

No. 152(2017/1)

アップル対サムスン米国意匠特許侵害事件 連邦最高裁判決（2016年12月6日）

弁護士 飯田 圭

第1. 事案の概要

1. 当事者

- (1) 原告・被控訴人・被上告人

APPLE INC.

- (2) 被告・控訴人・上告人

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC

2. 対象米国意匠特許等

- (1) 米国意匠特許4件

ア. U.S. Design Patent No. D593087

(ア) 図



FIG. 19



FIG. 23



FIG. 24

(イ) クレーム

The ornamental design of an electronic device, substantially as shown and described.

(ウ) 説明

FIG. 19 is a front view of another embodiment of an electronic device in accordance with the present invention.

FIG. 23 is a left side view thereof.

FIG. 24 is a right side view thereof.

イ. U.S. Design Patent No. D604305

(ア) 図



FIG. 1

(イ) クレーム

The ornamental design for a graphical user interface for a display screen or portion thereof, as shown and described.

(ウ) 説明

FIG. 1 is a front view of a graphical user interface for a display screen or portion thereof showing our new design.

ウ. U.S. Design Patent No. D618677

(ア) 図

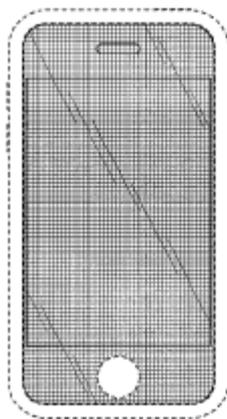


FIG. 3



FIG. 7



FIG. 8

(イ) クレーム

The ornamental design of an electronic device, as shown and described.

(ウ) 説明

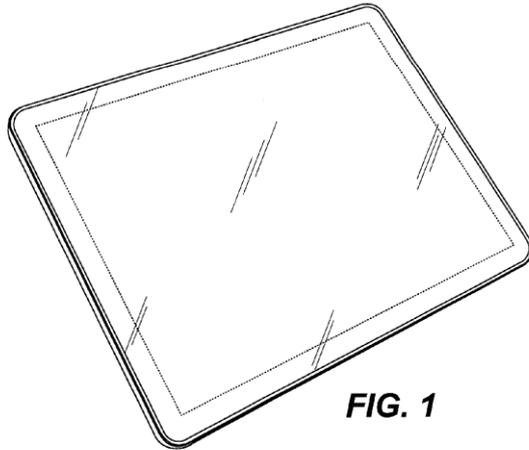
FIG. 3 is a front view of an electronic device in accordance with the present invention.

FIG. 7 is a left side view thereof.

FIG. 8 is a right side view thereof.

エ. U.S. Design Patent No. D504889

(ア) 図



(イ) クレーム

We claim the ornamental design for an electronic device, substantially as shown and described.

(ウ) 説明

FIG. 1 is a top perspective view of an electronic device in accordance with the present design.

(2) 米国実用特許 3 件

ア. U.S. Patent No. 7,469,381

「タッチスクリーン画面の上での、リストのスクロール、文書の翻訳、拡大/縮小および回転」 (いわゆる"Bounce-Back Effect"特許)

イ. U.S. Patent No. 7,844,915

「拡大/縮小の操作のためのアプリケーションプログラミングインターフェイス」 (いわゆる"On-screen Navigation"特許)

ウ. U.S. Patent No. 7,864,163

「構造化電子文書を表示するための携帯用電子機器、方法およびグラフィカルユーザインタフェース」 (いわゆる"Tap To Zoom"特許)

(3) トレードドレス 2 件

ア. U.S. Trademark Registration No. 3,470,983

(ア) Mark



(イ) Goods

Handheld mobile digital electronic devices comprised of a mobile phone, digital audio and video player, handheld computer, personal digital assistant, electronic personal organizer, pocket computer for note-taking, electronic calendar, calculator, and camera, and capable of providing access to the Internet and sending and receiving electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and multimedia files.

