

特別寄稿

◎米国意匠権の行使

—Egyptian Goddess事件と その後の事件からみた考察—

Paul F. Neils / 森 智香子

米国意匠に関する有名判決「Egyptian Goddess事件」とは、いったい何だったのか——。

本稿では、同事件のポイントを分かりやすく紹介し、その後の米国意匠実務にどのような影響を与えたのか、近時の判決を交えながら解説する。

※1) 米国において、意匠は米国特許法 (35USC) のなかに規定され、意匠に係る権利は意匠特許権 (design patent right)、権利が付与された意匠は、特許意匠 (patented design) という。
本稿では、日本の読者になじみのある「意匠権」「登録意匠」といった用語を使用する。

※2) 543 F.3d 665, 680 (Fed. Cir. 2008) (en banc)

※3) Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1187 (Fed. Cir. 1988)

※4) Gorham事件は、テーブルスプーンとフォークの柄に対する意匠特許に関するものであった。
728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)



Gorham's
Patented Design



White's
Accused Design

※5) 81 US 511, 528 (1871)

I. はじめに

米国意匠権^{※1}に関する侵害テスト (意匠権侵害を肯定するのに必要な立証要件) として用いられていた “point of novelty test” (以下、新規な点のテスト) は、そのプロセス等が複雑であるといわれてきた。

2008年の米国連邦巡回区控訴裁判所 (以下、CAFC) のEgyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (以下、Egyptian Goddess事件) は、この問題に一石を投じた^{※2}。

本稿では、米国意匠権の権利行使について画期的な判断を下したEgyptian Goddess事件の重要なポイントを紹介したうえで、当該事件の影響をその後の事件を例に挙げて解説する。

II. 意匠権侵害行為と2つの侵害テスト

米国における意匠権侵害とは、「許諾を得ずに、意匠権侵害品やそれと紛らわしい模造品の製造、販売、利用をすること」を指す (35 U.S.C. § 289)。

侵害の立証は、意匠権者が行わなければならない^{※3}。

Egyptian Goddess事件以前の侵害テストは、次のとおりである。

1. 通常の観察者によるテスト

米国の意匠権侵害に関するあらゆる議

論の原点は、Gorham Co. v. White (以下、Gorham事件)^{※4}にある。

同事件において裁判所は、「意匠における実質的な同一性は、見た目が同じであることによって判断される」と判示した。

Gorham事件の最高裁判決は、「消費者としての通常の観察者が通常払うべき注意力を払いながらその目から見て、登録意匠と被疑侵害品の2つの意匠が実質的に同一であり、一方を他方と見なして購入する観察者も含め、そのような観察者が欺かれる程度にまで類似している場合、権利が付与された一方の意匠は他方によって権利を侵害されている」と判示した^{※5}。

通常、この侵害テストを “ordinary observer test” (以下、通常の観察者によるテスト) と呼び、Gorham事件の判決がなされて以降、現在にいたるまで139年間もの長期にわたり用いられている。

2. 新規な点のテスト

CAFCでは、Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (728 F.2d 1423 [221 USPQ 97] <Fed. Cir. 1984>) まではかのぼる数々の事件において、意匠権者は、通常の観察者によるテストに基づいて類似性を立証するだけでは不十分であると

し、新規な点のテストと称される別のテストを課した^{※6}。

新規な点のテストでは、侵害を構成するためには、全体的な意匠の類似性に加え、登録意匠と従来意匠を区別する点と実質的に同一である新規な点が被疑侵害品に含まれていなければならない。

つまり、この侵害テストによると、意匠権者は、登録意匠における従来意匠と異なる特徴を被疑侵害品が有することを立証する必要がある。

3. 問題点

新規な点のテストは、登録意匠と従来意匠が、単一の要素からなると認定できるような単純な事案を除き、適用が容易ではなかった。

適用しにくい典型的な例として、登録意匠が複数の特徴の組み合わせからなる場合、また、新規な特徴と認められる要素が複数存在する場合などが挙げられる。

III. Egyptian Goddess事件

上記に示した問題点は、Egyptian Goddess事件で検討された。

1. 地方裁判所

(a) 事案

Egyptian Goddess社は、米国意匠特許第 467,389号（以下、389特許）をSwisa社に侵害されたとして、テキサス北部地区連邦地方裁判所に提訴した。

