

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第45回）

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～

LKQ CORPORATION, KEYSTONE AUTOMOTIVE
INDUSTRIES, INC.,*Appellants*

v

GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC,

Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

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」でなければならない、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 Saddle²、Graham³、KSR⁴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

LKQ CorporationとKeystone Automotive Industries, Inc.（以下総称して「LKQ」）は、GMの

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)

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>
 <u>Appx0063</u>, FIG. 2	 <u>Appx0450</u>, FIG. 4 (cropped, annotated)	 <u>Appx0464</u> (cropped, rotated)
 <u>Appx0064</u>, FIG. 3	 <u>Appx0449</u>, FIG. 1 (cropped, annotated)	 <u>Appx0462</u> (cropped, flipped)
 <u>Appx0064</u>, FIG. 4	 <u>Appx0451</u>, FIG. 5 (cropped, annotated)	 <u>Appx0462</u> (cropped, flipped)
 <u>Appx0063</u>, FIG. 1	 <u>Appx0452</u>, FIG. 6 (cropped, annotated)	 <u>Appx0453</u> (cropped, flipped)

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目に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。