

米国連邦控訴裁判所、意匠自明性審査ガイドラインを裁定へ

筆者：オータム・ヴィラリアル (*Autumn Villarreal*) &
アイミー・ラマウテ (*Aimee Lamaute*)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、6年以上ぶりに、特許訴訟事件の大法廷再審理 (*en banc rehearing*、全裁判官の出席の上での再審理) を許可すると決定しました。CAFC の 12 名の現職裁判官が全員、当該事件を審理することとなります。その判定の結果によって、意匠特許の自明性を判断する方法が変わり、自明性判断基準が下げられ、1982 年以来適用されてきたテストが廃止される可能性があります。

LKQ Corp. et al. v. GM Global Technology Operations LLC 事件¹において詳細に記載されているように、自動車車体修理部品を販売する、申立人の LKQ Corporation 社及び Keystone Automotive Industries, Inc. 社 (以下、“LKQ”という) が、General Motors 社 (以下、“GM”という) から、GM の多くの意匠特許権の使用の許諾を得ました。これらの意匠特許のうち、U.S. D797,625 (以下、“’625 特許”という) が、車両のフロントフェンダーの外観に関するものです。2022 年 2 月にライセンス契約の有効期限が切れると、GM は、LKQ により販売された交換用部品が ’625 特許を含んだ GM の特許権を侵害していると主張しました。

それに対し、LKQ は、特許審判部 (PTAB) に ’625 特許の当事者系レビュー (*inter partes review*) を請求しました。LKQ は、’625 特許が U.S. D773,370 (“Lian”) によって開示され、かつ、Lian と 2010 ヒュンダイツーソン車 (Hyundai Tucson、韓国・現在自動車の車種) を描いた宣伝パンフレットとの組み合わせから自明であるため、’625 特許は無効であると主張しました。PTAB は、LKQ の主張に説得されず、’625 特許が維持されるとの結論を下しました。

¹ Appeal No. 21-2348, (Fed. Cir. January 20, 2023).

LKQ は、当該判決に対し上訴し、PTAB の当該判決の 2 つの側面に異議申立をしました。1 つ目の争点が、PTAB が '625 特許の新規性を判断した方法についてです。GM が自動車メーカーであるため、LKQ は、意匠の通常の観察者（ordinary observer）が、交換用フェンダーを購入しようとする小売り消費者及び市販の交換部品購入者のみを含み得るという PTAB の判定に異論があると示しました。

上訴の 2 つ目の争点において、LKQ は、PTAB が意匠特許の自明性判断に用いたテスト（*Rosen* テスト及び *Durling* テストと称される）は、*KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.* 事件²（以下、“KSR 判決”という）において最高裁判所によって暗黙的に覆されたからもう有効ではないと主張しました。KSR 判決によって、自明性分析のための厳格な「教示、示唆及び動機」（teaching, suggestion, and motivation, “TSM”）テストをより柔軟な基準に置き換えることで自明性が比較的証明されやすくなりました。KSR 判決に従えば、クレームの特許性を判断する際に常識や後知恵、当業者の水準などを考慮することが許容されます。今、CAFC が焦点を当てているのが、意匠特許における自明性判断に関するこの 2 つ目の争点です。

当事者系レビューにおいて、PTAB は、自明性判断のために構築された、決定力のある *Rosen* テスト及び *Durling* テストを当該意匠特許に適用しました。*Rosen* テストにおいて、意匠特許の自明性を判断するための基準が 2 つ設けられています。第一に、自明性の判定をサポートする、対象意匠と基本的に同一である主要引例（primary reference）が必ず存在しなければなりません。第二に、十分な主要引例が存在する場合、裁判所は必ず、通常の意匠が当該主要引例を変更して対象意匠に達し得るかを考慮しなければなりません³。*Durling* テストにおいては、付加条件が 1 つ付され、当該付加条件によれば、2 つの引例が、一方の引例における「特定の装飾的な特徴（ornamental feature）の外観が他方の引例のそれらの特徴の適用を示唆し得る」ほど関連する場合に、補助引例（secondary reference）が主要

² *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

³ *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (CCPA 1982).