(ウ) Description of Mark

The color(s) black, blue, brown, brown-gray, gray-green, green, orange, red, silver, tan, white and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the configuration of a rectangular handheld mobile digital electronic device with rounded silver edges, a black face, and an array of 16 square icons with rounded edges. The top 12 icons appear on a black background, and the bottom 4 appear on a silver background. The first icon depicts the letters "SMS" in green inside a white speech bubble on a green background; the second icon is white with a thin red stripe at the top; the third icon depicts a sunflower with yellow petals, a brown center, and a green stem in front of a blue sky; the fourth icon depicts a camera lens with a black barrel and blue glass on a silver background; the fifth icon depicts a tan television console with brown knobs and a gray-green screen; the sixth icon depicts a white graph line on a blue background; the seventh icon depicts a map with yellow and orange roads, a pin with a red head, and a red-and-blue road sign with the numeral "280" in white; the eighth icon depicts an orange sun on a blue background, with the temperature in white; the ninth icon depicts a white clock with black and red hands and numerals on a black background; the tenth icon depicts three brown-gray circles and one orange circle on a black background with a white border, with the mathematical symbols for addition, subtraction, multiplication, and the equal sign displayed in white on the circles; the eleventh icon depicts a portion of a yellow notepad with blue and red ruling, with brown binding at the top; the twelfth icon depicts three silver gears over a thatched black-and-silver background; the thirteenth icon depicts a white telephone receiver against a green background; the fourteenth icon depicts a white envelope over a blue sky with white clouds; the fifteenth icon depicts a white compass with a white-and-red needle over a blue map; the sixteenth icon depicts the distinctive configuration of applicant's media player device in white over an orange background.

イ. Unregistered Trade Dress

- ① a rectangular product with four evenly rounded corners;
- ② a flat, clear surface covering the front of the product;
- ③ a display screen under the clear surface;
- ④ substantial black borders above and below the display screen and

narrower black borders on either side of the screen; and

- ⑤ when the device is on, a row of small dots on the display screen, a matrix of colorful square icons with evenly rounded corners within the display screen, and an unchanging bottom dock of colorful square icons with evenly rounded corners set off from the display's other icons.

3. 対象製品





第2. 事件の経緯

1. 2011年4月15日

APPLE 社による SAMSUNG 社に対するカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所への提訴

2. 2014年3月6日

	米国意匠特許 4 件	米国実用特許 3 件	トレードドレス 2 件
カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所判決 (Lucy H. Koh)	3 件侵害、1 件非侵害*、US \$ 399 M	侵害、US \$ 149 M	侵害、US \$ 382 M
	US \$ 930 M		

*U.S. Design Patent No. D593087 : Galaxy S i9000, Galaxy S 4G, Vibrant

U.S. Design Patent No. D604305 : Captivate, Continuum, Droid Charge, Epic 4G, Fascinate, Galaxy S i9000, Galaxy S 4G, Galaxy S Showcase i500, Gem, Indulge, Infuse 4G, Mesmerize, Vibrant

U.S. Design Patent No. D618677 : Fascinate, Galaxy S i9000, Galaxy S 4G, Galaxy S II AT&T, Galaxy S II i9100, Galaxy S II T-Mobile, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S Showcase i500, Infuse 4G, Mesmerize, Vibrant

U.S. Design Patent No. D504889: None

3. 2015年5月18日

	米国意匠特許3 件侵害、US\$3 99M	米国実用特許3 件侵害、US\$1 49M	トレードドレス2 件侵害、US\$38 2M
連邦巡回区控訴裁判 所判決 (PROST, O' MALLEY & CHEN)	是認	是認	破棄・差戻し (functionality)

4. 2015年12月14日

連邦巡回区控訴裁判所判決がカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所による意匠特許3件の侵害によるUS\$399Mの損害賠償請求の認容判決を是認した部分についてのみSAMSUNG社による連邦最高裁への裁量上告の申立て

5. 2016年3月21日

連邦最高裁による裁量上告の受理

6. 2016年6月8日

米国司法省のアミカスブリーフ

7. 2016年10月11日

連邦最高裁での口頭弁論期日

8. 2016年12月6日

連邦最高裁判決 (SOTOMAYOR) : 破棄・差戻し

第3. 問題の所在

1. 米国特許法289条 (35 U.S.C. 289.)

Whoever “applies [a] patented design, or any colorable imitation thereof, to any **article of manufacture** for the purpose of sale,” or “sells or exposes for sale any **article of manufacture** to which such design or colorable imitation has been applied,” shall be “liable to the [patent] owner **to the extent of his total profit.**” (販売するための製造物品に特許を付与された意匠若しくはそれと紛らわしい模造を適用した者、又は当該意匠若しくは紛らわしい模造が適用されている製造物品を販売した、若しくは販売のために展示した者は、その利益総額まで特許権者に支払う責任を負う。)

2. 米国特許法289条の立法の経緯 (本連邦最高裁判決の判示による)

1885年、連邦最高裁は、意匠特許の侵害につき得られる損害賠償額を制限した。当時実施されていた制定法は、意匠特許の所有者が侵害により“実際に被った損害額”を回収することを認めていた。Rev. Stat. §4919。Dobson v. Hartford Carpet Co.事件 (114U.S. 439 (1885)) において、下級裁判所は、カーペットの意匠特許所有者に対し、“特許意匠を受けたカーペットの製造及び販売における、[特許権者] のヤード毎の総利益であって、意匠がカーペットに貢献した単なる価値ではない”、損害賠償金を認めた。同文献 443。連邦最高裁は、損害賠償金の裁定を破棄し、そして、利益がカーペットの他の側面ではなくて、意匠に“起因”するものであったことの証明を求めているものと、制定法を解釈した。同文献 at 444 : Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 17 (1886) も参照 (“原告は、侵害意匠の使用に起因する利益又は損害賠償額を明示しなければ

ならない”) 。

1887年に、Dobson 事件に於いて、議会は、意匠特許侵害に関して特定の損害賠償を成立させた。S. Rep. No. 206, 49th Cong., 1st Sess., 1-2 (1886); H.R. Rep. No. 1966, 49th Cong., 1st Sess., 1-2 (1886)参照。新しい規定により、特許を付与された意匠又はそれと紛らわしい模造が利用されている製造物品を製造又は販売することは、違法となった。特許、商標及び著作権に関する法律の修正法、§ 1, 24 Stat. 387。さらに、意匠特許侵害者は、250 ドル又は“当該意匠もしくは紛らわしい模造が適用されている物品 … の製造又は販売からの利益総額を支払う責任を負う” こととなった。同文献。

1952年、特許法289条においてこの規定は成文化された (66 Stat. 813) 。

3. 連邦巡回区控訴裁判所判決 (本連邦最高裁判決の判示による)

連邦巡回区控訴裁判所は、“裁定された利益は、侵害製品全体 — スマートフォン — ではなく、侵害‘製造物品’ — 例えば、スマートフォンの画面又はケース — に限定されるべきであった” というサムスン社の主張を退けた。786 F. 3d 893, 1002 (2015)。“サムスン社のスマートフォンの内部は、独特の製造物品として、その筐体とは別個に通常の購入者に対して販売されていなかった” のであるから、“賠償裁定を限定すること” は必要でない、と理由づけた。同文献。

4. 本連邦最高裁判決における争点

米国特許法289条所定の“article of manufacture” (“製造物品”) の解釈：複数部品製品の場合において、米国特許法289条所定の“article of manufacture” (“製造物品”) は、常に顧客に販売された最終製品でなければならないか、又は、かかる製品の構成部品とすることも可能であるか。

第4. 本連邦最高裁判決 (抄訳)

「

II

第289条は、特許権者が侵害から侵害者が得た総利益を回収することを認めている。これは、“販売の目的のための、製造物品についての特許を付与された意匠又はそれと紛らわしい模造” の許諾を受けていない“適用”、又は、“[特許を付与された] 意匠又は紛らわしい模造が適用されている製造物品” の許諾を受けていない販売又は販売のための展示をまず禁止して、認めているのである。35 U.S.C. §289。そして、この禁止されていることを行った者に、“その利益総額まで、250 ドル以上の額を支払う責任” を負わせている。同文献。“総額” とは、言うまでもなく、“すべて” を意味する。American Heritage Dictionary 1836 (5th ed. 2011) 参照 (“何かの全額；全部”)。よって、第289条により侵害者が支払う責任を負う“利益総額” とは、禁止された行為、すなわち、“[特許を付与された] 意匠又は紛らわしい模造が適用されている製造物品” の製造又は販売から得られたすべての利益である。

第289条に基づき損害裁定に達するには、従って、二つの段階を伴う。第一に、侵害意匠が適用されている“製造物品” を特定する。第二に、その製造物品につき得られた侵害者の利益総額を算出する。

本事件においては、当法廷は、出発点としての問題を取り上げる必要がある：すなわち、“製造物品”という語の範囲である。当法廷が目下解決する唯一の問題は、複数部品製品の場合において、問題の“製造物品”は、常に顧客に販売された最終製品でなければならないか、又は、かかる製品の構成部品とすることも可能であるかどうかである。前者の解釈においては、特許権者は、最終製品から侵害者が得る利益総額を受ける権利を常に有することになる。後者の解釈においては、特許権者は、最終製品の構成部品から侵害者が得る利益総額を受ける権利を有することになる場合がある¹。

A

条文が本件を解決する。第 289 条において使用される“製造物品”の語には、消費者に販売される製品及び当該製品の構成部品の両方が含まれる。“物品”とは、まさに“特定の物”である。J. Stormonth, *A Dictionary of the English Language* 53 (1885)(Stormonth); *American Heritage Dictionary*, 101 も参照（“ある部類の個々のもの又は要素；特定の物又は商品”）。そして“製造（物）”とは、“原材料を手又は機械により人間の使用にふさわしい物品へ転化すること”及び“そのように作られた物品”をいう。Stormonth 589; *American Heritage Dictionary*, 1070 も参照（“製品を、特に大規模に、製造する行為、技能又はプロセス”又は“製造される製品”）。製造物品は、してみると、単に手又は機械で作られた物である。

