

米 国 意 匠 重 要 判 決

——Egyptian Goddess事件後——

デーヴィッド K. S. コーンウェル*
トレイシー-ジーン G. ダーキン**
林 美 和***

抄 録 2008年、米国CAFCはEgyptian Goddess v. Swisa事件¹⁾ (以下、本稿では「Egyptian Goddess事件」という。)において意匠権侵害における判断基準(テスト)に関して長年続いた先例を変える判決を言い渡した。この事件は米国において意匠について出された久々の重要判決という点でも注目され、当時は日本でもその内容は各種専門誌等において紹介された。当該判決から数年が経過し、Egyptian Goddess事件の影響を受けた判例も出されている。

目 次

1. はじめに
2. 意匠権侵害に関する重要判例
 2. 1 Gorham事件 (Ordinary Observer Test)
 2. 2 Litton事件 (Point of Novelty Test)
 2. 3 Egyptian Goddess事件
3. Egyptian Goddess事件後の注目判決
 3. 1 Owens事件
 3. 2 Seaway事件
 3. 3 Vanguard事件
 3. 4 犬用ジャージ事件
 3. 5 Richardson事件
 3. 6 Crocs事件
 3. 7 Victor Stanley事件
 3. 8 McIntire事件
 3. 9 Seirus Innovative Accessories事件
 3. 10 W. Y. Industries事件
 3. 11 Keurig事件
 3. 12 Titan Tire事件
 3. 13 Revision Military事件
4. Apple v. Samsung 事件
5. おわりに

において久々に意匠について注目すべき判断がなされた判決として、日本でも多くの専門誌等で取り上げられた。当該事件をきっかけに米国の意匠権侵害における判断基準を改めて知る機会を得た日本の知財関係者も多かったのではないかと思うが、日本との考え方の違い等に驚かれた方も少なくなかったのではないだろうか。当該事件は米国の意匠権侵害において長年維持されていた判断基準(テスト)を変えるきっかけとなったが、その後同事件の影響を受けた判例も出されている。また、世界各国で訴訟が展開され、法律的にもビジネス的にも高い注目を集めているタブレット携帯端末機を巡るApple v. Samsung事件でも意匠権が有効活用されているといった点を踏まえ、本稿では改めてEgyptian Goddess事件をはじめとする米国意匠権侵害に関する重要判例を概説するとともに、その後出された意匠権侵害事件を紹介することとした。

1. はじめに

2008年のEgyptian Goddess事件は、米国に

* Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C., 米国弁護士 David K.S. CORNWELL

** Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C., 米国弁護士 Tracy-Gene G. DURKIN

*** TMI総合法律事務所, 弁理士 Miwa HAYASHI

なお、米国において意匠は特許の一種であり、正確には「意匠特許 (design patent)」であるが、本稿においては便宜上「意匠」と表現している。

2. 意匠権侵害に関する重要判例

まずは、米国における意匠権侵害に関する基本判例を紹介し、各判例が明示する基準（テスト）を紹介する。

2.1 Gorham事件(Ordinary Observer Test)

日本では、登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行われ（意匠法24条2項）、判断主体は「需要者」とされているが、米国の意匠権侵害における判断主体は「通常の観察者 (Ordinary Observer)」である。

この基準は「Ordinary Observer Test (以下、「通常の観察者テスト」という。）」と呼ばれ、後述する「Point of Novelty Test (以下、「新規な点に関するテスト」という。）」と並び米国意匠実務において最も重要な基準とされてきた。

この基準はテーブルスプーンとフォークの柄に関する登録意匠について争われた1871年のGorham最高裁判決²⁾において示されたものである（問題となった意匠を図1に示す）。

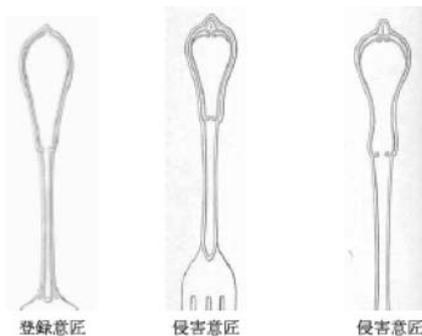


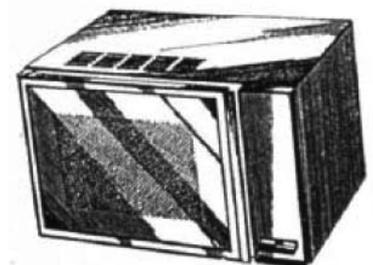
図1 Gorham事件における意匠

同事件では、比較される二つの意匠が実質的に同一かどうかについては購買者が通常払う注意力をもって判断し、判断対象である意匠が類

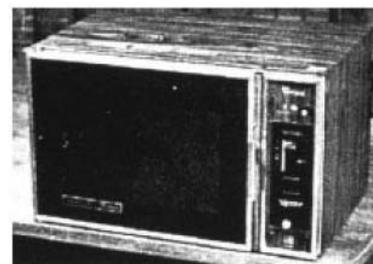
似するか否かは、通常の観察者が侵害品を登録意匠にかかる物品と誤認して購入してしまうほどに似ているか否かを基準に判断すべきであると判示された³⁾。

2.2 Litton事件 (Point of Novelty Test)

意匠権侵害における判断主体は、前記Gorham事件以降「通常の観察者(Ordinary Observer)」であるとされたが、Litton事件⁴⁾においても一つの重要基準、いわゆる「Point of Novelty Test (新規な点に関するテスト)」が示された。同事件では図2に示す電子レンジに係る意匠権の侵害が争われた。



登録意匠



侵害の権利主張を受けた意匠

図2 Litton事件における意匠

Litton事件では、対比すべき二つの意匠が近似している場合であっても、侵害が成立するためには先行意匠との対比において登録意匠が有する新規な創作に相当する部分を被告意匠が含んでいる必要があるとする新たな基準、すなわち「新規な点に関するテスト」が示された。

同判決後、米国において意匠権侵害が成立するためには、①通常の観察者が侵害品を登録意匠にかかる物品と誤認して購入してしまうほど

に類似し、かつ、②登録意匠に類似する公知意匠が存在する場合には、登録意匠が持つ公知意匠にはない新規な特徴点を侵害品が備えていること、が必要とされた。

2. 3 Egyptian Goddess事件

Litton事件で示された「新規な点に関するテスト」は、「通常の観察者テスト」とともに意匠権侵害の判断基準として長年適用されてきたが、2008年9月22日、米国CAFC（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）⁵⁾ は、Egyptian Goddess事件⁶⁾において「新規な点に関するテスト」に関する従来の解釈を変更し、新たな基準を示した。

この事件では、Egyptian Goddess社（以下「EG社」という。）が爪用ヤスリについて所有する登録意匠に基づき、Swisa Buffer（以下、「Swisa社」という。）を提訴したという事案であるが、事件の詳細については日本でも過去に紹介されているため⁷⁾、ここでは概略のみお伝えする。

