

米国判例紹介

—機能的特徴を包含するデザインパテントの保護範囲— 〔「アップル対サムスン事件」CAFC判決、5/16/2015〕

藤野仁三*

〔事件概要〕

アップルは2011年4月、サムスンのスマートフォンの一部機種が自社の知的財産権に侵害するとしてカルフォルニア州北部地区地裁に陪審裁判を提起した。iPhoneに関連するデザインパテント3件、インターフェースに関する特許3件の侵害そしてトレードドレス2件の希釈を提訴理由とした。

陪審員は2012年8月24日、サムスンによるアップルの知財権の侵害を認定し、10億ドル余の損害賠償を認定した。

サムスは事実審の終了後にモーションを提出し、陪審評決に異議を唱えたが、裁判官はモーションを受け入れず、陪審評決を支持した。しかし、認定された損害賠償額のうち約6.4億ドルについては支持したものの、残りの損害賠償額については侵害通知が提訴前になされなかったという理由から再度算定をし直すことを陪審員に命じた。

再審の結果、陪審員は残りの賠償額を2.9億ドルと決定した。サムスは再度モーションを提出してこの決定に異議を唱えたが、裁判官はその評決額を支持し、2014年3月6日にアップル勝訴の判決を下した。

サムスは地裁判決を不服として連邦巡回区控訴裁 (CAFC) に控訴。CAFCでは、希釈が認定されたアップルのトレードドレスそして侵害が認定された特許とデザインパテントが争われた。

1) トレードドレス

iPhone 3Gと3GSの部分的特徴に関する登録商標1件と非登録トレードドレスについて、サムスは、同社製品は消費者が識別可能であり希釈は生じないと主張した。

結論としてCAFCは、実用性、代替デザインの特徴、実用性のPR、製造法などを考慮し、登録・非登録のトレードドレスが「非」機能的であることをアップルが証拠で立証できなかったとして陪審員の希釈の認定を破棄した。

2) 特許

サムスは、ユーザーインターフェースに関するUSP 7,864,163とUSP 7,844,915の一部クレームの無効を主張し、損害賠償額が適切ではないと主張した。しかし、サムスンの主張は証拠によって支持されていないとしてCAFCはその主張を退け、地裁の特許侵害判決および特許侵害に対する損害賠償額を支持した。

3) デザインパテント

サムスは、①製品の基本的機能が類似するという理由での侵害責任は認めるべきではない、②実際に消費者に誤認混同が起きていない、③公知例に照らせばアップルのデザインは自明である、などの理由から陪審員に対する裁判官の説示に誤りがあったと主張した。

CAFCは、この主張が証拠で十分に裏付けられていないとして退けた。また、損害賠

償額についても適切であるとして地裁の判決を支持した。

本件の損害賠償はほぼデザインパテントの侵害を根拠としているので、以下ではデザインパテントについてのみ取り上げる。

【CAFC の判決理由】

1) 基本的機能の類似

争われたのは、iPhone の表面、側部などの部分意匠に関する D618,677、D593,087 及び D604,305 である。

サムスンは、スマートフォンの基本的な特徴の類似性についてはデザインパテントの侵害責任を認めるべきではないと主張した。また、公知例に照らせば、iPhone との違いは明確であり消費者に混同が起きる可能性は少ないと主張した。

その根拠としてサムスンは、CAFC の判例を引用して以下のように立論した。つまり、機能的な特徴と非機能的な特徴を併せもつデザインパテントの場合、主として非機能的な特徴を考慮すべきである。製品ボディが長方形であったり、角部に丸みをつけたり、表面が平坦であるなどの特徴は、考慮されるべきではない、と。

これに対して CAFC は、サムスンが依拠した判例は有効性をめぐる事例であり、サムスンはその判決理由の一部を都合のよいように解釈したものであるとした。その上で、判例の趣旨は「侵害決定に関連するのは非機能的なデザインである」として、サムスンの主張を退けた。

2) 実際の欺瞞 (actual deception)

サムスンは、地裁裁判官の説示により、陪審員が製品デザインの誤認混同を判断する際「実際の欺瞞」の有無は無関係であり、公

知例を考慮する必要がないと誤解したとの理由から、説示に法律上の誤りがあると主張した。

これに対して CAFC は、「実際の欺瞞」の要件は最高裁判例に沿うものであり、公知例の検討は CAFC の先例が求めるものであって、陪審員への説示はいずれの判例にも背反しないとしてその主張を退けた。

また、陪審員に対して十分な証拠が提示されていないとするサムスンの主張も退けられた。

3) 損害賠償

陪審員が損害賠償の算定基準を製品全体の利益に置いたのは誤りであって、デザインパテントの関連部分に限定すべきであるとサムスンは主張した。これに対して CAFC は、サムスンが依拠した第 2 巡回区控訴裁の判例は、本件と異なる事実関係であるとしてその主張を退け、地裁の判断に法律的な誤りは無いことを確認した。

【解 説】

従来、デザインパテントの侵害認定は、①公知デザインと特許デザインが混同するほど類似していると一般人が判断するか、②もし類似すると判断するならば、公知デザインと異なる特許デザインの新規な特徴点はどこにあるか、の二段論法で行われていた。これは最高裁の *Gorham* 判例 (1871 年) の解釈に立つものであるが、2 つ目の要件の立証が難しいという批判が実務界では強かった。

CAFC はこの基準を、2008 年の CAFC の大法廷判決 (*Egyptian Goddess. v. Swisa, Inc.*) で変更し、①の「一般人の判断」テストをクリアすれば、②の「新規な特徴点」

テストは不要とした。これにより侵害立証のハードルが下がり、10 億ドル超という巨額の損害賠償額認定につながった。

デザインパテントに巨額の損害賠償が認められたことで、NPE などの権利ビジネスはデザインパテントの活用を志向することが予想される。本件で CAFC は、**Egyptian** 基準の変更見直しを拒否したが、**Gorham** 判例の趣旨に沿っていないとして最高裁が見直しする可能性も否定できない。本件は上告請求されているので、その結果は 6 月までには明らかになるであろう。

*東京理科大学専門職大学院嘱託教授