

米国意匠における先行技術の範囲  
～図面ではなくクレームの文言により先行技術の範囲は限定される～  
米国特許判例紹介(154)

2021年12月10日  
執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

IN RE: SURGISIL, L.L.P., PETER RAPHAEL,  
SCOTT HARRIS,  
*Appellants*

1. 概要

意匠の新規性判断においては、先行技術の図面に開示されたデザインとの対比が行われ、出願に係る意匠が先行技術から予期(anticipate、日本の新規性に相当)できるか否かが判断される(米国特許法第102条(a))。

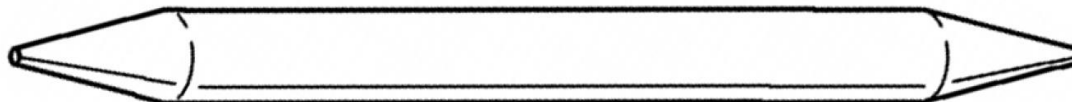
しかしながらクレームに記載した意匠の製造品(article)と、先行技術図面に開示されたデザインが適用される製造品とが相違する場合に、新規性の判断をどのように行うのかが問題となる。

米国特許商標庁(USPTO)の審査及び審判部における審理においては共にクレームの製造品に関する文言を無視するのが適切と判断し、新規性なしと判断したが、CAFCはクレーム範囲の解釈に誤りがあるとして審判部の決定を取り消した。

2. 背景

(1)特許の内容

SurgiSil は、クレーム内容を「以下に示され、記載されているリップインプラントの装飾デザイン」とする意匠特許出願 No. 29/491,550(550 出願)を USPTO に申請した。代表図は以下に示すとおりである。



(2)訴訟の経緯

審査において、審査官は、Dick Blick カタログ (Blick) により予期できるとして、550 出願のクレームを拒絶した。Blick は切り株(stump)と呼ばれるアートツールを開

示している。

Blick の切り株は「しっかりとらせん状に巻かれた柔らかい灰色の紙」でできており、「パステルやチャコールの広い領域を滑らかにしてブレンドするために」使用される。Blick の切り株の画像を以下に示す。



出願人は拒絶を不服として審判部にアペールした。審判部は、クレームされた意匠と Blick との間の形状の違いはわずかであると判断し、拒絶を維持した。Blick は、リップインプラントとは「非常に異なる」製造品を開示しているにすぎず、Blick により予期できるものではないという SurgiSil の主張を拒絶した。

審判部は、「クレームの文言における製造品の特定を無視するのが適切である」と理由づけた。さらに、審判部は「先行技術が類似の製造品であるか否かは、当該先行技術が予期できるかどうかとは無関係である」と述べた。

SurgiSil は決定を不服として CAFC に控訴した。

### 3. CAFC での争点

**争点：新規性判断においてクレームの製造品限定をどのように解釈するか**

### 4. CAFC の判断

**結論：先行技術の範囲もクレームで限定した製造品に限定される**

CAFC は審判部のクレーム解釈に誤りがあると判断した。

米国特許法第 171 条(a)は以下のとおり規定している。

「製造物品 (for an article of manufacture) のための新規、独創的かつ装飾的意匠を創作した者は、本法の条件及び要件に従い、それについての特許を取得することができる。」

意匠クレームは、クレームで特定された製造品に限定され、要約のデザインを広くカバーしているわけではない。

Gorham 事件<sup>1</sup>において、最高裁判所は、「意匠の特許の付与を承認する議会制定法」は、「抽象的な印象や絵ではなく、法で言及されたそれらのオブジェクト (*those objects mentioned in the acts*)に与えられた側面」を意図していると説明した。このことから、Curver Luxembourg<sup>2</sup>事件では、問題となっているクレームは特定の製造品、つまり椅子に限定されていることから、権利範囲も椅子に限定解釈された。

また特許庁の審査ガイドライン **Manual of Patent Examining Procedure § 1502** は、「意匠は、それが適用される物品から切り離せないものであり、単独で存在することはできない」としている。

ここで、クレームはリップインプラントを特定している。クレームの文言は「リップインプラント」を記載しており、審判部は、出願の図がリップインプラントを描写していると判断した。そのため、クレームはリップインプラントに限定され、他の製品には適用されない。Blick がリップインプラントではなくアートツールを開示していることに異論はない。以上の理由により、CAFC は、審判部のクレーム範囲解釈に誤りがあると判断した。

## 5. 結論

CAFC は、クレームされた意匠がリップインプラントに限定されないとの判断を下した審判部の決定を取り消した。

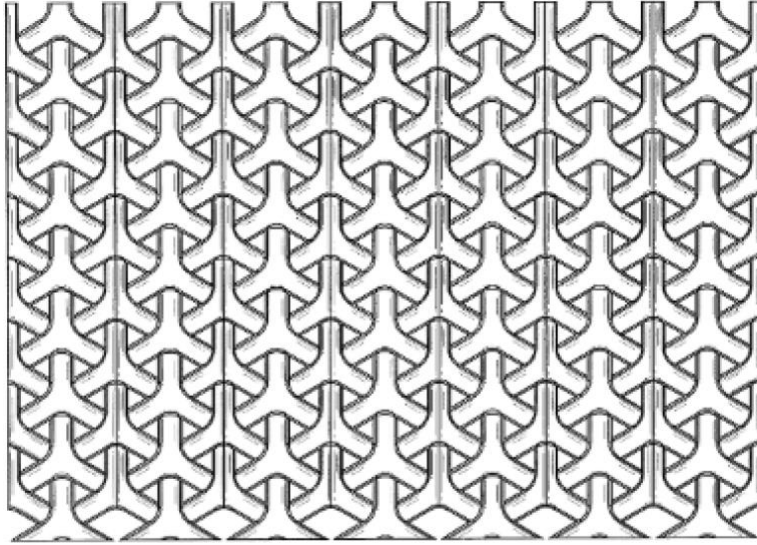
## 6. コメント

判決で引用されている Curver Luxembourg 事件では、名称を「椅子のパターン」、クレームを「椅子の模様の装飾デザイン」とする Curver の米国意匠特許第 D677,946 号 (946 特許)の権利範囲解釈が問題となった。946 特許の図は以下のとおりである。

---

<sup>1</sup> *In Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1871)

<sup>2</sup> *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334, 1336 (Fed. Cir. 2019)



**FIG. 1**

一方被告製品は 946 特許で開示されているパターンと同様の重複する「Y」デザインを組み込んだバスケットを製造および販売している。



Curver は、これらのバスケット製品が 946 特許を侵害しているとして、被告 Home Expressions を提訴した。

これは、製造品が実際に図に示されていない場合でも、製造品を指定するクレーム文言により、意匠特許の範囲が限定解釈されるか否かが争点となった初めての事件である。CAFC は、図のどこにも表示されていない製造品の唯一のインスタンスをクレーム文言が提供している場合、意匠特許の権利範囲が限定解釈されると判示した。

Curver Luxembourg 事件及び本事件で示されたように、意匠特許におけるクレーム

の製造品(article)の記載により、権利範囲は限定解釈される一方、新規性の判断も当該製造品に関するものに限定されることとなる。本事件により意匠特許の権利取得の可能性が高まることとなるため本稿において取り上げた次第である。

判決 2021年10月4日

以上