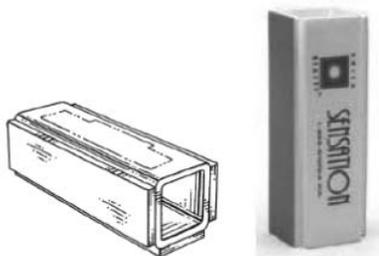


図3 EG社登録意匠（左）とSwisa社製品（右）

EG社が所有する登録意匠は、中空直方体形状の爪磨きにかかるものであって、3面にヤスリを備えるものである。一方、Swisa社の製品は中空直方体形状であるという点においてEG社意匠と共通するが、4面すべてにヤスリが付されているという点において相違するものであった（図3参照）。関連する先行意匠として、中空三角柱の3面全てにヤスリが設けられているNailco社の意匠と、中空ではないが、四角柱

の4面全てにヤスリが付されたFalley社の意匠などがあった（図4参照）。

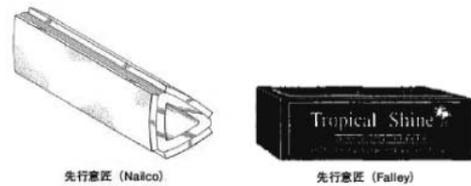


図4 先行意匠（Nailco社，Falley社）

地方裁判所では、「通常の観察者テスト」及び「新規な点に関するテスト」に基づき審理が行われた結果、先行意匠との比較における登録意匠の新規な部分は、ヤスリが直方体の3面のみ設けられ、残りの1面には設けられていない点であると認定され、Swisa社意匠は当該部分を含んでいないことから、EG社の意匠権を侵害していないと判断された。

EG社はこの判決を不服としてCAFCに控訴したが、CAFCはSwisa社の意匠はEG社の登録意匠を侵害していないとの判断を維持するとともに、「新規な点に関するテスト」を廃止し、新たな侵害判断の基準を定めた。その概要は以下のとおりである。

- ①「新規な点に関するテスト」は、登録意匠が新規な部分を一箇所のみ含む場合には適用が容易であるが、複数の新規な創作部分を含む場合や複数の先行意匠が存在する場合に馴染まないことがある。
- ②つまり「新規な点に関するテスト」を適用した場合、登録意匠が有する特徴の全てについて先行公知意匠が存在する場合、被告製品と共通する新規な部分が存在することはありえず、侵害が成立しえない。
- ③そこで、CAFCは「通常の観察者テスト」のみを意匠権侵害の判断基準として採用し、被告製品が登録意匠をそのまま模倣したもの又はかなり類似したものでなければ非侵害と判断した。

- ④ 先行公知意匠がある場合には、これらを知る通常の観察者が、被告意匠と登録意匠とが同じものと誤信するほど両意匠が類似するかどうかを判断し、似ていない場合には非侵害とされる。一方、似ていると判断された場合には、被告意匠と先行公知意匠とを対比し、被告意匠が当該先行公知意匠よりも登録意匠により近似していれば、侵害が認定され、そうでない場合には非侵害と判断される。

3. Egyptian Goddess事件後の注目判決

3. 1 Owens事件⁸⁾ (Proctor & Gamble)

米国では、製品等の全体をクレームして出願をすれば、後から図面内の実線の一部を破線に変更することにより、当該製品の一部分のみを保護するための継続出願を自由に行えると理解されていた。そのため、継続出願において当初の意匠のごく一部のみが実線で示されるというようなケースもあった。米国特許商標庁(USPTO)は、このような慣例を許容し、この手法を用いた多くの米国継続出願について登録が認めてきた。

しかしながら、近年USPTOはこのような慣例を修正し、継続出願でクレームされた意匠がその原出願において完全にサポートされているか否かを注意深く精査する傾向にあったが、2013年3月26日、CAFCはOwens事件において、意匠の継続出願について劇的な影響を与え得る極めて重要な判決を下した。

プロクター&ギャンブル社(P&G)は、Timothy S. Owen他を創作者とする「マウスウォッシュ」の容器に係る意匠出願No.29/219,709を2004年に行い(以下「709号意匠」という。)、当該出願はその後登録された(登録No.D531,515)。709号意匠に係る意匠は図5に示すとおりである。



図5 709号出願に係る意匠

P&Gは2006年に709号意匠に基づく優先権を主張し、意匠出願No.29/253,172(以下「172号意匠」という。)を出願した。172号意匠に係る意匠は図6左図に示すとおり、基礎出願である709号意匠の一部を実線から破線に変更することで、図6右図において着色された領域のみをクレームするものであった。

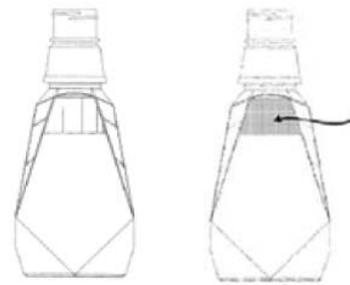


図6 172号出願に係る意匠

172号意匠にかかる製品は、その出願日から1年以上前から販売されていたため、優先権が認められない場合、新規性がないものとして登録を受けることができないところ、審査手続において審査官は優先権主張を認めず、新規性の欠如を理由に172号意匠を拒絶した。

具体的には、破線に変更することにより追加された領域が「新規事項にあたる完全に新規の『台形』形状」であり、709号意匠において当該箇所に関する文言による記述(意匠に関する説明)も欠いているため、優先権主張は認められないと判断された。

権利範囲に関する記載要件(written description requirement)は、出願時における権利範

囲を明確にするという観点から重要なものではないが、意匠については慣例的に意匠を把握するために必要な図面が提出されていれば当該要件を満たすとされており、文言による説明が記載されない場合が多かった。

そうした点も踏まえ、P&Gは172号意匠に係る意匠は、709号意匠の図面から視覚的に把握することができ、いわゆる当業者であれば172号意匠においてクレームされた部分は709号意匠に含まれており、新規事項を追加するものではないことは理解できるはずである旨の主張を行ったが、CAFCでは出願人は継続出願において特定の意匠の要素を出願人が望むとおりに分割することも分割することは認められないとして、P&Gの主張を退けた。

CAFCは、記載要件に合致さえしていれば、出願人は点線を用いて権利範囲を調節することができることを確認した上で、本件については当業者をもってしても172号意匠でクレームされた略台形状の領域は基礎出願に含まれているとはいえ、記載要件を満たしているとはいえないと判断した。

3. 2 Seaway事件⁹⁾

International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.

