

## Curver Luxembourg SARL v. Home Expressions Inc. 及び In re Surgisil から 考察する米国意匠特許法に基づく出願手続と権利行使\*

Miku H. Mehta\*

事務局(訳)

### I. はじめに

2019年9月12日、連邦巡回区控訴裁判所(「CAFC」)は *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.* 事件<sup>1)</sup>の判決を言い渡した。本件は意匠特許の権利範囲が図面のみ(drawings alone)を基礎として限定されるのか、あるいは図面が製造物品を表現していない場合であっても、意匠の名称(title)、明細書記載(written specification)、出願手続記録(prosecution history)によって、意匠特許クレームの権利範囲が限定される可能性があるのか、という問題を扱う事例であった<sup>2)</sup>。更に、*Festo* 事件判決<sup>3)</sup>に基づく出願手続記録の禁反言の原則との関係における権利不要求(disclaimer)の概念についても検討され、問題とされる意匠特許の出願手続中に行われた、図面中のクレームに係る保護範囲を限定する目的での、意匠の名称、図の説明(figure descriptions)及びクレームの補正についての解釈も行われた。より具体的には、本件では、出願当初の出願書類における意匠の名称に関する開示は「家具(furniture)」であったが、これが「椅子の模様(pattern for a chair)」に補正されていた<sup>4)</sup>。本件判決においてCAFCは、被疑侵害販売品である「収納用バスケット(storage basket)」と比べると、「椅子の模様」についての意匠特許権の侵害の主張が達成されていなかったことから、提訴を棄却した地方裁判所の判決を支持した<sup>5)</sup>。

また2021年10月4日、CAFCは *In re Surgisil, L.L.P., Peter Raphael, Scott Harris* 事件<sup>6)</sup>の判決を言い渡した。本件は、米国特許商標庁(USPTO)が先行技術との関係を審査するときに、意匠特許

の単一クレーム(the single claim)に記載されていた「製造物品(article of manufacture)」が、意匠特許クレームの権利範囲を解釈する目的での限定要素とみなされる可能性があるのか否かの問題を扱う事例であった<sup>7)</sup>。CAFCは、調査及び審査手続においてクレームの保護範囲を限定する目的で、とりわけ、出願でクレームされていた「製造物品」の範囲外にある技術分野に属する先行技術を引用する目的で、35 U.S.C. 第171条(a)が適用可能であるのか否かについて検討した<sup>8)</sup>。本件の判決においてCAFCは、この制定法に基づき、意匠の保護範囲は単一クレームに記載されていた「製造物品」に限定され、これ以外の製造物品は保護対象に含まれないものと判断し、特許審判部(PTAB)の審決を破棄した<sup>9)</sup>。

本稿では、米国意匠特許法(U.S. design patent law)に基づくクレーム解釈及び出願手続記録の禁反言の原則、そして出願手続及び侵害の分析において「製造物品」の記載要件が担う役割について概要を述べていく。*Curver* 事件及び *Surgisil* 事件それぞれに関して、意匠特許の保護対象、先行技術、出願手続記録、そして裁判所による分析について説明していく。先行技術の範囲及び侵害の考察に関しては、出願時の開示内容及び出願手続記録などの内部証拠を基礎として意匠特許の保護範囲が制限される状況を示した、CAFCの判決に付随する法的問題についても詳細に検証する。更に、これに関係する実務上及び知財戦略上のヒントも提供していく。

\* Partner, PROCOPIO

## II. 意匠特許法の原則

この節では最初に、意匠特許クレームの保護範囲の解釈に関する制定法及び判例法について概要を述べていく。特に制定法に基づく解釈を基礎としながら、それをコントロールしている判例法についても考察する。先行技術に関する意匠特許出願の審査において USPTO が示している最近の指針についても述べていく。

米国の特許制定法は意匠特許権の基本的な内容を規定している。具体的には 35 U.S.C. 第 171 条 (a) の規定によると、ある「製造物品 (article of manufacture)」についての新規、独創的かつ装飾的な意匠であれば、特許権を取得することができる<sup>10)</sup>。35 U.S.C. 第 171 条 (b) でも述べているように、「発明 (inventions)」に適用される米国特許制定法の規定が、別段の規定が存在しない限り意匠にも適用される<sup>11)</sup>。

(a) 一般規定：製造物品について新規、独創的かつ装飾的な意匠を創作した者は、この法律の条件及び要件に従い、それについて特許を取得することができる。

(b) この法律の適用性：この法律における発明特許に関する規定は、別段の規定が存在する場合を除き、意匠特許にも適用される。

(c) 出願日：意匠特許出願の出願日は、第 112 条に規定する明細書及び求められる図面が提出された日とする。

これに関して、35 U.S.C. 第 102 条は先行技術による新規性否定の原則 (the law of anticipation) を管理している<sup>12)</sup>。

特許権侵害に関しては、35 U.S.C. 第 271 条の一般規定が、これを管理する制定法とされている<sup>13)</sup>。更に、意匠特許権侵害に関して追加的に利用可能な救済手段については、35 U.S.C. 第 289 条が管理している<sup>14)</sup>。

意匠特許権の存続期間中に特許権者の許諾なしで、(1) 販売目的でいずれかの製造物品に、特

許意匠又はその紛らわしい模倣を適用する者、又は、(2) その意匠若しくは紛らわしい模倣が適用されている製造物品を販売又は販売目的で展示する者は、その者が得た全体利益の範囲内であって 250 ドル以上の額を特許権者に支払う責任を負い、この額は各当事者が管轄権を有するいずれかの米国地方裁判所において回収することができる。

本条は、侵害された特許権者がこの法律の規定に基づいて受けるべき他の救済手段を妨げ、減少させ、又は排除するものではないが、しかし特許権者は侵害によって生じた利益を 2 度にわたり回収することはできない。

侵害及び特許有効性のいずれに関しても CAFC は「通常観察者によるテスト (Ordinary Observer Test)」を発展させてきた。このテストは長年にわたり進化している。通常観察者によるテストについて最初に言及したのは *Gorham v. White* 事件であった<sup>15)</sup>。*Gorham* 事件における最高裁判所の判決によると、意匠特許権の侵害が発生しているのか否かについて判断するための適切な基準は、通常観察者から見て、クレームに係る意匠と被疑侵害製品 (accused product) とが欺瞞が生じる程度まで十分に似ており、通常観察者が一方の製品を、他方の製品と確信して購入するよう誘発されるのか否かである<sup>16)</sup>。

通常観察者によるテストは更に、CAFC による *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 670 (Fed. Cir. 2008) (大法廷判決) においても定義が示されている<sup>17)</sup>。この判決では通常観察者によるテストが見直され、先行技術の役割が盛り込まれた。より具体的には、*Egyptian Goddess* 判決では、クレームに係る意匠と被疑侵害製品とが「明白に非類似 (plainly dissimilar)」でない場合、クレームに係る意匠、被疑侵害製品、そして最も近接する先行技術との間で比較する必要があると述べている<sup>18)</sup>。

*Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233, 1240 (Fed. Cir. 2009) では通常観察者によるテストの適用範囲が意匠特許の有効

性の問題まで拡大され、先行技術による新規性否定及び自明性の問題に関して、このテストをどのように適用するのか明確化された<sup>19)</sup>。より具体的には、CAFCは、通常観察者によるテストでは2つの意匠間での顕著な相違点を考慮する必要があるが、先行技術による新規性否定の判断を回避する目的で、互いに他方の正確なコピーではない2つの意匠間に必ず存在する、小規模又は些細な相違点を考慮してはならないと判断している<sup>20)</sup>。自明性の問題についても、このテストは先行技術による新規性否定の場合と同様に適用されるが、自明性を証明するためには例外的に、「通常観察者」と常に同一であるとは限らない) 当業者が、複数の先行技術の引用例の組合せ又は単一の先行技術の引用例の変形を伴うことなく、先行技術の一部分 (piece) に到達することも更に要求され、次にこの先行技術の一部分について、上述した先行技術による新規性否定を判断するための通常観察者によるテストが適用される<sup>21)</sup>。

このテストは *Columbia Sportswear N. Am. v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*, No. 2021-2299 (Fed. Cir. Sep. 15, 2023)<sup>22)</sup> において更に明確化された。この事件においてCAFCは、通常観察者によるテストに基づく侵害の分析において「比較対象としての先行技術 (comparison prior art)」を使用する場合には、クレームに係る意匠と同一の製造物品 (the same article of manufacture) に関係するものであることが要求されると判断している<sup>23)</sup>。

米国の実用特許 (utility patent) 及び意匠特許 (design patent) の審査に関しては、米国特許審査便覧 (Manual for Patent Examination Procedure : MPEP) が USPTO における特許出願手続の手引文献として使用される。MPEP § 1500 は意匠特許を対象としている。ちなみにMPEPのこのセクションには *Curver* 判決及び *Surgisil* 判決が掲載されている<sup>24)</sup>。

MPEP § 1502 は意匠について定義している<sup>25)</sup>。具体的にこのセクションでは、「意匠はそれが適用される物品からの分離が不可能であり、表面装飾の単なる体系として単独で存在することができない。意匠は確定され、かつ、あらかじめ考えられ

た事物であり、再現が可能であって、何らかの方法の単なる偶然の帰結ではない」と規定している<sup>26)</sup>。

MPEP § 1503 は意匠出願の構成要素について規定しており、これには意匠の名称 (title) が含まれ、意匠の名称としてMPEP § 1503.01 で規定する具体的な物品の表示が要求される。このセクションでは更に、意匠の名称に記載されている物品がクレームに係る物品と対応していない場合、審査官はその不一致について拒絶理由を通知し、訂正を要求しなければならないと記載している<sup>27)</sup>。MPEPのこのセクションでは更に、図面中でクレームに係る意匠の部分の外観の説明を明細書に含むことも認められ、37 C.F.R. § 1.153 に基づく要件に従い、クレームでは次のフォーマットを使用して、その物品の正式な用語を記載するよう規定している。

「(意匠が具現化されている又は意匠が適用されている物品) の装飾的な意匠を図示する (the ornamental design for (...) as shown) 」<sup>28)</sup>。

MPEP § 1504 は審査手続について規定しており、これには特に、制定法上の保護対象の検証、調査、新規性、非自明性が含まれる<sup>29)</sup>。新規性に関してMPEP § 1504.02 では、クレームに係る意匠が35 U.S.C. 第102条に基づき拒絶される可能性について規定している<sup>30)</sup>。このセクションでは更に、先行技術による新規性否定の判断を行うための事実問題に関する要件は実用特許出願 (utility patent applications) の場合と同様であり、先行技術としての意匠における判断対象が、クレームに係る意匠と実質的に同一であることが要求されると規定している<sup>31)</sup>。このセクションでは更に、先行技術による新規性否定を判断するための唯一のテストとして、通常観察者によるテストについて詳細に説明しており、上述した *International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.* 判決に基づき発展してきた判断基準について言及している<sup>32)</sup>。MPEP § 1504.02 は更に、意匠クレームは製造物品に限定されると指摘している<sup>33)</sup>。またMPEP § 1504.03 では、先行技術が類似するの否かの判断についての論考も含めて、非自明性に関する意匠特許出願の審査手

続について説明している<sup>34)</sup>。更に USPTO は最近、補足ガイダンス (Supplemental Guidance) を発行しており、意匠がコンピュータ生成による電子画像であっても、意匠特許権を取得するためには製造物品であることが要求され (たとえばコンピュータ生成画像は表示パネルを伴いクレームする必要があり)、また先行技術の保護範囲が、クレームに係る製造物品と同一の物品を対象としなければならない旨が明確化されている<sup>35)</sup>。

