

連邦巡回区控訴裁判所、 意匠特許出願の先の特許出願に基づく優先権主張を詳説

筆者：ファビエン・マールボ (Fabien Marpeau, Ph.D.) &
ケビン・シュムチャック (Kevin M. Szymczak、弊所アソシエイト・パテントアトニー)

概要

2025 年 4 月 22 日、連邦巡回区控訴裁判所が、*In re Bonnie Iris McDonald Floyd* 事件¹において、記述要件を満たさないことを根拠に、特許審判部による判決を支持し、意匠特許出願において先の特許出願に基づく優先権を主張することができないと判定しました。

2016 年 1 月 23 日、Floyd が、「統合換気システム」と「複数の密封コンパートメント」とを特徴とする冷却ブランケットに関する米国特許出願を行いました。以下に示すように、クレームに記載の発明に係る 2 つの実施形態が出願の図 1 と図 1 A に描かれている通り記述されました。図 1 における実施形態は、コンパートメントの 6×6 の配列を示しているのに対し、図 1 A の実施形態は、コンパートメントの 6×4 の配列を示しています。

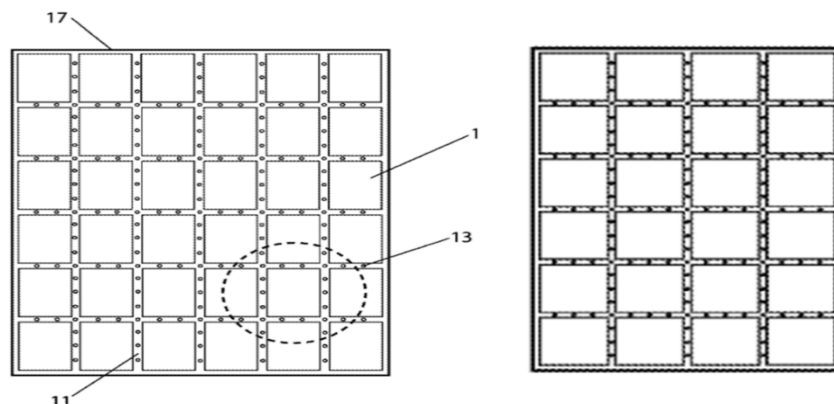
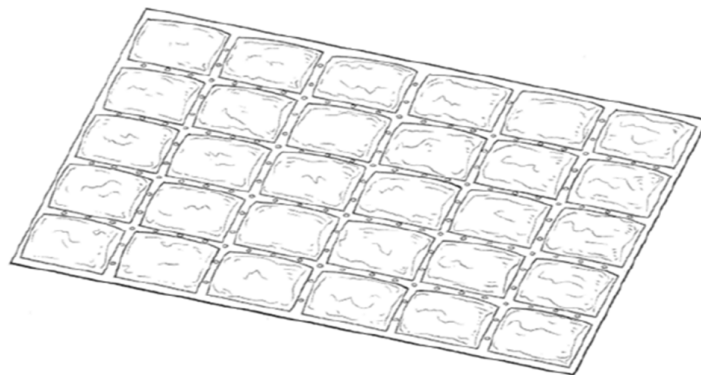


図 1 (左) 及び図 1 A (右)

¹ *In Re Floyd*, No. 23-2395, 2025 WL 1163561 (Fed. Cir. Apr. 22, 2025).

その14か月後、Floydは、以下に示す装飾用意匠として6×5の配列をクレームに記載した米国意匠特許出願を行いました。当該意匠出願において、先の特許出願に基づく優先権、すなわち、先の出願日の利益を享受することが主張されました。審査官は、先の特許出願が後の意匠出願においてクレームされた意匠に関する記述がないことを根拠に、35 U.S.C. § 112に基づいてその優先権主張を却下しました。その結果、審査官は、当該意匠出願に対し、その特許出願により新規性を欠くとして、35 U.S.C. § 102に基づいて拒絶理由通知を発行しました。

Floydは、当該拒絶理由通知に対し、特許審判部（PTAB）に上訴しました。PTABは、審査官の拒絶認定を支持し、Floydは、PTABの判決に対し、連邦巡回区控訴裁判所に上訴しました。具体的に、Floydは、当該特許出願には35 U.S.C. § 112に規定される通り当該意匠出願の裏付けとなる十分な記述が含まれていると反論しました。Floydは、審査官による新規性欠如に基づく拒絶認定を支持したPTABの判決に対し上訴しませんでした。



当該意匠出願の図1

当該特許出願は、「統合換気システム」と「複数の密封コンパートメント」とを特徴とする冷却ブランケットに関するものです。その明細書は、「実施形態は人間または動物の体の中心部分または体全体を冷却するのに適し得る任意の大きさで作られ得る」と記載し、「当明細書には様々な具体例を記載しているが、こ

