



**Morgan Lewis**

**IP WEBINAR SERIES**

**BETTER SAFE THAN SORRY**

## **Key Points in US Claim Drafting**

**Nov. 28 |**

**Jitsuro Morishita**

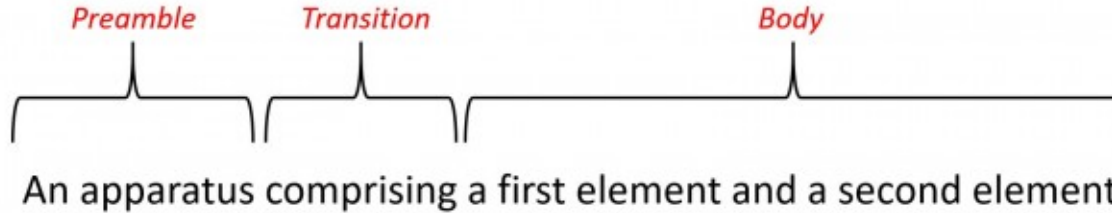
[jitsuro.morishita@morganlewis.com](mailto:jitsuro.morishita@morganlewis.com)



Morgan Lewis

# PREAMBLE

# Preamble as claim limitation

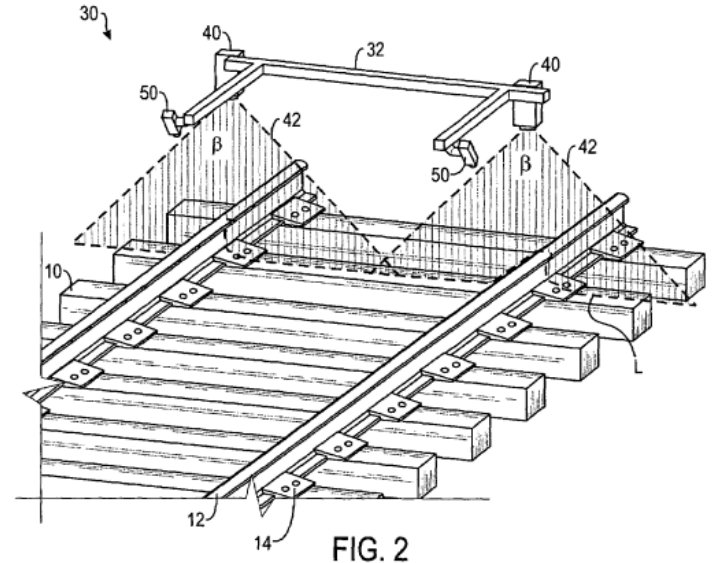


Generally, the preamble **is not used to define the scope of the invention** but rather it is the body of the claim that serves that function.

However, when the preamble is relied upon to define the claimed invention, it will be construed as a limitation.

# Preamble as claim limitation

If the preamble recites **additional structure or steps that are part of the invention**, the preamble may operate as a claim limitation.





# Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland LP, (Fed. Cir. 2017)

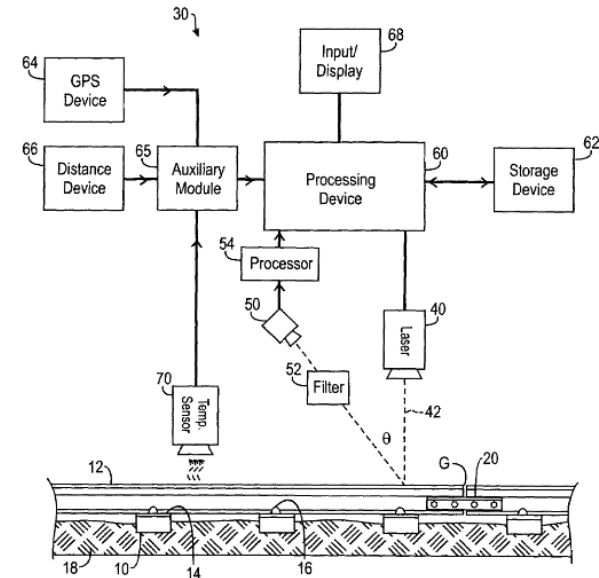
16. A system for inspecting a railroad track bed, including the railroad track, **to be mounted on a vehicle for movement along the railroad track**, the system comprising:

at least one light generator...;

at least one optical receiver...; and

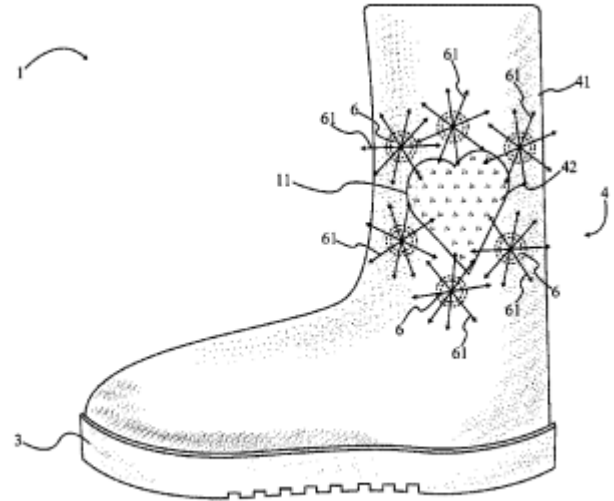
at least one processor ... the algorithm comprising the steps of:

- (a) analyzing ...;
- (b) determining ...;
- (c) if a tie plate is present, determining ...;
- (d) comparing...; and
- (e) determining...



# Preamble as claim limitation

When limitations in the body of the claim **rely upon and derive antecedent basis** from the preamble, then the preamble may act as a necessary component of the claimed invention.



# *Shoes by Firebug LLC v. Stride Rite Children's Gr., (Fed. Cir. 2020)*

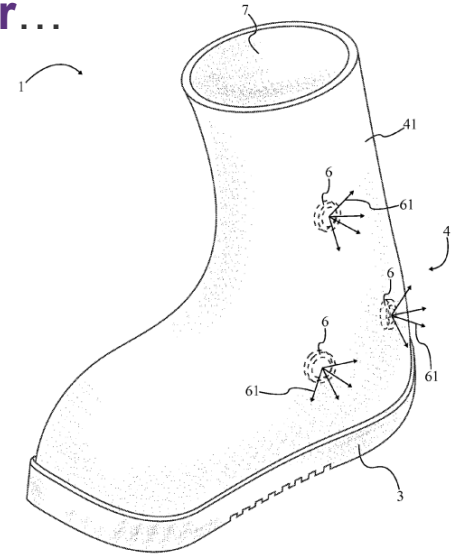
1. An internally illuminated textile footwear comprises:

• • •

the illumination system being housed within **the footwear**...

Preamble may not be divided into separate portions but **must be read together as a whole**.

The court **may not** give limiting effects to some terms in the preamble **but not** give limiting effects to other terms.