そのように理解されるものとして、“製造物品”の語は、消費者に販売される製品及びその製品の構成部品の両方を含むほど範囲の広い語である。製品の構成部品は、当該製品自体と同様、手又は機械で作られる物である。構成部品がより大きな製品に組み込まれることは、すなわち、構成部品を製造物品の範疇の外におく、ということではない。

第 289 条における製造物品についてのこの解釈は、“製造物品のための新規、独創的かつ装飾的意匠”を意匠特許保護の対象にする米国特許法（35 U.S.C.）第 171 条(a)と一致するものである。² 特許庁及び裁判所は、第 171 条が複数部品製品の単なる構成部品に及ぶデザインについても意匠特許を認めている、と理解してきた。Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311 (1898)を参照（“特有の形状のいくつかの製造物品は、

¹ サムスン社は、裁量上訴の上訴状及び趣意書において、第二の理由に基づき以下の決定に対し異議を申し立てた。その主張は、35 U.S.C. §289 には、§289 の損害賠償裁定を侵害者が当該侵害により得た利益総額に制限する、因果関係の要件が規定されているというものであった。サムスン社は、弁論においてこの持論を捨てたので、これを取り上げることはしない。Tr. of Oral Arg. 6 参照。

² 当初制定されたとおり、当該規定は、“製造物のための新規かつ独創的意匠”を保護していた。§3, 5 Stat. 544. 当該規定では、“製造物品に組み込まれ又は作用し、印刷され、描かれ、鋳造され又はその他の方法で固定される”意匠、及び、“製造物品の外形又は形状”を含む、例が示されていた。同文献。1902 年に制定された合理化されたバージョンは、“製造物品のための新規、創造的かつ装飾的意匠”を保護していた。Ch. 783, 32 Stat. 193. 1952 年特許法は、当該文言を保持した。§171, 66 Stat. 813 参照。

これらを組み合わせると可動部を有する機械又は構造を生み出す場合に、それぞれ個別に意匠として特許を受けることができる…”) ; *Application of Zahn*, 617 F. 2d 261, 268 (CCPA 1980) (“第 171 条は、製造物品の装飾的意匠について特許を認めている。意匠は、ある物品において具現化されるべきであるが、この規定は、完全な物品又は‘個別’の物品、また、明らかに別個に販売された物品の意匠に限定されるものではない…”)。

この解釈は、“新規かつ有用な…製造物…又はそれについての新規かつ有用な改良”を实用特許保護の対象にする米国特許法 (35 U.S.C.) 第 101 条と一致するものでもある。Cf. 8 D. Chisum, *Patents* §23.03[2], pp. 23-12 to 23-13 (2014) (第 171 条における“製造物”には、“第 101 条の意義の範囲内で‘製造物’とみなされるであろうものが含まれる”と指摘)。“当裁判所は、第 101 条における‘製造物’なる語を…‘手作業によってであれ、機械によってであれ、使用のために、原材料又は調整材料に新規の形状、品質、特性又は組み合わせを与えることにより、これら材料から産出される物品’をいうものと解釈した”。*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308 (1980) (*American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co.*, 283 U.S. 1, 11 (1931)を引用)。範囲の広いこの語には、“機械自体とは別個に考慮される当該機械の部品”が含まれる。1 W. Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions* §183, p.270 (1890)。

B

連邦巡回裁判所の“製造物品”についての狭い解釈は、第 289 条の規定に一致し得ない。消費者は侵害スマートフォンの構成部品を当該スマートフォンとは別個に購入することはできないのであるから、これら構成部品は問題の製造物品ではあり得ない、と連邦巡回裁判所は判断した。786 F. 3d, 1002 参照 (“サムスン社のスマートフォンの内部は、独特の製造物品として、その筐体とは別個に通常の購入者に販売されていなかった”ことを理由に、スマートフォンの構成部品に対する第 289 条の裁定額を制限することを拒絶) ; *Nordock, Inc. v. Systems Inc.*, 803 F. 3d 1344, 1355 (CA Fed. 2015) (“リップ及びヒンジ プレート”は、レベラーと“溶接されて”いること、及び、完全ユニットとして、当該レベラーとは別個に販売されていたという証拠はないことを理由に、その意匠に対する第 289 条の裁定額を制限することを拒絶)。しかし、上記の理由により、“製造物品”の語は、別個に販売されるものであろうとなかろうと、消費者に販売された製品及びその製品の構成部品の両方を含むほど範囲の広い語である。従って、第 289 条における“製造物品”は、消費者に販売された最終製品のみを意味するという解釈は、当該フレーズの意味としては狭すぎる。

