

米国意匠 3D 意匠のより広い 権利取得の可能性

平面 (2D) 図面による立体 (3D) 意匠の開示・特定が認められた事例
～In Re Ron Maatita CAFC 判決に基づく考察～



会員 金野 豊彦

要 約

本稿は、米国意匠に関するものである。一般に、カーペットやマットなどの「平面意匠」を除いて、通常は 6 面図等を提出して、意匠 (デザイン) を特定するのが一般的である。本事例では、立体 (3D) 物品たる「靴底」にかかるデザインを平面図 (2D 図面) のみで特定して出願したところ、米特許商標庁は、米特許法 112 条に定める明細書記載要件 (「実施可能要件」及び「明確性要件」) を満たさないとして出願を拒絶した。しかし、CAFC (連邦巡回控訴裁判所) は、立体物品たる靴底のデザインは「平面図のみ」で特定可能と判断し、同庁の審決を取り消した。本判決を受け、立体物品も平面図のみで特定することが許容され、より広い意匠権の取得が可能になるものと思われる。本稿では、同判決の概要を紹介するとともに、実務に与える影響を検討する。

目次	(2D 図面) のみでも特定可能と判断し、同庁の審決を取り消した。本稿では、同判決の概要を紹介すると共に、実務に与える影響を検討する。
1. はじめに	なお、本稿は、筆者の個人的な見解を示すものであり、筆者が所属する法律・特許事務所の見解等を示すものではなく、法律的アドバイスを構成するものでもない。
2. 事件の背景	2. 事件の背景
1) 明細書の記載要件 (米特許法 112 条)	1) 明細書の記載要件 (米特許法 112 条)
2) 本件出願の内容	米国において、「意匠」は「デザインパテント」として、通常の「特許」と同様に特許法 (35 U.S.C.) での登録要件等が規定されている。いわゆる明細書記載要件は特許法 112 条で規定されている。本事例の出願には、出願日の関係で、Pre-AIA (いわゆる旧法) が適用されるが、現行法 (AIA) においても「実施可能要件」と「明確性要件」については実質的な変更はない。本稿では、判例に順じ、Pre-AIA 特許法 112 条を引用するが、読者の参考のため、下記に新旧両法の条文 (一部) を示す (下線は筆者追加)。なお、Pre-AIA 特許法 112 条第 1 パラグラフ、第 2 パラグラフはそれぞれ AIA 特許法 112 条 (a) , (b) に対応する。以下、「特許法 112 条」は Pre-AIA 特許法 112 条を意味する。
3. 米特許庁 (審査官/審判官) の判断	
4. 裁判所 (CAFC) 判断	
5. 考察 (実務的影響と出願戦略)	
1) 立体物品の「より広い意匠権」取得の可能性	
2) 「準平面意匠」(平面意匠の拡大とその限界)	
3) 出願戦略	
4) 侵害の予見性の困難性 (第三者の立場)	
6. むすび	

1. はじめに

日本の意匠出願と同様に、米国の意匠出願でも、カーペットやマットなどの「平面意匠」を除いて、通常、6 面図⁽¹⁾及び必要に応じて斜視図等を提出して、意匠を特定するのが一般的である。本件の事例 (In re RON MAATITA, CAFC 17-2037, August 20, 2018) では、立体 (3D) 物品たる「靴底」にかかるデザインを平面図のみで特定した出願をしたところ、米特許商標庁 (以下、米特許庁) は、米特許法 112 条に定める明細書記載要件 (「実施可能要件」及び「明確性要件」) を満たさないとして出願を拒絶した。しかしながら、CAFC⁽²⁾ (連邦巡回控訴裁判所 (以下、裁判所)) は、立体 (3D) 物品たる靴底にかかるデザインは平面図

35 U.S.C. 112 (pre-AIA) Specification (旧法)

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

35 U.S.C. 112 (AIA) Specification (現行法)

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

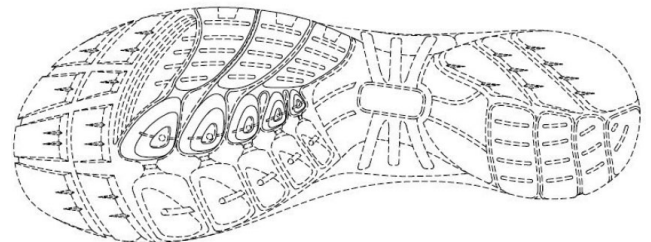
即ち、意匠出願でも、「実施可能要件」(112条第1パラグラフ)と「明確性要件」(112条第2パラグラフ)とが要求される。「実施可能要件」と「明確性要件」とは本来、別の要件であるが、意匠では、「意匠が不明確ゆえにその意匠が実施できない」というように表裏一体の関係にあり、両要件違反を理由に拒絶理由通知を受けることが多々ある。本事件では、米特許庁は、平面図(2D図面)のみでは、開示された「靴底」(3D物品)の凹凸具合等が明確ではなく、結果として明細書記載要件(「実施可能要件」及び「明確性要件」)を満たしていないと判断したが、後述のとおり、裁判所は、米特許庁の審決を取り消した。

