

AUTOMOTIVE BODY PARTS ASSOCIATION v. FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC事件、上訴番号2018-1613 (CAFC、2019年7月23日)。Hughes裁判官、Schall裁判官、Stoll裁判官による審理。ミシガン州東部地区地方裁判所(Michelson裁判官)の判決を不服としての上訴

#### 背景:

自動車部品販売業者の業界団体であるAutomotive Body Parts Association(ABPA)は、Ford社が特定のABPA会員宛てに差し止めレター(cease and desist letters)を送付した後、Ford社の意匠特許の有効性に異議を唱えて提訴した。本特許は、F-150ピックアップトラックのフードとヘッドランプの意匠をカバーするものである。

地方裁判所にて、ABPAは、Ford社の意匠は主に機能的であるため、35 U.S.C. §171に基づき意匠特許の適切な主題ではないと主張した。§171では、意匠が装飾的であることが必要であるとされている。特に、交換部品を探している消費者は、車と見た目に互換性のある部品を望んでいるため、ABPAは、Ford社のフードとヘッドランプには機能上のメリットがあると主張した。地方裁判所は、ABPAの主張を価値のないものとし、Ford社に有利な判決を自発的に(*sua sponte*)出した。ABPAは、これを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、有効性に関する正式事実審理なしの判決(summary judgment)を認めたことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

#### 審理:

上訴にて、CAFCは、Ford社の意匠はF-150トラックと見た目で一貫しているため、機能的であるというABPAの主張にメリットがないことを確認した。CAFCは、全ての特許意匠が製造品に関するものであるため、実用的な目的を一部果たすとした。審美的な魅力は純粹に機能的であるというABPAの主張の根拠は法律にはなかった。どちらかといえば、意匠の審美性は、まさに35 U.S.C. §171により保護されている装飾性のタイプである。

それから、ABPAは、CAFCが商標法の「審美的機能性(aesthetic functionality)」の原則を適用すべきであると主張した。この商標法よると、製品が特定の外観を有するという事実から消費者が価値を引き出す場合、商標権は拒絶される。しかし、CAFCは、ABPAの提案を拒否し、商標と意匠特許が異なる目的を果たし、「審美的機能性」論は意匠特許の考慮には適用されないと説明した。

次に、ABPAは、F-150トラックの販売がトラックで実施された意匠特許を完全に消尽させており、Ford社の特許は消尽論に基づきABPAに対して権利行使性がないと主張した。CAFCは、ABPAの主張に反対して、特許権者により、もしくは特許権者の許可の元で販売された特定のアイテムにのみ消尽が適用されると説明した。ABPAの販売は、Ford社により許可されていなかったため、消尽によりABPAの販売は保護されなかった。さらに、消尽は、アイテムの2番目の形成に対してではなく、販売されたアイテムに対してのみ適用される。

最終的に、ABPAは、特許の製品の購入者にその部品を修理する権利を与えるという修理論(doctrine of repair)に基づき当協会の免責(immunity)を主張しようとした。この主張も、説得力のないものであった。修理権利は、特許デバイスの完全な再構築を許可するものではなく、対象トラックの個別の特許フードや特許ヘッドランプ等、購入した商品の個別の特許コンポーネントを製造することにより、購入者が他の特許を侵害することも許可していない。地方裁判所の判決は、確認支持された。