

TOP BRAND LLC v. COZY COMFORT COMPANY LLC事件、上訴番号2024-2191 (CAFC、2025年7月17日)。Dyk裁判官、Reyna裁判官、Stark裁判官による審理。アリゾナ州地方裁判所(Logan裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Cozy Comfort社は、有袋類のポケットが付いたオーバーサイズのスウェットシャツに関する意匠特許を所有している。競合他社であるTop Brand社は、意匠特許の非侵害を主張して確認訴訟(declaratory action)を提起し、Cozy Comfort社は侵害を主張して反訴した。正式事実審理(trial)において、審査経過が証拠として提出され、Top Brand社は、特許権者が出願審査において先行技術(White)と区別するために作成した陳述書が、クレームの範囲を狭めたと主張した。具体的には、特許権者は、次の主張を用いて、以下の図に示すように、(1) クレームに記載のデザインの有袋類のポケットは胴体の幅の約3分の1を占めるが、Whiteのポケットは胴体の幅の90%を占める、(2) クレームに記載の意匠のアームホールは有袋類のポケットの上部より下にあるが、Whiteの意匠のアームホールはポケットの上部より上にある、および(3) クレームに記載の意匠では裾が下向きに傾斜しているが、Whiteの意匠にはそのような下向きの裾はないとして、Whiteと区別した。

地方裁判所は、審査経過により狭められたTop Brand社のクレーム解釈を採用しなかった。正式事実審理(trial)において、陪審員は侵害の有無を判断するために、クレームに記載の意匠と被疑製品を比較するよう指示されただけであった。陪審員は侵害を認定し、1,500万ドルを超える不当利得の賠償を命じた。地方裁判所はTop Brand社の法律の問題としての判決(judgment as a matter of law: JMOL)の申し立てを棄却し、Top Brand社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所がTop Brand社のJMOLの申し立てを棄却したことは誤りであったか。然り、原判決は覆された。

審理内容:

まず最初に、Cozy Comfort社は、Top Brand社が陪審員の指示に対して異議を唱えなかったことによりクレーム解釈の見解を放棄したと主張した。これに対して、CAFCは同意しなかった。CAFCは、上訴審における解釈案が以前のクレーム解釈手続き中の解釈案と同一である際には、当事者はクレーム解釈の主張を放棄したとはみなされないことを明確にした。

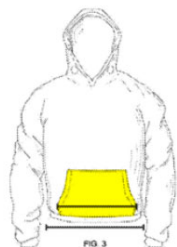
次に、Cozy Comfort社は、「意匠特許の性質上、放棄と言われているものの範囲は曖昧になる(the nature of design patents renders any purported disavowal ambiguous)」ため、審査経過に基づく権利放棄の教理(doctrine of prosecution history disclaimer)は、補正が行われていない意匠特許には適用されないと主張した。CAFCはこれに同意せず、この教理は補正もしくは主張により意匠特許にも適用されると繰り返し主張した。

そして、Cozy Comfort社は、明確な放棄がないと主張した。CAFCは同意しなかった。審査官は、Whiteと同一であるとしてクレームに記載の意匠を拒絶したが、Cozy Comfort社は、クレームに記載の意匠は、上記の特定の特徴(1)~(3)に着目することにより、通常の観察者による判断に基づいてWhiteの意匠と区別可能であると主張した。この主張により、Cozy Comfort社はクレームの範囲から特定された特徴を放棄した。これらの特徴について、Top Brand社の被疑スウェットシャツはWhiteの意匠に類似しており、クレームに記載の意匠の特徴を一切備えていない。その後、CAFCは、Cozy Comfort社に最も有利な観点から証拠を検討した理に適った陪審員であれば侵害を認めることはできなかったため、地方裁判所がTop Brand社のJMOLの申し立てを侵害なしとして棄却したのは誤りであるとした。

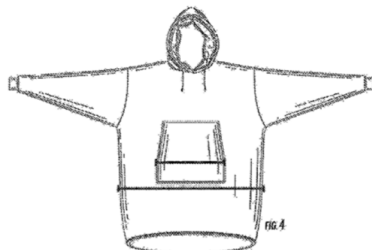
[先行技術]

[クレーム]

[被疑製品]



White, Fig. 3
(Appellants' Br. 39
(citing J.A. 15110)
(color alterations and
annotations in
original))

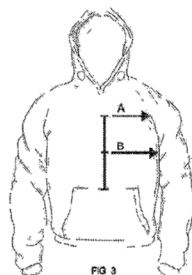


D788 patent, Fig. 4
(J.A. 15108
(annotations in
original))

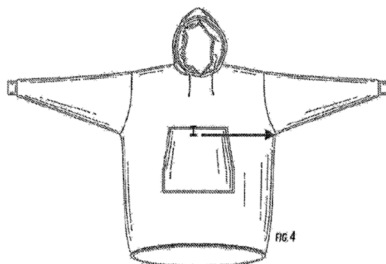


Accused product
(Appellants' Br. 39
(citing J.A. 17028)
(color alterations in
original))

(1)



White, Fig. 3
(J.A. 15109
(annotations in
original))



D788 patent, Fig. 4
(J.A. 15109
(annotations in
original))

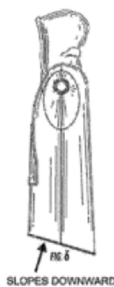


Accused product
(Appellants' Br. 40 (citing J.A. 17028)
(color alterations in original))

(2)



White, Fig. 3
(J.A. 15108
(annotations in
original))



D788 patent, Fig. 6
(J.A. 15110
(annotations in
original))



Accused product
(Appellants' Br. 40
(citing J.A. 17028)
(background removed
in original))

(3)