

アメリカ合衆国
特許審査便覧(MPEP)
第1500章 意匠特許

第9版, 2022年7月更新, 2023年2月公開

目次

- 1501 適用可能な制定法及び規則
- 1502 意匠の定義
 - 1502.01 意匠特許と通常特許との区別
- 1503 特許法第16章に基づいて提出された意匠特許出願の要素
 - 1503.01 明細書
 - 1503.02 図面
- 1504 審査
 - 1504.01 意匠に関する法定主題
 - 1504.01(a) コンピュータ生成のアイコン
 - 1504.01(b) 単一の物品に具現化される複数の物品又は複数の部分からなる意匠
 - 1504.01(c) 装飾性の欠如
 - 1504.01(d) 模倣
 - 1504.01(e) 中傷的主题
 - 1504.02 新規性
 - 1504.03 非自明性
 - 1504.04 特許法第112条に基づく検討
 - 1504.05 限定
 - 1504.06 二重特許付与
 - 1504.07 - 1504.09 [保留]
 - 1504.10 特許法第119条(a)から(d)まで, 第386条(a)及び(b)に基づく優先権
 - 1504.11 - 1504.19 [保留]
 - 1504.20 特許法第120条に基づく利益
 - 1504.21 - 1504.29 [保留]
 - 1504.30 早期審査
- 1505 意匠特許の存続期間
- 1506 - 1508 [保留]
- 1509 意匠特許の再発行
- 1510 再審査
- 1511 抗議
- 1512 意匠特許, 著作権及び商標間の関係
- 1513 その他諸点

1501 適用可能な制定法及び規則 [R-07. 2015]

意匠特許は、合衆国法典第35巻(以下「特許法」)第16章に規定される。さらに、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」)に基づいて提出された国際意匠出願は、特許法第38章に規定される。特許法第38章における一定の法律規定は、国際意匠出願に対する特許法第16章の規定の適用可能性について定める。特許法第382条(c)、第383条及び第389条(b)参照。国際意匠出願に係る付加的な情報については、MPEP第2900章参照。

意匠に関する特許権は、以下の規定に基づく：

特許法第171条 意匠に関する特許。

- (a) 一般。製造物品に関する何らかの新規な、独創的な及び装飾的な意匠を創作した者は、本法の条件及び要件に従うことを条件として、当該意匠について特許を取得することができる。
- (b) 本法の適用可能性。発明特許に関する本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、意匠特許に適用される。
- (c) 出願日。意匠特許出願の出願日は、第112条に規定される明細書及び要求される何らかの図面が提出された日付とする。

特許法第16章に基づいて提出された意匠出願について：

連邦規則法典第37巻(以下「特許規則」)1. 151 適用規則。

その他の発明又は発見についての特許出願に関する規則は、別段の定めがある場合を除き、意匠特許出願にも適用する。

合衆国を指定する国際意匠出願について：

特許規則1. 1061 適用規則。

- (a) その他の発明又は発見についての特許出願に関する規則は、本章において別段の定めがあるか又は条文若しくは施行規則によって要件とされる場合を除き、合衆国を指定する国際意匠出願にも適用する。
- (b) § 1. 74, § 1. 84(c)を除く § 1. 84, 及び § 1. 152から § 1. 154までの規定は、国際意匠出願には適用されない。

特許規則1. 152から1. 155まで及び特許規則第1部、副部 Iに含まれる意匠出願のみに関するその他の規則は、本章の諸条項及びMPEP第2900章に適宜再現される。

意匠特許出願は、特許協力条約(PCT)に含まれておらず、かつ、PCT国際出願の手続は、意匠特許出願には適用しないことに留意すべきである。

本特許審査便覧(以下「MPEP」)のその他の章に定められた実務は、当該章又はMPEP第2900章に特段に指摘されている場合を除き、意匠特許出願の審査に準用される。また、合衆国を指定する国際意匠出願に関して、特許法第389条(b)は、「すべての実体上の問題、並びに、条約及び規則によって別段の要件とされていない場合には、合衆国を指定する国際意匠出願に関する手続は、第16章に基づいて提出された出願の場合として判断されなければならない」と規定している。従って、MPEP § 1504における審査に該当する実務のような本章に定められた多数の実務は、合衆国を指定する国際意匠出願に適用可能である。実務間の相違については、該当する場合には、本章に注記する。

1502 意匠の定義 [R-07.2022]

意匠特許出願において、クレームされている主題は、製造物品(又はその一部分)に具現化又は適用された意匠であって、その物品自体ではない。Ex parte Cady, 1916 C.D. 62, 232 O.G. 621 (Comm'r Pat. 1916)。

「特許法第171条は、物品の意匠ではなく、物品のための意匠に言及しており、かつ、物品の形態に加えて、表面装飾を含むあらゆる種類の装飾的な意匠を包括している。」Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980) 参照。

物品のための意匠は、物品に具現化又は適用された視覚的特徴からなる。

意匠は外観で表現されるものであり、意匠特許出願の主題は、物品の形態又は形状、物品に適用された表面装飾又は形態と表面装飾との組合せに係るものであり得る。

意匠は、当該意匠が適用された物品から切り離すことができず、単に表面装飾の方策として単独で存在することができないものである。意匠は、明確であり、あらかじめ考えられた事物であって、再現可能でなければならず、ある方法の偶然的な結果にすぎないものであってはならない。(意匠クレームはクレームで特定された製造物品に限定される；抽象的な幅広い意匠を保護しない。) 引用：SurgiSil, L.L.P., 14 F.4th 1380, 1382, 2021 USPQ2d 1008 (Fed. Cir. 2021) 参照。(「長年にわたる先例、異論のない規則及び当局の慣行のすべては、意匠特許が、意匠そのものではなく、製造物品に適用される意匠に対してのみ付与されるとの見解を一貫して支持している。」)に留意すること。) 引例：Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions, Inc., 938 F.3d 1334, 1340, 2019 USPQ2d 341902 (Fed. Cir. 2019) 参照。

1502.01 意匠特許と通常特許との区別 [R-07.2022]

概括的な意味で、「通常特許」とは、物品が使用され、かつ、機能する態様を保護するものであり(特許法第101条)、一方、「意匠特許」とは、物品の視覚的態様を保護するものである(特許法第171条)。物品についての装飾的な外観は、当該物品の形状/形態若しくは当該物品に適用された表面装飾又はそれらの両方を含む。発明が、有用性及び装飾的外観の両方に存在しているものであれば、物品について意匠特許及び通常特許の双方を取得することができる。(意匠特許及び通常特許は、両方ともに、それらの発明が、有用性及び装飾的外観の両方に存在しているものであれば、物品について取得することができる。)

通常特許及び意匠特許は、法的に別々の保護を享受するが、物品の有用性及び装飾性は、簡単には切り離すことができない。製造物品は、機能的特徴及び装飾的特徴の両方を所有し得る。

意匠特許と通常特許との間の多数の共通の相違の一部を、以下に要約する：

(A) 1995年6月8日以降に提出された出願についての通常特許の存続期間は、合衆国出願日から起算して20年間である、又は先の出願に特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく特定の言及を含む場合には、当該出願の最先の出願日から20年間であるが、一方、意匠特許の期間は、2015年5月13日以降の出願の場合、付与日から起算して15年間である(2015年5月13日より前の出願の場合は14年間)。(特許法条約実施法第102条、制定法126巻、1531から1532までに基づいて補正された特許法第173条参照)

(B) 通常特許については維持手数料が要求されるが(特許規則1.20参照)、一方、意匠特許に

については、維持手数料は要求されない。

(C) 意匠特許出願は単一のクレームのみを含むが、一方、通常特許出願は複数のクレームを含むことができる。

(D) 複数の明確な発明間の限定は、通常特許出願においては審査官の裁量によるが(MPEP § 803参照)、一方、意匠特許出願においては強制的になされる(MPEP § 1504.05参照)。

(E) 諸国を指定する国際出願は、特許協力条約(PCT)に基づいて、通常特許については提出し得るが、諸国を指定する国際意匠出願についてはハーグ協定に基づいて提出し得る。国際意匠出願に関する特許審査便覧(MPEP)第2900章を参照。

(F) 特許法第119条(a)から第119条(d)までに基づく外国優先権は、パリ条約に加盟している何れかの国における最初の出願日後1年を限度として、通常特許出願の提出について取得できるが、一方、この期間は、意匠特許出願については6月である(特許法第172条参照)。

(G) 通常特許出願は特許法第119条(e)に基づく仮出願の利益を主張し得るが、しかるに、意匠特許出願は主張できない。特許法第172条及び特許規則1.78(a)(4)参照。

(H) 特許規則1.114に基づく継続審査(RCE)の請求は、特許法第111条(a)に基づいて1995年6月8日以降に提出された通常及び植物出願についてのみ提出し得るが、しかるに、当該継続審査は意匠出願については享受できない(特許規則1.114(e)参照)。

(I) 特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)の実務は、特許法第16章に基づいて提出された意匠出願についてのみ適用可能である(特許規則1.53(d)(1)参照)。

(J) 2000年11月29日以降に提出された通常特許出願は特許法第122条(b)(1)(A)に基づく出願公開に従うことを条件とするが、一方、特許法第16章に基づいて提出された意匠出願は出願公開に従うことを条件としない(特許法第122条(b)(2)参照)。

意匠特許及び通常特許に係る実務間のその他の区別については、本章及び国際意匠出願に関する特許審査便覧(MPEP)第2900章に詳述されている。別段の定めがなければ、通常特許出願についての規則は、意匠特許出願についても同等に適用可能である(特許法第171条, 特許規則1.151及び1.1061)。

1503 特許法第16章に基づいて提出された意匠特許出願の要素 [R-08. 2017]

本条は、特許法第16章に基づいて提出された意匠出願の要素について定めている。国際意匠出願の要素はMPEP第2900章に定められているが、合衆国を指定する国際意匠出願についての言及は、該当する場合には、本条に含まれる。

意匠特許出願は本質的に、通常特許出願について要求される要素を有する(第600章参照)。特許法第16章に基づいて提出された意匠特許出願の要素の配置構成及び明細書の項目は、特許規則1.154に規定されているとおりである。

特定様式のクレームは、意匠特許出願について必要な要素である。MPEP § 1503.01, III参照。

図面は、意匠特許出願について必須な要素である。図面の要件に関してはMPEP § 1503.02参照。

1503.01 明細書 [R-07. 2022]

特許規則1.153 名称、詳細な説明及びクレーム、宣誓書又は宣言書(2012年9月16日以降に提出された出願について)。

(a) 意匠の名称は、特定の物品を指定しなければならない。図面の言及以外の説明は、通常は要求されない。

クレームは、図示されている又は図示され、かつ記述されている(名称を特定する)物品に係る装飾的意匠にとって正式な用語によるものでなければならないこととする。

複数のクレームは要求されず、許可もされない。

(b) 創作者の宣誓書又は宣言書は、§ 1.63の要件に準拠し、又は差替陳述書に係る§ 1.64の要件に準拠しなければならない。

改正前特許規則1.153 名称、説明及びクレーム、宣誓書又は宣言書(2012年9月16日前に提出された出願について)。

(a) 意匠の名称は、特定の物品を指定しなければならない。図面の言及以外の説明は、通常は要求されない。

クレームは、図示されている、又は図示され、かつ、記述されている(名称を特定する)物品に係る装飾的意匠にとって正式な用語によるものでなければならないこととする。1より多くのクレームは、要求されることも許可されることもない。

(b) 出願人に要求される宣誓書又は宣言書は、§ 1.63に準拠しなければならない。

特許規則1.154 意匠出願における出願要素の配置

(a) 意匠出願の要素は、該当する場合は、次の順序で配置されていなければならない。

- (1) 意匠出願送達様式。
- (2) 手数料送達様式。
- (3) 出願データシート(§ 1.76参照)。
- (4) 明細書。
- (5) 図面又は写真。
- (6) 発明者の宣誓書又は宣言書(§ 1.153(b)参照)。

(b) 明細書は、次の項目を順番どおりに含んでいなければならない。

- (1) 出願人の名称、意匠の名称並びに意匠が具現化されている物品の性質及び意図された用途に係る簡単な説明を記述している前文。
- (2) 関連出願の相互参照(ただし、出願データシートに含まれないものに限る)。
- (3) 連邦政府による資金提供を受けた研究又は開発に係る陳述書。
- (4) 図面における1又は複数の図に係る説明。
- (5) 特徴の説明。
- (6) 単一のクレーム。

(c) (b)に規定された明細書の項目の文章には、該当する場合は、下線引き又は太字表現の無い大文字の項目見出しが前置きされなければならない。

¶ 15.05 意匠特許明細書の配置構成(特許法第16章 意匠出願)

意匠特許明細書の構成においては、次の順序又は配置構成が守られるべきである。

- (1) 出願人の名称、意匠の名称並びに意匠が具現化されている物品の性質及び意図された用途に係る簡単な説明を記述している前文。
- (2) 関連出願の相互参照。
- (3) 連邦政府による資金提供を受けた研究又は開発に係る陳述書。
- (4) 図面における1又は複数の図に係る説明。
- (5) 特徴の説明。
- (6) 単一のクレーム。

審査官ノート:

本様式項は国際意匠出願に使用しない。

I. 前文及び名称

前文は、含まれている場合には、出願人の名称、意匠の名称並びに意匠が具現化されている物品の性質及び意図された用途に係る簡単な説明を記述すべきである(特許規則1.154)。

意匠の名称は、当該意匠が、公衆によって一般的に知られた名称によって具現化され、公衆によって使用されている意匠を特定し、かつ、クレームの範囲を限定することに寄与するものである。MPEP § 1504.04, I.A参照。Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions, Inc., 938 F.3d 1334, 1340, 2019 USPQ2d 341902 (Fed. Cir. 2019)参照(「製造物品の特定は意匠特許に与えられた通常の保護範囲について公衆に告知するものである。」)。

名称は、意匠を具現化する物品全体に関するものであり得るが、図面に実線で示されたクレームされている意匠は、物品の一部のみに関するものであり得る。しかしながら、名称は、図面に実線で示されたクレームされている意匠に関連し得ることはほとんどない。実際の物品を説明する名称は、完全な分野の先行技術調査を進展するうえで審査官の助けとなり、かつ、新規な出願について適切な分類、サブクラス及び特許審査官への適正な割当て、並びに出願許可時点での特許の適正な分類付与の助けとなる。また、特許が発行された後に、意匠を具現化する物品の性質及び用途について公衆が理解するうえでも役立つ。例えば、「アダプターリング」のような広範な名称は、意匠を具現化する物品の性質及び意図された用途に

係る情報をほとんど又はまったく提供しない。広範な名称が使用される場合には、意匠の性質及び意図された用途に関する説明は、前文に編入し得る。説明の削除を請求する補正が存在しない場合では、それは発行される特許に印刷されることになる。

意匠が、多数の機能を有し又は相互に作用する多数の個別の部分若しくは物品からなる物品において具現化されている場合、名称は、単一の実体、例えば、組み合わせられた若しくは組合せの、セットの、対組の、ユニット組立体として、それらの部分又は物品を明確に定義しなければならない。

特許規則1.153は、名称が特定の物品を指定しなければならないことを要件としており、また、クレームは、「図示されている、又は図示され、かつ、記述されている(名称を特定する)物品に係る装飾的意匠」について正式な用語により記載しなければならないので、名称及びクレームは対応しなければならない。名称において指定された物品がクレームにおいて指定された物品に対応しない場合には、審査官は、特許規則1.153に基づいて矛盾を指摘し、訂正を要求するものとする。

しかしながら、特許法第112条(b)に基づいて、クレームは、「創作者又は共同創作者が発明としてみなす主題」(鉤括弧付きの強調表現を付加)を定義する(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第2段落に基づいて、クレームは、「出願人が自身の発明としてみなす主題」を定義する)こと、すなわち、クレームが物品に具現化されている又は適用されている装飾的意匠を定義することが強調されている。よって、審査官は出願人に対して、名称/クレームの文言について実質的な許容範囲を与えるべきである。当該文言が明確に誤記、不適正又は不明瞭である場合(すなわち、当該文言が(結果として)、特許法第112条(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第2段落)に基づいて、クレームを拒絶する結果となった場合、MPEP § 1504.04, II参照)には、審査官は、名称/クレームの補正を要求しなければならない。意匠を具現化する物品の環境に関連づけられた場合の名称において、「又は同様のもの」又は「又は類似の物品」というような文言の使用は、特許法第112条(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、特許法第112条第2段落)に基づくクレームの拒絶の根拠とはならない。しかしながら、そのような文言は、意匠の主題を定義する物品の分野に言及するにあたっては、不明確である。許容され得る名称は、「キャビネット、ハウス又は同様のもの用のドア」であるが、「ドア又は同様のもの」という名称は許可されず、また、クレームは、特許法第112条(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第2段落)に基づいて、拒絶されることになる。Ex parte Pappas, 23 USPQ2d 1636 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。MPEP § 1504.04, IIも参照)。

意匠が具現化されている物品又はその環境に関連する名称の補正は、原開示における先の記載を有していなければならない、かつ、新規な事項を導入するものであってはならない。Ex parte Strijl及び26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。名称の補正が、意匠が使用されている環境に関連し、かつ、新規な事項を導入する場合、審査官はその名称に係る補正を特許法第132条に基づいて拒絶する。名称の補正が、意匠が具現化される物品に関連し、かつ、新規な事項を導入する場合は、特許法第132条に基づく拒絶に加えて、クレー

ムは、特許法第112条(a)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落)に基づいて、拒絶されることになる。

名称の文言に係る如何なる補正も、宣誓書又は宣言書を除き、出願全体にわたって当該補正の発生のたびに行わなければならない。物品の名称が原図の説明に存在しない場合、名称の文言に係る補正の一部として、当該名称を説明に組み込む必要はない。

意匠の名称に関して上記した実務は、一般的には、合衆国を指定する国際意匠出願に適用可能である。合衆国を指定する国際意匠出願における名称についての要件は、特許規則1.1067に定められ、かつ、特許規則1.153に定められた要件に対応している。MPEP § 2920.04(a)参照。

¶ 15.05.01 意匠発明の名称

意匠の名称は、当該意匠が具現化又は適用されている物品名を指定しなければならない。さらに、名称はクレームに対応しなければならない。MPEP § 1503.01及び特許規則1.153又は1.1067を参照。

¶ 15.59 名称の補正

[1]について、名称及び名称の語句が出現するごとに、[3]を解説するため、[2]が、当初の宣誓書又は宣言書を除き、出願全体にわたって補正される：

審査官ノート：

1. 括弧1には、理由を挿入すること。
2. 括弧2には、「…されるべき…」又は「…された…」を挿入すること。
3. 出願人が出願の名称を提出する場合、出願の名称に対する審査官補正を作成するには、出願人の承認が必要とされる。MPEP § 1302.04参照。審査官補正により変更が作成される場合には様式項は13.02及び13.02.01が用いられる。延長を必要とする場合には、様式項13.02及び13.02.01に代わり様式項13.02.02を使用すること。

II. 説明

明細書において図面の簡単な説明を超える(明細書における)意匠の説明は一般的には必要ではないが、その理由は、規則として、図面における図示が独自の最良な説明であるということによる。Freeman, 23 App. D.C. 226 (App. D.C. 1904) 参照。

そのような説明は、要求されることはないが、禁止されず、また、出願人の裁量で、明細書に組み込むか、又は別の紙面に提示することができる。Ex parte Spiegel, 1919 C.D. 112, 268 O.G. 741 (Comm'r Pat. 1919)。

図の説明は、特定の様式に記載することを要求されないが、当該説明が図面(図)を明瞭に、かつ、適正に記載していないものであれば、審査官は、不明瞭及び/又は不適正な説明に対して拒絶し、図について一段と明瞭な記載となる文言を指摘することとする。

(A) 図の説明に加えて、次の形式の陳述が明細書において許可され得る：

- (1) 図面の開示に示されていないクレームされている意匠の部分の外観に関する説明。そのような説明は、提示される場合は、当初に提出された意匠出願においてなされていなければならない、また、新規な事項とみなされるので、出願提出後の補正によって追加する

ことはできない。

- (2) クレームされている意匠の一部を構成しないとして、図面に示されていない物品の部分を放棄する説明。
- (3) 図面における破線の目的、例えば、特許付与される意匠を全く構成しない環境的な構造又は境界を表示する陳述。
- (4) 特許規則1.154及びMPEP§1503.01, Iに準拠する前文に含まれていない場合に、クレームされている意匠の性質及び使用目的を表示する説明。クレームされている意匠の性質及び意図された用途に関する質問に対しては、出願の最初の割当て時点で、電話で問合せを行うことにより、審査前に解決することが、USPTOの方針である。それは、出願が、適正に分類されて、適切な審査官に割り当てられることを可能にし、かつ、出願が、先行技術調査前に、特許法第112条に基づく拒絶の必要性がなく、正規の経過で審査されるに到ったときに調査されることを可能にすることになる。物品の性質及び意図された用途の説明は、新規な事項を構成しないことを条件として、明細書に追加することができる。別の方法では、当該説明は、出願人の裁量で、明細書の補正を行うことなく、別の紙面で提出することができる。
- (5) 出願人によって先行技術に対して新規性又は非自明性の特徴とみなされている意匠の特定の特徴を記述する「特性的特徴」に係る陳述(特許規則1.71(c))。

この種の記述は、審査官による特許性の判断のための根拠として役立つことができない。意匠の特許性の判断にあたっては、クレームされている意匠の全体的な外観が考慮されなければならない。Rosen, 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982)参照; Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977)参照。

さらに、そのような記述を明細書に含めることは、出願人の裁量であって、審査官によって指摘されるものではない。

¶ 15.47 特性的特徴の陳述

クレームされている意匠における新規性又は非自明性の特定の特徴を記述する「特性的特徴」の陳述は、明細書において許可される。そのような陳述は、「意匠の特性的特徴が、[1]に存在する」、又は図の説明の1つと組み合わせられる場合は「その特性的特徴は[2]に存在する」という文言で行うものとされている。クレームの検討は総合的又は全体的な外観に及ぶが、「特性的特徴」の陳述は、後日にクレームを限定するために役立ち得る(McGrady v. Aspenglas Corp., 487F. Supp. 859, 208 USPQ 242 (S.D.N.Y. 1980))。

審査官ノート:

[1]及び[2]には、クレームされている意匠の新規性又は非自明性の特徴に係る簡略的ではあるが適正な記述を挿入すること。

¶ 15.47.01 特徴陳述に係る留意点

明細書に特徴記述を含めることについて、着目がなされる。しかしながら、クレームされている意匠の特許性は、特定の特徴ではなくて、むしろ、先行技術に対する当該意匠の全体的な外観の照合に基づく。Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977)参照。

(B) 次の形式の陳述は、明細書において許可され得ない：

- (1) 図面に実線で示されたクレームされている意匠の部分に関連するディスクレマーに係る記述は、発行される意匠特許の明細書においては許可されない。しかしながら、ディスクレマーに係る陳述は、将来的な補正について先行する根拠を提示するために、当初に提出された意匠出願に含ませることができる。Ex parte Remington, 114 O.G. 761, 1905 C.D. 28 (Comm' r Pat. 1905) 参照；Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967) 参照。国際意匠出願における部分放棄声明に関するMPEP § 2909.02参照
- (2) 図面には開示されていないクレームされている意匠の別の実施態様を記載又は示唆する陳述は、図示されたものの鏡像である、又は図示されたものから明らかとなる形状及び形態を有するものを除き、発行される意匠特許の明細書において許可されない。しかしながら、そのような陳述は、将来的な補正について先行する根拠を提示するために、当初に提出された意匠出願に含ませることができる。また、図面に示された範囲を超えて、クレームされている意匠の範囲を拡大することを意図した陳述は、許可されない。
- (3) 機能に関連した又は意匠に関連しない事項を記述する 陳述。

¶ 15.41 機能的、構造的特徴は考慮されない

意匠特許出願とは、単に製造物品の装飾的外観に関するものであるという事実には留意すべきである。出願人によって紙面に強調された機能的及び/又は構造的特徴は、意匠案件に関与するものではなく、許可及び要求の何れもなされない。機能及び構造は、通常特許出願の範囲に属する。

¶ 15.46.01 許可不可能な説明的陳述

明細書に含まれる説明的陳述は、[1]を理由として許可され得ない。MPEP § 1503.01, II 参照。したがって、図面の簡単な説明を除いて、明細書における意匠についての如何なる説明も一般的には不要であるとして、説明は取り消しがなされることとされるが、その理由は、一般的な規則として、図面における図示が独自の最良な説明となることによる。

審査官ノート：

括弧1には、説明的陳述が不当であることの理由を挿入すること。

¶ 15.60 全図の説明の補正

[1]について、図の説明[2]が [3]を解読するために補正されること：

審査官ノート：

1. 括弧1には、理由を挿入すること。
2. 括弧2には、「…されるべき…」又は「…された…」を挿入すること。
3. 括弧3には、補正文を挿入すること。
4. 図面の説明に対する審査官補正を作成するためには、出願人の承認が必要とされる。MPEP § 1302.04参照。この様式項は13.02及び13.02.01によって進められる。延長を必要する場合には、様式項13.02及び13.02.01に代わり様式項13.02.02を使用すること。

¶ 15.61 選択図の説明に係る補正

[1]について、図の説明[2][3]が解読されるように[4]を補正すること。

審査官ノート：

1. 括弧1には，理由を挿入すること。
2. 括弧2には，選択図の説明を挿入すること。
3. 括弧3には，「…されるべき…」又は「…された…」を挿入すること。
4. 括弧4には，補正文を挿入すること。
5. 図面に対する審査官補正を作成するためには，出願人の承認が必要とされる。MPEP § 1302.04参照。この様式項は13.02及び13.02.01によって進められる。延長を必要する場合には，様式項13.02及び13.02.01に代わり様式項13.02.02を使用すること。

¶ 15.61.01 色彩図面／写真に対する言及を追加すべく明細書を補正すること(第16章 意匠出願)

出願は，少なくとも1の色彩図面又は色彩写真を含むものである。意匠出願における色彩図面／写真に関する特許規則1.84の規定に準拠するために，明細書は，図面の簡単な説明の第1段落として，次の文言を含むように補正される[1]：

本件特許のファイルが，色彩で作成された少なくとも1の図面／写真を含むものであること。色彩図面／写真を有する本件特許の複写は，請求及び必要な手数料の納付時点で，合衆国特許商標庁(以下「USPTO」)によって提供されること。

審査官ノート：

1. 国際意匠出願には，この様式項を使用しないこと。
2. 括弧1には，「…されなければならない…」又は「…された…」を挿入すること。

III. 意匠のクレーム

特許規則1.75に特定された通常特許のクレームについての要件は，意匠特許のクレームには適用されない。その代わりに，特許法第16章に基づいて提出された意匠特許出願のクレームに係る様式及び内容は，特許規則1.153に記載されている：

特許規則1.153 ...クレーム...

(a) ...クレームは，図示される，又は図示され，かつ，説明される物品(名称を特定する)の装飾意匠について正式用語により記載しなければならない。複数のクレームは，要求されることも許可されることもない。

意匠特許出願は，単一のクレームのみを含むことができる。単一のクレームは標準的には，「図示されている(意匠を具現化する又は意匠が適用される物品)についての装飾的意匠」という正式な用語によるものとされている。クレームにおける物品の説明は，発明の名称の用語と一致すべきである。MPEP § 1503.01, I参照。

明細書が，意匠に係る適正な説明的陳述(MPEP § 1503.01, II参照)を含む場合又は意匠の変更された形態の適正な図示若しくは別の説明的事項が明細書に含まれている場合は，「かつ，記述されている」という文言が，「図示され」という用語に続いてクレームに追加されなければならない，すなわち，クレームは，「図示され，かつ，記述されている(意匠を具現化する又は意匠が適用される物品)についての装飾的意匠」と解釈される必要がある。図面における実線は，クレームされている意匠を示す。

破線は、多数の目的のために使用される。一部の状況下では、破線は、クレームされている意匠を示すために使用される(すなわち、縫い目及び折り目線)。破線は、非実体的な又は重要でないクレームされている意匠の部分を識別する目的については、許可されない。Blum, 374 F.2d 904, 907, 153 USPQ 177, 180 (CCPA 1967)参照(「意匠に、「非実体的な」又は「重要でない」部分は存在しない。意匠は一元的なものであって、そのすべての部分は、意匠を構成する外観に貢献するという点で実体的なものである」)。MPEP § 1503.02, IIIも参照。合衆国を指定する国際意匠出願におけるクレームの様式及び内容は、特許規則1.1025に記載されており、それは、特許規則1.153に記載されたクレームの要件を反映する。国際意匠出願に関する特許審査便覧第2900章も参照。

¶ 15.62 クレーム「図示されている」の補正

適正な様式(特許規則1.153又は1.1025)のために、クレームは、「[2]は、図示されている[3]についての装飾的意匠をクレームする」と解釈されるように補正[1]。

審査官ノート:

1. 括弧1には、「…されなければならない…」又は「…された…」を挿入すること。
2. 括弧2には、「…私…」又は「…我々…」を挿入すること。
3. 括弧3には、意匠が具現化又は適用される物品の名称を挿入すること。

¶ 15.63 クレーム「図示され、かつ、記述されている」の補正

適正な様式(特許規則1.153又は特許規則1.1025)のために、クレームは、「[2]は、図示され、かつ、記述されている[3]についての装飾的意匠をクレームする」と解釈されるように補正[1]。

審査官ノート:

1. 括弧1には、「…されなければならない…」又は「…された…」を挿入すること。
2. 括弧2には、「…私…」又は「…我々…」を挿入すること。
3. 括弧3には、意匠が具現化又は適用される物品の名称を挿入すること。

¶ 15.64 クレームへの「かつ、記述されている」の追加

[1]を理由として、クレームにおいて「図示されている」の後に、「--かつ、記述されている--」が追加[2]

審査官ノート:

1. 括弧1には、理由を挿入すること。
2. 括弧2には、「…されなければならない…」又は「…された…」を挿入すること。

1503.02 図面 [R-07.2022]

特許規則1.152 意匠の図面。

意匠は、特許規則1.84の要件に準拠する図面によって表現され、かつ、当該意匠の外観の完全な開示を構成するために、十分な数の図を含んでいなければならない。

適正で、かつ、適切な表面の陰影描写は、表現された表面の特徴又は輪郭を示すために用いられるべきである。黒色で塗りつぶされた表面の陰影描写は、色彩の対比及び黒色を表現するために使用される場合を除いては、許可されない。破線は、可視環境の構造を示すために使用できるが、不透明な物質を通して視認できない隠れた面及び表面を示すためには使用できない。意匠の構成要素の位置の移動を実線及び破線で同一の図に図示することは、意匠の図面では許可されない。写真及びインク図面は、1つの出願において、正式な図面として組み合わせることは許可されない。意匠特許出願においてインク図面の代わりに提出される写真は、環境構造を開示してはならず、物品についてクレームされている意匠に限定される必要がある。

意匠特許出願ごとに、クレームされた意匠の図面又は写真が含まれていなければならない。図面又は写真はクレームの全体の視覚的開示を構成するので、当該図面又は写真は明瞭、かつ、完全であること、また、特許付与されることを求める意匠について推測に任せるものは何もないことが、最も重要である。

複数図の間に不一致が見出された場合には、審査官は、図面を拒絶し、かつ、それらの複数図が一致するようになされることを請求することとする。Ex parte Asano, 201 USPQ 315, 317 (Bd. Pat. App. & Inter. 1978); Hadco Products, Inc. v. Lighting Corp. of America Inc., 312 F. Supp. 1173, 1182, 165 USPQ 496, 503 (E.D. Pa. 1970), 別の理由で無効とされた, 462 F.2d 1265, 174 USPQ 358 (3d Cir.1972)。当該不一致が、意匠の全体的な外観が不明瞭ある場合には、クレームは、非効果的及び不明瞭なものであるとして、特許法第112条(a)及び第112条(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落及び第2段落)に基づいて、拒絶されることになる。MPEP § 1504.04, I.A参照。

¶ 15.05.03 図面/写真開示が拒絶される対象

図面/写真開示は、[1]を根拠として拒絶される。

審査官ノート：

括弧1には、拒絶の理由を挿入すること。

¶ 15.05.04 要求される差替図面

特許規則1.121(d)に準拠して補正された図面は、出願の放棄を回避するために、拒絶理由通知に対する応答が要求される。何らかの補正がなされる差替図面は、1つの図のみが補正される場合であっても、当該図面の直前版に見られるすべての図を含んでいなければならない。図が取り消される場合は、該当する図が差替図面から取り除かれなければならない。必要な場合には、残りの図面に番号を再付与して、一致性のために、図面における幾つかの図の簡単な説明について、適切な変更がなされなければならない。

残りの図の番号再付与を示すために、追加の差替図面が必要なことがあり得る。図面におけるすべての図が取り消される場合は、差替シートは要求されない。(「注釈付き図面」と表

示された)図面のマーク付けされた複写であって、当該図面におけるすべての図が取り消されていることを示す注釈を含む図面のマーク付複写は、図面に対する変更を説明する補正又は注釈の項目に存在しなければならない。出願の出願日後に提出される各々の図面シートは、特許規則1.121(d)に準拠して、その上部余白に、「差替図面」又は「新規図面」の何れかが表示される必要がある。当該変更が審査官に許可されない場合は、出願人は、次の拒絶理由通知によって、要求される何らかの補正指令が通告されて、知らされるようになる。

¶ 15.05.05 審判請求前に要求される図面の補正

意匠クレームに係る審判請求は、*Ex parte Bevan*, 142 USPQ 284 (Bd. App. 1964) にしたがって審査官によって許可される図面の補正を含まなければならない。

審査官ノート:

本様式項は、図面補正に対する未解決の要求が満足されていない最終拒絶において、使用することができる。

¶ 15.07 新規事項の回避

新規な又は差換えの図面を作成するときは、新規事項の導入を回避するように注意すべきである。新規事項は、特許法第132条及び特許規則1.121(f)によって禁止されている。

様式項15.48は、出願人に対して、物品の図面にとっての必須内容を通告するために使用することができる。

¶ 15.48 適切な図面の必要性

意匠出願における適切な図面の必要性は、極めて重要である。図面は意匠の開示全体を構成するので、図示及び完全性の両方に関して良好に遂行されること、特許付与されることを求める意匠について推測に任せるものは何もないことが、最も重要である。

不十分な図面は、有効性(特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条、第1段落)に対して、致命的なものとなり得る。さらに、不十分な図面は、継続出願の有効出願日に関して否定的な効果を有し得る。

特許規則1.81から1.88までに記載された規定に加えて、意匠の図面は、次のとおり、特許規則1.152にも準拠しなければならない:

I. 図

図面又は写真は、クレームされている当該意匠の外観の完全な開示を構成するために、十分な数の図を含んでいなければならない。当該図は、正面、背面、上面、底面及び側面の図が含まれる。

意匠の立体図がクレームされていない場合、単一の平面図又は平面視がクレームされた意匠の開示として十分とすることができる。例えば、*Maatita*, 900 F.3d. 1369, 1378-1379, 127 USPQ2d 1640 (Fed. Cir. 2018) に引用するように、連邦巡回控訴裁判所は、靴底の装飾意匠に対するクレームについて、クレームされた意匠の範囲は、立体的な1つの平面視から理解することができ、特許法第112条の実施可能要件と明確性要件を満たしていると判示した。連邦巡回控訴裁判所は、「平面図又は平面視を通して立体的に見て理解することができる」又は食器の敷物の意匠は、本質的に立体的であり、単一の平面図又は平面視では適切

に開示できない「靴又は急須全体の意匠」とを区別した。MPEP§1504.04第1段落も参照のこと。

透視図は、三次元の意匠の外観を明示するために、表現され、かつ、提出することができる。透視図が提出される場合、示された表面は、当該表面が透視において明瞭に理解され、かつ、十分に開示されているときには、その他の図に表現されることは、通常は要求されない。

意匠に係るその他の図の単なる複写である、又は平坦であり、かつ、表面装飾を含まない図は、明細書が、このことを明示的に明らかとするものであれば、図面から削除できる。

MPEP § 1503.01, II参照。例えば、意匠の左右側面が同一又は鏡像である場合は、図は一方の側面について提示し、他方の側面は同一又は鏡像である旨の陳述を図面の説明になすようにすればよい。意匠が平坦な底面を有するものである場合では、当該底面の図は、底面が平坦で、かつ、表面装飾のないものである旨の陳述を明細書が含んでいるのであれば、省略できる。「装飾されていない(unornamented)」という用語は、明らかに平坦でない構造を含む可視の表面を記述するために使用すべきではない。Philco Corp. v. Admiral Corp., 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413(D. Del. 1961)。

内部構造又は機能的/機械的特徴を示す目的のためだけに表現される断面図は、不必要であり、また、クレームされている意匠の範囲に関して混同を来すことがあり得る。

審査官は、そのような図について拒絶し、当該図の削除を要求することとする。Ex parte Tucker, 1901 C.D. 140, 97 O.G. 187(Comm'r Pat. 1901); Ex parte Kohler, 1905 C.D. 192, 116 O.G. 1185 (Comm'r Pat. 1905)。

しかしながら、クレームされている意匠の外表面の正確な輪郭又は形態が、図面における図から明らかでなく、かつ、内部構造の特徴を表現する試みがなされていない場合には、当該意匠の形状を明示するために、断面図を含ませることができる。Ex parte Lohman, 1912 C.D. 336, 184 O.G. 287 (Comm'r Pat. 1912)。断面図が手続遂行中に追加されるときは、審査官は、断面図におけるハッチングにおいて示される材料に係る当初の開示に、先在する根拠が存在しているか否かについて判断する必要がある。特許規則1.84(h)(3)及びMPEP§608.02。

II. 表面の陰影描写

表面の陰影描写は、特許規則1.152に基づいて要求されることはないが、特定の場合には、意匠の立体的な面のすべての表面の特徴及び輪郭を明示するために、図を陰影描写することは必要となることがあり得る。表面の陰影描写はまた、物品の空き領域と中実領域との間を区別するために必要となり得る。しかしながら、表面の陰影描写は、クレームの範囲に関して混同を回避するために、破線で示された、クレームされていない主題について使用されるべきではない。

出願時の図面において適切な表面陰影描写が欠如していることは、特許法第112条(a)及び第112条(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落及び第2段落)に基づいて、意匠を非効果的及び不明瞭なものとする可能性がある。さらに、表面形状が出願時の開示から明らかでない場合には、出願後の表面陰影描写の追加は、新規事項となり得る。黒色で塗りつぶされた表面の陰影描写は、色彩の対比及び黒色を表現するために使用される場合を除いては、許可されない。斜線による陰影描写は、鏡のような透

明、半透明及び高度に研磨された又は反射性の表面を示すために使用される必要がある。材料における対比は、一方の領域には線による陰影描写及び他方の領域には点刻を利用することにより、示すことができる。この技法を用いて、クレームは、色彩によって限定されない表面对比を広範に保護するようになる。クレームは、材料の外観が、図面に表現された視覚的外観から、特許性の面で逸脱していない限り、何れかの特定の材料に限定されることはない。

