

アップルとサムスンのタブレット端末訴訟

～意匠特許の非自明性判断～ 米国特許判例紹介(100)

2012年7月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Apple, Inc.,

Plaintiff-Appellant,

v.

Samsung Electronics Co., Ltd., et al.,

Defendants Appellees.

1. 概要

米国における意匠特許も通常の特許と同様に以下に示す非自明性(米国特許法第 103 条)の要件が課されている。

米国特許法 103 条

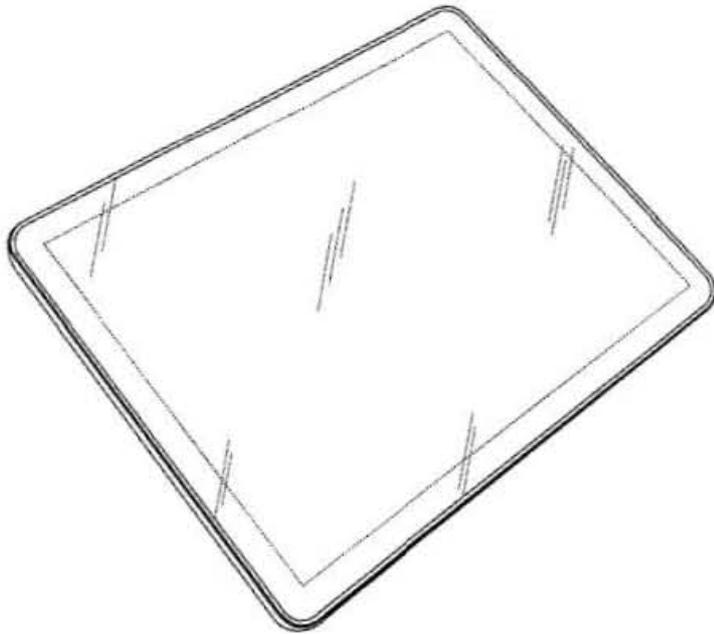
発明が、第 102 条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点で、その主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは、特許を受けることができない。

本事件ではアップル社が所有するタブレット端末に関する意匠特許が、2つの引用文献の組み合わせにより、自明といえるか否かが争点となった。地裁は組み合わせにより自明と判断したが、CAFC は地裁の判断を無効とする判決をなした。

2. 背景

(1)意匠特許発明の内容

アップル(原告)は、U.S. Design Patent No. D504,889 (以下、889 特許)を所有している。889 特許は、iPad として商品化されたタブレットコンピュータに関するデザインである。参考図 1 は 889 特許の斜視図である。



参考図 1 889 特許の斜視図

889 特許は、タブレットの前面においてガラス面が端面に達するまで覆われており、周面は幅の狭いベゼルにより囲まれている。889 特許はミニマムデザインであり、表面に装飾、ボタン、スピーカスロット、穴、または、凸面等を有していない。参考図 2 は使用状態を示す図である。



参考図 2 使用状態を示す図

889 特許は 2004 年 5 月 17 日に出願され、2005 年 5 月に発行された。

(2) 訴訟の経緯

サムスン(被告)は 2011 年 6 月に Galaxy Tab 10.1 タブレット(以下、イ号製品)の販売を開始した。原告は 2011 年 7 月、イ号製品が、889 特許を侵害するとして、カリフォルニア州連邦地方裁判所に販売の仮差し止めを求めた。

地裁は、889 特許が 2 つの引用文献の組み合わせにより、自明であると判断した。そして地裁は、889 特許の有効性に関し実質的な疑問があることから、仮差し止めを認めない判決をなした¹。原告はこれを不服として控訴した。

3 . CAFC での争点

争点：2 つの引用文献の組み合わせにより自明といえるか

地裁は、889 特許出願前に公知であった 2 つのタブレット端末を挙げ、組み合わせにより自明であると判断した。ミニマムデザインである 889 特許が自明か否かをどのように判断するかが争点となった。

