

【米国意匠】非自明性に関する 連邦巡回控訴裁判所の大合議判決

LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 事件

弁理士 松本 良太



米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」)は、2024年5月21日、*LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC* 事件(以下、「LKQ事件」)において、意匠(Design Patent)の非自明性(non-obviousness)を評価するために長年採用されてきた判断基準(*Rosen-Durling*テスト)を覆し、その判断基準が“improperly rigid”(不適切に厳格)であると判断した。その上で、より柔軟なアプローチである、特許(Utility Patent)の非自明性に係る判断基準を代わりに適用すべきであるとした。本判決を受けて、米国特許商標庁(以下、「USPTO」)は翌5月22日付けで新たなガイダンス(Guidance and Examination Instructions)を発行した。

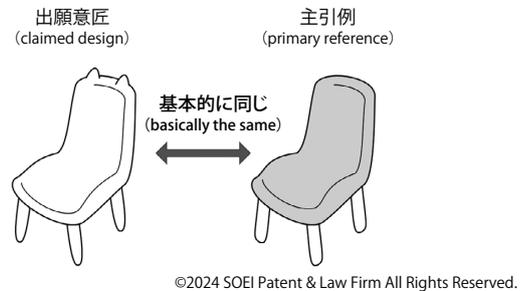
折よく筆者は、2024年4月初旬から6月末にかけて米国(ワシントンD.C.)駐在中のため、本判決について複数の米国弁護士と対面でディスカッションする貴重な機会に恵まれた。そこで本稿では、現地で得た米国弁護士の見解も交えつつ、本判決の概要と今後想定される実務への影響等について紹介する。

1 Rosen-Durlingテスト

まず、本判決で覆された従来の判断基準である「*Rosen-Durling*テスト」について簡単に振り返る。この判断基準は、以下の2ステップで構成される(なお、下記図はいずれも説明の便宜上筆者にて作成したものであり、判例等に基づくものではない)。

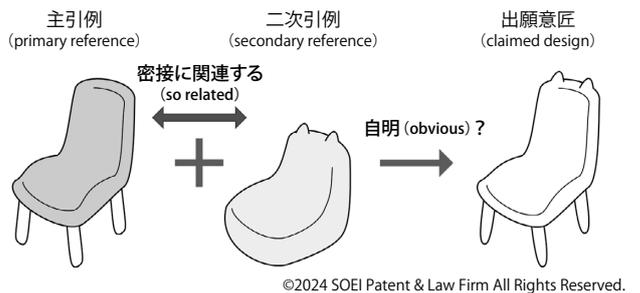
〈ステップ1〉

まず、出願意匠(claimed design)と「基本的に同じ(basically the same)」意匠の特徴を有する主引例(primary reference)を特定する。



〈ステップ2〉

その上で、主引例に「密接に関連する(so related)」二次引例(secondary reference)を用いて、主引例の意匠を改変して出願意匠を創作することが当業者(designer of ordinary skill in the art)にとって自明(obvious)か否かを判断する。



2 LKQ事件の概要

(1) 事件の経緯

- GM Global Technology Operations LLC(以下、「GM」)は、シボレー・エクイノックスに使用された車両のフロントフェンダーに関する米国意匠特許D797,625号(以下、「GM意匠」)の権利者である。
- 自動車部品サプライヤーのLKQ Corporation(以下、「LKQ」)は、GMからの権利行使に備え、2022年にUSPTO

の特許審判部(以下、「PTAB」)に対し、GM意匠を無効にするよう求める当事者系レビュー(以下、「IPR」)を請求した。本IPRにおいて、LKQは、先行意匠であるLIANを主引例、TUCSONを二次引例として、GM意匠について非自明性違反を主張した(下記図参照。なお、下記図は本事件の判決に掲載された図面及び写真を引用して筆者にて編集したものである)。

GM意匠 (D797,625号)	LIAN (主引例)	TUCSON (二次引例)
		
		

©2024 SOEI Patent & Law Firm All Rights Reserved.