### Ⅲ. Curver 事件

Curver 事件において CAFC は、意匠特許に関するクレーム解釈の問題について検討した<sup>36)</sup>。具体的に CAFC は、意匠特許のクレーム範囲が単一クレーム図面に提示されていた図示 (illustration) に限定されるのか、あるいは意匠の名称、図の説明、クレームも、単一クレーム図面の保護範囲を限定する役割を担うのかについて検討した<sup>37)</sup>。

#### A. 本件特許と出願手続記録

Curver 事件において争点とされた意匠特許は、米国意匠特許 No. D 677,946S である (以下「946 特許」と称する)<sup>38)</sup>。946 特許が最初に出願されたのは 2011 年 4 月 8 日、米国特許出願番号は 29/389,246 であり、2010 年 10 月 18 日に行われていたイスラエル出願第 50171 号からの優先権をパリ条約に基づき主張していた<sup>39)</sup>。946 特許は表面上、Curver Luxembourg SARL に譲渡されていた<sup>40)</sup>。

本件の問題点として、出願当初の出願データシート (Application Data Sheet : ADS) 及び送付書類 (様式 PTO/SB/18) によると、リストに掲載されていた意匠の名称は「家具 (の一部) : FURNITURE (PART OF)」であった<sup>41)</sup>。ちなみに、2011 年 4 月 20 日に USPTO が発行した出願の正式受領書 (Official Filing Receipt), 及び 2011 年 11 月 28 日に発効したアップデート版の出願受領書のいずれにおいても、上述した意匠の名称がリストに掲載されていた<sup>42)</sup>。

更に、明細書にも同一の文言が含まれており、「家具の一部 : FURNITURE PART」と称して図

面それぞれの簡単な説明に記載されていた<sup>43)</sup>。単一クレームは「表示及び記載された、家具の一部についての籐デザインの装飾的な意匠 : ornamental design for a rattan design for a furniture part, as shown and described.」を対象とするものであった<sup>44)</sup>。

下記の FIG. 1 に示すように、本件の図面は下記の模様意匠を表現していた<sup>45)</sup>。しかしどの図面にも家具又は家具の一部がまったく含まれていなかった。

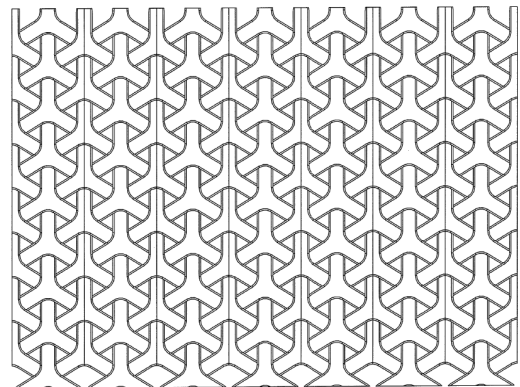


FIG. 1

イスラエル当局が発行した優先権書類の証明付謄本は 2011 年 4 月 13 日に提出されたが、意匠の名称は「家具の一部 : Furniture Part」であった<sup>46)</sup>。この証明付謄本には更に、模様の意匠を対象とする図面のみが含まれていたが、家具又は家具の一部に関係する図面はまったく含まれていなかった。

2012 年 4 月 25 日にクウェイル・アクション (Ex parte Quayle action) の形式によるオフィスアクションが発出された<sup>47)</sup>。クウェイル・アクションは、クレームを許可する方針は決定しているが、小規模とはいえ明白な方式上の欠陥に関して拒絶理由が解消されていない状況において、USPTO が発出するオフィスアクションである。この状況において本案についての出願手続の処理は終了しており、先行技術に関して解消すべき拒絶理由は存在していない<sup>48)</sup>。

このオフィスアクションでは意匠の名称及び図面に関して拒絶理由が提起された。具体的には下記に示すように、特許出願書類のいくつかの部分に記載されていた意匠の名称が整合していないと

出願書類の部分	意匠名
意匠の名称	「家具 (の一部) : Furniture (Part of)」
図の説明	「家具の一部 : Furniture Part」
クレーム	「家具の一部の籐意匠 : Rattan Design for Furniture Part」

いう問題について提起された拒絶理由であった<sup>49)</sup>。

具体的に USPTO 審査官は、37 C.F.R. §1.153 に基づき、意匠の名称は具体的な物品であって、意匠の保護対象であるものを表示しなければならないと述べた<sup>50)</sup>。審査官は更に、MPEP §1503, Part I に基づき、意匠の名称は、意匠が具現化されている物品を、一般に知られており公衆が使用している名称によって特定するものであると述べた<sup>51)</sup>。更に審査官は、35 U.S.C. 第 171 条の規定に基づく制定法上の要件によって、意匠特許のクレームは製造物品の意匠を対象とすることが要求されると述べた<sup>52)</sup>。

審査官は、「...の一部 (Part of)」又は「一部 (Part)」は製造物品といえず、きわめて漠然とした表現であると判断した<sup>53)</sup>。この拒絶理由を是正する目的で審査官は、意匠の名称を「椅子の模様 (Pattern for Chair)」と補正するよう提案した<sup>54)</sup>。

オフィスアクションには図面そのものに関する拒絶理由をも含まれており、第 6 図がコンピュータ生成画像とインク図面とを組み合わせたものであって、きわめて暗調子であり、画素が荒いことから、図面の品質が不十分であると述べていた<sup>55)</sup>。審査官は更に、37 C.F.R. §1.184(b)(1) 及び MPEP §1503.02(V) に基づき、クレームに係る意匠を表現するための実用的な唯一の媒体がコンピュータ生成画像である場合に限り、コンピュータ生成画像の使用が認められると述べた<sup>56)</sup>。

審査官は、描画による図面の品質が不十分であり、またコンピュータ生成画像が、クレームに係る意匠を表現するための実用的な唯一の媒体ではないと結論づけた<sup>57)</sup>。更に審査官は、第 5 図との関係で第 6 図は余分であり、取り消される (be canceled) べきであると結論づけた。審査官は更に、第 5 図の拡大図を別個の図面として示すよう

提案した<sup>58)</sup>。参照のために第 5 図 (FIG. 5) 及び第 6 図 (FIG. 6) を下記に示す<sup>59)</sup>。

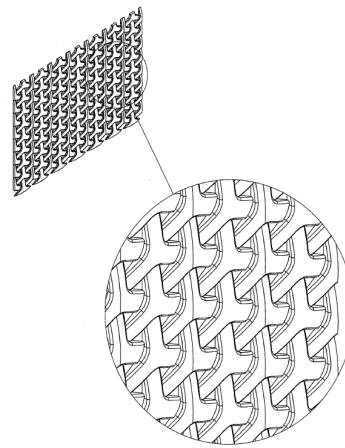


FIG. 5

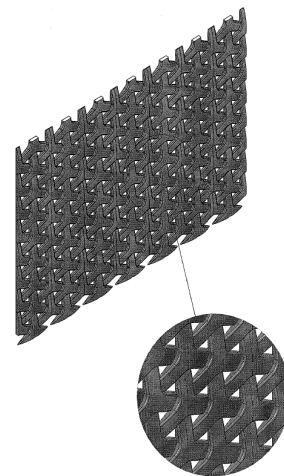


FIG. 6

出願人はオフィスアクションにおいて提起されていた拒絶理由に回答して、2012 年 8 月 27 日に補正書を提出した。補正書では、下記の表に示すいくつかの用語を置き換える目的で、意匠の名称、明細書、前文、図面の説明、クレームの全体を通じて「椅子の模様 (PATTERN FOR A CHAIR)」という用語が使用されていた。出願人は、整合性

出願書類の部分	出願当初の開示内容	2012年8月27日出願人が補正した開示内容
意匠の名称	「家具 (の一部) : Furniture (Part of)」	「椅子の模様 : Pattern for a Chair」
図の説明	「家具の一部 : Furniture Part」	「椅子の模様 : Pattern for a Chair」
クレーム	「家具の一部の籐意匠 : Rattan Design for Furniture Part」	「椅子の模様 : Pattern for a Chair」

及び明確性を目的として意匠の名称を補正したと述べた<sup>60)</sup>。出願人は更に、新規事項 (new matter) はまったく導入されていないと述べた<sup>61)</sup>。

更に、オフィスアクションにおいて提起されていた拒絶理由に回答して差替え図面も提出されており、これには第6図の取消と、第5図の差替えが含まれており、第5図 (FIG. 5) は下記に示すように要件を充足するものとなった<sup>62)</sup>。

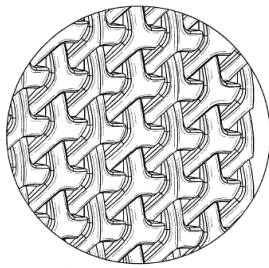
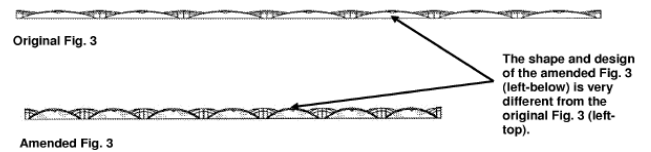


FIG. 5

2012年11月5日に許可通知 (Notice of Allowance) が発行された。許可通知では、2012年10月24日に審査官が電話会談 (a telephone interview) で表明した、図面に関する追加的な拒絶理由が提起されていた<sup>63)</sup>。より具体的には、補正後の第3図の形状及びデザインが出願当初の図面と異なるようであるので、35 U.S.C. 第132条及び37 C.F.R. § 1.121に基づき禁止される、潜在的な新規事項 (potential new matter) を構成すると判断されていたのである<sup>64)</sup>。電話会談によると記録上の代理人と審査官との間で、補正後の第3図 (FIG. 3) に代えて、出願当初の第3図を使用することで同意していた<sup>65)</sup>。審査官による補正指示 (Examiner's Amendment) における審査官の言及は下記のように再現されている<sup>66)</sup>。



2013年1月25日出願人は、審査官との過去の同意事項に従い出願当初の第3図を提出し、意匠特許の発行手数料を納付した<sup>67)</sup>。そして2013年2月27日に発行通知書が提供され、2013年3月19日に意匠特許が発行された<sup>68)</sup>。この結果、発行時の946特許は「椅子の模様」を対象としており、5つの図面が含まれていた。ここで注意すべき点は、これらの図面のいずれも、クレームに係る意匠の模様が椅子に適用されていることを表現していなかったことである。

### B. 紛争と地方裁判所における訴訟手続の経緯

Home Expressions Inc. (以下「Home Expressions」と称する。) は家庭用品を販売する企業である。本件との関係でHome Expressionsは、バスケット (かご) の製造及び販売を行っている<sup>69)</sup>。このバスケットは、一般的にボトル類の収納などに使用される家庭用品である。バスケットの側面には下記に示すデザインを有する模様が含まれていた<sup>70)</sup>。Curverも同様に収納用バスケットの製造及び販売を行っていた<sup>71)</sup>。より具体的には、Curverは、946特許に示す意匠を有する収納用バスケットの製造及び販売を行っていた<sup>72)</sup>。下記に示す地方裁判所の意見書に掲載されていた図面のうち、Figure 2はCurverの製品、Figure 3はHome Expressionsの製品を示す<sup>73)</sup>。

Figure 2

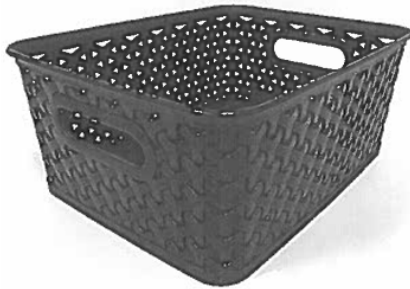


Figure 3



2017年6月6日にCurverは、Home Expressionsに対する訴状をニュージャージー州地区連邦地方裁判所に提出した<sup>74)</sup>。訴状においてCurverは、35 U.S.C. 第271条に基づく特許権侵害を主張し、救済手段として侵害賠償及び恒久的差止めを請求した<sup>75)</sup>。これに応答してHome Expressionsは2017年7月24日に、Curverによる訴えの棄却を求める申立てを行った<sup>76)</sup>。

### C. 地方裁判所の判断

地方裁判所は2018年1月8日の判決において、訴えの棄却を求めていたHome Expressionsの申立てを認める判決を言い渡した<sup>77)</sup>。地方裁判所は、946特許の保護範囲は椅子に使用されている模様を対象とするクレームのみについて解釈が可能であり、このクレームに係る保護範囲は、その他の製品又は製造物品まで拡張されないと判断した<sup>78)</sup>。

より具体的には、地方裁判所は、946特許に関するクレーム解釈の問題について考察した<sup>79)</sup>。地

方裁判所は、クレーム解釈はMarkman判決に基づく法律問題であり<sup>80)</sup>、クレームに係る保護範囲は、製造物品に適用される特許図面(the patent drawings)を対象とすることが一般的であると述べた<sup>81)</sup>。

地方裁判所は出願手続記録の禁反言の原則及びクレーム範囲の問題について言及した。地方裁判所はFesto判決の概念に従うアプローチに基づき<sup>82)</sup>、USPTOで進められていた特許出願手続を参照して本件のクレームを解釈しなければならないと述べた<sup>83)</sup>。地方裁判所は更に、出願手続記録の禁反言の原則は実用特許だけでなく、意匠特許にも同様に適用されると指摘した<sup>84)</sup>。

地方裁判所はFesto判決の概念に従い、出願手続記録における権利不要求のアプローチを946特許に適用して、出願手続中にクレーム範囲の一部放棄が行われていたものと判断した<sup>85)</sup>。より具体的には、「家具(furniture)」という言葉の使用に対するUSPTOの拒絶理由に基づき、本件意匠特許出願は単一の製造物品を対象とするよう明示的かつ意図的に保護範囲が狭められていたのであるから、意匠特許の名称における用語が本件の判断に影響を与える<sup>86)</sup>。こうしてCurverによる意匠の保護範囲を「椅子の」模様限定した補正は、クレームに係る保護範囲の一部放棄と判断された<sup>87)</sup>。

地方裁判所は更に、出願手続中に行われていたクレームに係る保護範囲の一部放棄は、特許性を目的とするものであったと判断した<sup>88)</sup>。USPTOは広い保護範囲を対象としていた出願を拒絶し、「家具」という用語は具体的な「製造物品」を十分に示してはいないと判断していたことから、当該補正は特許性を目的とするものといえる<sup>89)</sup>。Curverは、意匠特許権の侵害について扱う35 U.S.C. 第289条の適用範囲が「あらゆる(any)」製造物品を対象としているのに対して、意匠特許の特許性が認められる範囲について扱う35 U.S.C. 第171条では、同一かつ具体的な製造物品(the same particular article of manufacture)であることを要求していると主張したが、地方裁判所はこの主張を拒絶した<sup>90)</sup>。地方裁判所は35 U.S.C. 第289条に関して、この規定は35 U.S.C. 第171条に基

づき付与されたものを超える広い権利範囲についての救済手段を与えるものではないと述べた<sup>91)</sup>。地方裁判所は、同一の裁判所で類似する判断を共有していた別件の事例を引用して、特許権者である Curver は、946 特許を取得する目的で特許出願手続中に一部放棄していたクレームの保護範囲を「取り戻す (recapture)」ことはできないと判断した<sup>92)</sup>。

次に地方裁判所は、被疑侵害意匠と、946 特許の出願手続中に一部放棄していた保護対象の範囲とを比較した<sup>93)</sup>。地方裁判所の判断によると、被疑侵害製品はバスケットであり、これは椅子の模様を対象として付与された特許の保護範囲外に置かれているだけでなく、「家具」を対象としていた出願当初のクレームの範囲外にも置かれている<sup>94)</sup>。

これとは別の意見として地方裁判所は、946 特許の保護対象が、その意匠特許書類のリストに掲載されていた「製造物品」、すなわち椅子の模様限定されるものと判断した<sup>95)</sup>。946 特許は椅子の模様だけを保護対象としているのであるから、バスケットに施されている同一の模様は保護範囲に含まれるものといえない<sup>96)</sup>。

最後に地方裁判所は「通常観察者によるテスト」を適用した。地方裁判所はこのテストを適用した結果として、通常観察者が椅子の意匠を対象としている 946 特許と侵害にかかるバスケットとを比較したときに、椅子に適用されている意匠模様を購入していると確信して、このバスケットを購入するとは考えられないと述べた<sup>97)</sup>。地方裁判所は、Curver は Home Expressions と実質的に類似する意匠を有するバスケットを製造していないが、その一方で 946 特許は椅子に適用される意匠模様を対象としており、バスケットを対象としていないと述べた<sup>98)</sup>。

#### D. CAFC の判断

この地方裁判所の判決に対して、Curver は CAFC に控訴した。控訴審の手続において Curver は、椅子の表現に限定されていない図面に注目することなく、「椅子の模様」と記載していた単一クレームの用語に依拠していた、地方裁判所の判断は不

適切なものであったと主張した<sup>99)</sup>。これに対して CAFC は、表面装飾が適用されているすべての製造物品が意匠特許の保護範囲に含まれるといった抽象的な意味で、意匠特許が表面装飾を対象とするものと制定法で規定しているわけではないと述べた<sup>100)</sup>。

CAFC は、本問題を第一印象 (first impression) の事件として対処していると述べた<sup>101)</sup>。これまで意匠特許の保護範囲を扱う事例では、問題の対象とされる図面に注目して判断が示されてきたが、これらの判例には、本件で扱われている問題、すなわち図面において装飾的な意匠についての製造物品が表現されていないという問題が含まれていなかった<sup>102)</sup>。本件において CAFC が扱った問題は、製造物品が図面に表現されていない場合、その製造物品を特定しているクレーム用語によって、意匠特許の保護範囲が限定される可能性があるのか否かであった<sup>103)</sup>。

CAFC は、裁判所における先例、制定法及び規則、更に USPTO の実務慣例に基づき、意匠特許は単なる意匠そのものというよりも、むしろ製造物品が対象とされるべきであると判断した<sup>104)</sup>。すなわち、クレームの文言は何らかの製造物品について単に示しているだけであり、その製造物品が図面に表現されていない状況においては、そのクレームの文言によって意匠特許の保護範囲が制限される可能性が存在することになる<sup>105)</sup>。具体的に CAFC は、*Gorham v. White* 判決、37 C.F.R. §1.153、及び米国特許審査便覧 (MPEP) を引用した。CAFC は MPEP に関して、各図で表現されている意匠と具体的な製造物品とが関係性を有するよう要求している点でいずれも一致している、§1502、§1504.01、§1503.01 (I) を引用した<sup>106)</sup>。

Curver は、地方裁判所が 946 特許の図面ではなく、この特許書類に記載されている文言に注目することによって、出願手続記録の禁反言の原則を不適切に適用したと主張した<sup>107)</sup>。より具体的には、Curver は、出願の保護範囲を椅子を対象とするものに補正したのは、この補正前に審査官が特許付与を許可する意向を示していたからであり、この補正によって家具という広い保護範囲の一部



を放棄したわけではないと述べた<sup>108)</sup>。

CAFCはこの主張に同意せず、本件では意匠特許を取得するために必要とされる「製造物品 (article of manufacture)」の要件を充足する目的で、意匠の名称、クレーム本文、図の説明のいずれも「椅子の模様」という記載に補正されていると判断した<sup>109)</sup>。また地方裁判所の判決によると、USPTOは出願人に対して、出願当初の意匠の名称が非常に漠然としており、37 C.F.R. § 1.153に基づく具体的な物品 (particular article) を構成しない旨を通知していたが、出願人はこの通知に不同意ではなかった<sup>110)</sup>。CAFCは、この補正は意匠特許を取得するために必要であるから、この補正によって946特許の保護範囲は限定されるものと判断した<sup>111)</sup>。

更にCurverは、地方裁判所はIn re Glavas判決に基づき侵害について判断しているが、この判例は、ある意匠特許の製造物品の表面装飾に関して、同一の表面装飾を有する先行技術物品が、その問題とされる意匠特許における物品と完全に無関係な場合であっても、その先行技術物品によって意匠特許の新規性が否定されることを示唆しており、この判例を適用した地方裁判所の判断は不適切なものであったと主張した<sup>112)</sup>。より具体的には、Curverは、In re Glavas判決は先行技術による新規性否定に関して、表面装飾が適用されている物品の種類は無関係であると判断したものと解釈されると述べた。この論理を侵害の問題まで拡張すると、バスケットを対象とする意匠模様は権利範囲が「椅子」に限定されている、同一模様意匠をクレームしている意匠特許を侵害することになる<sup>113)</sup>。

しかしCAFCはこの主張に同意せず、最初に、Curverが引用しているGlavas判決は付記的な意見として提示されたものであり、したがって拘束力を有する先例ではないと指摘した<sup>114)</sup>。より具体的には、Glavas事件を扱った裁判所が審理した争点は、先行技術による新規性否定の問題ではなく、自明性の問題であった<sup>115)</sup>。CAFCは更に、Glavas判決に関してCurverが提示した引用例は実際のところ、問題とされる意匠特許に表現されていた物品と比較した場合には異なる「製品」といえるが「実質的に同一の外観」を共有している、先行技

術物品としての陸上車両を対象としたものに過ぎないと述べた<sup>116)</sup>。

CAFCは、何らかの物品に適用された表面装飾を開示している意匠特許によって、まったく異なる外見及び形状を有する、無関係の先行技術物品の新規性が否定されるとは述べていないと指摘した<sup>117)</sup>。CAFCは、バスケットと椅子という物品それぞれが同一の模様を有していた場合であっても、椅子を対象とする意匠特許権がバスケットの意匠によって侵害される程度まで、バスケットの外観は椅子の外観と実質的に類似していないと指摘した<sup>118)</sup>。CAFCは更に、*Egyptian Goddess* 判決で示された「通常観察者によるテスト」に基づき、通常観察者は、被疑侵害製品としてのバスケットが946特許の保護対象である椅子であると確信して、そのバスケットを購入するよう欺かれる状況は考えられないと指摘した<sup>119)</sup>。

Curverは更に、*Samsung v. Apple* の最高裁判所判決に基づき、図面に表現されている模様は製品の「構成部品 (component)」であると主張した<sup>120)</sup>。しかしCAFCは、*Samsung* 事件が複数の構成部品によるスマートフォン製品を対象としていたのに対して、946特許はいずれかの特定可能な製品から分離された表面装飾を対象としていたことを理由として、本件における争点と*Samsung* 事件とを区別した<sup>121)</sup>。

こうしてCAFCは、意匠特許権侵害の主張に関して納得できる一応の理由が示されていなかったことを理由として、訴えの棄却を認めていた地方裁判所の判決を支持した<sup>122)</sup>。