# プリアンブルについての補足

**TMI総合法律事務所**

**村井賢郎**

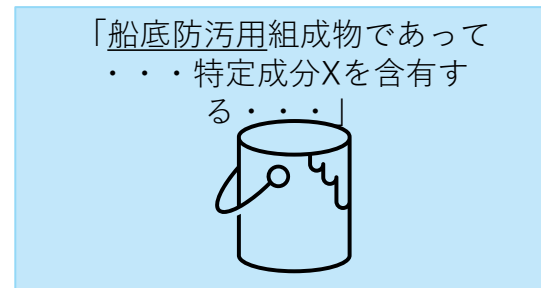
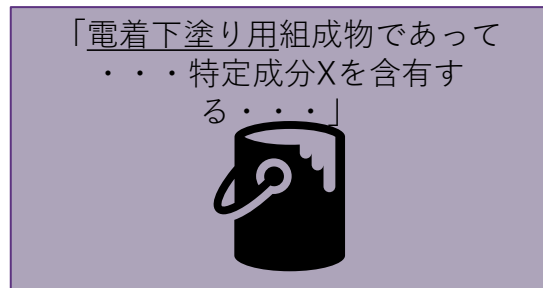
[ymurai@tmi.gr.jp](mailto:ymurai@tmi.gr.jp)

<https://www.tmi.gr.jp/people/y-murai.html>



# プリアンブルについての補足

日本特許出願においては「用途発明」として、発明（単体）の用途を限定する目的でプリアンブルが利用されることがある



（日本では）プリアンブルにおける用途限定の記載は、発明の構成の一部と認定されることがある

# プリアンブルに関する日米権利化事例

## JP当初クレーム（拒絶）

### 【請求項 1】

アプリケーションソフトを実行する実行手段と、

...

入力されたデータを送信する送信手段とを備える情報処理装置。

補正

## JP補正クレーム（用途限定追加・許可）

### 【請求項 1】

アプリケーションソフトをインストールされた情報処理装置に使用者に配布し、～され、かつ、～される情報処理装置であって、

前記アプリケーションソフトを実行する実行手段と、

...

入力されたデータを送信する送信手段とを備える情報処理装置。

補正

## US第 1 補正クレーム（拒絶）

### Claim1.

An information processing apparatus for being ... , then being ... , and then being ... , the apparatus comprising:

...

...

## US第 2 補正クレーム（許可）

### Claim1.

An information processing apparatus, comprising:

...

wherein the apparatus is being ... , then being ... , and then being ... .

# プリアンブルに関連する他の特許の事例

2. 発明（再生装置）をプリアンブルに記載された他の構成（データ構造）との関係でクレームした事例

Claim1. (イメージ)

A digital video playing apparatus for reading a data,  
wherein the data has a data structure of

...,  
...,  
...,  
...,  
...,  
...,  
...,

the apparatus comprising:

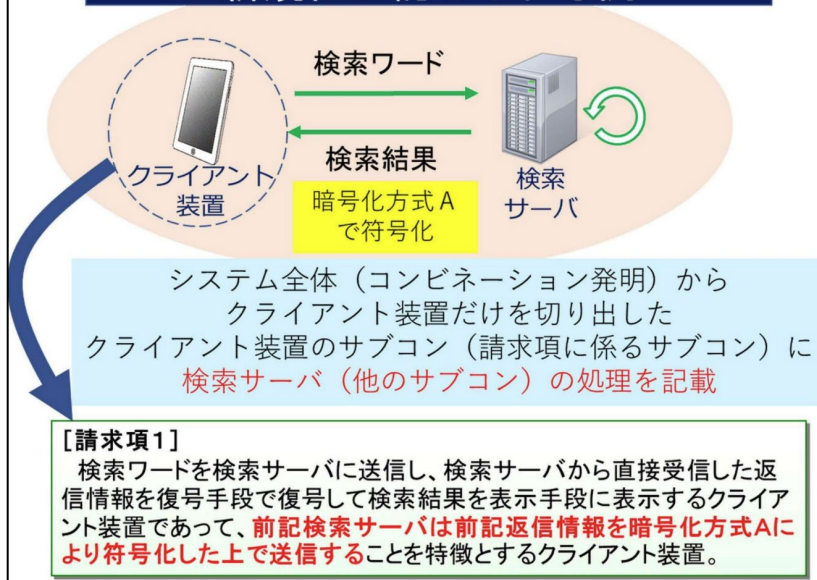
...

Preambleは発明の特徴  
であるデータ構造を  
長々と規定

Bodyはそのデータを  
再生可能であることを  
簡潔に記載

# サブコンビネーションについての特許庁紹介事例

## クライアント装置のサブコンに 検索サーバの処理を書いて 新規性が認められる例



今回もクレームは「クライアント装置」のサブコンだよ。  
他のサブコン（検索サーバ）の記載（赤字）に注目してほしい。  
検索サーバが暗号化方式Aにより符号化して  
クライアント装置に送るということは、  
クライアント装置は、当然、暗号化方式Aに対応した  
復号処理を行う機能を有していることになる。

「サブコンビネーションの発明」として、他の構成とのコンビネーションとの関係を規定するためにプリアンプルを使用することも可能（次頁ご参照）

米国の権利化の際には、プリアンプルの記載を用いて、(A)発明を限定させたいのか、(B)限定させたくないのか、意識しつつのクレーム・意見書等の準備要（権利行使を受けた際も同様）

# プリアンブルに関する日本権利化事例

## JP当初クレーム（一発許可）

### 【請求項1】

インクタンク収容部と、

・・・

インクジェットヘッドとを備え、

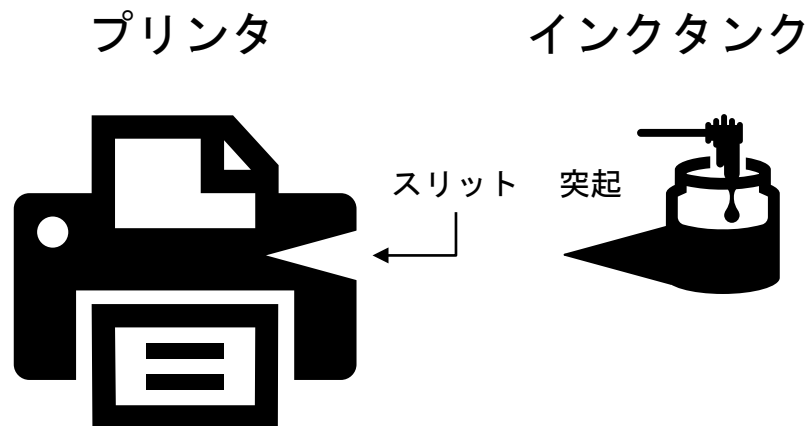
スリットが形成されたプリンタに収容可能に構成されるインクタンクであって、

・・・

前記スリットに挿入可能に構成される突起と、

・・・

を備えるインクタンク。







Morgan Lewis

# MEANS PLUS FUNCTION



# 35 U.S.C. § 112: Means Plus Function

## 35 U.S.C. § 112 (f) (AIA)

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a **means or step for performing a specified function** without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

# Example

“A screw” v. “A means for holding together”



# Example

“A screw” v. “A device for holding together”



**NO MPF**

# The *Williamson* en banc Decision

Our consideration of this case has led us to conclude that such a heightened burden is **unjustified** and that we should **abandon characterizing as “strong” the presumption** that a limitation lacking the word “means” is not subject to § 112, para. 6.

**The standard is whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure.**

*Williamson v. Citrix Online, LLC*, (Fed. Cir. 2015)(en banc)

# Example

“A screw” v. “A module for holding together”



# Nonce Words - “nothing more than a verbal construct”

## Williamson Four

- **Device**
- **Element**
- **Module**
- **Mechanism**

## Other Possible Nonce Words

- |             |           |
|-------------|-----------|
| • Apparatus | Assembly  |
| • Code      | Component |
| • Engine    | Machine   |
| • Member    | Portion   |
| • Processor | Program   |
| • Section   | Software  |
| • System    | Unit      |



# 機能的クレームについての補足



# 機能的クレームについての補足

日本特許出願においては発明を広範囲で保護するために機能的クレームは常用されている  
(他の構成と区別するためにクレームドラフトにおいて名詞的機能表現は便利)

- 2つの部材を連結するための具体的な構成
  - ねじ、釘、接着剤、ラッチ、嵌合、かしめ・・・

上位概念化



「AとBとを連結する連結手段」(名詞的機能表現)

「Aと連結されているBと・・・」(形容詞的機能表現)

# 名詞的機能表現の英訳に伴う問題 ～特許公報の実例から～

JPクレーム1  
～を計測する計測制御部と、

JPクレーム2  
～を計測する負荷電力変動計測監視  
手段と、

JPクレーム3  
Xが抑制されるようにYを制御する抑  
制制御部と、

翻訳

USクレーム1  
a measurement and control unit to measure ...