III. 破線

破線に係る2の最も共通的な使用は、クレームされている意匠に係る環境を開示することと、クレームの境界を定義づけることである。

クレームされている意匠の部分ではなくて、当該意匠が関与する環境を示すことが必要であるとみなされる構造は、図面において、破線によって表現することができる。これは、意匠が具現化又は適用され、クレームされている意匠の部分とはみなされない物品の部分を含む。Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980) 参照。クレームされていない主題は、意匠を具現化する物品が使用される環境を表現する目的のために、破線で示すことができる。クレームされていない主題は、クレームされている意匠又はその特定の実施態様の部分を構成しないように記述される必要がある。境界線は、クレームされている意匠の部分を構成することが意図されていない場合には、破線で示すことができる。出願人は、境界が意匠を具現化する物品に実存しないときには、クレームされている意匠の限界を破線で定義づけることを選択できる。クレームされている意匠は、境界まで拡張するが、境界を含むものではないということが理解されることになる。境界線が補正を介して又は継続出願において導入される場合には、当該境界線の導入は、特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落)の書面による説明に関する要件に準拠しなければならない。Owens, 710 F.3d 1362, 1366-67, 106 USPQ2d 1248, 1251 (Fed. Cir. 2013) 参照。例えば、クレームされていない境界線は、既に存在しているが、当初の開示においてはクレームされていない境界を明示する場合には、書面による説明に関する要件を満足する。Owens, 710 F.3d at 1368-69, 106 USPQ2d at 1252 参照。当初に提出された意匠出願に境界線が示されていないが、当該意匠明細書から、クレームされている意匠の境界が、そのクレームされている意匠を定義づける実存の実線の端部を結ぶ直線状の破線であることが明瞭である場合には、出願人は、クレームされている主題を定義づける実存する実線の端部を結ぶ直線状の破線を追加するように1又は複数の図面を補正することができるが、当該補正が、特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落)の書面による説明に関する要件に準拠している場合に限られる。さらに、直線状の破線以外の如何なる破線境界も、特許法第132条及び特許規則 1.121(f)によって禁止されている新規事項を構成するものとなり得る。

しかしながら、破線は、物品の一部が意匠において重要性が殆どないことを示す目的のための使用には許可されない。Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967) 参照。破線は、不透明な物質を通して視認できない隠れた面及び表面を示すために用いることはできない。破線の使用は、当該破線で描写される物品の周辺の構造又は部分が意匠の部分構成しないことを表現するものであって、意匠の部分の相対的な重要性を表現するためのものではない。

概述すると、複数の破線が使用される場合、それらの破線は、クレームされている意匠の表示を阻害してはならず、又は当該表示に交差してはならず、また、クレームされている意匠を描写するうえで使用される線よりも太くあってはならない。破線がクレームされている意匠を示す実線に交差し、かつ、周辺を表現するものとして定義づけられている場合には、破線の真下に存在する表面は、クレームされている意匠の部分であると理解される。意匠に交差する破線が境界として定義づけられている場合は、破線内の領域は、クレームされている意匠の部分ではないと理解される。したがって、破線が意匠を示す実線に交差するように使用される場合には、明細書における破線の記載は、クレームの範囲を明瞭とする目的を明示的に識別することが重要となる。相違する複数の目的を有する破線は単一の出願に含ませることが可能であるので、説明は、「陰影描写された領域のすぐ隣の破線は、クレームされている意匠の限界を表示するが、すべてのその他の破線は、環境に関連し、かつ、図示の目的のためのものである；破線は、クレームされている意匠の部分不构成しない」というような2の目的の間の視覚的区別をなすものでなければならない。周辺の構造を示す破線が、必然的に、クレームされている意匠の表示に交差し又は当該表示を阻害してしまい、また、当該意匠の明瞭な理解を妨げる場合には、そのような表現は、意匠の主題を十分に開示するその他の図に加えて、別個の図として含ませるべきである。さらに、表面の陰影描写は、クレームの範囲に係る混同を回避するために、破線で示されたクレームされていない主題について使用されるべきではない。

次の様式項は、妥当な場合には、出願人に対して、図面における破線の使用について通告するために、使用することができる。

¶ 15.50 主要でない特徴を表現するための破線の使用は許可されない

クレームされている装飾的意匠は、図面において実線で示される必要がある。意匠の重要でない又は主要でない特徴を表現する目的のための破線は許可されない。クレームされている意匠には、主要でない又は重要でない部分は存在しない。Blum, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967) 及びZahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)参照。

¶ 15.50.01 図面における破線の使用(特許法第16章 意匠出願)

周辺の構造は、明細書において環境として明瞭に表現されている場合には、図面において破線で示すことができる。特許規則1.152及びMPEP § 1503.02, III参照。

審査官ノート:

本様式項は、国際意匠出願に使用しない。

¶ 15.50.02 破線の説明(特許法第16章 意匠出願)

次に類似の陳述は、図面における破線を説明するために使用されるものとする(MPEP § 1503.02, III):

[1]を示す破線は、[2]を表示する目的のためであって、クレームされている意匠の部分不构成しない。

上記に類似する陳述は、クレームに先立つ明細書に挿入[3]。

審査官ノート:

1. 本様式項は、国際意匠出願に使用しない。

2. 括弧1には、構造の名称を挿入すること。
3. 括弧2には、「物品」の部分又は「周辺の構造」を挿入すること。
4. 括弧3には、「されなければならない(must be)」又は「された(has been)」を挿入すること。

¶ 15. 50. 04 破線の使用を伴う適正な図面の開示

周辺の構造を表現する重ねられた破線がクレームされている意匠の実線による開示を妨げる場合には、破線を表示する別個の図が、クレームされている主題のみを示す図に加えて、図面に含まれなければならない、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落。

¶ 15. 50. 05 意匠の境界としての破線に係る説明(特許法第16章 意匠出願)

意匠の破線境界を説明するために、次の陳述が必要とされる(MPEP § 1503. 02, III):
破線[1]は、クレームされている意匠の境界を定義づけ、当該意匠の部分を構成しない。

審査官ノート:

1. 本様式項は、国際意匠出願に使用しない。
2. 括弧1には、破線のタイプ、例えば、鎖線、一点鎖線又は二点鎖線、を挿入すること。

IV. 表面処理

物品に関する意匠の表面的装飾は、当該物品に適用される表示、色彩若しくは材料の対比、図面表示又はその他の装飾(「表面処理」)に加えて、当該意匠の形状及び形態を含む。表面処理は、製造物品に適用又は具現化されるべきものである。表面処理それ自体(すなわち、特定の製造物品に適用又は具現化されない表面処理)は、特許法第171条に基づく意匠特許の適正な主題とはならない。表面処理は、当該処理が施される物品又は具現化される物品の何れかとともに開示され、(クレームされていないのであれば)法定的な要件に適合するように、実線又は破線で示される必要がある。MPEP § 1504. 01参照。コンピュータ生成のアイコンの開示に関して適用される指針は、あらゆる形式の表面処理について同等に適用される。MPEP § 1504. 01(a)参照。

意匠の図面又は写真における表面処理の開示は、通常、創作者が、クレームされている意匠の一体的な部分として示された表面処理とみなしたことについての一応の証拠とみなされるようになる。二次元的表面処理を取り消す、又は当該処理を破線による表示に切替える補正は、該当する出願から、出願人が当該出願の提出時点において、表面処理なしで基本的意匠の基礎形態について所有権を有していたことが明瞭である場合には、許可されるようになる。Daniels, 144 F.3d 1452, 1456-57, 46 USPQ2d 1788, 1790 (Fed. Cir. 1998) 参照。出願人は、表面処理が、基礎意匠を阻害する又は無効にしないものであれば、当該意匠の図面又は写真に示された表面処理を除外でき、その除外は、新規事項として取り扱われない。クレームされている意匠の形態の一体部分である三次元表面処理の除外、例えば、ビーズ加工、溝及びリブの除外は、そのような補正によって明らかとされた潜在する形態が、当初に提出された出願において明白なものではないので、禁止された新規事項を導入することになる。MPEP § 1504. 04, I. B 参照。

V. 写真及び色彩図面

意匠出願における図面は、白黒又は色彩で提出することができる。特許規則1.84(a)参照。通常特許出願及び意匠特許出願において、写真の複写を含む写真は通常は許可されない。しかしながら、USPTOは、通常特許出願及び意匠特許出願において、写真がクレームされている発明を示すための唯一の実際的な媒体である場合には、その写真を受理する。特許規則1.84(b)参照。特許規則1.81(c)及び特許規則1.83(c)、並びにMPEP § 608.02も参照。

色彩図面及び色彩写真が提出される場合、その提出がUSPTO特許電子出願システムを介してなされるときには、1組のみの色彩図面又は色彩写真が必要とされる。USPTO特許電子出願システムを介して提出されない場合は、3組の色彩図面又は色彩写真が必要とされる。特許規則1.84(a)(2)(ii)参照。さらに、明細書は図面の簡単な説明の第1段落として次の用語を含んでいなければならない、又は当該用語を含むように補正されなければならない：本件特許のファイルは、色彩で作成された少なくとも1の図面／写真を含んでいること。色彩図面／写真を有する本件特許の複写は、請求及び必要な手数料の納付時点で、USPTOによって提供されること。特許規則1.84(a)(2)(iii)及びMPEP § 608.02参照。

写真が、意匠のすべての詳細を再現できるほど十分な品質を有さないものである場合、それは、後日における写真開示の品質に対する拒絶についての根拠を形成することになる。写真開示の品質に関連する拒絶が解決され、また、受理可能な写真が提出され、かつ、審査官によって受理されるまでは、出願が受理されることはない。意匠のあらゆる特徴及び部分の詳細、外観及び形状が写真において明瞭に開示されていない場合、それは、非効果的及び不明瞭であるとされて、特許法第112条(a)及び(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、特許法第112条、第1段落及び第2段落)、第1段落及び第2段落に基づくクレームの拒絶の根拠を形成することになる。

写真及び図面は、1の出願でクレームされている意匠の視覚的開示の提出において、組み合わせられる必要はない。意匠出願において写真及び図面の両方を導入することは、写真と比較しての図面における対応する要素間に、高確率での不一致をもたらすことになる。

当初の出願とともに写真又は図面を提出する場合、明細書又は写真自体における部分放棄は、クレームされている意匠の部分不构成しない表面装飾、ロゴ、手書き事項などを放棄するために用いることができる。MPEP § 1503.01, IIも参照。

色彩図面は、意匠出願が特許規則1.84(a)(2)に基づく申請とともに提出される場合は、当該意匠出願において提出することができる。色彩は、MPEP § 608.02における記号にしたがって、色彩のために意匠の表面に線描写することにより、ペン書き及びインク図面においても表現することができる。出願における図面が色彩のために線描写される場合は、明確性のために及び線描写が表面処理であり得るといった起こり得る混同を回避するために、次の陳述、「図面が色彩のために線描写されている」が、明細書に挿入されるべきである。しかしながら、色彩で表面全体を線描写することは、表面の陰影描写が当該表面全体の輪郭を定義づけるためには同時に使用できないという理由で、特許法第112条(a)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条、第1段落)によって要求される意匠の明瞭な表示に抵触することがあり得る。

色彩写真又は色彩図面が当初の出願とともに提出される場合、色彩は、開示され、かつ、クレームされている意匠の一体的部分としてみなされる。後日に提出される写真又は図面において色彩を省略することは、出願人が意匠出願の提出時点において、色彩なしの基本的意匠

の基礎形態を有していたことが、当該出願から明瞭である場合には、許可されることになる。Daniels, 144 F.3d 1452, 1456-57, 46 USPQ2d 1788, 1790 (Fed. Cir. 1998) 及び MPEP § 1503.01, II参照。意匠特許出願においてインク図面の代わりに提出される写真は、環境構造を開示してはならず、物品についてクレームされている意匠に限定される必要があることを要件としている特許規則1.152にも留意すること。

様式項15.05.041は、色彩図面又は写真が提出されている場合に使用可能である。

¶ 15.05.041色彩図面/写真の提出

色彩写真又は色彩図面は、出願時に提出されているものである。差替図面が提出された場合、白黒の図面における何らかの色彩表示は、当該色彩を示すべく表面を線描写するために用いられる記号に限定され(MPEP § 608.02)、かつ、特許法第112条の説明要件を遵守しなければならない。加えて、色彩を表示するために意匠の表面全体を線描写することは、表面の陰影描写が、当該表面の輪郭を定義づけるために同時に使用されることができないので、特許法第112条によって要求される意匠の明瞭な表示に抵触する虞がある。しかしながら、色彩が表面全体に及んでいることに係る説明とともに、表面は当該色彩について部分的に線描写され得る;この技法は、意匠の輪郭を示す表面の残部における陰影描写の使用のために、許可されるものである(特許規則1.152)。代替として、意匠の輪郭を示すように適正に陰影描写されているが、色彩を省略している別個の図が、表現の明確性についてのみ示されるものとして識別される場合には、提出可能である。写真及びインク図面は、1つの意匠出願における図面として組み合わせることは許されない。

色彩について線描写された図面においては、次の説明陳述が、明細書に挿入される必要がある(特定の色彩が、明確性のために、識別され得る):

--図面は、色彩について、線描写されている。--

しかしながら、色彩写真/図面に開示されている一部の意匠は、色彩について線描写された白黒図面では、描写することができない。例えば、意匠は、特定の色彩に係る単一の記号によって正確には表現できない単一の色彩による複数の陰影を含み得る。あるいは、色彩は、製図記号によって表現される真の一次的又は二次的色彩以外の陰影であり得るものであり、また、製図記号の1でもって図面を線描写することは、当初に開示された意匠の正確な表現とはならない。

審査官ノート:

出願において色彩図面又は写真が提出されている場合には、この様式項を使用すること。様式項15.61.01は、該当する場合には、出願人に対して、色彩図面又は写真に関する言及を追加すべく明細書を補正することについて告知するために、使用することができる。

¶ 15.61.01 色彩図面/写真についての言及を追加すべく明細書を補正すること(第16章意匠出願)

出願は、少なくとも1の色彩図面又は色彩写真を含むものである。意匠出願における色彩図面/写真に関する特許規則1.84の規定に準拠するために、明細書は、図面の簡単な説明の第1項目として、次の文言を含むように補正される[1]:

本件特許のファイルが、色彩で作成された少なくとも1の図面/写真を含むものであること。色彩図面/写真を有する本件特許の複写は、請求及び必要な手数料の納付時点で、

USPTOによって提供されること。

審査官ノート：

1. 国際意匠出願には、この様式項を使用しないこと。
2. 括弧1には、「…されなければならない…」又は「…された…」を挿入すること。

1504 審査 [R-07. 2022]

意匠特許出願において、装飾性、新規性、非自明な実現可能性及び明確性は、特許付与にとって所要な必須要件である。発明の新規性又は非自明性は、意匠が具現化される物品の装飾的な形状若しくは形態又は意匠に適用又は具現化される表面装飾に存在する。

意匠クレームの新規性及び非自明性は、一般的には、適切な意匠分類における調査によって決定されなければならない。また、調査が、同一の一般的形式の発明を包含する機械的な分類まで拡張されることも必須となる。利用に供される外国特許データベースに加えて、カタログ及び業界紙も調べられるべきである。

意匠特許出願のクレームが法定要件を満足しないと審査官が判断する場合、当該審査官は、庁指令におけるすべての拒絶の根拠を詳細に記載し、かつ、付加的に要約することができる。庁指令に対する応答が、クレームについての補正又は実体拒絶が取り下げられるべきであることについて説得力のある意見の提出の何れかによって実体拒絶を克服する場合には、当該実体拒絶は、次回の庁指令において取り下げられたものとして表示されなければならない、ただし、これは、当該庁指令が許可可能通知である場合を除く。同様に、庁指令における1又は複数の拒絶理由に対する応答として提出される明細書若しくはクレームに対する補正書又は新規な図面若しくは図面補正書は、次回の庁指令において確認されなければならない、ただし、これは、当該庁指令が許可可能通知である場合を除く。意匠出願におけるクレームがすべての法定的要件に基づいて特許可能であるが、様式上の課題が依然としてあり、かつ、許可前に補正される必要があると審査官が判断する場合、査定系クウェイル通知(Ex parte Quayle action)が、クレームの許可可能性を表示し、かつ、必要な補正を特定して出願人に対して送付されることになる。

¶ 15. 19. 01 実体拒絶の概要陳述

クレームは、[1]に基づいて拒絶される状態とされる。

審査官ノート:

1. 庁指令における実体拒絶に係る概要陳述として使用すること。
2. 括弧1には、実体拒絶の適切な根拠、すなわち、法律規定、などを挿入すること。

¶ 15. 58 クレームされている意匠は特許可能性を有する(査定系クウェイル通知)

クレームされている意匠は、引用参照文献に対して特許可能性を有する。

¶ 15. 72 クウェイル通知

本件出願は、次の様式上の事項を除き、許可される状態にある:[1]。

審査手続遂行は、査定系クウェイル、25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に基づく実務にしたがって終了とされる。

当該指令に対する応答のための短縮された法定期間は、本状の郵送日から2月間で満了すると定められている。

特許規則1. 136に基づいて期限延長が認められる場合があるが、如何なる場合においても、庁指令に対する法定期間である最長6月(特許法第133条)を超えて応答期限は延長できない。

クレームの実体拒絶が、クウェイル通知に対する応答後に与えられるべきであることが決定

される場合には、先の通知に記載された許可可能性に係る表示は取り下げられるべきであって、手続遂行は、次の様式項を使用することにより再開される：

¶ 15.90 取り下げられる許可可能性の表示

先の通知において記載された許可可能性の表示は取り下げられ、また、手続遂行は、次の新たな実体拒絶理由を考慮して再開される。

意匠出願自体に関して、審査官は、出願人にとって、出願を遂行するために登録特許弁護士又は代理人のサービスを受けるのが望ましいことであり得ることについて、当該出願人に対して、最初の庁指令において告知しなければならない。出願人は、USPTOが弁護士又は代理人の選定について支援できないことも、告知される。MPEP § 401を参照。特許性を有する主題が存在し、かつ、クレームされている意匠の開示が特許法第112条の要件に準拠しているとみなされる場合には、審査官は、最初の庁指令に、「意匠特許出願の提出のための指針」の写しを含ませ、出願人に対し、図面を調製するための意匠実務に精通した特許製図専門家のサービスを受けるのが望ましいことについて告知すべきである。出願人は、USPTOが、製図者の選定について支援できないことも、告知される。次の様式項は、該当する場合は、使用され得る。

¶ 15.66 特許弁護士又は代理人のサービスの利用(意匠出願のみ)

意匠特許の価値は、図面及び明細書の熟練した作成技量が大いに寄与するため、出願人は、登録特許弁護士又は代理人のサービスを利用することが望ましいとみなす可能性がある。

USPTOは、弁護士又は代理人の選択について支援できない。

登録特許弁護士及び代理人の一覧は、<https://oedci.uspto.gov/OEDCI/>のサイトで閲覧可能である。出願人は、Mail Stop OED, Director of the U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA22313-1450あてへの書状により、同出願人の地域における登録特許弁護士及び代理人の一覧を入手することもできる。

¶ 15.66.01 特許製図専門家のサービスの利用(意匠出願のみ)

意匠特許の価値は、図面の熟練した作成技量が大いに寄与するため、出願人は、特許製図専門家のサービスを利用することが望ましいとみなす可能性がある。USPTOは、特許製図専門家の選択について支援できない。

審査官ノート

この様式項は、特許性を有する主題が存在すること及びクレームされた意匠の開示が特許法第112条の要件を遵守していることが明確である一般出願に使用されるべきである。

1504.01 意匠に関する法定主題 [R-07.2015]

特許法第171条 意匠に関する特許

(a) 一般。製造物品に関する何らかの新規な、独創的な及び装飾的な意匠を創作した者は、本法の条件及び要件に従うことを条件として、当該意匠について特許を取得することができる。

(b) 本法の適用可能性。発明特許に関する本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、意匠特許に適用される。

(c) 出願日。意匠特許出願の出願日は、第112条に規定される明細書及び要求される何らかの図面が提出された日付とする。

特許法第171条に定められた「製造物品のための新規、独創的かつ装飾的意匠」という用語は、判例法によって、少なくとも3種の意匠を含むものと解釈されている：

- (A) 製造物品に適用若しくは具現化される装飾、刻印、印刷又は絵画に係る意匠(表装)；
- (B) 製造物品の形状又は形態に係る意匠；及び
- (C) 上述した2のカテゴリーの組合せ。

Schnell, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931)； Ex parte Donaldson, 26 USPQ2d 1250 (Bd. Pat. App. & Int. 1992) 参照。

絵画単独では、特許法第171条に基づいて、特許性を有さない。単なる絵画又は装飾から法定的な意匠の主題を識別する要因自体は(すなわち、抽象意匠)は、製造物品における意匠の実施態様である。意匠は、特許法第171条、判例法及びUSPTOの実務に合致して、製造物品に適用又は具現化されるように示されなければならない。

製造物品に適用又は具現化されていない絵画、印刷、刻印などについてのクレーム自体は、非法的な主題に関するものであるので、特許法第171条に基づき拒絶されるものとする。次の項目が使用可能である。

¶ 15.07.01 法定的根拠，特許法第171条

以下は、特許法第171条からの引用である：

(a) 一般。製造物品に関する何らかの新規な、独創的な及び装飾的な意匠を創作した者は、本法の条件及び要件に従うことを条件として、当該意匠について特許を取得することができる。

(b) 本法の適用可能性。発明特許に関する本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、意匠特許に適用される。

(c) 出願日。意匠特許出願の出願日は、第112条に規定される明細書及び要求される何らかの図面が提出された日付とする。

¶ 15.09 特許法第171条 拒絶

クレームは、意匠が、物品に適用又は具現化されて示されていないことを理由に、非法的な主題を示すものとして特許法第171条に基づいて、拒絶される。

審査官ノート：

この実体拒絶は、クレームが、物品について実線又は破線の何れかで示されていない表面処理を示す場合に、適用されるものとする。

¶ 15.42 視覚的特徴

物品に関する意匠は、当該物品によって示される視覚的な特徴又は様相からなる。観察者に対して目で見て心にとまる印象を与えるのは、物品によって表現される外観である。

¶ 15.43 意匠特許の主題

意匠は外観で表現されるので、意匠特許の主題は、物品の形態若しくは形状、物品上の表面装飾又はそれらの両方に係るものであり得る。

¶ 15.44 適用される物品から不可分な意匠

意匠は、適用される物品から不可分であって、単に装飾の構成として、単独では存在できないものである。意匠は、単に方法の偶然な結果又は機能的要素の組合せの結果ではなく、明確に予見され、再現可能なものでなければならない(特許法第171条；特許法第112条(a)及び(b)又は改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)。Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 189 F. Supp. 333, 127 USPQ 452 (S.D.N.Y. 1960), 294 F.2d 694, 131 USPQ 55 (2d Cir. 1961)参照。

様式項15.38及び15.40は、該当する場合は、2回目以降の指令において使用され得る(MPEP § 1504.02参照)。

1504.01(a) コンピュータ生成のアイコン [R-07.2015]

法定的主題を示すために、コンピュータ生成のアイコンに関する意匠出願は、特許法第171条の「製造物品」に係る要件に準拠するものでなければならない。

I. コンピュータ生成のアイコンに関する意匠特許出願の審査についての指針

コンピュータ生成のアイコンに関する意匠特許出願が、特許法第171条の「製造物品」に係る要件に準拠するものであるか否かを判断することにつき、USPTOの職員を支援するために、次の指針が展開されてきた。

A. 「製造物品」に係る要件の遵守を管理する一般的原則

全画面表示及び個別なアイコンのようなコンピュータ生成のアイコンは、単独で表面装飾となる二次元的な画像である。例えば、Ex parte Strijl及び26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992) (コンピュータ生成のアイコンは、単独では、表面装飾にすぎないものである)。USPTOは、製造物品に具現化されたコンピュータ生成のアイコンに関する意匠を、特許法第171条に基づく意匠特許保護に適格な法定的主題とみなす。よって、出願が、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分に示されたコンピュータ生成のアイコンをクレームしている場合は、当該クレームは、特許法第171条の「製造物品」に係る要件に準拠するものとなる。特許性を有する意匠は、当該意匠が適用される対象物品から不可分であって、単に表面装飾の構成として、単独で存在することができないものである。コンピュータ生成のアイコンは、特許法第171条を満足するためには、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化される必要がある。MPEP § 1502参照。

「我々は、意匠自体の外側のものへの当該意匠の存在に係る依存性は、「製造物品に関する」意匠ではないことを支持する根拠であるとは、理解しない。」Hruby, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66 (CCPA 1967)参照(製造物品に関する特許性を有する意匠である噴水

式水飲み器に関する意匠)。コンピュータ生成のアイコンについて、中央処理装置及びコンピュータプログラムにおける当該アイコン自体の存在に係る依存性は、意匠が製造物品に関するものではないということを支持する根拠とはならない。

B. コンピュータ生成のアイコンに関する意匠特許出願が「製造物品」に係る要件を遵守しているか否かについての評価のための手続

USPTOの職員は、特許法第171条の「製造物品」に係る要件の遵守に関して、コンピュータ生成のアイコンに関する意匠特許出願を検討するとき、次の手続に従うものとする。

(A) 出願人が意匠として何をクレームしているか、また、意匠が製造物品に具現化されているか否かについて判断すべく、開示全体を解読すること。クレームは、「図示されている、又は図示され、かつ、記述されている」意匠にとって正式な用語によるものでなければならないので、図面は当該クレームの最良な記述を提示するものである。

特許規則1.153又は1.1025。

- (1) コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれら物品の何れかの一部分が示されているか否かについて判断すべく、図面を検閲すること。コンピュータ生成のアイコンは、コンピュータの画面、モニター又はその他の表示パネルの一部分のみに具現化できるが、図面は、「当該物品の外観の完全な開示を構成するために、十分な数の図を含んでいなければならない。」
- (2) 名称がクレームされている主題を明瞭に言及しているか否かについて判断すべく、当該名称を検討すること。特許規則1.153又は1.1067。次の名称は、特許法第171条に基づく製造物品に関する意匠について、適正に記述しているものではない：「コンピュータアイコン」；又は「アイコン」。他方、次の名称は、特許法第171条に基づく製造物品に関する意匠について、適正に記述しているものである：「アイコンを有するコンピュータ画面」；「アイコン画像を有するコンピュータ画面の部分」；「コンピュータのアイコン画像を有する表示パネルの部分」；又は「コンピュータのアイコン画像で表示されたモニターの部分」。
- (3) 特色的特徴に関する陳述が存在しているか否かについて判断すべく、明細書を検討すること。特色的特徴に関する陳述が存在している場合には、当該陳述が、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化されたコンピュータ生成のアイコンとして、クレームされている意匠を記述しているか否かについて判断すること。McGrady v. Aspengl as Corp., 487 F.2d 859, 208 USPQ 242 (S.D.N.Y. 1980) 参照。

(意匠特許出願における説明的な陳述は、クレームの範囲を狭めるものである)。

(B) 図面がコンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化されたコンピュータ生成のアイコンを、実線又は破線の何れかで描写していない場合には、製造物品に係る要件の遵守を欠いているという理由で、特許法第171条に基づいて、クレームされている意匠を拒絶すること。

- (1) 開示が、全体として、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化されたコンピュータ生成のアイコンとして、クレームされている主題を提示又は記述していない場合には、次を指摘すること：

- (a) クレームが、特許法第171条に基づいて、致命的な欠陥を有するものであること;及び
 - (b) 実体拒絶を克服することを目的とする書面による説明、図面及び/又はクレームについての補正が通常は登録されるが、如何なる新たな事項も、書面による説明、図面及び/又はクレームから取り消すことが要求される。新規事項が追加される場合には、クレームは、特許法第112条(a)に基づいて拒絶されることになる。
 - (2) 開示が、全体として、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化されたコンピュータ生成のアイコンとして、クレームされている主題を提示又は記述している場合には、図面が、実体拒絶を克服すべく、特許法第171条に基づいて、補正できることを指摘すること。クレームにつき、特許法第171条を遵守するものとする補正を提示すること。
- (C) 特許事件に関する実務規則の要件に遵守することに欠けることを理由とする開示に対する拒絶理由を、すべて指摘すること。例えば、特許規則1.71, 1.81から1.85まで及び1.152から1.154までを参照。開示について、特許事件に関する実務規則の要件を遵守するものとする補正を提示すること。

(D) 出願人による応答にあたって:

- (1) 如何なる補正も登録すること;及び
- (2) 図面、名称及び明細書が、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化されたコンピュータ生成のアイコンを明瞭に開示しているか否かについて判断すべく、補正を含むすべての意見及び全記録を検討すること。

(E) 証拠の優位性(Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ 2d1443, 1444 (Fed. Cir. 1992) 参照 (「応答において、証拠又は意見が出願人によって提出された後に、当該意見の説得力に対する正当な検討を伴う証拠の優位性によって、記録全体について特許性が判断される」))により、コンピュータ生成のアイコンが、コンピュータの画面、モニター、その他の表示パネル又はそれらの一部分において具現化されていることについて、出願人が立証したときには、特許法第171条に基づく実体拒絶を取り下げること。

II. コンピュータ生成のアイコンに関する係属中の意匠出願に対する指針の効果

USPTOの職員は、1996年4月19日時点で、USPTOで係属中のコンピュータ生成のアイコンに関する意匠特許出願を審査するとき、上記の手續に従うものとする。

III. タイプフォントの取扱い

慣例的には、活字フォントは固体ブロックによって生成され、当該ブロックから各々の文字又は記号が作成されている。歴史的にみて、USPTOは、活字フォントで描写された意匠について特許を付与していた。USPTOの職員は、コンピュータ生成を含む一段と現代的な植字の方法が、固体の印刷ブロックを必要としないことに基因して、「製造物品」に係る要件の準拠に欠けていることを理由として、特許法第171条に基づいて、活字フォントに関するクレームを拒絶してはならない。

IV. 変更可能なコンピュータ生成のアイコン

視認中に外観が変化する画像を含むコンピュータ生成のアイコンは、意匠クレームの対象であり得る。そのようなクレームは、2以上の図に表示され得る。画像は、連続的に視認されるとおりに理解され、1の画像が別の画像に変化する経過又は期間に帰属する装飾的な特徴は存在しない。説明的陳述は、意匠の遷移的性質について記述し、かつ、クレームの範囲が図示されていないものを含まないことを明瞭にする明細書に含まれるべきである。そのような説明的陳述の例は、次のとおりである：

「本特許における主題は、画像が別の画像に変化する過程又は期間を含む。この過程又は期間は、クレームされている意匠の部分を構成しない」；又は

「遷移的画像の外観は、図1から8までに示された複数の画像間で連続的に遷移する。1の画像が別の画像へ遷移する過程又は期間は、クレームされている意匠の部分を構成しない」；又は

「遷移的画像の外観は、図1から8までに示された複数の画像間で連続的に遷移する。1の画像が別の画像へ遷移する過程又は期間と連携する装飾的な特徴は、存在しない」。

1504.01(b) 単一の物品に具現化される複数の物品又は複数の部分からなる意匠 [R-08.2012]

クレームされている意匠は、特許法第171条によって要件とされているとおりに、製造物品において具現化されなければならないが、当該意匠は、その物品の範囲内の複数の物品又は部分を包含するものであり得る。Ex parte Gibson, 20 USPQ 249(Bd. App. 1933) 参照。意匠が、複数の物品を含む場合には、名称は、部分(例えば、組、対、組合せ、単位、組立て)によって作成される単一の製造実体を識別するものでなければならない。説明的陳述は、クレームが図示された物品の包括的外観に関連することを明瞭にする明細書に含まれるべきである。別個の部分が単一の図に示されている場合には、当該部分は、中括弧「 } 」で囲まれて示される必要がある。クレームは単一の物品の複数の部分も包含することができて、当該物品が破線で示され、かつ、様々な部分が実線で示される。この場合では、括弧は必要とされない。MPEP § 1503.01参照。

1504.01(c) 装飾性の欠如 [R-07.2015]

I. 機能性 対 装飾性

装飾的な特徴又は意匠は、「装飾づけの目的のために創作された」ものとして定義され、機能的又は装飾的考察の結果又は「単なる副産物」ではあり得ない。Carletti, 328 F.2d 1020, 140USPQ 653, 654 (CCPA 1964); Blisscraft of Hollywood v. United Plastic Co., 189 F. Supp. 333, 337, 127 USPQ 452, 454 (S.D.N.Y. 1960), aff'd, 294 F.2d 694, 131 USPQ 55 (2d Cir. 1961)参照。物品の装飾性は、意匠に関する特許が、「製造物品に関する何らかの新規で、独創的で、かつ、装飾的な意匠を創作した者」のみに与えられることを、特許法第171条が要件としているので、発明者による意識的な行為の結果でなければならないことは明瞭である。したがって、特許法第171条の要件の範囲内で装飾的である意匠については、当該意匠は、「装飾づけの目的のために創作される」必要がある。Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)参照。特許性について、意匠は、「本来的に装飾的な」ものでなければならない。意匠が、本来的に機能的なものであるか、

又は本来的に装飾的なものであるかということについての判断にあたって、クレームされている意匠は全体で視認されるが、それは、クレームされている意匠が物品の実用的な目的によって規定されるものであるか否かについての判断のうえで、究極的な疑問が、別々の各特徴の機能的又は装飾的な面ではなくて、物品の全体的な外観であることを理由とする」。L. A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123, 25 USPQ 2d1913, 1917 (Fed. Cir. 1993)。Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc., 617F. Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725 (D. Conn. 1985)の裁判事件において、裁判所は、意匠として、「本来的に機能的な発明は、特許性を有さない」という見解を支持した。装飾性の判断は、1又は複数の装飾的特徴の大きさに基づく定量分析ではなくて、むしろ、意匠に対する全体としての装飾的寄与に基づく判断である。装飾性は意匠全体に基づく必要があるが、「意匠が本来的に機能的なものであるかということの判断にあたっては、意匠の特定の要素の目的を、必然的に考察しなければならない」。Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc., 806 F.2d 234, 240, 231 USPQ 774, 778 (Fed. Cir. 1986)。例えば、Smith v. M & B Sales & Manufacturing, 13 USPQ2d 2002, 2004 (N. D. Cal.1990)を参照。（「それ[アイテム]を如何にしてまとめて、市場に提示するかということに係る重要な決定は、本来的に装飾性の考察によって情報提供される」ならば、この情報は、意匠の装飾性を立証することができる）。

「しかしながら、物品の機能性又はその特徴と、機能を発揮する、当該物品に係る特定の意匠の機能性又はその特徴との間には、相違が存在する」。

Avia Group International Inc. v. L. A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557, 1563, 7 USPQ 2d1548, 1553 (Fed. Cir. 1988)。その相違は、装飾的意匠と、意匠が具現化される物品との間において維持される必要がある。物品に関する意匠は、製造物品が本来的に機能的であるとみなされることを理由として、単に装飾性を欠くものであるとはみなすことができない。

II. 特許法第171条に基づく実体拒絶における一応の証拠がある事件の立証

装飾性の欠如に基因して、クレームされている意匠を特許法第171条に基づいて適正に拒絶するためには、審査官は、そのクレームされている意匠が装飾性を欠いていることについて明白な提示を行い、かつ、そのような提示において、事実に仮定が依拠するのに十分な立証根拠を提供しなければならない。Jung, 98USPQ2d 1174, 1177 (Fed. Cir. 2011)を参照。例えば、Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992)（「審査官は、先行技術の検討において、又は別の根拠で、特許性無しの一応の証拠がある事件を提示することにつき、最初の責務を負うことになる」）参照。

クレームが装飾性を欠如しているという特許法第171条に基づく実体拒絶についての適正な立証的根拠は、意匠の外観自体の評価である。該当技術に関する審査官の知識、問合せの書状に対する応答、意匠の機能的/機械的特徴を強調する小冊子、(出願人又は別の発明者による)類似の通常特許の明細書又は明細書に提供された情報は、意匠の解析を補うために用いることができる。意匠が特定の機械的物品に具現化されている場合は、外観が機能的要件によって規定されることを理由として、意匠が装飾性を欠如しているものとする解析は、通常特許又は意匠の機能に係るその他の情報源の参照によって、支持されるべきである。意匠が、クリップのような一段と汎用的な用途を有する物品に具現化されている場合は、当該意

匠が装飾性を欠如しているか否かということについての解析及び説明は、詳述され、かつ、特定のなものとされる必要がある。クレームされている意匠の特定の外観が装飾性を欠如しているとする審査官による主張は、Carletti et al., 328 F.2d 1020, 140USPQ 653 (CCPA 1964)の裁判事件において、支持され得る(特許性を有する意匠は、それが具現化されている物品を、「装飾付けする目的のために創作された」ものでなければならない)。装飾性の存在又は欠如は、ケースバイケースを基本として、判断されるべきである。

所定の技術における審査官の経験又は出願自体に提出され得た情報に基づいて、物品が、その最終的使用中に隠蔽されていることについて確認することは、意匠の機能的性質に係る一応の証拠とはみなされない。Seiko Epson Corp v. Nu-Kote Int'l Inc., 190 F.3d 1360, 52 USPQ2d 1011(Fed. Cir. 1999)参照。「物品の「通常の使用」中での可視性は、§171の法定要件ではなくて、むしろ、特許付与された特徴が「装飾的」なものであるか否かについての判断にあたって適用される裁判所用の指針である。Larson v. Classic Corp., 683 F. Supp. 1202, 7 USPQ2d 1747 (N.D. Ill. 1988)。特定の意匠が、「販売過程中に通告されることが明瞭に意図され、また、最終的使用において視認から完全に隠蔽されることが同じく明瞭に意図されている」ことを示すのに十分な証拠が存在する場合には、特許法第171条に基づいて実体拒絶がなされる必要はない。Webb, 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990)参照。物品が、その究極的な最終使用中に隠蔽されているということにすぎない事実は、特許法第171条に基づく実体拒絶の根拠とはならないが、その情報は、意匠が装飾性を欠如しているものであるという主張を支持するうえで使用される付加的な証拠を提供する。装飾性の欠如を理由として特許法第171条に基づいてクレームを拒絶する唯一の根拠は、上記で確認されるような付加的な情報からみた意匠自体に係る評価である。

クレームが装飾性を欠如しているとする特許法第171条に基づく実体拒絶の適正な立証根拠の例は、次のとおりである：(A) 該当技術における常識；(B) 意匠自体の外観；(C) 関連する通常特許の明細書；又は(D) 明細書に提供されている情報。

装飾性の欠如を理由とする特許法第171条に基づく実体拒絶は、証拠によって支持されなければならない、また、そのような証拠の不在において、実体拒絶がなされてはならない。

III. 特許法第171条に基づいてなされる拒絶

適正で、一応の証拠がある表示に基づく装飾性の欠如を理由とする特許法第171条に基づく実体拒絶は、次の2のカテゴリーに帰する：

- (A) 記録証拠に基づいて本来的に機能的である、究極的な最終使用において可視の意匠；又は
- (B) 外観が関心のある事項ではない証拠として、通常の意味で意図された使用において、可視でない意匠。Stevens, 173 F.2d 1015, 81 USPQ 362 (CCPA 1949)；Webb, 916 F.2d1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir.1990)参照。