4 . CAFC の判断

結論：889 特許は自明でない。

(1) 引用文献

地裁は主引例として 1994 年に公表された Fidler タブレットを挙げた。参考図 3 は Fidler タブレットを示す写真である。

¹ *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, No. 11-cv-1846 (N.D. Cal. Dec. 2, 2011)



(1994 Fidler Tablet)

参考図 3 Fidler タブレット

Fidler タブレットは、「フラットなガラス表面」を有していない。しかしながら、地裁は、全体的な視覚的印象が 889 特許と同一であると判断した。さらに、相違点であるフラットなガラス表面は Hewlett-Packard Compaq Tablet TC1000(以下、TC1000 という)に開示されていると判断した。参考図 4 は TC1000 を示す写真である。



(Hewlett-Packard Compaq Tablet TC1000)

参考図 4 TC1000

地裁は TC1000 においてもフラットなガラス面が周辺までのびていることから、Fidler タブレットに TC1000 を組み合わせることで、889 特許は自明であると判断した。

(2) デザイン特許における非自明性の判断

CAFC は、最初にデザイン特許における非自明性の判断原則を述べた。自明か否かは以下の 2 つのステップにより判断される。

第 1：主引用文献は、非自明性の判断をサポートすべく、デザイン特性が特許デザインと基本的に同一である「既存のもの“something in existence”」でなければならない²。

第 2：他の引用文献は、特許デザインと全体的に同じ外観を有するデザインを作り出すべく、主引用文献を変更して使用することができる。

ただし、第 2 の原則については、変更に関し一定の制限が課されている。すなわち、他の引用文献が、主引用文献への適用を示唆するほど主引用文献に関連している場合に限り、当該他の引用文献を組み合わせに用いることができる³。