両当事者は、さらに踏み込んで、問題の各意匠特許について、問題の製造物品は、スマートフォンであるのか、スマートフォンの特定の構成部品であるのかを解決するよう、当法廷に求めている。そうするためには、当法廷は、第 289 条における損害賠償の審理の第一段階で、問題の製造物品を特定するためのテストを設定し、そのテストを本事件に適用するため記録を分析する必要がある。合衆国は、法廷助言者として、テスト

を提案した（法廷助言者としての合衆国の法廷助言書 27-29 参照）が、サムソン社及びアップル社は、この問題についての説明を行わなかった。当法廷は、両当事者による適切な説明がなかったので、第 289 条における損害賠償の審理の第一段階のテストを提示することは差し控える。そうすることは、本事件において提示された問題を解決するために必要ではなく、連邦巡回裁判所は、差し戻される残りのいかなる問題にも取り組むことが可能である。」

第 5. コメント

1. 本連邦最高裁判決の意義

- ⇒ 米国特許法 289 条に基づく意匠特許権者の損害額の算定には、「第一に、侵害意匠が適用されている“製造物品”を特定する。第二に、その製造物品につき得られた侵害者の利益総額を算出する。」という「二つの段階を伴う」ことを明らかにしつつ、第一の段階に関する米国特許法 289 条所定の“article of manufacture”（“製造物品”）の解釈について、複数部品製品の場合において、常に顧客に販売された最終製品でなければならない訳ではなく、かかる製品の構成部品とすることも可能である、ことを確定した。
- ⇒ 第一の段階に関する米国特許法 289 条所定の“article of manufacture”（“製造物品”）を特定するためのテストや同テストの本件へのあてはめについては何ら判断していない。
- ⇒ 第二の段階についても何ら判断していない。

2. 「第一に、侵害意匠が適用されている“製造物品”を特定する」ためのテストの如何？

- ⇒ 参考：米国司法省のアミカスブリーフ 27～29 頁

「The “article of manufacture” inquiry entails a case-specific examination of the relationship among the design, any relevant components, and the product as a whole. See *Piano II*, 234 F. at 81. Several considerations are relevant to the inquiry.

First, the scope of the design claimed in the plaintiff’s patent, including the drawing and written description, provides insight into which portions of the underlying product the design is intended to cover, and how the design relates to the product as a whole.⁶ See, e.g., *Piano I*, 222 F. at 903-904; *Grand Rapids Refrigerator*, 268 F. at 974. In addition, the patent identifies the article of manufacture that the patentee views as the article to which the design is applied. *MPEP* § 1503.01. In some cases, the patent will indicate that the design is intended to be applied to a component of the product. See *Piano I*, 222 F. at 904 (relying on fact that inventor “received a patent for a ‘piano case’ and not for a piano”). But the factfinder should not treat the patent’s designation of the article as conclusive. The inventor of a piano-case design, for instance, should not be able to obtain profits on the piano as a whole simply by characterizing his invention as an “ornamental design for a piano.”

Second, the factfinder should examine the relative prominence of the design within the product as a whole. If the design is a minor component of the product, like a latch on a refrigerator, or if the product has many other components unaffected by the design, that fact suggests that the “article” should be the component embodying the design. Conversely, if the design is a significant attribute of the entire product, affecting the appearance of the product as a whole, that fact might suggest that the “article” should be the product.

Third, and relatedly, the factfinder should consider whether the design is conceptually distinct from the product as a whole. As the Second Circuit explained in *Piano II*, a book binding and the literary work contained within it “respond to different concepts; they are different articles.” 234 F. at 82. If the product contains other components that embody conceptually distinct innovations, it may be appropriate to conclude that a component is the relevant article.

Fourth, the physical relationship between the patented design and the rest of the product may reveal that the design adheres only to a component of the product. If the design pertains to a component that a user or seller can physically separate from the product as a whole, that fact suggests that the design has been applied to the component alone rather than to the complete product. See, e.g., *Piano I*, 222 F. at 904; *Brand*, 83 Off. Gaz. Pat. Office at 748. The same is true if the design is embodied in a component that is manufactured separately from the rest of the product, or if the component can be sold separately (for in-stance, for replacement purposes). See, e.g., *Piano II*, 234 F. at 81.]

