

REPORT

米国最高裁判所による意匠特許侵害の損害賠償額に関する規則変更

2016年12月21日

12月6日、米国最高裁判所は、*Samsung Electronics Co. Ltd. et al. v. Apple Inc.*事件(上訴番号 15-777)において、意匠特許侵害の損害賠償に関する定義が記載されている 35 U.S.C. §289 についての解釈を行い、全裁判官一致での判決を出しました。その際、意匠特許案件において、損害賠償が、製品全体の販売に基づく利益ではなく、製品の侵害構成要素のみに起因する利益に限定されてよいとしました。従って、本判決は、複数の構成要素からなる製品中の全構成要素数より少ないものをクレームに記載する意匠特許の侵害に関する損害賠償額を限定する可能性があります。

I. 背景

特許法 289 条では、「特許意匠(patented design)」を「製造品(article of manufacture)」に適用する人物は、侵害の責任を問われ、「総利益のある程度まで特許所有者に対して責任を負う」と記載されています。今回の *Samsung v. Apple* 事件の判決以前は、289 条は、侵害構成要素が最終製品とは別途に販売されていない場合、「製造品(article of manufacture)」は最終製品であると解釈されていました。この解釈に基づく、意匠特許侵害の損害賠償額は、侵害構成要素そのものだけではなく、最終製品全体に関する利益に基づいていました。この点については、時には、不公平であるとも

言われていましたが、意匠特許所有者にとっては重要な利点でした。

2011 年、Apple 社は、Samsung 社のスマートフォンが Apple 社の数件の意匠特許を侵害するとして Samsung 社を提訴しました。Apple 社の各特許は、スマートフォンの(例えば、電話の正面の意匠、丸い角とベゼルを備えた矩形の電話の外見等の)別々の構成要素と特徴に関するものでした。陪審裁判では、Samsung 社の一部のスマートフォンが Apple 社の意匠特許を侵害するとして、Apple 社には、3.99 億ドルの損害賠償金が与えられました。この金額は、Samsung 社が侵害スマートフォンの販売により得た総利益に相当するものでした。この際、損害賠償額は、本判決以前の 289 条の解釈と一致しており、製品全体からの利益に基づくものでした。

この判決を不服として Samsung 社は連邦巡回に上訴し、侵害の損害賠償額は、製品全体からの利益に基づくのではなく、侵害構成要素のみからの利益に限定されるべきであったと主張しました。同社は、意匠構成要素が最終製品の販売における一形態にしかすぎないと主張しました。また、同社は、289 条の従来の解釈に基づき、例えば、車のカップホルダ(すなわち、単一の構成要素)の意匠特許の侵害は、車の総利益に基づきなされる可能

2016年12月21日

性があり、理不尽なことであると主張しました。

連邦巡回は、Samsung社の議論を拒絶し、地方裁判所の意匠特許侵害の損害賠償額を支持しました。連邦巡回は、侵害構成要素が、Samsung社のスマートフォン全体とは別途に販売されていなかったため、スマートフォンの一般消費者にとって「製造品(article of manufacture)」とみなされないとししました。

II. 最高裁判所の判決

最高裁判所は、連邦巡回に同意せず、「製造品(article of manufacture)」という用語は、別途に販売されるかどうかにかかわらず、消費者に対して販売される最終製品と、該製品の構成要素との両方をカバーするほど幅広いものであるとししました。最高裁判所は、289条のこの解釈は、(i) USPTO と一般裁判所が「複数の構成要素からなる製品の構成要素の一部のみを対象とする意匠の意匠特許を認める」と解釈した 35 U.S.C. §171(a)と、(ii) 同様に、「機械そのものとは別途に機械の一部を対象とする」実用特許を認める 35 U.S.C. §101(原文引用出典省略)と一致しているとししました。

最終的に、最高裁判所は、「連邦巡回による「製造品(article of manufacture)」という用語の更なる減縮解釈は、§289の原文と一致不可能である」としました。しかし、最高裁判所は、関連する「製造品(article of manufacture)」を指摘するテストを設定するという次の措置を取ることを拒否し、連邦巡回にこの点について再検討するように本件を差し戻ししました。最高裁判所は、連邦巡回の判決を覆し、(i) Samsung社のスマートフォンのどの部分が「製造品(article of manufacture)」を構成するか再評価し、(ii) それに応じて損害賠償額を再度算定するように、連邦巡回に本件を差し戻ししました。

III. 判決の影響

「製造品(article of manufacture)」には、最終製品のみではなく、製品の構成要素の一部を含めてもよいため、最高裁判所の判決は、今後の意匠特許の損害賠償額に著しい影響を及ぼすことになるように思われます。もちろん、最高裁判所が、どのようなものが関連構成要素をなすかの判断の方法について具体的な手引きを出さなかったため、本件の差し戻しにより、連邦巡回がこの新基準をどのように適用するか事態を見守る必要があります。

最高裁判所の判決文での記載のように、米国は、法廷助言者(*amicus curiae*)として、関連「製造品(article of manufacture)」を指摘するための4つの要因を利用した「状況全体(totality of the circumstances)」を検討するテストを提案しました。同裁判所は、該テストの採用もしくは該テストについてのコメントを拒否しましたが、有益な洞察を提示する可能性があります。例えば、該テスト案は、「図面と書面記述を含み、原告特許においてクレームとして記載されている意匠の範囲」のみを超えるものであり、「製品全体において、意匠がどの程度目立つものであるか」、「意匠が製品全体と概念的に区別できるかどうか」および「特許意匠と製品の残りの部分との物理的關係」も考慮するものです。また、被告人には「ある案件における関連「製造品(article of manufacture)」が販売の際に製品全体の一部分である」ことを証明する責任があります。

また、本判決では、意匠特許クレームの範囲に関する今後興味深くなり得る戦略的な問題も提起されています。製品の一部のみをクレームに記載している意匠特許は、侵害を証明することが以前より容易である更に幅の広い意匠です。しかし、(更に減縮された意匠である)製品全体をクレームに記載している

2016年12月21日

意匠特許は、更に高額な損害賠償金を得る結果となる可能性があります。

従って、出願人は、意匠特許中で製品のどの部分をクレームに記載するか判断する際に、クレームの範囲と今後の損害賠償額を比較しバランスを考慮し慎重に検討すべきです。また、出願人は、幅広いクレームと今後の更に高額な損害賠償金の両方を活用するため、重要な製品意匠をカバーするための様々な範囲を備えた複数の意匠出願の提出を検討すべきです。

* * * * *

最高裁判所により差し戻しとなりました本件に関する連邦巡回による判決が出ました際には、スペシャルレポートでご報告致します。

* * * * *

Amy Lang 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所のバージニア州アレキサンドリア市オフィスのアソシエートであり、機械グループと意匠特許グループに所属しています。

Oliff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。