

意匠特許侵害における対比先行技術範囲の変化

筆者：ケビン・シュムチャック (Kevin M. Szymczak, 弊所アソシエイト)

米国連邦巡回区控訴裁判所が、*Columbia Sportswear North America, Inc., v Seirus Innovative Accessories, Inc.* 事件において、意匠特許の保護範囲が争点となっている長年の事件の判決を取り消しました。この *Columbia* 事件で判定されたように、侵害分析における対比文献である先行技術の範囲は今、対象特許のクレームと同一製品に限定されることとなりました。

最近の *Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*, (“*Columbia*”) 判決¹ (以下「*Columbia* 判決」という) において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、意匠特許の保護範囲が争点となっている長年の事件の判決²を取り消しました。この *Columbia* 事件で判定されたように、侵害分析における対比文献である先行技術の範囲は今、対象特許のクレームと同一製品に限定されることとなりました。

Egyptian Goddess 事件において、下級裁判所は、「意匠特許訴訟事件の原告は必ず、(1) 通常の観察者のテスト (ordinary observer test) と呼ばれる基準の下、被疑デバイスが、対象意匠に『実質的に類似する』こと、及び、(2) 被疑デバイスが、「対象意匠を先行技術から区別する、対象意匠の新規な点 (points of novelty) と実質的に同一なものを取り込んでいる」ことの両方を証明しなければならない」という判定を下しました³。

Egyptian Goddess の意匠特許は、4側面のうち3側面にネイルバッファー面が設けられていることを特徴とする中空の長方形チューブを記載しています。被告の被疑製品は、4側面全てにバッファー面が設けられていることを特徴とする中空の長方形チューブを備えます。地方裁判所は、被告の製品は *Egyptian Goddess* の意

¹ Appeal No. 2021-2299, — F.4th — (Fed. Cir. Sept. 15, 2023).

² *Egyptian Goddess v. Swisa*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).

³ *Id.* at 667.

匠特許の4つの新規な点のうちの1つを取り込んでいないと判定し、これによって被告は十分に侵害判定を回避できるという結論を下しました。CAFCは、地方裁判所の判決を支持しましたが、判断テストの第1プロングのみを根拠とし、ネイルバッファの技術分野において、当業者であれば、3側面のネイルバッファを4側面のネイルバッファから区別できると述べました。この大法廷の審理（*en banc*）の意見は、当該分析の第2プロングを本質的に除外しました。

第1プロングに戻ると、「実質的に類似するか」を判断するためのテストは、何年も前の1871年に *Gorham Co. v White* 事件⁴（以下「*Gorham* 事件」という）の判決において定められました。*Gorham* 事件において、最高裁判所によれば、侵害製品は「必ず、外観が同一でなければならず、図面や下絵の線に単なる違い、、、又は、構成上の軽微な相違が、実質的な識別性を崩すものではない」とされています。「観察者の目から見た同一性」が、意匠の実質的な識別性の主なテストです。したがって、2つの意匠が同一である必要はなく、なぜならば、もしそれが本当だとしたら、「特許付与された意匠の権利侵害が決してあり得ず、人間の創意工夫が、専門家が区別できないほど、全ての細部までまったく同じもの意匠を創造し得ませんでした」。そのように、*Gorham* 事件の管轄裁判所は、「購買者が通常払う注意を払う通常観察者の目から見て、2つの意匠が実質的に同一であり、一方の意匠を他方の意匠と間違えて購入するようにそのような観察者を誤信させるほど類似している場合、特許意匠は被疑意匠により侵害されている」という結論を下しました⁵。

Columbia 事件の意匠特許は、波状のラインを有する熱反射材のための装飾的な意匠を含みます。Seirusが、自社のロゴが付された波状のラインを有する熱反射材である「HeatWave」という名称の製品を販売しています。地方裁判所は、事件において定められた「通常観察者」のテストを引用して、*Columbia* に有利な略式判決を下しました。

⁴ *Gorham Co. v White*, 81 U.S. 511 (1871).

⁵ *Id.* at 626-628.