審査官が、装飾性欠如の適正で、一応の証拠がある事件を設定した場合には、「証拠又は根拠を差し出す責務が、出願人へ移行される」。Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992) 参照。装飾性の欠如を理由とする特許法第171条に基づく実体拒絶は、発明者自身又は当該意匠を委託した会社の代表者から、「装飾付けの目的」のた

めに意匠を創作する意図があったとの証拠を提示することにより、克服できる。Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964) 参照。弁護士による意見は、証拠の代替とはならない。装飾性欠如の適正で、一応の証拠がある事件が審査官によって一旦設定されると、出願人に対して、当該審査官によってなされる実体拒絶に反論するために、反証を進める責務が負わされることになる。Ex parte Webb, 30 USPQ2d 1064, 1067-68 (Bd. Pat. App. & Int. 1993)。該当する場合は、様式項15.08又は15.08.01を、装飾性の欠如を理由として、特許法第171条に基づくクレームを拒絶するために、使用することができる。

¶ 15.08 装飾性の欠如(最終的使用において可視の物品)

クレームは、装飾性を欠如している非法定的な主題に関連するときには、特許法第171条に基づいて、拒絶される。意匠は、特許性を有するためには、当該意匠が具現化されている物品が、「装飾付けの目的のために創作された」ものでなければならない。Carletti, 328 F.2d 1020, 140 USPQ 653 (CCPA 1964)参照。

次の証拠は、装飾性欠如の一応の証拠がある事件を設定する:[1]

意匠が装飾的なものであることを示す証拠は、特許規則1.132に基づく、次に該当する宣誓供述書又は宣言書の様式で、出願人から提出することができる:

- (a) 物品の意匠についてなされた装飾性に関する考察について陳述するもの;及び
- (b) 意匠に係る局面が、上記の考察に適合することについて確認するもの。

特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書は、意匠の創作の背景にある要因の動機づけについて陳述することにより、意匠の装飾性を設定するために、当該意匠を委託した会社の代表者が提出することもできる。

弁護士による意見は、クレームの装飾性を設定するための証拠の代替とはならない。Ex parte Webb, 30 USPQ2d 1064, 1067-68 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)。

審査官ノート:

括弧1には、装飾性欠如に関する証拠資料、例えば、通常特許、小冊子、問合せの書状に対する応答などを挿入すること。

¶ 15.08.01 装飾性の欠如(通常の意図された使用において可視でない物品)

意匠は、それが装飾性を欠如している非法定的な主題に関連する場合には、出願人の[1]の商業的寿命について、当該意匠の装飾性が関心事項となり得る期間が存在しないとみなされることを理由として、クレームは特許法第171条に基づいて拒絶される。Webb, 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990) 参照; Stevens, 173 F.2d 1015, 81 USPQ 362 (CCPA 1949) 参照。

次の証拠は、装飾性欠如の一応の証拠がある事件を設定する:[2]

実体拒絶を克服するために、次の2種の証拠が必要とされる:

- (1) クレームされている意匠を具現化する物品の商業的寿命において、その装飾性が関心事項となる一部の期間が存在することを示すための証拠。そのような証拠は、意匠の寿命において、販売の過程に、物品の装飾性が購入者にとって関心事項となり得る期間についての表示を含み得る。この種の証拠の例は、物品の外観を、装飾的なものとして提示し、識別又は指示の手段に過ぎないものとしては提示しない広告又はカタログシートのような販売文献のサンプルである。

(2) 意匠が装飾的なものであることを示すための証拠。この種の証拠は、意匠における「装飾の概念」を示すものであり、また、特許規則1.132に基づく、次に該当する宣誓供述書又は宣言書の様式で、出願人によって提出されるべきである：

- (a) 物品の意匠についてなされた装飾性に関する考察について陳述するもの；及び
- (b) 意匠に係る局面が、上記の考察に適合することについて確認するもの。

特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書は、意匠の創作の背景にある要因の動機づけについて陳述することにより、意匠の装飾性を立証するために、当該意匠を委託した会社の代表者が提出することもできる。

弁護士による意見は、クレームの装飾性を設定するための証拠の代替とはならない。Ex parte Webb, 30 USPQ2d 1064, 1067-68 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) 参照。

審査官ノート：

1. 括弧1には、意匠が具現化されている物品の名称を挿入すること。
2. 括弧2には、物品の意匠が関心のないものであることに係る証拠資料、例えば、対応する通常特許、小冊子、問合せの書状に対する応答などの解析を挿入すること。

IV. 装飾性の欠如に基因する特許法第171条 実体拒絶の克服

装飾性の欠如に基因する特許法第171条に基づく実体拒絶は、次によって、克服することができる：

(A) 出願人又は意匠を委託した会社の代表者によって提出される宣誓供述書又は宣言書であって、クレームされている意匠の特徴又は領域が、次を伴って創作されたことについて、詳細、かつ、徹底的に説明する特許規則1.132に基づく宣誓書又は宣言書：

- (1) 物品についての販売可能な価値の向上又は需要の増加に係る関心。Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall) 511 (1871) 参照、又は
- (2) 物品の審美的な外観に本来的に係る関心；

(B) クレームされている意匠を具現化する物品の装飾性を強調する広告を、実体拒絶に反論するための証拠として、提出することができる。Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics Inc., 122 F.3d 1452, 43 USPQ2d 1953 (Fed. Cir. 1997) 参照；

(C) 意匠の外観が装飾的であることの証拠は、意匠を具現化する物品の消費者による認識を発展又は維持することの試行に加えて、先行技術から明確に区別されて示され得る。Seiko Epson Corp. v. Nu-Kote Int'l Inc., 190 F.3d 1360, 52 USPQ2d 1011 (Fed. Cir. 1999) 参照；

(D) 証拠は、意匠の創作の背景にある要因の動機づけについて陳述することにより、意匠の装飾性を立証するために、当該意匠を委託した会社の代表者によって提示され得る。

(E) 意匠が機能的考察によって純粋に規定されることが、実体拒絶によって主張される場合には、証拠は、クレームされている意匠の外観が機能によって純粋には規定されなかったことを示す同一の機能を果たすことができた可能性のある代替的な意匠を表示するものとして、提示することができる。

L. A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 25 USPQ2d 1913 (Fed. Cir. 1993) 参照;

(F) 実体拒絶が、物品の商業的寿命において、その装飾性が関心事項となり得る期間が存在しないことを主張する場合には、出願人は、「物品の意匠が、その製造又は組立てと、最終的な使用との間の時点での可視性の本質に基因して、「関心事項」である」ことを立証しなければならない。Webb, 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990) 参照。

弁護士による意見は、クレームの装飾性を設定するための証拠の代替とはならない。Ex parte Webb, 30 USPQ2d 1064, 1068 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) 参照。

V. 特許法第171条に基づく拒絶を克服するために提出される証拠の評価

装飾性の欠如を理由とする特許法第171条に基づくクレームの実体拒絶を克服するために、出願人は、本人が「装飾付けの目的」において、クレームされた意匠を創作したことを示す証拠を提示しなければならない。Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)を参照

展示会において意匠を具現化する物品の単なる展示又はそのカタログへの包含は、装飾性を立証するうえでは、不十分である。Ex parte Webb, 30 USPQ2d 1064 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)。この証拠において、装飾性の明白な欠如を克服するための重要な証拠となるためには、意匠の装飾性に関して幾分か明瞭で、かつ、特定の表示が存在する必要がある。

Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics Inc., 122F.3d 1452, 43 USPQ2d 1953 (Fed. Cir. 1997) 参照。

審査官は、クレームが本来的に装飾的なものであるか否かを決定するために、出願人によって提出された証拠を、意匠全体からみて、評価しなければならない。この判断は、装飾的なものとして識別される特徴の大きさ又は量に基づかず、むしろ、意匠の全体的な外観に対する当該特徴の影響に基づくことについて注意することが重要である。

実体拒絶のための立証的根拠の一部が、意匠の最終的使用中に当該意匠が隠蔽されることに係るものであるとされる特許法第171条に基づくクレームの実体拒絶においては、出願人は、「物品の意匠が、その製造又は組立てと、最終的な使用との間の時点での可視性の本質に基因して、「関心事項」であることを立証しなければならない。Webb, 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990) 参照。この関心は、物品の装飾性が自身にとって関心のあるものであったことについて証言する将来的な/実際の顧客/ユーザーからの宣言によって、当該物品の外観が、その商業的寿命期間中に関心のあるものであったことを示す証拠の提出によって表示されることができる。出願人が、意匠のユーザーに対する意匠又は創作物の販売について直接的に関与しないのであれば、当該出願人は、意匠を具現化する物品の購入/選定のための根拠に関する事実的証拠を提示することができない。Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996)を引用しているMPEP § 716.03(b) 参照。USPTOにおける査定系手続において、出願人は、非自明性の証拠が実質的重要性を与えられるべきものである場合、クレームされている特徴が物品の商業的成功の要因となることを示さなければならない。Huang, 100 F.3d 135, 140, 40 USPQ2d1685, 1690 (Fed. Cir. 1996) (製品を購入

する購入者の根拠に関する創作者の見解は、販売とクレームされている発明との間の連鎖性を示すためには不十分である) 参照。

意匠の装飾性が「関心事項」とされる可視の期間が存在することについて、出願人が証明したとき、クレームされている意匠が、当該期間中において本来的に装飾的なものであったか否かについて判断することが必要となる。Larson v. Classic Corp., 683 F. Supp. 1202, 7 USPQ2d 1747(N. D. Ill. 1988)。意匠がそれ自体の商業的寿命中に可視になることの実実は、当該意匠が「装飾付けの目的のために創作された」ことについての十分な証拠とはならない。Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654(CCPA 1964) を参照。審査官は、上記で概説した装飾性を判断するための基準にしたがうべきである。

「この規則を回避すること以外の理由が存在しないことを理由として、これまで隠蔽されていた意匠要素を透明カバーで包囲する可能性は、そのことが無意味となるといけないので、可視性を回避できない[指針]...」。

Norco Products Inc. v. Mecca Development Inc., 617 F. Supp. 1079, 1081, 227 USPQ 724, 726 (D.Conn. 1985) を参照。出願人は、クレームされている意匠について、装飾性に係る事実的な証拠を提供することの単なる可能性に依拠することはできない。

意匠が「装飾付けの目的」のために創作された要件は、当該意匠が、その最終的使用中に隠蔽されるものであれば、克服すべき特許法第171条に基づく実体拒絶において対処する必要がある。Webb, 916 F.2d 1553 (Fed. Cir. 1990) を参照。

1504.01(d) 模倣 [R-08.2012]

特許法第171条は、特許性を有する意匠は、「独創的」であることを要件としている。明らかに、実存する対象物又は人を模倣する意匠は、法定によって要件とされている独創的なものではない。Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall) 511(1871)の裁判事件において、最高裁判所は、意匠を、「発明又は創作されたものであって、特許が与えられるもの」であると記述している。「玩具、インクスタンド、紙押え、などに適用するために、現在は周知で、かつ、有名となった建造物の様式についての任意な偶然的選択は、私の見解では、発明の最僅少な行使を示すものではない...」。Bennage v. Phillippi, 1876 C.D. 135, 9 O.G. 1159(Comm' r Pat. 1876)。この論理は、Smith, 25 USPQ 359, 360, 1935 C.D. 565, 566 (CCPA 1935)の裁判事件においてCCPAによって強固とされ、CCPAは、赤ちゃん人形に係るクレームの実体拒絶について主張した際に、「自然様式をとるために、自然な見せ掛けにおいて、・・・発明を構成するものではない」と述べた。この根拠はSmith, 25 USPQ 360, 362, 1935 C.D. 573, 575 (CCPA 1935)の裁判事件においても適用され、「自然の様式からの幾分かの不調和な不自然さ又は逸脱を具現化することなく、乳児の自然的特徴...を模倣する赤ちゃん人形」は、特許性を有するものではないということを支持した。したがって、周知の又は自然発生する対象物又は人を模倣する物品に関する意匠に関連したクレームは、クレームされている意匠が装飾性を欠いている非法定的な主題であることを理由として、特許法第171条に基づいて拒絶されるべきである。様式項15.08.02の使用が必要とされる。しかしながら、クレームが上記の根拠で拒絶されるときには、審査官は、可能であれば、比較がクレームされている意匠に対してなすことができるように、課題の対象物、人又は自然的に発生する様式の外観に係る証拠を提示すべきである。

様式項15.08.03の使用が必要とされる。また、審査官が、クレームを予見し、又はクレーム

を自明なものとする先行技術を知っている場合には、特許法第102条のみ又は第102条及び第103条(a)の両方の何れかに基づいて、当該クレームを拒絶するのも妥当なことである。Wise, 340 F.2d 982, 144 USPQ 354 (CCPA 1965) 参照。

¶ 15.08.02 模倣(物品全体)

クレームは、意匠が独創性を欠いている非合法的な主題に関連するものであるときには、特許法第171条に基づいて拒絶されるべきである。意匠は、出願人自身が発明していない[1]を単に模倣するものである。Smith, 25 USPQ 359, 1935 C.D. 565 (CCPA 1935); Smith, 25 USPQ 360, 1935 C.D. 573 (CCPA 1935);及びBennage v. Phillippi, 1876 C.D. 135, 9 OG 1159参照。

審査官ノート:

1. 括弧1には、模倣される物品又は人、例えば、ホワイトハウス、マリリンモンロー、如何なる形でも様式化表現又は風刺画描写されない動物、紙押えとして用いられる岩石又は貝殻などの名称を挿入すること。
2. この様式項は、模倣される物品又は人を示すために証拠が引用されるときには、様式項15.08.03にしたがうべきである。

¶ 15.08.03 模倣拒絶の支持において引用される証拠の説明

出願人の意匠は、[1]の自然的な外観から決して逸脱していないものである。このことに係る言及は、その実体拒絶に依拠せず、単に、クレームが模倣であるものと比較し得るようにするための[2]の通常の又は典型的な外観について表現するものとして提供される。

審査官ノート:

1. 括弧1には、模倣される物品又は人の名称及びその資料(特許、刊行物など)を挿入すること。
2. 括弧2には、模倣される物品又は人の名称を挿入すること。

1504.01(e) 中傷的主題 [R-07.2015]

人種、宗教、性、民族群又は国籍に対して中傷的なものとみなされ得る主題(例えば、風刺画又は描写のようなもの)を開示している意匠出願は、非合法的な主題であることを理由として、特許法第171条に基づいて、拒絶されるべきである。MPEP § 608参照。様式項15.09が、使用される必要がある。

¶ 15.09.01 中傷的な主題

この出願における開示、また、ひいてはクレームは、中傷的であり、よって、特許法第171条に基づく意匠特許保護にとって不適正な主題であることを理由として、拒絶される。そのような主題は、特許法第171条に基づく法定要件に適合していない。さらに、特許規則1.3は、礼節を欠如している紙面の提示について規定し、それが、中傷的であると妥当にみなされ得る開示、図面及び/又はクレームにおける風刺画の描写を含むので、ここに示されるような主題は、明らかに、特許規則1.3に違反するものとみなされる。MPEP § 608参照。

1504.02 新規性 [R-07.2022]

特許法第102条 特許要件；新規性

(a) 新規性；先行技術

何人も特許を受けることができるものとするが、次の事情があるときは、この限りでない。

(1) クレームされている発明が、当該のクレームされている発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷刊行物に記述されていた、又は公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていたこと；又は

(2) クレームされている発明が、第151条に基づいて発行された特許又は第122条(b)に基づいて公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており、それにおいて、その特許又は出願の何れか該当するものが、別の発明者を記名しており、かつ、クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと。

(b) 例外

(1) クレームされている発明に係る有効出願日前1年内になされた開示

クレームされている発明の有効出願日前1年以内にされた開示は、クレームされた発明に対する(a)(1)に基づく先行技術ではないものとするが、次の事項を条件とする。

(A) その開示が、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと；又は

(B) 開示された主題が、同開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然と開示されていたこと。

(2) 出願及び特許に表示されている開示

開示は、次の事情があるときは、クレームされている発明に対する(a)(2)に基づく先行技術ではないものとする。

(A) 開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと；

(B) 開示された主題が、同主題が(a)(2)に基づいて有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然と開示されていたこと；又は

(C) 開示された主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明に係る有効出願日まで、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと

(c) 共同研究契約に基づく共通所有権

開示された主題及びクレームされた発明は、(b)(2)(C)の規定の適用においては、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件としていたものとみなされるが、次の事項を条件とする。

(1) クレームされている発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の1又は複数の者によって、又は当事者の代理人によって、開示された主題が開発されてクレームされている発明がなされたこと；

(2) 共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、クレームされている発明がなされたこと；及び

(3) クレームされている発明についての特許出願が、共同研究契約当事者の名称を開示しているか、又は開示するように補正されること。

(d) 先行技術として有効な特許及び公開出願

ある特許又は特許出願がクレームされている発明に対して(a)(2)に基づく先行技術であるか否かを決定する目的については、当該の特許又は出願は、その特許又は出願に記述されている主題に関して、有効に出願されていたものとみなす。”

(1) (2)が適用されない場合は、その特許又は特許出願の実際の出願日；又は

(2) その特許又は特許出願が、先にされた1又は複数の特許出願に基づいて、第119条、第365条(a)若しくは第365条(b)に基づく優先権又は第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく利益を主張することができる場合は、その主題を記述している出願のうちの最先のものを出願日。

改正前特許法第102条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(a) その発明が、当該特許出願人による発明の前に、合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか、又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載された場合、又は

(b) その発明が、合衆国における特許出願日前1年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合、又は

(c) 当該人がその発明を放棄している場合、又は

(d) その発明について、出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により、外国において、合衆国における特許出願日前に、合衆国における出願日より12月以上前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて、最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか、又は発明者証の主題とされた場合、又は

(e) その発明が、次のものに記載された場合

(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ、第122条(b)に基づいて公開された特許出願、又は

(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし、第351条(a)において定義される条約に基づいてなされた国際出願は、当該出願が合衆国を指定国としており、同条約第21条(2)に基づいて英語によって公開された場合に限り、本項の適用上、合衆国においてなされた出願の効果を有する。又は

(f) 当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合、又は

(g)

- (1) 第135条又は291条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第104条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は
- (2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

発明が、先行技術として利用可能な開示に基づいて予測可能(又は新規性なし)な場合、クレームされた意匠は、特許法第102条に基づいて拒絶され得る。

クレームされている意匠は、発明が先行技術として利用可能な開示に対して予見される(又は「新規ではない」)場合、特許法第102条に基づいて拒絶される可能性がある。意匠特許出願において、先行技術の言及に対する予見の判断を行ううえでの事実的な調査は、通常特許出願における場合と同じである。すなわち、当該言及は、「すべての重要な点において同一でなければならない。」*Hupp v. Siroflex of America Inc.*, 122 F.3d 1456, 43 USPQ2d 1887 (Fed. Cir. 1997)。予見を見出すためには、クレームされている意匠と先行技術意匠とは実質的に同一でなければならない。*Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc.*, 256 F.3d 1308, 1313, 59 USPQ2d 1472, 1475 (Fed. Cir. 2001) (*Gorham Mfg. Co. v. White*, 81U.S. 511, 528 (1871)を引用)。

International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1239-40, 93 USPQ2d 1001, 1005 (Fed. Cir. 2009)において、連邦巡回控訴裁判所は、通常の観察者による試験、侵害に際して用いられる試験が、「予見についての唯一の試験」であることを認定した。通常の観察者による試験に基づいて、「通常の観察者が、購入者が通常見る際と同様の注意を払って見たときに、2の意匠が実質的に同一である場合、かかる類似性が当該観察者の目を欺くほどであって、他方であるように見せかけて一方の購入を招いているのであれば、最初に特許を取得した方が他方によって侵害されていることになる。」*Gorham*, 81 U.S. at 528。*Egyptian Goddess*において、連邦巡回控訴裁判所の大法廷は、「「特許付与された意匠と先行技術の様相において告発された物品との間の相違を観察するとみなされる」者として通常の観察者を特徴づけけた。

Egyptian Goddess Inc. v. Swissa Inc., 543 F.3d 665, 676, 88USPQ2d 1658, 1666-67 (Fed. Cir. 2008) (大法廷)を引用する*Seaway*, 589 F.3d at1239-40, 93 USPQ2d at 1005。裁判所は、また、「クレームされた意匠が先行技術の意匠に近似する場合、告発された意匠とクレームされた意匠との間の小さな相違は仮定に基づいた通常の観察者の目にとって重要となる虞がある」と説明した。同文献。

通常の観察者による試験は、全体としての意匠の検討を必要とする。*Seaway*, 589 F.3d at1243, 93 USPQ2d at 1008; *Egyptian Goddess*, 543F.3d at 677, 88 USPQ2d __1667参照。通常の観察者による試験の適用にあたっては、「「欺瞞の発生が、孤立した装飾的意匠における類似性ではなくて全体的意匠における類似性の結果である」か否かについて判断す

ること」。Amini Innovation Corp. v. Anthony California Inc., 439 F.3d 1365, 1371 [78 USPQ2d 1147, 1151] (Fed. Cir. 2006) を引用するRichardson v. Stanley Works Inc., 597 f.3d 1288, 1294, 93 USPQ2d 1937, 1941 (Fed. Cir. 2010) (全体的な侵害の試験は、様々な意匠要素の機能面を括り出すとき、要素ごとの比較に変換されてはならないという内容の判決) 参照。Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 786 F.3d 983, 998, 114 USPQ2d 1953, 1962 (Fed. Cir. 2015); Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1333, 115 USPQ2d 1880, 1896 (Fed. Cir. 2015); 及び Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co. Inc., 820 F.3d, 1316, 1320-21, 118 USPQ2d 1607, 1609-10 (Fed. Cir. 2016)を参照。

「指令された全体的比較は、相互の正確な複写ではない2の意匠の間に必然的に存在する僅少又は些細な相違ではなく2の意匠間の重要な相違を斟酌する比較である。」Seaway, 589 F.3dat 1243, 93 USPQ2d at 1008。「特許付与された意匠と告発された物品の意匠との間の僅少な相違は侵害に関する事実認定を防止不可能であり、また、防止できるはずがないのと全く同様に、過度に些少な相違は予見に関する事実認定を防止できない」。同文献(内部の引用符を省略)。

「意匠クレームはクレーム内で特定される製造物品に限定される：抽象的な幅広い意匠を保護しない。」SurgiSil, L.L.P., 14 F.4th 1380, 1382, 2021 USPQ2d 1008 (Fed. Cir. 2021)を引用。MPEP§1502も参照のこと。SurgiSilにおいて、連邦巡回控訴裁判所は、審判部の新規性について「クレームの範囲の誤った解釈に基づいている」と判断したため、美術道具を超えた唇のインプラントとして新規性欠如の拒絶を取り消した。同文献。裁判所は「クレームの文言は『唇インプラント』と記載されており、かつ、出願の図に唇インプラントが表現されている、・・・クレームは唇インプラントに限定されており、他の製造物品を対象とするものではない。」と論断する。同文献。

クレームが、先行技術に対して特許性を有さないことを理由として特許法第102条に基づいて拒絶される場合、機能的及び/又は最終的使用中に隠蔽されている意匠の特徴は、特許性を支持するためには、依拠されることができない。Cornwall, 230 F.2d 457, 109USPQ 57 (CCPA 1956); Jones v. Progress Ind. Inc., 119 USPQ 92 (D.R.I. 1958) 参照。さらに、特許法第102条に基づくクレームの実体拒絶において、機能的考察における単なる差異は、意匠の特許性を判断するうえでの予見に関する事実認定を否定するものではない。Black & Decker, Inc. v. Pittway Corp., 636 F.2d 1193, 231 USPQ 252 (N.D. Ill. 1986) 参照。引用Zonenstein, 172 F.2d 599, 80 USPQ 522, 523 (CCPA 1949) も参照(意匠の特許性はサイズ及び有用性に関して予測され得ない)。

審査官にとって、機能的及び/又は隠蔽された特徴が当該技術において古いものであることを示すために、先行技術を引用又は適用する必要はない。ただし、その審査官が、それらの個別な特徴に係る装飾性の一応の証拠がある欠如を支持するために、証拠に適正に依拠した場合は、この限りではない。出願人が、特許性の根拠として、機能的又は隠蔽された特徴に依拠することを望む場合には、特許法第171条に基づく装飾性を立証するための同一の基準が、それらの特徴について特許可能な重要性を与えられる前に、適用されなければならない

い。MPEP § 1504.01(c) 参照。

改正前特許法第102条(b)に基づく法定拒絶事由を評価するうえで、公用又は販売に関する法定拒絶事由に対する試験使用の例外(MPEP § 2133.03(e) 参照)は、通常は、意匠特許については適用されない。Mann, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030 (Fed. Cir. 1988) 参照。しかしながら、Tone Brothers, Inc. v. Sysco Corp., 28 F.3d 1192, 1200, 31 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 1994) の裁判事件では、「装飾的意匠も含む製品の機能的特徴に関連した実験は、第102条(b)の意味する範囲内において公用とみなされるであろうことを否認できる」ということが支持された。MPEP § 2133.03(e)(6) 参照。

海外での意匠の登録は、外国での付与が公表されているか否かに関係なく、特許法第119条(a)から(d)に基づく優先権主張のため及び改正前特許法第102条(d)に基づく先行技術のため特許付与と等価であるとみなされる。Ex parte Lancaster, 151 USPQ 713 (Bd. App. 1965); Ex parte Marinissen, 155 USPQ 528 (Bd. App. 1966); 1965年4月30日付けで審決が下された審判番号239-48, 151 USPQ 711, (Bd. App. 1965); Ex parte Marinissen 1968年9月3日付けで審決が下された審判, 866 O.G. 16 (Bd. App. 1966) 参照。

この実務の根拠は、外国の出願人が外国において提供された保護を受けていた場合、当該保護がどのように呼ばれるものであっても(「特許」, 「意匠登録」など), 合衆国出願が適時に提出される場合、優先権主張の権限が与えられることになるということにある。他方、合衆国出願が適時に提出されない場合には、特許法第172条によって変更されたことを理由として、特許法第102条(d)に基づいて、法定拒絶事由が生じる。優先権のために適時な提出を行うため、また、可能性のある法定拒絶事由を回避するために、合衆国意匠特許出願は、外国での出願日から6月以内になされなければならない。MPEP § 1504.10も参照。

各々の外国の法律は、1又は複数の面で多様である。

次の表は、意匠権が、外国(INID Code (24))で有効となる日付について記述しており、したがって、特許法第172条によって変更されたことを理由とする改正前特許法第102条(d) 実体拒絶においても使用可能なものである。多数の諸国において、登録又は付与の日付は出願日であることに、留意すべきである。

国名又は組織名	特許法第102条(d)の適用を受けることもできる日付(INIDコード(24)) *	注釈
AT オーストリア	保護は、公報における意匠の公開日の日付に開始される	
AU オーストラリア	出願日である登録又は付与の日付	
BG ベルギー	出願日である登録又は付与の日付	
BX ベネルクス(ベルギー、ルクセンブルグ及びオランダ)	対応する出願が、法律によって定められた基準に完全、かつ、正規にしたがうものとなった日付	

CA カナダ	登録又は付与の日付	
CH スイス	出願日である登録又は付与の日付	最小要件： 出願願書，対象及び出願手数料
CL チリ	登録又は付与の日付	
CU キューバ	出願日である登録又は付与の日付	
CZ チェコ共和国	出願日である登録又は付与の日付	
DE ドイツ	登録又は付与の日付	工業意匠権は，早期に（法律によって定められた出願日から）効力を有するが，裁判所によって，登録日から有効となされ得る。
DK デンマーク	出願日である登録又は付与の日付	
EG エジプト	出願日である登録又は付与の日付	
ES スペイン	登録又は付与の日付	
FI フィンランド	出願日である登録又は付与の日付	
FR フランス	出願日である登録又は付与の日付	
GB イギリス	出願日である登録又は付与の日付	保護は，意匠が創作されたときに，意匠権規定に基づいて自動的に発生する。意匠創作の日付に係る証明は，意匠権が攻撃を受ける場合に，保たれる必要がある。意匠について取得可能な保護は，登録証の付与日を，イギリス国内において，又は優先権が条約に基づいて主張されている場合は，別の国内において，意匠の最初の出願日を起源とする登録日とすることに追従する裁判所において，有効となされ得る。

HU ハンガリー	登録又は付与の日付	出願日からの遡及効果を伴う
JP 日本	登録又は付与の日付	
KR 大韓民国	登録又は付与の日付	
MA モロッコ	出願日である登録又は付与の日付	
MC モナコ	出願日である登録又は付与の日付	出願において宣言された先行開示の日付
NO ノルウェー	出願日である登録又は付与の日付	
OA アフリカ知的所有権機関(OAPI)(ベナン, ブルキナ・ファソ, カメルーン, 中央アフリカ共和国, チャド, コンゴ, コートジボワール, ガボン, ギニア, マリ, モーリタニア, ニジェール, セネガル及びトーゴ)	出願日である登録又は付与の日付	
PT ポルトガル	登録又は付与の日付	
RO ルーマニア	出願日である登録又は付与の日付	
RU ロシア連邦	出願日である登録又は付与の日付	
SE スウェーデン	登録又は付与の日付	
TN チュニジア	出願日である登録又は付与の日付	
TT トリニダード・トバコ	出願日である登録又は付与の日付	
WO 世界知的所有権機関(WIPO)		(欠陥についての)規則14.2に従うことを条件として, 国際事務局は, 国際登録簿に国際出願について登録し, 当該登録は, 寄託が, その所有のうえで, 要求される項目とともに, 出願を所有することになった日付になされる。規則12に準拠する再現, 試料又は模型及び規定された手数料。

* 1994年11月25日の第15回会合において、世界知的所有権機関(WIPO)のPCIPI執行調整委員会によって採用された、「意匠に関する、審査方法及び公開手続に加えて、出願手続及び出願要件についての概説」から得られる情報に基づく。

特許法第172条によって改正された改正前特許法第102条(d)に基づく拒絶は、外国登録/特許に関する出願が、合衆国における出願の提出より6月を超える前に提出された出願に基づく合衆国出願日の前に、実際に発行されていたことについて、審査官が知るときのみ、なされるものとする。外国出願に基づく登録/特許の付与が合衆国出願の記録から又は先行する図のなかで発見された情報から明らかとならない場合、次の陳述が、出願の実体に対する最初の指令に含まれるべきである：

¶ 15.03.01.fti 合衆国出願よりも6月を超える前の外国出願、2013年3月16日前に提出された出願

宣誓書若しくは宣言書又は本件出願の出願日より6月を超える前に提出された出願データシートにおいて識別される[1]出願について、確認がなされる。[2]出願が、本件出願の出願日前に、特許保護対象の態様に到った場合、それは、改正前特許法第172条からみて、改正前特許法第102条(d)に基づいて、合衆国における意匠特許の発行に対する法定拒絶事由を構成する旨が、出願人に対して通知される。

審査官ノート：

括弧1及び2には、出願が提出された国の名称を挿入すること。

特許法第102条及び改正前特許法第102条に基づく実体拒絶において使用される様式項は、次に記載のとおりである。

¶ 15.10.aia 合衆国発明法の先出願人規定に基づいて審査される出願

2013年3月16日以降に提出された本件出願は、合衆国発明法の先出願人規定に基づいて審査される。

審査官ノート：

この様式項は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願にも適用されるものとする。

¶ 15.10.fti 先出願人規定に基づいて審査される出願

2013年3月16日以降に提出された本件出願は、改正前合衆国発明法の先発明規定に基づいて審査される。

審査官ノート：

この様式項は、改正前合衆国発明法の先行技術規定に従うことを条件とする、2013年3月16日以降に提出される如何なる出願にも適用されるものとする。

¶ 15.10.15 改正前合衆国発明法及び合衆国発明法に基づいて利用に供される先行技術に関する通告

改正特許法第102条及び第103条に従うことを条件とする(又は改正前特許法第102条及び第103条に従うことを条件とする)対象として出願の状態を判断することが不適正である場合に

は、実体拒絶に関する法的根拠の如何なる訂正も、先行技術が依拠するものであれば、新たな実体拒絶の根拠及び実体拒絶を裏づける理論的根拠が、何れかの状況の下でも同一であるとはみなされない。

審査官ノート：

1. この様式項は、2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願において、先行技術実体拒絶がなされるときに、すべての庁指令において使用されなければならない。
2. この様式項は、庁指令において1回のみ使用できるものとする。

¶ 15. 11. aia 特許法第102条(a) (1) 拒絶

クレームは、クレームされている発明が、当該クレームされている発明の有効出願日前に、特許付与され、印刷刊行物に記載され、公用され又は販売その他の形で公衆の利用に供されていたことを理由として、[1]によって予期されることを理由として、特許法第102条(a) (1)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を識別すること。
2. 2013年3月16日前に提出された出願に対する優先権又は利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. aia及び15. 10. 15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15. 11. fti 改正前特許法第102条(a) 拒絶

クレームは、発明が、合衆国にて他者によって周知され若しくは使用され、又は特許出願による当該発明前に合衆国又は外国において特許され若しくは印刷刊行物に記載されており、[1]によって予期されることを理由として、改正前特許法第102条(a)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を識別すること。
2. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15. 12. fti 改正前特許法第102条(b) 実体拒絶

クレームは、発明が合衆国における特許出願より1年を超える前に、外国若しくは合衆国において特許付与され若しくは印刷刊行物に記載され又は合衆国内で公用若しくは販売されていたことを理由として、[1]によって明瞭に予測されることを理由として、特許法第102条(b)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を識別すること。
2. 2013年3月16日前に提出された出願に対する優先権又は利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.13. fti 改正前特許法第102条(c) 実体拒絶

クレームは、発明が放棄されたことを理由として、改正前特許法第102条(c)に基づいて拒絶される。

¶ 15.14. fti 改正前特許法第102条(d)/特許法第172条 実体拒絶

クレームは、発明が、出願人、その法定代理人又は譲受人により、外国において、合衆国における特許出願日より前に、合衆国における出願の提出よりも6月を超える前に提出された特許出願又は発明者証の対象に基づき、最初に特許付与された、特許付与されるべきものとされた又は発明者証の対象であったことを理由に、[1]によって予測されるものとして、改正前特許法第172条によって改正された改正前特許法第102条(d)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を識別すること。

¶ 15.15. aia 特許法第102条(a)(2) 拒絶

クレームは、クレームされている発明が、第151条に基づいて公開された特許又は第122条(b)に基づいて公開若しくは公開されたものとみなされる特許出願であって、当該特許又は出願が、事情次第で別の発明者を記名し、かつ、当該クレームされている発明の有効出願日前に有効に提出されたものにおいて、記載されたものであるとの理由で、[1]によって予測されるものとして、特許法第102条(a)(2)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を識別すること。
2. 2013年3月16日前に提出された出願に対する優先権又は利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。
3. この様式項は、クレームが、合衆国発明法によって改正された特許法第102条/特許法第103条に基づいて審査される、2013年3月16日以降に提出された出願のみに使用できるものとする。

¶ 15.15. fti 改正前特許法第102条(e) 拒絶

クレームは、発明が、特許出願人によるその発明の前に、合衆国内で提出された他人による、特許付与又は公開された特許出願に記載されたものであるとの理由で、[1]によって予測されるものとして、改正前特許法第102条(e)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を識別すること。
2. 2013年3月16日前に提出された出願に対する優先権又は利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.16. fti 改正前特許法第102条(f) 拒絶

クレームは、出願人自身が、特許付与されることを求める主題について発明を行わなかったことを理由として、改正前特許法第102条に基づいて拒絶される。

¶ 15.17.aia 改正前特許法第102条(g) 拒絶

クレームは、出願人による発明の前に、発明が、当該発明を放棄、隠匿又は隠蔽しなかった他人によって、合衆国内でなされたことを理由として、改正前特許法第102条に基づいて拒絶される。

この法的根拠に基づく拒絶は、合衆国発明法先願規定に基づいて審査される出願又は特許であって、それが、いつでも、(1)2013年3月16日前である特許法第100条(i)に定められた有効出願日を有する発明に係るクレーム又は(2)そのようなクレームをいつでも含有する若しくは含有していた特許若しくは出願に係る特許法第120条、特許法第121条若しくは特許法第365条(c)に基づく明示の言及も含む又は含んでいる場合には、その出願又は特許において、なされることができる。

審査官ノート：

2013年3月16日前に提出された出願に対する優先権又は利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.aia及び15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.17.fti 改正前特許法第102条(g) 拒絶

クレームは、出願人による発明の前に、発明が、当該発明を放棄、隠匿又は隠蔽しなかった他人によって、合衆国内でなされたことを理由として、改正前特許法第102条(g)に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

2013年3月16日前に提出された出願に対する優先権又は利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.09.02.aia 法的根拠の陳述、特許法第171条及び特許法第115条；不適正な発明者適格

次は、特許法第171条の引用である：

(a) **一般。** 製造物品のための新規、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。

(b) **本法の適用性。** 発明に関する特許についての本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、意匠に関する特許に適用する。

(c) **出願日。** 意匠の特許出願の出願日は、第112条に定める明細書及び求められる図面が提出される日とする。

特許法第115条(a)は、次のとおり、解釈される(一部)：

第111条(a)に基づいてされる、又は第371条に基づいて国内段階を開始する特許出願は、その出願においてクレームされた発明に係る発明者の名称を含んでいるか又は含むように補正されなければならない。

本件出願は、[1]を根拠として、不正確な発明者適格について記述している。

クレームは、上述を根拠とする、正確な発明者適格に関する記載不備によって、特許法第171条及び特許法第115条に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

括弧1には、発明者適格が不正確であることを結論づける根拠を挿入すること。

¶ 15.09.03. aia 法的根拠の陳述，特許法第115条 不適正な発明者適格

特許法第115条(a)は、次のとおり、解釈される(一部)：

第111条(a)に基づいてされる、又は第371条に基づいて国内段階を開始する特許出願は、その出願においてクレームされた発明に係る発明者の名称を含んでいるか又は含むように補正されなければならない。

本件出願は、[1]を根拠として、不正確な発明者適格について記述している。

クレームは、上述を根拠とする、正確な発明者適格に関する記載不備によって、特許法第171条及び特許法第115条に基づいて拒絶される。

審査官ノート：

1. この様式項は、別の根拠での特許法第171条に基づく実体拒絶がなされ、かつ、その法的文章が既に存在している場合のみに使用されるものとする。
2. この様式項には、不適切な発明者適格に基づく実体拒絶に係る様式項15.07.01が先立たれなければならない。
3. 括弧1には、不適切な発明者が記名されていると判断する裏付け証拠の説明を挿入すること。

¶ 15.24.05. fti 同一のクレーム：共通の譲受人

クレームが、共通的に譲渡された同時係属出願[1]のクレームと同一の発明を指示している。改正前特許法第102条(g)、また、場合によっては、前記の単一の発明に関する改正前特許法第102条(f)に基づく優先権の課題は、解決されなければならない。USPTOは、通常は、出願又は特許と、共通所有権の出願との間に、インターフェアレンスを設定しないので(MPEP § 2302参照)、譲受人は、抵触する主題の先発明者であることについて述べることを要求される。ターミナルディスクレマーはこの状況において如何なる効果もないが、それは、複数の特許を拒絶することに関する根拠が、改正前特許法第102条(f)又は(g)に基づく発明の優先権を対象とし、独占権の延長を対象としていないことを理由とする。この要件に準拠しないことは、当該出願の放棄の支持をもたらすことになる。