2) 本件出願の内容

出願人は、運動靴の「靴底」についての意匠出願を2011年10月24日に出願(出願番号29/404,677)。クレームにかかる「靴底」のデザインは、下記に示す平面図のみで特定された。一般に、凹凸を明確にするために、側面図、断面図や斜視図を提出することが一般的であるが、本出願では、「平面図のみ」で立体物品のデザインを特定しようとしている点が本件事案の特徴であり、問題の所在である。

なお、下記図中、実線で示された部分がクレームされた部分である。破線で示された部分は、デザインの背景であり、クレームの一部ではない(MPEP § 1503.02 Drawing)。

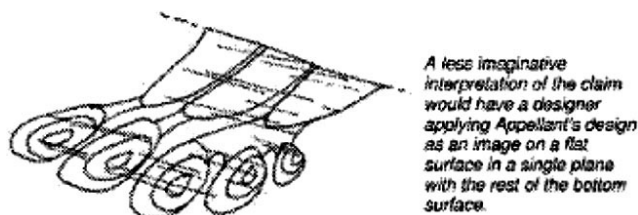
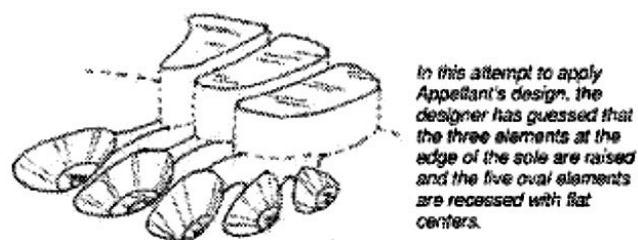
FIG. 1



3. 米特許庁(審査官/審判官)の判断

審査官は、開示された意匠は、当業者(designer of ordinary skill in the art)が推測に頼らずに理解することができないので、クレームにかかる意匠は、不明確かつ実施不能であると判断した。

より具体的には、審査官は、クレームは、例えば、次のような複数の態様を含むと解釈され、それぞれの態様は、互いに特許的に異なる(patentably distinct)ものであり、また、凹凸の「高さ」や「深さ」の程度のみならず、凹凸の配置も様々であり、「平面図」のみでは、クレームされた意匠が実施可能なほどに開示されていないと判断した⁽³⁾。



また、審査官は、平面図（のみ）からでは、そのクレームは広く幾通りかの態様を含むように解釈され、クレーム意匠が“particularly pointing out and distinctly”に開示されていないとして、クレームにかかる意匠は不明確であると判断した（上記、112条第2パラグラフ参照）。

審査官は、クレームは幾通りかの態様を含み、開示された意匠は、当業者が推測に頼らずに理解することができないので、クレームにかかる意匠は、不明確かつ実施不能であり、112条に違反すると結論した。これを不服とした出願人は、審判を請求した。

Patent Trial and Appeal Board (PTAB)（以下、「審判部」）は、論点は、「クレームが、許容可能な程度に広いのか、或いは、許容できないほどに広く実施不能で不明確なのか」であるとした上で、平面図（のみ）からは、異なる複数の表面の曲線の形状が、その凹凸を含めて特定できず、また、図面で示された部分間の（溝の）「深さ」や立体感が適切に示されておらず、また、平面図で示された「平面的開示」を立体的構造た

る靴底に適用した場合、複数の異なる態様に解釈できるため、本出願は112条の明細書記載要件を満たしていないと判断した。審判部は、クレームの理解に「憶測」が必要とされる点に鑑みれば、クレームは、「許容可能なほど広い」から一線を越えて、「許容できないほどに、実施不能で不明確」であると結論し、審査官の判断を支持した。

これを不服とした出願人は、裁判所へ控訴した。

4. 裁判所 (CAFC) 判断

裁判所は、次のように述べ、審決を取り消した。

1) 本来、「明確性要件」と「実施可能要件」は別の要件であるが、意匠では、クレームは、図面で示されたデザインであるため、明確性（クレームの範囲の明確性）と実施可能性（通常のデザイナーがその意匠を実施できる（作れる）かの問題）は、余り差がなく、表裏一体である。