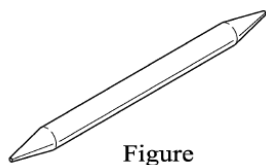
#### IV. *Surgisil* 事件

*Surgisil* 事件においてCAFCは、意匠特許に関するクレーム解釈の問題について検討した<sup>123)</sup>。より具体的には、CAFCは、意匠特許のクレーム範囲は単一クレームに挙げられていた製造物品に限定されるのか否か、そして単一クレームに挙げられていた製造物品は、それ以外の製造物品を対象とする先行技術を締め出すのか否かについて検討した<sup>124)</sup>。

## A. 本件特許と出願手続記録

Surgisil 事件において争点とされた意匠特許は、米国意匠特許 No. D 979,060S である（以下「060 特許」と称する）<sup>125)</sup>。060 特許が最初に出願されたのは 2014 年 5 月 22 日、米国特許出願番号は 29/491,550 であり、最初に行われた米国特許出願 No. 10/384,229（米国特許第 7,008,455 号として発行済）の一部継続出願として米国特許出願 No. 10/792,984（米国特許第 7,344,566 号として発行済）が行われ、その継続出願として米国特許出願 No. 11/929,267（米国特許第 7,993,409 号として発行済）が行われ、更にその継続出願として米国特許出願 No. 13/174,914（出願放棄済）が行われ、その継続出願として本件出願が行われた<sup>126)</sup>。060 特許は表面上、SurgiSil, L.L.P. に譲渡されていた<sup>127)</sup>。

本件の問題点として、意匠の名称、図面の説明、クレームはいずれも「唇用インプラント (LIP IMPLANT: 訳注: 唇の整形に使用されるインプラント)」を対象としており、これは出願データシート (Application Data Sheet: ADS) にも示されていた<sup>128)</sup>。2014 年 5 月 28 日に USPTO が発行した出願の正式受領書 (Official Filing Receipt) においても上述した意匠の名称がリストに掲載されていた<sup>129)</sup>。出願時の図面として含まれていた単一図面を次に示す<sup>130)</sup>。



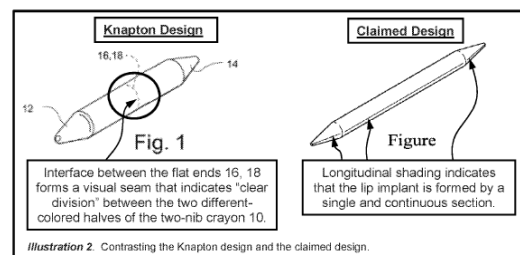
### 1. 中間的(最終ではない)オフィスアクション

2015 年 12 月 29 日にオフィスアクションが発出されたが、このアクションには米国特許第 7,850,379 号（以下「379 特許」と称する。）及び Dick Blick 2001 年カタログ（以下「Blick」と称する。）を基礎とする、35 U.S.C. 第 102 条 (b) の規定による拒絶理由が含まれていた<sup>131)</sup>。審査官はこの判断の根拠として、*Int'l Seaway v. Walgreens* 判決に基づく「通常観察者によるテスト」を適用していると

述べた<sup>132)</sup>。審査官は、2つの意匠は欺瞞が生じる程度まで似ており、購入者が普通に有しているものと同じ注意力を有する通常観察者が、一方の製品を、他方の製品と確信して購入するよう誘発される場合、その2つの意匠は実質的に互いに同一である (substantially the same) ものと判断していた判例法を指摘した<sup>133)</sup>。更に審査官は、全体的な対比観察を行う場合には、正確なコピーではない2つの意匠の間に必ず存在する顕著な相違点を考慮する必要があるが、「些細な相違点」は新規性を否定する判断を妨げることはできないと述べた<sup>134)</sup>。

## 2. 出願人の応答

出願人は 2016 年 5 月 26 日付けで応答書面を提出し、379 特許の意匠が「全体として」クレームに係る意匠に似てはいないと主張した<sup>135)</sup>。より具体的には、両端で筆記可能なクレヨンが半分ずつ明確に色分けされていることから、単一かつ連続的なセクションによって形成されている唇用インプラントを対象とするクレームに係る意匠が、379 特許と実質的に同一であると通常観察者が考えるような、視覚的な印象を与えるものとはいえない<sup>136)</sup>。出願人はこの相違点を説明する目的で下記の注釈を付記した<sup>137)</sup>。



また Blick を根拠とする拒絶理由に関して出願人は、通常観察者がカタログにおいて Blick を見た場合、先行技術との関係で両方の意匠間に存在する相違点から、Blick がクレームに係る意匠と実質的に同一であるとはみなさないであろうと主張した<sup>138)</sup>。より具体的には、出願人は、この相違点を説明する目的で下記の注釈を付記した<sup>139)</sup>。

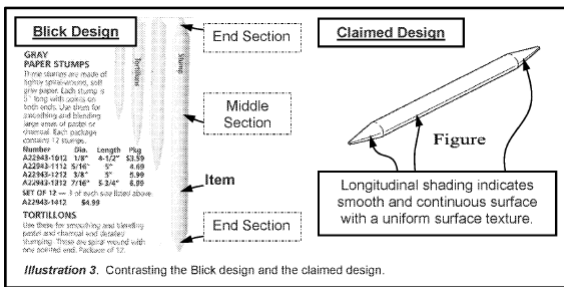


Illustration 3. Contrasting the Blick design and the claimed design.

啓用インプラントを対象とする意匠には、中央部と両端部との間でこのような表面の風合いにおける視覚的な相違点がまったく存在していない<sup>145)</sup>。この理由に基づき出願人は、通常観察者がクレームに係る啓用インプラントを対象とする意匠を見た場合、これは擦筆を対象とする Blick の意匠であると考えて、購入するよう誘発されるものとは考えられないと主張した<sup>146)</sup>。

更に出願人は、カタログにおける Blick は美術用具及び美術材料を対象とするものであるから、通常観察者が啓用インプラントを対象としているクレームに係る意匠を見た場合、この意匠が Blick と実質的に同一であるとはみなさないであろうと主張した<sup>140)</sup>。より具体的には、出願人は、Blick の擦筆 (stump: 訳注: 両端が使用可能なパステルタイプの描画用具) は紙製であり、両端は尖っていて、両端と中央部との間で表面が異なる風合い (texture) を形成していると述べた<sup>141)</sup>。出願人の主張によると、これと比較した場合、クレームに関する上述した図面における長手方向の陰影部に示すように、クレームに係る意匠は平滑、均一かつ連続的な表面の風合いを有するものである<sup>142)</sup>。出願人は更に、この相違点を説明する目的で次の注釈を付記している<sup>143)</sup>。

### 3. 最終オフィスアクション

出願人の意見書に対して USPTO は、2016 年 9 月 16 日に最終オフィスアクションを発出した<sup>147)</sup>。最終オフィスアクションにおいて審査官は、379 特許を根拠とする先行技術による新規性否定の拒絶理由については取り下げた<sup>148)</sup>。しかしながら審査官は、Blick を根拠とする先行技術による新規性否定の拒絶理由は維持した<sup>149)</sup>。

より具体的には、審査官は、*Gorham v. White* 判決において明確化された通常観察者によるテストに従う場合、適用されている先行技術の対象が類似 (analogous) であることは要求されず、同一目的で購入されることも要求されないと述べた<sup>150)</sup>。審査官の見解によると通常観察者によるテストは、類似する部分についての意匠の比較、又は同一目的での購入のいずれも要求しておらず、ここでの観察者及びテストはいずれも仮説的なものであるから、ある人物が引用例に示されている物品に対面するような現実的な状況は、通常観察者によるテストにおいて要求されていない<sup>151)</sup>。

審査官は更に、出願人が提出した説明図には 2001 年以降の引用先行技術が含まれておらず、これに代えて 2016 年以降の先行技術が含まれていたが、2001 年の Blick による先行技術には、出願人が主張している表面の外観における相違点が存在していなかったと述べた<sup>152)</sup>。審査官は 2001 年の先行技術を引用して、出願人の応答において提出されている 2016 年以降の製品とは対照的に、2001 年の先行技術には、出願人が主張している技術的な相違点が存在していないと反論した<sup>153)</sup>。

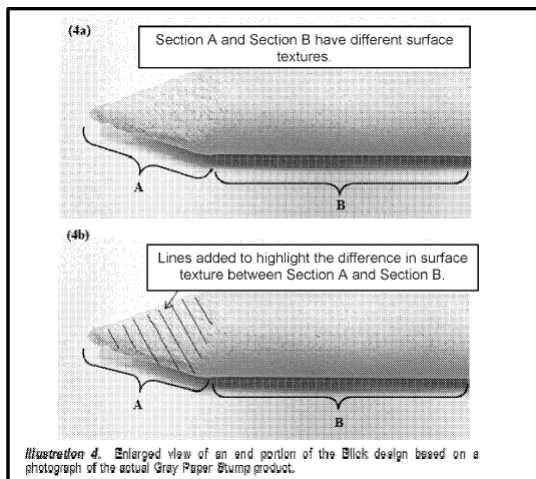


Illustration 4. Enlarged view of an end portion of the Blick design based on a photograph of the actual Gray Paper Stump product.

出願人は、図 (4b) において斜線で強調されているように、Blick の端部 A の風合いは中央部 B とは異なるものであると主張した<sup>144)</sup>。出願人の主張によると、Blick とは対照的に、クレームに係る

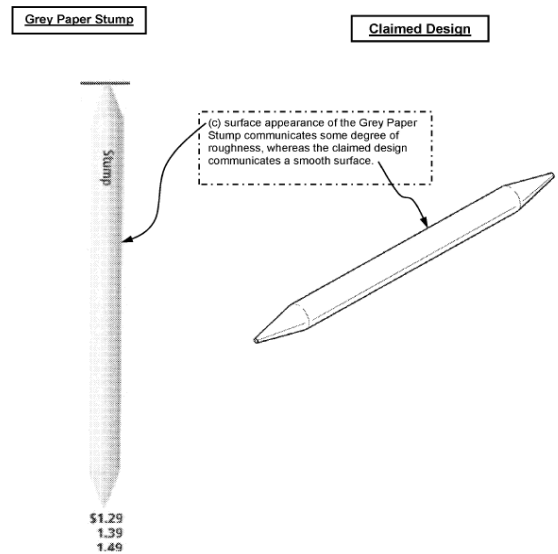
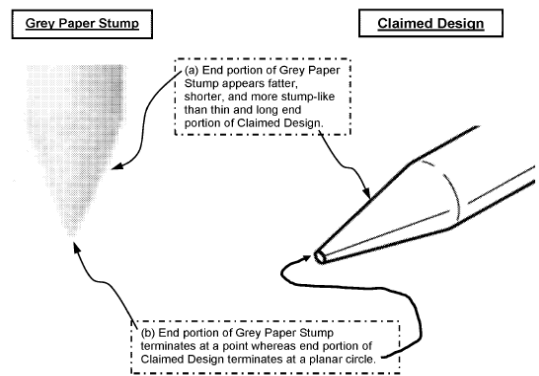
#### 4. 37 C.F.R. § 1.116 に基づく最終アクション後の応答

出願人は2016年11月16日付で最終オフィスアクションに対する応答書面を提出し、拒絶理由の再考を求めた<sup>154)</sup>。この応答において出願人はMPEP § 1504.02を引用して、先行技術による新規性否定が成立するためには、クレームに係る意匠と先行技術による意匠とが「実質的に同一 (substantially the same)」であることが要求されると述べた<sup>155)</sup>。