- PTABは、長年採用されてきた*Rosen-Durling*テストを適用し、LIANはGM意匠と基本的に同じ(basically the same)視覚的印象を与えないとし、LKQはGM意匠が自明であったことを証明できなかったと判断した。
- その後LKQはCAFCに控訴したが、CAFCの3名の裁判官からなる合議体はPTABの判断を支持し、PTAB同様にGM意匠の自明性を否定した。
- これに対し、LKQは、2007年の*KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 最高裁判決[1](以下、「KSR事件」)により*Rosen-Durling*テストは覆された旨主張し、CAFCに対して大合議による再審理を求めた。そして、2023年6月にCAFCがこれを許可したため、2018年以来となる稀な裁判官10名の大合議による再審理(en banc rehearing)が開始された。

(2)CAFC大合議の判断

CAFCは、過去の最高裁判例[2]を重視し、これらの判例が「非自明性を判断する際に*Rosen-Durling*テストよりも柔軟なアプローチを示唆している」とし、また、*Rosen-Durling*テストは「米国特許法103条の広範かつ柔軟な基準にはない制限を課している」との見解を示した。そして、特許の非自明性を審査するための分析ツールとして開発された下記の4つの要素(すなわち、「Graham factors」)の適用に基づいて決定されるべきであると結論づけた。

- (i) 先行技術の範囲と内容
(the scope and content of the prior art)
- (ii) 先行技術とクレームとの相違
(differences between the prior art and the claims at issue)
- (iii) 関連技術における当業者のレベル
(the level of ordinary skill in the pertinent art)
- (iv) 二次的考慮要素
(secondary considerations)

(i)について、CAFCは「事実認定者は、当該意匠の分野における通常の創作者の知識の範囲内で「先行技術の範囲と内容」を考慮する必要がある」とした上で、「先行技術としての適格性を考慮するにあたり、類似性の閾値又は「基本的に同じ」要件はない」ことを明確にした。そして、先行技術の範囲を定めるに際しては「類似技術要件(analogous art requirement)」が適用されるとした上で、「意匠特許のための類似技術は、クレームされた意匠の製造物品と同じ技術分野(the same field of endeavor)からの技術を含む」ことを指摘した(ただし、CAFCは異なる技術分野における技術が類似技術であるとみなされる可能性は排除していない)。さらに、「先行技術の範囲は、抽象的なデザインや芸術的な創造性の領域ではなく、同じ物品の意匠、又は当業者が意匠の創作のために目を向けるほど十分に類似した物品の意匠である」ことを強調した。加えて、(i)の要素を適用するためには「主引例(primary reference)を特定しなければならない」とし、主引例の特定が「後知恵(hindsight)から保護する」ことになると述べている。なお、(上述のとおり、主引例がクレームされた意匠と「基本的に同一」である必要はないが)主引例は最も近い先行技術(すなわち、クレームされた意匠と視覚的に最も類似する意匠)である可能性が高いとも付言している[3]。

(ii)について、CAFCは、「クレームされた意匠と先行技術の意匠との相違点を考慮するに際しては、当該物品分野における一般的なデザイナーの観点から、クレームされた意匠の視覚的外観を先行技術の意匠と比較する」旨を明示した。

(iii)について、CAFCは、「関連する種類の物品をデザインする通常の知識を有する創作者」の知識を考慮する」と述べた。

CAFCはさらに、「主引例(primary reference)のみではクレームされた意匠が自明とならない場合は、二次引例(secondary reference)を考慮することができる」旨を指摘した。続いて、「主引例及び二次引例は、一方の特徴が他方の特徴の適用を示唆するように「密接に関連(so related)している」必要はないが、それらは共に対象意匠と類似技術(analogous art)でなければならない。KSR事件と同様に、これらの引例を組み合わせる動機は、引例自体から来る必要はない」旨を明確にした。加えて、「しかし、物品の分野における通常の創作者が、クレームされた意匠と同じ全体的な外観を創り出すために、二次引例の特徴を用いて主引例を修正したであろうという、記録に基づいた何等かの理由(some record-supported reason)が後知恵なしに存在しなければならない」旨も警告している。また、「当然のことながら、主引例と二次引例の全体的な外観が異なるほど、特許に異議を唱える者は、二次引例を考慮して主引例の意匠を修正する動機を立証し、後知恵なしに自明性を示すために、より多くの作業を行う必要があるだろう」との見通しも入念的に付言している。