2) 複数図面間の不一致など、物品の外観／デザインが十分に明確でない場合は、「明確性要件」違反となりうる。しかし、誤りや不一致があっても、図面全体として意匠を把握できないほどではない場合は、112条の記載要件違反にはあたらない。⁽⁴⁾ また、図面（視覚的開示）と意匠の説明（言語的開示）に矛盾がある場合も、112条の記載要件違反となり得る。究極的には、図面の数を問わず、図面の開示に鑑みて意匠のクレームの範囲が当業者にとって合理的な確証をもって明らかでない場合は、クレーム意匠は「明確性要件違反」となり得る⁽⁵⁾。

3) 上述のとおり、複数図面間の不一致や矛盾は、「明確性要件違反」の原因となり得るが、本件では、そのような問題は存在しない（なぜならば、本願では、平面図が唯一の図面だからである）。本事件の論点は、単一平面図面で示されたデザインの範囲が、「明確」か否かということである。即ち、開示（図面／明細書）が十分にデザインを開示しているかが論点となる。最高裁判決⁽⁶⁾は、i) 112条第2パラグラフは、クレームが、明細書等の開示や審査経過等を参酌して、当業者が合理的な確証をもって発明の範囲を理解できるようにすることを要求していると共に、ii) 第三者が遭遇しうる権利侵害の範囲の「不確かさ」を排除するためである、としている。即ち、「明確性」を要求されるのは、第三者（競業者）がその意匠権を侵害する範囲を

理解できるようにするためである⁽⁷⁾。かかる目的からして、「明確性」の判断基準は、権利侵害か否かの判断基準と関連があることは明らかである。意匠権の侵害の問題は、「通常の観察者」(ordinary observer)の観点から判断され、より具体的には、従来意匠に精通した「通常の観察者」が、侵害と目される意匠と登録意匠とが同じものであると欺罔されるような場合は、意匠権を侵害するものと判断される⁽⁸⁾。「明確性要件」が、侵害の範囲の予見性を目的としてる点に鑑みると、「明確性要件」を満たすか否かも、当事者が「通常の観察者」の視点から判断する必要がある。即ち、「通常の観察者」の観点から、明細書及び図面から、合理的な確証をもって、意匠権の範囲を理解できない場合は、「明確性要件」違反と判断される。また、「通常の観察者」の観点から、意匠権の範囲が、明確である限り、一出願(1クレーム)に複数の図面で複数の態様を含めることも許容される⁽⁹⁾。

4) 米特許庁は、上述のとおり、平面図のみで特定された意匠の範囲には「特許的に区別可能な複数の態様」を含むので、112条記載要件違反だと判断したが、その判断手法は、「自明型二重特許違反」(obviousness-type double patenting)の判断基準であり、同基準を適用して、112条記載要件違反と判断するのは誤りである。二つ(以上)の「クレーム」が相違するが、その相違が些細なものや自明な場合は、「自明型二重特許違反」とされるが、本願では、何らコンフリクトするような図面は提出されていないし、単一の図面が存在するのみである。

5) また、「通常の観察者」がどのように出願図面から意匠を解釈するかという正しい判断基準の下でも、審判部は、平面図によって表された立体物品たる靴底は、平面部、凹凸又はそれらの組み合わせ等、幾通りもの解釈が可能のため112条記載要件違反であると主張しているが、一方、出願人は、表面における凹部深さや凹凸の度合いはクレームの一部ではなく、(審査官が指摘した)実施態様間における差異は、クレームされていない事項の差異でしかないと主張している。本事案のように、論点が、112条の記載要件に関し、(複数図面間の不一致等の問題ではなく)唯一の図面が物品のデザインを適切(adequately)に開示しているかどうかという問題である場合、必要とされる開示のレベルは、クレームされた物品の「デザイン」が平面図(のみ)で特定できるか否かによるものと思われる。

例えば、ティーポットや靴全体は立体(3D)であり、平面図(のみ)では適切に特定し得ないであろう。一方、カーペットやマット等は、その毛足が長いものも短いものも、平面図(のみ)で適切に開示/特定し得るであろう。

米特許庁は、靴底は通常立体的(3D)であり、靴底の凹凸は靴底のデザインの見た目に影響を与える、と主張している。それ自体は、正しいが、「靴底が立体的(3D)である」事実が、その装飾的デザイン(ornamental design)が平面図で開示でき、そして平面図(のみ)から判断できるという事実を変更するものではない。出願人が、溝の深さを特定しなかったことで、「通常の観察者」がその意匠を理解できないというわけではない。

以上のように述べ、裁判所は審決を取り消した。

5. 考察(実務的影響と出願戦略)