本件は、International Seaway Trading Corp. (以下、「Seaway社」という。)が、Walgreens Corp. (以下、「Walgreens社」という。)を同社によるクログサンダル型の靴の販売がSeaway社所有の3件の意匠権を侵害しているとして提訴し、これを受けたWalgreens社が当該3件の意匠権は、Crocs社製の発泡体クログサンダルにより自明であることから、権利無効であるとの略式判決を要求したという事案である。

Seaway社が所有する3件の意匠権にかかる

意匠は図7のとおりである。



図7 Seaway社の登録意匠

また、Walgreens社が略式裁判を求めて引用したCrocs社の先行意匠は図8のとおりである。

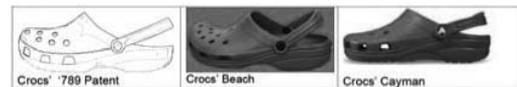


図8 Crocs社の先行意匠

地裁ではSeaway社の訴えが退けられたため、同社はCAFCへ上訴したが、CAFCでも地裁の判断が維持された。

この事件において特筆すべきは、Egyptian Goddess事件において判示された「通常の観察者テスト」が意匠権の有効性を判断するために適用されるべき唯一のテストであるとの考えが地裁において踏襲され、次いでCAFCでは「通常の観察者テスト」は侵害の成否と進歩性（非自明性）の有無の両方を評価する上で適切なテストであると認定された点にある。

なお、地裁では靴の中敷について、「通常の使用」において視認できない部分であるとして、靴の外観のみを比較した上で判決を下しているが、CAFCではかかる判断は誤りであるとして修正している。つまり、靴が「通常使用される」状態とは完成品を消費者が履いている状態のみならず、製造段階から廃棄されるまでの全過程を含むことから、販売・流通時等には視認できる中敷の形態も意匠の類似判断の対象に含めるべきであると判示した。

Seaway事件判決は、侵害の成否と進歩性（非自明性）の有無に関する判断とが、互いを反映しているか否かという問題を扱った点において

重要といえる。CAFCは、進歩性（非自明性）の有無に関する問題は、侵害の成否と同様に考えられなくてはならず、Egyptian Goddess事件で判示されたとおり、「通常の観察者テスト」は意匠権侵害の成否を判断するのみならず、進歩性（非自明性）の有無の判断にも同様に適用されるべきであることの考えを示している。つまり、侵害の分析と進歩性（非自明性）の有無の分析との間で矛盾が生じるのを防止することを意図したものと考えられる。

3.3 Vanguard事件¹⁰⁾

Vanguard Identification Systems Inc. v. Kapos and Bank of America Corp.

本件は、Bank of America Corp.（以下「バンカメ社」という。）所有のクレジットカードに係る意匠権（意匠No.D467,247）に関するものである。本意匠権には孔の位置のみが異なる5つの実施形態が開示・クレームされていた。5つのうちの一態様を図9に示す。

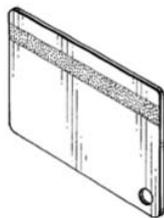


図9 バンカメ社の登録意匠

2004年、Vanguard Identification Systems Inc.（以下「Vanguard社」という。）は、上記特許について当事者系再審査請求¹¹⁾を行った。

再審査の結果、バンカメ社の意匠権はいくつかの先行意匠文献に照らし自明であるとして拒絶されたが、当該決定を受けたバンカメ社は、2007年に審判部に対し不服を申立てた。

2009年7月31日、審判部は審査官の拒絶を覆し、2010年3月23日、Vanguard社の再審理請

求を却下する決定をした。

Vanguard社は、その後CAFCに上訴したが、ここでは審査官が非自明性を否定するために主として引用した先行意匠（primary reference）が適切であったか否かが主に争われた結果、CAFCは審判部の決定を支持する判決を下した。

審査官が非自明性を否定するために主として引用した2つの先行意匠はいずれも磁気ストリップを有する隅丸長方形のデータカードに係るものであったが、いずれも孔を備えていなかった。審査官は、これら2件の先行意匠と、形状は異なるものの孔を備えたカードに係る複数の先行意匠とを組み合わせることは自明であったとして、バンカメ社意匠を拒絶した。

自明性に基づく審査官の拒絶を覆すにあたり、審判部はバンカメ社意匠における孔の存在は全体的な外観において重要であり、審査段階で引用された孔のない先行意匠は主引例としては不適格であったと結論付けた。

審判部は、長年採用されているRosen事件¹²⁾で示された非自明性の基準に基づき、この結論を導き出している。この基準では、非自明性を否定し得る主引例は、基本的に対象意匠権と全体的な視覚効果が同一であることが必要とされている。

Rosen事件では、先行意匠である机の意匠は、テーブルに係る登録意匠と比較した場合、全体として異なる外観及び美感を呈するとして、テーブルの意匠が机の意匠に鑑みて自明であるとした審判部の判断をCAFCが覆した。具体的には、登録意匠の外観は、その全体を観察しなければならず、かつ、多様な先行意匠から個別の特徴を選択し、それらを組み合わせることによって生じ得るようなものではなく（各意匠を組み合わせることで、変更が必要となるような場合は特に）、既に存在しているものと比較されなくてはならないと判示し、引用意匠である机

の意匠の基本的な特徴（例えば、平滑な上面部及び切欠きの入った脚部等）は、登録意匠に係るテーブルと同じデザインとした場合には消滅してしまうことも指摘した。

Vanguard事件は、当事者系再審査から派生した審判部の決定をCAFCが審理した初めてのケースでもあり、先行意匠が不適格であるとした審判部の判断を、裁判所が事実問題として審理すべきか、それとも法律の問題として審理すべきか、という議論を提起した事件として注目された。

この点、裁判所では、事実上の判断については、実質証拠の基準の下、審理を行う一方、法律上の判断は新規のもの（de novo）として一から審理するとされているが、Vanguard事件では、裁判所は見解を示すことなく審判部の決定を支持するとの判決のみ下したため、裁判所がどちらの基準を採用したかは不明である。

しかしながら、裁判所が最終的に意匠の自明性について古くから踏襲されているRosen事件において示された主引例に関する厳格な基準を維持したことは、権利者側にとっては朗報であるといえよう。

3. 4 犬用ジャージ事件¹³⁾

MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP

原告MRC Innovations, Inc.（以下、MRC社という。）は、2012年3月、犬用サッカージャージ（Football Jersey for a Dog）に係る米国意匠No.D634,488（図10左図、以下「488号意匠」という。）、及び「犬用野球ジャージ（Baseball Jersey for a Dog）」に係るNo.D634,487（図10右図、以下「487号意匠」という。）を侵害したとして、Hunter Mfg. LLP（以下「Hunter社」という）及びCDI International, Inc.（以下「CDI社」という。）を訴えた。

