

Egyptian Goddess 事件判決に見る 侵害判断基準

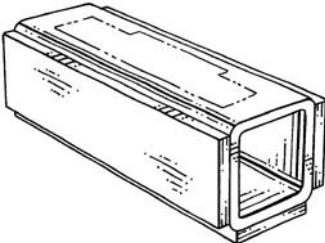




意匠委員会第2部会 西村 雅子

本稿では、Egyptian Goddess 事件判決（Egyptian Goddess Inc. v. Swisa Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)）及び同判決で引用されている重要判例における、米国意匠特許の侵害判断基準について概観する。

Egyptian Goddess 社（以下「EG 社」という）は、「爪磨き」に係る意匠特許第 467,389 号を侵害するとし

て、Swisa 社に対して提訴したが、テキサス北部地区連邦地方裁判所では、非侵害と判断した。EG 社「爪磨き」の特許意匠は、直方体内の断面がほぼ正方形の空洞のチューブ状であり、四側面のうち三側面に磨き面を備える。Swisa 社の被疑意匠は、直方体内の断面がほぼ正方形の空洞のチューブ状であり、四側面すべてに磨き面を備える。

EG 社 意匠特許第 467,389 号	Swisa 社 被疑意匠	参考) Swisa 社実施品例、同社サイトより http://www.swisabeauty.com/sensation-nail-buffer
		

EG 社は、CAFC（米国連邦巡回区控訴裁判所）に控訴したが、地裁の判断が支持された。しかし控訴審判決に対し、意匠特許の侵害の判断基準たる新規な点のテストを巡り、再審理への多数の上申書が提出されたため、大法廷での再審理となった。その結果、CAFC 前判決は取り消され、侵害判断は、新規な点のテストによらず、通常の観察者のテストのみによる、と判断された。

意匠特許の侵害判断は、従来は以下の2つのテストによっていた。

(1) 通常の観察者のテスト (ordinary observer test)

購買者が通常払う注意を払う、通常の観察者の目から見て、特許意匠と侵害被疑意匠が実質的に同一であり、被疑意匠を特許意匠のデザインと間違えて購入するように誤信させるほど類似している場合には、特許意匠は被疑意匠により侵害されているといえる。(ス

プーンとフォークの柄の意匠に係る Gorham 事件参照⁽¹⁾)

(2) 新規な点のテスト (point of novelty test)

意匠特許の侵害といえるには、いかに両意匠が類似して見えても、被疑意匠が、特許意匠を先行意匠から区別する、特許意匠の新規な点を取り込んでいなければならぬ。(電子レンジの意匠に係る Litton 事件参照⁽²⁾)

Egyptian Goddess 事件で、2008 年 CAFC 判決は、以下のように判示して、別個の独立した基準としての新規な点のテストを否定した。

「Whitman Saddle 事件及び以降の判例によれば、最高裁は意匠特許の侵害について、新規な点のテストを別個のものとして採用していない。実際、Gorham 事件以降の意匠特許法の進展をみると、現在の形の新規

な点のテストは、きわめて最近のものである。判例理論をみれば、2番目の独立した意匠特許侵害の基準としての新規な点のテストは、Gorham 事件で示された通常の観察者のテストと相容れず、Whitman Saddle 事件又は他の裁判所の先例により支持されておらず、意匠特許権の広すぎる主張を防ぐのに必要ではない。」

Whitman Saddle 事件 (Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674, 13 S. Ct. 768, 37 L. Ed. 606, 1893 Dec. Comm'r Pat. 324 (1893)) は、サドルの意匠特許に関するものであるが、侵害判断に新規な点のテストを別個のものとして示唆していない。先行意匠と特許意匠の類似点に照らして、被疑意匠を、先行意匠よりも、特許意匠と明らかに類似のものとする特徴を被疑意匠が備えているかを判断している。

新規な点のテストは、侵害の独立した別個の判断基準としては適用が容易ではない⁽³⁾。ある特許意匠を先行意匠と比較して、特許意匠における先行意匠にはない新規な点がどこか、そして、その新規な点が被疑意匠に取り込まれているか、という問題である (家具の意匠に係る Bernhardt 事件参照。Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 386 F.3d 1371, 1383 (Fed. Cir. 2004))。

例えば、本体と蓋と取っ手からなるポットについて、取っ手のみが部分意匠としてクレームされている場合⁽⁴⁾には、取っ手同士を比べればよいので、このテストの適用に困難はないだろう。しかしながら、本体と蓋と取っ手という3つの要素からなる意匠の場合、新規な点の検討対象となるのは、本体、蓋、取っ手の各々なのか、本体への取っ手の付き方、本体と蓋の大きさのバランス、といった複合要素なのか、など、どの点を新規な点と主張するかによって変わってくる。意匠全体が新規と主張した場合には、被疑意匠がすべての要素を取り込んでいなければ侵害が成立しないということにもなる⁽⁵⁾。また、要素で比較するとすれば、「ほとんどすべてのデザインが過去のデザインに由来する要素の組合せである」⁽⁶⁾。そもそも意匠というのは、物品 (あるいは物品の部分) の全体的な外観であるから、通常の観察者の目から見て2つの意匠を全体として同じものと認知するかである。