れらは範囲を限定するものを構成するものでなく、あくまでいくつかの実施形態の例示である。他の多くの変形例は可能である」と記載しています。

Floyd はまず、当該特許出願は、その図面に示される 6×6 の配列及び 6×4 の配列の構成に限定されず、むしろ、長方形とクロスハッチのチャンネルのあらゆるパターンをより広範に開示したと反論しました。Floyd は、明細書におけるブランケットが「人間または動物の体の中心部分または体全体を冷却するために任意の大きさで作られることができる」という記述を指し、当該特許出願は、後願である意匠出願のクレームに記載された 6×5 構成を含み、様々な可能な意匠を包含したと主張しました。

PTAB は、当該特許出願において使われた広範な文言は、その意匠出願のクレームに記載された 6×5 構成の所持 (possession) を示していないと判定しました。PTAB は、「任意の大きさ」への参酌は、コンパートメントの数が同じのままでありながら長方形のコンパートメントの大きさが異なり得るということを指すと合理的に解釈され得るので、Floyd は当該特許出願において 6×5 配列の精確な外観を開示または記述していないと強調しました。

連邦巡回区控訴裁判所は、PTAB の解釈に同意し、特許出願における広範な文言は、意匠出願のクレームに記載された特定の意匠の正確な記述を提供せず、表示された実施形態を漠然と一般化しただけであると説明しました。

Floyd は次に、6×5 構成は 6×4 構成と 6×6 構成との中間の大きさとして解釈されるべきであると反論しました。Floyd は、優先権主張が有効となるために後の出願に記載されたクレーム文言を文字通りに先の出願の明細書に記載する必要がないと特に示した上で、当該 6×5 構成は特許出願の開示に記載されていないが当該出願時には当該構成を所持したと主張しました。Floyd は、発明の予測可能性によって、当業者は 6×4 構成及び 6×6 構成に基づいて 6×5 構成を合理的に設計し得ると強調しました。

PTAB は、6×4 構成と 6×6 構成は連続範囲の一部ではなく、むしろ、発明に係る 2 つの異なる実施形態を表示したと判定しました。したがって、「5」が「4」と「6」の間に数値的に位置するという事実が、6×6 構成と 6×4 構成から 6×5 構成を推測するのに十分であると見なされるべきではありません。更に、PTAB は、表示されたそれらの 2 つの実施形態はコンパートメントの数の面だけでなく、それらの形状の面でも異なると特に示しました。

連邦巡回区控訴裁判所は、特許出願の図面は変形例の範囲を定義するものではないという前提で、これらの 2 つの出願の図面間の類似点は 6×5 構成の所持を確立するのに不十分であることに再び同意しました。裁判所は、「特許出願において具現化された技術の予測可能性は必ずしも、意匠の予測可能性に持ち越される訳ではない」と明確にしました。その点に関しては、数値的な範囲が先の特許出願において中間値の裏付けとなり得る一方で、後の意匠特許出願のクレームに記載された意匠は必ず、優先権主張の基となる先の出願において明示的に開示されまたは描かれなければなりません。

次に、連邦巡回区控訴裁判所は、それらの 2 つの具体的な構成（6×4 構成と 6×6 構成）の開示は出願人が 3 つ目の異なる構成（6×5 構成）を所持することの証拠を示していないという PTAB の判定に同意しました。その点に関しては、特許出願における「複数の個別化されたコンパートメント」への一般的な参酌は、後の意匠出願のクレームに記載された 6×5 構成を本質的に開示するのに不十分です。

Floyd は、更なる反論において、特許出願において記述されたブランケットのコンパートメントの数が、意図された目的（例えば、異なる大きさのブランケットが異なるユーザにより使用され得る）により示された通り、装飾的な構成要素よりも機能的な構成要素であると強く主張しました。

PTAB は、この主張は審査段階において一度も提示されなかったから棄却されると判定し、連邦巡回区控訴裁判所は、それに同意しました。当該手続の棄却にも

にかかわらず、PTAB は、ブラケットのコンパートメントの数が機能的な構成要素であることに実質的に反対し、そして、上訴裁判所は再びそれに同意し、コンパートメントの数は基本的にブラケットの機能性によって影響されないと結論付けました。

結果として、連邦巡回区控訴裁判所は、PTAB の判決を支持し、後願である意匠出願は、先願である特許出願の明細書によりサポートされておらず、したがって、当該特許出願の出願日の利益を享受することができないという判定を下しました。更に、連邦巡回区控訴裁判所は、優先権主張ができなかった結果として、当該特許出願は 35 U.S.C. § 102 に基づいて先行技術として見なされるため、当該意匠出願は新規性を欠くと判定し、そして、35 U.S.C. § 102 に基づく新規性要件に十分な明細書は必ずしも、35 U.S.C. § 112 に基づく記述要件を満たす訳ではないと特に示しました。