

特許及び意匠の自明性判断基準の統一

筆者：ルーカス・ザレスキー (Lukas Zalesky) &

トーマス・シェーラー (Thomas Scherer)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、*LKQ Corp. v. GM Global Tech. Operations LLC* 事件¹ (以下、「LKQ 事件」と言う) における意匠の自明性に対し、大法廷判決 (*en banc* ruling) を下しました。当該判決は、ここ 6 年で初めて、意匠に関してはまだたった 2 回目の大法廷判決でした (1 回目が *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa Inc.* 事件²でした)。LKQ 事件の詳細については、[弊所の以前のニュースレター](#)において紹介しております。今回の LKQ 判決によって、1996 年以来意匠の自明性の判断基準であった「*Rosen-Durling*」テストが、「不適切に厳格」であり、かつ、最高裁判所により *Smith v. Whiman Saddle Co.* 事件³、*Graham v. John Deere Co.* 事件⁴及び *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 事件⁵などの周知の事件に対し下された判例と反したことが確立されました。CAFC は、意匠の自明性又は非自明性の判断は、*Rosen-Durling* テストに代わり、現在、特許に対して行われている、よく知られている *Graham* ファクターに基づくべきであると判示しました。

この大法廷判決に対し、米国特許商標庁 (USPTO) は迅速に応じ、新しく出願される意匠出願の自明性判断に関するガイダンスを更新しました。本記事では、当該ガイダンスに焦点を当て、今回 CAFC が下した判決によって、短期的に引き起こされた不確定要素があるものの、特許及び意匠の自明性判断に関わる法律がどのように緊密に統一されるかについて解説します。

¹ 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024).

² 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).

³ 148 U.S. 674 (1893).

⁴ 383 U.S. 1 (1966).

⁵ 550 U.S. 398 (2007).

審査手続

特許の自明性判断のためのテストでは、3つの「*Graham*」ファクターに基づいて対象発明を審査します。1つ目のファクターが、先行技術の範囲及び内容の認定に関するものです。先行技術の範囲及び内容の認定には、おそらく対象意匠に最も酷似する先行技術である主引例を選定することが含まれます。主引例における唯一の要件が、少なくとも類似技術であることです。このガイダンスは、現行の特許審査プラクティスに本質的に等しく、少なくとも類似技術である文献のみが対象発明の自明性判断の根拠として適切な引例となり得ることを示しています⁶。CAFCによれば、この主引例選定要件は、外観上類似していない意匠が自明性を確立するのに強くないという後知恵から守ることを意図しています。しかしながら、以下に説明するように、意匠においては、類似先行技術の確立はそれほど明快ではありません。

2つ目の *Graham* ファクターが、先行技術と対象クレームとの間の差異の認定に関わります。USPTO により発表されたガイダンスには明示的に記載されてませんが、CAFC の当該判決によれば、対象意匠と先行技術との間の差異を認定する際に、それらの個々の要素の全くの類似性（或いは、類似性の欠如）でなく、それらの「全体としての外観」に基づいて考慮すべきであることが明確にされています。この勧告は、特許審査において先行技術との差異を考慮する際の、対象発明及び先行技術文献の両方について切り離された相違点や改善点に基づくのではなく、それらをそれぞれ、全体として考慮するという現行プラクティス⁷にも従っています。

3つ目の *Graham* ファクターでは、当業者の技術水準を考慮します。USPTO のガイダンスは、CAFC 大法廷判決を反映し、意匠が自明であるか否かを判断するた

⁶ See Manual of Patent Examining Procedure (M.P.E.P.) § 2141.01.

⁷ M.P.E.P. § 2141.02.

めの適切な視点とは「審査されている種類の物品を創作する当該技術分野の創作者」の観点からであることを確立しています。表面的には、これは、「関連時点で関連技術を知っていると推定される」人の観点を考慮すべきという特許の自明性判断において求められているものに一致するように見えます⁸。しかしながら、特許においては通常、当業者の技術水準を確立するためのいくつかの調査手段が提供されているのに対し、意匠の審査においてはそのようなものは利用可能ではありません。この違いは、特許と意匠の審査手続の統一に影響を与えてしまうとも言えます。

意匠審査官は、上述した3つの *Graham* ファクターの調査結果に基づいて意匠出願の自明性を判断するよう指示されています。特許審査プラクティスと同様に、意匠の自明性判断に際し複数の文献を引用し得る一方で、各文献が少なくとも類似技術であるという基準を満たさなければならないという要件にも準拠します。更に、特許のみですが、引例自体から個々の引例の特徴を組み合わせる動機付けがないことが求められています。しかし、今回のガイダンスは、なぜ当該技術分野の創作者に対象意匠に到達するために引例を組み合わせる動機付けがあるかの論理付けを立証する、「（後知恵を用いることなく、）ある記録に裏付けられた理由（*record-supported reason*）が必ず存在する」と記載しています。記録に裏付けられた理由の例が、CAFC の当該判決において挙げられていますが、他のもっと漠然とした例の中から、「当該技術分野の創作者の経験、創造性」、及び「市場の需要及び産業慣習の存在」、並びに、「どの装飾的な特徴がありふれたものか」が含まれます。このように、この求められている記録に裏付けられた理由は、米国特許審査手続便覧（M.P.E.P.）に記載されている「米国特許法第 103 条に基づく拒絶理由の裏付けとなる重要事項」、つまり、「なぜ対象発明が自明であるかの理由の明瞭な記述」を指しているように見えます⁹。

⁸ M.P.E.P. § 2141.03.