USクレーム2  
a load power variation measuring and monitoring  
unit to measure ...

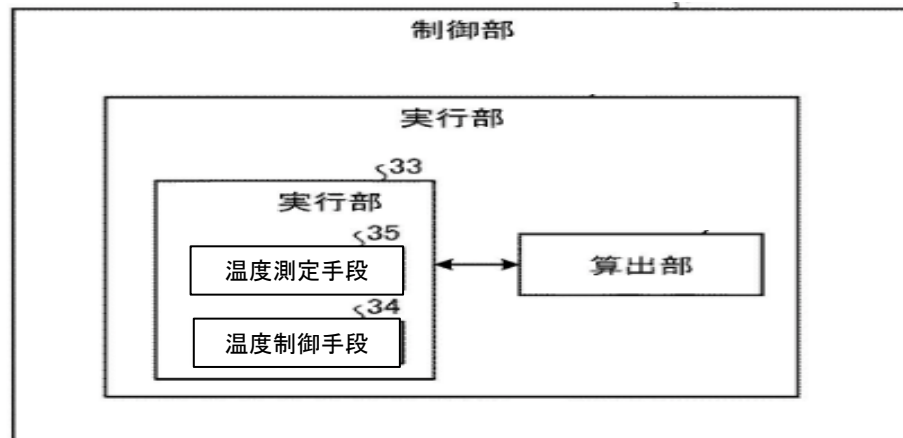
USクレーム3  
a suppression control unit to control Y to  
suppress X . . .

- (特に修飾語が多い) 名詞的機能表現 (例. 画像属性変更信号通信部 (image attribute change signal communication means)) をそのまま英訳すると英語として違和感が生じることがある
- 特に係り受けを考慮せずに機能的表現を繋げて名詞的機能表現を名付けると誤訳を招き得る (USクレーム3の"unit"は、"suppression"を"control"するように解される可能性があるが、JPクレーム3の「抑制制御部」が制御するのはあくまでもYである) →JP明細書作成時から回路 ("circuit") 等の語句でクレームする、又は、クレーム英訳時に補正可能なようにJP明細書でサポートを記載する

# 機能ブロックに伴う問題

## JPクレーム1

～の温度を測定する温度測定手段と、



1. MPFと解されると明細書の具体的構成（及びその均等物）に権利範囲が限定され、
  2. （たとえ良く知られている機能であっても）明細書に具体的構成が記載されておらず機能ブロックのみが記載されていると、
  3. 明確性が欠如しているとの理由で特許無効を招き得る。
- ➔JP明細書に、実際の具体的構成に踏み込んで記載する（情報処理であれば、HWであるプロセッサが、メモリに格納されるFWを読みだして実行することにより実現される構成及びFWによる処理のフローチャート等）。



Morgan Lewis

# CLAIM CONSTRUCTION

# Ordinary Meaning

The meaning that a **person of ordinary skill in the art** would give to claim language at the **effective filing date** of the patent application, having considered the **intrinsic and extrinsic evidence**, is the “ordinary and accustomed meaning” of the claim terms, which is considered to be the “**objective baseline**” for claim construction



# Lexicographer Rule

“When a man knows he is to be hanged in a fortnight, it concentrates his mind wonderfully.”

**Samuel Johnson**  
*lexicographer, born September 18, 1709*  
*[O.S. September 7, 1709]*



# Ordinary Meaning


## Inventors may expressly define terms differently than ordinary meaning

### Lexicographer Rule

An inventor may expressly (i.e. clearly and unambiguously) define claim terms, even defining terms inconsistently with the ordinary meaning of the term known to those of ordinary skill in the art.

- “When a patentee acts as **his own lexicographer** in redefining the meaning of particular claim terms away from their ordinary meaning, he must clearly express that intent in the written description.” *Merck & Co. v. Teva Pharms. USA*, 395 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2005).

# Intrinsic v. Extrinsic Evidence



US007469381B2

(12) **United States Patent** (10) **Patent No.:** **US 7,469,381 B2**  
**Ording** (45) **Date of Patent:** **Dec. 23, 2008**

(54) **LIST SCROLLING AND DOCUMENT TRANSLATION, SCALING, AND ROTATION ON A TOUCH-SCREEN DISPLAY** 6,480,951 B1 12/2002 Wong et al. 345,173  
 6,567,102 B2 5/2003 Kang 345,660

(75) **Inventor:** **Bas Ording**, San Francisco, CA (US)  
 (73) **Assignee:** **Apple Inc.**, Cupertino, CA (US) FOREIGN PATENT DOCUMENTS

(\*) **Notice:** Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(d) by 0 days. EP 0 635 779 A1 1/1995

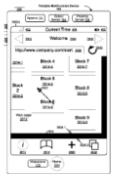
(21) **App. No.:** **11,956,569** (Continued)

(22) **Filed:** **Dec. 14, 2007** OTHER PUBLICATIONS

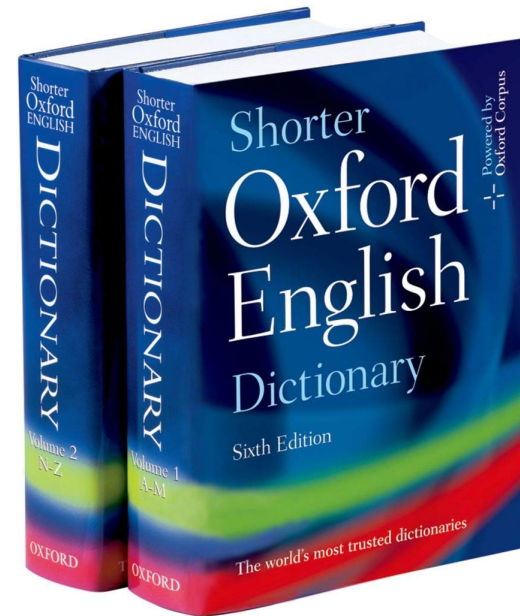
(65) **Prior Publication Data** MISCELLANEOUS PUBLICATIONS  
 US 2008/0108404 A1 Jul. 10, 2008  
 Microsoft Word 2003 Screen Shots.\* (Continued)

**Related U.S. Application Data**  
 (60) Provisional application No. 60/937,393, filed on Jan. 29, 2007, provisional application No. 60/946,971, filed on Jan. 29, 2007, provisional application No. 60/945,858, filed on Jan. 22, 2007, provisional application No. 60/979,469, filed on Jan. 8, 2007, provisional application No. 60/880,801, filed on Jan. 7, 2007, provisional application No. 60/879,253, filed on Jan. 7, 2007.  
 (51) **Int. Cl.** 2006.01  
**G06F 3/01**  
 (52) **U.S. Cl.** 715/764; 715/863; 715/864; 715/769  
 (58) **Field of Classification Search** 715/764, 715/769, 702, 863, 864  
 See application file for complete search history.  
 (56) **References Cited**  
 U.S. PATENT DOCUMENTS  
 5,493,566 A 2/1996 Kwanitz 395/157  
 5,845,447 A 12/1999 Mizushima et al. 345/173  
 5,867,158 A 2/1999 Mizushima et al. 345/341  
 6,034,688 A 3/2000 Greenwood et al. 345/353

**20 Claims, 38 Drawing Sheets**



V.