同裁判所は、意匠権侵害に関する2つの侵害テスト、すなわち、通常の観察者によるテストと新規な点のテストの両方を用いた。

(b) 同裁判所における両意匠の認定

● 登録意匠

389特許は、ネイルバッファー（爪ヤスリ）に関するものである。

直方体形状を有し、直方体の中が中空となっているヤスリであって、外側の3つの面がヤスリ面であることを特徴としている（図1）^{※7}。

● 被疑侵害品

直方体形状を有し、直方体の中が中空となっているヤスリであって、外側4つの面すべてがヤスリ面である（図2）^{※8}。

(c) 結論

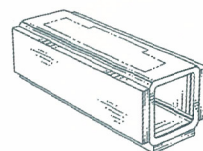
地方裁判所は、詳細な文章表現による意匠のクレーム解釈を行ったうえで、Swisa社が主張する非侵害のサマリー・ジャッジメント^{※9}の申し立てを認めた。同裁判所は、新規な点は4面のうちのヤスリになっていない面であると認定し、「Swisa社の被疑侵害品は、389特許の『新規な点』を有していない」として、非侵害の判断を下した。

2. CAFC

上記の判断に対し、Egyptian Goddess社は、CAFCに控訴した。

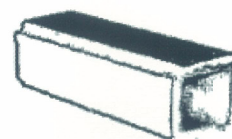
※6) 一例として、Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 386 F.3d 1371, 1383 (Fed. Cir. 2004)

※7) Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., No. 3:03-CV-0594-N, 2005 WL 5873510 at *1 (N.D. Tex. Dec. 14, 2005)



▲図1 登録意匠（389特許）

※8) Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., No. 3:03-CV-0594-N, 2005 WL 5873510 at *2 (N.D. Tex. Dec. 14, 2005)

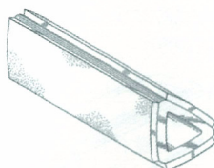


▲図2 被疑侵害品 (Swisa Buffer)

※9) サマリー・ジャッジメント
主要事実に関し真の争点がなく、法律問題として判断できる場合に、公判を開かずに行われる判決のこと。



(Falley Buffer Block)



(Nailco Patent)

▲図3 従来意匠

当初、3名の裁判官の合議体で審理を行い、新規な点を認定し、Nailco社の従来意匠（図3）に鑑みて、被疑侵害品と登録意匠の相違を理由に非侵害とした地方裁判所における結論は正しいと判断した。

ところが、CAFCは事件の重要性から、全裁判官による大法廷での再審理を認めた。大法廷では、新規な点のテストを今後とも侵害テストとして用いるべきか否かが最も重要な争点となった。

以下の(a)～(c)は、判断のポイントをまとめたものである。

(a) 新規な点のテストは採用しない

CAFCは審理の結果、新規な点のテストは、Gorham事件で示された通常の観察者によるテストと相いれず、意匠権侵害を立証する第2の確立した要件にならないと結論づけた。

つまりCAFCは、新規な点のテストを採用せず、通常の観察者によるテストが意匠権侵害の有無を判断する唯一のテストであるとした。

そしてCAFCは、新規な点のテストの目的は「従来意匠とは相違する意匠の要素に焦点を当てること」であるとし、「従来意匠を知る観察者の目で通常の観察者によるテストを適用することにより、目的は十分果たされ得る」と判示した。

ただしこの判決は、被疑侵害者が抗弁として従来意匠との関係を主張することまでを否定するものではない。

(b) 従来意匠を知る観察者の目で通常の観察者によるテストを採用

左記の基準を本件に当てはめ、通常の観察者が三角形の断面を有する3面すべてに盛り上がったヤスリが付いているNailco社の製品や立体的で長方形の断面を有し、すべての面にわずかに盛り上がったヤスリが付いているFalley社の従来意匠（図3）を知っていた場合、Swisa社の製品を、権利者であるEgyptian Goddess社の製品と同じものと欺瞞（きまん）するかどうかの問題となった。

最終的に、従来意匠と被疑侵害品の類似点を踏まえ、「通常の観察者が、被疑侵害品と登録意匠が同じものであると欺瞞されるおそれのあることをEgyptian Goddess社が立証したとはいえない」と判示した。

