

米国意匠特許の新たな自明性判断基準

会員 佐々木 真人



要 約

2024年5月21日、米国意匠特許の自明性判断について CAFC 大合議による判決（LKQ 大合議判決）が下された。この LKQ 大合議判決において、これまで米国意匠特許の自明性判断の際に使用されてきた「Rosen-Durling テスト」が廃止された。「Rosen-Durling テスト」によれば、主引例のみならず、副引例についても、厳格な要件が課されていたことから、CAFC 大合議は、KSR 最高裁判決や Smith 最高裁判決を含む先例と合致していないと判断し、新たな自明性判断手法として Graham 最高裁判決において示された自明性判断手法を採用した。本稿では、従来の自明性判断手法である「Rosen-Durling テスト」の内容について、そのもととなったと考えられている Rosen 判決（1982年）や Durling 判決（1996年）の内容と共に確認した上で、LKQ 大合議判決について概説し、新たな自明性判断手法の基本的な考え方と現状の USPTO によるガイダンスの内容を確認する。

目次

1. はじめに
2. 従来の自明性判断手法
3. LKQ 大合議判決
4. 新たな自明性判断手法
5. 2024年5月22日付の USPTO による意匠特許の自明性判断に関するガイダンス⁽¹⁾
6. まとめ

1. はじめに

これまで米国意匠特許の自明性は、「Rosen-Durling テスト」と呼ばれる手法で判断されてきた。「Rosen-Durling テスト」は、意匠特許の自明性判断において40年以上にわたって用いられてきた2段階テストであり、1982年の Rosen 判決⁽²⁾と1996年の Durling 判決⁽³⁾に由来するテストであるといわれている。「Rosen-Durling テスト」の第1段階は、主引例（primary reference）の選定手法を定め、第2段階は、副引例（secondary reference）の適用手法を定めている。「Rosen-Durling テスト」によれば、主引例は、クレーム意匠と「基本的に同一（basically the same）」でなければならず、この手法はかなり高いハードルであるといえた。主引例が選定された後に副引例が選定されることとなるが、副引例は、主引例と「密接に関連（so related）」するものでなければならない。このように「Rosen-Durling テスト」は厳格な基準であったので、米国において意匠特許の自明性を立証することは困難であると考えられていた。このような状況で、米国連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という。）により、2024年5月21日に LKQ 大合議（大法廷）判決⁽⁴⁾が下された。特許関連事件についての CAFC による大合議判決は6年以上ぶりであり、大合議判決では CAFC の全ての現職裁判官により審理がなされることとなる。上記の LKQ 大合議判決において、「Rosen-Durling テスト」が廃止され、Graham 最高裁判決⁽⁵⁾において示された自明性判断手法が採用されることとなった。

本稿では、まず従来の自明性判断手法である「Rosen-Durling テスト」のもととなったと考えられている Rosen 判決と Durling 判決の内容を紹介した後に「Rosen-Durling テスト」の内容を概説し、その上で LKQ 大合議判決

について概説し、新たな自明性判断手法の基本的な考え方と現状の USPTO による最新のガイダンスの内容を確認したい。

2. 従来の自明性判断手法

米国では、意匠特許の自明性判断の際に、「Rosen-Durling テスト」を採用していた。この「Rosen-Durling テスト」のもととなった判決として、1982 年の Rosen 判決と 1996 年の Durling 判決がある。そこで、まず Rosen 判決と Durling 判決の内容を紹介した後、「Rosen-Durling テスト」の概要を説明する。

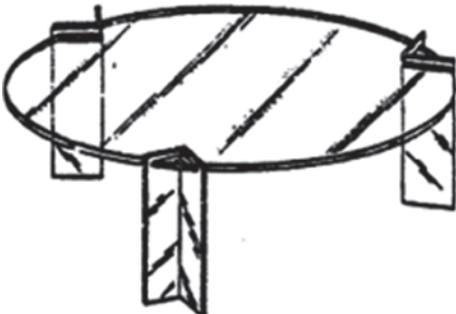
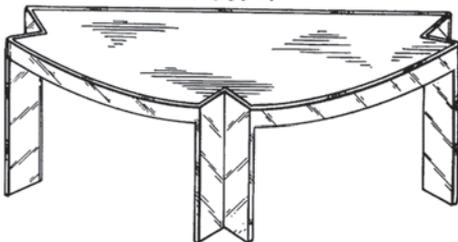
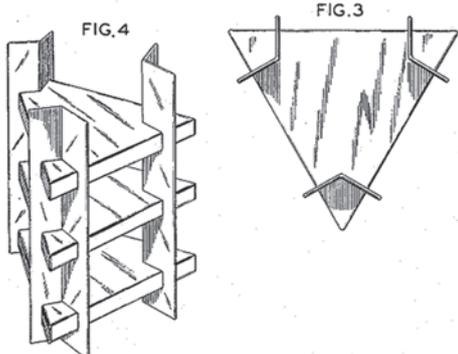
2. 1 Rosen 判決の概要