出願人は、通常観察者であれば少なくとも3つの理由によって、引用された先行技術とクレームに係る意匠とが実質的に同一であるものとみなさないでないであろうと主張した。第1に、引用された先行技術の両端部は太く短く、かつ擦筆としての様相を呈しているが、これと比較してクレームに係る意匠の両端部は細くて長い。第2に、引用された先行技術の端部における終端は点形状であるが、これに対してクレームに係る意匠の端部における終端は平坦な円形状である。第3に、引用された先行技術における表面の外観からは一定レベルの荒さが感じられるが、クレームに係る意匠からは平滑な表面が感じられる<sup>156)</sup>。

出願人は更に、クレームに係る意匠の図面において表現されている陰影線を示して、この意匠は継目がほとんど存在しない平滑な風合いであることを指摘した<sup>157)</sup>。

通常観察者によるテストの法的解釈に関して出願人は、MPEP § 1504.02だけでなく判例法によっても、先行技術とクレームに係る意匠との間における類似性の度合いを考慮する必要があることが裏付けられていると述べた<sup>158)</sup>。出願人は *P.S. Products, Inc. v. Activision Blizzard, Inc.*, 140 F. Supp.3d 795 (W.D. Ar. 2014) を引用したが<sup>159)</sup>、これはテレビゲームを製造しているテレビゲーム会社に対して、スタンガンを対象とする意匠特許が先行技術として引用された事件であった<sup>160)</sup>。この事例において地方裁判所は同上 at 803 に示すように、「合理的な判断力を有する者であれば、原告のスタンガンであると確信して、被告のテレビゲームを購入するものとは考えられない」(強調付加) という理由に基づき、通常観察者によるテ



トの条件が満たされていないものと判断した<sup>161)</sup>。出願人は、引用された先行技術と本件意匠とを比較した審査官の見解に対して、この先例の判断結果を提示したのである<sup>162)</sup>。

出願人は *International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233 at 1239-40 (Fed. Cir. 2009) を引用して、先行技術による新規性否定を判断するための唯一の手法が通常観察者によるテストであるから、先行技術による新規性否定について判断する場合、クレームに係る意匠に関して引用された先行物品が、類似する技術分野に属することは要求されないが、2つの物品が類似している度合いについては両者を比較する場合に考慮する必要があると述べた<sup>163)</sup>。

#### 5. 意見通知アクションと審判請求

審査官は2016年12月14日に意見通知アクション

(Advisory action) を発出し、「出願人の主張には納得できないものと判断される」と述べた<sup>164)</sup>。審査官の見解について、それ以外に説明は示されていない。

出願人は2017年3月14日に、特許審判部 (PTAB) に審判を請求した<sup>165)</sup>。

## B. PTAB における手続と審決

### 1. 審判請求趣意書

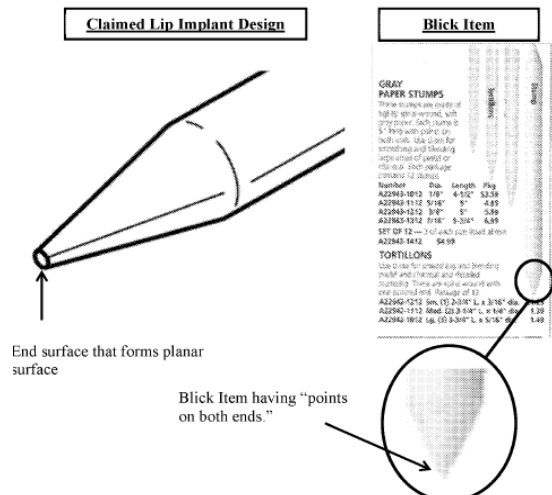
2017年5月12日に提出された審判請求趣意書 (Appeal Brief) において出願人は自身の見解を改めて主張し、引用された先行技術における意匠によってクレームに係る意匠の新規性が否定されるものと判断するためには MPEP § 1504 で言及されている通常観察者によるテストが必要であり、このテストによると、購買者と同等の注意力を払う通常観察者の観点に基づく対比観察によって、2つの意匠が実質的に同一であるものと結論づける程度まで観察者が欺かれ、一方の意匠を他方の意匠と確信して購入するよう誘発されることが要求されると述べた。出願人は更に、それぞれの意匠の間の相違点も考慮する必要があると述べた<sup>166)</sup>。

また出願人は、引用されている先行技術である Blick とクレームに係る唇用インプラントの意匠との間に存在する3つの顕著な相違点、すなわち両端部の形状、終端の点形状、表面の風合いに関する自身の主張を改めて述べた<sup>167)</sup>。

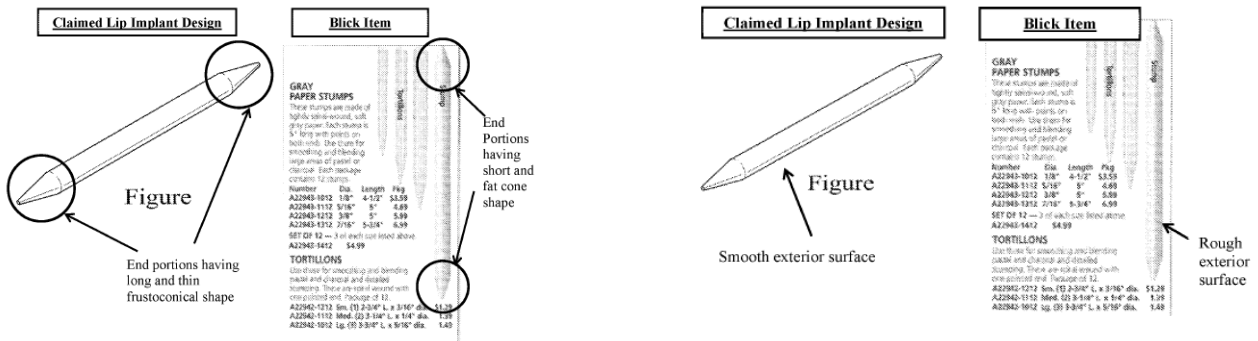
両端部の形状の相違点に関して出願人は、引用された先行技術が太く短い円錐形状であるのに対して、クレームに係る意匠は細長い円錐台形状であることを強調した。出願人は更に、引用された

先行技術は太く短く、かつ擦筆としての様相を呈しているが、これと比較して本件の唇用インプラントに係る意匠は細長く、また先細りの角度も異なっていることから、この相違点によって異なる視覚的印象を与えることも指摘した<sup>168)</sup>。

出願人は次に終端の点形状の相違点に関して述べ、引用された先行技術の終端は点形状であるが、これに対してクレームに係る意匠は平坦な表面を有していることを強調した。出願人は、これは顕著な相違点であり、通常観察者によるテストにおいて考慮する必要があると主張した<sup>169)</sup>。



表面の風合いにおける相違点に関して、審査官はクレームに係る意匠の風合いを定める開示が出願に含まれていないと述べていたが、これに対して出願人は、図面における陰影線によって平滑な風合いが示されていると指摘した。出願人は、このような表面の風合いにおける相違点は顕著なものであり、考慮する必要があると主張した<sup>170)</sup>。



出願人は更に、仮に引用技術 (the cited art) がクレームに係る意匠を権利侵害していなかったとすれば、この引用技術は同様に、クレームに係る意匠に先行することもできないであろうと述べた<sup>171)</sup>。出願人は *International Seaway Trading Corp.* 判決を引用して、仮に引用意匠 (the cited art) が先行技術 (prior art) ではなく、クレームに係る意匠の基準日後に創作されたものであったとすれば、それぞれが適用されている物品間に顕著な相違点が存在していることから、引用意匠はクレームに係る意匠を権利侵害しなかったであろうと主張した<sup>172)</sup>。出願人は *P.S. Products* 事件との類似性を指摘し、螺旋状の巻紙による美術用具と唇用インプラントとは物品としてきわめて異なると述べた<sup>173)</sup>。

## 2. 審査官の回答

2018年6月18日付けの審査官による回答では、引用技術の外観が実質的にクレームに係る意匠と同一であるという見解が維持されていた。審査官も同様に *International Seaway* 判決を引用して、対比観察においては両意匠の顕著な相違点を考慮する必要があり、2つの意匠はそれぞれ互いの完全なコピーではないことから、両意匠間に必ず存在する小規模又は些細な相違点は考慮する必要がないと述べた<sup>174)</sup>。審査官は、この判断基準を基礎とした場合、引用技術の外観はクレームに係る意匠の外観と実質的に同一であり、通常観察者であればクレームに係る唇用インプラントを、Blickの擦筆と考えると、購入するよう誘発されるものと考えられる程度まで欺瞞的であると主張した<sup>175)</sup>。

審査官は更に、35 U.S.C. 第102条の規定によると、先行技術の分野が類似していることは要求されないと指摘した<sup>176)</sup>。審査官は、出願人が主張している3つの相違点は重要なものといえず、それぞれ互いの完全なコピーではない2つの意匠の間に必ず存在する、単なる小規模又は些細な相違点に過ぎないと述べた<sup>177)</sup>。第3の相違点に関して審査官は、引用技術をカラーキャンした書類原本によると、この引用技術は平滑な風合いであることが示されており、またクレームに係る意匠は、

両端部と軸部との間の表面の外観が同一であると指摘した。審査官は、クレームに係る意匠に示されている陰影が、必ずしも風合いの種類を表現するわけではないという自身の見解を維持した<sup>178)</sup>。

## 3. 答弁趣意書

2018年8月17日に出願人は答弁趣意書 (Reply Brief) を提出し、審査官の回答に対して答弁した<sup>179)</sup>。出願人は、審査官が依拠していた事例である *In re Glavas* 判決を本件と区別し、その理由として、この事例は通常観察者によるテストを適用しておらず、またこの事例は先行技術による新規性否定に関するものではなく、自明性に関するものであったと述べた<sup>180)</sup>。出願人は、*Curver* 判決によると、異なる製造物品を基礎とすることは新規性を否定する目的で「弱い」と述べられている点について言及した<sup>181)</sup>。出願人は更に、通常観察者によるテストが適用され、それぞれの製造物品が同一であるのか異なるのかについて裁判所が分析している、いくつかの事例を引用した<sup>182)</sup>。

出願人は、通常観察者によるテストに基づき、被疑侵害製品が特許意匠と同一であるものと通常観察者が確信する程度まで欺瞞的といえるのか否かの問題を審査官は無視しており、このような審査官の判断は不適切であったと主張した<sup>183)</sup>。出願人は自身の主張を裏付ける判例法として、2つの物品がきわめて相違しており、被疑侵害製品と特許意匠に係る製品とが同一であると通常観察者が確信する程度まで欺瞞的といえないものと裁判所が判断したいくつかの事例、及び2つの製造物品間のこのような相違点が決定的要因になるものと裁判所が判断したいくつかの事例を引用した<sup>184)</sup>。

事実問題に関して出願人は、引用されている Blick は紙が螺旋状に巻かれた美術用具であり、引用されているカタログには、この意匠に係る製品が「パステル又は木炭で描かれた広い面積部分をなめらかに混ぜ合わせていくために」使用可能であり、この製品が「螺旋状に堅く巻かれた、柔らかい灰色の紙」で製造されている旨が記載されていると指摘した<sup>185)</sup>。出願人はこの物品と比較する目的でクレームに係る製品について説明し、この製品は

「患者の唇内にインプラント装着」するための医療グレードの唇用インプラントであり、「医療グレードのシリコンなどの材料によって一体的に形成されている」と述べた。これらの相違点に基づき出願人は、紙製の美術用具 (paper art tool) が医療グレードの唇用インプラントであると欺かれることはあり得ず、合理的な判断力を有する者であれば、自分が唇用インプラントを購入しているものと考えて、紙製の美術用具を買うものとは考えられないと主張した<sup>186)</sup>。出願人は更に、3つの顕著な相違点、及び引用された先行技術とクレームに係る意匠との間で全体的な外観が同一でないことが与える影響について、自身の見解を引き続き主張した<sup>187)</sup>。

#### 4. 口頭審理

2020年4月7日、出願人の代理人とPTAB行政特許審判官との間で口頭審理が開催された<sup>188)</sup>。口頭審理の陳述において出願人の代理人は、自身の主張を裏付ける判例として、特に意匠特許を対象としている *Curver* 判決及び *International Seaway Trading Corp.* 判決について注目した<sup>189)</sup>。出願人の代理人は、*In re Glavas* 判決に依拠している審査官の見解が誤りである理由について説明した<sup>190)</sup>。出願人の代理人は、複数の地方裁判所において製造物品の相違が考慮されていると指摘して、本件では製造物品が相違しており、紙製の美術用具を、唇用インプラントと考えると購入する者はいないであろうと結論づけた<sup>191)</sup>。

これに対してPTABは、先行技術による新規性否定及び技術分野の類似無関係であると判断されてきた、長期間にわたり支持されている判例法に注目した質問及び議論を展開した<sup>192)</sup>。PTABは更に、CAFCが *Curver* 判決において述べている *In re Glavas* 判決に関する意見は「傍論 (dictum)」であり、実際の判決の基礎とされていないという事実も重視した<sup>193)</sup>。

#### 5. 審決

2020年4月24日の審決においてPTABは審査官の査定を支持し、Blickを根拠として、35 U.S.C.

第102条の規定に従い意匠クレームを拒絶した<sup>194)</sup>。

クレームに係る意匠における陰影部分が平滑な表面を表現しているのか否かの問題に関して、PTABは出願人の主張を認めた。具体的にPTABは、当業者である意匠創作者であれば、クレーム図に表現されている3本の陰影直線に基づき、クレームに係る意匠に平滑な表面が含まれているものと理解するであろうと結論づけた<sup>195)</sup>。

しかしPTABは同時に、Blickも自身の擦筆に平滑な表面が含まれていることを表現しており、クレームに係る意匠とBlickとの間で表面の風合いにおける相違点は存在しないものと結論づけた。更にPTABは、これ以外でクレームに係る意匠とBlickとの間に存在する相違点は小規模であり、したがって先行技術による新規性否定の判断を妨げるものとはいえないと結論づけた<sup>196)</sup>。

次にPTABは、Blickとクレームに係る意匠との間における、用途に関する相違点の問題について考察した。PTABは最初に、出願人が引用している地方裁判所の事例はPTABを拘束するものではないと指摘して、*Curver* 判決に関する出願人の主張について言及した。PTABによると、*Curver* 判決の場合、クレームに係る意匠はいずれの具体的な製造物品にも関係しない表面装飾を対象とするものであり、CAFCはこれを「特殊な状況 (atypical situation)」と述べていた<sup>197)</sup>。更にPTABの言及によると、*Curver* 事件の出願人は、図面のみによって発明意匠を完全に範囲決定可能な程度まで、クレーム図面において物品全体を表現していなかった。こうしてPTABは、クレーム文言における製造物品の特定は無視することが適切であると結論づけた<sup>198)</sup>。

このようにPTABは *Curver* 判決における事実関係を区別して、製造物品の問題は無視することができる結論づけた後に、技術分野が類似していることは必要であるのか否かの問題について考察した。PTABは、先行技術による新規性否定の問題に関して、参考価格の類似性は無関係であると判断した<sup>199)</sup>。すなわち、Blickが唇用インプラントではなく美術用具である擦筆を対象にしているという事実は、Blickによってクレームに係る意

匠の新規性が否定されるのか否かの問題とは無関係である。こうして PTAB は、先行技術による新規性否定に基づく審査官の拒絶査定を維持した<sup>200)</sup>。

## 6. CAFC に対する控訴

米国特許法によると、PTAB に対する審判手続において出願人の主張が認められず、この審決に対して出願人が更なる不服申立てを希望する場合には、いくつかの選択肢が存在する。これらの選択肢の1つとして出願人は、PTAB の審決に対して連邦巡回区控訴裁判所に控訴することができる<sup>201)</sup>。2020年6月23日に、出願人は、CAFC に控訴状を直接提出した<sup>202)</sup>。

## C. CAFC の判決

2021年10月4日に CAFC の3名による合議体は、全員一致で PTAB の審決を破棄した<sup>203)</sup>。具体的に CAFC は、クレームに係る意匠が、クレームで特定している具体的な製造物品に限定されないと述べていた審判部の審決は誤りであったと判断した<sup>204)</sup>。

CAFC の説明によると、クレームで特定している製造物品に限定されないという法的に判断した審判部の審決は、法律問題として誤りであった<sup>205)</sup>。CAFC は判断の根拠として制定法を引用し、35 U.S.C. 第171条に規定されている「製造物品について (for an article of manufacture)」という用語に注目して、クレームに係る意匠は、そのクレームで特定されている製造物品に限定されるのであって、広範囲の意匠を抽象的に保護対象とするものではないと述べた<sup>206)</sup>。

CAFC は更に、*Gorham v. White* 判決において最高裁判所が説明しているように、連邦議会は抽象的な印象について意匠特許の保護を認めることは意図しておらず、制定法で規定している対象物について保護することを意図していたと述べた<sup>207)</sup>。CAFC は *Curver* 判決を引用して、クレームは具体的な製造物品に限定されると判断した。CAFC は更に、MPEP § 1502 で規定されているように、意匠は「それが適用される物品からの分離が不可能であり、意匠単独で存在することができない」

と述べた<sup>208)</sup>。

CAFC は *Surgisil* 出願における事実問題に関して、本件のクレームでは、そのクレーム文言及びクレーム図において唇用インプラントを特定していると述べた。CAFC は、本件のクレームは唇用インプラントに限定され、その他の製造物品は保護対象とされないと判断した。更に CAFC は、Blick が開示しているのは美術用具であって、唇用インプラントでないことについては争われていないと指摘した<sup>209)</sup>。

CAFC は、審査官の拒絶査定を指示した PTAB の審決が、クレームの保護範囲に関する誤った解釈を基礎とするものであったと判断した。クレームに係る意匠が唇用インプラントに限定されないと判断していた PTAB の審決が誤りであったことから、CAFC はこの審決を破棄した<sup>210)</sup>。

2022年12月28日、審査官は本件意匠特許出願の許可通知を発行した。発行手数料の納付が2023年1月4日に行われ、本件意匠特許は2023年2月21日に付与された<sup>211)</sup>。

## V. コメントと実務的な考察

*Curver* 判決及び *Surgisil* 判決をまとめると、図面に伴い提出される「記載された説明 (written description)」が与える追加的な影響、更に「製造物品」が担う追加的な役割が、侵害及び有効性の判断のいずれにおいても明確にされている。CAFC は、制定法に盛り込まれているだけでなく、決定的な影響を与える判例法の一部も構成している「製造物品」の要件が、クレーム解釈において厳格に適用されることを確認したのである。図面そのものが「製造物品」の範囲を明確に示していない場合には、明細書、クレーム、意匠の名称に記載されている文言、併せて出願手続記録における出願人の記載内容が、クレームの保護範囲を限定する目的で使用されるのである。

### A. コメント

*Curver* 判決を検証すると、CAFC は明らかに、出願人が製造物品の記載を伴わずにクレーム図面



の保護範囲を拡張することは認めていないが、出願書類の本文でクレームされていた「製造物品」の範囲を超えて、その図面について権利行使することは認めている。更に CAFC は、意匠の名称及び図面の説明について行われていた補正があれば、クレーム解釈において考慮されることも明確にしている。これは特に、図面に表現されている装飾が被疑侵害意匠に含まれているが、内部証拠及び出願手続記録を考慮すると、被疑侵害意匠が意匠特許の保護範囲とは異なる製造物品を対象としている場合に適用される。この場合に CAFC は、通常観察者によるテストに基づき侵害について考察する目的で、同一の「製造物品」であることを要求するであろう。

また *Surgisil* 判決においても CAFC は、意匠特許出願の審査に関して同様の見解を示している。問題とされる意匠特許出願のクレームの保護範囲の判断において CAFC は、意匠の名称、明細書、単一クレーム、更に図面を基礎として、クレームを解釈する。更に、先行技術による新規性否定の判断において通常観察者によるテストを適用する場合においても CAFC は、先行技術とクレームに係る意匠との間で、「製造物品」が本質的に同一であることを要求する。クレームに係る意匠と先行技術との間に相違点が存在する場合、その先行技術によって、クレームに係る意匠の新規性は否定されない。換言すれば通常観察者によるテストは、クレームに係る意匠と先行意匠とが同一の製造物品である場合に限り適用されることになる。この関係が成立する場合には、*International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.* 判決に関して *Surgisil* 判決で述べているように、先行技術による新規性否定の判断において通常観察者によるテストが適用される。

このようにクレーム解釈及び通常観察者によるテストが実務的に意味するものを適用すべき局面としては、出願書類の作成及び出願手続における戦略、ライセンス許諾 (product clearance) 及び業務行動の自由の原則、及び業務上の防衛、リスク管理などが考えられる。

## B. 出願書類の作成及び出願手続についての考察

これらの CAFC 判決は、クレーム対象として図示されているクレームに係る特徴と、これを裏付ける、意匠の名称、図面の説明、単一クレーム、出願手続記録を含めた、文言による提出物件との間の整合性が注目されることを示している。意匠特許出願において図示 (illustrations) とその他の要素とが整合していない状況、更には図示そのものに製造物品が含まれていない状況は回避すべきである。

出願書類作成プロセスの一環として、意匠特許によって保護される実際の製造物品が、図示及びそれを裏付ける文言による提出物件に正確に反映されているよう確認することが肝要である。意匠に関係する製造物品が複数存在する場合、又は適用可能な製造物品がいくつか存在する場合には、その範囲内で複数の実施態様を、同一の意匠特許出願の対象とすることができる。複数の実施態様が別個にクレームされており、それぞれが異なる製造物品を対象とする場合には、各実施態様に関係する製造物品を図面の説明において明確化すべきである。

出願前に自発的な先行技術調査を行う場合には、特許性の分析において、先行技術がクレームに係る製造物品と同一のものを対象としているのか否かについて考慮すべきである。先行技術調査の結果としてクレームに係る意匠と先行技術とが同一であった場合には、この結果が与える影響について考慮すべきである。更に、この調査結果を開示義務に基づき USPTO に提出することも検討すべきであり、意匠特許が意図する保護対象の「強さ」を評価する目的で、先行技術による新規性否定及び自明性に関して通常観察者によるテストを適用することも推奨される。

米国意匠特許出願がパリ条約出願などの優先出願を基礎とする場合には、翻訳及び出願のいずれの段階においても十分に注意を払い、製造物品の記載が正確かつ完全であることを確実にすべきである。出願人は、ある用語について翻訳上の問題で複数の代替的な意味が生じる可能性があれば、クレーム及び開示の対象である製造物品の英語に

よる翻訳文が、優先権主張の基礎とされる出願で意図している製造物品と整合しているのか確認すべきである。

更に、図面の要件及び開示の要件に関して、これらの要素に矛盾する部分が存在しないことも考慮して、意匠の名称、図面の説明、単一クレームなどの意匠を裏付けるための文言による提出物件を、意匠の図示 (the design illustration) と確実に整合させるべきである。出願手続の支援になる限りにおいて、附属書類 (Appendix) を含むことも推奨される。