次の様式項は、適用された引用例の説明を提供するために、特許法第102条(a)、(b)、(d)又は(e)に基づく拒絶について記載している様式項のあとに含まれるものとする。

¶ 15.15.01. aia 特許法第102条(a)(1)又は第102条(a)(2)に基づく拒絶の説明

[1]の外観は、クレームされている意匠の外観と実質的に同一である。例えば、International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1237-38, 1240, 93 USPQ2d1001 (Fed. Cir. 2009) 及び MPEP § 1504.02参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、拒絶の根拠を説明するために、様式項15.11.aia又は15.15.aiaの後に、含まれるべきである。
2. 括弧1には、クレームされている意匠に対して用いられた引用例を識別すること。

¶ 15.15.01.fti 改正前特許法第102条(a), (b), (d)又は(e)に基づく拒絶の説明

[1]の外観は、クレームされている意匠の外観と実質的に同一である。例えば、International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1237-38, 1240, 93 USPQ2d1001 (Fed. Cir. 2009) 及び MPEP § 1504.02参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、拒絶の根拠を説明するために、様式項15.11.fti, 15.12.fti, 15.14.fti 又は15.15.ftiのあとに、含まれるべきである。
2. 括弧1には、クレームされている意匠に対して適用された引用例を特定すること。
3. 2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

次の様式項は、共通の発明者及び/又は譲受人とともに、より前の先行日を有する又は意匠を開示しているがクレームしていない出願若しくは特許に対して、改正前特許法第102条(e)に基づいてクレームを拒絶するために、使用することができる。

¶ 15.15.02.aia 特許法第102条(a)(2) 仮拒絶；共通の発明者及び/又は譲受人を有する他の出願に開示された意匠

クレームは、本出願と共通の[2]を有する同時係属出願[1]によって予想されることを理由として、特許法第102条(a)(2)に基づいて、仮拒絶される。

同時係属の出願が別の発明者を記名し、かつ、先の有効な出願日を有するので、それは、特許法第122条(b)に基づいて公開され、又は特許付与されている場合には、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成することになる。この特許法第102条(a)(2)に基づく仮拒絶は、同時係属出願の将来的な公開又は特許付与に係る推定に基づくものである。

この特許法第102条(a)(2)に基づく仮拒絶は、次によって克服可能である：

- (1) 引用例に開示された意匠が、出願の発明者から直接的又は間接的に取得され、よって、特許法第102条(b)(2)(A)に基づく先行技術ではないことについて、特許規則1.130(a)に基づいて示すこと；
- (2) 特許法第112条(a)の実施可能性要件及び説明要件を満たす出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする；
- (3) 特許規則1.78に準拠して先に提出された出願についての明示の言及を含む特許規則1.76に基づく出願データシートを提出し、かつ、先の出願が特許法第112条(a)の実施可能性要件及び説明要件を満たすことを立証することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を完全なものとする；
- (4) 特許法第102条(b)(2)(B)に基づく先の公的開示について、特許規則1.130(b)に基づいて示すこと又は
- (5) クレームされた発明の有効出願日までに開示された主題及びクレームされた発明が同一人により所有されていた、又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされ、若しくは共同研究契約に従うことを条件とされるものであったことに係る、特許法第102条(b)(2)(C)に準拠する陳述を提示すること。

この拒絶は、ターミナルディスクレマーの提出によって克服することができない。

Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参照。

審査官ノート：

1. クレームされている発明が開示し、かつ、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術である同時係属出願(通常又は意匠)が、特許法第122条に基づいて特許付与又は公開される場合、この様式項は、仮拒絶を行うために使用される。同時係属出願は、共通の譲受人又は少なくとも1人の共通の発明者の何れかを有さなければならない。
2. 括弧2には、発明者又は譲受人を挿入すること。
3. 2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する出願に関しては、様式項15.10.aia及び15.10.15を、この様式項に優先させなければならない。
4. この様式項は、クレームが合衆国発明法によって改正された特許法第102条/第103条に基づいて審査される、2013年3月16日以降に提出される出願においてのみ使用されるべきである。

¶ 15.15.02.fti 改正前特許法第102条(e) 仮拒絶；共通の発明者及び/又は譲受人を有する他の出願に開示されているが、クレームされていない意匠

クレームは、本出願と共通の[2]を有する同時係属出願[1]によって予測されることを理由として、改正前特許法第102条(e)に基づいて、仮拒絶される。

異なる発明主体であり、かつ、同時係属出願の改正前特許法第102条(e)の日において、特許法第122条(b)に基づく公開又は特許付与されている場合、それは先行技術とある。この改正前特許法第102条(e)に基づく仮拒絶は、同時係属出願の将来的な公開又は特許付与に係る推定に基づくものである。

本件出願においてクレームされている意匠は、[3]の出願にクレームされた同一の発明ではないので、審査官は、次の方法の1において、仮拒絶を克服することを指摘する：(A) 引用された意匠が、本件出願の意匠創作者から由来し、よって、「他人」による発明ではないことについて、特許規則1.132に基づいて示すこと；(B) 特許規則1.131(a)に基づいて引用され、改正前特許法第102条(e)の日が先の出願の発明日であることを示すこと；(C) 特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の実施可能性要件及び説明要件を満たす出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする事又は(D)特許規則1.78に準拠して先に提出された出願についての明示の言及を追加し、かつ、先の出願が特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の実施可能性要件及び説明要件を満たすことを立証することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を完全なものとする事。出願が2012年9月16日前に提出された場合、明示の言及は、発明の名称に後続する明細書の第1文章又は出願データシートに含まれなければならない；出願が2012年9月16日以降に提出された場合は、明示の言及は、出願データシートに含まれなければならない。

この拒絶は、ターミナルディスクレマーの提出によって克服することができない。

Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参照。

審査官ノート：

1. クレームされている発明を開示し(ただし、クレームしてはいない)、かつ、改正前特許法

第102条(e)に基づき先行技術を構成する同時係属出願（通常又は意匠）について、この様式項は、仮拒絶を行うために使用される。同時係属出願は、共通の譲受人又は共通の発明者の少なくとも1の何れかを有さなければならない。

2. 引用例に開示された先行技術の日付を決定するためには、合衆国発明者保護法(AIPA) (様式項7. 12. fti)によって改正された改正前特許法第102条(e)を適用すること、ただし、引用例が、2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願から直接的に又は間接的に発行された合衆国特許に関するものではないことを条件とする。改正前発明者保護法第102条(e) (様式項7. 12. 01. fti)を適用すること、ただし、引用例が、2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願(特許法第371条に基づく出願)の国内段階又は2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願について、特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づいて利益を主張する継続出願の何れかから直接的に又は間接的に発行された合衆国特許に関するものである場合に限る。引用例に関する改正前特許法又は改正前発明者保護法第102条(e)の日付の決定を支援するために、様式項7. 12. fti及び7. 12. 01. ftiに関する審査官ノート参照。
3. 括弧2には、発明者又は譲受人を挿入すること。
4. 2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15. 15. 03. fti 改正前特許法第102条(e) 仮拒絶；共通の発明者及び/又は譲受人を有する先に提出された意匠特許出願においてクレームされた意匠

クレームは、本出願と共通の[2]を有する同時係属意匠特許出願[1]におけるクレームによって予想されることを理由として、改正前特許法第102条(e)に基づいて仮拒絶される。

異なる発明主体であり、かつ、同時係属出願の改正前特許法第102条(e)の日に基づいて、特許付与される場合、それは先行技術を構成する。この改正前特許法第102条(e)に基づく仮拒絶は、同時係属出願が将来的に特許付与されるとの推定に基づく。当該拒絶は、先に提出された同時係属出願を放棄することによって、克服可能である。

審査官ノート：

1. 括弧2には、発明者又は譲受人を挿入すること。
2. 改正前特許法第102条(f)/(g)に基づく特許性に係る疑問も存在していることについて、出願人に対して通告するために、様式項15. 24. 05. ftiを、この様式項に優先させなければならない。
3. 2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15を、この様式項に優先させなければならない。

¶ 15. 15. 04. aia 特許法第102条(a) (2) 拒絶：特許に開示された意匠

クレームは、特許[1]によって予測されることを理由として、特許法第102条(a) (2)に基づいて拒絶される。

当該特許が別の発明者を記名し、かつ、先の有効出願日を有するため、それは、特許法第102条(a) (2)に基づく先行技術を構成する。

この特許法第102条(a)(2)に基づく拒絶は、次によって克服可能である：

- (1) 引用例に開示された意匠が、出願の発明者から直接的又は間接的に取得され、よって、特許法第102条(b)(2)(A)に基づく先行技術ではないことについて、特許規則1.130(a)に基づいて示すこと；
- (2) 特許法第112条(a)の実施可能性要件及び説明要件を満たす出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする；
- (3) 特許規則1.78に準拠して先に提出された出願についての明示の言及を含む特許規則1.76に基づく出願データシートを提出し、かつ、先の出願が特許法第112条(a)の実施可能性要件及び説明要件を満たすことを立証することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を完全なものとする；
- (4) 特許法第102条(b)(2)(B)に基づく先の公的開示について、特許規則1.130(b)に基づいて示すこと；又は
- (5) クレームされた発明の有効出願日までに開示された主題及びクレームされた発明が同一人により所有されていた、又は、同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされ、若しくは共同研究契約に従うことを条件とされるものであったことに係る、特許法第102条(b)(2)(C)に準拠する陳述を提示すること。

この拒絶は、ターミナルディスクレームの提出によって克服することができない。

Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠特許又は通常特許の図面に開示されているときに、使用されるべきである。審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠特許の図面に開示されているときには、それは、ほとんどの場合、組合せ又は物品全体によって具現化される意匠に関するクレームから特許性のうえで区別される、部分的組合せの主題(物品の部品又は部分)の様式となる。
2. 括弧1には、特許番号を挿入すること。
3. 2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する出願に関しては、様式項15.10.aia及び15.10.15を、この様式項に優先させなければならない。

¶ 15.15.04. fti 改正前特許法第102条(e) 拒絶；特許において開示されているが、クレームされていない意匠

クレームは、特許[1]によって予測されることを理由として、改正前特許法第102条に基づいて拒絶される。

異なる発明主体であり、かつ、引用例の改正前特許法第102条(e)の日に基づいて、それは、先行技術を構成する。

本件出願においてクレームされている意匠は、特許[2]にクレームされた同一の発明ではないので、審査官は、次の方法の1)において、この実体拒絶を克服することを指摘する：

- (A) 引用された意匠が、本件出願の意匠創作者から由来し、よって、「他人による発明」ではないことについて、特許規則1.132に基づいて示すこと；

- (B) 本件出願の発明日が、特許規則1. 131(a)に基づく引用例の改正前特許法第102条(e)の日よりも前であることを示すこと；
- (C) 特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の実施可能性要件及び説明要件を満たす出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする；又は
- (D) 特許規則1. 78に準拠して先に提出された出願についての明示の言及を追加し、かつ、先の出願が特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の実施可能性要件及び説明要件を満たすことを立証することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を完全なものとする。

出願が2012年9月16日前に提出された場合、明示の言及は、発明の名称に後続する明細書の第1文章又は出願データシートに含まなければならない；出願が2012年9月16日以降に提出された場合は、明示の言及は、出願データシートに含まなければならない。

この実体拒絶は、ターミナルディスクレーマーの提出によって克服することができない。

Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠特許又は通常特許の図面に開示されているが、クレームされていないときに、使用されるべきである。審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠特許の図面に開示されているときには、それは、ほとんどの場合、組合せ又は物品全体によって具現化される意匠に関するクレームから特許性のうえで区別される、部分的組合せの主題(物品の部品又は部分)の様式となる。それは、先に提出された出願において破線で描写された、クレームされていない主題でもあり得る。
2. 括弧1及び2には、特許番号を挿入すること。
3. 2013年3月16日前に提出された出願について又は当該出願の利益のために優先権を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15を、この様式項に優先させなければならない。

次の様式項は、該当する場合は、第2回以降の指令において使用可能である。

¶ 15. 38 維持される拒絶

提示された意見は慎重に検討されるが、[1]に基づくクレームの拒絶が取り下げられるべきであることについて説得力を有するものではない。

審査官ノート：

括弧1には、拒絶の根拠を挿入すること。

¶ 15. 40. 01 その他の法律規定に基づく最終拒絶

クレームは、[2]を理由として、[1]に基づいて再び、かつ、最終的に拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、法的根拠を挿入すること。
2. 括弧2には、実体拒絶理由を挿入すること。
3. MPEP第700章における項目、「指令は最終的なものである」及び「最終後の勧告」の項目参照。

1504.03 非自明性 [R-07.2022]

論述を簡易にする目的のために、本項における特許法第103条についての如何なる言及も、改正特許法第103条(a)及び改正前特許法第103条(a)の双方を参照していることに留意すべきである。

新規性の試験に適合するクレームされている意匠は、補足的に、特許法第103条に基づく非自明性に関して評価されなければならない。

I. 事実の収集

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966) の裁判事件において最高裁判所によって概述された、自明性の評価に関する指針となる基本的な事実的問合せは、次の意匠の特許性に関する評価に適用できる：

- (A) 先行技術の範囲及び内容を検討すること；
- (B) クレームされている発明と先行技術との間の差異を確認すること；
- (C) 該当技術における通常の技術レベルを決定すること；及び
- (D) 非自明性に係る客観的証拠を評価すること(すなわち、いわゆる「二次的判断」)。

A. 先行技術の範囲

特許法第103条(a)に基づく自明性を評価する目的において、関連する先行技術の範囲は、あらゆる「類似技術」におよんでいる。

技術が類似するものであるか否かの判断は、意匠発明及び通常発明の両方において基本的に同一であるが(MPEP § 904.01(c)及び§ 2141.01(a)参照), Glavas, 230 F.2d 447, 450 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956)の事件は、次のような類似技術に関する一般的要件を補足するために使用されるべきである、意匠の状況における類似技術を評価するための具体的な指針が提示されている。

意匠事例における課題は、組み合わせられることを求める引用例が機能的に類似の技術であるか否かについてではなく、当該引用例が、一方における一定の装飾的特徴の外観がそれらの特徴の他方への適用を示唆することに深く関連しているか否かについてである。

したがって、課題が、表面に魅力的な外観を与えることの1にすぎない場合には、課題の表面が壁紙、オーブンドア又は1片の陶磁器...の表面であるか否かについては重要とはならない。

他方、引用例の提示された組合せが、1の物品の基本的様式について、別の観点から、材料変更を含む場合には、含まれる物品の性質は、提示された変更が[特許性を有する]発明を包含するか否かの判断において明瞭な要因となる。

したがって、クレームされている意匠と先行技術との間の差異が、物品の表面に対する装飾の適用に限定される場合では、実質的に同一の表面装飾を開示する如何なる先行技術引用例も、類似の技術とみなされることになる。差異が物品の形状又は構造に存在する場合は、含まれる物品の性質も検討されなければならない。

B. 先行技術とクレームされている意匠との間の差異

特許法第103条(a)に基づく特許性を判断するにあたって、意匠の全体的外観が検討されなければならない。Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977)参照。意匠と先行技術との間の差異が存在するにすぎない事実は、単独では、特許性を正当化するのに十分なもので

はない。Lamb, 286 F.2d 610, 128 USPQ 539 (CCPA 1961) 参照。

クレームされている意匠と最近似な先行技術引用例との間のすべての差異は、特許法第103条(a)に基づく意匠クレームの如何なる実体拒絶においても、識別される必要がある。相違が意匠の観点から、些細又は取るに足らないものであるとみなされる場合には、実体拒絶はその旨を記述する必要がある。

C. 当該技術の熟練者のレベル

特許性無しとするためには、特許法第103条(a)は、特許付与されることを求める主題が該当する当該技術の熟練者にとって、発明が自明なものとなっていなければならないことを、要件としている。意匠クレームの自明性が特許法第103条(a)に基づいて評価されなければならないことの要素となる「当該技術の熟練創作者のレベル」は、裁判所によって、「提示された型式の...物品の意匠創作者」の大局観であることが支持された。Nalbandian, 661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784 (CCPA 1981) 参照 ; Carter, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625 (CCPA 1982) 参照。

D. 非自明性の客観的証拠(二次的判断事項)

商業的成功及び他人による意匠の複製のような二次的判断事項は、意匠クレームの自明性に係る評価に該当する。非自明性の証拠は、自明性に係る一応の証拠がある事件が評価される時点又は先の自明性に関する実体拒絶の反証において提示することができる。MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP, 747 F.3d 1326, 1335-36, 110 USPQ2d 1235, 1242-43 (Fed. Cir. 2014) 及び Crocs Inc. v. International Trade Commission, 598 F.3d 1294, 1310, 93 USPQ2d 1777, 1788-89 (Fed. Cir. 2010) 参照。

II. 一応の証拠がある自明性

Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1, 148 USPQ 459 (1966) に基づいて指令された事実的な問合せがなされると、審査官は、それらの問合せが、一応の証拠がある自明性を確立するか否かについて判断しなければならない。一応の証拠がある自明性を設定するために、あらゆるクレーム限定は、先行技術によって教示又は示唆されなければならない。

一応の証拠がある自明性の判断において、適正な基準は、意匠がクレームされた型式の物品について当該技術の熟練創作者にとって自明であるか否かということにある。Nalbandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981) 参照。

全体として、意匠は、先行技術引用例から特徴を選択し、かつ、組み合わせることにより生み出されるものではなく、実存のものと比較されなければならない。Jennings, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68 (CCPA 1950) 参照。Jennings事件において言及された「実存のもの」とは、「...クレームされている意匠と基本的に同一な意匠の特徴...についての引用例...」として、定義されている。Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA 1982) (主たる引用例は、クレームされた意匠と「...同一の視覚的印象を与えない...」が、「...相違する全体的な外観及び美的魅力...」を有するものであった) 参照。よって、「意匠の特徴」は、全体的な視覚的外観であることは明瞭である。この「意匠の特徴」に関する定義は、Harvey, 12 F.3d 1061, 1063, 29 USPQ2d 1206, 1208 (Fed. Cir. 1993) 事件の判決において強固なものとなされ、かつ、Yardley, 493 F.2d 1389, 181 USPQ 331, 334 (CCPA

1974) 及び Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427, 431 (CCPA 1977) の事件に係る先の判決によって裏付けられている。

具体的には, Yardley事件の判決において, 「先行技術に対する意匠の特許性を検討するうえでの基本的考察は, 外観の類似性についてである」と述べられた。493 F.2d at 1392-93, 181 USPQ at 334。したがって, 自明性の保持を裏付けるためには, 主たる引用例は意匠の概念及びそれを超えるものを開示していなければならない; それは, クレームされている意匠と実質的に同一の外観を有していなければならない。Harvey, 12 F.3d 1061, 29 USPQ2d 1206 (Fed. Cir. 1993) 参照。そのような引用例が無ければ, 特許法第103条(a)に基づく自明性の保持は, 単一の引用例のみに基づくか, 又は二次的先行技術によって示唆された変形例からみるか否かに関係なく, 行うことができない。

単一の非類似引用例に基因する特許法第103条に基づく拒絶は, 適正ではない。その理由は, 特許法第103条に基づいて, 当該技術の熟練創作者は, クレームされている意匠と類似しない先行技術の知識を有していないからである。

審査官は, クレームされている意匠と主たる引用例との間の差異が, 本質的に微小に保たれることができ, かつ, 補佐的引用例の裏付けを伴うか, 又は伴わない意匠の全体的な美的外観に関連し得ないことについて, 勧告される。Nalbandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA1981)参照。そのような差異が補佐的引用例によって示される場合は, 当該補佐的引用例は, それらの差異が当該技術の熟練創作者にとって自明となることを疑う余地の無いよう, 適用される必要がある。Sapp, 324 F.2d 1021, 139 USPQ 522 (CCPA 1963)参照。

クレームが, 先行技術に対して特許性を有さないことを理由として, 特許法第103条に基づいて拒絶されるとき, 機能的及び/又は最終的使用中に隠蔽されている意匠の特徴は, 特許性を裏付けるために, 依拠されることができない。「意匠のクレームはまた, 特許性を有するためには, 装飾的でなければならない; また, 機能的な特徴又は構成は, 特許性を裏付けるために, 依拠されることができない」。Jones v. Progress, Ind. Inc., 119 USPQ 92, 93 (D. R. I. 1958)。「意匠の特許性は, 当該意匠が適用される装置の通常の使用において隠蔽されている要素に基づくことができないということが, 適切に決定されている。」

Cornwall, 230F.2d 457, 459, 109 USPQ 57, 58 (CCPA 1956)参照; Garbo, 287 F.2d 192, 129 USPQ 72 (CCPA 1961)参照。該当技術において機能的である及び/又は隠蔽されている類似の特徴を示すために, 特許法第103条に基づく実体拒絶において, 先行技術が依拠される必要はない。しかしながら, 審査官は当該特徴の一応の証拠がある機能性を裏付ける証拠を提供しなければならない。さらに, 隠蔽された部分又は機能的特徴は, 特許性に関する根拠として, 依拠されることができない。出願人が, 特許性に関する根拠として, 機能的な又は隠蔽された特徴に依拠することを望む場合には, それらの特徴について特許性の重みが付与され得る前に, 特許法第171条に基づく装飾性を設定するための同一の基準が適用されなければならない。MPEP § 1504.01(c) subsection I. 参照。

A. 先行技術引用例の組合せ

当該技術の熟練創作者が, 主たる引用例の特徴を削除又は該当する補佐的引用例からの特徴と差し替えるか若しくは当該特徴を追加することによって, 主たる引用例との差異を主張することが動機づけられる場合には, 特許法第103条に基づく実体拒絶は妥当となる。補佐的引用例が考察されるためには, 当該補佐的引用例に開示される特徴でもって, 基本的意匠を

変更することに係る提示が、先行技術において存在する必要がある。Borden, 90F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed. Cir.1996)参照。引用例を適正に組み合わせるための試験が、「一方における一定の装飾的特徴の外観が、それら特徴の他方への適用を示唆することについて、それらの引用例が関連しているか否かについて…」長年にわたって行われた。Glavas, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956)参照。

意匠の機能を破棄することに対する禁止は、特許法第103条(a)に基づいてクレームされた発明を自明なものとする引用例の組合せの背景にある論理に特有なものである。提示された引用例の組合せが、その広範な機能がもはや発揮され得ないように、主たる引用例に開示された特徴を変更する場合には、先行技術の組合せは、当該技術の熟練創作者にとって自明とはならない。物品の特定の機能が影響を受ける可能性があるが、広範な機能が影響を受けないという程度まで、主たる引用例に開示された特徴を変更することは許可され得る。例えば、気密性を有するものとしてクレームされたキャビネットに係る意匠についての主たる引用例に開示された特徴は、キャビネットとしての機能が損なわれない限り、気密性をもはや有さないように、変更することができる。

1. 類似技術

主たる引用例に開示された特徴についての変更が形態における変更を含む場合には、主たる引用例及び補佐的引用例の両方が類似技術からなされなければならない。Glavas, 230 F.2d 447, 109 USPQ 50 (CCPA1956)参照。

類似技術は、周知の又は自然物若しくは自然人を模倣する一部分を有する意匠に関連するクレームに適用されるときには、一段と広範に解釈され得る。意匠の当該部分の模倣性は、当該部分を模倣する技術が、特許法第103条に基づく通常の技術レベル範囲内であることの一応の証拠となる。

2. 非類似技術

主たる引用例の表面について、魅力的な外観を与えるように変更する場合、当該変更は、形態又は構造における変更を包含せず、かつ、主たる引用例に開示された特徴(外観及び機能)を破棄することがないので、補佐的引用例が類似技術であるか否かということは重要ではない。Glavas, 230 F.2d 447, 109 USPQ 50 (CCPA1956) 参照。

III. 一応の証拠がある事件の反証

自明性に関する一応の証拠がある事件が一旦設定されると、可能な場合には、それに対して、非自明性に係る反論の証拠をもって反証する義務が、出願人に課せられる。二次的判断事項の例は、商業的成功、鑑定及び他人による意匠の複製である。特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書を含む、出願人によって提出される非自明性に関する客観的証拠又は反証の証拠は、特許法第103条に基づく特許性の判断において、審査官によって判断されなければならない。

商業的成功に関する証拠が提出されたとき、審査官は、成功に対する客観的証拠が存在しているか否か、また、当該成功が装飾的な意匠に帰することができるか否かについて判断するために、当該証拠を評価しなければならない。Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 221 USPQ 97 (Fed. Cir. 1984) ; Nalbandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ

782 (CCPA 1981) 参照。特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書は、意匠が具現化されている物品の販売と、当該意匠の装飾的特徴との間に連鎖性又は関連性が存在しないのであれば、商業的成功の課題について最小の証拠的価値を有するものとなる。Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear, 853 F.2d 1557, 7 USPQ2d 1548 (Fed. Cir. 1988)。

鑑定の提示は、宣誓供述書又は宣言書に署名する者の専門的資格を設定するものでなければならず、また、自明性に関する最終的な法的課題についての見解を表現するものであってはならないが、その理由は、このような結論が法律の1つであるからである。Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear, 853 F.2d 1557, 7 USPQ2d 1548 (Fed. Cir. 1988) ; Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 774 F.2d 1082, 227 USPQ 337 (Fed. Cir. 1985)。

市場における競業者が意匠を複製していることを示す提出された証拠については、複製が、特許所有権に関する重要性の欠如又は特許を実施する特許権者の能力についての無関心さのようなその他の要因に帰する可能性があるため、複製の単なる事実よりも多くのものが、その行為を重大なこととするために必要となる。Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985)。

「自明性に関する一応の証拠がある事件は、クレームされている発明から「逸脱して教示される」材料関連の技術が...であることについて、出願人...が示すことができる場合には、反証され得る。引用例は、通常のスキルを有する者が、当該引用例を解釈した際に、...出願人が通った道から逸れた方向に導かれるようになるときに、逸脱して教示するものといえる。Haruna, 249 F.3d1327, 58 USPQ2d 1517 (Fed. Cir. 2001) 参照。

非自明性に対する客観的証拠の課題に関する付加的な情報については、MPEP § 716から § 716.06までを留意すること。

次の様式項は、該当する場合には、特許法第103条に基づく自明性の実体拒絶において、使用することができる。

¶ 15.18.aia 特許法第103条 拒絶(単一の引用例)

クレームは、[1]に対して特許性を有さないことを理由として、特許法第103条に基づいて拒絶される。発明が特許法第102条に定められたものと同一に開示又は記述されていないが、クレームされている発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明の有効出願日前に、当該のクレームされた発明が当該技術の熟練創作者にとって、当該のクレームされた発明が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

審査官ノート：

2013年3月16日前に提出された出願に関して優先権又は当該出願の利益を主張する出願に関しては、様式項15.10.aia及び15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.18.fti 改正前特許法第103条(a) 拒絶(単一の引用例)

クレームは、[1]に対して特許性を有さないことを理由として、改正前特許法第103条(a)に基づいて拒絶される。発明が改正前特許法第102条に定められたものと同一に開示又は記述されていないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の差異が、発明がなされた時点で、当該主題が該当する技術において当該技術の熟練創作者にとって、当該主題が全体とし

て自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

審査官ノート：

1. 括弧1には、参照の引用例を挿入すること。
2. 2013年3月16日前に提出された出願について優先権又は当該出願の利益を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.70. aia 序文, 特許法第103条 拒絶

[1]に係る現行のクレームされた発明の有効出願日より前に、該当技術の熟練した創作者にとって、自明となる。

審査官ノート：

括弧1には、適用される引用例の使用に係る説明を挿入すること。

¶ 15.70. fti 序文, 改正前特許法第103条(a) 拒絶

発明が[1]についてなされた時点で、該当技術の熟練した創作者にとって、自明となる。

審査官ノート：

括弧1には、適用される引用例の使用に係る説明を挿入すること。

¶ 15.67 特許法第103条 拒絶に関する理論的根拠(単一の引用例)

先行技術と比較したときに、意匠の特許性に係る判定を構成する事例とみなされる意匠における詳細部又は微細な変化よりも、クレームされている意匠の全体的な外観において、非自明性が存在するということが、適切に決定される。Frick, 275 F.2d741 125 USPQ 191 (CCPA 1960)及びLamb, 286 F.2d 610, 128 USPQ 539 (CCPA 1961) 参照。

¶ 15.19. aia 特許法第103条 拒絶(複数の引用例)

クレームは、[2]からみて、[1]に対して特許性を有さないことを理由として、特許法第103条に基づいて拒絶される。

発明が特許法第102条に定められたものと同じに開示又は記述されていないが、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、当該クレームされた発明の有効出願日前に、当該のクレームされた発明が当該技術の熟練創作者にとって、当該クレームされた発明が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

審査官ノート：

2013年3月16日前に提出された出願に優先権又は当該出願の利益を主張する出願に関しては、様式項15.10.aia及び15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19. fti 改正前特許法第103条(a) 拒絶(複数の引用例)

クレームは、[2]からみて、[1]に対して特許性を有さないことを理由として、改正前特許法第103条(a)に基づいて拒絶される。

発明が特許法第102条に定められたものと同じに開示又は記述されていないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の差異が、発明がなされた時点で、当該主題が該当する技術において当該技術の熟練創作者にとって、当該主題が全体として自明となったというようなも

のである場合には、当該発明は特許付与されない。

審査官ノート：

2013年3月16日前に提出された出願に優先権又は当該出願の利益を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.68 特許法第103条 拒絶に関する理論的根拠(複数の引用例)

この補佐的引用例からみた主たる引用例に開示された特徴の変更は適正であるが、それは、一方において示された特徴の外観がそれらの特徴の他方への適用を示唆されるように、適用された引用例が関与していることを理由とする。Rosen, 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982)参照；及びGlavas, 230 F.2d 447, 109 USPQ 50 (CCPA 1956)参照。さらに、判例法は、当該技術の熟練創作者が、関連技術の知識を有していないことを支持してきたことに着目される。よって、同判例法では、古い要素の組合せは十分に通常の技術レベルの範囲であった。Antle, 444 F.2d 1168, 170 USPQ 285 (CCPA 1971)及びNalbandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981)参照。

次の様式項は、参照の出願又は特許が改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術である場合に、改正前特許法第103条(a)に基づく拒絶をなすときに使用できる。

¶ 15.19.02.aia 序文 特許法第102条(a)(2)／第103条 拒絶—異なる発明者、共通の譲受人、明瞭な意匠、クレームされている意匠の有効出願日以前の共通の所有権に係る証拠の不在

クレームは、共通に譲渡された[1]の意匠から、特許性のうえで区別されない意匠に関連する。具体的には、クレームされている意匠は、[3]において、[2]における一方とは異なる。これらの差異は、自明とみなされ、かつ、[4]における意匠に対して、クレームされている意匠の全体的な外観を特許性のうえで識別しない。

上記に論述した、共通に譲渡された[5]は、別の発明者を記名し、かつ、より前の有効な出願日を有する。したがって、それは、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての資格を有し、かつ、特許法第103条に基づく本件出願においてクレームされている意匠の拒絶に関する根拠を構成するが、それは、クレームされている意匠及び開示された意匠が、審査に基づくクレームされている意匠の有効出願日以前に共通して所有されていなかった場合に限る。

この特許法第102条(a)(2)／第103条に基づく拒絶は、次によって克服可能である：

- (1) 引用例における意匠が、本件出願の創作者又は共同創作者から直接的又は間接的に取得され、よって、特許法第102条(b)(2)(A)に基づく先行技術ではないことについて、特許規則1.130(a)に基づいて示すこと；
- (2) 特許法第112条(a)の実施可能要件及び説明要件を満たすように出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする；
- (3) 特許規則1.78に準拠する先の出願についての特定の言及を含む特許規則1.76に基づく出願データシートを提出し、かつ、先の出願が特許法第112条(a)の実施可能性要件及び説明要件を満たすことを立証することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を

完全なものとする事；

- (4) 特許法第102条(b)(2)(B)に基づく先の公的開示について、特許規則1.130(b)に基づいて示す事；又は(5)クレームされている意匠の有効出願日以前に開示された意匠及びクレームされた意匠が同一人により所有されていた、又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされ、若しくは共同研究契約に従うことを条件とされるものであったことに係る、特許法第102条(b)(2)(C)に準拠する陳述を提示すること。

審査官ノート：

1. 非法定二重特許付与拒絶も指令に含まれる可能性がある。
2. 括弧1, 2, 4及び5には、「特許」及びその番号又は「同時係属出願」及びそのシリアル番号を挿入すること。
3. 括弧3には、本件出願においてクレームされている意匠と、先に提出された特許又は同時係属出願においてクレームされた意匠との間の差異を識別すること。
4. この様式項は、序指令において、1回のみ使用できるものとする。
5. 2013年3月16日前に提出された出願に優先権又は当該出願の利益を主張する出願に関して、様式項15.10.aia及び15.10.15をこの様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19.02.fti 序文改正前特許法第102条(e)/第103条(a) 実体拒絶：異なる発明者、共通の譲受人、明瞭な意匠、意匠がなされた後の時点での共通の所有権に係る証拠の不在
クレームは、共通に譲渡された[1]の意匠から、特許性のうえで区別されない意匠に関連する。具体的には、クレームされている意匠は、[3]において、[2]における一方とは異なる。これらの差異は、自明とみなされ、かつ、[4]における意匠に対して、クレームされている意匠の全体的な外観を特許性のうえで識別しない。

上記に論述した、共通的に譲渡された[5]は、本件出願とは異なる発明主体を有する。したがって、それは、改正前特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づく先行技術としての資格を与え、かつ、改正前特許法第103条(a)に基づく本件出願におけるクレームの実体拒絶に関する根拠を構成するが、それは、抵触する意匠のクレームが、本件出願における意匠がなされた時点で、共通して所有されていなかった場合に限る。この課題を解決するためには、出願人、譲受人又は登録されている弁護士が、抵触する意匠が、本件出願における意匠がなされた時点で共通して所有されていたことを述べるか、又は譲受人が、抵触する主題の先発明者を記名することができる。

本願における意匠がなされた時点で、意匠が共通して所有されていたことを示すことは、改正前特許法第102条(f)若しくは特許法第102条(g)又は1999年11月29日以降に提出される出願に関しては改正前特許法第102条(e)に基づく参照としての共通に譲渡される事例に基因して、改正前特許法第103条(a)に基づく実体拒絶を克服するようになる。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願が、抵触出願又は特許と共通的に譲渡されているが、それらが、発明がなされた時点で共通的に譲渡されたことについての表示が存在しない場合に、使用されるべきである。
2. 抵触クレームが先の合衆国出願日を有する特許におけるものである場合には、改正前特許法第102条(e)/特許法第103条(a)に基づく実体拒絶がなされるものとする。
3. 抵触クレームが先の出願日を有する同時係属出願において共通的に譲渡されている場合

には、改正前特許法第102条(e)/特許法第103条(a)に基づく仮実体拒絶がなされるものとする。

4. 非法定二重特許付与実体拒絶も指令に含まれる可能性がある。
5. 括弧1, 2, 4及び5には、特許及びその番号又は同時係属出願及びそのシリアル番号を挿入すること。
6. 括弧3には、本件出願においてクレームされた意匠と、先に提出された特許又は同時係属出願においてクレームされた意匠との間の差異を識別すること。
7. この様式項は、序指令において、1回のみ使用できるものとする。
8. 実体拒絶が改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術に依拠する場合は、引用例に開示された先行技術の日付を決定するためには、合衆国発明者保護法(AIPA)によって改正された特許法第102条(e)を適用すること、ただし、引用例が、2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願から、直接的又は間接的に発行された合衆国特許である場合には、この限りではない。引用例が、2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願(特許法第371条に基づく出願)の国内段階又は2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願について特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益を主張する継続出願の何れかから、直接的又は間接的に発行された合衆国特許である場合には、改正前特許法第102条(e)のみを適用すること。改正前特許法第102条(e)及び合衆国発明者保護法(AIPA)によって改正された特許法第102条(e)の日付の決定を支援するためには、様式項7. 12. fti及び7. 12. 01. ftiに関する審査官ノート参照。
9. 2013年3月16日前に提出された出願の優先権又は当該出願の利益を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15をこの様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15. 19. 03. aia 特許法第102条(a)(2)/第103条 仮拒絶；共通の発明者及び/又は譲受人を有する別の出願に開示された意匠

クレームは、本出願と共通の[2]を有する同時係属の出願番号[1]に対して自明であることを理由として特許法第103条に基づいて仮拒絶される。同時係属出願は別の発明者を記名し、かつ先の有効出願日を有するので、それは、特許法第122条(b)に基づいて公開され、又は特許付与された場合には、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成することになる。特許法第103条に基づくこの仮拒絶は、抵触する出願の将来的な公開又は特許付与の推定に基づくものである。

発明が特許法第102条に定められたものと同じに開示又は記述されていないが、クレームされている発明と先行技術との間の相違が、当該発明の有効出願日前に、当該発明の属する技術分野の熟練者にとって、当該発明が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

[3]

この特許法第102条(a)(2)に基づく仮拒絶は、次によって克服可能である：

- (1) 引用例に開示された意匠が、この出願の発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得され、よって、特許法第102条(b)(2)(A)に基づく先行技術ではないことを特許規則 1. 130(a)に基づいて示すこと；

- (2) 特許法第112条(a)の実施可能要件及び説明要件を満たす出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする事；
- (3) 特許規則1.78に従って先の出願についての具体的な言及を含む特許規則1.76に基づく出願データシートを提出し、かつ、当該先の出願が特許法第112条(a)の実施可能要件及び説明要件を満たすことを証明することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を完全なものとする事；
- (4) 特許法第102条(b)(2)(B)に基づく先の公的開示について、特許規則1.130(b)に基づいて示す事；又は
- (5) クレームされた発明の有効出願日までに開示された主題及びクレームされた発明が、同一人によって所有され、又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とし、若しくは共同研究契約に従うことを条件とするものであったことに係る、特許法第102条(b)(2)(C)に準拠する陳述を提示すること。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠特許又は通常特許の図面に開示された主題に対して自明であるときに、使用されるものとする。審査を受けている出願においてクレームされている意匠は、先に提出された意匠出願の図面に開示された主題の自明な変形であり得る。この主題は破線で描写され又は組合せ若しくは物品全体によって具現化される意匠に関するクレームから特許性のうえで明瞭となる部分的組合せ(物品の部品又は部分)の様式であり得る。
2. 括弧1及び4には、同時係属出願のシリアル番号を挿入すること。
3. 括弧2には、創作者又は譲受人を挿入すること。
4. 括弧3には、相違点を含む自明性に係る説明を提示すること。
5. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19.03.fti 改正前特許法第102条(e)/第103条(a) 仮拒絶：共通の発明者及び/又は譲受人を有する他の出願において開示されているが、クレームされていない意匠

クレームは、本出願と共通の[2]を有する同時係属出願(番号[1])によって自明であるとの理由により、改正前特許法第103条(a)に基づいて、仮拒絶される。

異なる発明主体及び同時係属出願の改正前特許法第102条(e)の日について、特許法第122条(b)に基づく公開又は特許付与された場合、それは、先行技術を構成することになる。この改正前特許法第103条(a)に基づく仮実体拒絶は、抵触出願の将来的な公開又は特許付与の推定に基づくものである。