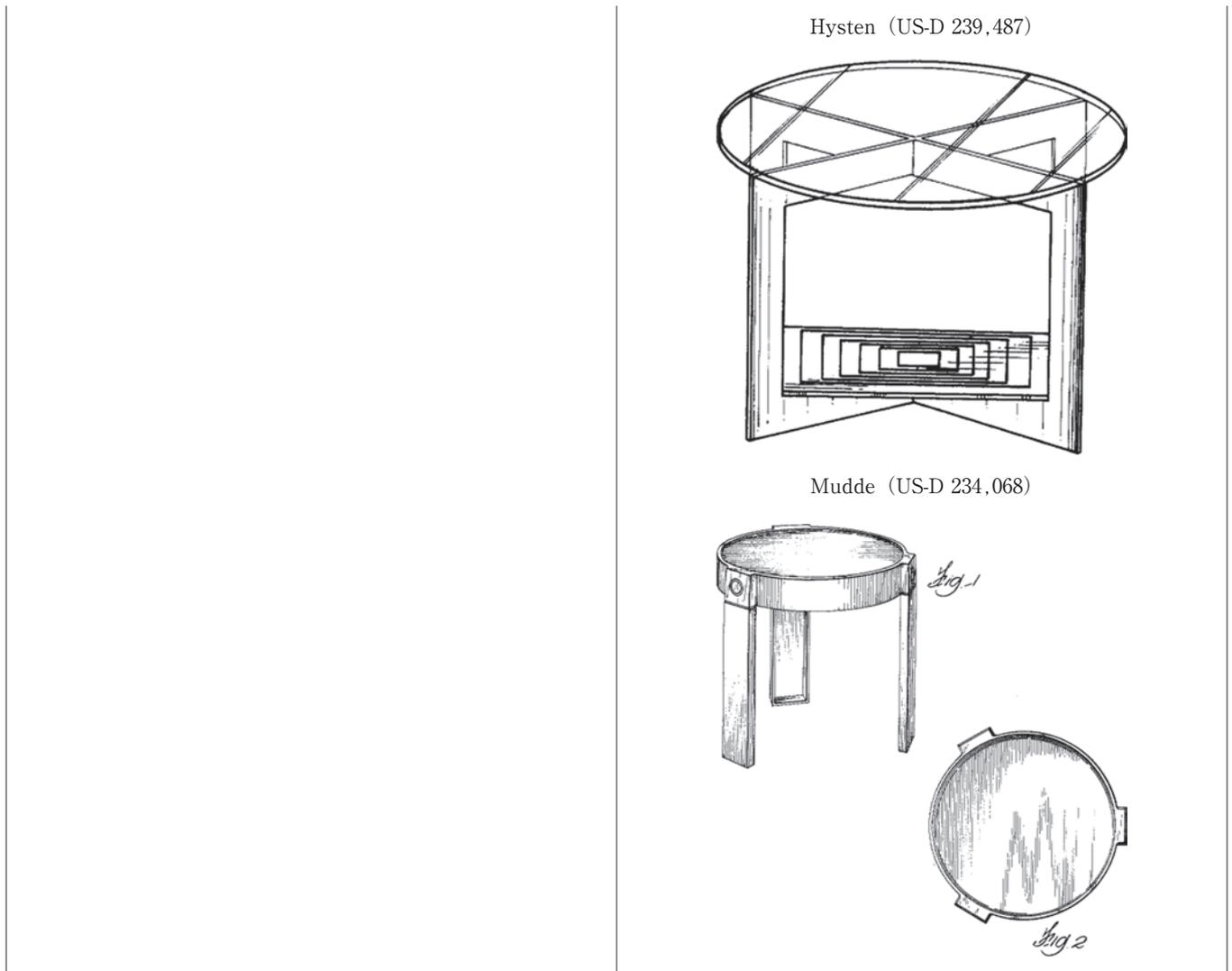
Rosen 判決において対象となる意匠登録出願（出願番号 875,918）に係る意匠特許（以下「本願意匠」という。）は、テーブルに関するものであった。本願意匠は、USPTO の審査において審査官により 103 条に基づいて拒絶されたことから、審判部（BPAI）に対し審判が請求された。しかし、審判部によっても拒絶が維持されたので、Rosen は CCPA に控訴した。

USPTO の審査において引用された先行技術は、Rosen 自身の机に関する意匠特許（US-D 240,185）（以下「Rosen 先行意匠」という。）と、Klein による意匠特許（US-D 183,617）（以下「Klein 先行意匠」という。）と、Hysten による意匠特許（US-D 239,487）（以下「Hysten 先行意匠」という。）と、Mudde による意匠特許（US-D 234,068）（以下「Mudde 先行意匠」という。）であった。これらを表 1 に示す。審査官は、Rosen 先行意匠を主引例とし、Klein 先行意匠と Hysten 先行意匠と Mudde 先行意匠とを副引例として、本願意匠がこれらの先行意匠から自明であるとして拒絶した。

審査官による拒絶に対し、審判部は、当業者（one of ordinary skill in the art）であれば、適用された先行意匠の教示に鑑み、等間隔の V 字型スロットを有する 3 つの脚部のスロットにテーブルの天板や棚を挿入して支えることに容易に気付くであろうと判断した。また、そのような天板や棚を、不透明で三角形状ではなく円形でガラス製のものにすることは、当業者に自明であったであろうと判断した。

表 1

本願意匠	引用意匠
	<p data-bbox="940 1290 1278 1317">【主引例】 Rosen (US-D 240,185)</p>  <p data-bbox="944 1630 1273 1657">【副引例】 Klein (US-D 183,617)</p> 



審判部の判断に対し、CCPA は、Jennings 判決⁽⁶⁾を引用して、「提案された意匠の登録性を検討する際に、意匠の外観を全体として検討し、先行技術から選択した組合せ（特に、それらの組合せのために個々の特徴を変形する必要がある場合。）によってもたらされる構成と比較するのではなく、「存在しているもの」と比較する必要がある（In considering patentability of a proposed design the appearance of the design must be viewed as a whole, as shown by the drawing, or drawings, and compared with something in existence - not with something that might be brought into existence by selecting individual features from prior art and combining them, particularly where combining them would require modification of every individual feature.）」ことに言及した上で、「自明性の判断を裏付けるためには、引例、つまり「存在しているもの」であって、クレーム意匠と「基本的に同一」の意匠的特徴がなければならない。そのような引例は、判断が主引例のみに基づくか、副引例によって示唆された変形を考慮しつつ主引例に基づくかに関係なく必要である（Thus there must be a reference, a something in existence, the design characteristics of which are basically the same as the claimed design in order to support a holding of obviousness. Such a reference is necessary whether the holding is based on the basic reference alone or on the basic reference in view of modifications suggested by secondary references.）」と述べている。これらを踏まえて CCPA は、本願意匠との比較のために使用すべき「存在しているもの」として、主引例である机に関する Rosen 先行意匠を認定し、本願意匠は、Rosen 先行意匠に係る机をテーブルの形態に適応させただけのものとして拒絶することはできないと判示した。また CCPA は、Rosen 先行意匠が、副引例の特徴と交換・追加して本願意匠を実現できるような主引例としての基準も満たしていないと判示した。その結果、審判部による審決は取り消された。

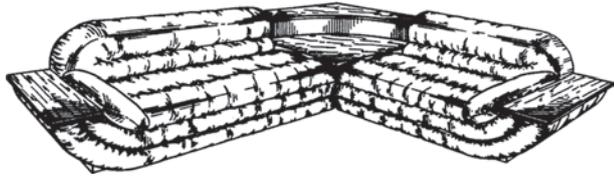
2. 2 Durling 判決

Durling 判決において対象となる意匠特許は US-D 339,243（以下「'243 意匠特許」という。）である。Durling は、'243 意匠特許に基づいて、Spectrum に対し意匠権侵害訴訟を提起した。この訴訟において Spectrum は、'243 意匠特許が先行技術から自明であるため無効であると主張した。連邦地裁は、先行技術と '243 意匠特許との相違点は重要ではないと認定し、'243 意匠特許は先行技術から自明であるため無効であると判断した。そこで、Durling は、CAFC に控訴した。