# Disavowal/Disclaimer

## “The Invention” or “The Present Invention”

Descriptive embodiments used in connection with terms such as “the invention” or “the present invention” may be used to define the scope of the claim.

Claim term “**fuel injection system component**” was limited to a “**fuel filter**” since only “fuel filters” were disclosed as the embodiment and the specification repeatedly described the fuel filter as “this invention” and “the present invention.” The Federal Circuit noted that given the repeated descriptions in the patent specification of “the invention,” the “public is entitled to take the patentee at his word” and the word was that the invention is a fuel filter.”

*See Honeywell Int’l Inc. v. ITT Indus., Inc.*, 452 F.3d 1312 (Fed.Cir. 2006)

# Dysfunctional Claims

The district court can correct an error in the claim, but may not redraft, only if the error is evident from the **face of the patent**.

## Two Requirements for Court Correction

- (1) the correction is **not subject to reasonable debate** based on consideration of the claim language and the specification
- (2) the prosecution history **does not suggest** a different interpretation of the claims

“heating the resulting batter-coated dough **to** a temperature in the range of about 400°F to 850°F”

Heating the dough **“at”** that temperature range results in the desirable product described in the specification. Even though it would be nonsensical to require heating the dough “to” 400°F, the court refused to construe the claims otherwise, and the Federal Circuit affirmed, which rendered the claims non-infringed.

# Claim Differentiation

- The doctrine of “claim differentiation” provides that “each claim in a patent is presumptively different in scope.”
- Claim differentiation gives rise to a rebuttable presumption for claim construction purposes, especially when comparing the scope of an independent claim in view of its dependent claims. If there is no meaningful difference between an independent claim and its dependent claim, the dependent claim becomes “superfluous.”  
“[T]he presence of a dependent claim that **adds a particular limitation** gives rise to a presumption that the **limitation in question** is not present in the **independent claim.**”

*See Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005)



# *Realtime Data, LLC v. Iancu* (Fed. Cir. 2018)

**US6,597,812**

1. A method for compressing input data comprising a plurality of data blocks, the method comprising the steps of: ...

**maintaining a dictionary** comprising a plurality of code words, wherein each code word in the dictionary is associated with a unique data block string; ...  
and

outputting the code word representing the built data block string.

5. The method of claim 4, wherein the step of maintaining the dictionary **further comprises** the step of **initializing the dictionary if the number of code words exceeds a predetermined threshold**.

# Claim Differentiation

**“Claim differentiation is a guide, not a rigid rule”**

*See Laitram Corp. v. Rexnord, Inc.*, 939 F.2d 1533, 1538 (Fed. Cir. 1991)

- Cannot broaden claims beyond their correct scope
- Written description and prosecution history may overcome any presumption arising from the doctrine of claim differentiation
  - patentee cannot attempt to recapture the subject matter disclaimed through prosecution

# クレーム解釈についての補足

# クレーム解釈についての補足（リパーゼ判決）

## JPクレーム

「リパーゼを用いる酸素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、～する測定方法」

## 詳細な説明

R a リパーゼ以外のリパーゼは、効果がない（トリグリセリドを完全に分解する能力がない）。

## 原出願JPクレーム

「・・・リゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて・・・」

判決

## 最高裁判決（リパーゼ判決）

特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

## リパーゼ判決の捉え方

ステップ1. 発明にかかわる技術内容を明らかにするために明細書等を参酌する。

ステップ2. （技術内容の理解後）発明の要旨の確定段階において、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明等にだけ記載された構成要素を付加してはならない。

日本においてもクレームされた発明の理解のために明細書等の記載は参酌される。ただしクレームに明示的に記載されていない構成を含むようにクレーム解釈される可能性は低い→曖昧に解される可能性があるクレーム用語を明細書で定義することは有用だが、当業者理解を大きく外れた明細書中の定義は避ける

# クレーム解釈についての補足（意見書）

## JP意見書

本発明は、「～（クレーム文言）」であるから、～という特別な効果を発揮する。

## US意見書指示書案

本発明は、「～（クレーム文言抜粋）」であるから、～という特別な効果を発揮する、という点を主張してください。

修正

## US意見書指示書案

引用文献は、～ということを開示しているに過ぎず～を開示していないから、「クレーム文言抜粋」を開示していない、という点を主張してください。

日本：発明の効果は、進歩性に貢献する（審査基準）

米国：発明の効果の主張（証拠を伴わない弁護士による主張(Attorney's argument)）は、原則として進歩性に貢献しない(MPEP2145)。それどころか意見書における効果の主張は、クレーム解釈に悪影響を及ぼす（効果を主張して特許を取得したのだから、その効果が発揮されるようにクレーム解釈すべき）。

➡米国の意見書では、引用文献がクレームの構成を開示していない点を中心に主張する（主語が「本発明」ではなく「引用文献」となる文章が中心）。

# 翻訳に関する仮想事例(1)

## JPクレーム1

基板主面上に形成された光電変換層と、

## JPクレーム2

～の前記一端部側に設けられた固定部と、

## JPクレーム3

～複数の保持部を有する複数のマガジンと、

翻訳

## USクレーム1

a photoelectric conversion layer formed on the substrate main surface

## USクレーム2

a fixing unit provided on the one end side of

## USクレーム3

a plurality of magazines having a plurality of holding units

「～の上」 → onで訳すると、接触することを要件とされ、離間した上方を含まないように解される可能性

「～側」 → ある位置と比較して、別の位置に接近した位置・領域を指す趣旨だが、意味がわかりにくいように訳される可能性（逆翻訳により正しく訳されているか確認可能）。

「複数」 → 複数を重ねて用いると、単一の物Aが単一の物Bを備え、物Aが複数ある結果、物Bも複数となるのか、複数の物Aがそれぞれ複数のBを有するのか、あいまいに訳される可能性。

# 翻訳に関する仮想事例(2)

## JPクレーム1

基板主面上に形成された光電変換層と、

## USクレーム1

a photoelectric conversion layer formed on or above the substrate main surface

## JPクレーム2

～の他端よりも前記一端に接近した領域に設けられた固定部と、

翻訳

## USクレーム2

a fixing unit provided in an area closer to the one end than the other end of

## JPクレーム3

～第1の保持部を有する第1のマガジンと、第2の保持部を有する第2のマガジンと、

## USクレーム3

a first magazine having a first holder; a second magazine having a second holder;

# 意匠法に関する最近のトピックス 米国意匠特許制度における留意点

TMI総合法律事務所

茜ヶ久保公二

[kakanegakubo@tmi.gr.jp](mailto:kakanegakubo@tmi.gr.jp)