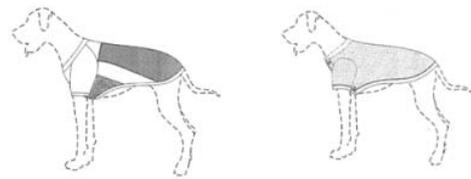


図10 MRC社の登録意匠

Hunter社は、当初MRC社の主要株主であるMark Cohen（以下、「Cohen社」という。）の系列会社からペット用ジャージ（V3ペット用ジャージ）の納入を受けていたが、2011年12月以降、Cohen社はHunter社への当該商品の供給を停止したため、Hunter社はその後CDI社にV3ペット用ジャージに似たペット用ジャージを供給させていた。

同年初めに、Cohen社はHunter社に納入していた「V3ペット用サッカージャージ（V3 pet football jersey）」及び「V3ペット用野球ジャージ（V3 pet baseball jersey）」の意匠をカバーする488号意匠及び487号意匠を取得し、両意匠ともMRC社に譲渡していたことから、MRC社が原告となりHunter社及びCDI社を訴えたものである。

Hunter社及びCDI社は、両意匠権は自明性に欠けることから無効であると主張し、略式判決を要求した。

自明性の分析を行うにあたり、裁判所は（1）先行意匠の範囲及び内容、（2）登録意匠と先行意匠との差異点、（3）当業者のレベル、（4）非自明性の客観的徴憑（indicia）を検討することとされている。

本件では、まず488号意匠（図11参照）について複数の先行意匠について検討がなされ、先行意匠「Eagles」（図12参照）が488号意匠と基本的に同一であり、主引例となり得ると判断された。また、裁判所は、「Eagles」ジャージは、Vネックの襟、ジャージ背面のステッチ、側部の生地パネルの継ぎ合わせにおいて488号意匠と差異を有するが、これらは些事であるか、他の先

行意匠により示唆されたものであるとした。

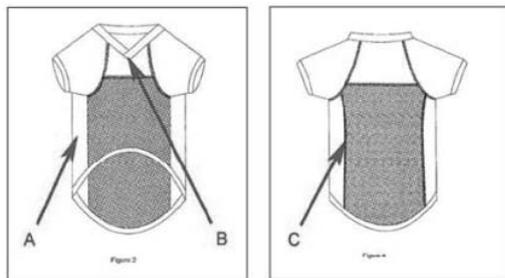


図11 488号意匠



図12 Eagles意匠

487号意匠（図13参照）についても検討が行われ、主引例として「Sporty K9」ペット用野球ジャージ意匠（図14参照）が挙げられたが、裁判所はこの主引例と487号意匠との差異点は微細なものか公知意匠に既に存在するものであり、両意匠は類似すると判断した。

前記（3）及び（4）についても争われたが、裁判所はMRC社の主張を退け、MRC社の意匠権はいずれも自明であることから無効であるとの判決を下した。

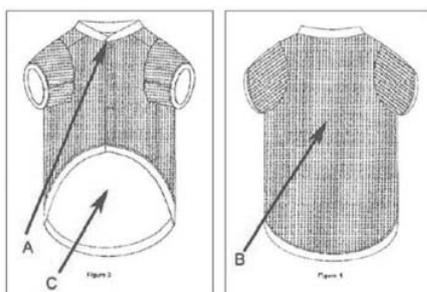


図13 487号意匠



図14 Sporty K9意匠

これに対しMRC社は2013年5月29日にCAFCに上訴したが、現在のところ判決は出ていない。

3. 5 Richardson事件¹⁴⁾

Richardson v. Stanley Works, Inc.

本事件は、CAFCが意匠の機能的側面をいかに扱うかといった問題に取り組んだという点で注目すべき案件である。

原告Richardson氏は、従来のハンマーに鋏抜き及びバールを組み合わせた多機能工具「Stepclaw」に係る意匠権（No.D507,167、以下「167号意匠」という）を所有している。被告Stanley社は、2005年に「Fubar」のシリーズ名で5つの異なる工具セットの販売を開始した。以下、167号意匠（図15左図）及び被疑製品（図15右図）を示す。

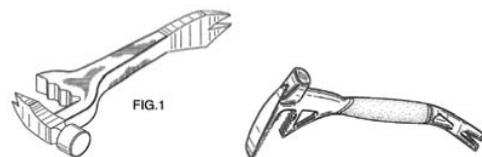


図15 167号意匠及び被疑製品

2008年6月3日、Richardson氏は、アリゾナ州地裁に、Fubarシリーズの工具が、同氏所有の167号意匠を侵害し、かつその販売が不正競争行為にあたるとして、Stanley社を告訴した。

2009年4月2日、地裁は、Fubarシリーズの全体的な視覚的作用は、Stepclawの全体的な視

覚的作用とは実質的に同一ではないとして、Richardson氏の訴えを退けた。

Richardson氏は、地裁は意匠を全体として検討するのではなく、その機能的な側面を装飾的な側面から切り離すことによりクレーム解釈をした点で誤っている等主張し、CAFCに上訴したが、CAFCでも地裁の判断が維持された。

CAFCは、Richardson氏の多機能工具は、「純粹に実用性を動因とするいくつかの要素を含み」、意匠では「装飾的な意匠」のみがクレームされるべきであることから、機能的な要素は意匠の範囲を判断する際の考慮から除外されなくてはならないと結論付けた。

本件は、いくつかの難しい問題を提起している。意匠においては、同じ機能を有するが「見た目」の異なる他の製品を排除することは許容されないことから、Richardson氏がハンマーをバールと組み合わせた最初の人であると言う点では、特許によりその発明の概念を保護するべきであったと言えよう。しかし、製品のほぼ全ての特徴が何らかの機能を有する場合、機能的な特徴を考慮から完全に除外するのは、公平でないように思われる。

本件では、米国知的所有権法協会（American Intellectual Property Law Association）がStanley社側に立ってアミカス・クリエ意見書を提出しており、当該意見書の中で意匠の機能的な側面を考慮から除外することの難しさを証明する図（図16に示す）を提示している。

Richardson事件は、CAFCが機能的側面と非機能的側面とを併せ持つ意匠の権利解釈の新たな基準を示す事件となりえたところ、CAFCは、

結局オール・オア・ナッシングアプローチを行い、今後弊害となりそうな曖昧な言い回しを用いた。

CAFCは本件でもEgyptian Goddess事件の判決を完全に踏襲し、意匠において実線で示されている特徴が当該意匠において重要な部分であることを改めて表明すべきであったと思われる。この点1995年のElmer v. ICC Fabricating, Inc.事件¹⁵⁾でも、意匠権者が侵害者に対しより有利な主張を行うべく、登録意匠から「機能的な」特徴を排除しようとしたが、CAFCは実線で示された部分が、その機能にかかわらず、権利範囲を構成するとの判断が示している。

