

米国における意匠の非自明性判断
～非自明性に関する大法廷判決～
米国特許判例紹介(171)

2024年8月9日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

LKQ CORPORATION, KEYSTONE AUTOMOTIVE
INDUSTRIES, INC.,
Appellants
v
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC,
Appellee

1. 概要

意匠の非自明性の判断手法としては長らく **Rosen-Durling** テスト¹が採用されてきた。

Rosen-Durling テストは、(i)主要な参照文献は争われている意匠クレームと「基本的に同じ」でなければならず、かつ、(ii)二次的な参照文献は主要な参照文献と「非常に関連している」必要があり、一方の特徴が他方へのそれらの特徴の適用を示唆しなければならないとするものである。

CAFC 大法廷は、**Whitman Saddle**²、**Graham**³、**KSR**⁴等の最高裁判所の判例はすべて、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ことから、厳格な **Rosen-Durling** テストを却下する判決を下した。

2. 背景

(1)特許の内容

GM Global Technology LLC (以下「GM」)は、車両のフロントフェンダーのデザインをクレームする米国意匠特許第 D797,625 号を所有している。このデザインは、GM の 2018～2020 年式シボレー・エクイノックスに使用されている。

(2)訴訟の経緯

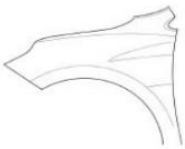











¹ *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982))

² *Smith v. Whitman Saddle Co* 148 U.S. 674, 680 (1893)

³ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1 (1966)

⁴ *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

LKQ Corporation と Keystone Automotive Industries, Inc. (以下総称して「LKQ」) は、GM の D'625 特許の当事者系レビューを開始する請願を提出し、争われているクレームは、米国意匠特許第 D773,340 号 (以下「Lian」) に基づく 35 USC § 102 の下では特許取得不可能であり、Lian のみに基づくか、2010 年式ヒュンダイ・Tucson(ツーソン)(以下「Tucson」) のフロントフェンダーのデザインを描いた販促パンフレットによって修正された Lian に基づく 35 USC 米国特許法第 103 条の下では特許取得不可能であると主張した。LKQ は、D'625 特許、Lian、および Tucson を次のように比較した。

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

D'625 特許の図 1~4 は、それぞれ、クレームされたフロントフェンダーを透視図、側面図、正面図、上面図で示している。審判部は、LKQ が証拠の優越性によって、Lian が D'625 特許のクレームを先行技術として立証していないと判断した。

審判部は、「クレームされた意匠と Lian の全体的な外観には、一般観察者にとって明ら

かな特定の明瞭で見える類似点がある」一方で、(1) ホイールアーチの形状と終端、(2) ドアのカットライン、(3) 突起、(4) 彫刻、(5) 屈曲線、(6)第 1 および第 2 の折り目、(7) 凹線は意匠間の違いがあり、各デザインの全体的な視覚的印象に影響を与え、実質的に同一ではないと判断した。

その後、審判部は、長年使用されている **Rosen-Durling** テストを適用して、クレームされたデザインの非自明性を評価した。この 2 部構成のテストでは、**Rosen** 事件では、「先行技術のデザインを組み合わせる前に、クレームされたデザインと基本的に同じデザイン特性を持つ、既存の単一の参照物を見つける必要がある」と判示している。

この主要な参考文献は、一般的に **Rosen** 参考文献と呼ばれている。審判部が説明したように、**Rosen** の「基本的に同じ」テストでは、特許デザイン全体によって生み出される視覚的印象を考慮する必要がある。**Rosen** 参考文献が見つからない場合、自明性の調査はステップ 2 の検討なしで終了する。

ステップ 2 で、**Durling** 事件は「この主要な参照が見つかったら、他の参照を使用してそれを修正し、クレームされたデザインと同じ全体的な視覚的外観を持つデザインを作成することができる」と判示している。ただし、別のしきい値を満たす必要がある。具体的には、二次参照は「主要な参照に非常に関連しているため、一方の参照にある特定の装飾的特徴の外観が、それらの特徴を他方に適用することを示唆する」必要がある。

