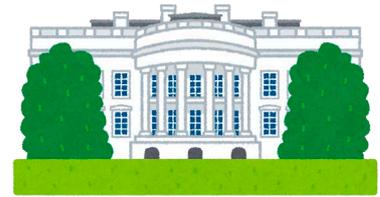


【連載】ワシントン便り

## (第19回) 米国の知的財産を巡る司法の動き



(一財) 知的財産研究教育財団知的財産研究所ワシントン事務所所長  
蛭田 敦 (HIRUTA Atsushi)

### 1. はじめに

米国ではいよいよ大統領選挙が近づいており、ホワイトハウスの住人が誰になるのか注目されるところである。今回は司法の動きをテーマとしているが、大統領が有する司法への影響力を示す端的な権限は、裁判官の指名権である。各裁判官の判断傾向、すなわち保守系なのかリベラル系なのかが判決を左右することがあるといわれているため、最高裁判所の裁判官の構成が話題になることも多い。トランプ前大統領は、その任期中に3名の保守系の裁判官を指名したことなどから、現在の最高裁では保守的な裁判官が過半数であり、保守的な判断が示されやすいという声も聞こえてくる。

ワシントン便りではこれまでに街の様子を写真で紹介しているが、その位置関係を地図で示したい。

図1から、東京と同様に立法府、行政府、司法府が集中的に配置されていることが分かる。東京と異なるのは距離感であり、例えば、ホワイトハウスと連邦議会の議事堂とは3kmほど離れている。D.C.内の街歩きにも慣れてきたところであるが、地図と実際に歩く距離との違和感は、D.C.の区画の大きさに加えて、東京の類似機関の物理的な距離との相違もあるのかもしれない。地図中に示されたランドマークとなるいくつかの建物の位置関係を見ると、リンカーンが議会を正面に見据え、また、ジェファソンがホワイトハウスを正面に見据えるような形になっている点も興味深い。また、道路の配置などを見ても、計画的に設計されて完成された都市だという印象を受ける。

図1 ワシントンD.C.中心部の地図



<https://www.dcd.uscourts.gov/sites/dcd/files/washington-dc-map.pdf> を基に作成

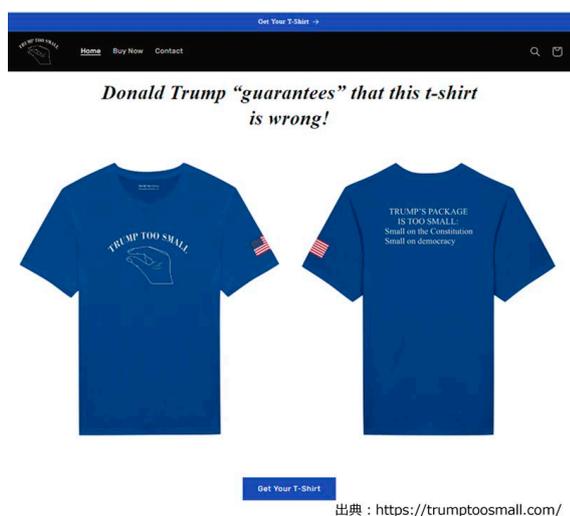
## 2. 最高裁判決「Trump too small」

例年、米国連邦最高裁判所は6月末頃から9月末頃まで休業期間となることもあり、春から初夏に判決が出やすい傾向がある。特許適格性に関する判決として有名な Alice 判決も6月に出ており、判決後10年となった2024年6月を機に論考を報告する知的財産関係者も見られた。そして、2024年6月13日には、「Trump too small」の商標登録について争われた Vidal v. Elster 事件について、最高裁が判決を示した<sup>1</sup>。

### 【事件の経緯】

- ▷ Elster 氏は、2016年の大統領選挙の討論をきっかけとして、Trump 氏に対する批判的なメッセージ「Trump too small」をTシャツ（図2参照）や帽子の商標として利用するべく、米国特許商標庁（USPTO）に商標登録出願を行った。
- ▷ USPTOの審査官は、本出願が生存中の特定の個人名を含む名称を本人の許諾を得ずに商標登録しようとするものであることから、米国商標法第2条（C）の不登録事由に当たるとして、同出願を拒絶した。
- ▷ Elster 氏は、拒絶を不服としてUSPTOの商標審判部に上訴した。