<https://www.tmi.gr.jp/people/k-akanegakubo.html>

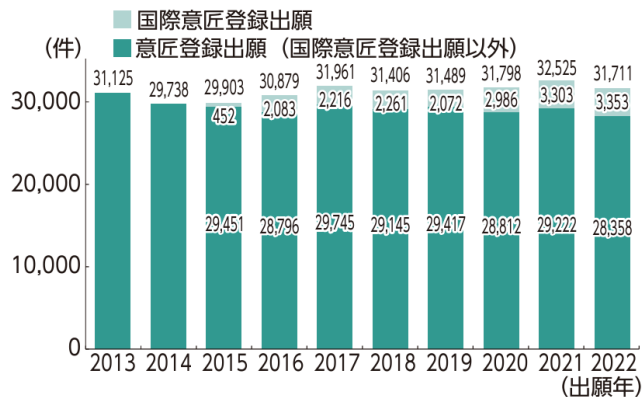


# 意匠法に関する最近のトピックス

## 出願件数比較

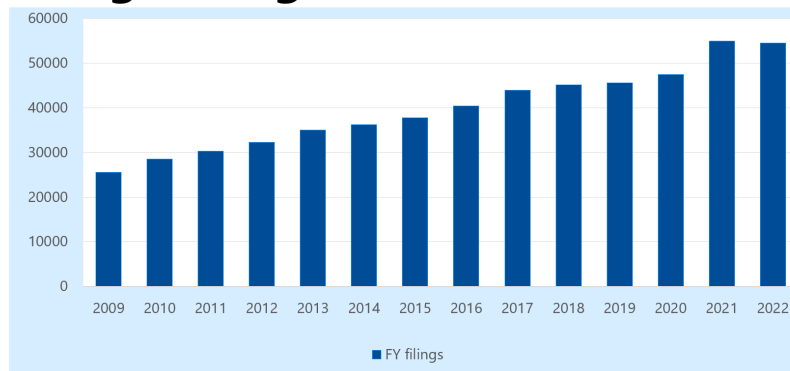
### 日本

1-1-50図【意匠登録出願件数の推移】



### US

## Design filings



\*FY22 filings – 54,476

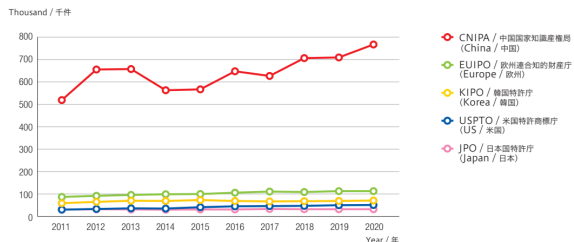
uspto

特許行政年次報告書2023年版より

2023 ID5ユーザーセッション資料より

# 意匠法に関する最近のトピックス

## 出願件数比較 (ID5)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
China (CNIPA)	521	658	660	565	569	650	629	709	712	770
Europe (EUIPO)	87	92	96	99	100	106	111	109	113	113
Japan (JPO)	31	32	31	30	31	31	33	32	32	32
US (USPTO)	30	33	36	35	41	45	46	47	50	51
Korea (KIPO)	59	65	70	69	73	69	67	68	69	71

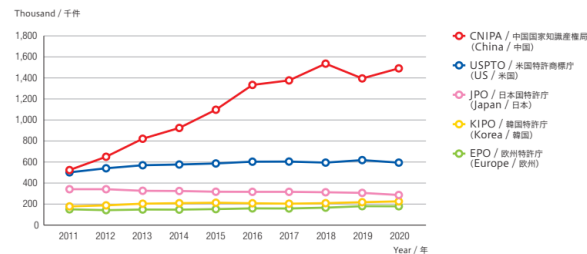
Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EUIPO, KIPO, CNIPA, and USPTO.  
 資料: EUIPO, KIPO, CNIPA, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

- 5庁で世界の80%以上
- 近年、米国が件数を増やしている (中国からの出願)
- 欧州・韓国も微増の状況
- 韓国は2000年(3万件)→2010年(6万件)で倍増していた

## 意匠五庁(ID5:日、米、欧州、中、韓)の意匠登録件数

順位	国・地域	件数
1	中国 (CNIPA)	約77万件
2	欧州(EUIPO)	約11万件
3	韓国 (KIPO)	約7万件
4	米国 (USPTO)	約5万件
5	日本 (JPO)	約3万件

## 特許は IP5(Intellectual Property 5)で3位



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
China (CNIPA)	526	653	825	928	1,102	1,339	1,382	1,542	1,401	1,497
US (USPTO)	504	543	572	579	589	606	607	597	621	597
Japan (JPO)	343	343	328	326	319	318	318	314	308	288
Korea (KIPO)	179	189	205	210	214	209	205	210	219	227
Europe (EUIPO)	151	143	149	148	153	160	159	167	161	180

Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EPO, KIPO, CNIPA, and USPTO.  
 資料: EPO, KIPO, CNIPA, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

# 意匠法に関する最近のトピックス

## 審査官数の比較

### 日本

意匠審査官は54名※2

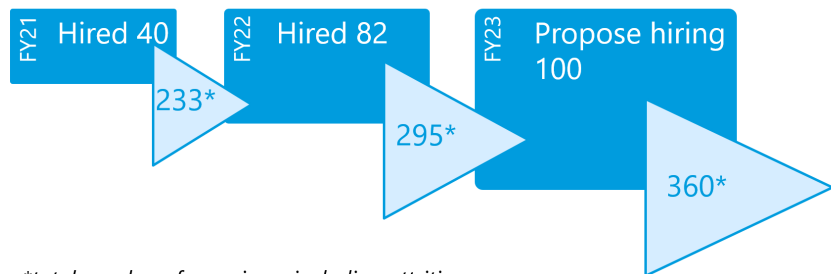
特許審査官は、  
審査官1,665名(任期付審査官を含む。)※1

※1 特許庁ステータスレポート2022より

※2 審査官名簿（令和4年1月31日付け）より

### US

Design examiner hiring plan to address  
inventory and pendency



\*total number of examiners including attrition

uspto

8

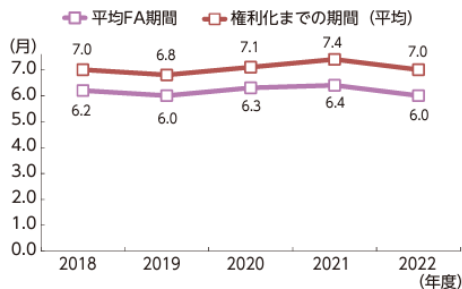
2023 ID5ユーザーセッション資料より

# 意匠法に関する最近のトピックス

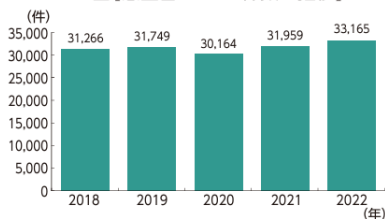
## 審査の滞貨比較

### 日本

1-1-53図【意匠審査の権利化までの期間と平均FA期間の推移】

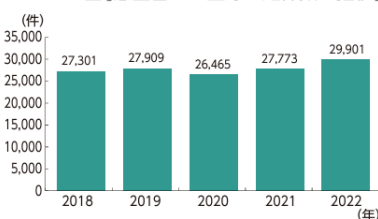


1-1-54図【意匠審査のFA件数の推移】



(資料)・第2部第1章4.を基に特許庁作成。

1-1-55図【意匠審査の登録査定件数の推移】



(資料)・第2部第1章4.を基に特許庁作成。

### US

## Fiscal year (FY) 2022 statistics

- Filings: 54,476
  - 0.9% decrease compared to FY21
- First action pendency: 14.7 months
  - Decreased from FY21 : 16.1 months
- Total pendency: 20.4 months
  - Increased from FY21: 19.8 months
- Inventory: 76,852 applications

uspto

2023 ID5ユーザーセッション資料より

# 意匠法に関する最近のトピックス

## 日本の意匠審査は、バッチ審査

### □ 「バッチ審査」

= 関係の深い物品分野の出願を  
一定期間まとめて審査（数十～百数十件）

#### （理由）

- ・ 審査効率が高い  
（1件ずつの審査では大量の先行意匠調査の繰り返し）
- ・ 審査品質が均質  
（同時期に出願された複数の意匠を1人の審査官が  
まとめて審査することにより、デザイントレンドを把握し  
判断のばらつきをなくす）

- バッチ審査は、年間約2サイクル  
= 審査期間は6か月程度



出典：特許庁2021年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキストより

**膨大な公知資料をもとに  
効率的な審査を行い  
真に新規性・創作性ある意匠のみを登録**

→ **日本で意匠登録されれば  
他の国でも無効にならないという予見が立ち  
意匠の信頼性が高まる**

# 米国意匠特許制度における留意点

## 日米の保護対象等の比較

### 日本

「意匠」 物品・画像・建築物の形状・模様・色彩

目で見て美しいもの (視覚を通じて美感を起こさせるもの)