そこで、通常の観察者とは誰かが問題となるが、灰皿とライターを組み合わせた意匠に係る Applied Arts 事件 (Applied Arts Corp. v. Grand Rapids

Metalcraft Corp., 67 F.2d 428 (6th Cir. 1933)) において、以下のように判示されている。

「Gorham 事件の通常の観察者は、灰皿やライターを見たこともない者ではなく、専門家ではなくても、これらの物品にそこそこ馴染んでおり、先行意匠に照らして、特許意匠と被疑意匠の類似性を評価できる者をいう。」


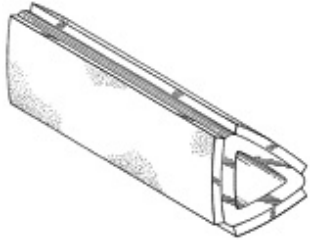
本件判決は、新規な点のテストを独立の基準として採用しないとともに、新規な点のテストの改良版である「些細でない進歩」テスト (“non-trivial advance” test) も採用せず、Gorham 事件及びそれに続く判例に従い、通常の観察者のテストを意匠特許侵害の唯一のテストとした。「些細でない進歩」テストは、取り消された2007年8月の同事件判決 (Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354, 1355 (Fed. Cir. 2007)) により採用されていたものである。この点について、既に特許されている意匠について、新規な点が「些細でない進歩」に相当することを立証するように特許権者に強制することは、有効性の推定 (特許法282条) を実質的に形骸化すると批判されていた⁽⁷⁾。

次に、意匠は文言による説明よりも図面によつて的確に表現されるものであり、文言による説明は図形なしではおそらく理解できないと指摘されている (引用判決は、Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 14, 6 S. Ct. 946, 30 L. Ed. 63, 1886 Dec. Comm'r Pat. 202 (1886))。米国特許審査基準 (MPEP) にも、「基本的に、図面が意匠の最良の説明であるので、図面の簡単な説明以上に明細書に意匠を説明することは通常必要ない」と記載されているところである⁽⁸⁾。この点については、先の Markman 事件判決 (Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)) で示された、特許のクレームは、侵害テストを当てはめる前に法律問題として解釈しなければならないとの要件が、意匠特許にも適用されていたことに対し (Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571 (Fed. Cir., 1995))、意匠の特徴を文言に置き換えることに対して批判されていたところであった⁽⁹⁾。

ここで、装飾的なクレーム意匠の特徴と、機能的な特徴は区別されなければならない。(Oddzon 事件参照。Oddzon Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d

1396, 1405 (Fed. Cir. 1997) 「意匠が機能的な要素と機能的でない要素を含む場合には、クレーム範囲は当該意匠の機能的でない側面を特定すべく解釈されなければならない。」

本件の先行意匠を見ると、最も近い先行意匠は、す

Fally 社の先行意匠	Nailco 社の先行意匠特許第 416,648 号
	

本件判決の結論としては、新規な点のテストを適用するのではなく、先行意匠を勘案した上での通常の観察者のテストによって、地裁の判断と同じく、被疑意匠は本件意匠特許を侵害しないと判断した。地裁は、被疑意匠と関連する Nailco の特許と本件クレームを検討し、爪磨きについて、新規な点は一側面に磨きパッドがない点であり、一側面にパッドがないのと、あるのとでは、実質的に同じではないと結論したが、この相違に着目しての地裁の判断に、先行意匠との関係で同意すると判示した。先行意匠を知る購買者が特許意匠と被疑意匠の類似性に欺かれて（Gorham 事件判示によれば）「被疑意匠を特許意匠のデザインと間違えて購入するように誤信させるほど」、両意匠は類似しているとはいえないと締めくくっている。

本件判決後、最初に新しい侵害判断基準を適用したのは、ジャケットジッパーに係る事例である（Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc. (D. Utah Nov. 4, 2008)）。通常の観察者は、平均的な買い物客よりも目が利くアウトドア用衣服の購買者であるとし、文言による説明よりも図面によるという本件判決を受けて、特許意匠と被疑意匠が通常の観察者に与える印象に着目した。裁判所は両意匠の外観上の主な相違を4つ挙げ、特許意匠は、被疑意匠よりも先行意匠に近いとし、よって侵害を否定した。⁽¹⁰⁾