(c) クレーム解釈を文章で行わない

意匠を言葉で表現するのは困難であることから、CAFCは「意匠についてはクレーム解釈を文章表現で行わないことが通常の審理手法として望ましい」とした。

そのうえで、「どの程度まで詳細に表現するかについては、各地方裁判所の裁量による」と述べた。

3. 事件に対する専門家の見解

Egyptian Goddess事件を契機として、従来意匠を知る通常の観察者によるテストをどのように適用すべきかについて活発に議論されている。

以下はその代表的な見解である。

(a) Sliding Scale Test

米国意匠の専門家であるChristopher Carani氏は、通常の観察者から見て、被疑侵害品が従来意匠より登録意匠に類似している場合に侵害であるとする“Sliding Scale Test”（以下、スライド式テスト）の採用を提唱している^{※10}。

なお、スライド式テストについては、図4および図5を参照いただきたい。

(b) Three-Way Visual Test

Perry Saidman氏も同類のテストを提唱しているが、それはEgyptian Goddess事件において、潜在的に示されていたと同氏が考える“Three-Way Visual Test”（3点からのビジュアルテスト）である^{※11}。

このテストは、登録意匠、被疑侵害品および従来意匠の3点を比較し、通常の観察者が何を認識するかという点を重視することにより、侵害・非侵害を決定していくというものである。

IV. Egyptian Goddess事件以後の動向

以下に例示する2つのケースは、地方裁判所やCAFCがどのように意匠権侵害事件を扱ったかについて、同事件の観点から分析したものである。

1. Egyptian Goddess事件の個別の要素に注視しすぎてはいけないという点に配慮しつつ、結論としては非侵

害と判断した事案

Wing Shing Prods. (BVI) Co., Ltd. v. Sunbeam Prods., Inc., 665 F.Supp.2d 357, 358 (S.D.N.Y.)

(a) 事件の概略

Wing Shing社は、コーヒーマーカーの米国意匠特許第348,585号（以下、585特許）を有する。同社は、Sunbeam社のコーヒーマーカーが、585特許を侵害していると提訴した。これに対しSunbeam社は、非侵害であるというサマリー・ジャッジメントを求めた。

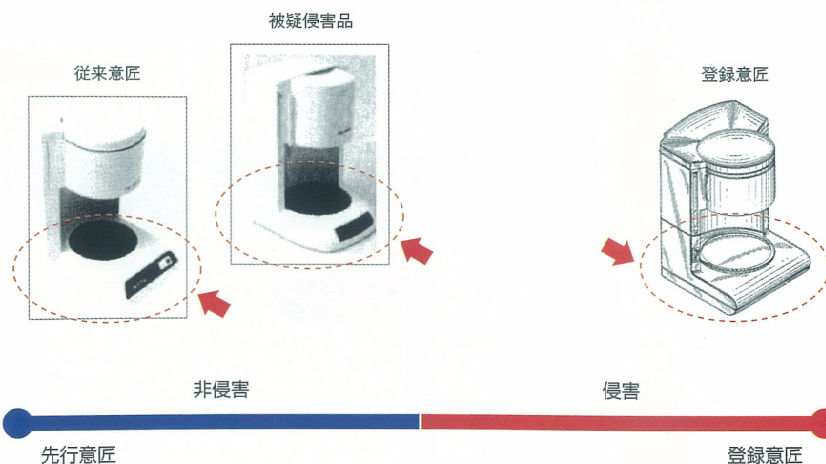
(b) Egyptian Goddess事件の影響

従来意匠を検討する以前に、地方裁判所は、「585特許と被疑侵害品には、ベース部分に大きな相違点が存在する」と指摘した（図4の矢印部分）。

※10) Christopher Carani, *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*: Shock and Aftershock, An Analysis of the En Banc Decision and Its Effect on Design Patent Litigation, United States Patent & Trademark Office, Design Day 2009, Alexandria, VA, April 2009.

※11) Perry Saidman, *Egyptian Goddess Exposed!*, 90 JOURN. PAT. TRADEMARK OFC. SOC., 859, December, 2008.