このケースでは、審判部は、**LKQ** が **Rosen** 参照を特定できなかったため、争われているクレームが自明であったことを **LKQ** が証明できなかったと判断した。**LKQ** は、**Lian** を **Rosen** 参照として提示していた。審判部は、先行技術の先行性に関して強調したのと同じ相違点を特定し、**Lian** は「上部の突起、U 字型の切り欠き、ドアのカットライン、円形のホイールアーチ、下部後端、...第 1 および第 2 の折り目、凹線、および屈曲線」においてクレームされたデザインと異なると判断した。

これらの相違点を総合的に考慮して、審判部は、**Lian** が特許デザインと「基本的に同じ」視覚的印象を与えない」と判断した。したがって、審判部は、それ以上検討することなく自明性の分析を終了した。

LKQ は決定を不服として控訴し、**CAFC** 合議体は審判部の決定を支持した。合議体は、**Lian** とクレームされたデザインが「異なる全体的な印象を与えた」という審判部の判断を裏付ける実質的な証拠があり、したがって **Lian** は **D'625** 特許を予期していなかったと結論付けた。合議体はその後、**KSR** における最高裁判所の判決が **Rosen-Durling** のテストを暗

黙的に却下したという LKQ の主張を取り上げた。

合議体は、LKQ が合議体にこの議論を提起しなかったことでこの議論を失ったという GM の主張を却下し、LKQ の審判部への請願は「議論を保持するのに十分」であり、「Rosen および Durling に対するこの異議申し立ては、一般的な影響に関する重大な問題を間違いなく提起する純粋な法律問題であり、この問題を審理し決定する裁量の行使を支持する」と判断した。本案については、合議体は、「最高裁判所からの明確な指示なしに Rosen または Durling を却下することはできない」し、「最高裁判所がそうしたかどうかは明らかではない」と説明した。Rosen および Durling を適用して、多数派は審判部の非自明性の決定を支持し、「LKQ は「特許対象デザイン全体が作り出す正しい視覚的印象」を特定できなかった」および「LKQ は Lian がクレームされたデザインと「基本的に同じ」視覚的印象を与えることを示せなかった」という審判部の認定を実質的な証拠が裏付けていると結論付けた。

Stark 判事は、KSR が Rosen または Durling のどちらを却下したかは明らかではないことに同意したが、「少なくとも、KSR における最高裁の判決と当裁判所の...テストの間には実質的な緊張関係がある」と指摘した。一部賛成意見では、Rosen 参照要件は「まさに KSR が誤りを犯した制限的で厳格な規則のタイプ」である可能性があるとして詳しく述べており、自明性の分析は Rosen 参照なしでは停止し、同様に Durling の「そのように関連している」要件は「KSR 後の世界では適切ではない可能性のある追加の厳格さ」を提示している。CAFC は、大法廷での再審理を認めた。

3. CAFC 大法廷での争点

争点：Rosen-Durling テストを却下すべきか否か

4. CAFC 大法廷の判断

結論：厳格な Rosen-Durling テストを却下する

大法廷の命令は、(1) KSR が Rosen-Durling テストを却下または廃止するかどうか、(2) そうでない場合、裁判所はそれでも Rosen-Durling テストを削除または修正する必要があるかどうか、(3) これら 2 つの質問のいずれかに肯定的に答える場合、意匠特許の自明性の異議申し立てを評価するためにどのテストを適用すべきかである。

(1) 実用特許に関する Graham 及び KSR 判例

意匠特許は、「製造品の新しい、独創的な装飾的なデザイン」を保護する。特許法では、

「発明特許」すなわち実用特許に関する法定規定は、「別段の定めがない限り、意匠特許にも適用される」とされている（米国特許法第 171(b)）。意匠特許または実用特許のクレームの非自明性に関する議論は、関連部分で次のように規定されている 米国特許法第 103 条の法定文言から分析を始める必要がある。

米国特許法第 103 条

発明が、第 102 条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点で、その主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは、特許を受けることができない。

Graham 事件で最高裁判所は、自明性の最終的な問題は「いくつかの基本的な事実の調査」に基づく法律の問題であると説明した。最高裁判所は、米国特許法第 103 条の下では、これらの事実の調査には「先行技術の範囲と内容」、「先行技術と問題となっているクレームとの相違点」、「関連技術における通常の技能のレベル」が含まれると詳しく述べている。

これらの要素に加えて、「商業的成功、長年感じられていたが解決されていないニーズ、他者の失敗などの二次的な考慮事項は、特許を取得しようとしている主題の起源を取り巻く状況を明らかにするために利用される可能性があり」、それが「自明性または非自明性の指標」として関連する可能性がある。

最終的な問題は、クレームされた発明と先行技術との間の相違が、クレームされた発明が全体として、発明当時、関連技術の当業者にとって自明であった否かである。最近では、最高裁判所は、**KSR** 事件において、非自明性を評価するための基準を再び取り上げた。そこで、地方裁判所は、(1) 第 1 の先行技術文献が、クレームの 1 つを除くすべての限定を教示していたこと、(2) この欠けている側面が他の 2 つの先行技術文献で教示されていたこと、(3) 当該技術分野の当業者であれば、第 1 の先行技術文献を修正して、第 2 の先行技術文献で教示されていた欠けている側面を含めるようにする動機があったであろうこと、という判決に基づいて、テレフレックスの実用特許クレームが自明であると判断した。

最高裁判所は、**KSR** 事件で、特に、当裁判所の判例で引用されている「教示、示唆、または動機」すなわち「**TSM**」テストに対処した。このテストでは、「先行技術の教示を組み合わせる何らかの動機または示唆」が「先行技術、問題の性質、または当該技術分野における通常の知識を有する者の知識」に存在する場合にのみ、特許クレームが自明であると証明されるとされている。

CAFC 以前、先行技術文献を組み合わせて請求項に係る発明に到達する理由があるかどうかを判断する際に、事実認定者が後知恵バイアスの犠牲になるのを防ぐために、TSM テストを適用していた。最高裁判所は、当該事件で TSM テストを厳格に適用したことを却下した。最高裁判所は、Graham が「控訴裁判所がここで TSM テストを適用した方法とは矛盾する、広範かつ柔軟なアプローチを示した」と判示した。最高裁判所は、事実の発見者は事後判断に注意すべきであるが、「事実の発見者が常識に頼ることを拒否する厳格な予防規則」は 米国特許法第 103 条の下では不適切であると論じた。

最高裁判所はさらに、当該技術分野における通常の知識を有する者は、厳密に適用される TSM テストを満たす以外の方法で先行技術文献を組み合わせる動機を見つけることができると説明した。最高裁判所は、例えば、設計上のインセンティブや市場の力は、ある分野の発明を別の分野に適用する理由になる可能性があり、クレームは、「解決すべき設計上の必要性または市場の圧力」がある問題に対して「特定され予測可能な有限数の解決策」を試すことが「自明であった」ことを示すことで自明であると証明される可能性があると指摘した。最高裁判所は、TSM テストは発明の自明性に関する有益な洞察を提供する可能性があるが、そのような洞察は「厳格で強制的な公式になる必要はない」と説明し、「自明性の分析は形式主義的な概念によって制限されることはない」と述べた。

(2)意匠特許に関する Whitman Saddle 判例

最高裁判所は、先行技術のデザインを組み合わせた場合のデザイン特許クレームの有効性についても取り上げている。最も注目すべきは、Smith v. Whitman Saddle 社事件で、最高裁判所は、サドルの装飾デザインに関するデザイン特許クレームが、Granger ツリーと Jenifer または Jenifer マクレランツリーとして知られる 2 つの先行技術のサドルの組み合わせを考慮して特許可能かどうかを検討した。クレームされたサドルのデザインを先行技術と比較し、最高裁判所は次のように説明した。