野菜用スチーマーの意匠特許について、先行意匠からは遠いと判断されながら、被疑意匠と一見して類似するとは言えないと判断するに十分な視覚的相違があるとして、侵害が否定された事例（Chef'n Corp. v. Trudeau Corp., 2009 WL 1564229 (W.D. Wash.2009)）

べての面に若干盛り上がった磨き面を備えた直方体の Fally 社先行意匠と、断面が三角形の空洞の三角柱形状の Nailco 社の先行意匠特許である。問題は、これらの先行意匠を知る通常の観察者が、Swisa 社の爪磨きと特許意匠の爪磨きを同じものと誤信するほど、両意匠が類似するかどうかである。

では、特許権者が提出した専門のバイヤー及びマーケティング会社 CEO の Declaration は、これらの者が通常の観察者の見識をもっているとはいえず、また通常の観察者の見識についての専門家意見は事実認定に資するものではない、として証拠として採用されなかった。陪審は通常の観察者の理想的な集団であるので、特許意匠、被疑意匠、及び先行意匠を対比できる図面等を提示して、陪審に特許意匠と被疑意匠が視覚的に実質同一のものかを問えばよく、専門家意見は必要がない⁽¹¹⁾、ということになるだろう。

本件判決前は、意匠特許保護の危機が指摘されていたところ⁽¹²⁾、別個の基準としての新規な点のテストが否定されたことにより、権利者にとっては保護を得やすくなったと考えられるが、全体観察により、被疑意匠が先行意匠と特許意匠のどちらに近いかの距離を測ることがまず必要といえる。

注

- (1) Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511, 20 L. Ed. 731 (1871), “We hold, therefore, that 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.”
- (2) Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984), “For a design patent to be infringed, however, no matter how similar two items look, ‘the

accused device must appropriate the novelty in the patented device which distinguishes it from the prior art.’ *Sears, Roebuck & Co. v. Talge*, 140 F.2d 395, 396 (8th Cir.1944); *Horwitt v. Longines Wittnauer Watch Co.*, 388 F.Supp. 1257, 1263, 185 USPQ 123, 128 (S.D.N.Y.1975)”

(3) AIPLA (AIPPI 事務局訳)「Egyptian Goddess Inc. and Adi Torikaya v. Swisa Inc. and Dror Swisa 事件に関する 2007 年 8 月 29 日 CAFC 判決に対して、米国知的財産権法協会 (AIPLA) が法廷助言者として CAFC に提出した弁論趣意書」(AIPPI (2008) Vol.53 No.8, 513 頁) 参照。

(4) この例につき、前掲 AIPLA 弁論趣意書、517 頁参照。物品の部分についてクレームする場合の発明の名称の記載について、米国特許審査便覧 (Manual of Patent Examining Procedure) に、以下のように記載されている。MPEP § 1503.01 “The title may be directed to the entire article embodying the design while the claimed design shown in full lines in the drawings may be directed to only a portion of the article. However, the title may not be directed to less than the claimed design shown in full lines in the drawings.”

(5) 前掲 AIPLA 弁論趣意書、518 頁

(6) Perry J. Saidman (AIPPI 事務局訳)「米国デザイン関連法の危機 (1)」AIPPI (2008) Vol.53 No.3, 148 頁。引用判決は、*Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil*

Co. 事件 (同注 57)

(7) 前掲 AIPLA 弁論趣意書、518 頁参照。

(8) MPEP § 1503.01 “No description of the design in the specification beyond a brief description of the drawing is generally necessary, since as a rule the illustration in the drawing views is its own best description. >*In re Freeman*, 23 App. D.C. 226 (App. D.C. 1904).”

(9) 前掲 Perry J. Saidman「米国デザイン関連法の危機 (2)」AIPPI (2008) Vol.53 No.4, 224 頁「マークマン事件は *Gorham* 判決の弔いの鐘のごとし」参照。

(10) 本件以後の動向について、Paul F.Neils / 森智香子「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—」*発明*, 2010 No.10, 24 頁

(11) Perry J. Saidman, *EGYPTIAN GODDESS UPDATE - Chef'n Corp. v. Trudeau Corp.*, *Design Law Perspectives*, Vol.3 No.4 June 2009 (図面、同ニュースレターより)

Saidman 氏コメント「おもしろいことに、意匠特許には先行意匠に見られない 3 本の足があるが、破線で表示されており、クレーム意匠の一部ではなかった。皮肉なことに、もし意匠特許が 3 本足をクレームする狭い権利であったなら、被疑意匠と視覚的に近いと判断されるのに有利だったと思われる。」(下図参照)

(12) 前掲 Saidman「米国デザイン関連法の危機 (1) (2)」参照。

(原稿受領 2010. 12. 22)

意匠特許第 556,503 号	被疑意匠