発明が改正前特許法第102条に定められたものと同一に開示又は記述されていないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の差異が、発明がなされた時点で、当該主題が該当する技術において当該技術の熟練者にとって、当該主題が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

[3]

本件出願においてクレームされている意匠は、[4]の出願にクレームされた同一の発明ではない理由としては、引用例に開示された意匠が、本件出願の意匠創作者から由来するものであり、従って、「他人による」発明ではないことに係る特許規則1.132に基づくことを示すことによって、又は、特許規則1.131(a)に基づく引用例の改正前特許法第102条(e)の日よりも前に、本出願が発明日であることを示すことによって、この仮実体拒絶は克服することができる。1999年11月29日以降に提出される出願に関しては、この実体拒絶は、引用例の主題及びクレームされている発明が、発明がなされた時点で、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされていたことを示すことによって、克服することができる。MPEP § 2146以降を参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠出願又は通常出願の図面において開示されているが、クレームされていない主題に対して自明である場合に使用されるものとする。審査を受けている出願においてクレームされている意匠は先に提出された意匠出願の図面において開示されている主題の自明な変形であり得る。この主題は破線で描写され又は組合せ若しくは物品全体によって具現化される意匠に関するクレームから特許性のうえで明瞭となる、部分的組合せ(物品の部品又は部分)の様式であり得る。
2. 括弧1及び4には、同時係属出願のシリアル番号を挿入すること。
3. 括弧2には、創作者又は譲受人を挿入すること。
4. 括弧3には、相違点を含む自明性に係る説明を提示し、かつ、その説明は、様式項 15.70. fti及び15.67. fti又は15.68. ftiに従うようにすること。
5. 引用例の先行技術の日付を決定するためには、合衆国発明者保護法(AIPA)によって改正された改正前特許法第102条(e)を適用すること、ただし、引用例が、2000年11月29日以前の国際出願日を有する国際出願から直接的に又は間接的に発行された合衆国特許に関するものではないことを条件とする。引用例が、2000年11月29日以前の国際出願日を有する国際出願(特許法第371条に基づく出願)の国内段階又は2000年11月29日以前の国際出願日を有する国際出願について、特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づいて利益を主張する継続出願の何れかから直接的に又は間接的に発行された合衆国特許に関するものである場合には、改正前合衆国発明者保護法第102条のみを適用する。引用例の改正前特許法第102条(e)及び改正前合衆国発明者保護法第102条(e)に係る日付それぞれの決定を支援するために、様式項7.12. fti及び7.12.01. ftiに関する審査官ノート参照。
6. 2013年3月16日以前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19.04. fti 改正前特許法第102条(e)/第103条(a) 仮拒絶；共通の発明者及び/又は譲受人を有する先に提出された意匠特許出願においてクレームされている意匠

クレームは、本出願と共通の[2]を有する同時係属の意匠特許出願番号[1]のクレームに対して自明であることを理由として、改正前特許法第103条(a)に基づいて、仮実体拒絶される。異なる発明主体であり、かつ、改正前特許法第102条(e)に基づく同時係属出願の日におい

て、特許付与されている場合、それは、先行技術となる。この改正前特許法第103条(a)に基づく仮実体拒絶は、抵触する出願の将来的な特許付与の推定に基づくものである。

発明が改正前特許法第102条に定められたものと同一に開示又は記述されていないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の相違が、発明がなされた時点で、当該主題が該当する技術の熟練者にとって、当該主題が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

[3]

本件出願においてクレームされている意匠は、[4]の出願にクレームされた発明から特許性のうでで区別されないので、この仮実体拒絶は、当該2出願を単一の一部継続出願へ統合し、かつ、別々の親出願を放棄することによって、克服することができる。1999年11月29日以降に提出される出願に関して、この実体拒絶は引用例の主題及びクレームされている発明が、発明がなされた時点で、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされていたことを示すことによって、克服することができる。MPEP § 2146以降を参照。

審査官ノート：

1. 特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成する同時係属出願が、特許法第122条に基づいて公開又は特許付与されている場合、審査中の出願においてクレームされている意匠が当該同時係属出願の意匠クレームから自明であるとき、この様式項は使用されなければならない。
2. 非法定二重特許付与の仮実体拒絶も、指令にふくまなければならない。
3. 括弧1及び4には、同時係属出願のシリアル番号を挿入すること。
4. 括弧2には、創作者又は譲受人を挿入すること。
5. 括弧3には、相違点を含む自明性に係る説明を提示し、かつ、その説明は、様式項15.70.fti及び15.67又は15.68に従うものとする。
6. 様式項15.19.02.ftiを、この様式項に先立つものとするべきである。
7. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する、2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19.05.aia 特許法第102条(a)(2)/第103条 拒絶；開示されている意匠、非共通の発明者又は共通の譲受人

クレームは、[1]に対して自明であることを理由として特許法第103条に基づいて拒絶される。

引用例が別の発明者を記名しており、かつ先の有効出願日を有するため、当該引用例は特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成することになる。

発明が、特許法第102条に定められているように同一の内容で開示又は記述されていないが、クレームされている発明と先行技術との間の相違が、当該クレームされている発明の有効出願日前に、当該クレームされている発明が当該技術の熟練者にとって当該クレームされている発明が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

[2]

この特許法第102条(a)(2)/特許法第103条に基づく拒絶は、次によって克服可能である：

- (1) 同時係属出願に開示された主題が、本出願の発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得され、よって、特許法第102条(b)(2)(A)に従う先行技術ではないことを特許規則1.130(a)に基づいて示すこと；
- (2) 特許法第112条(a)の実施可能性及び説明要件を満たす出願における証明された優先権書類を提出することにより、引用例に先立つ特許法第119条に基づく優先権主張を完全なものとする；
- (3) 特許規則1.78に従って先の出願についての具体的な言及を含む特許規則1.76に基づく出願データシートを提出し、かつ当該先の出願が特許法第112条(a)の実施可能性及び説明に係る要件を満たすことを証明することにより、特許法第120条に基づく利益の主張を完全なものとする；又は
- (4) 特許法第102条(b)(2)(B)に基づく先の公的開示について、特許規則1.130(b)に基づいて示すこと。

審査官ノート：

1. 括弧1には、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての資格を有する書類の番号を挿入すること。
2. 括弧2には、相違点を含む自明性に係る説明を提示すること。
3. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する出願に関しては、様式項15.10.aia及び15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19.05.fti 改正前特許法第102条(e)/第103条(a) 拒絶；開示されているが、クレームされていない意匠

クレームは、[1]に対して自明であることを理由として、改正前特許法第103条(a)に基づいて実体拒絶される。

異なる発明主体であり、かつ、引用例が改正前特許法第102条(e)の日に基づいて、それは、改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術を構成することになる。

発明が、特許法第102条に定められているように同一の内容で開示又は記述されていないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の相違が、発明がなされた時点で、当該主題が該当する技術の熟練創作者にとって、当該主題が全体として自明となったというようなものである場合には、当該発明は特許付与されない。

[2]

本件出願においてクレームされている意匠は、特許[3]にクレームされた同一の発明ではない理由として、引用例にある意匠が本件出願の意匠創作者から由来したもので、「他人による」発明ではないことを特許規則1.132に依拠して示すこと、又は、引用例の改正前特許法第102条(e)の先の出願にあたる当日が発明日であることを特許規則1.131(a)に依拠して示すことによって、この実体拒絶は克服することができる。1999年11月29日以降に提出された出願に関して、当該実体拒絶は、引用例の主題及びクレームされている発明が、発明がなされ

た時点で同一人によって所有されていた又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされていたことを示すことによっても、克服することができる。MPEP § 2146以降を参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、先に提出された意匠特許若しくは通常特許の図面又は出願公開において開示されている主題に対して自明であるが、クレームされていない場合に、使用されるものとする。審査を受けている出願においてクレームされている意匠は、先に提出された意匠出願の図面に開示された主題の自明な変形であり得る。この主題は、破線で描写され、又は組合せ若しくは物品全体によって具現化される意匠に関するクレームから特許性のうえで明瞭となる部分的組合せ(物品の部品又は部分)の様式であり得る。
2. 括弧1及び3には、改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術としての資格を有する合衆国特許、合衆国特許出願公開又は国際出願のWIPO公開の番号を挿入すること。以下のノート4参照。
3. 括弧2には、相違点を含む自明性に係る説明を提示し、かつその説明は様式項15. 70. fti及び15. 67又は15. 68に従うものとする。
4. 引用例に開示された先行技術の日付を決定するためには、合衆国発明者保護法(AIPA)によって改正された改正前特許法第102条(e)を適用すること、ただし、引用例が2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願から直接的に又は間接的に発行された合衆国特許に関するものではないことを条件とする。引用例が、2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願(特許法第371条に基づく出願)の国内段階又は2000年11月29日前の国際出願日を有する国際出願について、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づいて利益を主張する継続出願の何れかから直接的に又は間接的に発行された合衆国特許に関するものである場合には、改正前合衆国発明者保護法第102条(e)のみを適用すること。引用例に関する特許法第102条(e)の日付の決定を支援するために、様式項7. 12. fti及び7. 12. 01. ftiに関する審査官ノート参照。
5. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15. 10. 15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15. 19. 06. fti 改正前特許法第102条(e)/第103条(a) 拒絶；先行技術よりも前の日を有し、かつ、共通の譲受人を有する意匠特許においてクレームされた意匠

クレームは、意匠特許[1]におけるクレームに対して自明であることを理由として、改正前特許法第103条(a)に基づいて実体拒絶される。

異なる発明主体であり、かつ、引用例が改正前特許法第102条(e)の日に基づいて、それは、改正前特許法第102条(e)にいう先行技術を構成することになる。

発明が、特許法第102条に定められているように同一の内容を開示又は記述していないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の相違が、発明がなされた時点で、当該主題の全体として、該当する技術の熟練創作者に自明となった主題である場合には、当該発明は特許付与されない。

[2]

本件出願にクレームされている意匠は、[3]の特許にクレームされた意匠と特許上、識別されないので、この拒絶は、本件出願及び引用例が同一の当事者によって最近に所有され、かつ本件出願の発明者が、2013年3月15日に有効な特許法第104条に基づく引用例における主題の先の発明者であることについて言明する特許規則1.131(c)に基づく宣誓書又は宣言書を提出することによって、克服することができる。さらに、特許規則1.321(c)に従うターミナルディスクレマーも要求される。1999年11月29日以降に提出された出願に関して、この拒絶は、引用例の主題及びクレームされている発明が、発明がなされた時点で同一人によって所有されていた又は同一人への譲渡の責務に従うことを条件とされていたことを示すことによっても、克服することができる。MPEP § 2146以降を参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術よりも前の日の先行技術を有し、かつ、共通の譲受人を有する意匠特許においてクレームされた意匠から自明であるとき、使用されるものとする。
2. 非法定二重特許付与の拒絶も、指令に含まなければならない。
3. 括弧1及び3には、特許番号を挿入すること。
4. 括弧2には、相違点を含む自明性に係る説明を提示し、かつその説明は様式項15.70.fti及び15.67又は15.68に従うものとする。
5. この様式項には、様式項15.19.02.ftiが先立つべきである。
6. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

¶ 15.19.07.fti 改正前特許法第102条(e)/第103条(a) 拒絶：先の有効出願日を有し又共通の譲受人を有さない意匠特許においてクレームされている意匠

クレームは、意匠特許[1]におけるクレームから自明であることを理由として、改正前特許法第103条(a)に基づいて拒絶される。

異なる発明主体であり、かつ、引用例の改正前特許法第102条(e)の日に基づいて、それは、改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術を構成することになる。

発明が、特許法第102条に定められているように同一の内容を開示又は記述していないが、特許付与を求める主題と先行技術との間の相違が、発明がなされた時点で、当該主題が全体として該当する技術の熟練創作者にとって自明となった主題である場合には、当該発明は特許付与されない。

[2]

審査官ノート：

1. この様式項は、審査を受けている出願においてクレームされている意匠が、改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術よりも前の日を有する意匠特許においてクレームされた意匠から自明であるときに、使用されるものとする。
2. 括弧2には、相違点を含む自明性に係る説明を提示し、かつその説明は様式項15.70.fti及び15.67又は15.68.に従うものとする。

3. 2013年3月16日前に提出された出願に関して又は当該出願の利益のために優先権を主張する2013年3月16日以降の実際の出願日を有する出願に関しては、様式項15.10.15を、この様式項に先立つものとしなければならない。

次の様式項は、該当する場合は、第2回以降の指令において、使用できる。

¶ 15.38 維持される拒絶

提示された意見は慎重に検討されるが、[1]に基づくクレームの実体拒絶が取り下げられるべきであることについて説得力を有するものではない。

審査官ノート：

括弧1には、拒絶の根拠を挿入すること。

¶ 15.39.02.aia 特許法第103条に基づく最終拒絶(単一の引用例)

クレームは、[1]により特許法第103条に基づいて、再び、かつ、最終的に拒絶される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、引用例を挿入すること。
2. 「指令は最終的なものである」及び「最終指令後の勧告」に関するMPEP第700章における様式項参照。

¶ 15.39.02.fti 改正前特許法第103条(a)に基づく最終拒絶(単一の引用例)

クレームは、[1]に対して、改正前特許法第103条(a)に基づいて、再び、かつ最終的に実体拒絶される。

審査官ノート：

「指令は最終的なものである」及び「最終指令後の勧告」に関するMPEP第700章における様式項参照。

¶ 15.40.aia 特許法第103条に基づく最終拒絶(複数の引用例)

クレームは、[2]からみて、[1]に対して、特許性がないことを理由に、特許法第103条に基づいて最終的に拒絶される。

審査官ノート：

「指令は最終的なものである」及び「最終指令後の勧告」に関するMPEP第700章における様式項参照。

¶ 15.40.fti 改正前特許法第103条(a)に基づく最終拒絶(複数の引用例)

クレームは、[2]からみて、[1]により特許性がないことを理由に、改正前特許法第103条(a)に基づいて最終的に拒絶される。

審査官ノート：

「指令は最終的なものである」及び「最終指令後の勧告」に関するMPEP第700章における様式項参照。

1504.04 特許法第112条に基づく検討 [R-07. 2022]

特許法第112条 明細書。

(a) 一般。明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある当該技術の熟練者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。

(b) 結び。明細書は、発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し、かつ、明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。

意匠出願における図面は、クレーム用語「図示されている」の使用によりクレームに組み込まれる。

さらに、図面開示は、明細書における説明的記述によって補充することができる (MPEP § 1503.01, II参照)。この記述は、用語「図示され、かつ、記述されている」の使用によりクレームに組み込まれる。MPEP § 1503.01, III参照。

I. 特許法第112条(a)及び(b)

A. 実施可能性及び保護範囲

特許法第112条に準拠するための如何なる解析も、クレームによって求められる保護の範囲の判断から開始されるべきである。Moore, 439 F.2d 1232, 169 USPQ 236 (CCPA 1971) 参照。

したがって、開示が、実施可能性に関する特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条, 第1段落)の要件に適合しているか否かについて、何らかの判断がなされる前に、クレームが、特許法第112条(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条, 第2段落)の要件に適合しているか否かについての判断がなされなければならない。しかしながら、図面開示及び明細書における説明的記述が、用語「図示され、かつ、記述されている」の使用によりクレームに組み込まれるので、クレームによって求められる保護の範囲に係る判断は、当該開示によって実施可能とされなければならない主題に係る判断でもある。それ故、保護を求める意匠の外観及び形状又は形態が、不適切な視覚的開示に基因して判断又は理解できない場合には、当該視覚的開示を組み込むクレームは、特許法第112条(b)第2段落 (又は2012年9月特許法第112条第2段落)に違反する。その理由は、発明者共若しくは共同発明者 (又は、(改正前)特許法第112条に従う出願の場合には出願人) が、当該発明に関して、発明とみなす主題を特に指摘すること及び明白にクレームすることに欠けるからである。さらに、そのような開示は、当該技術の熟練創作者が保護を求める意匠の形状及び外観を有する物品を創作することについて実施可能とすることに欠けるものである。そのような場合、特許法第112条(a)及び(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条第1段落及び第2段落)の両方に基づくクレームの実体拒絶は正当とされる。

クレームされた意匠の中には、単一の平面図又は平面視のみを用いた視覚的開示により、特許法第112条に必要とされる有効かつ明確なものとするすることができる。例えば、特許法第112条の遵守が問題となった引例, Maatita, 900 F.3d 1369, 127 USPQ2d 1640 (Fed. Cir.

2018)において、靴底の意匠が平面図、平面視のみを用いて開示された。連邦巡回控訴裁判所は、「特許法第112条の実施可能性要件の適合性が物品の意匠を図面が適切に開示しているか否かに依存する場合、必要とされる詳細さの水準は、クレームされた物品の意匠が平面図又は平面視の2次元によって定義され得るか否かに相関すると考えるべきである。」と判示した。Maatita, 900 F.3d at 1378。連邦巡回控訴裁判所は、その分析の中で「本質的に立体的であり、単一の平面図又は平面視では適切に開示できない」靴又は急須全体の意匠と区別した。同文献。連邦巡回控訴裁判所は、靴底の意匠は、単一の平面視から理解することができることから、クレームは特許法第112条の実施可能性要件及び説明要件を適合すると判示した。同文献1378-9。

意匠の開示が、特許法第112条(a)又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては改正前特許法第112条第1段落の実施可能性要件に適合するか否かについて判断するための、特許法第112条(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第2段落)に基づくクレーム範囲の評価は、図面単独に基づいてなされることができない。クレームされている意匠の範囲は、明細書における追加的な書面による記述と組み合わせる図面に実線で示された物品の表面又は部分に限定されるものと理解される。意匠の名称は、当該意匠が、周知の名前で具現化された、公衆に使用されている及びクレームの範囲の確定に寄与する物品を識別する。MPEP § 1503.01, I参照。クレームは、発明者若しくは共同発明者又は改正前特許法第112条に従う出願の場合は出願人が、「自身の発明としてみなす」ものを保護するために作成されるとみなされる。Zahn, 617 F.2d 261, 204USPQ 988 (CCPA 1980) 参照。したがって、意匠を具現化する物品の可視部分が図示されていない場合、それは、当該可視部分が保護されるべきクレームの部分を構成しないことを理由としている。追加的な書面による記述が不在であっては、クレームされている意匠の範囲が出願の図面において「図示されている」表面に限定されることは、一応の証拠となる。

MPEP § 1503.01, II参照。「開示の適切性は、主張された範囲の言及によって判断されなければならない」。Philco Corp. v. Admiral Corp., 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413, 418 (D. Del. 1961) 参照。しかしながら、物品の表面又は部分が図面に実線で開示されているときには、それはクレームされている意匠の部分とみなされ、かつその形状及び外観は特許法第112条(a)及び(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)の要件を満たすためには、明瞭、かつ適正に描写されなければならない。

販売時点で又は使用中に可視である物品の表面のみが、特許法第112条(a)及び(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)の要件に適合するように開示されなければならない。「図面は、購入者又は使用者に見えるように意匠を表現しなければならないが、それは、外観が、意匠法に基づいて、当該意匠に特許性をもたらす唯一のものであることを理由とする」。Ex parte Kohler, 1905 C.D. 192, 192, 116 O.G. 1185, 1185 (Comm' r Pat. 1905)参照。販売又は使用中に隠蔽されている物品の表面に係る開示の欠如は「特許付与された装飾的意匠は、その視覚的外観以外の用途を有さない…」ということをも理由として特許法第112条(a)及び(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)の要件に違反しない。Harvey, 12 F.3d 1061, 1064, 29 USPQ2d 1206, 1208 (Fed. Cir. 1993) 参照。したが

って、意匠の「視覚的外観」が、図面に示されたものの再現を単に含むものとするためには、物品の機能性はクレームされてはいないので再現される必要はない。本質的に、意匠の機能は、「当該意匠を具現化する物品に対して、その外観が魅力性を与え、よって、商業的価値を付加する」ということである。Ex parte Cady, 1916 C.D. 57, 61, 232 O.G. 619, 621 (Comm'r Pat. 1916)参照。

販売中又は使用に見られない非開示の表面は、意匠の名称が完全な物品に関連していないものであっても、明細書に記述される必要はないが、それは、当該意匠が、可視の物品表面のみに具現化されていることを理由とする。Ex parte Salsbury, 38 USPQ 149, 1938 C.D. 6 (Comm'r Pat. 1938)。平坦かつ表面装飾を欠いている可視の表面を図面に示す必要はないが、当該可視の表面は、クレームされている意匠の部分とみなされる場合は、説明的な陳述によって明細書に記述されるべきである。Ex parte Salsbury, 38 USPQ 149, 1938 C.D. 6 (Comm'r Pat. 1938)参照。そのような説明的陳述は、明らかに平坦ではない構造を含む可視の表面を記述するために使用することができない。Ex parte Salsbury, 38 USPQ 149, 1938 C.D. 6 (Comm'r Pat. 1938)参照。MPEP § 1503.02も参照。

(クレームにおける)主題が、物品全体を定義しているが、図面及び明細書が使用中又は販売中の何れかにおいて可視となる物品の部分又は表面を開示していない提出された出願は、特許法第112条(a)及び(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)の要件に違反しているとはみなされない。したがって、名称についての補正は、そのような出願において要求されない。しかしながら、審査官は、(許可能性の通告を含む)利益に対する最初の庁指令において、通常は可視であるが、図面に図示されていない又は明細書に記述されていない物品の表面又は部分が、クレームされている意匠の部分を構成しないと理解され、したがって、当該のクレームされている意匠の特許性に係る判断が、図面に示された物品の図及び明細書における記述に基づくことを示す陳述を含むべきである。この目的のために、様式項15.85を使用することができる。

クレームが、不十分な図面の開示に基因して実施不可能及び不明確であることを理由として、特許法第112条(a)及び(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)に基づいて実体拒絶されるときには、審査官は、庁指令において、図面における欠陥を特定しなければならない。クレームが図面の不十分な品質に基因して実施不可能及び不明確であることに関する単なる記述は、図面開示における欠陥に係る十分な説明とはならない。むしろ、審査官は、クレームされている意匠の形状及び外観についての理解を可能とするのに不十分である図面の部分を特定の指摘しなければならない。また、可能な場合は、実体拒絶を如何にして克服することができるかということについて示唆しなければならない。様式項15.21及び15.20.02が使用可能である。

図面における複数図の間の不一致が、意匠の全体的外観が不明瞭であるという程に大きいものであるときには、クレームは、実施不可能、かつ不明確であることを理由として特許法第112条(a)及び(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落)に基づいて実体拒絶されるべきであり、また、当該実体拒絶は、図面における複数図間の不一致のすべてを特定すべきである。さもなければ、図間の不一致は、審査官によって方式拒絶され、かつ、出願人による補正が要求されることになる。MPEP § 1503.02参照。

当初に提出されたクレームされている意匠の視覚的開示が、全体的な形状及び外観が理解できない程に不十分な品質のものである場合には、様式項15.65の適用により出願人に対してクレームが致命的な欠陥を有するものであり得ることについての通告がなされるべきである。

上述したとおり、明細書における説明的記述はクレームによって求められる保護の範囲を定義するために図面開示を補充することができる。さらに、そのような記述は、クレームにおいて用語「かつ、記述されている」を使用することにより当該クレームに組み込まれる。しかしながら、明細書における記述が、図面に示されていない実施態様又は改造様式に言及している場合又は「変更のもの」及び「同等のもの」のような曖昧で、かつ非説明的な用語若しくはクレームされている意匠が図面に示された正確な形状及び外観に限定されていないことを示す記述を含んでいる場合には、クレームは実施不可能、かつ不明確であることを理由として、特許法第112条(a)及び(b)（又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落）に基づいて実体拒絶されるべきである。その理由は、当該記述は、該当技術の熟練意匠創作者が他の実施態様、改造様式又は図の追加が無くては当該記述において言及されている「変更のもの」及び「同等のもの」の形状及び外観を有する物品を創作することが不可能となるからである。さらに、図の追加が無ければ、クレームに組み込まれる記述は、発明者若しくは共同発明者（又は改正前特許法第112条に従う出願の場合は出願人）が、自身の発明とみなすその他の実施態様、改造様式又は「変更のもの（variations）」及び「同等のもの（equivalents）」の形状及び外観を特定しかつ明白にクレームすることに欠けるものとなる。様式項15.21が、上記の理由によるクレームの実体拒絶のために使用できる。

¶ 15.85 クレームされている意匠の部分を構成しない非開示な物品の可視の表面/部分

物品[2]の[1]は、図面に図示されていない又は明細書に記述されていない。図面に図示されていない又は明細書に記述されていない物品の如何なる部分の外観もクレームされている意匠の部分を構成しないと理解されている。Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980) 参照。したがって、特許性の判断は図示され、かつ記述されている物品に関する意匠に基づいてなされる。

審査官ノート：

1. 括弧1には、図示されていない1又は複数の表面を挿入すること。
2. 括弧2には、「である（「is」又は「are」）」を挿入すること。

¶ 15.21 拒絶，特許法第112条(a)及び(b)又は改正前特許法第112条第1段落及び第2段落

クレームされた発明が、当該技術の熟練者が当該発明をなしかつ使用できるように十分で、明瞭で、簡潔で、かつ正確な用語で記述されておらず、また、発明者若しくは共同発明者（又は改正前特許法第112条に従う出願の場合は出願人）が発明とみなす主題を特定しかつ明白にクレームすることに欠けていることを理由として、クレームは特許法第112条(a)及び(b)又は改正前特許法第112条、第1段落及び第2段落に基づいて実体拒絶される。クレームは、[1]を理由として、不明確かつ実施不可能なものである。

審査官ノート：

1. この様式項は、特許法第112条(a)及び/若しくは(b)又は改正前特許法第112条第1段落及

び/若しくは第2段落に基づく1又は2以上の別個な実体拒絶をなすことが妥当な場合には、使用されてはならない。

2. 括弧1には、実体拒絶に関する根拠の完全な説明が提示されるべきである。

¶ 15. 20. 02 特許法第112条(a)及び(b)又は改正前特許法第112条第1段落及び第2段落に基づく拒絶を克服するための指摘(特許法第16章 意匠出願)

出願人は、上記特許法第112条に基づく拒絶に対して、意匠の領域又は部分を破線に変更することによって不明確及び実施不可能とみなされる当該意匠の領域又は部分をクレームから削除し、また、破線で示された[1]の部分がクレームされている意匠の部分を構成しないという記述を含むように明細書を補正することができる。

審査官ノート：

1. 国際意匠出願においては、代わりに様式項29. 27を使用する。
2. 括弧1には、物品の名称を挿入すること。

¶ 15. 65 不可能な補正

出願は、[1]により致命的な欠陥を有するものであり得る。新規事項(特許法第132条、特許規則1. 121)の導入なしに、意匠クレームを明確かつ有効にすることは不可能であり得る。

審査官ノート：

括弧1には、十分に開示されていない主題を特定すること。

¶ 15. 73 要求される補正された図面

上記した図面開示における欠陥のすべてを解消する差替補正図又は図面の補正若しくは追加の図が必要でない理由を述べる陳述を提出しなかった場合は、次回の序指令において最終的となされる特許法第112条(a)及び(b)又は改正前特許法第112条第1段落及び第2段落に基づく実体拒絶をもたらすことになる。

B. 新規事項

新規事項は、当初の明細書、図面又はクレームにおいて、根拠を有しない主題である(MPEP § 608. 04(a))。クレームの補正は、当初の開示において、先行する根拠を有していなければならない。特許法第132条；特許規則1. 121(f)参照。最終指令前に、すべての補正は出願に記入され、審査官によって検討されるようになる。Ex parte Hanback, 231 USPQ 739 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)。(「意匠特許出願人は、最終拒絶前に図面を補正し、補正クレームの再検討及び再審査を受ける権利を有する」ことを言明し、補正図面がその詳細を明確にするものでなく、むしろ、当初の明細書の開示からは導き出すことができない新規事項を構成することを見出す)(当初の明細書における鉤括弧付きの強調表現)。

当初に提出された出願において先立つ根拠を有さない、(名称又は図面内の破線における周辺のような)クレームに影響を及ぼさない開示についての補正は、当初に提出された出願において裏付けられていないとして、特許法第132条に基づき方式拒絶されなければならない、また、新規事項を取り消すための要求がなされなければならない。MPEP § 1503. 01, I参照。様式項15. 51. 01を使用することができる。

¶ 15.51.01 クレームに影響を及ぼさない開示についての補正；特許法第132条 方式拒絶 (新規事項)

[1]は、当初の開示によって裏づけられていない新規事項を導入することを理由として、特許法第132条及び特許規則1.121に基づいて、方式拒絶される。当初の開示は、出願が提出された時点で、出願人が補正された主題を所有していたことを当該技術の熟練創作者に対して妥当には伝えないものである。Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981)参照。

特に、当初の開示[2]には裏付けが存在していない。

この方式拒絶を克服するためには、出願人は自身が補正された主題又は[3]を所有していたことを当初の開示が立証することを示すことについて、試行することができる。

審査官ノート：

1. 括弧1には、新たな図面又は図面、名称若しくは明細書についての補正を特定すること。
2. 括弧2には、方式拒絶の根拠が明瞭となる新規事項に該当するものを特定すること。
3. 括弧3には、如何にして方式拒絶が根拠に応じて克服することができるかということについて、次のような特定の示唆を挿入すること；「新たな図面の図1における周辺の構造を示す破線は、当初の図面に対応するように補正することができる」又は「名称は、周辺構造についての言及を削除することにより補正することができる」。

意匠クレームは、特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落)の書面による説明の要件に準拠している場合には、当初に提出された開示の範囲内で、その範囲を拡大又は縮小することにより補正することができる。MPEP § 1504.04, I.C(書面による説明の要件の準拠について、クレームに影響する補正の評価)参照。しかしながら、当初に提出された明細書及び/又は図面において裏付けを有さないクレームの補正は、主題が当初に提出された出願に記述されていないことを理由として、新規事項を導入することになる。クレームは、特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落)に基づいて、書面による説明の要件に準拠していないとして、実体拒絶されなければならない。同様に、意匠が具現化される物品に関連する名称の補正が、当初の出願において裏付けを有さない場合には、改正前特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、特許法第112条、第1段落)に基づき、書面による説明の要件に準拠していないとして、クレームは、実体拒絶されなければならない。Ex parte Strijland, 26 USPQ2d 1259, 1262 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。

新規事項を導入する補正の例は、以前に開示されていない主題の追加により、当初の意匠の形態を変更する補正である。意匠の形態における変更は、当初の開示から逸脱しているものとみなされ、新規事項(特許規則1.121(f))を導入することになる。Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981 (Fed. Cir. 1983)参照。「Salmon事件では、裁判所は、正方形の座席を備えた椅子を示す先に提出された意匠出願は、後にクレームされた円形の座席を備えた椅子の意匠を記述していないことを支持した；よって、前者は後者の説明ではなかった・・・。」

Daniels, 144 F.3d 1452, 1457, 46 USPQ2d 1788, 1790 (Fed. Cir.1998)参照。

新規事項を導入する補正の別の例は、以前に開示されていない主題の追加により、当初の意匠の表面外観を変更する補正である。当初の意匠の形態の不可欠な部分である三次元表面処

理、例えば、ビーズ加工、溝及びリブの除外は、新規事項を導入する補正の付加的な例である。MPEP § 1503.02, IV参照。そのような補正によって明らかにされた基礎形態は、提出時の出願において明白ではなく、したがって、出願が提出された時点で、出願人がこの補正された形態を所有していたことを立証することができない。しかしながら、二次元の積み重ねられた表面処理を除外することにより当初の意匠の外観を変更する補正は、出願人が、出願の提出時点において、表面処理なしで意匠の基礎形態を所有していたことが当該出願から明瞭である場合には、新規事項の導入にはならない。Daniels, 144 F.3d 1452, 1456-57, 46 USPQ2d 1788, 1790 (Fed. Cir. 1998)参照。

また、当初開示された実線構造を破線に変更するか、当初開示された破線構造を実線に変更することの何れかによって意匠の範囲を変更する補正は、そのような補正が当初開示されていなかった主題を導入しないため、新規事項の導入にならない。同様に、このような意匠の補正は、Salmonの裁判事件(正方形の座席を備えた椅子を開示している親出願は、別の(すなわち、円形の)形態の座席の書面による説明の裏付けを提供しなかったと判示)において裁判所によって課題となった当初の意匠の形態の変更とはならない。しかしながら、そのような補正がクレームされた意匠に影響を与える場合、補正された結果の意匠は、書面による説明の要件の準拠について評価する必要がある。MPEP § 1504.04, I.C参照。

新規事項を導入しない補正の付加的な例は、次を含む：(A)出願書類と同時に提出された予備的補正(MPEP § 608.04(b)参照)；及び(B)当初の明細書又は提出時点の図面/写真における部分放棄の包含(MPEP § 1503.01及び§ 1503.02参照)。

C. 書面による説明

1. 意匠出願の書面による説明要件の準拠を管理する一般原則

意匠クレームの範囲は、出願図面に実線で示されているものによって定義される。Contessa Food Prods., Inc. v. Conagra, Inc., 282F.3d 1370, 1378, 62 USPQ2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 2002) (「図に示されている特徴がクレームされることを望まない場合には、特許権者は、クレームされた意匠からそれらの特徴を除外するために破線で特徴を示すことが許可され、そうしなかった場合には、クレームされた意匠に当該破線で示す特徴が含まれることを示す。」(Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc., 256 F.3d 1308, 1313, 59 USPQ2d 1472, 1475 (Fed. Cir. 2001)を引用)。特許法第112条(a)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条, 第1段落)は、「明細書は、その発明の該当する技術又はその発明が極めて近い関係にある技術分野の熟練者がその発明の製造及び使用を実施できるように完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で、発明並びにその製造及び使用の手法及び方法の書面による説明を含まなければならない...。」と規定する。書面による説明が十分であることの確認試験は、意匠特許及び通常特許において同様である。Daniels, 144 F.3d 1452, 1455, 46 USPQ2d 1788, 1789 (Fed. Cir.1998)参照。Owens, 710 F.3d 1362, 1366, 106 USPQ 2d 1248, 1250 (Fed. Cir. 2013)も参照。意匠については、「発明の説明を提供するのは、意匠特許の図面である。」Daniels, 144 F.3d at 1455, 46 USPQ2d at 1789(「言語学者は図面と文章を区別しているが、意匠特許の図面は第112条の「書面による説明」の要件の観点から観察される。」)と述べる。)

書面による説明の評価において、「書面による説明が十分であることの確認試験は、依拠される出願の開示が、発明者が出願日の時点で、クレームされた主題を所有していたことを当

該技術の熟練発明者に合理的に伝えるか否かである。」Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351, 94 USPQ2d 1161, 1172 (Fed. Cir. 2010) (引用を省略)。

Daniels, 144 F.3d at 1456, 46 USPQ2d at 1789も参照。所有を示すことに関して、連邦巡回控訴裁判所は、「書面による説明の品質証明は開示」であり、かつ、「よって、「開示により示される所有」はより完全な定式化である」と強調した。Ariad, 598 F.3dat 1351, 94 USPQ2d at 1172。したがって、「確認試験には、当該技術の熟練発明者の観点から明細書の四隅への客観的な調査が必要であり」、かつ、「その調査に基づいて、明細書は、その熟練者に理解可能な発明を記述しなければならない、かつ、発明者がクレームされた発明を実際に発明したことを示さなければならない。」同文献。

Racing Strollers事件では、連邦巡回控訴裁判所は、「実際問題として、第112条の[書面による説明]の要件を満たすことは、装飾的な意匠の場合、単純に、先の出願に、如何なる形をとろうと、後に出願に図示され、かつクレームされている装飾的な意匠を描写した表現が含まれているか否かの問題である…」と述べた。Racing Strollers Inc. v. TRI Industries Inc., 878 F.2d 1418, 1420, 11 USPQ2d 1300, 1301 (Fed. Cir. 1989) (大法廷)。その後の事例では、書面による説明の解析を通常の創作者の観点から実施する必要があることを説明している。例えば、Daniels, 144 F.3d at 1456–57, 46 USPQ2d at 1790(「製造物品としてのリーチャーは、先の意匠出願で明瞭に可視であり、[その発明者]がその物品の後にクレームされた意匠をその時点で所有していたことを、その出願を見ている熟練者に示している…。」)と述べる) (引用を省略) (強調を付加) 参照 ; Owens, 710 F.3d at 1368, 106 USPQ2d at 1252(「書面による説明のための問題は、親出願の開示を読んで、フロントパネルの台形の上部がその領域の残りの部分とは別にクレームされる可能性があることを熟練者が認識するか否かである。」)と述べる) (Ariad, 598 F.3d at 1351, 94 USPQ2d at 1172を引用) (強調を付加) 参照。

2. 書面による説明の要件の準拠の課題が発生する可能性のある意匠出願の特定の状況への一般原則の適用

書面による説明の要件の課題には、一般的に、クレームの主題が提出された出願の開示によって裏付けられているか否かの問題が含まれる。意匠の当初の開示又は先の開示が、クレームされた意匠の適正な書面による説明を提供するか否かに関する問題は、補正されたクレームが提示された場合、又は先の優先日若しくは(例えば特許法第120条に基づく)有効出願日の権利に対する主張がなされた場合に発生する可能性がある。MPEP § 1504.20参照。例えば、継続出願は、親出願の有効出願日の権利を有するために、書面による説明の要件に準拠する必要がある。Owens, 710 F.3d at 1366, 106 USPQ2d at 1250 (Daniels, 144 F.3d at 1456, 46 USPQ2d at 1790を引用)参照。Daniels事件では、連邦巡回控訴裁判所は、出願人の親出願が、継続出願でクレームされている発明を有していることを示したため、継続出願は特許法第120条に基づく利益を主張する権利を有すると結論付けた。Daniels, 144F.3d at 1457, 46 USPQ2d at 1790。Munchkin, Inc. v. Luv N' Care, Ltd., 110 USPQ2d 1580, 1583 (P. T. A. B. 2014) (飲用カップの意匠特許のクレームには、親出願の有効出願日の権利を有していなかったと判示 ; 具体的には、審判部は、「[親]出願は、楕円形又は他の形状が注ぎ口に使用できることを開示しているが、クレームされた意匠における注ぎ口特定の形状を特定し、又は、発明者がクレームされた意匠を所有していたことを当該技術の熟練発明

者に合理的に伝えるものではない。Ariad , 598 F.3d at 1351参照。」と判示した)と比較。

同様に、補正されたクレームは、当初の開示で書面による説明の裏付けを見つける必要がある。補正された結果の意匠全体は、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条、第1段落の書面による説明の要件の準拠について評価されなければならない。補正が当初に開示された特徴にのみ影響するという事実は、補正が書面による説明の要件に準拠しているか否か、すなわち、依拠される出願の開示が、発明者が出願日時点で、現在クレームされている意匠を所有していたことを当該技術の熟練発明者に合理的に伝えているか否か、を判断する必要性を否定するものではない。Ariad, 598 F.3d 1336, 1348, 94 USPQ2d 1161, 1170(「制定法の要件を複数の方法で満たすことができない場合があり、また、新規事項の禁止は、自身の発明の書面による説明を提供する必要性を否定するものではない。」)参照。クレームが書面による説明の要件に準拠しているか否かを判断する際に、審査官は、「書面による説明の問題は何がクレームにおいて放棄されたのかに向かうのではなく、当初の開示によって、
「[発明者]がクレームされたものを発明したことを当該技術の熟練者に認識させることを明瞭に可能にするか否か」に向かう」ことに留意すべきである。Owens, 710 F.3d at 1368, 106 USPQ2d at 1252 (Ariad, 598 F.3d at 1351, 94 USPQ2d at 1172を引用)(原文に変更あり)(強調を付加)。