(iv)について、CAFCは、「自明性又は非自明性の指標としての二次的考慮要素の評価を依然として必要とする」とし、「商業的成功(commercial success)、業界からの称賛(industry praise)、模倣(copying)などの二次的考慮要素の適用に関する既存の裁判例を変更しない」旨を確認した[4]。

最後にCAFCは、*Rosen-Durling*テストを覆すことにより不確実性が生じるという、GMをはじめとした業界の懸念を退けた上で、上記4つの要素(*Graham factors*)は「実用特許では有効であることが証明されており、意匠特許でも同様に有効でない理由は見当たらない。他の変更と同様に、少なくとも短期間はある程度の不確実性が生じる可能性があるかもしれないが、我々が厳格な*Rosen-Durling*テストの基準を排除することは、法律と最高裁判所の両方の要件によって強制されている」旨を述べ、PTABの決定を取り消し、本件をPTABに差し戻した。

なお、*LKQ*事件の判決文は下記のURLにて公開されている。

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348-OPINION.5-21-2024_2321050.pdf

(3)USPTOの新ガイダンス

USPTOはCAFCの本判決を受けて、判決日(2024年5月21日)の翌日の22日付けで、更新されたガイダンス及び審査指示(Guidance and Examination Instructions)を発行した。

同ガイダンスの「I. Introduction」では、*Rosen-Durling*テストの代わりに、柔軟なアプローチ(*Graham factors*)が提供されたことが述べられており、後知恵を防ぐために「存在する何か(something in existence)」であり「視覚的に類似している(visually similar)」主引例から始めることが強調されている。

続く「II. Examination Instructions」では、本判決で示された上記4つの要素(i)～(iv)に対応する形で、「Factual Inquiry One」～「Factual Inquiry Four」が規定されている。また、「Evaluating Obviousness」として、「クレームされた意匠に関連する分野の通常の創作者が、先行技術意匠を修正してクレームされた意匠と同じ全体的な視覚的外観を創り出す動機を持っていた場合、説得力のある二次的考慮要素が記録にない限り、審査官は35 U.S.C. 103に基づいてクレームを拒絶する必要がある。当該審査は、クレームされた意匠全体の視覚的印象に焦点を当て、選択された個々の部分に焦点を当てるべきではない」旨が明記されている。さらに、「これらの引例を組み合わせる動機は、引例自体から来る必要はない。しかし、物品の分野における通常の創作者が、二次引例の特徴を用いて主引例を修正し、クレームされた意匠と同じ全体的な外観を創り出す何等かの理由が、(許容されない後知恵なく)記録に基づいて存在しなければならない。意匠審査官は、一般的に、主引例と二次引例の全体的な外観が異なるほど、二次引例を考慮して主引例を修正する動機を立証し、自明性の一応の立証を行うことが難しくなることを念頭に置く必要がある」(下線引用者)旨が明記されている。

続いて、PTABが*LKQ*事件の決定に従わなければならない旨を注記し、最後に、「USPTOは、既存の判例の文脈で*LKQ*事件を引き続き研究しており、さらなるガイダンスとトレーニングが今後提供される予定である」旨が記されている。

なお、USPTOの新ガイドスは下記のURLにて公開されている。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated_obviousness_determination_designs_22may2024.pdf

3 今後想定される実務への影響と留意点

(1) 権利化段階

- ・上記ガイドスは即時有効(effective immediately)であるため、これからの意匠出願はもちろんのこと、現在USPTO係属中の意匠出願についても適用される。そのため、新たな基準によれば審査官が出願意匠の自明性を発見しやすくなり、OAの発行可能性が高まることが考えられる[5]。
- ・また、本判決以前にOAが発行されたケースの場合は、新たなガイドスに基づき、OAが再発行(reissue)される可能性も、米国弁護士により推測されている。
- ・上述のとおり、先行技術の範囲を定めるに際しては「類似技術要件(analogous art requirement)」が適用されるが、意匠における「類似技術(analogous art)」の範囲が依然として不明確である。この点について、USPTOの審査官やPTABの審判官は、広い視野でこの範囲を捉えるのではないかとの懸念を示す米国弁護士もいる[6]。
- ・もっとも、上掲のガイドスの引用にて下線で示すとおり、審査官が引例を組み合わせる自明性を立証する場合は、「(許容されない後知恵なく)記録に基づいた何等かの理由」(some record-supported reason (without impermissible hindsight))が要求される旨が審査指示として明記されている。したがって、非自明性に係る拒絶において、審査官が十分な根拠を提供していない場合は、例えば、審査官が示した方法で主引例を修正する理由がないことを主張して反論を試みるのが適切かもしれない。

