

弁理士法人
清水・醍醐事務所

内外知的財産権ニュース

2024年5月

米国 意匠の自明性判断基準に関する米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)大法廷(en banc)判決

5月21日に米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)により『意匠の自明性判断基準』について判決が下され、従来の基準とされていた『Rosen-Durling Test』を覆しました。2月5日に大法廷(en banc)で口頭弁論が行われ、その行方が注目されておりました。

LKQ CORPORATION, KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES, INC., v. GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC, (CAFC May 21, 2024)

本事件は、原告(LKQ社)が『自明性を理由に被告(GM社)の意匠権は、無効である』旨の審判請求を米国特許商標庁の審判部(PTAB)に行ったが認められず、これを不服とした原告(LKQ社)が、CAFCに控訴したが原告主張は認められなかったものです(CAFCのパネルの判決)。更に原告(LKQ社)は、CAFCのパネル判決に対して大法廷(en banc)での審理を求めた結果、大法廷にての審理が原告(LKQ社)に認められた事件です。

従来の『意匠の自明性判断基準』であるとされてきた **Rosen-Durling Test** は、以下のようなステップで判断されておりました。

ステップ1: 主たる引例と特定—主たる引例はクレームされた意匠全体と**基本的に同じ視覚的印象**
ステップ2: **主たる引例と非常に関連した**副引例によって主たる引例とクレームされた意匠の差異が修正されるか？

しかし上記の基準は自明性の判断基準として非常に厳格なものであった為に主たる引例を特定することが難しい事例が多々ありました。PTABやCAFCのパネルは、『原告が主たる引例として提示した引例は対象の意匠権とは基本的に同じものではない(主たる引例の適格性がない)』として自明性の主張が門前払いされるような形になっておりました。

今般CAFCは、**従来基準は厳格すぎ、より柔軟な基準とすべきと判断しました**。具体的には上記の下線部分の要件を削除する旨の判断を下しましたが、一方で『主たる引例の特定、そして副引例での修正という枠組みは、自明性の判断基準として残す』としています。本事件は米国特許商標庁に差し戻され、更なる審理が行われる予定です。

USPTOはこの判決が下された翌日(5月22日)に意匠審査部門及びPTABに対し長官名のメモを発行し、即日上記判決に沿った**審査・審判を行うよう指示**をしております。非常に素早い対応といえると思います。

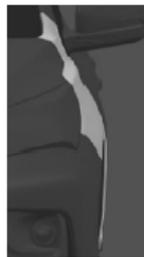
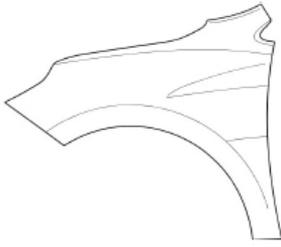
今後米国における審査で意匠出願が**自明性を理由に拒絶**されたり、登録意匠が**自明性を理由に無効**とされたりする事例が増加するのではないかと懸念する声もあります。

<対象意匠権と原告主張の主引例／副引例との比較>

対象意匠権

主引例

副引例



以上