特許明細書に記載されているサドルのデザインは、Granger サドルの低くて広いカントルを Jenifer カントル[盛り上がった後部]に置き換えた点で Granger サドルと異なる。言い換えれば、Granger の前半分と Jenifer、または Jenifer マクレランの後半分が問題のサドルを構成しているが、ポンメル[上部前部]の後部が数インチほぼ垂直に下がっている点でも Granger サドルと異なる。つまり、Granger サドルよりも明らかに下がっている。

このようにして、最高裁判所は、クレームされたデザインは、ある既知のサドルの前半部分と別のサドルの後半部分（またはカントル）で構成され、さらに片方の半分に修正が加えられていると説明した。最高裁判所は、記録証拠から、サドルには数百種類あり、「購入者の好みや好みに応じて、サドル職人がサドル木（サドル枠）の形状や外観をさまざまな方法

で変えるのが慣例であった」ことが示されていると説明した。Granger と Jenifer のサドルの組み合わせについて、裁判所は、「この件では（後述の場合を除き）これらのサドルの2つの半分を、その業界の職人の通常の技能を駆使して、通常行われる方法と方法で組み合わせた以上のことは何も行われていない」、また、「既知のサドルに既知のカントルを追加したことは、カントルのそのような使用が一般的であったという事実を考慮して」、クレームされたサドルのデザインに進歩性を与えるものではないと判断した。

最高裁判所は、製造品の分野における先行技術、一般的なサドル職人の知識、および先行技術とクレームされたデザインとの相違点を考慮し、2つの既知のサドルデザインを組み合わせることは、「[サドル] 業界の職人の通常のスキルの行使」にすぎないと結論付けた。

(3) Rosen-Durling テスト 1 の妥当性

現在の形の意匠特許の自明性に関するテストは、その枠組みと基準値の厳格さの両方の点で、KSR、Whitman Saddle、およびその他の判例と十分に一致していない。Rosen-Durling は、自明性の根底にある原則に関する最高裁判所の一般的な説明、および意匠特許の有効性に関する最高裁判所の具体的な取り扱いとは一致していない。大法廷はこれまで Rosen-Durling テストのメリットを検討したことがなく、今回、大法廷で、米国特許法第 103 条、最高裁判例、および実用特許の非自明性調査を先例に照らして検討する機会を得た。

Rosen-Durling テストの要件、つまり (1) 主要な参照文献が、争われているデザインクレームと「基本的に同じ」であること、および (2) 二次参照文献が主要な参照文献と「非常に関連している」ため、一方の特徴が他方にもそれらの特徴の適用を示唆すること、は不適切に厳格であると結論付けた。法定基準と、Whitman Saddle、Graham、KSR などの最高裁判所の判例はすべて、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。

意匠特許と実用特許は、もちろん異なる。しかし、「意匠特許は、実用特許と同様に、米国特許法第 103 条の非自明性の要件を満たさなければならない⁵」。米国特許法第 103 条の自明性の文言は、自明性を評価するための広範かつ柔軟なアプローチを示しており、「クレームされた発明と先行技術との相違点」の評価と、それらの相違点が、クレームされた意匠が関係する分野の通常の技能を有する者にとって発明全体が自明であったであろうほどのものであるか否かの評価を含む。

Rosen の厳格な要件は、主な参照をクレームされたデザインと「基本的に同じ」デザイン

⁵ *Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.*, 566 F.3d 1372, 1380, 1384–85 (Fed. Cir. 2009)

に限定し、そのような参照がない場合には分析を突然終了させることで、米国特許法第 103 条の広範かつ柔軟な基準にはない制限を課している。Rosen の「基本的に同じ」要件は、Whitman Saddle における最高裁判所の分析とも矛盾している。そこでは、最高裁判所は、先行技術の Granger サドルのデザインがクレームされたサドルのデザインと「基本的に同じ」かどうかを尋ねていなかった。代わりに、最高裁判所は、クレームされたデザインが Granger の前半分と Jenifer の後半分を組み合わせたものであることを認め、Granger も Jenifer も Rosen の参照として適格ではないことを示唆した。