3. 6 Crocs事件¹⁶⁾

Crocs, Inc. v. International Trade Commission

Crocs Inc.（以下「Crocs社」という。）は、2006年3月31日、国際貿易委員会（International Trade Commission, ITC）に対し、米国関税法第337条（19 U. S. C. § 337）に基づき、発泡材製フットウェアの米国内への輸入が不正競争行為に該当する旨の申立を行った（その後修正申立を提出）。Crocs社は、輸入されたフットウェアは、同社の特許、意匠No.D517,789（以下「789号意匠」という。）及びトレードドレスを侵害していると主張した（その後、トレードドレスに関する申立は取り下げた）が、ITCは、米国関税法第337条（19 U. S. C. § 337）の違反を認めず、意匠についても789号意匠は侵害されていないと判断した。

ITCの判断を覆すにあたり、CAFCは、意匠

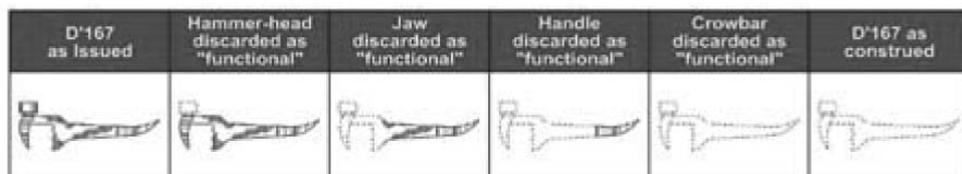


図16 意見書で提示した図

権の権利範囲を解釈する際に、裁判所は意匠の書面による記載に依拠して侵害を判断すべきではないことを明確にした。CAFCは、Egyptian Goddess事件において、第一審裁判所が詳細な言語による記載に過度に依拠していたことを戒め、クレームされた意匠の詳細な言語による記載に誤って依拠することにより、意匠を全体として審査する代わりに、その意匠の特定の特徴を必要以上に強調してしまう虞があると警告した。CAFCは、「詳細な言語による記載を上げるための大きな努力は、その努力が正当化されるほどには侵害分析に貢献しない。クレームされた意匠を言葉で描写することは、装飾的なパターン及び図面の適切な侵害分析の妨げに成り得る。」と述べた。

また、CAFCは本事件においても「通常の観察者テスト」のみを採用し、Egyptian Goddess事件での判断を踏襲した。

3. 7 Victor Stanley事件¹⁷⁾

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc.

原告Victor Stanley, Inc. (以下「VS社」という。)は、同社のベンチフレーム (End Frame for a Bench) に係る米国意匠No.D523,263 (以下「263号意匠」という。)を侵害したとして、Creative Pipe, Inc. (以下「CP社」という)を訴えた。CP社は、Necatiベンチ (図17左図) 及びNebelliベンチ (図17右図) と呼ばれる公園用のベンチを製造していた。裁判所は、CP社が、意匠侵害に対する責任を負うべきであることを

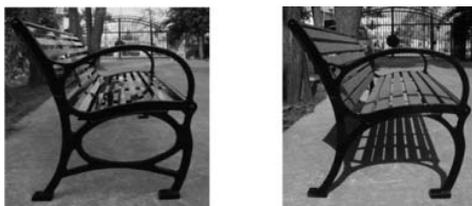


図17 Necatiベンチ (左), Nebelliベンチ (右)

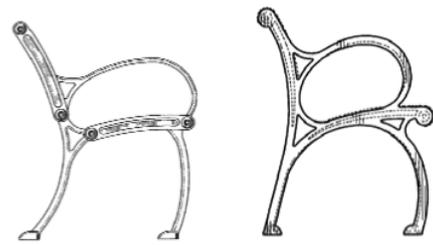


図18 VS社の意匠 (左), 先行意匠 (右) (意匠No.D419,341)

認定し、さらに、VS社への損害賠償及び弁護士費用の支払いを認め、Nebelliベンチの終局差止命令を出した。

Nebelli及びNecati公園用ベンチが263号意匠を侵害しているか否かを判断するために、裁判所は通常の観察者テストを実施した。Nebelliベンチは263号意匠と「実質的に同じ」ように見えたため、裁判所は、先行意匠に照らし登録意匠を分析し、特に、263号意匠の審査において引用された先行意匠No.D419,341を検討した。裁判所は、脚部の曲率、アームレストの高さ及び丸み、及びアームレストに対するシートの奥行きが、VS社意匠 (図18左図) をこの先行意匠 (図18右図) と区別する最も注目すべき特徴であると判断した。これらを念頭に置き、通常の見察者は、NebelliベンチとVS社意匠とを並べて比較しても容易に区別することができないであろうと判断し、Nebelliベンチは263号意匠を侵害しているとの判断を下した。

一方、Necatiベンチは多くの点においてNebelliベンチと共通するものの、ベンチシート下部にNebelliベンチにはない楕円形状が設けられている点において相違する。この相違点により、Necatiベンチの「全体的な印象」が、登録意匠とは異なり、通常の見察者は両意匠を取り違えることはないと考えられることから、Necatiベンチは263号意匠を侵害していないと認定した。

この事件は、2つのベンチがかなり近似していたにもかかわらず、その一方のみが侵害を認

定された点で興味深い。

3. 8 McIntire事件¹⁸⁾

Bryan C. McIntire v. Sunrise Specialty Company

原告Bryan C. McIntireは、便器(Toilet Bowl)に係る米国意匠No.D534,254(以下「254号意匠」という。)を侵害したとして、Sunrise Specialty Company(以下「Sunrise社」という。)を訴えた。2006年～2009年の間、McIntire氏は、Sunrise社に便器(図19左図)を供給し、Sunrise社は自社の独自の顧客にもその便器を販売していた。これらの便器の一部は、McIntire氏の特許に記載されたものであった。Sunrise社はその後McIntire氏の便器の1つを中国の製造者に送り、同者から供給を受けて便器(図19右図)を販売し始めたが、2010年10月、McIntire氏から供給された便器を販売していたときに使用していたカタログ内の便器の写真と同じ写真を使用した。McIntire氏は、これらの便器が彼の特許を侵害していると主張した。

McIntire氏は侵害であるとの略式判決を、Sunrise社は侵害ではないとの略式判決を要求した。裁判所は、McIntire氏の意匠について、便器の縁のすぐ下にあるビーズの列、台座形状、台座部の喉仏状の突起等を含むいくつかの特徴を「デザイン全体に欠かせない」として特定し、これらの要素を含まない被疑製品は、254号意匠を侵害し得ないと結論付けた。



図19 McIntire意匠(左)、Sunrise意匠(右)

意匠権侵害事件において、被疑製品が意匠権

の範囲に属するか否かの判断は、通常の観察者テストを実施する前に行う最初のステップであるとされている。本件の場合、被疑製品は、ビーズの列の有無と台座のデザインにおいて相違し、被疑製品の「喉仏」部は便器の縁を越えていないことから、裁判所は意匠権の範囲に含まれないと判断した。

McIntire氏は、裁判所は個々の要素ではなく、意匠を全体として検討すべきだと主張したが、この便器特有の装飾的要素は検討しなくてはならないものであり、当該要素が被疑製品に存在しない場合には侵害を構成しないと判示した。

3. 9 Seirus Innovative Accessories事件¹⁹⁾

Seirus Innovative Accessories, Inc. v. Cabela's Inc.