控訴審において、CAFC は、自明性判断に際し、Rosen 判決を引用しながら、先行意匠を組み合わせる前に、単一の引例、つまり「存在しているもの」であってクレームされた意匠と「基本的に同一」の意匠の特徴を見いだす必要があると述べている。また、Harvey 判決⁽⁷⁾を引用して、「この引例（主引例）が発見されれば、クレーム意匠と同一の全体的な視覚を通じた外観（the same overall visual appearance）を有する意匠を創作するために他の引例（副引例）を使用することができる。」こと、Borden 判決⁽⁸⁾を引用して、「副引例は、主引例と「密接に関連」しているために一方の装飾的外観の特徴から他方の特徴への適用が示唆される場合にのみ、主引例を変形するために使用することができる（These secondary references may only be used to modify the primary reference if they are “so related [to the primary reference] that the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other.”）」ことを述べている。また CAFC は、意匠特許の自明性分析の第 1 段階では、先行技術を検索して主引例を認定する必要がある、このために、(1) 意匠特許全体によって創出される適正な視覚的印象を識別すること（discern the correct visual impression created by the patented design as a whole）、(2) 「基本的に同一の視覚的印象」を創出する単一の文献が存在するか否かを決定すること（determine whether there is a single reference that creates “basically the same” visual impression.）が必要であること、再び Harvey 判決を引用して、「意匠特許の自明性判断では、デザインコンセプトではなく視覚を通じた外観に焦点を当てる必要がある（As we have explained in the past, however, the focus in a design patent obviousness inquiry should be on visual appearances rather than design concepts.）」ことも述べている。

以上を踏まえて、CAFC は、'243 意匠特許のクレーム意匠の視覚を通じた外観を次のように解釈した。具体的には、表 2 に示されるように、ほぼ直角に 2 つのソファ・セクションが配置され、その接続部に三角形のコーナーテーブルが配置された連続した 3 ピースのソファグループであって、コーナーテーブルから離れた側では、各ソファ・セクションの角部は丸められ、肘掛けとしてのボルスター・ピロー（bolster pillow）を含み、さらに各ソファ・セクションには、コーナーテーブルに隣接する端部からソファの底部に沿って他方の端部まで延び、90 度の角度で上向きに湾曲してエンドテーブルが配置されている水平面で切り取られた二重のフロント・レール（double front rail）を含むと認定した。それに対し、最も近い先行意匠である Schweiger model（表 2 参照）については、CAFC は、3 ピースの連続したソファグループであって、2 つの直線状のソファ・セクションがほぼ直角に配置されているが、これらの接続部には三角形のコーナーテーブルは存在せず、2 つのソファ・セクションの間に 3 つ目の湾曲したソファ・セクションが配置され、3 つのソファ・セクションを結合すると、全体として丸みを

表 2

'243 意匠特許	引用意匠
	<p data-bbox="914 1731 1313 1760">【最も近い先行意匠】 Schweiger model</p> 

帯びた直角の外観となり、丸みを帯びた端部、ボルスター・ピロー、及び二重のフロント・レールを有し、二重のフロント・レールは、わずかに上向きに湾曲し、それからエンドテーブルを覆うように水平方向に外側に湾曲すると認定している。各意匠についての認定に基づいてCAFCは、Schweiger modelに係る先行意匠が、'243 意匠特許のクレーム意匠と同一の視覚的印象を与えず、主引例としての適格性がないと判断した。このように主引例が存在しないことから、CAFCは、自明性に基づいて'243 意匠特許を無効にするのは不適切であると判断した。

2. 3 「Rosen-Durling テスト」

米国意匠特許の自明性は、当業者の観点で、クレーム意匠が自明であるか否かにより判断される。この判断の際に、上述の Rosen 判決や Durling 判決等を通じて確立された「Rosen-Durling テスト」が使用されてきた。「Rosen-Durling テスト」は、2段階であり、その第1段階では主引例が特定される。具体的には、クレーム意匠と「基本的に同一」である意匠の特徴を有する1つの主引例が特定されることとなる (First, a single primary reference must be identified with design characteristics that are “basically the same” as the claimed design. See *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982).)⁽⁹⁾。そして、第2段階では、副引例の使用について検討される。具体的には、主引例と「密接に関連」しているため一方の装飾的外観を他方の装飾的外観への適用が自明である場合に、主引例を補完するために副引例を使用することができる (Second, additional references could be used to supplement the primary reference—provided they were “so related” to the primary reference that the application of certain ornamental features from one to the other would be obvious. See *Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc.*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996).)⁽¹⁰⁾。

「Rosen-Durling テスト」の第1段階における主引例は、ローゼン引例 (Rosen reference) と呼ばれ、このローゼン引例が存在しなければ自明性判断は終了する。つまり、クレーム意匠と「基本的に同一」である先行意匠を発見することができなければ、そのクレーム意匠が自明であるとして拒絶・無効にすることができないこととなる。また、たとえ主引例を発見することができたとしても、第2段階で使用可能な副引例は、主引例と「密接に関連」したものでなければならない。したがって、米国において、意匠特許を拒絶・無効にすることは困難であると考えられてきた⁽¹¹⁾。

3. LKQ 大合議判決

2024年5月21日、上記のLKQ大合議判決が下された。このLKQ大合議判決では、KSR最高裁判決⁽¹²⁾を含む先例に鑑み、長年使用されてきた「Rosen-Durling テスト」について再考慮 (rethink) すべきか否かが主たる争点であったが、CAFC大合議は、「Rosen-Durling テスト」を却下し、新たなアプローチを採用することを判示した。以下、LKQ大合議判決の概要を説明する。

3. 1 背景

GM Global Technology LLC (以下「GM」という。)は、車両のフロントフェンダーに関するUS-D 797,625 (以下「'625 意匠特許」という。)を有していた。この'625 意匠特許について、LKQ Corporation と Keystone Automotive Industries, Inc. (以下「LKQ」という。)は、USPTOに当事者系レビュー (IPR)を請求した。IPRにおいて提出された先行技術は、US D 773,340 (以下「Lian 先行意匠」という。)と、2010 Hyundai Tucsonの販促パンフレット (以下「Tucson パンフレット」という。)であった。以下の表3に、LKQ大合議判決において示されたものではあるが、'625 意匠特許 ('625 PATENT) と、Lian 先行意匠 (LIAN PRIMARY REFERENCE) と、Tucson パンフレット (TUCSON SECONDARY REFERENCE) とを対比したものを示す。

IPRにおいて審判部 (PTAB)は、「'625 意匠特許のクレーム意匠と Lian 先行意匠の全体的な外観には、通常の観察者 (ordinary observer) に明確に視認可能な類似点があるものの、ホイールアーチ等の複数の相違点が全体的な視覚的印象に影響を与えることから、両意匠が実質的に同一ではない。」と認定した。また審判部は、「Rosen-Durling テスト」により、'625 意匠特許のクレーム意匠の自明性についても審理したが、LKQがローゼン