図2 Tシャツ販売サイト



▷ 商標審判部は、商標審査官の判断を支持し、商標登録を認めなかった。

▷ Elster 氏は、連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit：CAFC）に上訴した。主な争点は、同商標登録を認めないことが、憲法修正第1条に規定されている「言論の自由」に係る Elster 氏の権利を侵害するか否かであった。

▷ CAFCは、Elster 氏の主張を認め、USPTOが同商標登録を認めなかったことは誤りであると判決した。

▷ USPTOは、同判決を不服として、米国最高裁判所に上訴した。

### 【最高裁判決の概要】

▷ 最高裁判所は、全裁判官の一致（9対0）により、CAFCの判断を否定した。

▷ 商標法において、特定の個人名に関する不登録事由は、その内容に基づくもの（content-base）であって、言論の視点に基づいて差別的に設けられたものではなく（viewpoint-neutral）、違憲とはいえない。

▷ ただし、この判決は、「content-base」であって「viewpoint-neutral」であれば必ず合憲であると予断するものではない。

▷ 批判的なメッセージであるか否かによらず、他人の名称に関する商標登録を行う場合には、当人の名声や信用を守るためにも、当人の許諾を得なければならないとする商標法の規定は妥当である。

同判決に当たっては、2023年11月に口頭弁論が行われており、裁判官から Elster 氏に対する質問が集中的に行われたことや、USPTOの主張の妥当性などから、知的財産関係者からは、CAFCの判断が覆される可能性が示唆されていた。USPTOは、他者の権利を保護する観点から商標として登録できないだけで、「Trump too small」という言論は制限されていないなどと主張していた。実際のところ、

1 [https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/22-704\\_4246.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/22-704_4246.pdf)

Elster氏は裁判継続中も最高裁判決後も図2に示したウェブサイトでTシャツの販売を行っており、言論の自由が奪われているとはいえないかもしれない。

なお、本件に関するものでも、知的財産に直接的に関係するものでもないが、最高裁判所は、2024年6月28日の判決で「Chevron deference」と呼ばれる法理を否定する判断を示した。

この法理は、1984年の最高裁判例に基づくものであり、法律が明確でない場合に、政府機関がその解釈をすることができるとするものである。この法理が否定されたことにより、法学者や弁護士などからは、政府機関による行政裁量が狭くなる可能性が指摘されている。

これは、USPTOの裁量についても例外ではなく、USPTOが示しているガイダンスの有効性などに関して議論が生じることもありえるため、注視する必要があると考えられる。

### 3. CAFC大合議判決

#### – LKQ Corporation v. GM Global Tech Operations LLC –

CAFCは、特許や関税などの特定分野の控訴審を取り扱う裁判所である。日本では「CAFC」と表現されることが多いが、米国内での会話では「Federal Circuit」と表現されるため、会話時には少し脳内変換が必要になる。CAFCは、図1から理解できるとおり、ホワイトハウスから至近距離にある。CAFCの建物は図3のとおり赤レンガの建物であり、図4の写真を撮影した地点で左を向くと視界に入ってくる。

CAFCでの審理は通常3名の合議体で行われるが、当事者からの請求により11名の裁判官による大合議体による審理を行うこともできる。ただし、大合議体での審理は希少とされており、それもあって本事件の注目度は高かった。

CAFCは、2024年5月21日に、LKQ Corporation (LKQ社) 対GM Global Tech Operations LLC (GM

図3 CAFC



図4 ホワイトハウスの北側



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>2</sup>。なお、図5は脚注2のURLから参照できる判決文からの引用である。

#### 【事件の経緯】

- ▷本事件では、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となった。
- ▷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、USPTOの特許審判部 (PTAB) に当事者系レビューを請求した。
- ▷特許審判部 (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

2 [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)