Seirus Innovative Accessories, Inc.(以下「Seirus社」という。)は、「ネックプロテクタ(Neck Protector)」に係る米国意匠No.D510,652(以下「652号意匠」という。)を含む3件の意匠権を侵害しているとして、Cabela's Inc.(以下「Cabela's社」という。)を訴えた。

Seirus社は、「Zips Microfleece Neck Up」と呼ばれるネックプロテクタ(図20左図)を販売しており、Cabela's社は、競合製品(図20右図)を販売していたが、両意匠はプロテクタ前面にジッパーを有する点で共通するが、その角度が異なる。

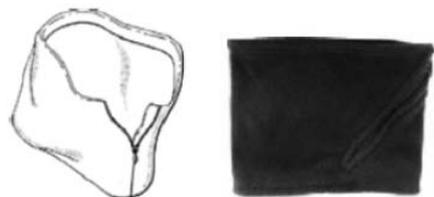


図20 Seirus社意匠(左)、Cabela's社意匠(右)

Cabela's社のネックプロテクターが652号意匠を侵害しているか否かを判断するために、裁

判所は通常の観察者テストを実施した。

裁判所は、Egyptian Goddess事件でも指摘された「通常の観察者の注意は、登録意匠の先行意匠とは異なる点に引き付けられるであろう」という点を踏まえた上で先行意匠に照らした分析を行い、特に、Seirus社意匠の審査において引用された米国特許No.6,397,403（図21参照）との対比を行った。

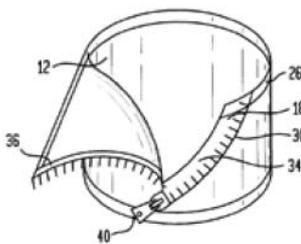


図21 米国特許No.6,397,403

その結果、Cabela's社の製品は、斜めのジッパーを特徴としているため、登録意匠よりも先行意匠に近く、通常の観察者であれば、Cabela's社のネックウォーマーとSeirus社の意匠とが同じ意匠であると誤信することはないとして、Cabela's社のネックプロテクターは652号意匠を侵害していないと認定した。

3. 10 W. Y. Industries事件²⁰⁾

W. Y. Industries, Inc. v. Kari-Out Club, LLC

この事件は、裁判所が、権利範囲の認定において図面よりも意匠に関する記載を参酌し、かつ、機能的特徴を排除した点において注目される。

原告W. Y. Industries, Inc.（以下、「W. Y.社」という。）は、「長方形の積み重ね可能な容器 (Rectangular Stackable Container)」に係る米国意匠No.D469,689を侵害しているとして、Kari-Out Club, LLC（以下「Kari-Out社」という）を訴えた。

W. Y. 社の意匠出願の願書には「図面に表され且つ記載されたとおり長方形の積み重ね可

能な容器の装飾的意匠 (ornamental design of a rectangular stackable container as shown and described)」との記載がされていた。これは、米国意匠出願における典型的な文言であり、多くの場合、当該文言よりも図面の方が適切に意匠を表しているため、図面のみに基づいて意匠の権利範囲が認定されている。

しかし、本件において裁判所は、図面に機能的特徴が含まれている場合、その点を特に強調した文字部分によりどの特徴がクレームされており、どの特徴がクレームされていないのかをより正確に把握することができ、陪審員の理解を助けると判断した。

一般的には請求の範囲における文言は意匠を解釈する上で必要ないと考えられているが、本事件では、裁判所はこの原則から逸脱したことになる。

さらに、本件は非常に詳細な文言に基づく分析を取り入れたMinka Lighting c. Craftmade Int'l事件に準拠していたが、当該事件はEgyptian Goddess事件においてCAFCにより真っ向から否定されており、この点でも興味深い。

3. 11 Keurig事件²¹⁾

Keurig, Inc. v. JBR, Inc.

Keurig, Inc.（以下「Keurig社」という）は、2011年11月、同社の「使い捨ての飲料フィルタカートリッジ (Disposable Beverage Filter Cartridge)」に係る米国意匠No.D502,362（以下「362号意匠」という。）を侵害しているとして、JBR, Inc.（以下「JBR社」という）を訴えた。

Keurig社は、使い捨てコーヒーフィルタに係る意匠を2005年にも取得しているが、同社の製品にはこの意匠を使用していない。一方、JBR社は「OneCups」という使い捨てフィルターを販売しているが、当該製品はKeurig社の「K-Cups」（362号意匠では保護されていない）の代替品と

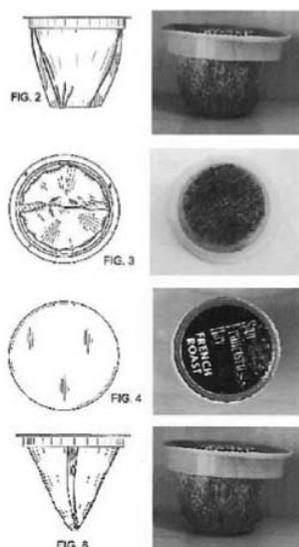


図22 Keurig社の登録意匠(左), 被疑侵害製品(右)

して、Keurig社のコーヒーマーカーにも使用できるものである。

Keurig社からの訴えに対し、JBR社は、362号意匠を侵害していないとの略式判決を要求し、「OneCups」の意匠とKeurig社意匠とが類似するか否かの検討が行われた。以下、Keurig社意匠の図面(図22左図)と、被疑侵害製品(図22右図)とを示す。

裁判所は、通常の観察者テストを実施し、通常の観察者を基準として一方の製品を他方と取り違えて購入するべく誤信するほどに類似しているか否かの検討を行ったが、このテストを実施するにあたり、二段階の分析を行った。1つめの閾値分析(threshold analysis)では、2つの意匠が「明らかに相違する」か否かが判定されるが、両意匠が明らかに相違する場合、この分析は終了する。しかし、両意匠が明らかに相違しない場合は、裁判所は、次に先行意匠との比較を行うことにより、実質的な類似性を判定する。

裁判所は、「OneCups」が登録意匠とは「明らかに相違する」と認定し、通常の観察者が、両者が全く同じものであると誤信することはないと結論付けた。

2013年7月、Keurig社は、この略式判決が妥当であったか否かの判断を仰ぐべくCAFCに上訴したが、未だ結論は出ていない。

3. 12 Titan Tire事件²²⁾

Titan Tire Corporation and The Goodyear Tire & Rubber Company v. Case New Holland