⁹ M.P.E.P. § 2141 III.

不確定要素

LKQ 事件に対する大法廷判決によって、既存意匠の妥当性及び今後の意匠の権利化と権利行使の難しさの両方に関しいくつかの不確定要素が齎されています。おそらく、一番大きな不確定要素は、1つ目の *Graham* ファクター、つまり、先行技術の範囲及び内容の認定でしょう。特に、「類似」技術分野に属するか属しないかの定義においてある程度の不確定要素があります。文献が類似技術であるかを判断する際に、USPTO は、特許に関しては、(1) 当該技術は対象発明と同じ努力傾注分野 (field of endeavor) に属するか、かつ、(2) 当該文献が発明者と同じ努力傾注分野に属していない場合、当該文献はそれでも、**発明者が関与する特定の課題に合理的に関係するか**という2部テストを考慮します。この2部テストの第1部を意匠に適用することは難しくありませんが、第2部は、特有の難題に直面します。CAFC は、今回の大法廷判決において、「特許とは異なって、意匠自体は、『発明者が関与する特定の課題』を明確に又は確実に示していない」実際、M.P.E.P.において、「意匠出願は専ら製品の装飾的な外観に関連するという事実

に注意を向ける。出願人により強調された機能的及び／又は構造的な特徴は、意匠案件では関係がなく、必須でも許可されてもいない。機能及び構造は特許出願の範疇に含まれる」と明示的に記載されています¹⁰。混乱を悪化させるかのよう

に、CAFC は、「口頭弁論では、当事者が製品の装飾的なデザインが課題を解決するためのものとして見なされ得るかについて論争した」と説明しました。その結果、対象意匠と同じ努力傾注分野に属していない場合、先行技術文献がどのように確実に対象意匠に類似すると見なされ得るかは現時点では不明です。CAFC は、今後の事件でこの出願の基準を発展させることができるように、意図的にこの問題をうやむやにしました。その一方で、USPTO は、意匠審査官の役に立つように今後も類似技術の例の編纂を構築していくと述べました。

¹⁰ M.P.E.P. § 1503 ¶ 15.41.

同様の理由から、今回 CAFC が意匠の自明性判断への 3 つ目の *Graham* ファクター（当業者技術水準の確立）の適用に関し下した判決の影響ははっきりしません。特許に関し、M.P.E.P.において、（A）技術分野において直面した課題の種類、（B）それらの課題への先行技術による解決策、（C）革新が行われた迅速さ、（D）「技術の精巧さ、及び、」（E）「技術分野における活動中の作業者の教育水準」を含み、当業者の技術水準を判断するために調査され得る所与の努力傾注分野のいくつかの側面が記載されています¹¹。特に、意匠の機能的及び／又は構造的特徴は、意匠の特許可能な側面の一部として見なされることが明示的に許可されないということを考慮すると、これらのファクターの何れも、当該技術分野の創作者の技術水準を確立するように調査され得る意匠の側面に容易に変換するものではありません。従って、おそらく、3 つ目の *Graham* ファクターの適用基準も、今後の事件においてそれらの特定の事実に基づいて判定されなければなりません。

結論

LKQ 事件に対する今回の大法廷判決は、意匠の自明性判断において USPTO 及び裁判所の両方での実体及び手続に重大な変更を与えました。最終的に、当該判決は、「自明」の意味にわたって特許及び意匠の審査と有効性判断に対し更なる統一性を齎しています。それと同時に、何十年も前の *Rosen-Durling* テストを廃止したことによって、既存意匠の妥当性に不確定要素が齎され、今後の意匠の権利化の難しさが高まる可能性があり得ます。今回 USPTO が更新したガイダンスによって、第 103 条に基づく意匠の拒絶率が上昇し、そのような拒絶理由を克服することが一層難しくなるかもしれません。

¹¹ M.P.E.P. § 2141.03

これらの懸念にもかかわらず、CAFCは、判決を下すと共に、「[*Graham* ファクターの考慮に關与する] このテストは、特許において実行可能であることが証明されているので、意匠においても同様に実行可能とならない理由が見当たらない。他のあらゆる変更と同じように、少なくとも短い期間においてある程度の不確定要素はあり得るが、厳格な *Rosen-Durling* テストの廃止は条令及び最高裁判所による先例によってせざるを得なかったことである」という、これらの短期的な不確定要素に対する懸念を払拭することを意図した強い声明をしました。従って、今回の判決で意匠審査プラクティスに最終的にどのような影響が及ぶかは、引き続き今後の事件の動向を見守るしかありません。