### C. 出願手続についての考察

出願書類を提出した後、出願人は出願後チェックを行い、米国意匠特許出願における図示と文言記載とが整合していることを確認するのが良策であろう。新規事項 (new matter) の追加を伴わない補正が必要である場合にはその限りにおいて、本案についての実体審査手続を開始する前に補正を行うことが推奨される。米国は「審査請求」制度を採用しておらず、米国における意匠特許出願は付与前に公開されないため、出願人が事前によく実体審査手続が開始される可能性がある。

出願当初の出願内容に複数の実施態様が含まれている場合には、意匠特許出願手続中に限定要求 (Restriction Requirement) 又は種の選択要求 (Election of Species) が発出される可能性がある。選択を実行する場合にはその時点で、意匠の名称、明細書、単一クレームについて補正も行い、選択の対象外とされた実施態様及び図面は取り消すべきである。

審査段階で出願人は、審査官の見解若しくは拒絶理由に回答して行う補正及び意見書の記載内容に注意を払うべきである。表現されている製造物品と意匠特許出願に記載されている開示内容の文言との間に整合しない部分が残されている場合にはその範囲内で、そのように整合しない部分を補正によって対処し、理想的には書面又は電話連絡によって審査官にその旨を通知すべきである。

CAFC 判決の見地から出願人は、35 U.S.C. 第 102 条又は 35 U.S.C. 第 103 条に基づく、先行技

術を根拠とする拒絶理由に関して、審査官が示した分析を検証すべきである。現在の判例法に従う状況に整合しないものと考えられる態様で、先行技術による新規性否定及び自明性についての通常観察者によるテストが適用されている場合、出願人はその範囲内で電話会談又は動画面談の日程を設定し、これを実施するのが良策であろう。

更に、出願が許可された場合には、特許の発行手数料の納付前に追加的なチェックを自発的に行うべきである。この自発的な事前チェックでは、出願手続ファイルの標準的な再チェックに追加して、製造物品に関する表現物及びこれを裏付ける文言記載が整合しているのか再検証すべきである。

補正が必要である場合にはその範囲内で、発行手数料を納付する以前に補正を行うべきである。また製造物品については、出願人の製品又は競合製品との関係で、出願人が意図するものを十分に反映していないのであれば、破線と実線との間の変更、部分意匠など、対象とされる図面の補正を伴う継続出願又は分割出願の可能性についても出願の再検証を行うべきである。

### D. 意匠特許付与後についての考察

Curver 判決によって意匠の表現物によるクレームの保護範囲が「製造物品」に限定されたことは、新規な意匠を適用した製品によって市場に参入し、製造、使用、販売、販売の申出などを企図する特許権者及び関係当事者に影響を与えるであろう。同様に Surgisil 判決は、意匠特許の有効性に関して引用可能な先行技術を明確化し、その適用範囲が、先行技術とクレームに係る意匠との間で「製造物品」が同一である状況に狭められたものと考えられる。

当事者が市場投下を企図している新製品に関して、業務行動の自由 (freedom of action) の原則が適用されるのか否かを分析する場合には、これらの判例による変化について注意深く考察すべきである。侵害に関していえばこのような当事者は、従来であればきわめて類似するものと考えられていた場合であっても、意匠のクレーム範囲とは異なる製造物品について業務行動の自由の原則が追

加的に認められるかもしれない。

意匠特許は表現された製造物品、併せて意匠の名称、明細書、クレーム、出願手続記録について、注意深く再検証することが重要である。意匠特許の有効性の分析が必要である場合には、先行技術における製造物品とクレームに係る意匠の製造物品とが一致しており、先行技術による新規性否定及び自明性の判断について通常観察者によるテストが適切に適用されていることを注意深く確認すべきである。

更に、当事者間でライセンス交渉を行う場合には、これらの判例による変化がどのような影響を与えるのか検討することが良策であろう。たとえば意匠特許についてライセンスが許諾済である、既存のライセンス契約に関していえば、*Curver* 判決が示した結論に従う場合、1件又は複数件の意匠特許において、製造物品に該当するものと考えられる保護対象の範囲が過去に評価したものと比較して狭くなっている可能性がある。このような状況であれば、新たな保護範囲を反映させた再調整又はライセンス契約の再交渉を行う可能性についてライセンス契約を見直すべきである。その一方でライセンシーは、特に外観は類似しているが実質的に異なる製造物品である先行技術を保有している場合、*Surgisil* 判決に基づき、利用可能な先行技術に対して、その意匠特許の防衛能力が高くなる可能性があることに留意すべきである。これに関しては、優位な地位に就くチャンスを得るために特許ポートフォリオ及びライセンス契約を注意深く検証すべきである。

意匠特許に基づく紛争の可能性に関しては、上述した適切な基準を適用して、クレーム解釈、紛争管理、無効請求の可能性についての分析を行うべきである。更に、特許付与後の有効性に関する手続（たとえば当事者系レビュー、特許付与後レビューなど）が想定される場合にはその限りにおいて、特許権者及び被疑侵害者それぞれの製造物品に関して、利用可能な先行技術、保護範囲に該当する先行技術の範囲について、注意深く検証すべきである。

## VI. むすび

米国特許実務によると、出願手続及び特許付与後の行為のいずれに關しても、意匠特許の保護範囲の解釈では 35 U.S.C. 第 171 条に基づく「製造物品 (article of manufacture)」が対象とされる。「製造物品」の範囲には、意匠図面における単独クレームが含まれる。更にこの範囲は、意匠の名称、明細書における図の説明、クレームなどを含む、意匠特許出願における他の要素を基礎としても解釈される。意匠特許出願の手続中に、意匠の名称、図の説明、クレームなどの範囲を狭くする補正を行う場合、このような補正は、意匠特許の「製造物品」の範囲を解釈する目的で、出願手続記録の一部とみなされるであろう。

補正又は出願手続中の記載内容などを含む内部証拠に基づき意匠クレームの保護範囲を解釈する場合には、侵害の分析、及び先行技術に対する有効性の分析のいずれについても「通常観察者によるテスト」が適用される可能性がある。侵害の分析を目的とする通常観察者によるテストの場合には、*Egyptian Goddess* 判決によって発展されてきたテストが適用される。*Curver* 判決でも述べているように、意匠クレームが被疑侵害意匠と同一の「製造物品」を対象としていない場合、侵害は成立しない。

意匠特許の有効性に関して通常観察者によるテストを適用する場合には、先行技術による新規性否定と非自明性との間でアプローチが微妙に異なる。先行技術による新規性否定の問題について分析する場合には、図面、記載された説明、及び該当する場合には出願手続中に行われた補正又は記載内容を考慮して、引用された先行技術とクレームに係る製造物品とを比較する目的で、通常観察者によるテストが適用される。ここで留意すべき点として、引用された先行技術とクレームに係る意匠との間で「製造物品」が実質的に同一であることが要求され、更に、*International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.* 判決で述べている先行技術による新規性否定のテストに適合することも要求される。また *Surgisil* 判決で述べているよう

に、「製造物品」の範囲には図面だけでなく、意匠の名称、明細書、クレーム、更に出願手続記録における補正及び記載内容などが含まれる点にも留意すべきである。

(注)

- 1) *Curver Luxembourg v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019).
- 2) 同上, at 1335
- 3) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831 (2002).
- 4) *Curver Luxembourg v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334, 1341 (Fed. Cir. 2019).
- 5) 同上, at 1343
- 6) *In re Surgisil, LLP*, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).
- 7) 同上, at 1382
- 8) 同上
- 9) 同上
- 10) 35 U.S.C. 第 171 条 (1952 年 7 月 19 日, ch. 950, 66 Stat. 805 ; Pub. L. 112-211, title II, § 202 (a), 2012 年 12 月 18 日, 126 Stat. 1535)
- 11) 同上
- 12) 35 U.S.C. 第 102 条 (1952 年 7 月 19 日, ch. 950, 66 Stat. 797; Pub. L. 92-358, § 2, 1972 年 7 月 28 日, 86 Stat. 502; Pub. L. 94-131, § 5, 1975 年 11 月 14 日, 89 Stat. 691 ; Pub. L. 106-113, div. B, § 1000 (a) (9) [title IV, § 4505, 4806], 1999 年 11 月 29 日, 113 Stat. 1536, 1501A-565, 1501A-590 ; Pub. L. 107-273, div. C, title III, § 13205(1), 2002 年 11 月 2 日, 116 Stat. 1902 ; Pub. L. 112-29, § 3(b) (1), 2011 年 9 月 16 日, 125 Stat. 285 ; Pub. L. 112-211, title I, § 102 (2), 2012 年 12 月 18 日, 126 Stat. 1531)。
- 13) 35 U.S.C. 第 271 条 (1952 年 7 月 19 日, ch. 950, 66 Stat. 811 ; Pub. L. 98-417, title II, § 202, 1984 年 9 月 24 日, 98 Stat. 1603 ; Pub. L. 98-622, title I, § 101 (a), 1984 年 11 月 8 日, 98 Stat. 3383 ; Pub. L. 100-418, title IX, § 9003, 1988 年 8 月 23 日, 102 Stat. 1563 ; Pub. L. 100-670, title II, § 201 (i), 1988 年 11 月 16 日, 102 Stat. 3988 ; Pub. L. 100-703, title II, § 201, 1988 年 11 月 19 日, 102 Stat. 4676 ; Pub. L. 102-560, § 2(a) (1), 1992 年 10 月 28 日, 106 Stat. 4230 ; Pub. L. 103-465, title V, § 533 (a), 1994 年 12 月 8 日, 108 Stat. 4988 ; Pub. L. 108-173, title XI, § 1101 (d), 2003 年 12 月 8 日, 117 Stat. 2457 ; Pub. L. 111-148, title VII, § 7002 (c) (1), 2010 年 3 月 23 日, 124 Stat. 815)
- 14) 35 U.S.C. 第 289 条 (1952 年 7 月 19 日, ch. 950,

- 66 Stat. 813)
- 15) *Gorham Company v. White*, 81 U.S. 511 (1871).
- 16) 同上, at 528
- 17) *Egyptian Goddess v. Swisa*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
- 18) 同上, at 678
- 19) *International Seaway Trading v. Walgreens*, 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009).
- 20) 同上, at 1243
- 21) 同上, at 1239
- 22) *Columbia Sportswear N. Am., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*, No. 2021-2299 (Fed. Cir. Sep. 15, 2023).
- 23) 同上, at 20
- 24) MPEP § 1502, Rev. 07.2022, 2023 年 2 月
- 25) 同上
- 26) 同上
- 27) MPEP § 1503.01, Rev. 07.2022, 2023 年 2 月
- 28) 37 CFR § 1.153, 24 FR 10332, 1959 年 12 月 22 日 ; 29 FR 18503, 1964 年 12 月 29 日 ; パラグラフ (b), 48 FR 2696, 1983 年 1 月 20 日, 1983 年 2 月 27 日 施行 ; 改正パラグラフ (b), 77 FR 48776, 2012 年 8 月 14 日, 2012 年 9 月 16 日 施行
- 29) MPEP § 1504, Rev. 07.2022, 2023 年 2 月
- 30) 同上, at 1504.02
- 31) 同上
- 32) 同上
- 33) 同上
- 34) 同上, at § 1504.03
- 35) 88 FR 80277 (2023 年 11 月 17 日)
- 36) *Curver Luxembourg v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019).
- 37) 同上, at 1342
- 38) 米国意匠特許 No. D 677,946S
- 39) 同上 (21), (22), (30)
- 40) 同上, at (73)
- 41) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録 ファイル (Prosecution History file), 177 ページ, 191 ページ
- 42) 同上, at 58-59, 及び 163-164
- 43) 同上, at 187
- 44) 同上
- 45) 同上, at 179
- 46) 同上, at 168-173, 「Submission of Certified Priority Document」
- 47) 同上, at 45-57, 「Ex parte Quayle Action dated April 25, 2012」
- 48) *Ex parte Quayle*, 25 USPQ 74, 453 OG 213 (Comm'r