量産できるもの (工業上利用性)

新しいもの (新規性)

簡単に創作できないもの (創作非容易性)

存続期間は、出願日から**25年間**

### US

特許法のなかにDesignが規定

**35 U.S.C. 171 PATENTS FOR DESIGNS.**

(a) IN GENERAL.—Whoever invents any new, original, and **ornamental design for an article of manufacture** may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

保護対象は「**製造物品**のための新規で独創的かつ**装飾的な意匠**」と規定されている

新規性 (Novelty, 35USC102(a)(1), (2))

非自明性 (Nonobviousness, 35USC103)

存続期間は、登録日から**15年間** (年金なし)

# 米国意匠特許制度における留意点

## 日米の保護対象等の比較

### 日本

「意匠」 物品・画像・建築物の形状・模様・色彩

目で見て美しいもの (視覚を通じて美感を起こさせるもの)

量産できるもの (工業上利用性)

新しいもの (新規性)

簡単に創作できないもの (創作非容易性)

存続期間は、出願日から**25年間**

### US

特許法のなかにDesignが規定

**35 U.S.C. 171 PATENTS FOR DESIGNS.**

(a) IN GENERAL.—Whoever invents any new, original, and **ornamental design for an article of manufacture** may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

保護対象は「**製造物品**のための新規で独創的かつ**装飾的な意匠**」と規定されている

新規性 (Novelty, 35USC102(a)(1), (2))

非自明性 (Nonobviousness, 35USC103)

存続期間は、登録日から**15年間** (年金なし)

# 米国意匠特許制度における留意点

制度的な相違

## 日本

「意匠」 物品・画像・建築物の形状・模様・色彩

- ✓ 機能的な意匠は、保護対象（特許の補完）
- ✓ 物品等の説明を要求（機能の特定を求める）
- ✓ 画像意匠が保護される（物品に関わらない）
- ✓ 断面図の提出は好まれる
- ✓ 陰影線は必須ではない

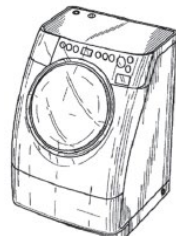


意匠登録1182557

## US

ornamental design for an article of manufacture

- 「製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」と規定している
- ✓ 機能的な意匠は、保護対象から除外
  - ✓ Claimは記載するが、物品の説明は不要（外観のみの保護であり、機能等には権利が与えられない）
  - ✓ 画像自体は保護されない（物品の表面装飾である必要（MPEP1504.01）。ただし、図面は画像だけでOK。）
  - ✓ 内部構造を示す断面図は好まれない
  - ✓ 外観の特定が求められるので図面に陰影線が必要



USD496513

D1048080

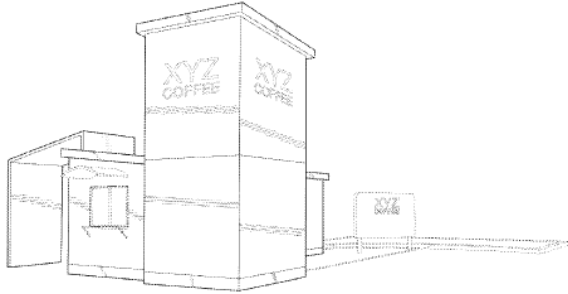
“Electronic device with graphical user interface”

Apple Inc.

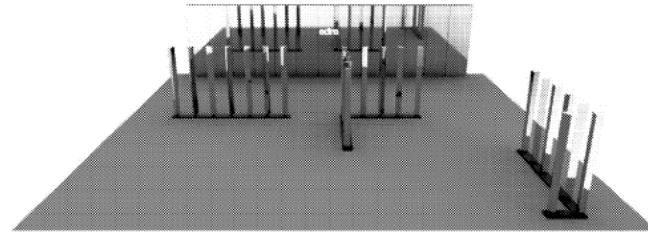




【USD937437】  
Modular drive-thru building



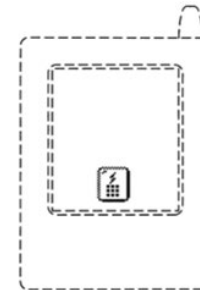
【USD938613】  
Shop interior



【USD607465】  
Graphical user interface



【USD459363】  
Icon for portable computing device screen



# 米国意匠特許制度における留意点

## 制度的な相違

### 日本

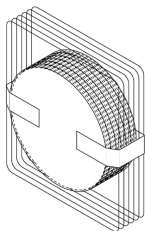
#### 一意匠一出願制度

- ✓ 従来よりは柔軟になったが堅持

意匠登録1707466「容器付き菓子」



意匠登録1713558  
「加工肉製品入り包装用袋」



意匠登録1705412「包装用箱入り包装用袋」



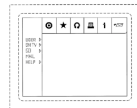
### US

#### 一出願に多意匠を含めることが可能

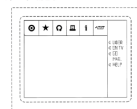
- ◆ 同一の創作概念 (single inventive concept) の範囲内であれば複数の実施態様 (embodiment) を一出願に含めることができる
- ◆ 一出願中の複数の実施態様が互いに創作概念として異なる場合には、限定要求 (restriction requirement) が発せられる  
→ 審査官から同一創作概念に属すると考えられる意匠群 (グループ) が示される
- ◆ 基準は**不明確**。全体 + 部分が一出願と認められる場合もあり。

D453767 User Interface for a Television Display Screen

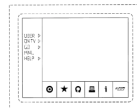
第1実施例



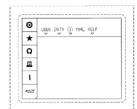
第2実施例



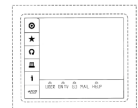
第3実施例



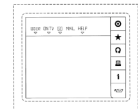
第4実施例



第5実施例



第6実施例

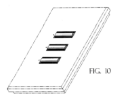


D456783 Lighting Control

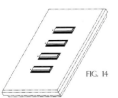
第1実施例



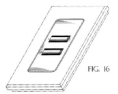
第2実施例



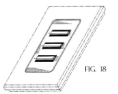
第3実施例



第4実施例



第5実施例



### 日本

補正はできない・分割は複数意匠のときだけ

- ✓ 補正は、要旨を変更しない範囲のみ
- ✓ したがって、実線部分の変更などは不可
- ✓ 分割は、一意匠一出願違反のときだけ
- ✓ 登録査定後の分割などは一切認められていない

### US

補正は自由度高い・分割(継続)は特許まで可能

- ✓ 補正は、創作の範囲で可能
- ✓ したがって、実線部分の変更などは可能
- ✓ 全体意匠から部分意匠への補正、部分意匠の範囲を変更する補正が可能
- ✓ 分割は、原出願が特許発行されるまで可能
- ✓ 限定要求で削除した実施形態をあとで分割できる
- ✓ 審査継続中の原出願の全部又は一部を引用し、新たな意匠を追加記載して継続出願を行うことが可能