表 3

'625 PATENT CLAIMED DESIGN	LIAN PRIMARY REFERENCE	TUCSON SECONDARY REFERENCE
 Appx0063, FIG. 2	 Appx0450, FIG. 4 (cropped, annotated)	 Appx0464 (cropped, rotated)
 Appx0064, FIG. 3	 Appx0449, FIG. 1 (cropped, annotated)	 Appx0462 (cropped, flipped)
 Appx0064, FIG. 4	 Appx0451, FIG. 5 (cropped, annotated)	 Appx0462 (cropped, flipped)
 Appx0063, FIG. 1	 Appx0452, FIG. 6 (cropped, annotated)	 Appx0453 (cropped, flipped)

引例（主引例）を特定できなかつたと判断した。LKQ は、ローゼン引例として、Lian 先行意匠を主張していたが、審判部は、'625 意匠特許のクレーム意匠と Lian 先行意匠との上述の相違点に鑑み、Lian 先行意匠が、'625 意匠特許のクレーム意匠と「基本的に同一」の視覚的印象を創出しないと判断した。その結果、IPR が請求されたクレーム意匠が先行意匠から自明ではないと判断した。そこで、LKQ は CAFC に控訴したが、2023 年 1 月 20 日の判決（以下「2023 年 1 月 LKQ 判決⁽¹³⁾」という。）において、CAFC は審判部による決定を支持した。

ところが 2023 年 1 月 LKQ 判決における CAFC パネルは、KSR 最高裁判決における最高裁が、「Rosen-Durling テスト」を黙示的に却下したという LKQ の主張を取り上げた（The panel then addressed LKQ's argument that the Supreme Court's decision in KSR, implicitly overruled the Rosen and Durling tests.）。そして CAFC パネルは、「Rosen-Durling テスト」に対する LKQ の主張が、純粋な法律問題であり、全体に影響を及ぼす重大な問題を提起しており、この問題を審理して決定する裁量権を行使するべきである（…this challenge to Rosen and Durling is a pure question of law that undoubtedly presents a significant question of general impact, favoring the exercise of our discretion to hear and decide this issue.）。こと、「最高裁からの明確な指示なしに「Rosen-Durling テスト」を却下することはできない（…it could not “overrule Rosen or Durling without a clear directive from the Supreme Court” …）。ことを示した。

以上のように CAFC パネルは、2023 年 1 月 LKQ 判決において審判部による判断を支持する一方で、LKQ によ

る「Rosen-Durling テスト」に関する主張を取り上げた。これは、2023年1月LKQ判決におけるCAFCパネルでは、「Rosen-Durling テスト」自体がKSR最高裁判決の判示内容に反するか否かを判断することができないものの、「Rosen-Durling テスト」による審判部の具体的な認定判断については誤りであるとはいえないことから、上記のように審判部による判断を支持せざるを得なかったものと推察される。その後CAFCは、2023年6月30日の判決（2023年6月LKQ判決⁽¹⁴⁾）において、2023年1月LKQ判決を取り消して控訴審を再開し、またCAFC大合議による審理を認めた。

3. 2 CAFC 大合議による判断

LKQ大合議判決では、まず171条(a)⁽¹⁵⁾を引用して、「意匠特許が、製品の新規かつ独創的で装飾的な意匠を保護する。」こと、また171条(b)⁽¹⁶⁾を引用して、「米国特許法では、発明に対する特許（実用特許：utility patents）に関する規定は、別段の定めがない限り、意匠に対する特許（意匠特許）にも適用される。」旨が規定されていることに言及した上で、意匠特許の自明性に関する議論は、103条の文言解釈から開始されるべきであると述べられている。

3. 2. 1 Graham 最高裁判決と KSR 最高裁判決

またLKQ大合議判決では、Graham最高裁判決において、最高裁が、103条の意義に対処したことが紹介されている。Graham最高裁判決では、最高裁が、自明性は基礎となる事実認定に基づく法律問題であり、認定すべき事項として、(1) 先行技術の範囲と内容（the scope and content of the prior art）、(2) クレーム発明と先行技術の相違点（differences between the claimed invention and the prior art）、(3) 関連する技術における通常の技術のレベル（当業者の技術レベル）（the level of ordinary skill in the pertinent art）が挙げられている。またこれらのファクターに加えて、「商業的成功（commercial success）」、「長年未解決の課題（long-felt but unsolved needs）」、「他人の失敗（failure of others）」等の「二次的考慮事項（secondary considerations）」も、特許が求められる主題を取り巻く状況に光を当てるために使用できることが述べられている。さらにKSR最高裁判決も引用され、このKSR最高裁判決において最高裁が、TSMテスト⁽¹⁷⁾を取り上げ、その「厳格な適用（rigid application）」を却下し、「柔軟なアプローチ（flexible approach）」を採用したことが説明されている。

3. 2. 2 意匠特許に関する Smith 最高裁判決⁽¹⁸⁾

意匠特許に関しては、最高裁が、意匠特許の有効性に対処した例として、Smith最高裁判決が紹介されている。このSmith最高裁判決において対象となる意匠特許（letters patent No. 10,844：以下「'844意匠特許」という。）はサドルに関するものであった。このサドルに関する'844意匠特許は、Granger treeと呼ばれる先行意匠のサドルと、Jenifer or Jenifer-McClellan treeと呼ばれる先行意匠のサドルとを実質的に組み合わせたものであった。そこで、最高裁は、これらの先行意匠の組合せに鑑み、'844意匠特許が特許として成立すべきものであるか否かを判断した⁽¹⁹⁾。この判断の際に、最高裁は、「本件では（以下に述べる事項を除いて）、これらのサドルの2つの部分を、その業界の職人の通常の技能を使用して、通常行われる方法及び様式で、組み合わせた以上のことは何もなされていない（“[n]othing more was done in this instance (except as hereafter noted) than to put the two halves of these saddles together in the exercise of the ordinary skill of workmen of the trade, and in the way and manner ordinarily done.”）」と述べた上で、「2つの既知のサドルの意匠を組み合わせることは、サドルの業界の職人の通常の技能の行使にすぎない（“combining the two known saddle designs was nothing more than an “exercise of the ordinary skill of workmen of the [saddle] trade.”）」と結論付けた。

3. 2. 3 「Rosen-Durling テスト」についての検討

CAFC大合議は、「現状の意匠特許の自明性に関するテストが、その枠組みと基準の厳格さの両面において、KSR最高裁判決やSmith最高裁判決を含む先例と十分に合致（align with）していない。」こと、「Rosen-Durling