(2) 権利行使段階

- ・本判決は既存の登録意匠に対する遡及的効果(Retroactive effect)を有する。そのため、権利行使への対抗措置としてIPR(*inter partes* review)が増加する可能性が、多くの米国弁護士から指摘されている。したがって、米国意匠権に基づく権利行使に際しては、IPRを見越した慎重な検討が一層重要になる。

4 最後に

本初決の受け止め方は米国弁護士により多少の温度差はあるものの、多くの米国弁護士が“Unusual”や“Big change”であると評している。もっとも、米国弁護士によれば、今後GM側が連邦最高裁判所へ上告する可能性もあり、最高裁で審理された場合はCAFCとは異なる判断が下される可能性も否定はできないとのことだが、本判決が今後の米国意匠実務に大きな変化をもたらすことには変わりはないだろう。

米国意匠の出願人や権利者にとっては、本判決は必ずしもポジティブなものではないかもしれないが、価値ある意匠を適切に保護し活用していくためにも、今後の動向を冷静に見据えつつ柔軟に対処していくことが重要であると言える。

[1] KSR事件において、最高裁は非自明性判断に係る硬直的なTSMテスト(先行技術を組み合わせることの教示(Teaching)、示唆(Suggestion)、動機(Motivation)を示す先行技術を必要とする判断基準)を排除し、当業者の通常の知識や常識(common sense)等の中に動機付けを見出すことで、先行技術を組み合わせる動機付けの要件を大幅に緩和した。そのため、KSR事件は特許性を否定する方向で米国特許実務に大きな影響を与えたとされている。

[2] *Smith v. Whitman Saddle Co.*, 148 U.S. 674 (1893), *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 US 1 (1966), *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 US 398 (2007) 等。

[3] CAFCは「主引例の意匠がクレームされた意匠に視覚的に似ているほど、特許に異議を唱える者は§ 103のケースを証明するために有利な立場に立つことができる」とも述べている。この点を踏まえ、主引例がクレームされた意匠にどれほど似ているかは、クレームされた意匠が自明であるかどうかを判断する際の重要な考慮事項である旨が、米国弁護士から指摘されている。

[4] 二次的考慮要素には、他にも「長期にわたる未解決のニーズ(long felt but unsolved needs)」、「他社の失敗(failure of others)」等が挙げられるが、これらの要素についてCAFCは「意匠特許の文脈に適用されるかどうかは不明である」と述べている。なお、筆者がディスカッションした米国弁護士からは、前記要素を含む二次的考慮要素について、意匠の非自明性の主張においてはあまり有効ではない(not helpful)かもしれないとの見解も示された。

[5] これまでは、35 U.S.C. 103に係る拒絶理由が指摘されることは多くはなかったと思われるが、その要因のとして、上述した*Rosen-Durling*テストにおける主引例の「基本的に同じ(basically the same)」要件のハードルの高さや、二次引例の「密接に関連(so related)」要件の存在が挙げられる。上述のとおり、新たな基準では当該要件が取り払われたため、主引例及び二次引例の参照範囲が広がることで、OAにつながりやすくなる可能性が多くの米国弁護士から指摘されている。

[6] この問題について、USPTOのガイドスでは「CAFCは、物品の分野外の先行技術意匠が類似技術であるかどうかを判断する方法を定義していないため、意匠審査官は通常の知識を有する創作者が他の分野を考慮する動機の程度を考慮する必要がある。意匠が類似技術であるかどうかについて疑問がある場合、審査官は監督特許審査官(SPE)と協議する必要がある。USPTOは、引例が類似技術であると判断した例を収集し、これらの例が時間とともに審査官のSPEとの協議の必要性を減らすだろう」と説明されている。なお、意匠における「類似技術(analogous art)」の解釈については、特許(Utility Patent)の文脈において記述されたMPEP § 2141.01(a)の定義等が手掛かりになるかもしれない。