引例を変更するためにのみ用いられ得ます⁴。最終的に、PTABは、LKQが十分な主要引例を特定しておらず、そのため’625特許に記載の意匠の自明性を証明できなかったとの判定を下しました。

LKQは、PTABのその判決に対しCAFCに提起した上訴において、*Rosen*テストと*Durling*テストはKSR判決によって暗黙的に覆されたと反論しました。LKQは、したがってKSR判決に基づいた分析及び判断を’625特許に適用するべきであると主張しました。GMは、LKQはPTABに当該主張を提示しなかったからそれを主張する権利を喪失していたと主張した上で、KSR判決は*Rosen*テストや*Durling*テストを覆していないと主張しました。CAFCは最初の意見¹において、米国最高裁判所がKSR判決を下してから、50件以上の、意匠特許の自明性に関する上告が*Rosen*テスト及び*Durling*テストを用いて判定されたと指摘しました。それらの上告のうち、たったの2件において、現在の意匠自明性審査ガイドラインの正確性についてKSR判決に照らして問題として取り上げられました。CAFCの3名の裁判官からなる合議体により、最高裁判所から明白な指令なしに*Rosen*テスト及び*Durling*テストを覆すことができないとの結論が下されました。最終的に、裁判所は、LKQは意匠特許の自明性判断のための*Rosen*テスト及び*Durling*テストに基づいて引例から’625特許が自明であり得ることを示さなかったというPTABの判決を支持しました。

それに応じて、LKQは、大法廷再審理を請求し、CAFCが*Rosen*テスト及び*Durling*テストを覆してこれらの判決をKSR判決に一致するテストに差し替えるよう求めました。当該請願は、2023年6月30日付の命令にて許可されました。当該命令において、CAFCは、LKQ及びGMに、自身のブリーフにおいていくつかの問題に応答するよう要求しています。質問は、例えば、KSR判決が*Rosen*テスト及び*Durling*テストを覆す又は廃止するか、更に、KSR判決が*Rosen*テスト及び

⁴ *Durling v. Spectrum Furniture*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996).

Durling テストを覆しも廃止もしなかったら、KSR 判決は、意匠特許に適用されるか、そして、KSR 判決は、意匠特許のために *Rosen* テスト及び *Durling* テストを除外や変更するのに用いられるべきか、加えて、*Rosen* テスト及び *Durling* テストが変更や除外された場合、これから、意匠特許の自明性を判断するためにどのテスト（複数可）を用いるべきか、と挙げられます。LKQ 及び GM からのブリーフに加えて、CAFC は、アミカス・キュリエ (*amicus curiae*、法廷助言人) のブリーフ、つまり、事件の当事者ではない第三者からのブリーフも要請しました。

上に言及した質問に対する答えが、意匠特許を無効にすることを求める意匠特許権者と彼らの競合者にとって重大な含意を含むことは明らかです。*Rosen* テストを覆すとの判決となれば、まず最初に意匠特許取得の価値を低下させ、意匠特許をより簡単に無効とすることとなり得ます。更に、*Rosen* テストが覆され、意匠特許出願の審査段階において自明性基準が KSR 判決による基準と一致するように広がった場合、意匠特許の取得が遥かに難しくなります。*Rosen* テストが存続させられた場合、CAFC は、意匠特許の自明性を分析するための基準に関する更なるガイダンスを提供することを決めるかもしれません。或いは、CAFC は、LKQ に不利な判定を下し、シンプルに意匠の特許性のための *Rosen* テスト及び *Durling* テストを維持するかもしれません。

今回の事件によってたちまち意匠特許分野における不確実性がかなり高まりましたが、関心のある全ての意匠特許権者と彼らの競合者が CAFC の大法廷再審理判決を待っているのが確かです。その判決が発表された際に改めて最新情報をお届けします。