書面による説明の要件の準拠の課題は、補正されたクレーム又は継続意匠出願におけるクレーム(すなわち、後にクレームされた意匠)が、当初に開示された意匠の要素の部分集合のみで構成される場合に発生する可能性がある。例えば、後にクレームされた意匠では、当初に開示された実線構造を破線に変更し、又は当初に開示された破線構造を実線に変更したりするが、当初に開示されなかった新しい要素は導入しない。そのような状況の大部分において、審査官は、図面の検討に基づき、発明者が当初の/先の出願の提出時点において、後にクレームされた意匠を所有していたことを判断することができる。Racing Strollers, 878 F.2d at 1420, 11 USPQ2d at 1301(特許法第120条を満たすための要件を論述する際に、連邦巡回控訴裁判所は次のように述べている。「実際問題として、第112条の[書面による説明]の要件を満たすことは、装飾的な意匠の場合、単純に、先の出願に、如何なる形をとろうと、後に出願に図示されクレームされている装飾的な意匠を描写した表現が含まれているか否かの問題である...。」)参照。Daniels, 144 F.3d at 1456-1457, 46 USPQ2d at 1790(「製造物品としてのリーチャーは、先の意匠出願で明瞭に可視であり、[その発明者]が[先の意匠出願でクレームされた葉の装飾のない]その物品のみの後にクレームされた意匠をその時点で所有していたことを、その出願を見ている熟練者に示している」と判示)も参照。これらの状況では、書面による説明の要件に関して、審査官による更なる解析は不要である。

しかしながら、限られた状況では、審査官は、発明者が当初の/先の出願の提出時点において、後にクレームされた意匠を所有していたことを、図面の簡単な検討に基づいて結論付けることはできない。つまり、後にクレームされた意匠の要素が当初の/先の開示で個別に可視である場合(実線で示されているか又は破線で示されているかに拘らず)であっても、審査官は、後にクレームされた意匠が、通常の熟練創作者に合理的に伝えられたか否か、したがって、当初の/先の開示によって裏付けられているか否かを判断するために、付加的な検討が必要である。書面による説明の要件に準拠するためのすべての判断と同様に、審査官は、

当初の/先の出願が全体として、如何なる意匠を、発明の時点において通常の創作者に合理的に伝えていたかを考慮する必要がある。Ariad, 598 F.3d at 1351, 94 USPQ2d at 1172(「説明が十分であることの確認試験は、依拠される出願の開示が、発明者がクレームされた主題を出願日時点で所有していたことを当該技術の熟練創作者に合理的に伝えるか否かである。」)参照。Owens, 710 F.3d at 1368, 106 USPQ2d at 1252 (Ariad, 598 F.3d at 1351, 94 USPQ2d at 1172を引用)も参照。審査官が、後にクレームされた意匠が当初の/先の開示によって通常の創作者に合理的に伝えられなかったと判断する場合、審査官は、書面による説明の欠如を理由としてクレームを実体拒絶すべきである(又は優先権若しくは利益の主張を評価する場合、出願は先の日付の権利を有さない); MPEP § 201.06(c), III及び XII, § 602.05並びに § 1504.20参照)。

3. 記録が明瞭であることの確認

USPTOは、如何なる実体拒絶においても一応の証拠がある事件を立証することにつき、最初の責務を負う。書面による説明の欠如を理由とする実体拒絶が適切であると審査官が判断する場合、審査官は、その実体拒絶を裏付ける事実の明示的な事実認定を述べなければならない。MPEP § 2163(書面による説明の要件に関する審査指針)参照。

出願人からの応答を受け取った後、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条、第1段落に基づいて、書面による説明の欠如を理由として再度クレーム実体拒絶を行う前に、審査官は、補正書、意見書及び宣誓供述書又は宣言書などの出願人によって提出された証拠を含め、記録全体を考慮して実体拒絶の根拠を検討すべきである。書面による説明の要件が満たされていることを記録全体が実証している場合、審査官は次回の庁指令で実体拒絶を繰り返してはならない。一方、書面による説明がクレームを裏付けるのに適正であることを記録が実証していない場合、審査官は特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条、第1段落に基づいて、実体拒絶を繰り返し、出願人の反証の意見に完全に応答し、かつ、出願人が応答で提出した証拠を適切に処理すべきである。特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条、第1段落の書面による説明の要件に関連する出願人が提出した宣誓供述書又は宣言書は、書面による説明の欠如を理由としてクレームを再度実体拒絶する場合には、庁指令で徹底的に解析され、論述される必要がある。Alton, 76 F.3d 1168, 1176, 37 USPQ2d 1578, 1584 (Fed. Cir. 1996)参照。

審査官が、意匠クレームの補正が当初の開示によって裏付けられていないと判断する場合、審査官は特許法第112条(a)、(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条、第1段落)に基づく実体拒絶を、次回の庁指令で記載する。庁指令では、当初の開示では裏付けられていない、クレームされた意匠に加えられた相違又は変更を具体的に特定するべきである。補正された図面、明細書又は名称に新規事項が含まれているという審査官による一般的な陳述では不十分である。可能であれば、審査官は、補正された図面、明細書又は名称を如何にして訂正すれば実体拒絶を克服することができるかを提案すべきである。様式項15.51が使用可能である。

クレームに新規事項を導入する補正が、特許法第112条(a)及び(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、特許法第112条、第1段落及び第2段落)に基づく、実施可能性の欠如及び不明確性を理由とする実体拒絶の結果であり、また、当初に提出された時点の開示は、新規事項を導入しない限り、明確かつ実施可能な意匠クレームを裏付けられないことが

明らかである場合、出願の記録には、当該出願が致命的な欠陥があると思われることを反映する必要がある。この立場を記載するために様式項15.65を使用することができる。

¶ 15.51 特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落 拒絶（書面による記述）

クレームは、[1]が当初の開示によって裏づけられない場合、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に基づいて当該条文における記述の要件に準拠していないことを理由として拒絶される。当初の開示は、出願が提出された時点で、出願人が現行のクレームされている意匠を所有していたことについて当該技術の熟練創作者に対して妥当には伝えないものである。Daniels, 144 F.3d 1452, 46 USPQ2d 1788 (Fed. Cir. 1998) 参照；Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981) 参照。

特に、当初の開示[2]には、裏付けが存在していない。

この拒絶を克服するためには、出願人は自身が補正されたクレーム又は[3]を所有していたことを当初の開示が立証することを、（論証又は証拠を用いて）実証を試みることができる。

審査官ノート：

1. 括弧1には、新たな図面又は図面、名称若しくは明細書についての補正を特定すること。
2. 括弧2には、拒絶の根拠が明瞭となるよう、主題の裏づけが無いものを具体的に特定すること。
3. 括弧3には、如何にして実体拒絶が根拠に応じて克服することができるかということについて、次のような特定の示唆を挿入すること；「新たな図面の図3及び4における括弧は当初の図面に対応するように補正することができる」又は「明細書は、説明的記述を削除することにより補正することができる」。

¶ 15.65 不可能な補正

出願は、[1]により致命的な欠陥を有するものであり得る。新規事項(特許法第132条、特許規則1.121)の導入なしに、意匠クレームを明確かつ有効にすることは不可能であり得る。

審査官ノート：

括弧1には、十分に開示されていない主題を特定すること。

¶ 15.51.01 クレームに影響を及ぼさない開示についての補正；特許法第132条 方式拒絶（新規事項）

[1]は、新規事項を導入することを理由として、特許法第132条及び特許規則1.121に基づいて、方式拒絶される。当初の開示は、出願が提出された時点で、出願人が補正された主題を所有していたことを当該技術の熟練創作者に対して妥当には伝えないものである。

Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981)参照。

特に、当初の開示[2]には裏付けが存在していない。

この方式拒絶を克服するためには、出願人は自身が補正された主題又は[3]を所有していたことを当初の開示が証明していることを、（論証又は証拠を用いて）立証を試みることができる。

審査官ノート：

1. 括弧1には、新たな図面か又は図面、名称若しくは明細書についての補正かを特定すること

と。

2. 括弧2には、方式拒絶の根拠が明瞭となる新規事項に該当するものを特定すること。
3. 括弧3には、如何にして方式拒絶が根拠に応じて克服することができるかということについて、次のような特定の示唆を挿入すること；「新たな図面の図1における周辺の構造を示す破線は、当初の図面に対応するように補正することができる」又は「名称は、周辺構造についての言及を削除することにより補正することができる」。

II. 特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落

クレームの文言における欠陥は、特許法第112条(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条第2段落)に基づくクレームの拒絶をもたらす。程度に係る用語を含むクレームの文言が正確であり得ないという事実は、特許法第112条(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条第2段落)に基づいて自動的にクレームを不明確なものとするにはならない。「使用されている文言の不明確性は、単独ではなく、常に先行技術による教示及び特別な出願開示に照らして、該当技術の通常の水準を有する者によって解釈されるように分析されなければならない」。Moore, 439 F.2d 1232, 1235, 169 USPQ 236, 238 (CCPA 1971)参照。クレームは、単独で解読される時には不明確であるとみなされ得るが、出願開示又は先行技術による教示を再吟味すると明確なものとなる可能性がある。さらに、単独で明確である別の形態でのクレームは、出願開示又は先行技術を再吟味することにより不確かなものとなる可能性がある。Moore, 439 F.2d at 1235 n. 2, 169 USPQ at 238 n. 2. MPEP § 2173.05(b)も参照。

クレームにおける「又は類似の物品」、「又は同種のもの」又は同等の用語のような語句の使用は、不明確なものともみなされてきた。Ex parte Pappas, 23 USPQ2d 1636 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) 参照。しかしながら、意匠を具現化する物品の環境に関連した名称において、「又は類似の物品」又は「又は同種のもの」のような用語の拡大使用は、特許法第112条(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条第2段落)に基づく拒絶に係る根拠にはならない。MPEP § 1503.01, I参照。

審査官は、それ自体に規則は存在しておらず、またクレーム用語の不明確性は各々の出願の事実及び状況について評価されなければならことに留意する。次の様式項を使用することができる。

¶ 15.22.02 拒絶、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落(クレームにおける「又は同種のもの」)

クレームは、発明者若しくは共同発明者 (又は改正前特許法第112条に従う出願の場合は出願人) が本発明に関して、主題を特定し、明白にクレームしていないため不明確であるとの理由で、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいて、拒絶される。クレームは、名称に後に続く語句「[1]」の使用に基因して不明確なものである。クレーム中の前記語句及び宣誓書又は宣言書を除く紙面全体にわたって記載されている名称の取消は、拒絶を克服することになる。Ex parte Pappas, 23 USPQ2d 1636 (Bd. App. & Inter. 1992) 及び特許規則1.153参照。

審査官ノート：

1. この拒絶は、庁指令において別の拒絶が存在する場合に、適用されるべきである。審査

官補正に関する問題は、様式項15.69.01参照。

2. 括弧1には、「又は同種のもの」又は「又は類似の物品」を挿入すること。
3. この様式項は、発明の名称に「又は同種のもの」又は「又は類似の物品」があることが、意匠を具現化する物品の環境に指示される場合には、使用してはならない。

¶ 15.69.01 審査官の補正による不明確な用語(「又は同種のもの」)の削除

名称に後続するクレーム中の語句[1]は、クレームを不明確なものとする。[3]についての電話による面接における[2]の授権によって、当該語句はクレームから及び宣誓書又は宣言書を除く紙面全体にわたる名称から取り消される(特許法第112条(b)若しくは改正前特許法第112条第2段落又は特許規則1.153)。Ex parte Pappas, 23 USPQ2d 1636 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)参照。

審査官ノート：

括弧1には、「又は同種のもの」又は「又は類似の物品」などの方式拒絶可能な語句を挿入すること。

特許法第112条(b)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条第2段落)に基づく拒絶は、クレームによって求められる保護の範囲が開示から判断できない場合になされるべきである。例えば、物品のクレームされている(実線)部分とクレームされていない(破線)部分との間の境界が定義づけられておらず又は理解できない図面の開示は、特許法第112条(a)(又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、特許法第112条第1段落)に基づいて物品の形状及び外観が再現されることを実施可能とする可能性はあるが、そのような開示は、発明者若しくは共同発明者又は改正前特許法第112条第2段落に従う出願の場合は出願人が本発明に関して、主題を特定し、明白にクレームすることに欠けるものである。様式項15.22を使用することができる。

¶ 15.22 拒絶，特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条，第2段落

発明者若しくは共同発明者(又は改正前特許法第112条に従う出願の場合は出願人)が本発明に関して、主題を特定し、明白にクレームしていないため不明確であるとの理由で、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいて、クレームは拒絶される。クレームは[1]を理由として不明確である。

審査官ノート：

1. クレームされている意匠の範囲が判断できない場合には、この様式項を使用すること。
2. 括弧1には、拒絶の根拠についての十分な説明を提示すること。

図面に図示され、主題に言及され、かつ、製造物品がクレームされている明細書に記述された意匠の特定から、クレームが決定されない場合、例えば、既知又は認識可能な製造物品を特定しない「ウィジェット」としてクレームされている意匠に、当該クレームは不明確を理由として拒絶されるべきである。次の様式項を使用することができる。

¶ 15.22.03 拒絶，特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落(既知の製造物品を特定することに欠ける名称)

クレームに記載された主題が製造物品を特定しておらず、かつ、意匠が具現化された物品に

ついて図面の開示が本質的に区別していないことにより、不明確を理由として特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいて、クレームは拒絶される。Ex parte Strijl及び26 USPQ2d 1259, 1263 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)。したがって、意匠が具現化されている物品を特定することにより、主題を明確化することの試みは新規事項を導入する可能性がある。特許法第132条及び特許規則1.121参照。

¶ 15.21.01 拒絶，特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条(第2段落) (請求される付加的な情報)

クレームは、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落において要件とされている発明を特定し、かつ明白にクレームしていないために拒絶される。意匠が具現化又は適用されている物品の名称が極めて曖昧であり、よって、審査官にとって、特許規則1.104に基づきクレームを適切に審査を行うには不確定である。

したがって、出願人は、クレームされた意匠が具現化又は適用されている物品の性質及び意図された用途についての十分な説明を提示することが要求される。MPEP § 1503.01参照。入手可能な場合は、調査対象の類似技術、該当する先行技術、広告冊子及び同時係属の通常出願の提出に係る付加的な情報も、役立つ証拠となる。通常出願が提出されている場合には、その出願番号を提示されたい。

この情報は、別個の紙面の様式で提示されるべきであり、明細書には挿入してはならない(特許規則1.56)。特許規則1.97及び1.98も参照。

意匠のクレームが、別の形態で特許を受けることができるが、特許法第112条(a)及び/若しくは(b) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、改正前特許法第112条第1段落及び/若しくは第2段落)に基づく拒絶の存在に関するものである場合には、様式項15.58.01を使用することができる。

¶ 15.58.01 クレームされた意匠は特許性を有すること(特許法第112条 拒絶)

クレームされた意匠は引用例に対して特許性を有すること。しかしながら、特許性の最終判断は上記の実体拒絶の解決時になされる。

様式項15.38及び15.40.01は、該当する場合は、第2回以降の指令において使用可能である(MPEP § 1504.02参照)。

1504.05 限定 [R-08.2017]

有用性の限定に関する一般原則はMPEPの第800章に記載されている。それらの原則は本項に記載された相違点を除いて、意匠の限定実務にも適用できる。

複数の発明に関連した複数のクレームを含むことができる通常特許出願とは異なり、意匠特許出願は、単一のクレームのみを含むことができる。特許規則1.153(a)参照。意匠の1又は2以上の実施態様は単一のクレームによって保護することができる。しかしながら、それらが、意匠に関する非法定二重特許付与の実務に従う単一の発明概念を含む場合のみ、提示することができる。Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ210 (CCPA 1959)参照。したがって、審査官は、特許性のうで明確な1又は2以上の意匠を含む各意匠出願において、限定を要求することとなる。

その限定は、意匠特許出願が特許性のうで相互に明確な複数の意匠をクレームしている場合には、特許法第121条に基づいて要求される。出願全体の調査及び審査が(MPEP § 803に注記されているような)審査官に対する過酷な責務なしで、なされることができるか否かという課題は、限定要求がなされるべきであるか否かということの判断の際に、意匠出願について適用されない。実施態様が特許性のうで明確でないということについての出願人による記録への明瞭な容認は、当該実施態様が次の2の要件に適合していない場合には、限定に関する要件を克服することにはならない：

- (A) 実施態様は、基本的に同一の意匠特徴を有する全体的外観を有する；及び
- (B) 複数の実施態様間の相違は、一方の意匠を他方の意匠から特許性のうで区別することが困難である。

第2の要件に関して、証拠なしでは、そのような容認は、終結的な陳述にすぎない。複数の意匠が特許性のうで不明確なものとみなされ、かつ、単一のクレームによって保護され得る場合には、先行技術に対する1の実体拒絶は、すべてに同等に適用されることになる。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965)参照。

I. 独立した発明

複数の意匠発明は、図面において開示されている2以上の異種の物品；例えば、一對のメガネとドアハンドル；自転車とカメラ；自動車とバスタブ；の間に明白な関係が存在しない場合には、独立している。MPEP § 806.06における例にも着目のこと。そのような事例における限定は明らかに適正である。この状況は、独立した物品の開示を含む意匠特許出願がめったに提出されないので、稀に出現する可能性がある。

II. 明確な発明

特許可能な明確性の判断において、審査官は複数の意匠の全体的外観を比較しなければならない。各意匠は全体として検討されなければならない、すなわち、意匠の複数の要素は、それらが、特許法第103条に基づく自明性について一応の証拠がある事件を立証する場合がありますので、個別には検討されない。意匠は、次に該当する場合は、明確な発明ではない：

- (A) 複数の意匠が、基本的に同一の意匠特徴を有する全体的な外観を有すること；及び
- (B) 複数の意匠間の相違が、一方の意匠を他方の意匠から、特許性のうで区別することが困難であること。

複数の相違はそれらが当該技術の熟練創作者にとって些細又は自明であるときには、特許性

うえで区別することが困難であるとみなされる可能性がある。したがって、意匠出願において、特許法第121条に基づく特許可能な明確性の課題を判断する際には、先行技術の調査が必要であり得る。上記の考察は、両方ともに、重要である。複数の意匠間の相違は、先行技術からみて自明であることの証拠となり得るが、全体的外観が基本的に同一でない場合には、意匠は特許性のうえでの明確性を保留する。同一意匠について相違する範囲をクレームしている実施態様は、上記した2段階解析を用いて特許性のうえで明確にすることができる。出願が別の実施態様の部分的組合せである構成要素を表現している場合には、その部分的組合せは、しばしば、明確な全体的外観を有し、かつ限定が要求されるものとされる。出願が、別の実施態様の主題である意匠の一部分のみを表現している場合には、当該部分は、しばしば、明確な全体的外観を有し、かつ、限定が要求されるものとされる。

A. 複数の実施態様；外観における相違

単一の出願において意匠発明の2以上の実施態様を表現することは、許容される。しかしながら、そのような実施態様は、それらが単一の発明概念を含む場合のみ、提示することができる。2の意匠は、非法定二重特許付与の基準にしたがって、特許性のうえで不明確である場合に、単一の発明概念を含む。Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959) 参照。

特許性について相互に異なる複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よって、同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967) 参照。複数の実施態様の開示は、MPEP §1503.01, IIIに記述された正式な用語でなければならない単一クレームよりもより要求又は正当化されない。明細書は、複数の実施態様が開示されていることを明瞭にし、かつ当該複数の実施態様間の相違を詳細に記述すべきである。何らかの実施態様の開示が特許法第112条(a) (又は2012年9月16日前に提出された出願に関しては、特許法第112条第1段落)の要件を満たす完全性のために別の実施態様の開示に依拠している場合には、それらの実施態様間の相違は、図の説明又は提出時の出願明細書における説明的陳述の何れかによって識別されなければならない。例えば、キャビネットに関する第2実施態様は第1実施態様のキャビネットのフロントドアにおける相違のみを示す単一の図を開示する；図の説明は、その図が「図1における第2実施態様であり、唯一の相違はドアの形態であり、他のすべての表面は第1実施態様と同一であることが理解される」ということについて記述すべきである。説明におけるこの形式の陳述は、第2実施態様の開示を完全なものとするために第1実施態様の開示を織り込むと理解される。しかしながら、提出時の出願明細書にそのような記述が不在であれば、1の実施態様の開示は、通常その他の実施態様の開示に対する如何なる書面による又は視覚的な補正に関する先行する根拠を提供するものとは認められない。

特許法第103条に基づく自明性の基準は、複数の実施態様が単一の出願において保持され得るか否かについての判断において適用されなければならない。MPEP § 1504.03 参照。すなわち、第1に、複数の実施態様が基本的に相互に同一である全体的外観を有するか否かについて判断されなければならない。複数の実施態様の外観が基本的に同一であるとみなされる場合、第2に、相違が当該複数の実施態様間で僅少であって特許性のうえで違いのないか又は類似先行技術からみて通常の知識を有する創作者にとって自明であるかの何れかについて、判断されなければならない。複数の実施態様は、上記の規定の両方に適合している場合は、

単一の出願に保持され得る。複数の実施態様が上記の規定の何れか1に適合していない場合は、限定が要求される。複数の実施態様が基本的に同一の全体的外観を有さない場合は、それらの外観が特許性のうえで明確であるので、限定が要求されなければならないということに着目されるべきである。そのような場合において、複数の実施態様の外観間の相違が、類似先行技術からみて自明に図示されている場合には、限定適用は重要とはならない。該当する場合は、複数の実施態様が特許性のうえで明確ではないことを理由として限定が要求されないことについて、出願人に対して通告するために、様式項15.27.02又は15.27.03を使用することができる。

¶ 15.27.02 要求されない限定；外観における変更(第1指令 非発令)

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1図[1]

実施態様2図[2]

[3]

単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで異なる場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。

Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうえで相互に異なる複数の実施態様は単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967)参照。

上記の識別された複数の実施態様は、審査官によって基本的に同一な全体的外観を提示するとみなされる。さらに、複数の実施態様の外観間の相違は、僅少かつ特許性のうえで区別されないこととみなされる又は引用された類似の先行技術からみて自明であることが示される。したがって、それらの相違は、自明な変更であるとみなされ、また同一の出願において保持され、かつ審査されるとみなされる。先行技術に対する1の実施態様の実体拒絶は、あらゆるその他の実施態様に、同等に適用されることとなる。査定系審判 No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965) 参照。複数の実施態様が、単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該複数の実施態様間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。出願人が、庁指令に対する応答において当該判断に対して否認しないことは、上記の識別された複数の実施態様間における特許性のうえでの区別されないことの容認であるとみなされる。

審査官ノート：

括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。

¶ 15.27.03 要求されない限定；外観における変更(第1指令 発令)

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1 図[1]

実施態様2 図[2]

[3]

単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで区別されない場合の

み、同一の意匠出願に含ませることができる。Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうへで相互に区別される複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よって、同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967)参照。

上記の識別された複数の実施態様は、審査官によって、基本的に同一な全体的外観を提示するとみなされる。さらに、複数の実施態様の外観間の相違は、僅少かつ特許性のうへで区別されないとみなされる又は引用された類似の先行技術からみて自明であることが示される。したがって、それらの相違は自明な変更であるとみなされ、また同一の出願において保持され、かつ審査される。

審査官ノート：

括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。

次の様式項は、限定要求において使用することができる。審査官は、複数の実施態様の特許性のうへで区別されるものとなす当該複数の実施態様の外観間の相違に係る簡単な説明を含まなければならない。

¶ 15.27 特許法第121条に基づく限定

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1 図[1]

実施態様2 図[2]

[3]

単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうへで区別されない場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうへで相互に区別される複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' rPat. 1967)参照。[4]は、特許性のうへで区別される意匠を創作する。

識別された複数の相違に基因して、複数の実施態様は、基本的に同一ではない全体的な外観を有するか又はそれらが基本的に同一である場合には、当該相違は僅少ではなく、かつ特許性のうへで区別され若しくは類似先行技術からみて自明なものであると示されないとみなされる。

上記の複数の実施態様は、特許性のうへで区別される次の意匠群に分割される：

群I： 実施態様[5]

群II： 実施態様[6]

[7]

上記の特許性のうへで区別が識別された意匠群の1について特許法第121条に基づいて限定が要求される。

この要求に対する応答は、当該要求に否認するものであっても、実体についての実行のために、単一群の選択を含まなければならない、特許規則1.143。単一群の選択を含まない如何なる応答も非応答であるとみなされる。出願人はすべての図及び非選択群に関連した対応する説明の取消しを行うことも、要求される。

出願人は、複数の群が特許性のうえで区別されないことを根拠として当該要求に否認する場合には、証拠を提示する又は当該複数の群が相互に自明な変更のものであることを示す現時点で記録された証拠を提示すべきである。それらの複数の群が、特許性のうえで区別されないと判断され、かつ本件出願に保持されている場合には、先行技術に対する1の群の実体拒絶は、あらゆるその他の実施態様に同等に適用されることとなる。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App.1965) 参照。複数の群が、単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該複数群の間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。上記の要求からみて、実体に関する指令は、Ex parte Heckman, 135 USPQ 229 (P. O. Super. Exam. 1960)に従う要件に準拠するまで、延期される。

審査官ノート：

1. 括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧4には、複数の実施態様間の相違に関する説明を挿入すること。
3. 括弧7には、必要に応じて、複数の群を追加すること。

¶ 15.27.01 特許法第121条に基づく限定(群内の自明な変更)

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1 図[1]

実施態様2 図[2]

[3]

単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで区別されない場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。

Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうえで相互に区別される複数の実施態様は単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' rPat. 1967)参照。

上記の複数の実施態様は、特許性のうえで明確な次の意匠群に分割される：

群I： 実施態様[4]

群II： 実施態様[5]

[6]

各群内に開示された複数の実施態様は、基本的に同一な全体的外観を有する。さらに、それら複数の実施態様間の相違は僅少かつ特許性のうえでさいが無いとみなされる又は引用された類似の先行技術からみて自明であることが示される。したがって、それらの相違は、審査官によって当該群内において相互に自明な変更であるとみなされる。よって、これらの実施態様は単一の発明概念を含み、かつともにグループ化される。しかしながら、[7]は、各群を別の群から、特許性のうえで区別する。

識別された複数の相違に基因して、各群の複数の実施態様は、基本的に同一ではない全体的な外観を有するか又はそれらが基本的に同一である場合には、当該相違は僅少ではなく、特許性のうえで区別される若しくは類似先行技術からみて自明なものであると示されないとみなされる。

上記の特許性のうえで区別される意匠群の1について、特許法第121条に基づいて、限定が要

求される。

この要求に対する応答は、当該要求に否認するものであっても、実体についての実行のために、単一群の選択を含まなければならない、特許規則1.143。単一群の選択を含まない如何なる応答も非応答であるとみなされる。出願人はすべての図及び非選択群に関連した対応する説明の取消しを行うことも、要求される。

出願人は、複数の群が特許性のうえで区別されないことを根拠として、当該要求に否認する場合には、証拠を提示するか又は当該複数の群が相互に自明な変更のものであることを示す現時点で記録された証拠を識別すべきである。それらの複数の群が、特許性のうえで区別されないと判断されかつ本件出願に保持されている場合には、先行技術に対する1の群の実体拒絶はあらゆるその他の群に同等に適用されることとなる。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App.1965)参照。複数の群が、単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該複数群の間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。

上記の要求からみて、実体に関する指令は、Ex parte Heckman, 135 USPQ 229 (P.O. Super. Exam. 1960)に従う要件に準拠するまで、延期される。

審査官ノート：

1. 括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧6には、必要に応じて、複数の群を追加すること。
3. 括弧7には、複数の群間の相違に関する説明を挿入すること。

¶ 15.28 特許法第121条に基づく電話による限定

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1 図[1]

実施態様2 図[2]

[3]

単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで区別が無い場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。Rubinfeld, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうえで相互に区別される複数の実施態様は単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' rPat. 1967)参照。

[4]は、特許性のうえで明確な意匠を創作する。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967)参照。

識別された複数の相違に基因して、各群の複数の実施態様は基本的に同一ではない全体的な外観を有するか又はそれらが基本的に同一である場合には、当該相違は僅少ではなくかつ特許性のうえで区別されない若しくは類似先行技術からみて自明なものであると示されないとみなされる。

上記の開示された複数の実施態様は特許性のうえで明確な次の意匠群に分割される：

群I： 実施態様[5]

群II： 実施態様[6]

[7]

特許性のうえで区別される意匠群のIについて特許法第121条に基づいて限定が要求される。

[9]について[8]との電話による討議中に、群[11]の意匠審査手続を実行するための否認の[10]をもって、仮の選択がなされた。この選択の確約は、この庁指令に対する応答において、出願人によってなされるべきである。

群[12]は、非選択の意匠であることを理由として審査官による更なる検討から取り下げられる、特許規則1.142(b)。

審査官ノート：

1. 括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧4には、複数の実施態様間の相違に関する説明を挿入すること。
3. 括弧7には、必要に応じて、複数の群を追加すること。
4. 括弧10には、「とともに」又は「なしで」を挿入すること。

¶ 15.28.01 特許法第121条に基づく電話による限定(群内の自明な変更)

本件出願は次の実施態様を開示している：

実施態様1 図[1]

実施態様2 図[2]

[3]

単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうでで区別されない場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。Rubin field, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうでで相互に区別される複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' rPat. 1967)参照。

上記の複数の実施態様は、特許性のうでで区別される次の意匠群に分割される：

群I： 実施態様[4]

群II： 実施態様[5]

[6]

各群内に開示された複数の実施態様は基本的に同一な全体的外観を有する。さらに、それら実施態様間の相違は僅少かつ特許性のうでで区別されないとみなされる又は引用された類似の先行技術からみて自明であることが示される。したがって、それらの相違は審査官によって当該群内において相互に自明な変更であるとみなされる。よって、これらの実施態様は単一の発明概念を含み、かつともにグループ化される。しかしながら、[7]は、各群を別の群から特許性のうでで区別する。

識別された複数の相違に基因して、各群の複数の実施態様は、基本的に同一ではない全体的な外観を有するか又はそれらが基本的に同一である場合には、当該相違は僅少ではなく、特許性のうでで区別される若しくは類似先行技術からみて自明なものであると示されないとみなされる。

上記の特許性のうでで区別される意匠群の1について、特許法第121条に基づいて限定が要求される。

[9]について[8]との電話による討議中に、群[11]の意匠審査手続を実行するための否認の[10]をもって、仮の選択がなされた。この選択の確約は、この庁指令に対する応答におい

て、出願人によってなされるべきである。

群[12]は、非選択の意匠であることを理由として審査官による更なる検討から取り下げられる、特許規則1.142(b)。

審査官ノート：

1. 括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧6には、必要に応じて、複数の群を追加すること。
3. 括弧7には、複数の群間の相違に関する説明を挿入すること。
4. 括弧10には、「とともに」又は「なしで」を挿入すること。

¶ 15.31 要求される仮選択(特許規則1.143)

出願人は、要求に相応しい応答が、当該要求に否認するものであっても、列挙された意匠の1の仮選択を含まなければならないことについて通告される(特許規則1.143)。

B. 組合せ/部分的組合せ；範囲における相違

意匠クレームは、全体として、意匠全体を保護するものである。さらに、意匠全体についてのクレーム保護は、当該意匠の個々の部品又は部分までには拡張されない。Key Stone Retaining Wall Systems Inc. v. West rock Inc., 997 F.2d 1444, 27 USPQ2d 1297 (Fed. Cir. 1993) 参照。意匠の個々の部品又は部分(部分的組合せ)に加えて、その全体としての意匠(組合せ)に関連する複数の実施態様は、外観が特許性のうでで区別される場合には、単一の出願に含ませることができない。そのような状況において、特許性のうでで区別される組合せ/部分的組合せの主題は、別々のクレームによって裏付けられなければならない、限定が要求される。しかしながら、意匠のクレームは、複数の意匠が特許性のうでで区別されない場合には単一の出願内の同一発明概念に関連した相違する範囲である複数の実施態様を保護することができる。Rubin field, 270 F.2d 391, 123 USPQ210 (CCPA 1959) 参照。意匠の発明概念は、単一の特定物品における実施態様に限定されず、また、様々な実施態様が特許性のうでで区別されない限り、それらの実施態様は単一のクレームによって保護されると、裁判所はみなした。Blumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 144 USPQ 562 (D.D.C. 1965)。部分的組合せ/要素の意匠が組合せから特許性のうでで区別されないとする判断は、複数の意匠が相互に特許可能(新規並びに非自明)ではなく、かつ同一の出願において保留され得るということを意味する。対照的に、複数の実施態様が特許性のうでで区別される場合は、複数の意匠が、別々のクレームを要件とする別々の発明であるとみなされ、一方又は他方への限定が必要となる。Kelly, 200 USPQ 560 (Comm' r Pat. 1978) ; Ex parte Sanford, 1914 C.D. 69, 204 O.G. 1346 (Comm' r Pat. 1914) ; Ex parte Heckman, 135 USPQ 229 (P.O. Super. Exam. 1960) 参照。相違する範囲の複数の実施態様が単一の出願において保持できるか否かについての判断において、実施態様は基本的に同一の全体的な外観を有していなければならない、また範囲における相違は僅少で、かつ特許性のうでで区別があってはならない。すなわち、複数の意匠は、それら自体で類似先行技術の援助なしで特許法第103条に基づいて相互に自明であるとみなされる。それは、上述したように、意匠全体に対するクレーム保護が当該意匠の個々の部品又は部分にまで拡張されないということを経由する。したがって、複数の実施態様間の範囲における相違が、一方を他方に対して区別する全体的な外観に対して影響を及ぼす場合には、それらの実施態様は限定されなければならないが、それは、範

圃における相違が、別々のクレームによって裏付けられなければならない特許性のうゑで区別される意匠を創作することを理由とする。該当する場合は、複数の実施態様が特許性のうゑで区別されないことを理由として限定が要求されないことについて出願人に対して通告するために、様式項15.27.04又は15.27.05を使用することができる。

¶ 15.27.04 要求されない限定。範囲における変更(最初の指令；非発令)

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1図[1]

実施態様2図[2]

[3]

範囲における変更を含む複数の意匠は、それらが特許性のうゑで区別されない場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。しかしながら、意匠特許の保護は意匠の特許性のうゑで区別される分離可能な部分にまでは拡大されない。Ex parte Sanford, 1914 C.D. 69, 204 O.G. 1346 (Comm' r Pat. 1914); Blumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144USPQ 562 (D.D.C. 1965)。

上記の識別された複数の実施態様は、審査官によって基本的に同一な全体的外観を提示しているものとみなされる。さらに、複数の実施態様間の範囲における相違は、僅少かつ特許性のうゑで区別されないとみなされる。したがって、それらの複数の実施態様は自明な変更であるとみなされ、また同一の出願において保持され、審査される。先行技術に対する1の実施態様の実体拒絶は、あらゆるその他の実施態様に同等に適用される。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71(Bd. App. 1965)。複数の実施態様が単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該複数の実施態様間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。出願人が、庁指令に対する応答において当該判断に対して否認しないことは、当該複数の実施態様間における特許性のうゑでの区別の欠如に対する容認であるとみなされる。

審査官ノート：

括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。

¶ 15.27.05 要求されない限定。範囲における変更(最初の指令；発令)

本件出願は、次の実施態様を開示している：

実施態様1-図[1]

実施態様2-図[2]

[3]

範囲における変更を含む複数の意匠は、それらが、特許性のうゑで区別できない場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。しかしながら、意匠特許の保護は、意匠の特許性のうゑで明確である分離可能な部品にまでは拡大されない。Ex parte Sanford, 1914 C.D. 69, 204 O.G. 1346 (Comm' r Pat. 1914); Blumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144USPQ 562 (D.D.C. 1965)。

上記の識別された複数の実施態様は、審査官によって、基本的に同一な全体的外観を提示しているものとみなされる。さらに、複数の実施態様間の範囲における相違は僅少でかつ特許

性のうえで不明確であるとみなされる。したがって、それらの複数の実施態様は自明な変更であるとみなされ、また同一の出願において保持され、審査される。

審査官ノート：

括弧3には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。

該当する場合は、限定要求をなすために様式項15.29又は15.30を使用することができる。

¶ 15.29 特許法第121条に基づく限定(分離可能な部品又は組合せ/部分的組合せ)

本件出願は、次の複数の実施態様を開示している：

実施態様1 [2]に描写された図[1]。

実施態様2 [4]に描写された図[3]。

[5]

次の複数の発明の1に係る限定は、特許法第121条に基づいて要求される：

群I 実施態様[6]

群II 実施態様[7]

[8]

グループ化された複数の意匠は相互に区別されるが、それは、法律に基づき、意匠特許は実体として開示されている発明のみを保護し、特許性のうえで区別される分離可能な部品にまでは拡大されないことを理由としている；そのような分離可能な部品を保護するための唯一の方法は、別々の特許において適用される。Ex parte Sanford, 1914 CD 69, 204 OG 1346 (Comm'r Pat. 1914)；及びBlumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144 USPQ 562(D.D.C. 1965) 参照。さらに、特許性のうえで区別される組合せ/部分的組合せの主題は別々のクレームによって裏付けられなければならないことが着目されるが、単一のクレームのみが意匠特許出願において許可され得る。Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210(CCPA 1959) 参照。

[9]

複数の意匠は、上記の理由で区別でき、かつ当該技術において別個の状況を要求しているので、提示されたような審査のための限定は適正である(特許法第121条)。

この要求に対する応答は、その要求が否認される場合であっても、実体についての実施のために、単一の群の選択を含んでいなければならない。特許規則1.143。単一群の選択を含まない如何なる応答も非応答的なものとみなされる。出願人は非選択群に関連するすべての図及び対応する記述の取消しを行うことも要求される。

出願人は、複数の群が特許性のうえで区別できないことを根拠として当該要求に否認する場合には、証拠を提示する又は当該複数の群が相互に自明な変更のものであることを示す現時点で記録された証拠を識別すべきである。それらの複数の群が、特許性のうえで区別されないと判断され、かつ本件出願に保持されている場合には先行技術に対する1の群の実体拒絶は、あらゆるその他の群に同等に適用されることとなる。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965) 参照。複数の群が単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該

複数群の間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。

上記の要求からみて、実体に関する指令は、Ex parte Heckman, 135 USPQ 229 (P.O. Super. Exam. 1960)に従う要件に準拠するまで、延期される。

審査官ノート：

1. 括弧5には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧8には、必要に応じて、複数の群を追加すること。
3. 括弧9には、必要に応じて、注釈を追加すること。

¶ 15.30 特許法第121条に基づく電話による限定(分離可能な部品又は組合せ/部分的組合せ)