The Goodyear Tire & Rubber Company (以下「Goodyear社」という。)は、トラクタ用タイヤの意匠に係る米国意匠No.360,862 (以下「862号意匠」という。)を保有している。図23に当該意匠の斜視図を示す。

Titan Tire Corporation (以下「Titan社」という)は、862号意匠のライセンサーである。

2007年2月、Goodyear社及びTitan社(まとめて「Titan」という)は、Case New Holland, Inc. (以下「Case社」という。)に対する裁判をアイオワ州南地区の合衆国連邦地裁に提起した。さらに、2007年5月にTitanは、Case社により侵害の疑いがあるタイヤを使ったバックホーの販売に対する仮差止命令を求める訴えを提起した。第一審裁判所での審理が開かれた後、Titanは、CNH America LLC (以下「CNH社」という。)及びGPX International Tire Corporation (以下「GPX社」という。)を被告に追加する修正訴状を提出した。GPX社は、862号意匠の侵害が疑われる「Easy Rider」モデルのタイヤの製造者である。

第一審では、Titanが、被告による侵害行為



図23 Goodyear社の登録意匠

を立証できる可能性が高く、かつ機能的であることを根拠とした862号意匠に関する無効論には対抗できる可能性は高いものの、自明性を根拠とした権利の有効性についてはCase社の主張が認められる可能性が高いとして、Titanの仮差止請求が却下された。仮差止が認められるためには3つの要素、つまり、回復困難な損害(irreparable harm)、不利益の比較衡量(balance of hardships)、及び公共の利益が必要とされるが、Titanの意匠権の有効性が自明性を理由に否定される可能性が高いという事実は、そののみをもって仮差止請求を棄却するに十分足るものであったと判示した。

控訴審において、Titanはいくつかの法律上の論点を挙げた。まず、Titanは、第一審において有効性を検討することを目的とした主引例を特定しなかった点で誤っていたと主張した。この主張に対し、CAFCは、「まず先行意匠における主引例を見つけ、次に、二次的な先行意匠引例を使用してこの主引例を変更し、クレームされた意匠が自明であることを証明するという本プロセスでは、意匠の全体的な外観よりも、その意匠の個別の特徴に裁判所の注意が引き付けられる傾向がある」と述べ、「これは、最近まで意匠権侵害の判断で使用されていた『新規な点に関するテスト』に似ている。当該テストでは、第一審裁判所が先行意匠及び登録意匠について審理を行い、登録意匠と先行意匠とを区別する1つ以上の新規な点を特定し、その後、これらの新規な点が被疑意匠に含まれているか否かを判断することが必要とされ、場合によっては賛否両論ある分析方法であった。」と述べた。この判断は、意匠(特許)権を無効にするには、前述のRosen事件で示された要件を満たす主引例が無くてはならないとした歴史的に確立された判断の一部に反するように見える。つまり、保護されるべき意匠と全体的に同じ外観を有する先行意匠を主引例とすべきという原則

である。

Titanは、また、第一審裁判所がKSR International Co. v. Teleflex, Inc.事件(550 U. S. 398(2007))における最高裁判決を援用した点についても誤っていると主張した。すなわち、第一審裁判所が援用したKSR事件の一節は、「先行意匠の機能的側面に応じた予測可能な使用」に関連するが、意匠は機能的な要素を持たず、特許に関する判決であるKSR事件はそもそも意匠に係る本事案には適用されないと主張した。

しかしながら、CAFCは、地裁はKSR事件を意匠案件に適用することは「新しく、未検証」であると認識していたとして、地裁の判決がKSR事件に依拠してなされたという点は否定した。

KSR事件の判決は、権利の有効性に関する最も重要な判決の一つである。しかし、この事件は、意匠ではなく特許について分析したものであることから、意匠案件にどのように適用されるかを見極めるのは困難であり、本事件でも明らかにはされなかった。

3. 13 Revision Military事件²³⁾

Revision Military, Inc. v. Balboa Manufacturing Co.

Revision Military, Inc. (以下「Revision社」という。)は、Balboa Manufacturing Co. (以下「Balboa社」という。)に対する仮差止を求めて訴訟を提起したが、地裁では認められなかったことからCAFCに上訴した。

Revision社は、Balboa社の新製品「Bobster Bravo」眼鏡が、Revision社の「Bullet Ant」眼鏡を模倣したものであり、当該製品をカバーする2つの意匠権No.D537,098及びD620,039を侵害していると訴えた。

仮差止請求を検討する際に使用する一般的な基準、すなわち1)原告が勝訴する見込みであること、2)仮救済が認められない場合に回復

不能な損害を被る可能性があること、3) 公平性 (balance of equities) からは原告有利であること、及び4) 差止命令が公共の利益になること、に基づいて検討が行われるが、CAFCは本件において地裁では、上記基準の1) について過去の地方巡回裁判所の判断に基づいて判断がなされたことは誤りであると認定した。

つまり、米国特許法第283条 (35 U. S. C. § 283) に基づく特許 (意匠) 権侵害の仮差止命令は、特許 (意匠) 法の重要事項を含むため、地方巡回裁判所ではなく、CAFCにより判断されるべきであると判示した。したがって、上記基準1) に関して地裁が採用した地方巡回裁判所の判断ではなく、CAFCが通常採用している「どちらかという (勝訴) しそうである」という基準を適用すべきであると判断した。

さらに、CAFCは、Egyptian Goddess事件で示された「通常の観察者テスト」が正しいテストである点についても確認し、「通常の観察者テストが、意匠が侵害されたか否かを判断するための唯一のテストである」と改めて述べるとともに、このテストの適用方法を明確にした。具体的には、意匠を全体として検討すること、ならびに、通常の観察者であれば合理的になじみがあると考えられる先行意匠を審査することの重要性を強調した。CAFCは、通常の観察者テストを適用しなかった地裁の手法に異議を唱え、適切な基準で仮差止命令の要求を再判定すべく審理を差し戻したが、2013年5月、地裁による再審理の結果が出る前に、本件は両当事者の合意により取り下げられた。

4. Apple v. Samsung事件

AppleとSamsungの闘争は、2011年に米国において、Appleがカリフォルニア州北地区地裁に訴状を提出し、AppleのiPhone及びiPadといった電子デバイスを「猿まね的に (Slavishly)」模造しているとしてSamsungを告発したことによ

り始まった。これに対し、Samsungは、AppleがSamsungのソフトウェア特許数件を侵害しているとして反訴を行った。2012年8月、カリフォルニア州の陪審員団は、Samsungが、係争中の特許の大部分—3つの意匠 (2つのハードウェア意匠及び1つのソフトウェア意匠)—を侵害していると認定し、Appleに対する10億ドルを超える損害賠償を認めた。その後、特許権の何件かに関する損害額の算定時に「陪審員団のミス」があったとして、損害賠償額は4億5千万ドル以上減額された。この損害賠償の額に関する再審理が2013年の下旬に予定されている。