テスト」が、最高裁による自明性の一般的原則や、意匠特許の有効性の具体的な取扱いとも一致していない。」ことを述べている。このように述べた上で、CAFC 大合議は、「Rosen-Durling テスト」における、(1) 主引例がクレーム意匠と「基本的に同一」である (the primary reference be “basically the same” as the challenged design claim;) こと、(2) 副引例が、主引例と「密接に関連」しているため一方の特徴を他方の特徴への適用を示唆する (any secondary references be “so related” to the primary reference that features in one would suggest application of those features to the other) という要件が、不適切なほど厳格である (improperly rigid) ことを結論付けた。なお、意匠特許と実用特許が異なることにも言及されているが、意匠特許も、実用特許と同様に、103 条の自明性の要件を満たさなければならないことも述べられている。この点については、Titan Tire 判決⁽²⁰⁾や 171 条 (b) の規定 (発明についての (実用) 特許に関する本法の規定は、別段の定めがない限り、意匠特許にも適用される “The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”) が引用されている。

103 条の規定について、CAFC 大合議は、103 条の自明性に関する文言は、自明性を評価するための広範かつ柔軟なアプローチを規定しており、クレーム発明と先行技術との相違点の評価と、その相違点が、クレーム意匠の関連分野の当業者にとって当該発明 (意匠) が全体として自明であったといえるものであったか否かの評価を伴うものであると述べている。また、「Rosen-Durling テスト」の厳格な要件は、主引例をクレーム意匠と「基本的に同一」であるものに限定し、そのような引例がない場合に自明性分析を終了させるので、103 条の広範かつ柔軟な基準にない制限を課すこととなることにも言及されている。ここで、上述の Smith 最高裁判決の内容を引用しながら、引用意匠である Granger tree と Jenifer or Jenifer-McClellan tree が共に、クレーム意匠と「基本的に同一」ではなかったにもかかわらず、最高裁が自明性分析を続け、Granger tree の前半分 (front half) と Jenifer or Jenifer-McClellan tree の後半分 (back half) とを組み合わせることがサドル職人にとって日常的事 (customary for saddlers) であるため、発明 (意匠) に該当しないと判断したことが紹介されている。上記のように「Rosen-Durling テスト」が厳格な要件を課すものであることから、CAFC 大合議は、「Rosen-Durling テスト」の主引例に関する要件 (第 1 段階) が KSR 最高裁判決における最高裁の自明性に関する指針と矛盾すると結論付けた。

「Rosen-Durling テスト」の副引例に関する要件 (第 2 段階) についても CAFC 大合議は検討した。CAFC 大合議は、副引例に関する第 2 段階における「密接に関連」という内容も、主引例に関する要件の場合と同様に、KSR 最高裁判決における最高裁の自明性に関する指針と矛盾すると述べている。この点については、103 条において、副引例が主引例と「密接に関連」するべきことが規定されていないこと、「密接に関連」という要件が、KSR 最高裁判決で却下された TSM テストの厳格な適用と類似していること等が説示されている。

4. 新たな自明性判断手法

4. 1 Graham ファクターの採用

LKQ 大合議判決において「Rosen-Durling テスト」が廃止されたことから、CAFC 大合議は、意匠特許クレームの自明性を評価するための枠組みについて検討した。この検討において、CAFC 大合議は、103 条の文言、意匠特許や実用特許の自明性に関する最高裁判決や CAFC の先例を踏まえつつ、意匠特許と実用特許の差異にも配慮した上で、Hupp 判決⁽²¹⁾を引用しながら、「意匠特許の自明性に基づく無効性は、103 条に基づく実用特許の有効性を検討するための分析ツールとして開発されたものと同様の事実上の基準 (factual criteria)、つまり Graham ファクター (factors) に基づいて決定される。」と述べている。そして CAFC 大合議は、「Graham ファクターにおける第 1 ファクターを適用すると、事実認定者は、当該意匠の属する分野における「通常の創作者 (ordinary designer)」の知識の範囲内で「先行技術の範囲と内容」を考慮しなければならない。先行技術の範囲を決定する際に、先行技術として適格性を有するために、「閾値的な類似性 (threshold similarity)⁽²²⁾」や「基本的に同一」といった要件までは要求されないが、「類似技術 (分野) (analogous art)⁽²³⁾の要件」は適用される。」と説示している。

4. 2 類似技術の要件

「類似技術の要件」については、Airbus 判決⁽²⁴⁾を引用しながら、「類似技術の要件」は、当業者の知識の範囲を規定することによって当業者の観点を付加するという点で 103 条の文言と結びついており、その根拠 (rationale) は、当業者であっても、あらゆる分野の教示を認識することができないため、先行技術の範囲を類似技術に限定するものである。」と説明されている。

「Rosen-Durling テスト」より前に「密接に関連」という要件が導入される契機となった重要な判決として Glavas 判決⁽²⁵⁾が紹介され、この Glavas 判決により、「類似技術の要件」を意匠特許に適用することが支持されていると述べられている。Glavas 判決において対象となる意匠特許は、(救命胴衣などの) 浮き輪に関するものであり、審判部は、クッションや枕に関する先行技術を考慮して、浮き輪に関する先行技術に基づいて対象となる意匠登録出願についての拒絶を維持し、また、ボトル、石鹸、又は替刃研ぎ器に関する先行技術である副引例に基づく拒絶理由を追加していた。この Glavas 判決については、「意匠事件で問題となるのは、組み合わせようとしている引例が機械的な意味で類似技術であるか否かではなく、一方の特定の装飾的外観が、それらの特徴を他方に適用することを示唆するほど「密接に関連」しているか否かである。この「密接な関連性テスト」を適用するにあたり、裁判所は、枕が浮き輪の関連技術である可能性が高いものの、浮き輪の設計者は、ボトル、石鹸、又は替刃研ぎ器から意匠のインスピレーションを得る可能性が低いことを考慮して類似技術の問題に対処した (The question in design cases is not whether the references sought to be combined are in analogous arts in the mechanical sense, but whether they are so related that the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other. In applying the “so related” test, the court addressed the analogous art issue by noting that while pillows may plausibly be related art to a float, a designer of a float would not likely turn to bottles, soap, or razor blade sharpeners for design inspiration.)。』という内容が引用されている。つまり、Glavas 判決において、裁判所は、枕が浮き輪の関連技術であることを認めた上で、自明性を判断したといえよう。