【図4 スライド式テストで示す事案1】



※12) 侵害に対する救済方法の一つとして、意匠権者は、国際貿易委員会(ITC: International Trade Commission)に対して米国への輸入禁止の救済を求めることができる。

同裁判所は、「類似品の購入者が意匠の類似性により欺瞞されるとは考えにくい」としながらも、Egyptian Goddess事件で示されたテストを用いた。

主要な従来意匠として、図4の左に示す「Accel」と称するコーヒーメーカーを挙げ、同裁判所は、「585特許と従来意匠の最も顕著な相違点は、ベース部分のデザインである」とした。

そして、「被疑侵害品と585特許の相違は、585特許とAccelを区別している特徴そのものであり、Accelを知る通常の観察者が、585特許と被疑侵害品が同じものだと欺瞞されることはない」と認定した。

最終的に、Egyptian Goddess事件の個別の要素に注視しすぎてはいけないという点に配慮しつつ、結論としては、「……意匠を明確に区別する特定の要素がある場合、侵害分析に際し、その要素に焦点

を当てることは誤りではない」とし、非侵害と判断した。

(c) 結論

地方裁判所は、Sunbeam社の非侵害とするサマリー・ジャッジメントの申し立てを認めた。

2. 微細な個別の要素を重視しすぎていると第1審の非侵害という判断を退け、Egyptian Goddess事件の判断を踏襲し、通常の観察者によるテストを用いて侵害と判断した事案

Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 2008-1596 (Fed. Cir.)

(a) 事件の概略

Crocs社は、輸入された製品が米国意匠特許第517,789号(以下、789特許)の意匠を侵害していると国際貿易委員会(ITC)に提訴したが、行政法裁判官は非侵害と認定し、関税法337条に基づく違反は認められないと判断した^{※12}。

なお、当該判断におけるクレーム解釈は、詳細な文章で表現されていた。

本事件は、Crocs社がCAFCに控訴した事件である。

(b) Egyptian Goddess事件の影響

まずCAFCは、「詳細な文章による表現に基づいたクレーム解釈に過度に依存することは問題である」とし、第1審は

【図5 スライド式テストで示す事案2】



「意匠の全体観察よりも意匠の個々の特徴を不当に重視したおそれがある」とした。

そのうえで、同裁判所は、「行政法裁判官によるクレーム解釈は、789特許の個々の特徴を不当に重視したものであり、クレーム解釈を誤った結果、通常の観察者によるテストに基づいた侵害の成否の判断も歪曲された」とした。

CAFCは、図や写真を用いて対比する方法によって、通常の観察者によるテストを用い、「従来意匠を知る通常の観察者が、被疑侵害品と789特許と同じものと欺瞞する可能性がある」と認定した。

さらにCAFCは、全体観察において、登録意匠と被疑侵害品が、ほぼ同一に見えることを認め、「789特許と被疑侵害品を同色ごとに置き、無作為に位置を変えた場合、通常の観察者がそれらを正しく元の位置に戻せるとは考えられない」と判示した。

(c) 結論

CAFCは、被疑侵害品は789特許を侵害しているという判決を下した。

V. まとめ

Egyptian Goddess事件は、通常の観察者によるテストが唯一の意匠権侵害のテストであることを示し、そのテストの内容をより明らかにした。

加えて、クレーム解釈を文章で行わないのが通常の審理手法として望ましいこ

とを明らかにした。

先に紹介した2つの事例からも分かるとおり、Egyptian Goddess事件が米国意匠実務に与えた影響は非常に大きい。

被疑侵害者にとっては、新規な点のテストが用いられていたころのように重要度の低い相違点にだけ頼って、権利行使を回避することが難しくなった。

他方、同事件により、クレーム解釈に要していた負担も軽減され、権利者にとっては権利を強める方向に働いている。

全体観察が重要視されており、製品の一部のデザインに特徴がある場合には破線と実線を用いる^{※13}など、現在の実務に即した適切な意匠出願戦略を立てることも今後、重要になるであろう。

※本稿は筆者らによるものであり、所属事務所の見解を示すものではありません。



Paul F. Neils

Akerman Senterfitt Tysons Corner (Virginiaオフィス) / 米国弁護士

米国意匠のエキスパート。米国意匠・特許出願・訴訟案件などを数多く扱う。1982年から1988年まで、米国特許商標庁で特許審査官を務める。

paul.neils@akerman.com

※本稿の執筆において、同事務所のJill Palmieri氏が協力。



森 智香子 (もり ちかこ)

Sun East知的財産事務所 所長 / 早稲田大学非常勤講師 / 弁理士

商標・意匠関連案件を専門に取り扱い、国内外の商標・意匠に関する手続きに精通。知的財産に関する講演を国内外で行うなど、多岐にわたって活躍している。平成22年度日本弁理士会商標委員。

http://www.suneast-ip.com
mori@suneast-ip.com

OCTOBER.2010

発明

T H E I N V E N T I O N



特集
特別座談会 ～中小企業◎知財戦略～