さらに、先行技術のサドルデザインはどちらもクレームされたデザインと「基本的に同じ」ではなかったにもかかわらず、最高裁判所は分析を続け、Granger サドルの前半分と Jenifer サドルの後半分を組み合わせることは、そのような組み合わせを作るのが「サドル職人の慣例」であったため、進歩性がないと判断した。この分析は、単一の主要な参照がクレームされたデザインのほぼすべての側面を開示する Rosen の万能アプローチが、デザインの自明性のシナリオ全てに適合せず、最高裁判所の判例と調和できないという現実を反映している。

KSR において最高裁は、米国特許法第 103 条と Graham はどちらも自明性に対する「広範かつ柔軟なアプローチを規定している」ことを強調し、「先行技術に見られる要素の組み合わせに基づいて特許を付与する上での注意の必要性」を改めて強調した。続けて最高裁は、「事実認定者が常識に頼ることを拒否する[厳格で]予防的なルールは、...我々の判例法の下では必要ではなく、またそれと一致しない」と説明した。クレームされたデザインと「基本的に同じ」先行技術のデザインがない場合、自明性分析は失敗するという厳格な Rosen 参照要件は非常に厳格なルールであるため、最高裁は KSR における一般的な指針と矛盾していると結論付けた。

(4) Rosen-Durling テスト 2 の妥当性

Rosen-Durling テストのステップ 2 についても同じ結論に達する。ステップ 2 では、事実認定者は、主要文献にはないが二次文献には示されている装飾的特徴について、二次文献が「主要文献と非常に関連しているため、一方の文献にある特定の装飾的特徴の出現が、それらの特徴を他方に適用することを示唆する」場合にのみ考慮できる。Rosen 文献要件と同様に、この「非常に関連している」要件は、米国特許法第 103 条および最高裁判所の判例に定められた広範な自明性の基準と矛盾している。

まず、米国特許法第 103 条では、クレームされたデザインと先行技術のデザインの違いを考慮し、それらの違いが関連分野の通常の技術者にとって自明であったかどうかを調査する必要がある。この質問に対する回答が肯定的である場合、法律では特許を取得できない

と規定されている。法令には、副次的な先行技術文献が主要な先行技術文献に「関連している」必要があり、それによって 2 つの先行技術文献を組み合わせる動機が自ら生み出される必要があるという示唆はない。

大法廷は、Durling の柔軟性のない「関連している」という要件が、最高裁が KSR で却下した指導・示唆・動機テストの厳格な適用に類似しているという LKQ の意見に同意した。最高裁が KSR で TSM テストが有用な洞察から厳格な規則に進化したかのように適用されることがあると説明したのと同じように、Durling の「関連している」という要件は、先行技術文献を組み合わせる動機を評価する際に 米国特許法第 103 条に定められた広範な基準を制限し、「事実認定者が常識に頼ることを拒否する」厳格な規則に進化した。

Durling の「関連している」というテストは、最高裁の Whitman Saddle の判決とも矛盾している。そこで、Granger のサドルの前半分と Jenifer のサドルの後半分（具体的には、カントル）を本質的に組み合わせたクレームされたデザインを検討するにあたり、最高裁判所は、Granger と Jenifer の参照が「非常に関連している」ため、一方の特定の装飾的特徴の使用が、それらの特徴を他方に適用することを示唆するかどうかを尋ねていない。むしろ、実用特許の自明性を評価するための Graham フレームワークと一致する方法で、最高裁判所は、記録された証拠によって「購入者の好みや好みに応じて、サドルメーカーがサドルツリーの形状と外観をさまざまな方法で変更するのが慣例であった」こと、および「Jenifer のカントルはさまざまなサドルに使用されていた」ことが確立されているため、サドル職人が Granger の前半分と Jenifer のカントルを組み合わせることは進歩的ではないと説明した。