地方裁判所は、次の2つの争点について議論しました。第1に、裁判所は、「HeatWave製品の意匠の全体を通して施されているロゴによって、当該意匠はColumbiaの対象意匠と十分に違うから、ロゴを本質的に完全に無視した、侵害の略式判決を除外する」というSeirusの主張を拒絶しました。第2に、地方裁判所は、Seirusにより自社の非侵害の立場を支持するために提出された対比先行技術を検討しました。Seirusは、3つの文献を対比先行文献として提出しました。1つ目がプラスチックの製糸をプラスチックシートへはめ込む細工に関するものであり、2つ目がタイヤトレッドのパターンに関するものであり、3つ目がアウトウェアの繊維に関するものです。地方裁判所は、これらの先行技術特許はColumbiaの特許付与された熱反射材と「かけ離れすぎた」から、関連対比先行技術ではないという判定を下しました。

審判において、CAFCは、当該判定を無効とし、事件を地方裁判所に差し戻し、事実問題としての争点に依拠して略式判決を除外したという判定を下しました。CAFCは、予備事項として、地方裁判所はその侵害判断分析においてSeirusのロゴの効果を考慮することを不適切に拒否したと説明しました。判例は、「事実認定者が装飾的なロゴ、その配置及びその外観を、特許意匠と被疑意匠との間の他の可能な違いのうちの1つとして考慮することを禁止していません」。第2に、CAFCは、地方裁判所は、Seirusの対比先行技術の影響を含み、本来、陪審に決めさせるべき特定の事実上の争点に対処してしまったと述べました。

事件が差し戻されると、地方裁判所は、陪審裁判を開きました。陪審は、Seirusに有利な非侵害評決を申し渡しました。Columbiaは不服審判を請求し、現在のCAFC判決に至りました。審判において、Columbiaは、(1)対比先行技術に関する陪審説示（並びに証拠及び反論の除外）と(2)Seirusのロゴに関する陪審説示とについて異議申立しました。

2回目の審判において、CAFCは、「被疑意匠による侵害を認めるのに、当該意匠はクレームにおいて特定された製造品に適用されなければならない」と述べた2019年の判決を拡大適用しました。CAFCは、この要件は、侵害分析に用いら

れる対比先行技術にも適用されると結論を下しました。したがって、先行技術意匠は、対比先行技術として適格するためには、必ず、被疑侵害クレームにおいて特定された製造品に適用されなければなりません。

最後に、波状のパターン上の **Seirus** のロゴの配置により、**Columbia** の意匠特許の侵害判断を回避できるかという争点に戻ると、CAFCは、意匠製品上のロゴの配置を商標又はトレードドレスから区別しました。CAFCは、最初の審判を部分的に引用して、「意匠がコピーされたが[異なる]名称で標識されている場合、特許被疑侵害者は、意匠特許侵害の責任を免れるはずがない」と述べました。名称を取り付けることによって、商標侵害の判断基準のように通常の消費者は製品の出所について混同しなくなるかもしれませんが、そのことで通常の観察者がそれらの意匠が意匠特許侵害を支持するほど類似すると思わないとは限りません。

要するに、CAFCは、被疑意匠による侵害を認定するのに、当該被疑意匠は対象クレームにおいて特定された製品に適用されなければならないと判定しました。それにより、侵害判断分析を *Egyptian Goddess* 事件の「実質的類似」テストから遠ざかり、厳しい新規性分析へより近付けるように変えました。意匠特許の出願及び審査段階において、出願人は必ず、何らかの方法で、当該意匠が取り付けられた製品を特定しなければなりません。「波状のパターン」というクレームを記載した意匠特許出願は恐らく、「分類不可」として形式違反と判断されます。審査官は、そのような拒絶を通して、製品を特定できず、先行技術調査を行うことができないという認定を示しています。*Columbia* 事件に対するCAFCの判定は、侵害判断手続における対比先行技術分析を、審査専門家がしばらくの間に対処していた標準により近付けるように導きました。加えて、*Columbia* 事件の判定により、特許意匠及び被疑意匠として、同一ラインの商品で類似する先行技術意匠が僅かしか存在しない又はまったく存在しない場合に、異議申立側が侵害判定を免れることはより難しくなっています。