図5 BM社の意匠と先行意匠

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

した。Rosen-Durlingテストは、次の2つのステップから成る。

- ▷ 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。
- ▷ 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名の裁判官から成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判決及びKSR判決)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、知的財産関係者からは、①既存の意匠権について無効化のリスクが高まった、②審査段階から拒絶理由が通知される可能性が高まった、③意匠関連の出願件数が減少するのではないかとといった懸念の声が上がっている。また、米国特許法は日本法における特許と意匠をカバーしているが、特許(Utility Patent)に関する判例が意匠(Design Patent)の事件で引用されたことに対する驚きもあったようである。他方、意匠に関しては、デザイン分野の学位を有する者に米国特許商標庁(USPTO)の代理人試験の受験資格を与え、意匠の専門家を増やす計画もあるところ、今後の実務に大きな影響を与え得る本判決が出されたタイミングを好感する声もあった。

USPTOは、本判決を受けて、2024年5月22日に審査官やPTAB向けのガイダンスを更新した。これは、暫定的な指針であると思われるものの、判決日の翌日に公表されており、USPTOの判決後の対応に時間がかかると予想していた知的財産関係者からは驚きの声も聞こえてきた。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) におおむね属するが、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、

て、意匠審査官は念頭に置くべきである。

USPTOは、本CAFC判決をさらに検討した上で、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。今後の審査・審判の判断が統一的な基準に基づいて行われることが期待される。

## 4. 司法制度に関する議論

### (1) 裁判官ショッピングの抑制

米国の特許訴訟において、裁判地選択 (フォーラムショッピング) が訴訟戦略の上で重要視されていることは既報のとおりである。そして、近年では、テキサス西部地区のWaco支部に訴訟提起すると必ず特許訴訟に慣れているAlbright裁判官の担当になることから、同支部への訴訟提起が集中したことを受けて、テキサス西部地区の12名の裁判官に無作為に担当を割り振る運用を始めた。その結果、テキサス西部地区への特許訴訟提起件数は減少傾向にある。

米国の司法制度の検討を行う組織である米国司法会議 (Judicial Conference of the United States) は、2024年3月12日に、連邦地裁における裁判官ショッピングを抑制するために、裁判官を無作為に事件に割り当てる運用を強化する旨の報告を行った<sup>3</sup>。米国司法会議は、最高裁長官を議長とし、各巡回控訴裁判所の首席判事など、合計26名の裁判官から構成されている。この報告によれば、全米又は州全体に影響のある民事訴訟において、宣言判決 (Declaratory Judgment) や差し止めが求められている事件においては、訴訟提起された地区全体の裁判官から無作為に担当判事を決めることが求められる。

上述の報告の3日後となる3月15日には、米国司法会議の裁判所・事件管理を担当する委員会 (Committee on Court Administration and Case Management) が、裁判官の割り当てに関するガイダンスを連邦地裁に通知した<sup>4</sup>。このガイダンスで

3 <https://www.uscourts.gov/news/2024/03/12/conference-acts-promote-random-case-assignment>

は、担当判事の決定権は連邦地裁が保有することを確認しつつ、判事の割り当てプロセスの透明性の確保や、特定の裁判官に事件を集中的に担当させないことなどが推奨指針として示されている。

2024年4月10日には、2名の上院議員からそれぞれ裁判官ショッピングを抑制するための法案が提出された。民主党のSchumer議員が提出した法案“End Judge Shopping Act”<sup>5</sup>も、共和党のMcConnell議員が提出した法案“Stop Helping Outcome Preferences Act: SHOP Act”<sup>6</sup>も、当事者が選択した特定の裁判官により全米又は全州に影響のある判断がなされることを問題視する点では共通している。他方、Schumer議員の法案は上述の米国司法会議が示した指針と同様に地区内での無作為な裁判官割り当てを求めるものであるのに対して、McConnell議員の法案は、差し止め判決の効力を当事者間のみ限定するなどして影響範囲を縮小しようとする点で相違がある。なお、これまでも、裁判官ショッピングを抑制することを目的とした法案は複数提出されていた。