最高裁判所は、この証拠に基づき、「本件では、通常職人の技能を駆使し、通常行われる方法と様式で、これらのサドルの 2 つの半分を組み立てた以上のことは何も行われていない」と論じた。さらに最高裁判所は、「既知のサドルに既知のカントルを追加したことは、「カントルのこのような使用が一般的であったという事実を考慮すると」進歩性がない」と説明した。したがって最高裁判所は、先行技術文献を組み合わせるための「関連性」要件ではなく、サドル職人または通常職人の知識と実践に依拠した。

(5) 意匠特許クレームの自明性を評価する枠組み

大法廷は、Rosen および Durling の判決を却下した後、意匠特許クレームの自明性を評価する枠組みはどうあるべきかを検討した。大法廷は、米国特許法第 103 条の文言、および意匠特許と実用特許の両方の文脈における自明性に関する最高裁判所および CAFC の判例に従い、また、意匠特許と実用特許の違い、および当事者と amicus 意見が強調した政策上の懸念にも留意した上で、最終的に、「特許されたデザインの自明性に基づく無効性は、

米国特許法第 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、つまり Graham ファクターの適用に基づいて決定される」という CAFC 判例に同意した。具体的な判断手法は以下のとおりである。

(i) Graham ファクター1

Graham ファクター1 を適用すると、事実認定者は、デザイン分野の一般的なデザイナーの知識の範囲内で「先行技術の範囲と内容」を考慮する必要がある。先行技術の範囲を決定する際に、先行技術として適格となるための「基本的に同じ」要件はない。むしろ、類似技術要件が各参照に適用される。類似技術要件は、先行技術の範囲を制限し、後知恵を防ぐのに役立つ。

類似技術要件は、デザイン特許の自明性に適用される。Airbus 事件では「参照は、クレームされた発明に類似している場合にのみ、自明性の判断において先行技術として適格である」と述べている⁶。類似技術要件は、その分野の通常の知識を有する者の知識の範囲を定義することにより、その分野の通常の知識を有する者の観点を提供するという点で、米国特許法第 103 条 の法定言語と結びついている。その根拠は、通常の知識を有する者が「あらゆる分野のあらゆる教示を認識することはあり得ない」ため、先行技術の範囲を類似技術に限定するというものである。

Graham 要因 1、つまり先行技術の範囲と内容を適用する際には、主要な参照を特定する必要がある。主要な参照を特定することで、事後判断を防ぐことができる。なぜなら、「ほとんどすべての新しいデザインは、個別には、先行技術のどこかで古くなっている要素から構成されている」からである。上記のように、この主要な参照は、クレームされたデザインと「基本的に同じ」である必要はない。むしろ、主要な参照は、「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させることができるもの、特に、組み合わせると個々の特徴すべてに変更が必要になるものであってはならない」。

主要な参照は、最も近い先行技術、つまり、クレームされたデザインに視覚的に最も類似する先行技術のデザインになる可能性がある。 主要な参照デザインがクレームされたデザインに視覚的に類似しているほど、特許異議申立人は、米国特許法第 103 条 のケースを証明するのに有利な立場になる。主な参考文献は、通常、クレームされた装飾デザインの製造品と同じ分野のものになるが、類似の技術であれば同じである必要はない。 主な参考文献だけではクレームされたデザインが明白にならないことが多く、以下で説明するように、二次

⁶ *Airbus SAS v. Firepass Corp.*, 941 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2019) (*In re Klein*, 647 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2011) を引用)。

的な先行技術参考文献のデザイン要素が考慮される。

(ii) Graham ファクター2

先行技術の範囲と内容を検討した後、Graham ファクター2、すなわち先行技術のデザインと問題のデザインクレームとの相違点を判定する。クレームされたデザインと先行技術のデザインとの相違点に対処する際には、製造物の分野における通常のデザイナーの観点からクレームされたデザインの視覚的外観を先行技術のデザインと比較する。