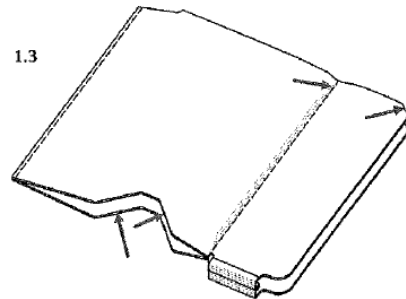
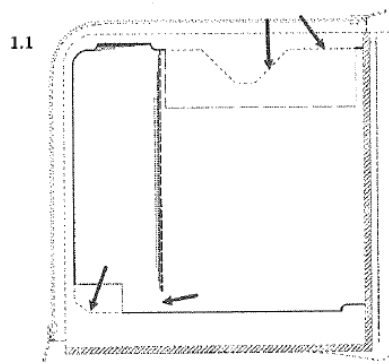
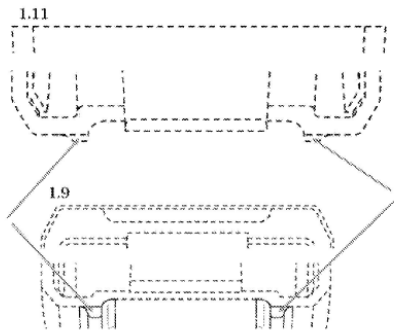
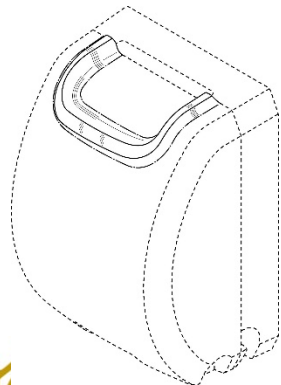
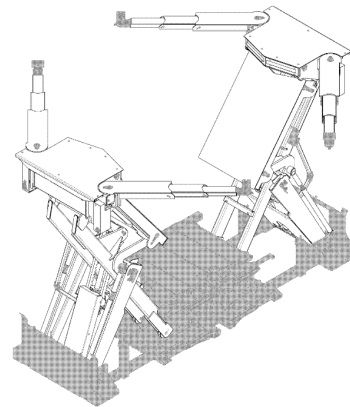
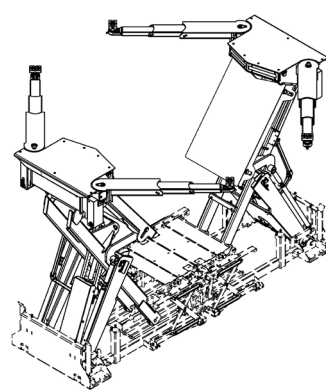
USでは複数のデザインを1出願にまとめて出願するのが望ましい

# 米国意匠特許制度における留意点

## 最近の課題

課題：図面の不一致に関する指摘が増えている

- ✓ 図面間の実線・破線が一致しないと指摘される
- ✓ 細かすぎるといふ声が多く聞かれる
- ✓ 日本の図面要件が緩くなっている分注意が必要
- ✓ 円安・物価高で米国代理人の対応費用は高額になっており、負担が増している



# 米国意匠特許制度における留意点

## 意匠の類否判断の比較

### 日本

類否の判断主体：

需要者（意匠法24条2項）

登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものであり（意匠法24条2項）、その判断に当たっては、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意を惹き付ける部分を要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである

### US

通常の観察者（Ordinary Observer）  
（Gorham事件）

- ①通常の観察者が侵害品を登録意匠にかかる物品と誤認して購入してしまうほどに類似し（Gorham事件：Ordinary Observer Test）
- ②登録意匠に類似する公知意匠が存在する場合には、登録意匠が持つ公知意匠にはない新規な特徴点を侵害品が備えていることが必要（Litton事件：Point of Novelty Test）

Egyptian Goddess事件で、CAFCはOrdinary Observer Testを採用し、被告製品が登録意匠をそのまま模倣したもの又はかなり類似したものでなければ非侵害と判断

### USにおけるApple v. Samsung



「iPhone 3GS」



「iPad」



「iPhone 4」



「iPad 2」



「Galaxy S」



「Galaxy Tab7」



「Galaxy ACE」



「Galaxy S II」



「Galaxy Tab10.1」



- ◇ スマホ 2 強の構図鮮明に (サムスンが世界首位となった)
- ◇ アプリではアップル先行囲い込みへ総合力勝負

サムスはスマホでアップルと肩を並べた

アップル		サムスン電子
2兆1767億円	売上高	2兆8700億円
6706億円	営業利益	2940億円
iPhone4S (1707万台)	主なスマホ (スマホ全体の販売台数)	ギャラクシーSII (2000万台後半?)
iPad2	主なタブレット端末	ギャラクシータブ 10.1
iPod、パソコン「マック」	その他の事業	半導体、液晶パネル、薄型テレビ、白物家電

(注) 数字は7~9月期。1ドル=77円、1ウォン=0.07円で換算。サムスンの業績は見直し

出所: 2011年10月20日 日経新聞記事

# 米国意匠特許制度における留意点

## 損害賠償請求における比較

### USにおけるApple v. Samsung

#### Appleの主張



iPhone前後でデザインの傾向が変わっていることを指摘

#### 判決 (侵害対象モデルと損害額)

差戻地裁 (第三回評決) 2018/5/29					
意匠		特許			
Galaxy Tab10.1 (WiFi)	Galaxy Ace	Galaxy S 2 (B100)	Galaxy S (I9000)	Galaxy Prevail	Nexus 4G
			\$75,205,628	\$54,834,113	\$43,486,055
Galaxy Tab	Replenish	Exhibit 4G	Influse 4G	Droid Charge	Epic 4G
\$16,618,820	\$15,681,286	\$5,149,345	\$4,434,398	\$54,045,652	\$63,456,820
Captivate	Indulge	Continuum	Gem	Galaxy S 2 (T-Mobile)	Galaxy S 2 (Epic 4G Touch)
\$20,090,290	\$26,928,747	\$8,884,189	\$7,897	\$75,925,967	\$30,662,111
Galaxy S 2 (Skyrocket)	Galaxy S 2 (AT&T)	Fascinate	Vibrant	Galaxy S 4G	Mesmerize Galaxy S Showcase (F00)
\$2,504,949	\$1,345,534	\$848,125	\$626,412		\$76,205,628

¥590億 (3件→16製品)  
D618,677, D593,087, D604,305

¥6億 (2件→4製品)  
USP 7,469,381, USP 7,864,163

意匠権が圧倒的な存在感

### USにおけるApple v. Samsung

なぜ意匠特許の損害額が高額になったか？

35 U.S.C. 289.

Whoever “applies [a] patented design, or any colorable imitation thereof, to any *article of manufacture* for the purpose of sale,” or “sells or exposes for sale any *article of manufacture* to which such design or colorable imitation has been applied,” shall be “liable to the [patent] owner *to the extent of his total profit.*”

販売するための製造物品に特許を付与された意匠若しくはそれと紛らわしい模造を適用した者、又は当該意匠若しくは紛らわしい模造が適用されている製造物品を販売した、若しくは販売のために展示した者は、その利益総額まで特許権者に支払う責任を負う。



### USにおけるApple v. Samsung

なぜ意匠特許の損害額が高額になったか？

意匠権侵害における損害賠償額の算定に関する米国特許法289条の解釈

「**article of manufacture**」(製造物)は、  
「消費者に対し販売される**最終製品全体**」であるか  
「**最終製品の一部**(component)」であるか  
(→ 侵害者総利益の全てか、侵害部分に係る利益だけか)

【最高裁】(2016年12月6日)

「『article of manufacture』は消費者に販売される製品の全体および構成部品の両方を意味する広いフレーズであり、消費者に販売される最終製品のみを意味するという解釈は狭すぎる」とした上で、「意匠特許保有者は消費者に販売された侵害製品の総利益を常に回収する権利を持たない。**意匠特許侵害デバイスが複数の部品で構成される場合、損害賠償金が侵害部分に対応する額に限定される場合がある**