## (2) 第三者による訴訟資金提供の抑制

特許訴訟提起件数が多いことで知られるデラウェア州の連邦地裁において、第三者から資金提供を受けた訴訟当事者は、その旨を裁判所に報告することが求められている。この報告義務が課せられてから、デラウェア州の連邦地裁への特許訴訟提起件数が減少したことも既報のとおりである。

下院の司法委員会の下部組織である法廷・知的財産・インターネット小委員会は、2024年6月12日に、第三者の投資家などから資金提供される知的財産訴訟をテーマとする公聴会を開催した。公聴会の様子は動画<sup>7</sup>で公開されているが、同委員会の問題意識は、ロシアや中国などの他国の投資家により米国のビジネスが干渉を受けていることや国家の安全保障にリスクが生じていることにあるように思われ

る。そのため、主要な意見は、訴訟資金の提供者を開示することを規則化するものであった。その一方で、資金力に乏しい特許権者が裁判を視野に入れて権利主張できるようにすることも重要との認識が示されており、第三者からの資金提供に頼らずとも裁判で争うことができるような仕組みの必要性も示された。

裁判官ショッピングも第三者による資金提供も、特許訴訟に関する問題点として広く認識されており、これらに対する対策が適切になされることで、訴訟の濫用が抑制されることが期待される。

## 5. 知的財産関係者との交流

米国に滞在して活動するメリットは、やはり、米国の知的財産関係者との交流機会を桁違いに多く得ることができることである。知的財産関連のイベントへの参加は、有益な情報を得るためだけでなく、知的財産関係者とのネットワーキングにつながるため、とても重要である。最近の名刺を持たない者も多く、連絡先の交換に苦勞することもあるが、イベントで知り合った知的財産関係者と個別に会って意見交換することもある。

2024年5月には、商標の国際的なイベントである

図6 JPOの展示ブース



4 <https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gkvlldqznr/b/03152024court-random.pdf>

5 <https://www.congress.gov/118/bills/s4096/BILLS-118s4096is.pdf>

6 <https://www.congress.gov/118/bills/s4095/BILLS-118s4095is.pdf>

7 <https://judiciary.house.gov/committee-activity/hearings/us-intellectual-property-system-and-impact-litigation-financed-third-0>

INTA Annual Meeting 2024が米国アトランタで開催された。同イベントはCOVID19の影響によりオンライン中心で開催されていた時期もあったが、今回は、アトランタに多くの知的財産関係者が集まり、非常に活気のあるイベントであると感じられた。開会セレモニーでの報告によれば、136の国・地域から約9,700名の参加登録があったとのことである。その一方で、同イベントにより知的財産関係者が世界中から集まることを期待して、イベント会場の外でも知的財産関連企業や法律事務所などが多数の懇親会を開催しており、INTAイベントには参加しないものの、その周辺で開催される懇親会に参加することを目的としてアトランタを訪れた関係者も相当数いたようである。

このイベントでは、国際会議場の多数の会議室を利用した講演と、展示スペースを利用した展示会とが行われる。例年、日本の特許庁も、講演や展示会に参加し、様々な国・地域からの参加者に日本の商標制度などを紹介している。JPOの隣にはアフリカの知的財産庁が出展するなど、国際色豊かなイベントである。展示会場の隣には、おそらく100を超える円卓が設置された面会スペースとなっており、ビジネスの相談も多数行われている様子であった。展示会場と面会スペースとが1つのホール内に分けられているだけであるので、参加者の会話が反響して賑やかであり、知的財産ビジネスが活況にあるように感じられた。

図7 アトランタの夜景



蛭田 敦 (HIRUTA Atsushi)

2002年に特許庁に入庁。特許審査官、審判官のほか、審査基準室長補佐（基準企画班長）、総務課長補佐（法規班長）、審判課審判企画室課長補佐、調整課長補佐（企画調査班長）、特許情報室長などを経験。2011年7月から2013年6月まで客員研究員としてボストン大学ロースクールに滞在。2023年6月から現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。