(iii) Graham ファクター3

Graham ファクター3では、「関係する種類の物品を設計する通常の技能を有する設計者」の知識を考慮する。

(vi)非自明性の判断

当該分野における通常のデザイナーの知識、先行技術の範囲と内容、先行技術とクレームされたデザインとの相違点を確認した後、クレームされたデザインの非自明性を評価する。CAFC の判例ではこの問題について、クレームされたデザインが関係する分野の通常のデザイナーが、先行技術のデザインを「クレームされたデザインと同じ全体的な視覚的外観を作成するために」変更する動機があったか否かであると説明した。大法廷は、「選択された個々の特徴ではなく、クレームされたデザイン全体の視覚的印象に焦点を当てている」ことを再確認した。

一次参考文献だけではクレームされたデザインが自明にならない場合は、二次参考文献を考慮することができる。一次参照文献と二次参照文献は、一方の特徴が他方の特徴の適用を示唆するほど「関連している」必要はなく、両方とも特許デザインと類似の技術でなければならない。KSR と一致して、これらの参照文献を組み合わせる動機は、参照文献自体に由来する必要はない。しかし、製造物の分野の通常のデザイナーであれば、二次参照文献の特徴を使用して一次参照文献を修正し、クレームされたデザインと同じ全体的な外観を作成したであろうという、記録によって裏付けられた何らかの理由（後知恵なし）がなければならない。組み合わせる動機の領域では、解決すべき課題は、実用特許の文脈よりも意匠特許の文脈では関連性が低い可能性がある。もちろん、一次参考文献と二次参考文献の全体的な外観が異なるほど、特許異議申立人が、二次参考文献を考慮して一次先行技術のデザインを変更する動機を確立し、後知恵の助けを借りずに自明性を証明するために行う必要がある作業が増えることになる。

(v)二次的考察

Graham と同様に、意匠特許の自明性の調査では、二次的考慮事項(商業的成功、長年感

じられていたが解決されていないニーズ、他者の失敗などの二次的考慮事項)の証拠が提示された場合、自明性または非自明性の指標として二次的考慮事項の評価が依然として必要である。

5. 結論

CAFC 大法廷は、審判部の非自明性の決定を取り消す判決を下した。

6. コメント

意匠特許の非自明性判断テストで長らく使用されていた **Rosen-Durling** テストが却下され、意匠特許も実用特許と同じく **KSR** 事件で判示されたより柔軟なテストが採用されることとなった。非自明性に対する **USPTO** の拒絶の理由付けが変更されることとなり、出願人側も、拒絶理由に対する反論内容も本大法廷判決の判示事項に応じて変更する必要がある。

GM 及び **Amicus** 意見では **Rosen-During** テストを却下することに実務上の懸念を示したが、大法廷は以下の通り当初はその影響を受けるが、次第に実用特許と同じように **Graham** ファクターによる判断が定着するであろうと考えている。

「**GM** 社は、このテストを廃止すると、「舵のない無秩序な状況に戻り、混乱が増大し、確立した期待が崩れ、下級裁判所と事実認定者が自明性分析を適切に行うために必要なガイドラインを持たないままになる」と主張している。同様に、**Amicus** 意見は、「この枠組みを現在制限すると、最大 40 万件の米国意匠特許が大きな不確実性にさらされ、**USPTO** に対する出願人および一般大衆の確立した期待が覆されるなど、大きなリスクを伴う」と主張している。当裁判所はこれに同意しない。実用特許に対する **Graham** の 4 部構成の自明性テストは、非常に長い間存在しており、意匠特許の文脈で自明性を評価する際に **PTO** と裁判所が参考にできる前例がかなりある。最高裁が **Graham** で認めたように、この事実に基づく非厳格なテストにはいくつかの困難があるかもしれないが、これらの困難は珍しいことではない。

非自明性テストの適用に困難がないということではない。自明性は、あらゆる事実の文脈において一貫した考え方が成り立つような問題ではない。しかし、その困難は、過失や故意などの基準枠において裁判所が日常的に直面する困難と同等であり、ケースバイケースで修正できるはずである。

このテスト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。いかなる変更でも同様、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が、厳格な Rosen-Durling テストの廃止は、法令と最高裁判所の判例の両方によって強制されている。」

判決日 2024年5月21日

以上