CAFC 大合議は、「Rosen-Durling テスト」が廃止されても、意匠特許の非自明性を評価するための「類似技術の要件」を廃止する理由はなく、実用特許と同様に、引例が類似技術であるか否かの柔軟な分析 (flexible fact-based analysis) に戻すべきであると述べている。ここで、前述の Airbus 判決を引用して、実用特許に関する「類似技術の要件」を判断するための 2 段階テストが紹介され、その第 1 段階である「その技術がクレーム発明と同じ分野のものであるか否か (whether the art is from the same field of endeavor as the claimed invention ;)。』は、そのまま意匠特許に適用されると述べられている。しかし、「類似技術の要件」の第 2 段階である「引例が発明者の属する分野内のものでない場合、その引例が発明者が関与する特定の課題にて合理的に関連するか否か (if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.)。』については、そのまま意匠特許に適用されないと述べられている。この理由の 1 つとして、実用特許とは異なり、意匠特許では「発明者が関与している特定の課題」を明確に示していないことが挙げられている。この「類似技術の要件」の第 2 段階については、CAFC 大合議は、明確な修正案を提示せず、将来の事案に委ねている⁽²⁶⁾。

4. 3 Graham ファクターの適用

4. 3. 1 Graham ファクターの第 1 ファクター

Graham ファクターの第 1 ファクター (先行技術の範囲と内容) を適用する際には主引例を特定しなければならないが、ほとんど全ての新規な意匠は先行技術に存在する要素で構成されるものであることから、主引例を特定することで、後知恵から保護されると CAFC 大合議は述べている。ここで、Jennings 判決⁽²⁷⁾を引用しながら、主引例は、クレーム意匠と「基本的に同一」のものである必要はなく、「存在するもの (something in existence)」であればよく、先行技術から個々の特徴を選択して組み合わせることによって存在がもたらされるもの、特に、それらを組み合わせた場合に個々の特徴の変形を要するものであってはならない。」ことも述べている。また、主引例

については、最も近い先行意匠、つまりクレーム意匠に視覚的に最も類似する先行意匠であること、典型的にはクレーム意匠に係る物品と同じ分野のものであるが、類似技術に属するものであればよいことも述べられている。

4. 3. 2 Graham ファクターの第2ファクター

先行技術の範囲と内容を検討した後、Graham ファクターの第2ファクター（クレーム発明と先行技術の相違点）について検討することとなる。このアプローチでは、前述の「閾値的な類似性」の要件を廃止する（casts aside）ことが述べられている。そして Gorham 判決⁽²⁸⁾を引用しながら、最高裁が、「意匠特許が物品における意匠の外観を保護するものであるので、意匠特許の侵害においては、クレーム意匠の視覚を通じた外観を、意匠権侵害が主張された意匠の外観と比較する。」と説示したことが紹介されている。また Apple 判決⁽²⁹⁾を引用しながら、「同様に、有効性判断を目的としてクレーム意匠と先行意匠の相違点を検討する際には、その物品の属する分野の「通常の創作者」の観点で、クレーム意匠の視覚を通じた外観を先行意匠と比較する。」ことも紹介されている。

4. 3. 3 Graham ファクターの第3ファクター

Graham ファクターの第3ファクターでは、関連する技術分野における通常の技術のレベルが特定されることとなる。この点について CAFC 大合議は、意匠特許においては、103 条の「発明が関連する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）（a person of ordinary skill in the art to which the invention pertains）」について、クレーム意匠が関連する分野の「通常の創作者」という意味に解釈してきたと述べている。ここで、Nalbandian 判決⁽³⁰⁾を引用して、「意匠の事件では、103 条において「当業者」として特定される架空の人物（fictitious person）を、当該出願において提示された種類の物品を設計する通常の能力を有する創作者（designer of ordinary capability）とみなすことを説示した。」こと、また前述の Borden 判決を引用しながら、「Graham ファクターの第3ファクターについては、「関連する種類の物品を設計する通常の技術を有する創作者（a designer of ordinary skill who designs articles of the type involved）」の知識を考慮する。」ことが紹介されている。

4. 4 自明性判断

先行技術の範囲と内容、クレーム発明と先行技術の相違点、及び「通常の創作者」の知識（Graham ファクターの第1～第3ファクター）を認定した後、クレーム意匠の自明性が判断される。この判断については、Campbell Soup 判決⁽³¹⁾を引用しながら、「クレーム意匠が関連する分野における「通常の創作者」が、クレーム意匠と同一の全体的な外観を創作するために、先行意匠を変形するよう動機付けられたか否かの問題として説示してきた。」ことが紹介されている。そして CAFC 大合議は、(1) 主引例だけでクレーム意匠が自明であるとはいえない場合は、副引例を検討することができること、(2) 主引例と副引例は、一方の特徴が他方の特徴の適用を示唆するほど「密接に関連」している必要はないこと、(3) 両引例が意匠特許と「類似技術」でなければならないこと、(4) KSR 最高裁判決に従うように、これらの引例を組み合わせる動機付けは、引例自体に由来する必要はないこと、(5) 物品の属する分野の「通常の創作者」が、副引例の特徴を用いて主引例を変形して、クレーム意匠と同一の全体的な外観を創作したであろうという記録に裏付けられた（後知恵を用いない）理由がなければならないことを説示している。また、Graham 最高裁判決に従うように、意匠特許の自明性の判断において、二次的考慮事項の証拠が提示された場合には、自明又は非自明の指標として二次的考慮事項の評価が必要であること、前述の Campbell Soup 判決を再び引用しながら、「意匠特許に関する過去の事例を通じて、商業的成功、業界の称賛（industry praise）、他人による模倣（copying）により、意匠特許の非自明性を証明できる場合があることを確認した。」ことも説示されている。

以上を踏まえて、CAFC 大合議は、審判部による '625 意匠特許についての審決を取り消し、CAFC 大合議の意見を踏まえてさらなる手続を行うよう本件を差し戻した。

5. 2024年5月22日付のUSPTOによる意匠特許の自明性判断に関するガイダンス

LKQ 大合議判決が下されたことから、USPTO は、2024年5月22日、意匠特許の自明性判断に関する最新のガイダンスを「覚書 (MEMORANDUM)」と題して公表した。このガイダンスでは、USPTO における実務上の変更点として、LKQ 大合議判決後の自明性の問題に対処するために USPTO の審査官等は、実用特許出願に適用されるのと同様の「柔軟なアプローチ」を自明性判断に適用する必要があることが述べられている。この「柔軟なアプローチ」に基づいて、(1) 先行技術の範囲と内容、(2) 審査対象となるクレーム意匠と先行技術の相違点、及び (3) 当該技術分野における通常の技術のレベルについて事実認定しなければならないことも述べられている。またこれらのファクターに加え、意匠特許を取得しようとしている主題を取り巻く状況に光を当てるために商業的成功などの二次的考慮事項を利用することができ、二次的考慮事項の証拠が提示された場合には、自明性の指標となる場合があることも述べられている。