司法長官の4つの要素のテスト  
デザインの範囲、デザインの顕著性、概念の独自性、および分離可能性を検査する

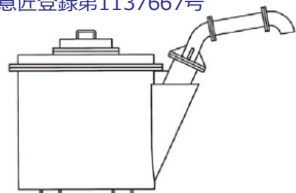
# 米国意匠特許制度における留意点

## 損害賠償請求における比較

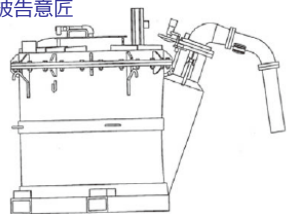
日本でも、意匠権の損害額が特許権よりも高額になった事件がある

**取鍋事件** 東京地判平成19年3月23日(平成16(ワ)24626号)/知財高判平成22年7月20日(平成19(ネ)10032号)

意匠登録第1137667号



被告意匠



<地裁> **損害額 7293 万7600円**

本件各特許発明 1 及び 5 の実施料相当額

= 溶融アルミニウムの納入価格の0.7%

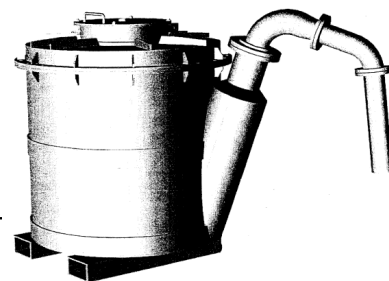
本件各特許発明 1 (3発明)は0.4%

本件各特許発明 5 (2発明)は0.3%

意匠1件の実施料相当額

= 溶融アルミニウムの納入価格の0.3%

被告製品



<高裁> **損害額 4968 万8617円**

本件各特許発明 1 及び 5 の実施料相当額

= 溶融アルミニウムの納入価格の0.6%

本件各特許発明 1 (3発明)は0.2%

本件各特許発明 5 (2発明)は0.4%

意匠1件の実施料相当額

= 溶融アルミニウムの納入価格の0.1%

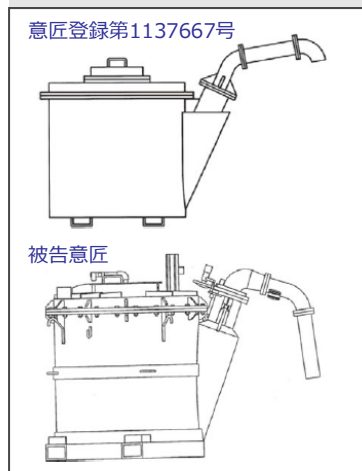
※取鍋 = 溶融金属供給用容器

# 米国意匠特許制度における留意点

## 損害賠償請求における比較

日本でも、意匠権の損害額が特許権よりも高額になった事件がある

**取鍋事件** 東京地判平成19年3月23日(平成16(ワ)24626号)/知財高判平成22年7月20日(平成19(ネ)10032号)



- 本事案は、特許権 7 件(13発明)と意匠権 1 件を侵害するとして訴訟を提起
- 特許については、被告から進歩性なしとして無効審判が請求された。原告はこれに対抗して訂正を行い、訂正後の特許権 4 件につき侵害が認められた。一方、2件の特許権は進歩性が否定された。
- 意匠権については侵害が認められた
- 被告は、被告製品の設計変更を行った。設計変更後は特許権 1 件につき侵害が認められ、意匠権については設計変更の影響なく侵害が認められた
- 7件の特許権によって認められた損害賠償額と、1件の意匠権によって認められた損害賠償額の比は、6 : 1であった

Morgan Lewis

# ANNOUNCEMENTS

# IP Webinar Series: Better Safe than Sorry 2023

No. 1: Important IP Cases (2023.01.23)

No. 2: Preamble (2023.03.13)

No. 3: A-C Privilege (2023.05.22)

**No. 4: Means Plus Function (2023.07.24)**

No. 5: Extraterritorial Activity (2023.09.25)

No. 6: US Litigation Basics (2023.11.20)







Special Reports 令和4年度全国発明表彰 恩賜発明賞受賞者にさく

ニッポンのモノづくりと知財部を応援する 月刊「発明」 4月号(2022年9月)創刊号(2019年10月) 144-145 2022年8月 028-086-1100

## 米国特許技術論争の論点整理

### 第1回 Preamble～権利範囲か権利範囲でないか



森下 実郎  
Morgan, Lewis & Bockius LLP  
California/Washington D.C. 弁護士、  
外国法事務弁護士

米国特許の技術論争に際してクレームを読み解く特許実務者が最初に突き当たる論点の一つに、クレーム前文 (Preamble) がある。Preambleを限定と解すか否かは対象クレームの侵害性と有効性に関わってくるため、技術論争を行う際には必須の検討事項であるといえる。この米国特許法特有の論点に関し、押さえるべき基本的な考え方や留意すべき例外事項について、実際の判例および筆者の経験に基づいて解説する。

### 1. はじめに

昨今クライアント企業とお話をさせていただくなかで、特許係争自体の減少や新型コロナウイルス感染症の影響で対面での交渉機会が減っていることから、若手社員が技術論争を経験する機会が少なくなっており、いざ事が起こった際にきちんと対応できるかどうか不安だ、という声を数多く耳にしています。また、技術論争を経験している者が減っていることは、権利行使に耐える強い米国特許クレームの創出にも悪影響を及ぼしているのではないかと、どの問題意識を共有されることも度々ありました。

幸いなことに筆者は、国内企業の知的財産部で計10年間渉外業務に携わってきたなかで、国内外のグローバル企業を相手に米国特許の侵害性、有効性を争う数々の技術論争を経験することができました。現在、米国弁護士として特許権侵害訴訟や出願業務に関わる際に、相手の特許クレームを攻撃するウィークポイントの見だし方や、相手に付け込まれない障のないクレームを作り上げる作業工程のなかで、知財部員としてくぐり抜けてきた技術論争で得た知見や経験が、自身のバックボーンとして大いに役立っていることを実感し、大変感謝しています。

上記クライアント企業の問題意識に応える目的と自身の恩返しの意味も込めて、2022年から国内企業の知財部員同士が会社対抗でシミュレーション的に技術論争を行う演習をスタートさせ、ありがたいことに大きな反響をいただきました。本

号から連載させていただく本論考は、当該演習の際に用いた技術論争における基本的な論点に係る講義資料をベースにしたものです。米国特許クレームの攻撃と防御に関する基本的な論点をおさらいして将来の技術論争に備えるとともに、より障のない強い米国特許クレームを書き上げるためのキーポイントについてヒントを得ていただくことを目指しています。

対象読者としては経験年数5～10年程度の若手の知財部員 (渉外部門・権利化部門) を想定していますが、それ以上の経験を有するベテランの方にも自身の知見の点検と新たな気づきを得ていただければ望外の幸です。

### 2. Preambleに関する基本的な考え方

#### (1) Preambleのクレーム解釈原則

「Preambleの目的は、クレームされた発明の一般的な性質を示すことにある。一般的に、クレームされた発明の権利範囲の境界を確定するための限定要因として記載された、使用されたりすることはない」<sup>1)</sup>

上記判例趣旨のとおり、米国特許法におけるクレーム前文 (Preamble) の解釈を行う際の基本的な原則は「権利範囲として取り扱わない」というものであり、請求項全体を権利範囲とする日本特許法上の原則とは大きく異なります。特に、Preambleが発明の目的や用途を記載しただけの場合、一般的に当該目的や用途 (例: サトウの切干餅事件「焼き餅に配置して焼き上げて食す事」) は権利範囲になりません。

# THANK YOU

© 2024 Morgan, Lewis & Bockius LLP  
© 2024 Morgan Lewis Stamford LLC  
© 2024 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC378797 and is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The SRA authorisation number is 615176.

Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Hong Kong, Morgan, Lewis & Bockius is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong. Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

This material is provided for your convenience and does not constitute legal advice or create an attorney-client relationship. Prior results do not guarantee similar outcomes. Attorney Advertising.