- Pat. 1935).
- 49) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録ファイル, 25-45 ページ, 「2012 年 8 月 27 日付けのクウェイル・アクションに対する応答」
- 50) 同上, at 45-57, 「Quayle Action dated April 25, 2012」, 2 ページ
- 51) 同上
- 52) 同上
- 53) 同上
- 54) 同上
- 55) 同上
- 56) 同上
- 57) 同上, at 45-57, 「Quayle Action dated April 25, 2012」, 2-3 ページ
- 58) 同上
- 59) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録ファイル, 出願当初の図面, 179-184 ページ
- 60) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録ファイル, 25-45 ページ, 「Response to Ex parte Quayle Action dated August 27, 2012」, 6 ページ
- 61) 同上
- 62) 同上
- 63) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録ファイル, 25-45 ページ, 「Notice of Allowance」, 2 ページ (「Examiner's Amendment」)
- 64) 同上
- 65) 同上
- 66) 同上
- 67) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録ファイル, 6-13 ページ, 「発 Issue Fee Payment and Submission of Replacement Formal Drawing, January 25, 2013」
- 68) 米国意匠特許出願 No. 29/389,254 の出願手続記録ファイル, 4 ページ, 「Issue Notification」
- 69) *Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions Inc.*, Case 2:17-cv-04079-KM-JBC, Document January 8, 2018, 3 ページ, Ex. 2 及び Ex. 3 を参照 (N.J. 2018)
- 70) 同上
- 71) 同上
- 72) 同上
- 73) 同上
- 74) *Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions Inc.*, Case 2:17-cv-04079-KM-JBC, Complaint, ECF No. 1 (2017 年 6 月 6 日)
- 75) 同上
- 76) *Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions Inc.*, Case 2:17-cv-04079-KM-JBC, Motion to Dismiss, ECF No. 13 (2017 年 7 月 24 日)
- 77) *Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions Inc.*, Case 2:17-cv-04079-KM-JBC, Opinion (2017 年 7 月 24 日)
- 78) 同上, at 16
- 79) 同上, at 8-14
- 80) 同上, at 6
- 81) 同上, at 6-7
- 82) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722, 734 (2002).
- 83) *Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions Inc.*, Case 2:17-cv-04079-KM-JBC, Opinion at 9 (2018 年 1 月 8 日)
- 84) 同上
- 85) 同上, at 11
- 86) 同上, at 11
- 87) 同上, at 11
- 88) 同上, at 13
- 89) 同上, at 12
- 90) 同上, at 12
- 91) 同上, at 12
- 92) 同上, at 13
- 93) 同上, at 15-16
- 94) 同上, at 15-16
- 95) 同上, at 15-16
- 96) 同上, at 15-16
- 97) 同上, at 15-16
- 98) Curver は 2018 年 1 月の判決後, ある製造物品を先行技術として, 他の製品の新規性が否定されるのであれば, 先行技術による新規性否定と権利侵害とは同等のものであるから, そこには権利侵害が存在するという主張に基づき, 再考を求める申立てを行った。しかし地方裁判所は 2018 年 7 月 6 日に, この主張は完全に新規なものであるから, 適切な再考の申立てと認めないという理由によって, 再考の申立てを否定した。
- 99) *Curver Luxembourg v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334, 1339 (Fed. Cir. 2019).
- 100) 同上, at 1339
- 101) 同上, at 1339
- 102) 同上, at 1339-1340
- 103) 同上, at 1339-1340
- 104) 同上, at 1340
- 105) 同上, at 1340-1341
- 106) 同上, at 1341
- 107) 同上, at 1341
- 108) 同上, at 1341
- 109) 同上, at 1341-1342
- 110) 同上, at 1341-1342
- 111) 同上, at 1342

- 112) 同上, at 1342-1343  
113) 同上, at 1342-1343  
114) 同上, at 1342-1343  
115) 同上, at 1342-1343  
116) 同上, at 1342-1343  
117) 同上, at 1343  
118) 同上, at 1343  
119) 同上, at 1343  
120) 同上, at 1339, footnote 1  
121) 同上, at 1339, footnote 1  
122) 同上, at 1343  
123) *In re Surgisil, LLP*, F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).  
124) 同上, at 1381-82  
125) 米国意匠特許 No. D 979,060S  
126) 米国特許実務上, 1 件又は複数件の実用特許出願から優先権を主張する意匠特許出願は認められる。  
127) 米国意匠特許 No. D 979,060S。(73)  
128) 米国意匠特許出願 No. 29/491,550 の出願手続記録ファイル, 178-185 ページ, 「Application Data Sheet and Specification filed May 22, 2014」  
129) 同上, at 174-176, 「Official Filing Receipt, issued May 28, 2014」  
130) 同上, at 187, 「Drawings, filed May 22, 2014」  
131) 同上, at 152-159, 「Non-Final Office Action dated December 29 ,2015」  
132) 同上, at 152-159, 「Non-Final Office Action dated December 29 ,2015」, 2-3 ページ  
133) 同上, at 152-159, 「Non-Final Office Action dated December 29 ,2015」, 2-3 ページ  
134) 同上, at 152-159, 「Non-Final Office Action dated December 29 ,2015」, 2-3 ページ  
135) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」  
136) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 3 ページ  
137) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 4 ページ  
138) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 5-8 ページ  
139) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 6 ページ  
140) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 6 ページ  
141) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 6 ページ  
142) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 6 ページ  
143) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 7 ページ  
144) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 7 ページ  
145) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 7-8 ページ  
146) 同上, at 130-143, 「Response to Non-Final Office Action dated May 27, 2016」, 7-8 ページ  
147) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」  
148) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」, 2 ページ  
149) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」, 2-4 ページ  
150) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」, 2-3 ページ  
151) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」, 2-3 ページ  
152) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」, 3 ページ  
153) 同上, at 121-129, 「Final Office Action dated September 16, 2016」, 3 ページ  
154) 同上, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」  
155) 同上, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」, 2 ページ  
156) 同上, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」, 3-5 ページ  
157) 同上, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」, 3-4 ページ  
158) 同上, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」, 5-6 ページ。  
159) *P.S. Products, Inc. v. Activision Blizzard, Inc.*, 140 F.Supp.3d 795 (W.D. Ar. 2014).  
160) 同上, at 803  
161) 米国意匠特許出願 No. 29/491,550 の出願手続記録ファイル, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」, 5-6 ページ  
162) 同上, at 112-120, 「Response to Final Office Action dated November 16, 2016」, 5-6 ページ  
163) *International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233 at 1239-40 (Fed. Cir. 2009).  
164) 米国意匠特許出願 No. 29/491,550 の出願手続記録ファイル, at 110-111, 「Advisory Action dated December 14, 2016」  
165) 同上, at 105-109, 「Notice of Appeal filed March 14, 2017」  
166) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」

- 167) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 3-7 ページ
- 168) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 4 ページ
- 169) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 5 ページ
- 170) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 6 ページ
- 171) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 7 ページ
- 172) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 7 ページ
- 173) 同上, at 92-104, 「Appeal Brief filed May 12, 2017」, 7 ページ
- 174) 同上, at 86-91, 「Examiner's Answer dated June 18, 2017」, 3-6 ページ
- 175) 同上, at 86-91, 「Examiner's Answer dated June 18, 2017」, 3-6 ページ
- 176) 同上, at 86-91, 「Examiner's Answer dated June 18, 2017」, 4-5 ページ
- 177) 同上, at 86-91, 「Examiner's Answer dated June 18, 2017」, 5 ページ
- 178) 同上, at 86-91, 「Examiner's Answer dated June 18, 2017」, 6 ページ
- 179) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」
- 180) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」, 3 ページ
- 181) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」, 3 ページ
- 182) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」, 4 ページ
- 183) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」, 4-5 ページ
- 184) *P.S. Products, infra ; Kellman v. Coca-Cola Co.*, 820 F. Supp. 2d 670 at 679-80 (E.D. Mich. 2003) ; *Curver, infra ; Vigil v. Walt Disney Co.*, No. C-97-4147 MHP at 9 (N.D. Cal., Dec. 1, 1998).
- 185) 米国意匠特許出願 No. 29/491,550 の出願手続記録ファイル, at 78-85, 「答弁趣意書及び口頭審理請求書, 2017年8月17日提出」, 5-6 ページ
- 186) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」, 5-6 ページ
- 187) 同上, at 78-85, 「Reply Brief and Request for Oral Hearing, filed August 17, 2017」, 6 ページ
- 188) 同上, at 55-63, 「Transcript for April 7, 2020 Oral Hearing, issued April 20, 2020」
- 189) 同上, at 55-63, 「Transcript for April 7, 2020 Oral Hearing, issued April 20, 2020」, 3-6 ページ
- 190) 同上, at 55-63, 「Transcript for April 7, 2020 Oral Hearing, issued April 20, 2020」, 4-6 ページ
- 191) 同上, at 55-63, 「Transcript for April 7, 2020 Oral Hearing, issued April 20, 2020」, 7 ページ
- 192) 同上, at 55-63, 「Transcript for April 7, 2020 Oral Hearing, issued April 20, 2020」, 5-6 ページ
- 193) 同上, at 55-63, 「Transcript for April 7, 2020 Oral Hearing, issued April 20, 2020」, 6 ページ
- 194) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」
- 195) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」, 4 ページ
- 196) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」, 5-7 ページ
- 197) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」, 6-7 ページ
- 198) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」, 6-7 ページ
- 199) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」, 7 ページ
- 200) 同上, at 46-54, 「Decision on Appeal, issued April 24, 2020」, 7 ページ
- 201) 35 USC § 141 (1952年7月19日, ch. 950, 66 Stat. 802; Pub. L. 97-164, title I, § 163(a) (7), (b) (2), 1982年4月2日, 96 Stat. 49, 50 ; Pub. L. 98-622, title II, § 203(a), 1984年11月8日, 98 Stat. 3387 ; Pub. L. 106-113, div. B, § 1000(a) (9) [title IV, § 4605(c), 4732(a) (10) (A)], 1999年11月29日, 113 Stat. 1536, 1501A-571, 1501A-582 ; Pub. L. 107-273, div. C, title III, § 13106 (c), 2002年11月2日, 13206, 2002年11月2日, 116 Stat. 1901, 1906 ; Pub. L. 112-29, § 7(c) (1), 2011年9月16日, 125 Stat. 314)。
- 202) 同上, at 29-45, 「Notice of Appeal to Federal Circuit, filed June 23, 2020」
- 203) *In re Surgisil, LLP*, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021).
- 204) 同上, at 1382
- 205) 同上, at 1382
- 206) 同上, at 1382
- 207) 同上, at 1382
- 208) 同上, at 1382
- 209) 同上, at 1382
- 210) 同上, at 1382
- 211) 米国意匠特許 No. D 979,060, 2023年2月21日

(原稿受領日 2024年1月9日)