

## CAFC、大法廷で意匠の自明性に係る従前の判断基準を否定

2024年6月3日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、田畑

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、5月21日に、LKQ Corporation (LKQ社) 対 GM Global Tech Operations LLC (GM社) 事件の大法廷審理において、これまで意匠の自明性判断に用いられてきた Rosen-Durling テストを否定した<sup>1</sup>。

### 【事件の経緯】

- 本事件は、GM社の自動車フロントフェンダーに係る意匠の自明性が争点。
- LKQ社は、先行意匠として主引例と副引例とを提示し、それらの組み合わせからGM社の意匠は自明であるとし、当事者系レビューを請求した。
- PTABは、意匠の自明性判断において、判例に基づく Rosen-Durling テストを適用した。Rosen-Durling テストは、次の2つのステップからなる。
  1. 審査対象の意匠と「基本的に同じ」特徴を有する意匠を主引例とする。
  2. 当業者が副引例などを用いて主引例の意匠を変更し、審査対象の意匠とすることが自明であるか否かを判断する。その際、主引例と副引例の特徴に関連性が求められる。
- PTABは、主引例がGM社の意匠と「基本的に同じ」特徴を有しないとして、GM社の意匠は自明ではないと判断した(GM社の意匠権を維持した)。
- LKQ社はPTABの判断を不服としてCAFCに控訴した。
- CAFCの3名の裁判官からなる合議体による審理ではPTABによる Rosen-Durling テストの適用が支持された。
- LKQ社は、これを不服とし、CAFCの大法廷での再審理を請求した。

### 【大法廷判決】

- CAFC大法廷は、Rosen-Durling テストの適用を否定し、事件をPTABに差し戻した。
- Rosen-Durling テストについて、審査対象の意匠と主引例とが「基本的に同一」であることを求めること、また、主引例と副引例との特徴に関連性を求めることは、過度に硬直的である旨が判示された。
- 特許法103条及び最高裁判例(Graham判決<sup>2</sup>およびKSR判決<sup>3</sup>)は、意匠の自明性判断においても適用されるべきである旨も判示された。

本判決を受けて、実務家からは、既存の意匠権について無効化のリスクが高まったと懸念する声がある。

<sup>1</sup> [https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.5-21-2024\\_2321050.pdf](https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.5-21-2024_2321050.pdf)

<sup>2</sup> Graham 対 John Deer 事件: 特許の自明性判断において、「先行技術の開示範囲と内容を特定すること、先行技術とクレームとの差異を確定すること、当業者のレベルを明らかにすること、客観的な証拠を検討すること」などの事実認定基準が示された。

<sup>3</sup> KSR 対 Teleflex 事件: 特許の自明性判断において、TSM テスト(引例の組み合わせの可否を教示(Teaching), 示唆(Suggestion), 動機(Motivation)の存在から判断)を厳格に適用するのではなく、当業者の一般常識などを参酌して柔軟に判断することが示された。

USPTO は、本判決を受けて、審査官や PTAB 向けのガイダンス<sup>4</sup>を更新した。当該ガイダンスは、事実認定と自明性判断とのパートから構成されている。

#### <事実認定について>

1. 先行意匠の範囲と内容を特定する。
  - 主引例が特定されなければならない。
  - 主引例は、審査対象の意匠との視覚的な類似に基づいて特定されるが、「基本的に同じ」ものに限定されない。
  - 主引例は、先行意匠から個々の特徴を選択して組み合わせたものではなく、現に存在するものでなければならない。
  - 主引例は、審査対象の意匠と同じ分野 (the same field of endeavor) に概ね属するが、必ずしも同じである必要はない。
  - 審査官は、主引例と同様、副引例についても審査対象の意匠と同じ分野であるか、類似する分野であるかを判断する。
2. 審査官は、審査対象の意匠分野の通常の創作者(以下、当業者)の視点から、審査対象の意匠と先行意匠との外観を視覚的に比較して相違点を確定する。
3. 審査官は、当業者の知識を考慮して、審査対象の意匠が属する分野における創作能力のレベルを特定する。
4. 審査官は、自明性の判断に当たり、二次的考慮要素(商業的成功など)を併せて考慮する。

#### <自明性の判断について>

- 事実認定後、審査官は審査対象の意匠の自明性を判断する。
- 当業者の観点から、先行意匠を変更して審査対象の意匠と視覚的に同じ全体的外観を作る動機付けがある場合、審査官は、特許法 103 条により拒絶する。
- 主引例と副引例は、相互に関連する必要はない。ただし、主引例と副引例の意匠は、それぞれが審査対象の意匠と類似していなければならない。
- 主引例と副引例とを組み合わせる動機付けは、いずれかの引例自体からもたらされる必要はない。ただし、当業者であれば審査対象の意匠と同じ全体的外観を作るために、副引例の特徴を用いて主引例の意匠を変更するであろうという証拠に裏付けられた理由がなければならない。
- 主引例と副引例の意匠の全体的外観に相異があるほど、主引例の意匠を副引例の意匠を参照して変更する動機付けの立証が困難になることについて、意匠審査官は念頭に置くべきである。

USPTO は、本 CAFC 判決を更に検討した上で、意匠審査官向けに追加のガイダンスを提示し、トレーニングを実施するとしている。

(以上)

---

<sup>4</sup> Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC