものではない。

したがって実務家としては、移行句の文言だけでなく、いかなる種類や量の第三成分を含有する場合も技術的範囲に該当する、または該当しないと安易に判断すべきではない。特に「実質的に～からなる」の場合や、特許請求の範囲を「～（のみ）からなる」と記載しつつ発明の詳細な説明で「第三成分を含んでもよい」と記載しているような場合には、必須成分の作用効果や第三成分が及ぼす影響、審査経過やサポート要件なども考慮して、その技術的範囲を慎重に検討する必要がある。

## 注 記

- 1) American Bar Association：米国法曹協会
- 2) 米国の陪審員裁判において、審理されている事件で問題となる法律事項について、裁判官が陪審員に対して行う説明。
- 3) Manual of Patent Examining Procedure：米国特許商標庁における審査基準
- 4) MPEP 2100参照
- 5) 平成14年(ワ)第25697号 東京地裁 平成16年2

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 月20日判決
- 6) 平成14年(ワ)第6178号 大阪地裁 平成16年 5  
月27日判決
- 7) 平成14年(ワ)第16268号 東京地裁 平成16年 2  
月25日判決
- 8) 平成18年(ワ)第6162号 大阪地裁 平成20年 3  
月 3日判決
- 9) 平成20年(行ケ)第10196号 知財高裁 平成21年  
1月27日判決
- 10) 平成 9年(ワ)第938号 東京地裁 平成11年11月  
4日判決
- (原稿受領日 2016年 2月 8日)