1) 立体物品の「より広い意匠権」取得の可能性

本件事件では、米特許庁は、平面図のみで特定された意匠は、複数の異なる態様を含むと解釈され、また、立体物品において凹凸の程度が特定されなければその意匠を十分に特定できないので、112条の記載要件(「実施可能要件」及び「明確性要件」)を満たさないと判断したが、一方、裁判所は、平面図面のみでも、立体物品たる「靴底」のデザインを112条の記載要件を満たす程に開示/特定可能であると結論した。凹凸(即ち3D)によって外観を形成する「靴底」のデザインが、平面図のみで特定可能であり、112条違反としないとした本判決は、意匠の保護の観点から歓迎されるものと考えられる。また、本来、機能性ではなく「装飾的外観」を保護する意匠制度の趣旨からして、靴底のような比較的平面な物品の溝の深さの厳密な特定よりも、「見た目」が特定できれば十分とする考え方は、理にかなっていると思われる。

今後は、本判決を受け、立体物品についての「より広い意匠権」の取得が可能になると思われる。

2) 「準平面意匠」(平面意匠の拡大とその限界)

厳密に言えば、全ての有体物は3D(3次元)であるが、既に、カーペットやマット等の「平面物品」は、「平面意匠」として、2D図面でデザインを特定するのが実務的にも許容されている。本事件では、立体物品

たる「靴底」の意匠が平面図（のみ）で特定可能と判断された。しかし、本判決中で、裁判官は、ティーポットや靴全体は、平面図のみでは特定できないであろうと述べている。

即ち、「3D 物品のデザインも平面図のみで特定可能」との考え方は、全ての 3D 物品に適用されるわけではなく、比較的平面的な物品に限られるものと思われる。「靴底」は立体的ではあるが、特殊な場合を除いて、（ティーポットに比べれば）極めて平面的である（「準平面物品」）。本判決は、平面図（のみ）で特定可能な「平面意匠」の拡大とも捉えることもできる（「準平面意匠」）。

裁判所が「クレームされた物品のデザインが平面図（のみ）で特定できるか否か」が問題であるとしている点に鑑みれば、「靴底」が唯一の例外でないことは明らかであるが、「靴底」を超えて、どのような物品のデザインにまで適用され得るのかは興味深いところである。いずれにしても、本判決の趣旨からすると、「靴底」は「準平面意匠」の一例に過ぎず、比較的平面的な立体物品のデザインについては、より広い権利の取得の可能性があると思われる。

3) 出願戦略

i) 新規出願

「靴底」のデザインは平面図だけでも開示／特定可能であり、より広い権利の取得の可能性があるのは、本判例が示すところであるが、下記の点にも注意が必要である。

まずは、新規性／自明性の問題である。権利範囲が広いことは利点であるが、一方で、広い権利（広いクレーム）ほど、新規性／自明性を理由に拒絶、無効となりやすい。また、審査段階で、新規性欠如等の拒絶理由を回避するために意匠（デザイン）をより具体的に限定補正する必要が生じる場合もある。出願当初の提出図面が平面図のみの場合、補正できる範囲に限られるであろう（例えば、凹凸の程度や配置を意匠の特徴として主張できない）。また、意匠出願では、RCE (Request for Continued Examination) を使えないため、「最後の拒絶理由通知」(Final Office Action) 後、登録査定に至らなかった場合は、(RCE ではなく) 継続出願をする必要がある。意匠のクレームは、主に図面で特定されるため、補正できる内容／幅が通常の特許出願に比べて狭いので、審査結果に不服だと、ク

レームを補正して登録性を出すよりも、「審判」に進まざるをえない場合もある。

また、「靴底」以外の立体物品のデザインでは、平面図のみで意匠が特定可能と認められるか否かは、現時点では不明である。一旦、平面図のみで意匠出願をした場合は、その後、他の図面（側面図等、凹凸を特定する図面）を追加する補正は、高度の確率で「新規事項」として、認められないであろう。しかし、その逆は、可能であろう。即ち、出願時に、6 面図、斜視図、及び断面図等を提出したうえで、後に、平面図のみで特定する意匠に補正したり、或いは、平面図のみで特定する意匠を継続／分割出願することは一般に可能であると思われる。

次に、権利解釈の問題と当事者系裁判（侵害訴訟／権利有効性を争う訴訟）における問題である。本判決では、出願にかかる「靴底」デザインは、平面図だけで特定可能であると判断され、結果として広い権利範囲が認められることが期待されるが、その一方で、その権利範囲がどの程度広く解釈されるかどうかは必ずしも明らかではない。当事者系裁判では、権利が広く解釈された結果、新たな 112 条記載要件違反、新規性／自明性、二重特許等の無効理由を指摘される可能性もある⁽¹⁰⁾。