以上を踏まえ、USPTO における審査等に対する具体的な指示内容として、Graham ファクターに基づく4つの事実認定1~4について、下記のように説明されている。

5. 1 事実認定1 (Factual Inquiry One)

事実認定1では、先行技術の範囲と内容が決定される。先行技術の範囲と内容を決定するためには、主引例を特定する必要がある。主引例は、クレーム意匠との視覚的な類似性 (visual similarity) の観点で分析されるが、この主引例は、クレーム意匠と「基本的に同一」である必要はない。むしろ主引例は、「存在するもの」であればよく、先行技術から個々の特徴を選択して組み合わせることによって存在がもたらされるもの、特に、それらを組み合わせた場合に個々の特徴の変形を要するものであってはならない。主引例がクレーム意匠と視覚的に類似しているほど、意匠審査官は「一応の自明性 (prima facie case of obviousness)」を立証するために有利な状況となる。主引例は、典型的にはクレーム意匠に係る物品と同じ分野のものになるが、類似技術であれば同一分野である必要はない。主引例のみではクレーム意匠が自明にならないことが多く、副引例の意匠要素が考慮される場合がある。主引例と同様に、意匠審査官は、副引例が同一分野のものか、類似のものであるかを判断する必要がある。CAFC が物品の属する分野外の先行意匠が類似するか否かを判断する方法を定義しなかったので、意匠審査官は、「通常の創作者 (ordinarily skilled designer)⁽³²⁾」が他の分野を考慮するよう動機付けられる程度を考慮する必要がある。意匠審査官は、意匠について類似技術に該当するか否かを疑問に思った場合、上司である審査長 (SPE : Supervisory Patent Examiner) と協議するべきである。意匠が類似技術に該当しない場合には、自明性判断の際に審査官により考慮されない場合がある。

5. 2 事実認定2 (Factual Inquiry Two)

先行技術の範囲と内容を検討した後、先行意匠 (prior art designs) とクレーム意匠との相違点を認定することとなる。このアプローチでは、前述の「閾値的な類似性」の要件は使用されない。代わりに、先行技術 (prior art) とクレーム意匠との相違点を判断する際に、意匠審査官は、物品の分野における「通常の創作者」の観点で、クレーム意匠の視覚を通じた外観を先行意匠と比較する必要がある。

5. 3 事実認定3 (Factual Inquiry Three)

当該後術分野における通常の技術のレベルを決定する際には、意匠審査官は、審査対象となる種類の物品を設計する通常の技術を有する創作者の知識を考慮すべきである。

5. 4 事実認定4 (Factual Inquiry Four)

さらに、存在する場合には、意匠審査官は、自明性の指標として二次的考慮事項を考慮する必要がある。

5. 5 自明性判断 (Evaluating Obviousness)

先行技術の範囲と内容、先行意匠とクレーム意匠との相違点、「関連する分野における通常の創作者」(an ordinary designer in the relevant field)の知識を認定した後、意匠審査官は、クレーム意匠の自明性を判断しなければならない。クレーム意匠が関連する分野における「通常の創作者」が、クレーム意匠と同一の全体的な視覚を通じた外観を創作するために先行意匠を変形するように動機付けられ、非自明性の説得力のある二次的指標(convincing secondary indicia of nonobviousness)が記録にない場合には、意匠審査官は103条に基づいてクレーム意匠を拒絶すべきである。この判断は、選択された個々の部分ではなく、クレーム意匠全体の視覚的印象(visual impression of the claimed design as a whole)に焦点を当てる必要がある。

主引例と副引例は、一方の特徴が他方の特徴の適用を示唆するほど「密接に関連」している必要はないが、両引例は、共に意匠特許と類似技術に属するものでなければならない。これらの引例を組み合わせた動機付けは、引例自体に由来する必要はないが、物品の分野の「通常の創作者」が、副引例の特徴により主引例を変形して、クレーム意匠と同一の全体的な外観を創作したであろうという、記録に裏付けられた(許されない後知恵を用いない)理由がなければならない。意匠審査官は、一般に、主引例と副引例の全体的な外観が異なるほど、副引例に照らして主引例の意匠を変形する動機付けを確立して、「一応の自明性」の証拠を示すことがより困難になることに留意すべきである。

6. まとめ

これまで意匠特許の自明性を判断する場合には「Rosen-Durling テスト」が用いられてきたので、意匠特許を自明性に基づいて拒絶・無効とすることは一般に容易ではないと考えられてきた。これは「Rosen-Durling テスト」によれば、主引例について、クレーム意匠と「基本的に同一」であることが要求されていたことに加え、副引例については、主引例と「密接に関連」することが要求されていたからである。したがって、「Rosen-Durling テスト」は、実用特許の場合と比較すると、厳格な基準であるといえた。実用特許も意匠特許も、103条に基づいて自明性が判断されるにもかかわらず、意匠特許についてだけ、厳格な基準が適用されていたといえよう。このようなこともあって、「Rosen-Durling テスト」は、KSR 最高裁判決や Smith 最高裁判決を含む先例と合致していないと判断され、LKQ 大合議判決において廃止された。

「Rosen-Durling テスト」が廃止されたことから、CAFC 大合議は、意匠特許の新たな自明性判断手法について検討し、実用特許の場合と同様に、Graham 最高裁判決において示された自明性判断手法を採用すべきであると判断した。その結果、今後の意匠特許の審査では、Graham ファクターを認定した後に、クレーム意匠の自明性が判断されることとなる。このとき、主引例には、クレーム意匠と「基本的に同一」であることは要求されず、また副引例についても、主引例と「密接に関連」していることは要求されない。先行意匠には、実用特許の場合と同様に、クレーム意匠と「類似技術(分野)」であることが要求されるが、「Rosen-Durling テスト」の場合と比較すると、意匠特許の審査等において、先行技術を引用し易くなることが予想される。また、意匠特許の自明性判断においても、KSR 最高裁判決において示された「柔軟なアプローチ」が採用されることとなるので、先行意匠の組合せについても従来と比較して容易となることが予想される。つまり、新たな自明性判断手法によれば、意匠特許が拒絶・無効とされ易くなると考えられる。この点については、LKQ 大合議判決において、GM が新たな自明性判断手法に対する懸念を表明し⁽³³⁾、また同様の懸念がアミカスブリーフ(amicus brief)⁽³⁴⁾においても表明されていたことが紹介されている⁽³⁵⁾。確かに厳格な基準から柔軟な基準に変更されることで、ある程度の混乱は予想されるが、重要なことは、意匠特許の自明性に関する新たな判断手法を正しく理解し、また今後 USPTO から提供される情報や今後の裁判例といった様々な情報を適時に収集し、それを踏まえて適切に対応することであると思われる。

