

## 米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第13回）

## 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～

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

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

## 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））。

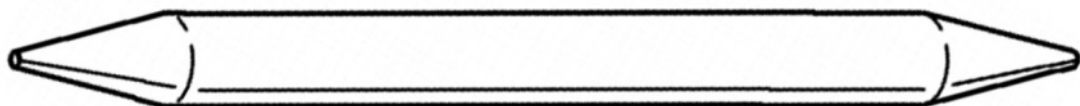
しかしながらクレームに記載した意匠の製造品（article）と、先行技術図面に開示されたデザインが適用される製造品とが相違する場合に、新規性の判断をどのように行うのかが問題となる。

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。