以上の観点から、現時点では、6 面図等で具体的に意匠を特定した「より具体的な意匠権」と、平面図のみで意匠を特定した「より広い意匠権」の双方を取得するのが、攻撃と防御の観点から好ましいと思われる。

ii) 現在米特許庁に係属中に出願

現在、米特許庁に係属している「準平面物品」についての出願については、平面図のみでデザインを特定する意匠出願を継続／分割出願して、より広い範囲の意匠権を取得できるかもしれない。また、靴底のデザインを特定した図面を含む「靴全体」についての出願（親出願）があれば、そこから、平面図のみで「靴底」のデザインについての継続／分割出願（子出願）をすることも可能かもしれない。

iii) 登録(登録公報発行日)されてから 2 年以内の意匠権については、Reissue 出願（再発行出願）をしてより広い権利を取得できるかもしれない。

4) 侵害の予見性の困難性 (第三者の立場)

本事件で、裁判所は、少なくとも 112 条の問題に関しては、平面図のみで立体物品たる「靴底」の意匠の特定が可能であるとしているが、その権利範囲の解釈 (製品が意匠権を侵害するか否かの判断等) は、必ずしも容易ではない場合があるであろう。必要に応じて、専門家の見解 (米国弁護士等の鑑定) を得るなど対策が必要になるろう。

6. むすび

日欧に比べて、米特許庁の審査官の明細書記載要件の判断が厳しい又は異なると感じることがある。一般に、米特許庁では、意匠の特定に関する記載要件は厳格であり、欧州や日本で登録された意匠出願が、米国では時々重箱の隅をつつくような点を指摘され、「明確性要件」等違反を指摘される場合もある。米国の審査官は、図面を見ればデザインを「理解できる」程度では足りず、「三次元で確実に断定できる」程度まで意匠の明確性を要求してくる傾向があると感じる。本事案では、平面図のみでも、「靴底」のような立体物品のデザインを、112 条の記載要件を満たす程度に、開示／特定可能であると判断された。本判決は、今後の米国意匠出願の実務に大きな影響を与えるであろう。上述のとおり、「意匠出願戦略」に本判決を積極的に利用することができると思われるが、一方、慎重な対応／対策も必要であると思われる。

(参考文献)

米国特許法 (35 U.S.C.)
 米国審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)) § 1500
 In re Timothy Owens, No. 12-1261 (CAFC March 26, 2013)
 In re RON MAATITA, CAFC 17-2037, August 20, 2018.
 Brief for Appellee-Director of The United States Patent Trademark Office filed on October 10, 2017 for 2017-2037.

Supplemental Brief for Appellee-Director of The United States Patent Trademark Office filed on April 20, 2018 for 2017-2037.

Supplemental Brief of Appellant filed on April 20, 2018 for 2017-2037.

(注)

- (1) 正面図, 上面図, 底面図, 背面図, 右側面図, 及び左側面図
- (2) United States Court of Appeals for the Federal Circuit. 日本の知財高裁に相当。
- (3) 後述のとおり, 「特許的に区別可能な複数の態様を含むので 112 条記載要件違反である」との判断基準は, 「自明型二重特許違反」(obviousness-type double patenting) の判断基準であり, 同基準を適用して, 112 条記載要件違反と判断するのは誤りであると裁判所は述べている。
- (4) *Asano*, 201 U.S.P.Q. at 317; *see also Antonious v. Spalding & Evenflo Cos.*, 217 F.3d 849, 1999 WL 777450, at *8 (Fed. Cir. 1999)
- (5) Ultimately, a patent is indefinite for § 112 purposes whenever its claim, read in light of the visual disclosure (whether it be a single drawing or multiple drawings), “fail[s] to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention.” *See Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2124 (2014).
- (6) *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2129 (2014)
- (7) *Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.*, 185 U.S. 403, 437 (1902) (stating that “any description which is sufficient to … serve as a warning to others of what the patent claims as a monopoly, is sufficiently definite to sustain the patent”)
- (8) *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 672 (Fed. Cir. 2008) (en banc)
- (9) *In re Rubinfeld*, 270 F.2d 391, 396 (C.C.P.A. 1959); *In re Klein*, 987 F.2d 1569, 1570 n.1 (Fed. Cir. 1993)
- (10) 当事者系裁判では, 相手方から, (特許庁審査官よりも) 厳しい証拠／主張がなされることも想定される。
 (原稿受領 2018. 9. 26)