3. 「第一に、侵害意匠が適用されている“製造物品”を特定する」ためのテストの本件へのあてはめの如何？
⇒ 特に U.S. Design Patent No. D604305 について、各アイコンのディスプレイ表示に必要な各部品を含めて“製造物品”が特定されるべきかどうか？
4. 如何に「第二に、その製造物品につき得られた侵害者の利益総額を算出する」か？
⇒ 製造物品（全体又は部分）に関する apportionment なしの限界利益？
⇒ 製造物品（部分）に関する apportionment なしの限界利益の算定方法・算定可能性？
5. 本件のような複数部品製品の場合ないし部分意匠の場合に特有の問題か？
 - (1) 単一部品製品でも当該製品の部分で部分意匠が実施された場合には同様の問題があるのではないか？
⇔ 本連邦最高裁判決（傍論）「単一部品製品（例えばディナープレートなど）の意匠について言えば、当該製品が、当該意匠が利用されている“製造物品”である。」
 - (2) 全体意匠でも侵害品の部分で実施された場合には同様の問題があるのではないか？
6. 実用特許権者の損害額の算定のルールとの関係？
 - (1) 米国の裁判例における P a n d u i t テスト (Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works

Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).) によれば、特許権者が、①自己の特許製品に対する需要、②非侵害の代替品の不存在、③当該需要を満たす特許権者の生産販売能力、④侵害行為がないとした場合の自己の利益額、を証明すれば、侵害者の販売数量に基づく逸失利益を損害として賠償請求できるところ、P a n d u i t テストにおける④侵害行為がないとした場合の自己の利益額について、さらに、米国の裁判例によれば、apportionment により、原則として最小販売可能特許実施ユニット (smallest salable patent practicing unit) を基礎とすべきものとされている (Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F. 3d 1292 (Fed. Cir. 2011); Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. et al., 649 F.3d 51 (Fed.Cir. 2012); VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014).) 一方、特許発明の特徴が単独で顧客の需要の基礎である場合には、apportionment の例外として、the entire market value rule により、製品全体を基礎とし得るものとされる (Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed.Cir. 1995)(in banc), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995); King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed.Cir. 1995), cert. denied, 517 U.S. 1188 (1996).) 。

- (2) 米国特許法 289 条において「第一に、侵害意匠が適用されている“製造物品”を特定する」ためのテストと、実用特許権者の逸失利益額の算定における最小販売可能特許実施ユニット (smallest salable patent practicing unit) を基礎とすべきとの原則との関係？
- (3) 米国特許法 289 条において部分と特定された“製造物品”について「第二に、その製造物品につき得られた侵害者の利益総額を算出する」場合に例外的に the entire market value rule を適用することの可否？

第 6. 日本法との比較

1. 意匠法 39 条 2 項

意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

2. 意匠法 39 条 2 項による損害賠償請求の要件事実

(1) 損害の発生

原告は、原告製品を製造販売しており、被告による被告製品の製造販売により、得べかりし利益を失った。

(2) 損害額

ア. パターン 1

被告は●年●月●日から●年●月●日までの間に●台の被告製品を製造販売した。被告による被告製品の製造販売による利益の額は一台当たり金●円であった。

よって、前記原告の逸失利益の額は、意匠法 39 条 2 項によれば、●円と推定される。

イ. パターン 2

被告は●年●月●日から●年●月●日までの間に●台の被告製品を製造販売した。
被告による被告製品の販売価格は金●円であった。

被告による被告製品の製造販売による利益率は●パーセントであった。

よって、前記原告の逸失利益の額は、意匠法39条2項によれば、●円と推定される。

3. 侵害品の部分で登録意匠が実施された場合における登録意匠の寄与率の考慮³

この点、学説上、肯定説が通説であり、肯定説のうち、従来、特許法102条2項所定の「侵害の行為によ（る）利益」の規定文言を特許発明が寄与した利益と解し、当該寄与利益の額について特許権者等が立証責任を負担するものとする見解（寄与利益説）が有力であった⁴。

これに対し、近年、本条2項所定の「侵害の行為によ（る）利益」の規定文言を全体利益と解し、当該全体利益の額について特許権者等が立証責任を負担し、他方、当該全体利益の額による損害の額の推定の一部覆滅事由として、当該全体利益の額に対する特許発明の非寄与率について侵害者が立証責任を負担するものとする見解（全体利益・非寄与率立証責任配分説）が多数である⁵。

他方、裁判例上、従来、否定説（全体利益説）によったもの、又はそのように理解されるものもあった⁶ものの、肯定説によったもの、又はそのように理解されるものが多数あり、かかる肯定説の裁判例のうち、従来より、寄与利益説によったもの、又はそのように理解されるものが多数ある⁷。例えば、東京高判平成6年7月19日は、「意