以上

(注)

(1) MEMORANDUM, DATE : May 22, 2024, TO : TC 2900 ; Patent Trial and Appeal Board, FROM : Katherine K. Vidal Under

- Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office, SUBJECT : Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC
- (2) *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (C.C.P.A. 1982)
- (3) *Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc.*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)
- (4) *LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC*, No. 2021-2348, 2024 WL 2280728 (Fed. Cir. 2024) (en banc)
- (5) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966)
- (6) *In re Jennings*, 37 CCPA 1023, 1025, 182 F.2d 207, 208, 86 USPQ 68, 70 (1950)
- (7) *In re Harvey*, 12 F.3d 1061, 1063, 29 USPQ2d 1206, 1208 (Fed. Cir. 1993)
- (8) *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1574, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed. Cir. 1996)
- (9) 例えば Matthew Bellah, John Morrow “Overhaul of the Rosen–Durling Test : A New Era for Design Patent Obviousness” Jun 19 2024 参照。
- (10) 前掲 Matthew Bellah, John Morrow “Overhaul of the Rosen–Durling Test : A New Era for Design Patent Obviousness” Jun 19 2024 参照。
- (11) Mikaela Stone “Federal Circuit Overrules Rosen–Durling Test For Design Patent Obviousness” May 23, 2024 参照。この論考では、意匠特許を無効にすることが困難であることが、意匠特許に関する PTAB の審理開始率が 40% 未満と低いことに反映されていると述べられている。
- (12) *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)
- (13) *LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC*, No. 2022–1253 (Fed. Cir. 2023)
- (14) *LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC*, 71 F.4th 1383, 1384 (Fed. Cir. 2023)
- (15) 171 条 (a) は次のように規定されている。
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.
- (16) 171 条 (b) は次のように規定されている。
(b) APPLICABILITY OF THIS TITLE.–The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.
- (17) 「TSM テスト」とは、“teaching, suggestion, or motivation test” の略称である。
- (18) *Smith v. Whitman Saddle Co.*, 148 U.S. 674 (1893)
- (19) Smith 最高裁判決が下された当時 (1893 年) は、自明性に関する規定は存在していなかったため、特許の成立性の観点での判断が示された。
- (20) *Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.*, 566 F.3d 1372, 1380, 1384–85 (Fed. Cir. 2009)
- (21) *Hupp v. Siroflex of Am., Inc.*, 122 F.3d 1456, 1462 (Fed. Cir. 1997)
- (22) 本稿では、“threshold similarity” を「閾値的な類似性」と訳したが、“threshold” の英文辞書における意味として、例えば “the magnitude or intensity that must be exceeded for a certain reaction, phenomenon, result, or condition to occur or be manifested.” や、“the level or point at which you start to experience something, or at which something starts to happen :” があることから、“threshold similarity” の意味内容として、「(類似性が明確に認識される) 閾値となるような (高い) 類似性」と解釈することもできるであろう。
- (23) 本稿では、“analogous art” を「類似技術」と訳しているが、ここでいう「技術」という用語は、一般に「科学技術」と呼ばれる部類の技術に限定されるものではなく、物事に関する取り扱いや処理の方法・手段、巧みに行う技・技巧・芸芸といった内容をも含むように広義に解釈すべきであろう。また「類似分野」と解釈することも可能であろう。
- (24) *Airbus S.A.S. v. Firepass Corp.*, 941 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2019) (*In re Klein*, 647 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2011))。この Airbus 判決において引用されている *In re Wood*, 599 F.2d 1032, 1036 (CCPA 1979) も併せて紹介されている。
- (25) *In re Glavas*, 230 F.2d 447 (CCPA 1956)
- (26) CAFC 大合議は、“In this opinion, we do not delineate the full and precise contours of the analogous art test for design patents. Prior art designs for the same field of endeavor as the article of manufacture will be analogous, and we do not foreclose that other art could also be analogous. Whether a prior art design is analogous to the claimed design for an article of manufacture is a fact question to be addressed on a case-by-case basis and we” leave it to future cases to further develop the application of this standard. “Cf. *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 679 (quoting *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007) (en banc)).” と述べている。
- (27) *In re Jennings*, 182 F.2d 207, 208 (CCPA 1950)

- (28) *Gorham Manufacturing Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1871)
- (29) *Apple, Inc. v. Samsung Elects., Co.*, 678 F.3d 1314, 1329 (Fed. Cir. 2012)
- (30) *In re Nalbandian*, 661 F.2d 1214, 1216 (CCPA 1981)
- (31) *Campbell Soup, Co. v. Gamon Plus, Inc.*, 10 F.4th 1268, 1275 (Fed. Cir. 2021)
- (32) 本稿では、“ordinary designer”、“ordinary skill in the art”、“ordinarily skilled designer”を「通常の創作者」と訳しているが、実用特許の場合と同様に「当業者」と訳すことも考えられる。
- (33) “GM argues that eliminating the test will ” revert to a rudderless free-for-all [and] will increase confusion, disrupt settled expectations, and leave lower courts and factfinders without the necessary guidelines to properly conduct the obviousness analysis. “Appellee’s Br. at 13.”
- (34) アミカスブリーフ制度については、「米国のアミカスブリーフ制度は、当事者以外の第三者が裁判所に意見書を提出して助言を行う制度です。…米国においては、裁判所に対して訴訟当事者以外の者が意見を提出する手段として、法廷助言者（amicus curiae）によるアミカスブリーフ（amicus brief）提出の制度があります。以前は、関係する分野に精通した弁護士が法廷助言を行うのが典型的でしたが、近年の提出者は様々です。当該裁判所に登録している弁護士の代理を通して、政府職員、会社員、大学教授、学生など多様な法廷助言者が意見を提出しています。」（フランク J. ウエスト 尾上友紀 アミカスブリーフ 知財管理 Vol. 65 No. 9 2015）と説明されている。
- (35) “Along the same lines, amici argue that ” [e] liminating this framework now carries great risk, including exposing up to 400,000 U.S. [...] design patents to substantial uncertainty [and] upsetting settled expectations for applicants before the USPTO and the public at large. “ *Amicus Am. Intell. Prop. L. Ass’n Br. at 26* ; see also *Amicus Intell. Prop. Owners Ass’n Br. at 15* (“Elimination would leave USPTO examiners and design patent owners without any analytical framework for evaluating obviousness tailored to design patents.”).”

(原稿受領 2024.11.5)