当初10億ドルの損害賠償が認められた裁判には、図24~26の3件の意匠が含まれていた。

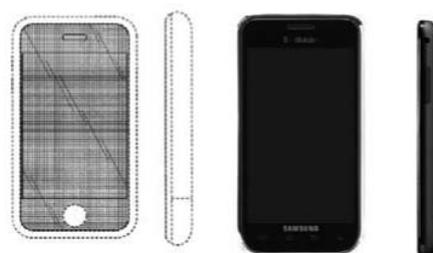


図24 Appleの意匠No.D618,677 (左), Samsung製Galaxy S 4G (右)

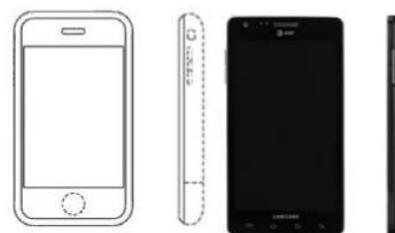


図25 Appleの意匠No.D593,087号 (左), Galaxy Infuse 4G (右)



図26 Appleの意匠No.D604,305

裁判で主張された従来技術を図27に示す。



図27 従来技術

陪審団員は、20ページにわたる評決において、Appleの米国意匠No.D618,677（図24左図）、D593,087（図25左図）及びD604,305（図26）が、Samsung製の被疑製品の少なくとも1つ、場合によってはいくつかによって侵害されていると判断した。米国意匠No.D593,087もまた、故意に侵害されていると認定された。これは、グラフィカルユーザインタフェースに係る米国意匠登録に関する合衆国連邦地方裁判所による最初の判決である。

さらに陪審員団は、Samsungが提示した従来技術により無効であると主張された4件の特許について、そのいずれもが無効ではないと判断した。

両当事者とも、この決定を不服として上訴しており、Samsungは、米国意匠No.D593,087に対する再審査をUSPTOに請求している。

カリフォルニア州の訴訟では、Appleの意匠No.D504,889は侵害されていると認定されなかった。Appleの特許とSamsungの被疑製品を図28に示す。

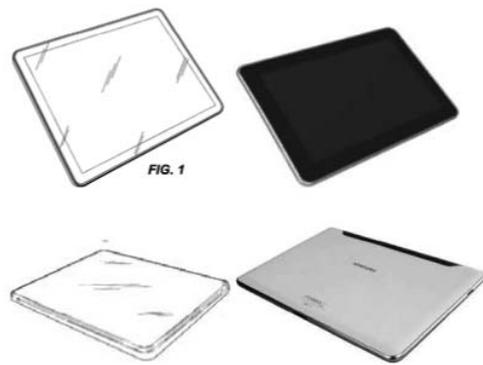


図28 Appleの意匠No.D504,889（左）、The Galaxy Tab（右）

カリフォルニア州での訴訟に加え、Appleは2011年8月5日に、Samsungによる電子デジタルメディアデバイス及びその部品の輸入及び販売が、Appleの米国特許権数件及び意匠No.D558,757（図29参照）及びNo.D618,678（図30参照）を侵害し、関税法337条に違反しているとして、ワシントンDCの国際貿易委員会（ITC）に対し、Samsungを相手方とする訴えを起こした。

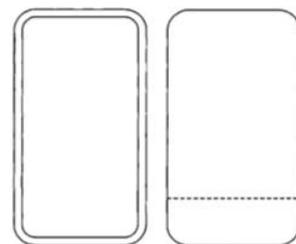


図29 Appleの意匠No.D558,757

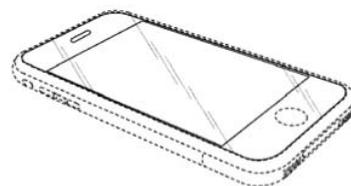


図30 Appleの意匠No.D618,678

2013年5月、ITCは、Appleが違反を主張した特許・意匠のうち、2件の特許権に基づく337条の違反は証明されているものの、2件の意匠については同違反を証明していないと判断した。

5. おわりに

以上、本稿では米国における意匠に関する重要判決をいくつかご紹介したが、コモンローの国である米国においては実際の法は判例により形成されるものであることから、Apple v. Samsung事件も含め、今後の判例の展開引き続き注視していく必要がある。

注 記

- 1) 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)
- 2) Gorham Co. v. White, 81 US 511.528 (1871)
- 3) “if, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”
- 4) Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F. 2d 1423 [221 USPQ97] Fed. Cir. 1984
- 5) 1982年に米国全域における特許権侵害及び特許の有効性に関する控訴事件を扱う裁判所として設立された。意匠も対象となるが、商標や著作権は管轄外である。
- 6) Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa. No. 2006-1563, the US Court of Appeals for the Federal Circuit, in a unanimous en banc opinion.
- 7) パテント2011 (Vol. 64) 「アメリカ意匠制度について」, 同「Egyptian Goddess事件判決に見る侵害判断基準」など
- 8) In re Owens, No. 2012-1261, --- F.3d --- (Fed. Cir. March 26, 2013)
- 9) International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., No. 09-1237 (Fed. Cir. Dec. 17, 2009)
- 10) Vanguard Identification Systems Inc. v. Kappos, No.2010-1371 (Fed. Cir. Jan. 24, 2011)
- 11) 当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) は、有効性に疑義のある権利について第三者がUSPTOに対し再検討を要請する手続。米国特許法改正 (America Invents Act : AIA) により同制度は2012年9月15日で廃止された。
- 12) In re Rosen, 673 F. 2d 388 (Fed. Cir. 1982)
- 13) 2013年7月31日, イリノイ州北地区地裁 (United States District Court Northern District of Ohio)
- 14) Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., March 9, 2010)
- 15) Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 36 USPQ2d 1417, Fed. Cir. 1995
- 16) Crocs, Inc. v. International Trade Commission et al., No. 2008-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010)
- 17) Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc., 2010 WL 3703696 (D. Md. Sept. 9, 2010)
- 18) Bryan C. McIntire v. Sunrise Specialty Co., Case #: CIV. S 11 2495 LKK/CKD, U.S. District Court, E.D. California, May 7, 2013
- 19) Seirus Innovative Accessories, Inc. v. Cabela's Inc., 827 F. Supp. 2d 1150 (S.D. Cal. 2011)
- 20) W.Y. Industries, Inc. v. Kari-Out Club, LLC, Civil Action No.08-5349, District Court of New Jersey, December 6, 2012
- 21) Keuring, Inc. v. JBR, Inc., Civil Action No.11-11941, District Court of Massachusetts, March 22, 2013
- 22) Titan Tire Corporation and The Goodyear Tire & Rubber Company v. Case New Holland 566 F.3d 1372
- 23) Revision Military, Inc. v. Balboa Manufacturing Co., 700 F.3d 524, CAFC, November 27, 2012

(原稿受領日 2013年12月24日)