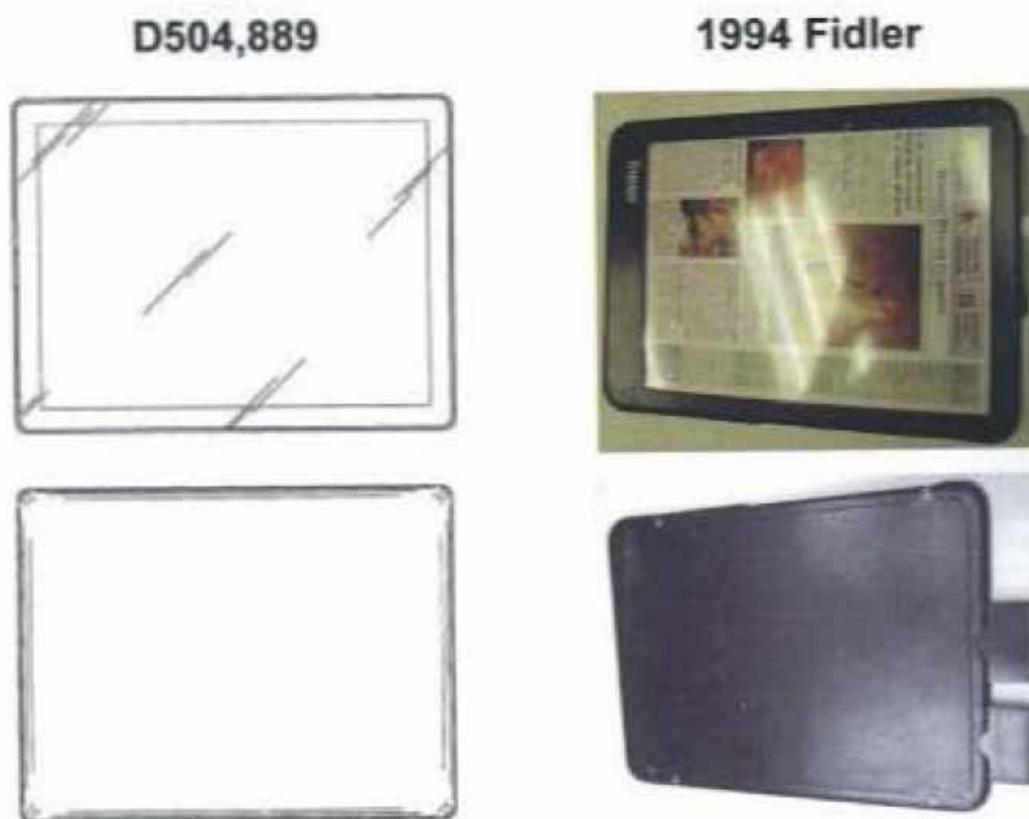
(3) 本事件における非自明性の判断

CAFC は、主引用文献である Fidler タブレットが 889 特許と同一の視覚的印象を有するとした地裁の判断は誤りであると述べた。参考図 5 は 889 特許と Fidler タブレッ

² *In re Rosen*, 673 F.2d at 391

³ *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996)

トとの対比説明図である。CAFC は、2つのデザインについて対比観察を行い、全体的に見れば、外観において実質的な相違があると述べた。



参考図 5 889 特許と Fidler タブレットとの対比説明図

CAFC が認定した相違点は以下のとおりである。

Fidler タブレットは、対称的ではない。

Fidler タブレットのフレームは、「フレームのない」889 特許とは非常に異なる印象を与えている。

Fidler タブレットにおいて、スクリーンを囲むフレームはスクリーンそのものに対して顕著な明暗を有する。

Fidler タブレットのスクリーンは、フレームに対して沈んでおり、「写真のフレーム」のようであり、フレームとスクリーンとの間の継続性がない。これに対し、889 特許の透過ガラスのような前面は、継続性が破綻しておらず、基本的に特許デザインの前面全体をカバーしている。

889 特許は、タブレットの前面において端から端までフラットな厚板ガラスに係る視覚印象を生成している。Fidler タブレットはそのような印象を生成していない。

CAFC はさらに以下の相違点を挙げた。

Fidler タブレットは、2 つのカード上の突起物が頂部から飛び出ており、一つの側面において刻み目がある。

Fidler 引用文献の背面も 889 特許のそれとは、異なる視覚的印象をもたらしている。

以上の相違点に基づき、CAFC は 889 特許とは全く異なる視覚印象を与える Fidler タブレットを主引例文献とした地裁の判断を誤りと指摘した。

次に CAFC は TC1000 について検討した。CAFC は、第 2 引用文献である TC1000 では、Fidler タブレットと 889 特許とのギャップを埋めることができないと述べた。CAFC が認定した相違点は以下のとおりである。

TC1000 はフラットなガラスフロントを有するが、当該装置のスクリーンエリアは、さらに幅広のグレーのエリアにより囲まれている。

TC1000 の周囲は広い丸みを帯びたメタリック枠により取り囲まれている。

889 特許のミニマムデザインと異なり、スクリーンエリアにはインジケータライトが複数の箇所に設置されている。

以上のとおり CAFC は、TC1000 は 889 特許とは外観が大きく異なることから、Fidler タブレットと TC1000 とからは自明とはいえないと結論づけた。

5 . 結論

CAFC は、2 つの引用文献により自明とした地裁の判断を無効とし、地裁にさらなる審理を行うよう命じる判決をなした。

6 . コメント

本事件は判断が難しいデザイン特許の非自明性を考える上で参考となる判例である。タブレット表面のクリアガラスが覆う範囲に、主引用文献とは大きな相違があった。また、889 特許は裁判所で装飾のないミニマムデザインと呼ばれ、逆に装飾がないことが評価された興味深い案件である。

本事件が差し戻されたことにより、2012 年 6 月 26 日カリフォルニア州連邦地方裁判所は、原告の請求を認め、被告のイ号製品についての仮差し止めを認める判決を下した。

米国を含めた諸外国での意匠特許権の活用を再考させる非常に意義のある判決であるといえる。

判決 2012年5月14日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDFファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1105.pdf>