本件出願は、次の複数の実施態様を開示している：

実施態様1 [2]に描写された図[1]。

実施態様2 [4]に描写された図[3]。

[5]

次の複数の発明の1に係る限定は、特許法第121条に基づいて要求される：

群I 実施態様[6]

群II 実施態様[7]

[8]

グループ化された複数の意匠は相互に区別されるが、それは、法律に基づき意匠特許は全体として開示されている発明のみを保護し、また特許性のうでで区別される分離可能な部品にまでは拡大されないことを理由としている；そのような分離可能な部品を保護するための唯一の方法は、別々の特許について適用される。Ex parte Sanford, 1914 CD 69, 204 OG 1346 (Comm' r Pat. 1914);及びBlumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144 USPQ 562(D.D.C. 1965) 参照。さらに、特許性のうでで区別される組合せ/部分的組合せの主題は、別々のクレームによって裏付けられなければならないということに更に着目されるが、単一のクレームのみが意匠特許出願において許可され得る。Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210(CCPA 1959) 参照。

[9]

[11]について[10]との電話による討議中に、群[13]の意匠審査手続を実行するための否認の[12]をもって、仮の選択がなされた。

この選択の確約は、庁指令に対する応答において出願人によってなされるべきである。

群[14]は、非選択の発明であることを理由として審査官による更なる検討から取り下げられる、特許規則1.142(b)。

審査官ノート：

1. 括弧5には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧8には、必要に応じて、複数の群を追加すること。
3. 括弧9には、必要に応じて、追加的な注釈を挿入すること。

該当する場合は、複数の意匠が特許性のうでで区別できないことを理由として限定が要求さ

れないことを出願人に対して通告するために様式項15. 27. 06又は15. 27. 07を使用することができる。

¶ 15. 27. 06 要求されない限定(外観及び範囲における変更。最初の指令; 非発令)

本件出願は、次の複数の実施態様を開示している：

実施態様1 [2]に描写された図[1]。

実施態様2 [4]に描写された図[3]。

[5]

実施態様[6]は、外観における相違を包含する。単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで区別できない場合のみ同一の意匠出願に含ませることができる。Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうえで相互に区別できる複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)参照。実施態様[7]は、部分的組合せ/要素に係る実施態様[8]に関連する組合せに関するものである。範囲における変更を含む複数の意匠は、それらが特許性のうえで区別できない場合のみ同一の意匠出願に含ませることができる。しかしながら、意匠特許の保護は意匠の特許性のうえで区別される分離可能な部品にまでは拡大されない。Ex parte Sanford, 1914 C.D. 69, 204 O.G. 1346 (Comm' r Pat. 1914); Blumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144 USPQ 562 (D.D.C. 1965)。

上記の識別された複数の実施態様は、審査官によって基本的に同一な全体的外観を提示しているものとみなされる。さらに、複数の実施態様間における相違は、僅少かつ特許性のうえで区別できないとみなされる又は引用された類似の先行技術からみて自明であることが示される。したがって、それらは自明な変更であるとみなされ、同一の出願において保持され及び審査される。先行技術に対する1の実施態様の実体拒絶は、あらゆるその他の実施態様に同等に適用される。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965)。複数の実施態様が単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該複数の実施態様間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。出願人が、庁指令に対する応答において当該判断に対して否認しないことは、当該複数の実施態様間における特許性のうえでの区別の欠如に対する容認であるとみなされる。

審査官ノート：

1. 括弧5には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 複数の実施態様に係る説明において、複数の意匠間の相違についての説明を挿入すること；例えば、図1から図5まではカップ及びソーサーに関するものである；図6及び図9はソーサーに関するものである。
3. 複数の実施態様を両方の説明項に掲載することは可能であり、かつ適正である。

¶ 15. 27. 07 要求されない限定(外観及び範囲における変更。最初の指令; 発令)

本件出願は、次の複数の実施態様を開示している：

実施態様1 [2]に描写された図[1]。

実施態様2 [4]に描写された図[3]。

[5]

実施態様[6]は、外観における相違を包含する。単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで区別できない場合のみ同一の意匠出願に含ませることができる。Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうえで相互に区別できる複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よって同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967)参照。

実施態様[7]は、部分的組合せ/要素に係る実施態様[8]に関連する組合せに関するものである。範囲における変更を含む複数の意匠は、それらが特許性のうえで区別できない場合のみ同一の意匠出願に含ませることができる。しかしながら、意匠の保護は意匠の特許性のうえで区別できる分離可能な部品にまでは拡大されない。Ex parte Sanford, 1914 C.D. 69, 204 O.G. 1346 (Comm' r Pat. 1914); Blumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144 USPQ 562 (D.D.C. 1965)。

上記の識別された複数の実施態様は、審査官によって基本的に同一な全体的外観を提示しているものとみなされる。さらに、複数の実施態様間の相違は僅少かつ特許性のうえで区別できないとみなされる又は当該相違は引用された類似の先行技術からみて自明であることが示される。したがって、それらは自明な変更であるとみなされ、また同一の出願において保持され、審査される。よって、それらの複数の意匠は単一の発明概念を含むものとみなされ、一緒に審査される。

審査官ノート：

1. 括弧5には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 複数の実施態様に係る説明に複数の意匠間の相違についての説明を挿入すること；例えば、図1から図5までは、カップ及びソーサーに関するものである；図6及び図9は、ソーサーに関するものである。
3. 複数の実施態様を両方の説明項に掲載することは可能であり、適正である。

次の様式項は限定要求に使用することができる。審査官は、複数の実施態様の特許性のうえで区別する当該複数の実施態様間の相違に係る簡単な説明を含まなければならない。

¶ 15.27.08 外観及び範囲における相違を伴う限定

本件出願は、次の複数の実施態様を開示している：

実施態様1： [2]に描写された図[1]。

実施態様2： [4]に描写された図[3]。

[5]

上記の複数の実施態様は、次の特許性のうえで区別される意匠群に分割される：

群I： 実施態様[6]

群II： 実施態様[7]

[8]

群[9]は外観における相違を包含する。単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうえで区別できる場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。

Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうえて相互に区別できる複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、同一の意匠出願に含ませることができない。Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967)参照。[10]は、特許性のうえて区別できる意匠を創作する。

識別された複数の相違に基因して、複数の実施態様は、基本的に同一ではない全体的な外観を有するか又はそれらが基本的に同一である場合には、当該相違は僅少でも特許性のうえて不明確でもなく若しくは類似先行技術からみて自明なものであると示されないとみなされる。

群[11]は、部分的組合せ/要素に係る群[12]に関連する組合せに関するものである。グループ化された複数の意匠は相互に区別できるが、それは、法律に基づき意匠特許は全体として開示されている発明のみを保護し、特許性のうえて明確である分離可能な部品にまでは拡大されないことを理由としている;そのような分離可能な部品を保護するための唯一の方法は、別々の特許について適用される。Ex parte Sanford, 1914C.D. 69, 204 O.G. 1346 (Comm' r Pat. 1914);及びBlumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144 USPQ 562(D.D.C. 1965) 参照。さらに、組合せ/部分的組合せの主題は特許性のうえて区別されるものである場合には、別々のクレームによって裏付けられなければならないが、単一のクレームのみが、意匠特許出願において許可され得ることに更に着目される。

Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210(CCPA 1959) 参照。

複数の実施態様を含む群において、当該複数の実施態様は、審査官によって当該群内で相互に自明な変更であり、特許性のうえて区別できないとみなされる。したがって、これらの複数の実施態様は単一の発明概念を包含し、ともにグループ化される。

特許性のうえて区別できる意匠群の1に対して、特許法第121条に基づいて限定が要求される。

この要求に対する応答は、その要求が否認される場合であっても、実体についての実施のために単一の群の選択を含んでいなければならない。特許規則1.143。単一群の選択を含まない如何なる応答も非応答的なものであるとみなされる。また、出願人は非選択群に関連するすべての図及び対応する記述の取消しを行うことも要求される。

出願人は、複数の群が特許性のうえて区別できないことを根拠として、当該要求に否認する場合には、証拠を提示し又は当該複数の群が相互に自明な変更のものであることを示す、現時点で記録された証拠を識別すべきである。それらの複数の群が特許性のうえて区別できないと判断され、かつ本件出願に保持されている場合には、先行技術に対する1の群の実体拒絶はあらゆるその他の群に同等に適用されることとなる。査定系審判No. 315-40, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965) 参照。複数の群が単一の発明概念を含むものと一旦判断されると、当該複数群の間の相違に基づいて特許性を主張する意見はないものとみなされる。

上記の要求からみて、実体に関する指令は、Ex parte Heckman, 135 USPQ 229 (P.O. Super. Exam. 1960)に従う要件に準拠するまで延期される。

審査官ノート：

1. 括弧5には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧8には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
3. 複数の実施態様に係る説明において複数の意匠間の相違についての説明を挿入すること；例えば、図1から図5まではカップ及びソーサーに関するものである；図6及び図9は、ソー

サーに関するものである。

4. 複数の実施態様を両方の説明項に掲載することは可能であり、適正である。
5. 括弧10には、複数の意匠間の相違に係る説明を挿入すること。

¶ 15. 28. 02 外観及び範囲における相違を伴う電話による限定

本件出願は、次の複数の実施態様を開示している：

実施態様1： [2]に描写された図[1]。

実施態様2： [4]に描写された図[3]。

[5]

上記の複数の実施態様は、次の特許性のうゑで区別される意匠群に分割される：

群I： 実施態様[6]

群II： 実施態様[7]

[8]

群[9]は、外観における相違を包含する。単一の発明概念を有する複数の実施態様は、それらが特許性のうゑで区別できない場合のみ、同一の意匠出願に含ませることができる。

Rubin field, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)参照。特許性のうゑで相互に区別できる複数の実施態様は、単一の発明概念を構成せず、よつて同一の意匠出願に含ませることができない。

Platner, 155 USPQ 222 (Comm' r Pat. 1967)参照。[10]は、特許性のうゑで区別できる意匠を創作する。

識別された複数の相違に基因して、複数の実施態様は基本的に同一ではない全体的な外観を有するか又はそれらが基本的に同一である場合には、当該相違は僅少でも特許性のうゑで区別できないでもない若しくは類似先行技術からみて自明なものであると示されないとみなされる。

群[11]は、部分的組合せ/要素に係る群[12]に関連する組合せに関するものである。グループ化された複数の意匠は相互に区別できるが、それは、法律に基づき、意匠特許は全体として開示されている意匠のみを保護し、また特許性のうゑで区別できる分離可能な部品にまでは拡大されないことを理由としている；そのような分離可能な部品を保護するための唯一の方法は、別々の特許について適用される。Ex parte Sanford, 1914 C.D. 69, 204 O.G.

1346 (Comm' r Pat. 1914); Blumcraft of Pittsburgh v. Ladd, 238 F. Supp. 648, 144 USPQ 562 (D.D.C. 1965) 参照。さらに、組合せ/部分的組合せの主題は、特許性のうゑで区別できるものである場合には、別々のクレームによつて裏付けられなければならないが、単一のクレームのみが、意匠特許出願において許可され得る。Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959) 参照。

複数の実施態様を含む群において、当該複数の実施態様は、審査官によつて、当該群内で相互に自明な変更であり、よつて特許性のうゑで区別できないとみなされる。したがつて、これらの複数の実施態様は、単一の発明概念を包含しかつともにグループ化される。

特許性のうゑで区別される意匠群の1)に対して、特許法第121条に基づいて限定が要求され

る。

[14]について[13]との電話による討議中に、群[16]の発明審査手続を実行するための否認の[15]をもって、仮の選択がなされた。この選択の確約は、庁指令に対する応答において出願人によってなされるべきである。

群[17]は、非選択の発明であることを理由として審査官による更なる検討から取り下げられる、特許規則1.142(b)。

審査官ノート：

1. 括弧5には、必要に応じて、複数の実施態様を追加すること。
2. 括弧8には、必要に応じて、複数の群を追加すること。
3. 複数の実施態様に係る説明において、複数の意匠間の相違についての説明を挿入すること；例えば、図1から図5までは、カップ及びソーサーに関するものである；図6及び図9は、ソーサーに関するものである。
4. 複数の実施態様を両方の説明項に掲載することは可能であり、適正である。
5. 括弧10には、複数の意匠間の相違に係る説明を挿入すること。
6. 括弧15には、「とともに」又は「なしで」を挿入すること。

¶ 15.33 共通の実施態様が2以上の群に含まれる場合に、限定に使用される資格を有する陳述

共通の実施態様は、複数群における他の実施態様から特許性のうで明確に区別されないことを理由とし及び出願人に対し、同出願人自身による選択について最大範囲の実現可能な選択を与えるために2以上の群に含まれる。共通の実施態様が本件出願において選択されると、出願人は、新規な出願において特許法第171条に基づく二重特許付与を根拠としての実体拒絶を回避するために共通の実施態様を継続出願に含ませてはならないことについて、通告される。

次の様式項は、出願人に対して非選択の発明が検討から取り下げられることを通知するために使用することができる。

¶ 15.34 否認後の検討から取り下げられる群

群[1]は、非選択の意匠に係ることを理由として審査官による更なる検討から取り下げられる、特許規則1.142(b)、要求が、[2]について提出された応答において否認されている。

¶ 15.35 非選択意匠の取消し(否認)

本件出願において維持されている限定要求は、最終的なものであるか又は最終的なものであった。出願人は、[2]について提出した応答における否認をもって非選択の意匠に関連する群[1]を取り消すか、又はその他の適切な指令を適時になさなければならない(特許規則1.144)。

¶ 15.36 否認なしで、検討から取り下げられる群

群[1]は、非選択の意匠に係ることを理由として審査官による更なる検討から取り下げられる、特許規則1.142(b)。選択は、[2]について提出された応答において否認なしで、行われ

た。

¶ 15.37 非選択群の取消し，否認なし

本件出願が，[2]について提出された応答に否認することなく，かつ不服申立の権利なしで，非選択の1又は複数の意匠に関連した群[1]の存在については除き，許可される状態にあるという事実からみて，そのような群は取り消される。

III. 限定要求の否認

群が特許性のうえで区別できないことを根拠とした否認を伴う選択が限定要求に対する応答に含まれている場合，出願人は，証拠を提示し又は当該複数の群が相互に自明な変更のものであることを示す記録された証拠を識別すべきである。裏付けにおける説明を伴わない限定要求の否認単独では，否認なしの選択として取り扱われることになる。MPEP § 818.01(c)及び様式項8.25.02参照。

(MPEP § 803に注釈されているように)審査官にとって，調査しかつ出願全体を審査することについて重大な責務が存在しないことに基づく限定要求の否認は，意匠特許出願には適用され得ない。複数の実施態様がともに調査可能であるという事実は，それらの外観が特許性のうえで区別できるとみなされる場合には，限定要求を排除できないが，それは特許性のうえで区別できる複数の実施態様は，単一の正式な意匠クレームによって裏付けられることができないことを理由としている。また，(MPEP § 809.02(a)に注釈されているように)複数の実施態様が特許性のうえで区別できないことについての出願人による記録に対する明瞭な容認は，当該実施態様が相互に基本的に同一な全体的外観を有していない場合，限定要求を克服しないことになる。

否認が限定において疑わしい過誤を詳細に指摘しているときには，審査官はこれらの指摘からみて要求を再評価しなければならない。限定要求が維持されるべきである場合は，その限定要求は再度行われ，次回の庁指令及び応答された意見において最終的なものとされなければならない。出願が，非選択の発明の存在を除いて，別の形で許可可能な状況にある場合，審査官は出願人と接触し，かつ，同出願人に対して，検討対象から取り下げられた何らかの係属中のクレームに関して，同出願人の有する選択肢を通知すべきである。別の方法では，出願人には，様式項8.03を使用して告知することができる。MPEP § 821.01参照。

1504.06 二重特許付与 [R-09.2022]

一般的に、2の型の二重特許付与拒絶が存在している。第1は、発明者は「特許を取得することができる」ということを単独で記述している特許法第171条に基づく「同一発明」型又は法定二重特許付与拒絶である。第2は、公序において根拠とされている判例法理に基づき、かつ、第1特許におけるクレームから特許性のうで明確に区別されない第2の特許におけるクレームを禁止することにより、特許期間の延長を阻止することを主に意図している、「非法定」の二重特許付与拒絶である。

非法定型二重特許付与の法理は、同一の発明について特許性のうで区別できない複数の変更をクレームしている複数の特許の相違する譲受人による、告発された侵害者に対する多数の訴訟の可能性を阻止することも探求している。Van Ornum, 686 F.2d937, 944-48, 214 USPQ 761, 767-70 (CCPA 1982)参照。

二重特許付与拒絶を克服するための特許規則1.321(b)に準拠するターミナルディスクレームの提出は、1の発明について自明な複数の変更をクレームしている多数の特許の特許所有者がそれらのすべての特許を維持するか、又は一括して売却することを保証する。Van Ornum, 686 F.2d at944-45, 214 USPQ at 767。非法定二重特許付与は、予見に基づく拒絶、「自明性」の一方向判断又は「自明性」の両方向判断に基づく拒絶を含む。非法定二重特許付与についての「自明性」の解析は、「特許法第103条に基づいてなされるものと類似してはいるが、必ずしも同一ではない」。Baat, 937 F.2d 589,592-93, 19 USPQ2d 1289, 1292 (Fed. Cir. 1991) (Longi, 759 F.2d 887, 892 n.4, 225USPQ 645, 648 n.4 (Fed. Cir. 1985) を採用) ; Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d 1373, 1378 n.1, 68USPQ2d 1865, 1869 n.1 (Fed Cir. 2003) 参照。さらに、非法定二重特許付与は、特許権の正当化されていない期間延長の許可に対抗する公正な原則に基づく拒絶も含む。Schneller, 397 F.2d 350, 158USPQ 210 (CCPA 1968) 参照; MPEP § 804, (II) (B) (6) も参照。

MPEP § 804における図表は、すべての二重特許付与拒絶を取り扱うための手続についての概要を示している。

二重特許付与拒絶は、特許及び出願における複数のクレームの比較、あるいは、少なくとも1の共通の発明者、共通の出願人及び/又は共通して譲渡され/所有され若しくは非共通で譲渡され/所有されているが、特許法第102条(c)若しくは改正前特許法第103条(c)(2)及び(3)に定められた共同研究契約に従うことを条件とする2の出願の間の比較に基づいてなされる。特に、特許法第171条は、「特許」は一定の条件が満たされる場合に取得することができることについて詳細に記述している；この単数形使用は、1の特許のみが意匠について発行されることができ、かつ、法定二重特許付与拒絶の根拠となることを明瞭にする。

二重特許付与拒絶が適切であるか否かの判断は、次の照会に対する応答を含む：同一の意匠が二重にクレームされているか？返答が肯定であると、特許法第171条に基づく拒絶が「同一発明」型又は法定の二重特許付与を根拠としてなされるべきである。返答が否定であると、複数の意匠は、同一の発明概念を含む特許性のうで区別できない変更を対象とするのか？その返答が肯定であると、非法定二重特許付与に基づく拒絶がなされるべきである。

二重特許付与拒絶は、複数のクレームの比較に基づいてなされる。二重特許付与拒絶において、特許又は出願の開示はクレームを定義することの目的にのみ依拠されることができる。意匠出願における複数図面とクレームとの間には、直接的な相関性が存在するが、審査官は、そのような相関性は、通常出願又は通常特許において不必要であると認識していなければ

ばならない。幾つかの通常特許は、同一の図面開示を伴うが、複数のクレームが相違する複数発明に関連して発行される可能性がある。それ故、意匠出願を伴う通常出願又は通常特許間の起こり得る二重特許付与拒絶に関する検討は、図面の開示単独に基づいてなされることできない。Anchor Hocking Corp. v. Eyelet Specialty Co., 377 F. Supp. 98, 183 USPQ 87 (D. Del. 1974) 参照。審査官は、図面に全く依拠せずに通常クレームからクレームされている意匠を再現できなければならない。

(非法定型又は法定型の)仮二重特許付与拒絶が抵触する2の出願にとどまっている唯一の拒絶である場合には、審査官は、もし拒絶があるならば、仮二重特許付与拒絶のどちらの部分を取り下げるべきか判断するために、MPEP § 1490, VI. Dを調べなければならない。

仮二重特許付与拒絶は、拒絶の根拠となる第1の出願が出願公開として公表され又は特許として発行されるとき、二重特許付与拒絶に変更されることになる。3以上の出願が相互に競合し、かつそれらのうちの1が許可される場合には、残りの出願は、許可された出願及びその他の出願に対して相互に拒絶されるべきである。この型の拒絶が適切であるためには、少なくとも1の共通の発明者、共通の出願人又は共通の所有者/譲受人の何れかが存在していなければならない。複数の同時係属意匠出願又は意匠特許及び複数の意匠出願におけるクレームが、共通の譲受人であるが、相違する発明主体を有している場合には、規程通りに特許法第102条(a)(2)又は改正前特許法第102条(e), (f)及び(g)に基づく予見及び/又は自明性の拒絶が、二重特許付与の拒絶に加えて、検討されなければならない。MPEP § 804, § 2136, § 2137, § 2138及び§ 2154参照。

I. 「同一発明」二重特許付与拒絶

特許法第171条に基づく意匠・意匠の法定二重特許付与拒絶は、既に特許付与された意匠に対して、第2の特許を発行することを阻止する。この型の二重特許付与拒絶が適正であるためには、同一の範囲を有する同一の複数意匠が二重にクレームされる必要がある。Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ 2d2010 (Fed. Cir. 1993) 参照。意匠-通常の「同一発明」の二重特許付与拒絶は司法的な法理に基づくが、それは、特許法第101条及び特許法第171条の何れもが両方のクレームに対して適用できないために、当該実体拒絶について法的根拠が存在しないことを理由としている。Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969) 参照。「同一発明」型二重特許付与拒絶は、法的又は非法的の何れであっても、ターミナルディスクレームによって克服することができない。Swett, 145 F.2d 631, 172 USPQ72 (CCPA 1971) 参照。

¶ 15.23 特許法第171条 二重特許付与拒絶(意匠・意匠)

クレームは、合衆国意匠特許No. [1]においてクレームされたものと同じの意匠をクレームしているため、二重特許付与であることを根拠として特許法第171条に基づいて、拒絶される。

審査官ノート：

様式項15.23.02は、あらゆる「同一発明」型二重特許付与拒絶に後続すべきものである。

¶ 15.23.01 特許法第171条 二重特許付与仮拒絶(意匠・意匠)

クレームは、同時係属出願No. [1]にクレームされたものと同じの意匠をクレームしているた

め、二重特許付与であることを根拠として特許法第171条に基づいて仮拒絶される。

審査官ノート：

様式項15.23.02は、あらゆる「同一発明」型二重特許付与の拒絶に後続すべきものである。

¶ 15.24.07 二重特許付与拒絶(意匠・通常)

クレームは、合衆国特許No. [2]のクレーム[1]に記載されたものと同一の発明に関連することを理由として二重特許付与についての司法的に作成された法理に基づいて実体拒絶される。Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969)参照。

審査官ノート：

様式項15.23.02は、あらゆる「同一発明」型二重特許付与の拒絶に後続すべきものである。

¶ 15.24.08 二重特許付与仮拒絶(意匠・通常)

クレームは、同時係属出願No. [2]のクレーム[1]に記載されたものと同一の発明に関連することを理由として二重特許付与についての司法的に作成された法理に基づいて仮拒絶される。Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969)参照。

これは、クレームが実際には特許付与されていないので、仮二重特許付与拒絶に該当する。

審査官ノート：

様式項15.23.02は、あらゆる「同一発明」型二重特許付与の拒絶に後続すべきものである。

¶ 15.23.02 「同一発明」型二重特許付与拒絶についての概要

出願人は、ターミナルディスクレマーが「同一発明」型二重特許付与の拒絶を克服するために使用できないことを告知される。Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969) ; MPEP § 804.02参照。

審査官ノート：

この様式項は、あらゆる「同一発明」型二重特許付与拒絶に後続すべきものである。

II. 非法定二重特許付与拒絶

非法定二重特許付与に基づく拒絶は、特許によって付与されることを排除する権利の正当化されていない又は不適正な期間延長を阻止するために公序において根拠とされている司法的に作成された法理に基づいてなされる。Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993) 参照。非法定型二重特許付与に基づく拒絶は、特許によって付与されることを排除する権利の正当化されていない又は不適正な期間延長を阻止するために公序を根拠とした司法的に作成された判例法理に基づいてなされる。Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993) 参照。二重特許付与拒絶は、それが同一の発明について特許性のうへで区別できない複数の変更をクレームしている複数の特許の相違する譲受人による告発された侵害者に対する多数の訴訟の可能性を阻止するとき、公序に役立つことにもなる。Van Ornum, 686 F.2d 937, 944-48, 214 USPQ 761, 767-70 (CCPA 1982) 参照。

非法定二重特許付与拒絶は、相互に特許性のうへで区別できない、相違する外観又は相違する範囲を有するが、同一の発明概念に関連した複数のクレームに適用される。

法定ではない二重特許の拒絶は、同じ発明概念に向けられたクレームに適用されるが、外観が異なるか、互いに特許性のうへで区別できない範囲が異なる。

「同一発明」型ではない二重特許付与拒絶の非法定カテゴリーは、ターミナルディスクレームの提出によって、克服可能である。

非法定二重特許付与拒絶が適切であるか否かについて判断するにあたって、審査官は、出願においてクレームされている意匠の全体的外観を抵触する出願又は特許にクレームされた意匠の全体的外観と比較しなければならない。特許又は抵触する出願におけるクレームは、全体として検討されなければならない、すなわち、引用例のクレームされた意匠の要素は、それらが、特許法第102条に基づく予測又は特許法第103条に基づく自明性の一応の証拠がある事件を立証するときのものであり得ることを理由として、個別には検討されない。非法定二重特許付与拒絶における解析についての更なる情報として、MPEP § 804, subsection II.Bを参照。例えば、自明性の解析において、*Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966) に基づいて命令された実際の照会がなされた後、審査官は、特許法第103条(a)に基づく実体拒絶が伴うことを理由として、照会の結果が非法定二重特許付与の結論を裏付けるか否かについて、判断しなければならない。自明性の解析に基づく非法定二重特許付与を立証するためには：

- (A) 抵触する意匠クレームは、基本的に同一の意匠特徴を伴う全体的外観を有していなければならない；及び
- (B) 2の意匠間の相違は、一方の意匠を他方から特許性のうえで区別するには不十分なものでなければならない。

複数の相違は、それらが僅少又は当該技術の熟練創作者にとって自明であるときには特許性のうえで不十分であるとみなされる可能性がある。非法定二重特許付与を立証するために用いられる抵触する出願又は(当該出願よりも1年未満早期である)特許は、「先行技術」とはみなされないが、それらに包含される原則は基本的に同一である。*Zickendraht*, 319 F.2d 225, 138 USPQ 22 (CCPA 1963)参照(Judge Richの賛同意見参照)

相違する範囲を有する複数の意匠間の非法定二重特許付与拒絶を行うか否かを判断するにあたって、審査官は、引用例のクレームを出願のクレームと比較すべきである。

実体拒絶は、次の場合、適切となる：

- (A) 範囲における相違が、比較されるクレーム間において、僅少かつ特許性のうえで区別できない場合；
- (B) 引用例のクレームに十分に開示され、かつ包含される意匠に係る特許保護が、後日に提出される出願において、クレームの許可によって拡大される場合；及び
- (C) ターミナルディスクレームが提出されない場合。

複数の意匠におけるこの種の非法定二重特許付与拒絶は、組合せ(狭義のクレーム)及びその部分的組合せ/要素(広義のクレーム)として特徴づけられる複数の意匠間で生じることになる。MPEP § 1504.05, II, Bを参照。複数の意匠が特許性のうえで区別できず、また同一の発明概念に関連するものである場合には、審査官は、狭義のクレームの主題が引用例における広義のクレームに十分に開示され、かつ包含されるか否かについて判断しなければならない。引用例が狭義のクレームを十分に開示していなければ、二重特許付与拒絶はなされては

ならない。広義のクレームが提出された時点で、出願人が狭義のクレームを所有していたことを立証するために必要な付加的開示は、図面の破線図示に加えて、名称又は説明陳述においてなされ得る。引用例における広義のクレームが狭義のクレームにクレームされている付加的主題を開示していなければ、出願人は広義のクレームを有する出願が提出された時点で狭義のクレームをクレームすることができず、非法定二重特許付与に基づく実体拒絶は不適切となる。

非法定二重特許付与拒絶は、特許と出願との間でなされるか又は複数の出願間で仮になされることができる。そのような特許に対する拒絶は、当該特許が出願の出願日前1年未満に発行されたものである場合に限りなされるべきである。特許が出願より1年を超える前に発行されたものである場合には、当該特許は規程通りに特許法第102条(a)(1)又は改正前特許法第102条(b)に基づく予測又は自明性拒絶において適用され得る「先行技術」とであるとみなされる。ターミナルディスクレーマーの目的は、第2の特許を発行することによって公衆に対する潜在的な害を除去することにより非法定二重特許付与拒絶を排除することにある。MPEP § 804参照。

二重特許付与が、特許と継続出願との間で提起された場合には、審査官は、継続出願の提出が自発的で、かつ特許法第121条に基づく限定要求の直接的な非変更の結果ではないときに限りその拒絶の根拠が成り立つことができるということについて、注意喚起される。MPEP § 804.01参照。

審査官は、意匠・意匠非法定二重特許付与拒絶が、抵触する出願の両方において、常時なされてはならないことに特に着目すべきである。大抵の場合、それらの拒絶は抵触する出願の各々においてなされることになる；しかしながら、拒絶が一方向においてのみ適切である場合は、1のみの出願を拒絶するのが適正である。明確性の一方向判断が必要であるか又は明確性の両方向判断が必要であるかということについて決定するための規定は、MPEP § 804 (II) (B) (4)及び(5)に記載されている。しかしながら、意匠・通常の場合では、適正な実体拒絶のためには明確性の両方向判断が必要である。Dembiczak, 175 F.3d 994, 50 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1999) 参照。

次の様式項は、非法定二重特許付与拒絶をなす際に用いることができる。該当する括弧内に、説明を提示すべきである。

¶ 15.24.06 非法定二重特許付与についての根拠、「見出しのみ」

非法定二重特許付与拒絶は、特許によって付与される「排除する権利」の正当化されていない又は不適正な期間延長を阻止し、かつ複数の譲受人によって起こり得るハラスメントを阻止するために公序(制定法に反映される方針)において根拠とされている司法的に作成された法理に基づいてなされる。Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993) ; Longi , 759 F.2d 887, 225 USPQ 645 (Fed. Cir. 1985) ; Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982) ; Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970) ;及び Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969) 参照。

特許規則1.321(c)に準拠して適時に提出されたターミナルディスクレーマーは、抵触する出願又は特許が本件出願と共通して所有されていることが示される場合には、非法定二重特許付与の根拠に基づく実際の又は仮の実体拒絶を克服するために用いることができる。特許規則1.321(c)参照。ターミナルディスクレーマーは特許規則1.321(b)を遵守しなければならない

い。

ターミナルディスクレマーの提出自体は非法定二重特許付与の拒絶（NSDP）に対する完全な応答ではない。完全な応答とは、ターミナルディスクレマーに、先の庁指令である再検討の応答を添付することである。NSDPの拒絶が暫定的である場合でも、応答は完全でなければならない。MPEP § 804(I) (B) (1)。非最終庁指令については特許規則1.111(a)参照。最終庁指令については特許規則1.113(c)参照。特許規則1.113(c)に基づかない再検討の要求は最後の検討の後に提出することができる。

USPTOにおけるインターネットウェブサイトは、使用可能なターミナルディスクレマーの様式を含んでいる。www.uspto.gov/patent/patents-forms. を閲覧されたい。出願の提出日により使用すべき様式が決定される。ウェブベースのeターミナルディスクレマーは、ウェブ画面において、オンラインで完全に入力されることができる。すべての要件に適合するeターミナルディスクレマーは自動処理され、かつ提出後即座に認証される。eターミナルディスクレマーに関する詳細な情報についてはwww.uspto.gov/patents/apply/applying-online/eterminal-disclaimer. を参照のこと。

審査官ノート：

この様式項は、「同一発明」型を除き、見出しとして、すべての非法定二重特許付与拒絶に先立つものとしなければならない。

¶ 15.24 非法定二重特許付与拒絶(単一引用例)

クレームは、合衆国特許No. [1]におけるクレームの非法定二重特許付与の理由により拒絶される。抵触するクレームは同一ではないが、[2]を理由として相互に特許性のうえで明確に区別されない。

審査官ノート：

1. 括弧1には、先の合衆国特許番号を挿入すること。
2. 括弧2には、抵触するクレーム間の相違が僅少かつ一方の全体的外観を他方に対して区別しないものとして識別され、また示されなければならない。
3. この様式項は、様式項15.24.06に先立ち、かつ様式項15.67が後続されなければならない。

¶ 15.24.03 仮非法定二重特許付与拒絶(単一の引用例)

クレームは、同時係属出願No. [1]におけるクレームの非法定二重特許付与の理由により仮拒絶される。抵触するクレームは同一ではないが、[2]を理由として相互に特許性のうえで明確に区別されない。これは、抵触するクレームが実際に特許付与されていないので、仮非法定二重特許付与拒絶に該当する。

審査官ノート：

1. 括弧1には、抵触する出願番号を挿入すること。
2. 括弧2には、抵触するクレーム間の相違が僅少かつ一方の全体的外観を他方に対して区別しないものとして識別され、示されなければならない。
3. この様式項は、様式項15.24.06に先立ち、かつ様式項15.67が後続されなければならない。

¶ 15.67 特許法第103条 拒絶に関する理論的根拠(単一の引用例)

クレームされている意匠の全体的外観について、意匠の特許性を判定するものとみなされる意匠の詳細部又は微細な変化よりむしろ先行技術と比較したときに非自明であることが十分に決定されている。Frick, 275 F.2d741, 125 USPQ 191 (CCPA 1960)及びLamb, 286 F.2d 610, 128 USPQ 539 (CCPA 1961)参照。

¶ 15.25 非法定二重特許付与拒絶(複数の引用例)

クレームは、[2]からみて、合衆国特許No. [1]におけるクレームの非法定二重特許付与の理由により拒絶される。出願人が意匠を創作した時点で、当該技術の熟練創作者にとって[4]によって示される[3]が自明となる。

審査官ノート：

1. 括弧1には、抵触する特許番号を挿入すること。
2. 括弧2には、二次引用例を挿入すること。
3. 括弧3には、特許における抵触するクレームが如何にして変更されているかということについての説明を挿入すること。
4. 括弧4には、変更を教示する二次引用例を識別すること。
5. この様式項は、まず様式項15.24.06を行い、後に様式項15.68が続かなければならない。

¶ 15.24.04 仮非法定二重特許付与拒絶(複数の引用例)

クレームは、[2]からみて同時係属出願No. [1]におけるクレームの非法定二重特許付与の理由により仮拒絶される。出願人が意匠を創作した時点で、当該技術の熟練創作者にとって、[4]によって示される[3]が自明となる。これは、抵触するクレームが実際には特許付与されていないので、仮非法定二重特許付与拒絶に該当する。

審査官ノート：

1. 括弧1には、抵触する出願番号を挿入すること。
2. 括弧2には、二次引用例を挿入すること。
3. 括弧3には、同時係属出願における抵触するクレームが如何にして変更されているかということについての説明を挿入すること。
4. 括弧4には、変更を教示する二次引用例を識別すること。
5. この様式項は、様式項15.24.06に先立ち、かつ様式項15.68が後続されなければならない。

¶ 15.68 特許法第103条 拒絶に関する理論的根拠(複数の引用例)

二次引用例を照らして一次引用例を変更することは、適正である。なぜなら、一方に示された特徴の外観が他方の当該特徴の適用を示唆し、適用される引用例は、非常に関連することになるからである。Rosen, 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982); Carter, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625 (CCPA1982)及びGlavas, 230 F.2d 447, 109 USPQ 50 (CCPA 1956)参照。さらに、当該技術の熟練創作者は、関連技術の知識が補充されることについて判例法が支持したことに着目される；したがって、古い要素の組合せは十分に、通常の技術のレベル内となる。Antle, 444 F.2d 1168, 170 USPQ 285(CCPA 1971)及びNalbandian, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782(CCPA 1981)参照。

**1504.10 特許法第119条(a)から(d)まで, 第386条(a)及び(b)に基づく優先権 [R-08.2017]
特許法第172条 優先権**

第119条(a)から(d)までによって規定される優先権は, 意匠の場合は6月とする。第119条(e)によって定められる優先権は, 意匠には適用されない。

特許法第119条(a)から(d), 第172条, 第386条(a)及び(b)の規定は, 意匠特許出願に適用される。先の外国出願日の利益を取得するために, 合衆国出願は同一の意匠について何れかの外国出願が提出された最先の日付の6月以内に提出されなければならない。

意匠特許出願が外国出願の優先権を直接的に主張する中間の非仮通常特許出願に対して特許法第120条に基づく利益を主張する場合は, 中間の非仮通常出願は, 意匠特許出願が先の外国出願日の利益を得るために, 外国優先出願の出願日から6月以内に提出されていなければならないことに留意すべきである。特許法第172条参照。一定の条件の下で, 合衆国意匠出願が特許法第172条で定められた6月の期間の満了から2月以内に提出された場合, 外国出願の優先権が回復する場合がある。特許規則1.55(c)参照。意匠出願は, 特許法第119条(e)に基づく仮出願の利益を主張することはできない。外国出願の優先権及びそれに適用される方式要件に関する更なる情報については, 特許規則1.55及びMPEP § 213から § 216まで参照。

¶ 15.01 特許法第119条(a)から(d)まで, 第172条, 第386条(a)及び(b)に基づく条件。

出願人は, 特許法第119条(a)から(d)まで, 第172条, 第386条(a)及び(b)に定められた条件について告知される。意匠特許出願を以前に提出した者若しくはその法定代理人によって合衆国内で提出された発明に関する意匠特許出願, 又は合衆国若しくはWTO加盟国において提出された出願について若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国における同一の意匠に関する同等の保護は, 同一の発明に関する特許出願が前記の外国で最初に提出された日付に, 同一の出願が合衆国において提出された場合と同じ効果を有するものとする, ただし, 合衆国における出願が, 外国出願が提出された最先の日付から6月以内に提出されることを条件とする。意匠出願が6月の期間の満了から2月以内に提出され, かつ, その遅延が故意でないものであった場合には, 当該意匠出願における優先権は特許規則1.55(c)に基づく申請を提出することにより回復することができる。

¶ 15.01.01 特許法第172条に基づく非適合の条件

[1]出願についての特許法第119条(a)から(d), 第386条(a)又は(b)に基づく優先権主張が確認されているが, 優先権主張は, 出願が合衆国内における後続の出願の提出前6月を超えて提出され, かつ, 特許規則1.55(c)に基づいて優先権を回復するための申請が認可されていないことを理由として当該出願に基づくことができない。特許法第172条。