³ 学説・裁判例上、一般に、意匠法39条2項と特許法102条2項とで、特に峻別して議論されていない。

⁴ 一宮和夫「Q37」清永利亮＝本間崇編「実務相談工業所有権四法」（商事法務研究会，平6）238頁。

⁵ 設楽隆一「損害(2)－侵害行為により受けた利益」牧野利秋編「工業所有権訴訟法」（裁判実務体系(9)）（青林書院，昭60）337頁，古城春実「損害賠償請求」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編「知的財産権」〔民事弁護と裁判実務第8巻〕（ぎょうせい，平10）333頁，高松宏之「損害(2)－特許法102条2項・3項」牧野利秋＝飯村敏明編「知的財産関係訴訟法」（新・裁判実務体系(4)）（青林書院，平13）316-317頁，増井和夫・田村善之「特許判例ガイド」（有斐閣，〔第3版〕平17）372頁〔田村善之〕，佐野信「損害2（特許法102条2項・3項）」飯村敏明＝設楽隆一編「知的財産関係訴訟」（リーガル・プログレッシブ・シリーズ）（青林書院，平20）230頁，中山信弘＝小泉直樹編「新・注解特許法下巻」（青林書院，平23）1654-1655頁〔飯田圭〕，中山信弘「特許法」〔法律学講座双書〕（弘文堂，〔第3版〕平28）389-390頁。

⁶ 東京地判昭52・3・30無体集9巻1号300，309頁〔ハンダ付用溶剤事件〕，大阪高判昭57・9・16無体集14巻3号571，579頁〔鋸用背金意匠事件〕，東京高判平16・9・30（平16（ネ）1367号）最高裁HPにより是認された東京地判平16・2・20（平14（ワ）12858号）最高裁HP〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅱ事件〕，東京高判平16・9・30（平16（ネ）1436号）最高裁HPにより是認された東京地判平16・2・20（平14（ワ）12867号）最高裁HP〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅲ事件〕等。

⁷ 大阪地判昭43・6・19判タ223号200，203頁〔自動ジグザグミシンの変速機事件〕，最判昭62・10・6判例工業所有権法2535の434，434頁により是認された大阪高判昭61・3・26判例工業所有権法2535の279，295頁〔柱上安全帯尾錠事件〕，東京高判平7・8・29判例工業所有権法〔第2期版〕6683の230，230頁により是認された東京地判平6・5・30判例工業所有権法〔第2期版〕6683の138，151-152及び153-154頁〔内視鏡用フィルムカセット事件〕，旧著作権法114条1項（現2項）に係る東京地判平7・10・

匠権を侵害する物品が販売製品の一部に用いられている場合において、侵害者が当該侵害行為により受けた利益の額は、製品全体に対する侵害物品の原価割合等を基準に、製品全体の利益に対する侵害物品の寄与度を考慮して決定するのが相当である。」とする⁸。また、名古屋地判平成17年4月28日は、循環駆動式の無端チェーンと製品ストッパとを特徴部分とする移載装置について、「特許発明の新規性・進歩性が当該発明の一部にかかる場合には、侵害者による製造・販売による利益のうち、新規性・進歩性にかかる部分のみが寄与した部分、すなわち全体の利益に寄与割合を乗じた金額をもって特許法102条2項所定の利益に当たると解すべきである(。)」とする⁹。

これに対し、前記肯定説に係る裁判例のうち、近年、全体利益・非寄与率立証責任配分説によったもの、又はそのように理解されるものも多数ある¹⁰。例えば、大阪地判平成16年10月25日は、「本件第2発明は、・・・その末尾が『パイプベンダー』とされているものの、その余の構成要件は、ほぼすべてが、出退杵状具に関連する動き又は構成に係るものであって、その進歩性は、出退杵状具（キックバー）という、パイプベンダー本体とは明確に区別し得る一まとまりの部品を備えていることにあり、その実質は、出退杵状具の発明ともいい得るものである。そして、・・・出退杵状具

