

最高裁、Apple v. Samsung Electronics 事件 CAFC 判決を賛成 8・反対 0 で棄却

2016 年 12 月 7 日
JETRONY 知財部
今村、丸岡

最高裁は 6 日、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 事件判決を賛成 8・反対 0 で覆した。

この事件は意匠特許侵害の損害賠償に関するもので、Apple 社の意匠特許である iPhone の前面、ディスプレイ画面上装飾的デザインなどについて、Samsung 社がこれらの意匠権を侵害したとして、侵害スマートフォンから得た総利益に基づき算出された損害賠償金 3 億 9,900 万ドルの支払を命じられ、Samsung 社は、「損害賠償金は侵害に起因する利益に限定されるべきである」と主張したものの、CAFC は「特許法第 289 条¹は特許意匠が付けられた製品 (article of manufacture bearing the patented design) から得られた総利益を意匠特許権者に与えることを明確に許可している」としていた。

6 日付判決で最高裁は、特許法 289 条に規定されている「『article of manufacture』は消費者に販売される製品の全体および構成部品の両方を意味する広いフレーズであり、消費者に販売される最終製品のみを意味するという解釈は狭すぎる」とした上で、「意匠特許保有者は消費者に販売された侵害製品の総利益を常に回収する権利を持たない。意匠特許侵害デバイスが複数の部品で構成される場合、損害賠償金が侵害部分に対応する額に限定される場合がある」などとしている。

なお、Apple 社は最高裁審理で「『article of manufacture』が製品全体を意味しない場合もある」としながらも「侵害部分が製品全体未満であることの証明責任は Samsung 社にあるが同社はこれを証明しなかった」としていた。最高裁は、本事件において、Apple 社意匠特許を侵害する「article of manufacture」はスマートフォンまたはスマートフォンの構成部品のどちらかという問題については明言せず、CAFC に対して「本事件で『article of

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.**”

manufacture』はスマートフォンの全体を意味するか、それとも、構成部品を意味するか」を審理するよう命じている。

以上

これまでの経緯

2011 年

iPhone の特許侵害の疑いで、Apple 社がカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に Samsung 社を提訴。

Apple社の意匠特許



D'677:
アイフォンの表面の外観全体
四角形枠で囲まれた黒い表面、スピーカースロット、透明の表面



D'087:
四辺が細い斜面の枠で囲まれた表面の外観



D'305:
角が丸い四角形の多数のアイコンの配列

2012 年

陪審裁判において Samsung 社は Apple 社に対して 9 億 3,000 万ドルの支払いを命じられたが、損害賠償額減額を訴え。

2015 年 5 月

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は商標に関する法的責任を否決して損害賠償額を 3 億 9,900 万ドルに減額したが、iPhone の特許侵害を認める審決は支持。

Courts		特許3件 3 Patents	トレードドレス2件 2 Trade Dresses	意匠特許3件 3 design Patents	合計 Total
地裁 D.C.	第1回評決 First Verdict	\$250M (約260億円)	\$382M (約400億円)	\$390M (約400億円)	\$1.05B (約1050億円)
	*第2回評決 Second Verdict	\$135M (約140億円)	\$375M (約380億円)	容認 Affirm	\$900M (約910億円)
CAFC		容認 Affirm	破棄 Cancel	容認 Affirm	\$500M (約520億円)
最高裁 Supreme Court		-	-	「全利益まで」の解釈 は正しいか Total Profits?	?

注： 第一回の評決はサムスンの28製品の侵害に関する評決であったが、その内の14製品について証拠の誤りがあり、それらについて第2回目の評決のやり直しがあり減額になった。サムスは意匠特許による全利益に関する部分のみ上告。

2015年12月

Samsung 社は、CAFC 判決を不服として最高裁に裁量上訴を申し立て。

2016年2月

Apple 社は、Samsung 社の裁量上訴に対して反対趣意書(brief in opposition)を提出。

Samsung 社は、Apple 社の反対趣意書に対する答弁書(reply brief)を提出。

2016年3月

最高裁は CAFC の判決を不服とする Samsung 社の裁量上訴を認可。

2016年6月8日

司法省が、廷助言書を提出。Apple 社に有利となる判決を下した CAFC の審決を否決し、地方裁判所に差し戻すことを最高裁判所に要請。(特許法第 289 条は意匠特許侵害に対する損害賠償金を『当該意匠が適用された製造品(article of manufacture)から侵害者が得た総利益(total profit)』としているが、CAFC の同条解釈は損害賠償金を著しく過大に

している。製造品が市場で販売される最終製品でなく最終製品の一部である場合があり、この場合の損害賠償金は当該部分から侵害者が得た総利益とすべきである。)

Facebook 社、Google 社など主要テクノロジー企業十数社と業界団体「Software & Information Industry Association」および「Internet Association」は、法律サービス非営利団体「Software Freedom Law Center」は、同社を支持する法廷助言書を、Nike 社、業界団体「BSA | The Software Alliance」は中立的な立場の法廷助言書を提出。

2016 年 7 月 29 日

Apple 社が、CAFC 判決は支持されるべきとする応答準備書面を提出。

2016 年 9 月 26 日

最高裁は、連邦政府に対して Samsung Electronics Co. Ltd. et al. v. Apple Inc. 事件口頭弁論への参加を許可

2016 年 10 月 11 日

最高裁は口頭弁論を開催。複数の判事が「Samsung 社が Apple 社に支払う損害賠償金の侵害認定を受けたスマートフォンから Samsung 社が得た総利益とすべきでない」という見解を明らかにした。

2016 年 12 月 6 日

最高裁判決