出願人は, 後続する出願が6月の満了から2月以内に提出されており, かつ, 遅延が故意によらないものであった場合には, 優先権を回復するために特許規則1.55(c)に基づく申請を提出してもよい。優先権を回復するための申請は, 次を含んでいなければならない: (1)出願データシート(先に提出していない場合に限る)において, 出願番号, 国(又は知的所有権機関), 提出の日, 月及び年を特定することにより, 優先権が主張された外国出願を識別する特許法第119条(a)から(d), 第386条(a)又は(b)に基づく優先権主張; (2)特許規則1.17(m)に

定められた申請手数料；及び(3)6月以内に後続する出願を提出することの遅延が故意によらないものであったことについての陳述。優先権を回復するための申請は、後続出願において、又は当該後続出願について特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく利益を主張する最先の非仮出願において提出されなければならない。ただし、そのような後続出願が非仮出願でない場合に限る。長官は、遅延が故意でなかったか疑問が存在する場合には、付加的な情報を要求することができる。申請は次を宛先とすべきである：

Mail Stop Petition, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia, 22313-1450。

審査官ノート：

1. 括弧1には、外国の名称を挿入すること。

¶ 15.03 提出されたが、適切な主張がなされていない認証謄本

外国出願[1]の認証謄本について、受領が確認される。この謄本が特許法第119条(a)から(d)、第386条(a)又は(b)に基づいて外国出願日について優先権を取得するために提出される場合には、出願人は特許法第119条(b)によって要件とされる当該優先権のための主張も提出すべきである。出願が2012年9月16日より前に提出された場合は、優先権主張は宣誓書若しくは宣言書の何れか又は出願データシートにおいてなされなければならない；出願が2012年9月16日以降に提出された場合は、外国優先権の主張は出願データシートに提示されなければならない。

意匠出願の場合、優先権主張はその出願の係属中に提示されなければならない。ただし、特許規則1.55(e)に基づく申請とともに提出されないことを条件とする。優先権主張が発行手数料の納付後に提出される場合には、特許は、特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書によって訂正されない限り、優先権主張を含まないことになる。

審査官ノート：

括弧1には、外国出願の出願番号を挿入すること。

2015年5月13日以降に提出される意匠出願については、国際意匠出願が合衆国以外の少なくとも1の加盟国を指定しているものであれば、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づいて提出される国際意匠出願に係る優先権主張は特許法第386条(a)に準拠してなすことができる。

合衆国は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」、「意匠及びモデルに関する統一ベネルクス法」及び「欧州共同体意匠」のような二国間又は多国間の条約に基づき提出された出願に基づいて、特許法第119条(a)から(d)までに基づく優先権主張を承認することにもなる。そのような条約に基づいて以前に提出された外国出願の優先権主張を提出するにあたっては、一定の情報がUSPTOへ提供されなければならない。要求される情報は、次のとおりである：

- (A) 出願番号、
- (B) 外国出願の提出日、
- (C) 出願を受理した国家又は政府間機関の名称及び所在地。

¶ 15.02 主張された外国優先権、提出された認証謄本なし

[2] の日付で[1]に提出された出願に基づく外国優先権の出願人による主張について確認が

なされる。しかしながら、出願人は特許規則1.55によって要件とされる[3]出願の認証謄本を提出していなかったことに留意すべきである。意匠出願の場合では、認証謄本は、特許規則1.17(g)に定めた手数料を伴う特許規則1.55(g)に基づく申請であって、外国出願の認証謄本の提出遅延の正当かつ十分な理由を示すことを含む申請とともに提出されないことを条件として、出願の係属期間中に提出されなければならない。外国出願の認証謄本が、発行手数料が納付された日付の後に提出される場合には、その特許は、特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書によって訂正されない限り、優先権主張を含まないことになる。

審査官ノート：

1. 括弧1には、国又は知的所有権機関の名称を挿入すること。
2. 括弧2には、外国出願の出願日を挿入すること。
3. 括弧3には、外国出願の出願番号を挿入すること。

外国優先権が主張される場合の意匠特許出願包装袋における注記の要件は、MPEP § 202に記載されている。

¶ 15.04 二国間又は多国間の条約に基づく優先権

合衆国は、意匠の国際登録に関するハーグ協定、ベネルクス意匠条約及び欧州共同体意匠のような二国間又は多国間の条約に基づき提出された出願に基づいて特許法第119条(a)から(d)までに基づく優先権主張を承認することになる。そのような条約に基づいて以前に提出された外国出願の優先権主張を提出するにあたっては、所定の情報が、USPTOへ提供されなければならない。要求される情報は、(1)出願番号、(2)出願の提出日及び(3)出願を受理した国家又は国際政府機関の名称及び所在地である。

1504.11 - 1504.19 [保留]

1504.20 特許法第120条に基づく利益 [R-10.2019]

特許法第120条 合衆国における先の出願日の利益。

[編集者ノート：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注記))に従うことを条件とする特許出願に適用可能。別の形で適用可能な法律については、特許法第120条(改正前)参照。]

合衆国において先に提出された出願において、(ベストモードを開示するための要件を除く)第112条(a)に定められる方式又は第363条若しくは第385条によって規定される方式によって開示される発明の特許出願であって、先に提出された出願における発明者又は共同発明者を記名するものは、その発明に関して、先の出願の日付に提出された場合と同一の効果を有する。ただし、その出願が、最初の出願又は最初の出願の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前に提出されること、かつ、先に提出された出願についての特定の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。如何なる出願も、先に提出された出願への特定の言及を含む補正書が長官によって要求されるとおりに出願係属中の期間内に提出されない限り、先に提出された出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は、前記期間内における当該補正書の提出不履行を本条に基づく利益の放棄とみなし得る。長官は、第41条(a)(7)に定める手数料の納付の要件を含め、本条に基づく補正書の故意によらない遅延提出を受理する手続を設定することができる。

特許法第120条(改正前) 合衆国における先の出願日の利益。

合衆国において先に提出された出願において、本法第112条第1段落に定められる方式又は本法第363条によって規定される方式によって開示される発明の特許出願であって、先に提出された出願に記名された1の発明者又は複数の発明者によって提出されるものは、その発明に関して、先の出願の日付に提出された場合と同一の効果を有する。ただし、その出願が、最初の出願又は最初の出願の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前に提出されること、かつ、先に提出された出願についての特定の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。如何なる出願も、先に提出された出願への特定の言及を含む補正書が長官によって要求されるとおりに出願係属中の期間内に提出されない限り、先に提出された出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。

長官は、補正書の当該期間内での提出不履行を、本条に基づく利益の放棄とみなし得る。長官は、割増手数料の納付を含め、本条に基づく補正書の故意によらない遅延提出を受理する手続を設定することができる。

特許法第120条に基づく利益主張について、後日に提出された出願は、先に提出された同時係属出願についての言及を含んでいなければならない。2012年9月16日以降に提出される出願については、先の出願への特定の言及が、出願データシートにおいてなされていなければならない(特許規則1.76)。2012年9月16日前に提出された出願については、先の出願への特定の言及が、明細書の第1文章又は出願データシートにおいて、なされていなければならない。先に提出された出願は、その発明者又は共同発明者として、後日に提出される発明者又は共同発明者を記名しなければならない。さらに、先に提出された出願は、次の何れか

でなければならない：(i) § 1.16に定める基本出願手数料が出願の係属期間内に納付済みである § 1.53(b) 若しくは § 1.53(d)に定める出願日を受ける権限を有する特許法第111条(a)に基づく非仮出願；(ii) § 1.1023に従って出願日を受ける権原を有し、かつ、合衆国を指定する国際意匠出願；又は(iii) PCT第11条に従う出願日を受ける権原を有し、かつ、合衆国を指定する国際出願。特許規則1.78(d)参照。

特許規則1.78(e)に規定されている場合を除き、意匠出願において、その係属中に特許法第120条及び特許規則1.78に基づいて要求される言及の適時な提出の不履行は、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく如何なる利益の放棄とみなされ得る。特許規則1.78(d)(3)(iii)参照。

特許法第120条に基づく利益の主張に関する付加的な情報については、MPEP § 211参照。様式項15.26は、先の出願への言及が、明細書の第1文章又は出願データシートに含まれていなければならない場合に、そのことを出願人に通告するために使用することができる。

¶ 15.26 非仮出願における先の出願の識別—主張される利益

出願人は、次の要件を通告される：

(特許規則1.53(d)に基づいて提出される継続手続出願を除き)先に提出された出願、継続又は分割出願の利益主張は、特許規則1.78に準拠する先に提出された出願への特定の言及を含んでいなければならない。出願が2012年9月16日前に提出された場合には、特定の言及は、名称に続いて明細書の第1文章又は出願データシートに含めなければならない；出願が2012年9月16日以降に提出される場合には、特定の言及は、出願データシートに含めなければならない。特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益主張については、言及は複数の出願の関係(すなわち、継続、分割又は一部継続)を含んでいなければならない。

MPEP § 201.07, § 201.08及び § 211に記載された「継続」出願の要件について留意すること。出願人は、先の出願が、特許法第112条(a)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落)によって要件とされる仕様で発明を開示している場合のみ、特許法第120条に基づいて後日にクレームされる発明に関する先の出願の出願日の利益を主張する権原を有する。すべての継続及び分割出願において、審査官によって特許法第120条に基づく優先権に関する条件が満たされているか否かについての判断がなされるべきである。継続出願及び分割出願におけるクレームされた意匠は、当初の出願に開示されていなければならない。この条件が満たされていなければ、出願は先の出願日の利益を受ける権原を有しておらず、したがって、審査官は出願人が特許法第120条に基づく利益主張の権原を有していない理由を特定することによって当該出願人に対して告知すべきである。様式項2.09, 2.10及び2.10.01は、後日に提出された出願が特許法第120条の要件に準拠していない理由に関する具体的な説明をこれらの様式に後続することにより、使用することができる。

審査官は、出願人に対して、関係(継続又は分割出願)を一部継続へ変更すること又は利益の主張を削除することも要求すべきである。2012年9月16日以降に提出された出願について、出願人は特許規則1.76(c)に準拠して訂正出願 データシート を提出することにより、利益の主張を削除又は変更することができる。2012年9月16日前に提出された出願について、

出願人は、(利益の主張が明細書になされている場合は)明細書を補正することにより、あるいは、改正前特許規則1.76(c)に準拠して補充的出願データシートを提出することにより、利益の主張を削除又は変更することができる。出願人が関係(継続又は分割出願)を一部継続へ変更することを選択する場合、2012年9月16日以降に提出される出願については、一部継続出願を含む継続出願が宣誓書若しくは宣言書又は先の非仮出願からの差替陳述書の写しとともに提出することができることに留意すること。ただし、宣誓書若しくは宣言書が特許規則1.63に準拠し、又は差替陳述書が特許規則1.64に準拠していることを条件とする。特許規則1.63(d)(1)参照。

2012年9月16日以降に提出される継続出願における宣誓書又は宣言書に係る更なる情報については、MPEP § 602.05(a)も参照。2012年9月16日前に提出された一部継続出願については、新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。改正前特許規則1.63(e)参照。

一般に、出願が先に提出された出願の継続又は分割であるという単なる陳述は、特許法第112条(a)(又は2012年9月16日前に提出された出願については、改正前特許法第112条第1段落)の開示要件を満たす目的のためには、当該引用例を含む出願に何も援用しない。de Seversky, 474 F.2d 671, 177 USPQ 144 (CCPA 1973)参照。MPEP § 608.01(p)も参照。しかしながら、2004年9月21日以降に提出される出願については、先に提出された出願の提出日に存在していた当該出願の利益に関する特許規則1.78に基づく主張は、先の出願に記載された内容の引用例を故意でなく省略され、援用したとみなされることが特許規則1.57(a)に規定されている。MPEP § 217参照。

一部継続出願は、先の非仮出願の実質的部分の一部又はすべてを繰り返し、かつ、先の非仮出願に開示されていない事項を追加する先の非仮出願の存続期間中に提出された出願である。一部継続出願のクレームが先の非仮出願において特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に定められた仕様で開示されているときのみ、クレームは先の非仮出願の出願日の利益を受ける権利を有するものとなる。しかしながら、介在する先行技術の存在を伴うなど先の出願の出願日が必要とされない限り、特許法第120条に基づくように一部継続出願における利益を受ける権利は審査官によって検討されないことになる。Corba, 212 USPQ 825 (Comm'r Pat. 1981)参照。

許可可能なクレーム及びそのような立場を支持するには不十分な開示が審査官によって記録されていることを理由として、第1の出願が特許法第112条に基づいて致命的な欠陥を有するとみなされるときには、当該欠陥を補充するために第1の出願の「一部継続」として主張されて提出された第2の意匠特許出願は、先の出願日の利益を受ける権限を有さない。Hunt Co. v. Mallinckrodt Chemical Works, 177 F.2d 583, 83 USPQ 277 (F2d Cir. 1949)及びこれに引用された事例参照。また、先の出願に開示された意匠の形状又は形態を変更する、「一部継続」として提出された意匠出願も、先の出願の出願日の利益を受ける権原を有さない。Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981 (Fed. Cir. 1983)参照。しかしながら、図面の所定部分を破線に変更することにより、先に提出された出願においてクレームされた意匠の範囲を変更する後日に提出される出願は、Salmonの事件において、裁判所によって定義さ

れた形態における変更ではない。MPEP § 1504.04, II参照。

様式項15.74は、先の出願について、特許法第120条に基づく利益を主張する一部継続として識別される出願であって、同出願が先の出願日の利益を受けるか否かについて審査官が検討していないものに対する最初の庁指令に使用することができる。様式項15.74.01は、介在する先行技術が存在し、かつ、出願が先の出願日の利益を受けないと審査官が判断した場合に使用すべきである。

¶ 15.74 一部継続

特許法第120条に基づく一部継続としての本件意匠出願に対する言及が確認される。介在する先行技術を回避するために、先の出願の出願日が実際に必要とされない限り、本件一部継続出願において優先権を受ける権原は考慮されないことになる。Corba, 212 USPQ 825 (Comm' r Pat. 1981)参照。

審査官ノート：

この様式項は、一部継続出願が特許法第120条に基づいて親出願の利益を受ける権原を有さないことを出願人に通知するために使用されるべきである。

¶ 15.74.01 一部継続—先の出願日の利益を受ける権原を有さないもの

特許法第120条に基づく一部継続としての本件意匠出願に対する言及が確認される。出願人は、本件出願においてクレームされている意匠が親出願において開示されていないことについて告知される。したがって、親出願は、本件出願においてクレームされている意匠について、特許法第120条に基づき、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の書面による記載の要件を満たさず、かつ、本件出願は先の出願日の利益を受ける権原を有さない。

審査官ノート：

この様式項は、一部継続出願が特許法第120条に基づいて親出願の利益を受ける権原を有さないことを出願人に通知するために使用されるべきである。

一部継続出願が、特許法第120条に基づいて先の出願の出願日の利益を主張し、ひいては、当該先の出願を通じて特許法第119条(a)から(d)までに基づく外国出願の優先権を主張し、かつ例えば、特許法第112条に基づく不十分な開示のように特許法第120条の条件が満たされていない場合、その一部継続出願は親出願の出願日の利益を受ける権原を有さない。この状況において、外国出願が改正前特許法第102条(d)／第172条に基づく先行技術の資格を有するものであるか否かについて、判断がなされなければならない。改正前特許法第102条(d)／第172条に基づいて先行技術としての資格を有するためには、(特許又は登録のための)外国出願は合衆国(一部継続)出願の出願日より6月を超える前に提出されなければならない、かつ、特許／登録のための外国出願は合衆国(一部継続)出願の出願日前に特許保護の態様へ到らなければならない。外国出願の状況を判断するために、MPEP § 1504.02における図表が使用されるべきである。特許／登録のための外国出願が特許保護の態様へ到った場合、その外国出願は改正前特許法第102条(d)／第172条に基づいて先行技術としての資格を有することになり、また、審査官は、外国出願書類に図示された意匠が、一部継続出願におけるクレームを予見する、又は自明にするか否かについて検討すべきである。当該外国出願書類に図示された意匠が一部継続出願におけるクレームを予見する、又は自明にするものであれば、そのクレームは、改正前特許法第102条(d)／改正前特許法第103条(a)に基づく拒絶に伴い、特

許法第102条／第103条に基づいて、様式項15.74.01及び15.75.ftiを使用して拒絶されなければならない。

¶ 15.75.fti 改正前特許法第102条(d)／特許法第172条に基づく一部継続出願における拒絶の序文

特許法第120条に基づく一部継続としての本件意匠出願に対する言及が確認される。出願人は親出願において開示された意匠が本件出願に開示されている意匠と同一ではないことについて告知される。したがって、本件出願は、特許法第120条に基づき、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の書面による記載の要件を満たさず、かつ先の出願日の利益を受ける権原を有さない。

親出願は特許法第119条(a)から(d)までに基ついて外国優先権を主張したが、本件出願は当該親出願の先の出願日の利益を受ける権原を有さない。親出願が優先権を主張した外国出願は、本件出願の出願日より6月を超える前に特許／登録に到る。したがって、その外国特許／登録は改正前特許法第102条(d)／特許法第172条に基づく先行技術としての資格を有する。

審査官ノート：

この様式項には、本件クレームと優先権書類に示された意匠との間の相違に依拠して改正前特許法第102条／改正前特許法第103条(a)に基づく拒絶が後続されるべきである。

外国出願の状態を判断できない場合には、前記様式項の代わりに次の様式項が使用されるべきである。

¶ 15.75.01.fti 一部継続の注意点、先に提出された出願における外国優先権の主張－外国出願の状況が不明の場合

特許法第120条に基づく一部継続としての本件出願に対する言及が確認される。出願人は、親出願において開示された意匠が本件出願に開示されている意匠と同一ではないことについて告知される。したがって、本件出願は、特許法第120条に基づき、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の書面による記載の要件を満たしておらず、かつ先の出願日の利益を受ける権原を有さない。

親出願は、特許法第119条(a)から(d)までに基ついて外国優先権を主張した。出願人は、優先権が主張された外国出願が、本件出願の提出前に特許／登録に到り、かつ、本件出願の出願日より6月を超える前に提出された場合には、その外国特許／登録は改正前特許法第102条(d)／特許法第172条に基づく先行技術としての資格を有することについて忠告される。

したがって、出願人は優先権が主張されている外国出願の状況について、USPTOに通知することを要求される。

特許法第120条の条件が満たされている場合には、意匠出願は先の通常出願の継続出願とみなされる。Racing Strollers Inc. v. TRI Industries Inc., 878 F.2d 1418, 11 USPQ2d 1300 (Fed. Cir. 1989)。それは、逆に言えば、先に提出された意匠出願の出願日の利益に依拠する通常出願についても適用される。Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 19 USPQ2d 1111 (Fed. Cir. 1991)。さらに、意匠出願は、先に提出されたPCT出願において合衆国が指定されている場合には、特許法第120条に基づいて、当該PCT出願からの利益を主張することができる。意匠特許出願が仮出願の利益を直接的に主張する中間の非仮通常特許出

願に対して特許法第120条に基づく利益を主張する場合、意匠特許出願は、仮出願の出願日の利益を主張できないことに留意する。これは、意匠出願が仮出願の利益を主張してはならない場合があるためである。特許法第172条参照。

特許法第120条に基づいて要求された意匠特許出願の出願日の利益が、後日に提出された同一発明者の通常出願において否認されたBerkman, 642 F.2d 427, 209 USPQ 45 (CCPA 1981)も注目。関税特許控訴裁判所(CCPA)は、意匠出願が、特許法第120条に基づいて要件とされている特許法第112条第1段落を満たしていないとの見解を採用した。

1504.21 - 1504.29 [保留]

1504.30 早期審査 [R-07.2022]

特許規則1.155 意匠出願の早期審査

(a) 出願人は、USPTOに対し、意匠出願の早期審査を行うことを請求できる。早期審査の資格を有するための条件は次のとおりである。

- (1) 出願は、§ 1.84に準拠する図面を含んでいなければならない、米国を指定する国際意匠出願については、ハーグ協定第10条(3)に基づき公開されていなければならない；
- (2) 出願人は、審査前調査を行っていないなければならない。また
- (3) 出願人は、次をもの含む早期審査請求書を提出しなければならない：
 - (i) § 1.17(k)に定める手数料、及び
 - (ii) 審査前調査が実施されたことを記述した陳述書。当該陳述書は、調査対象の分野を示し、かつ、§ 1.98に準拠する情報開示陳述書も含んでいなければならない。

(b) 出願人が本項に基づいて早期審査請求書を提出した場合であっても、USPTOは、審査を行う状態にない(例えば、基本出願手数料を納付していない)出願を審査しないものとする。

特許規則1.155は、意匠出願に関する早期手続について規定している。この早期手続は、第1に予備審査調査を行い、かつ、特許規則1.17(k)に定められた手数料を添えて早期処理のための請求を提出するすべての意匠出願人に利用される。この早期処理は、物品における新たな意匠が限定期間中に局所的に流行しているというような市場状態にある場合に特に重要となる可能性がある迅速な意匠特許保護を与えることにより、特別な必要性を満たすことを意図するものである。この早期手続は、ハーグ協定第10条(3)に基づき公開された米国を指定する国際意匠出願に利用される。

意匠出願は、次の要件を満たすものであれば、早期審査の資格を有することができる：

- (A) 早期審査請求が提出されていること(様式PTO/SB/27を使用できる)；
- (B) 意匠出願が完全なものであり、かつ、特許規則1.84に準拠する図面を含んでいること(完全意匠出願に関する要件に関連する特許規則1.154及びMPEP § 1503参照)、又はハーグ協定第10条(3)に基づき公開された米国を指定する国際意匠出願であること；
- (C) 審査前調査が実施されたこと(外国特許庁によって行われた調査がこの要件を満足する)を示す陳述書が提出されていること。当該陳述書は(国内特許書類、外国特許書類及び非特許文献を含む)合衆国分類及び副分類のような調査対象分野も示していなければならない；

- (D) 特許規則1. 98に準拠する情報開示陳述書が提出されていること；
- (E) 特許規則1. 16(b)に定められた意匠出願の基本出願手数料が、該当する場合、納付されていること；及び
- (F) 特許規則1. 17(k)に定められた早期審査手数料が納付されていること。

早期審査手続

早期審査を請求し、かつ、特許規則1. 155の要件に準拠している意匠出願は、優先的に審査され、かつもしあれば、特許審理審判部への審判請求を含めてUSPTOにおける審査遂行の全過程にわたって早期処理を受ける。請求が受理された日付以降、すべての処理が早期に行われる。

早期審査を求める意匠出願人は、Randolph Building, 401 Dulany Street, Alexandria, VA 22314に所在する顧客サービス窓口宛にUSPTO特許電子出願システム、郵送又は手渡しで出願書類及び請求を送付することにより、特許規則1. 155に基づく対応する請求とともに特許法第16章に基づく意匠出願をUSPTOへ提出することができる。特許法第16章に基づく意匠出願及び特許規則1. 155に基づく対応する請求を、USPTO特許電子出願システムを介して提出することを選択する出願人は、当該請求の効率的な処理を確実にするために、書類記述「Req for Expedited Processing, Design Rocket Docket」が使用されるべきである。特許法第16章に基づく意匠出願及び特許規則1. 155に基づく対応する請求を郵送で提出することを選択する出願人は、その封筒には次の宛先が記載されるべきである：

Mail Stop Expedited Design
Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

特許規則1. 155に基づく請求は、先に提出された意匠出願についてもなし得る。Mail Stop Expedited Designは、先に提出された意匠出願において特許規則1. 155に基づく早期審査についての請求を提出するときにも使用されるべきである。後日に提出される特許規則1. 155に基づく請求も、USPTO特許電子出願システムを介して提出することができる。そのような場合、USPTO特許電子出願システムにおいて書類記述「Req for Expedited Processing, Design Rocket Docket」が、効率的な処理を確実にするために、当該請求について使用されるべきである。さらに、後日に提出される特許規則1. 155に基づく請求は、代表ファクシミリ番号571-273-8300宛にファクシミリ送信することにより行うこともできる。

早期審査の処理を促進するために、USPTOはサイトwww.uspto.gov/patent/patents-formsで入手可能な様式PTO/SB/27の使用を強く勧める。

様式PTO/SB/27が使用されない場合、請求の第1頁先頭に「REQUEST FOR EXPEDITED EXAMINATION OF A DESIGN APPLICATION(意匠出願の早期審査についての請求)(特許規則1. 155)」及び「Doc Code: ROCKET」の表記が含まれるべきであり、また、後日に提出される請求については、対応する出願番号も識別されるべきである。

特許規則1. 155に基づく早期審査についての請求はテクノロジー・センター2900の部門長によって評価される。早期審査は、出願が審査を受ける状態にあり、かつ、(特許規則1. 17(k)に定められた手数料を含む)特許規則1. 155に基づく完全な請求が、出願に早期審査の資格を与える場合には、開始されることになる。

テクノロジー・センター2900の部門長によって早期審査に関する請求を受理することが一旦決定されると、出願は早期審査のために審査官へ送付される。さらに、出願人には、審査が早期に行われることが通知される。特許規則1.155に基づく早期処理は、最初の審査処理を通じて、かつUSPTOにおける審査遂行全体にわたって行われる。しかるに、MPEP § 708.02に基づく効果的な「優先審査申請」に従う特別な地位が付与される出願は、当該出願が庁指令を要求する出願人からの各々の連続的な通信に応答して、順番を変えて審査されるように審査官の担当事件一覧表に置かれている間、優先割当てがなされる。特許性を有する意匠出願については、特許規則1.155に基づく早期処理は、効率化した出願から発行までの手続を採ることになる。この手続は、処理段階間での出願を転送するのにかかる時間とともに事務的な処理時間を短縮することにより意匠出願処理を更に早期化する。

特許規則1.155に基づく請求は、特許法第16章に基づいて意匠出願の提出に後続して提出できるが、当該請求及び対応する意匠出願は、早期処理を最適化するために一緒に提出することが望ましい。合衆国を指定する国際意匠出願における特許規則1.155に基づく請求は、国際意匠出願の公開が早期審査の資格を受けるための要件とされることを理由として、ハーグ協定第10条(3)に準拠する国際意匠出願の公開の後に提出されなければならない。特許規則1.155(a)(1)参照。国際意匠出願において提出された特許規則1.155に基づく請求は、一般的には、第10条(3)に準拠する出願の公開前の時点では有効とはならない。国際意匠出願を提出し、かつ、合衆国において早期審査を求める出願人は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則における規則17(1)に準拠して登録後に国際意匠出願の早期公開を請求することを検討しても良い。

出願人が早期審査請求書を提出した場合であっても、USPTOは、審査を行う状態にない出願を審査しないものとする。特許規則1.155(b)参照。

早期審査の請求が、特許規則1.155に基づく1以上の要件に準拠していないが出願がその他の点では完全なものであるとUSPTOが認定する場合には、出願人はその欠陥について即座に通告される。出願人は、当該欠陥を修復するために特許規則1.155に基づいて更新した請求を提出することができる。特許規則1.155に基づくすべての要件が適時に満たされていない限り、出願は通常の順番で指令を待つことになる。

1505 意匠特許の存続期間 [R-08. 2017]

特許法第173条 意匠特許の存続期間

2015年5月13日以降に提出された意匠出願から発行される特許は、付与日から15年の存続期間が認可されるものとする。

2012年12月18日付けで、特許法条約実施2012年法(PLTIA)が署名された。PLTIAは、特に、意匠の国際登録に関するハーグ協定（「ハーグ協定」）の1999年制定ジュネーブ改正協定を実施する規定を定めている。これらの規定（PLTIAの第I章）は2015年5月13日に施行された。その結果、2015年5月13日以降に提出された出願から生じた米国意匠特許は、特許付与日から15年間の存続期間が与えられる。ただし、2015年5月13日前に提出された意匠出願から発行される特許は、付与日から14年間の存続期間が認可されるものとする。

1506 - 1508 [保留]

1509 意匠特許の再発行 [R-11. 2013]

再発行出願における実務及び手続についてはMPEP第1400章参照。意匠再発行出願に関するMPEP § 1457も参照。

意匠再発行出願の出願手数料、調査手数料及び審査手数料については、特許規則1.16(e)参照。再発行意匠特許の発行手数料については、特許規則1.18(a)参照。

意匠特許の存続期間は、再発行によって延長することはできない。Ex parte Lawrence, 70 USPQ 326 (Comm'r Pat. 1946)。再発行出願が、図を取り消す、図を補正する又は新たな図を追加することの何れかによって意匠特許の図面を補正する目的のために提出される場合は、特許規則1.173(b)(3)の規定に従わなければならない。特許図面に対するすべての変更は、当該図面の補正を含む紙面を添えた別個のシート上の詳細な記載により説明されるべきである。変更がなされた旨の注釈を含む補正された図についての加筆された写しを提出することができる。加筆された写しは、明瞭に「注釈付き図面」として表示されなければならない。また、図面の変更を説明する補正又は備考に提示されなければならない。

再発行出願は、当該再発行出願において所定の図が取り消されているか又は補正されているかに関係なく、意匠特許のすべての図の写しとともに提出されなければならない。図面がクレームされている意匠を示すための主要な手段である限り、比較のために、意匠特許の再発行が、取消版及び補正版の両方において変更された図を示すこと並びに/又は取り消されたが、差替がなされていない先に印刷された図を示すことが重要である。当初の意匠特許から変更されていない図に加えて、再発行出願における図面は、すべてが意匠再発行特許の部分として印刷される、次の図を含むことができる：

- (1) 取り消された図。そのような図は、括弧によって括られ、かつ、「取消済み」と表示されなければならない。例えば、図3(取消済み)。図が取り消されたが、差替がなされていない場合には、再発行明細書における対応図の記述も取り消されなければならない。しかしながら、図が取り消され、かつ、補正された図に差し替えられている場合には、再発行明細書における対応図の記述は補正される必要があるとは限らない。
- (2) 補正された図。そのような図は、「補正済み」と表示されなければならない。例えば、図3(補正済み)。補正された図が存在する際に、取り消された対応図が存在するとは限らない。そのような取り消された対応図が存在する場合には、補正され、また、取り消さ

れた図は、同一の図番号を有するべきである。再発行出願の明細書は、図の取消版及び補正版の両方が存在することを示す必要はない。

- (3) 新たな図。そのような図は「新規」と表示されなければならない。例えば、図5(新規)。新たな図は、新たな図番号、すなわち当初の意匠特許には出現しない図番号を有するべきである。再発行出願の明細書は、新たな図に関する記述を含んでいなければならない。

図が、取消版及び補正版の両方を含み、また、補正版における変更が一定の実線を破線に変換するためになされる場合には、再発行明細書は、破線の目的を示す陳述を含むべきである。

1510 再審査 [R-08.2012]

再審査出願に関する実務及び手続については、MPEP第2200章参照。

1511 抗議 [R-08.2012]

抗議における実務及び手続については、MPEP第1900章参照。

1512 意匠特許、著作権及び商標間の関係 [R-07.2022]

I. 意匠特許/著作権の重複

著作者/発明者が著作権及び意匠特許の両方を確保できる場合には、著作権と意匠特許との間には重複領域が存在する。よって、装飾的意匠は、芸術作品としての著作物である可能性があり、かつ意匠特許の主題でもある可能性もある。著作者/発明者は、著作権又は意匠特許の何れかの確保を選択することを要求されない。Yardley, 493 F.2d 1389, 181 USPQ 331 参照。Mazerv. Stein, 347 U.S. 201, 100 USPQ 325(1954) の訴訟事件において、最高裁判所は、保護の法理の選択に着目したが、意匠特許が当該事件では確保されており、かつ問題が裁判の前に存在していないことを理由として、前記の法理選択について如何なる見解も提示しなかった。この情報を繰り返す様式項15.55参照。

II. 著作権表示の包含

次の条件に基づいて、意匠特許出願における著作権表示の包含を許可し、それにより、当該出願から特許を発行することがUSPTOの政策である。

- (A) 著作権表示は、著作物に隣接して掲載されなければならない、よって、図面を含む特許出願開示の何れかの適切な部分に表される。しかしながら、図面に表示する場合には、表示は1/8インチから1/4インチまでの印刷サイズに制限されなければならない、かつ、著作物を示す図のすぐ下の図面の「視界」内に掲載されなければならない。これらの規定に合致して図面上に掲載される場合、審査官は、当該表示は特許規則1.84に基づく無関係の事項として、方式拒絶しない。
- (B) 著作権表示の内容は、法律によって要件とされる要素のみに限定されなければならない。例えば、「1983 John Doe」は、合衆国法典第17編(以下「著作権法」)第401条に基づいて法的に十分であり、かつ、適正に限定される。
- (C) 著作権表示の包含は、特許明細書の冒頭に(好ましくは、第1段落として)、次の権利放棄が含まれる場合に限り、許可される：

本件特許書類の開示の一部分は、著作権主張がなされた材料を含む。著作権の所有者は、USPTOの特許ファイル又は記録に見られる特許書類又は特許開示の何人かによる複写に不服を申し立てないが、それ以外のすべての著作権に係る一切の権利を保留する。

(D) 許可通知が郵送された後の著作権表示の包含は、特許規則1.312の規定が満たされる場合に限り、許可される。

これら条件からの逸脱は、所望の包含の許可に対する拒絶をもたらす。上記の条件(C)に基づいて要求される権利放棄が、特定の文言「著作権の所有者は、USPTOの特許ファイル又は記録に見られる特許書類又は特許開示の何人かによる複写に不服を申し立てないが、. . . .」を含んでいない場合には、審査官は、当該著作権表示を不適正な表示として拒絶するものとする。この情報を繰り返す様式項15.55参照。

¶ 15.55 意匠特許・著作権の重複

著作権及び意匠特許に関する法律の間には、著作者/発明者が、著作権及び意匠特許の両方を確保できる場合には、重複領域が存在する。よって、装飾的意匠は、芸術作品として著作件で保護でき、また意匠特許の主題でもあり得る。著作者/発明者は、著作権又は意匠特許の何れかの確保を選択することを要求されない。Yardley, 493 F.2d 1389, 181 USPQ 331(CCPA 1974)参照。Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 100 USPQ 325(U.S. 1954)の訴訟事件において、最高裁判所は、保護の法理の選択に着目したが、意匠特許が当該事件では確保されており、かつ当該問題が裁判所に持ち込まれていないことを理由として、前記の法理選択について、如何なる見解も提示しなかった。

次の条件に基づいて、意匠特許出願における著作権表示の包含を許可し、それにより、当該出願から特許を発行することが、USPTOの政策である：

- (1) 著作権表示は、著作物に隣接して掲載されなければならない。よって、図面を含む特許出願開示の何れかの適切な部分において表示することができる。しかしながら、図面に表示する場合には、表示は、1/8インチから1/4インチまでの印刷サイズに制限されなければならない。著作物を示す図のすぐ下の図面の「視界」内に限定されなければならない。これらの規定に合致して図面上に掲載される場合、審査官は、特許規則1.84に基づく著作権表示として拒絶しないものとする。
- (2) 著作権表示の内容は、法律によって要件とされる要素のみに限定されなければならない。例えば、「1983 John Doe」は、著作権法第401条に基づいて法的に満たされており、かつ、適正に限定される。
- (3) 著作権表示の包含は、特許のために印刷される明細書の冒頭に(好ましくは、第1段落として)、次の権利放棄が含まれる場合に限り、許可される：

本件特許書類の開示の一部分は、著作権主張がなされた材料を含む。著作権の所有者は、USPTOの特許ファイル又は記録に見られる特許書類又は特許開示の何人かによる完全な複写に不服を申し立てないが、その他のすべての著作権を如何なるものでも保有する。

- (4) 許可通知が郵送された後の著作権通知の包含は、特許規則1.312の規定が満たされる場合に限り、許可される。

これら条件からの逸脱は、所望の包含の許可に対する拒絶をもたらす。上記条件(3)に基づいて要求される権利放棄が、特定の文言「著作権の所有者はUSPTOの特許ファイル又は記録

に見られる特許書類又は特許開示の何人かによる完全な複製に不服を申し立てない。 . . . 」を含んでいない場合、審査官は、当該著作権表示を不適正な表示として拒絶するものとする。

意匠特許ファイルD-243, 821, D-243, 824及びD-243, 920は、先の類似手続の複数例を示す。

III. 意匠特許/商標の重複

意匠特許及び商標は、同一の主題について取得することができる。372 F.2d 539, 152 USPQ 593 (CCPA 1967)の事件において同一の裁判所によって後日に再確認されたMogen David Wine Corp., 328 F.2d 925, 140 USPQ 575 (CCPA 1964)の事件において、CCPAは、特許権の潜在する目的及び本質は別々であり、かつ商標に該当する当該目的及び本質とは明瞭に区別されること及び一方から取得する権利は他方に付随して発生する権利に依拠又は条件付けされないことを支持した。

この情報を繰り返す様式項15.55.01参照。

¶ 15.55.01 意匠特許・商標の重複

意匠特許及び商標は、同一の主題について取得することができる。372 F.2d 539, 152 USPQ 593 (CCPA 1967)の事件において同一の裁判所によって後日に再確認されたMogen David Wine Corp., 328 F.2d 925, 140 USPQ 575 (CCPA 1964)の事件において、関税特許控訴裁判所は、特許権の潜在する目的及び本質は別々であり、かつ商標に該当する当該目的及び本質とは明瞭に区別されること、及び一方から取得する権利は、他方に付随して発生する権利に依拠又は条件付けされないことを支持した。

IV. 意匠特許出願における商標の包含

A. 明細書

意匠特許出願明細書における商標の使用は、限定された状況下で許可される。MPEP § 608.01(v)参照。本条は、商標の提示された使用が連邦商標法に基づく法的使用であるとみなす。

B. 名称

意匠の名称において、商標を単独で使用すること、又は用語「型」(例えば、バンドエイド型式の包帯)と組み合わせて使用することは適正ではない。審査官は、意匠出願の名称における商標の使用を拒絶し、かつその名称からの削除を要求しなければならない。

C. 図面

商標が、意匠出願の図面開示において使用されるときには、明細書は、クレームされている意匠の部分を構成する商標の材料を識別するクレームに先立つ陳述及び登録商標の所有者の名称を含んでいなければならない。様式項15.76を使用することができる。

¶ 15.76 図面における商標

クレームされている意匠の部分を構成する[1]は、[2]の登録商標である。明細書は、クレームされている意匠の部分を構成する商標の材料を識別するクレームに先立つ陳述及び登録商標の所有者の名称を含むように補正されなければならない。

審査官ノート：

1. 括弧1には，商標の材料を識別すること。
2. 括弧2には，商標所有者を識別すること。

意匠出願において軽蔑的な方法での商標の使用は禁止されており，結果として意匠特許保護のためには不適正な主題であるとみなされて，特許法第171条に基づくクレームの拒絶をもたらす。Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 203 USPQ 161 (2d Cir. 1979) 及びCoca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc., 346 F. Supp. 1183, 175 USPQ 56 (E.D.N.Y. 1972) 参照。

1513 その他諸点 [R-11.2013]

意匠特許出願において出願人へ提供される引用例の写しに関しては，MPEP § 707.05(a) 参照。

1985年5月8日付で，法定発明登録(SIR)，特許法第157条及び特許規則1.293から1.297までが，以前の防衛的公開プログラムに取って代わった。法定発明登録(SIR)プログラムは，通常，植物及び意匠出願に適用される。2013年3月16日付で，特許法第157条の規定が廃止された。