30判時1560号24, 59頁〔システムサイエンス・コンピュータプログラム事件〕, 名古屋地判平10・3・6判タ1003号277, 283-284及び286頁〔示温材料事件〕, 東京高判平13・5・24(平12(ネ)3019号)最高裁HP〔屋根用雪止め金具事件〕, 大阪地判平15・11・13(平14(ワ)11150号)最高裁HP〔手押し車用立席ボード意匠事件〕, 大阪地判平16・5・27(平14(ワ)6178号)最高裁HP〔重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤事件〕, 部分意匠に係る大阪地判平17・12・15(平16(ワ)6262号)最高裁HP〔化粧用パフ意匠事件〕, 大阪地判平21・10・29(平19(ワ)13513号)最高裁HP〔X線異物検査装置事件〕, 大阪地判平22・1・28判時2094号103, 138-140頁〔組合せ計量装置事件〕, 知財高判平23・1・31(平22(ネ)10031号)最高裁HPにより是認された東京地判平22・2・24(平21(ワ)5610号)最高裁HP〔流し台のシンク事件〕, 東京地判平23・6・10(平成20(ワ)19874号)最高裁HP〔医療用器具事件〕, 知財高判平24・3・22(平23(ネ)10002号)最高裁HP〔餅I事件〕, 知財高判平25・4・11判時2192号105, 115頁により是認された東京地判平24・11・2判時2185号115, 139-140頁〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件〕, 東京地判平26・2・14(平23(ワ)16885号)最高裁HP〔超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件〕, 東京地判平成27・4・10(平24(ワ)12351号)最高裁HP〔餅II事件〕等。

⁸ 東京高判平6・7・19知財集26巻2号520, 530頁〔ヘアカーラー用クリップ意匠事件〕。

⁹ 名古屋地判平17・4・28判時1917号142, 153頁〔移載装置事件〕。

¹⁰ 東京地判平10・11・26判例工業所有権法〔第2期版〕5469の147, 158頁〔液体排出用のポンプ事件〕, 東京地判平23・2・24(平20(ワ)2944号)最高裁HP〔ノーマルクローズ型流量制御バルブ事件〕, 東京地判平23・8・26(平23(ワ)831号)最高裁HP〔動物用排尿処理材I事件〕, 大阪地判平24・10・11(平23(ワ)3850号)最高裁HP〔軟質プラスチック容器事件〕, 知財高判平25・11・6(平25(ネ)10035号)最高裁HPにより是認された大阪地判平25・2・28(平21(ワ)10811号)最高裁HP〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕, 傍論に係る大阪地判平25・5・23(平23(ワ)13054号)最高裁HP〔剪断式破砕機の切断刃事件〕, 大阪地判平25・8・27(平23(ワ)6878号)〔着色漆喰組成物の着色安定化方法事件〕, 東京地判平26・3・20(平24(ワ)24822号)最高裁HP〔動物用排尿処理材II事件〕, 東京地判平26・4・30(平24(ワ)964号)最高裁HP〔CR松方弘樹の名奉行金さん著作権・商標事件〕, 東京地判平26・10・30(平25(ワ)32665号)〔シートカッター事件〕(但し, 知財高判平27・12・16(平26(ネ)10124号)最高裁HPで特許無効により取消し), 知財高判平26・12・17(平25(ネ)10025号)最高裁HP〔金属製ワゴン事件〕。

がなくてもパイプベンダーとして販売することもできることが認められる。このような場合においては、製品全体（出退杵状具付きパイプベンダー）に対して出退杵状具が寄与していない度合いが、特許法102条2項による損害の推定に対する覆滅事由となり得るものというべきである（。）¹¹。また、東京地判平成19年9月19日は、「(2) 特許法102条2項の推定を覆す事情 ア 寄与度・・・部品の価格を基準とすると、ピン本体上に小径部を介してピン先端部を一体的に設けて形成されたドライブピン1本の価格は、被告製品の部品価格合計の2%未満であることが認められる。・・・これらの事実によれば、被告3社が上げた利益の95%については、被告3社の侵害行為との間に因果関係がないことが立証されたものというべきである（。）¹²」とする¹²。

3. 米国特許法289条との異同

(1) 同じところ：意匠（特許）権者の損害額の算定に当たり侵害による侵害者の利益額に着目

(2) 異なるところ

ア. 意匠法39条2項：意匠（特許）権者の損害額の推定規定

⇔ 米国特許法289条：意匠（特許）権者の損害額の算定規定

イ. 意匠法39条2項：被告製品は被告の製造販売に係る製品の全体

⇔ 米国特許法289条：“article of manufacture”は（複数部品製品の場合に）被告の製造販売に係る製品の全体又は部分

ウ. 意匠法39条2項：被告製品（全体）の部分で登録意匠が実施された場合に登録意匠の（非）寄与率の考慮を肯定

⇔ 米国特許法289条：“article of manufacture”（全体又は部分）で意匠特許が実施された場合に apportionment を否定

以 上

¹¹ 大阪地判平16・10・25（平14（ワ）13022号）最高裁HP〔パイプベンダー事件〕。

¹² 東京地判平19・9・19（平成17（ワ）1599号）最高裁HP〔キー変換式ピントンプラー錠事件〕。