

<米国>



## 米国における意匠権侵害

Maier & Maier, PLLC. Partners

**Timothy J. Maier**  
**Christopher J. Maier**

米国における意匠権侵害の基準は、いくつかの有力な判決によって確立されました。その最初の判決は、1872年のGorham Co. v. White事件です。この事件は、「通常の観察者」テストを確立し、基本的には、2つの物品の外観が、通常の観察者が一方の物品を他方の物品であると信じて購入するほど類似している場合に侵害が存在するとしています。

1984年のLitton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)事件判決は、通常の観察者の基準を、2部構成の「新規性のポイント」テストに修正し、被告意匠は、特許された意匠と実質的に同一であるだけでなく、先行技術から特許デザインを区別する新規なデザインの特徴を備えていることを要求しています。

このテストは、2008年のEgyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)事件で、連邦巡回控訴裁により破棄されました。本件で裁判所は、通常の観察者テストを侵害の唯一のテストとすべきであると判示しました。しかしながら、CAFCは、依然として先行技術を考慮しています。クレームの意匠と被告意匠とが明白に非類似でない状況では、通常の観察者にとってデザインが実質的に同一であるかどうかという問題は、クレームの意匠と被告デザインを先行技術と比較することで解決できます。

この判決後、侵害は「先行例に精通した観察者の目を通して通常の観察者テストを適用」して判断されることとなります。したがって、類似の先行意匠が多数ある場合、クレームの意匠と被告意匠との（文脈からすれば重要でないかもしれない）差異点が、侵害分析においてより重要になることがあります。一般に、被告製品が特許された意匠よりも先行意匠に近い場合は、侵害認定の可能性は低くなります。

その後の事例では、修正された通常の観察者テストの適用が示されています。Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 89 U.S.P.Q.2d 1894 (D. Utah Nov. 4, 2008) 事件では、裁判所はジャケットの2つの曲線的なジッパーデザインを比較検討しました。裁判所は、先行例に照らして特許された意匠を分析して、直線部と斜め部の数、長さ、配置が意匠の区別に役立つと判断し、2つの垂直部と1つの傾斜部を備えたジッパーの被告ジャケットは、1つの垂直部と1つの傾斜部を備えたジッパーに関し特許された意匠を侵害しない、としました。

翌年、Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., Inc., 665 F. Supp. 2d 357 (S.D.N.Y. 2009) 事件は、ドリップ式コーヒーマシンの意匠を扱いました。この分野には、コーヒーマーカーに関する類似の意匠を開示する文献が多数存在するため、裁判所は、特許された意匠の保護範囲は狭い範囲にとどまると判断しました。その結果、侵害分析において、両意匠間の些細な差異がより重要な意味を持つこととなりました。被告コーヒーマシンの底面が特許された意匠と類似していないため、侵害は認められませんでした。

意匠特許の範囲を解釈する際、装飾的特徴を機能的側面と区別する必要があります。機能的特徴を持つ意匠は特許可能ですが、その意匠は機能的な考慮のみによって決定されるのではなく、装飾的な外観を有していなければなりません。両タイプの要素が存在する場合、機能的特徴は割り引かれ、製品の装飾的外観のみが侵害判断に関係します。

最近の Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru (Fed. Cir. 2020) 判決では、鉛筆型チョークホルダーに関するケースにこれらの分析要因の適用が示されました。Lanard の製品は、ある有名な製品に似ていますが、消しゴム付鉛筆の短くて太いバージョンという異なるプロポーションを持つチョークホルダーでした。ジャ・ルーの製品は、全体的な外観とプロポーションを模倣していましたが、口金と先細り端部に明瞭な装飾が施されていました。裁判所は、チョークを保持する側面は機能的であると判断し、特許された意匠が先行例と異なるのは、その比率及び口金と先細り端部の外観だけであると判断しました（後者2点が、被告意匠が特許された意匠と異なる点）。侵害は認められませんでした。

最近の他の2つの判決は、意匠特許出願を準備する際に出願人が注意すべきある落とし穴を示しています。Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., (Fed. Cir. 2019) 事件では、特許された意匠は椅子用のパターンでした（米国意匠特許法では、意匠は特定の製造品に適用されなければなりません）。裁判所は、意匠が椅子のみに限定されているため、洗濯籠に使用された同一のパターンは侵

害にあたらないと判断しました。Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., (Fed. Cir. 2019) 事件では、缶ディスペンサーの正面部の一部とディスペンサーの中の缶のみをクレームする意匠が、同様の正面部を有するが缶をクレームしない缶ディスペンサーから自明とされました。判示の根拠は、判事1名の反対意見が付された上で、先行例は「円筒形の物体をその陳列領域に保持するように作られている」というものでした。

意匠特許出願の準備において、出願人は、侵害の観点から意匠クレームの潜在的な構成に留意し、クレーム範囲と最も近い先行例を考慮する必要があります。同じ物品をカバーし、異なるクレーム範囲を有する複数の意匠特許を含む出願戦略により、強固な保護を達成することができます。

(邦訳：当研究所)

## < the United States >

### Design Patent Infringement in the United States

Maier & Maier, PLLC.  
Partners

**Timothy J. Maier & Christopher J. Maier**

The standard for design patent infringement in the United States was established by several influential court decisions, the first of which was the case of *Gorham Co. v. White* in 1872. This case established the “ordinary observer” test, stating, essentially, that infringement exists if the appearances of two items are similar enough so as to deceive an ordinary observer to purchase one item believing that it is the other.

In 1984, the decision in *Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984), modified the ordinary observer standard to a two-part “point of novelty” test, which required that the accused design not only be substantially the same as the patented design, but also incorporate a novel design feature of the patented design that distinguishes it from the prior art.

That test was abandoned in 2008 by the Federal Circuit in the case of *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008). There, the court held that the ordinary observer test should be the sole test for infringement. Nevertheless, the Federal Circuit still took the prior art into consideration : in situations where the claimed and accused designs are not plainly dissimilar, the question of whether the designs are substantially the same to an ordinary observer can be resolved by comparing the claimed and accused designs with the prior art.

After *Egyptian Goddess*, infringement would be determined “applying the ordinary observer test through the eyes of an observer familiar with the prior art.” Thus, if there are many similar prior art designs, minor differences between the claimed and accused designs – which might not be substantial out of context – may become more significant in the infringement analysis. Generally, if the accused product appears closer to the prior art than to the patented design, a finding of infringement is less likely.

Subsequent cases have demonstrated the application of the modified ordinary observer test. In *Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc.*, 89 U.S.P.Q.2d 1894 (D. Utah Nov. 4, 2008), the court compared two curvilinear zipper designs for a jacket. By analyzing the

patented design in light of the prior art, the court found that the number, length, and placement of straight and diagonal sections served to differentiate the designs: the accused jacket with a zipper having two vertical and one diagonal section did not infringe the patented design for a zipper having one vertical and one diagonal section.

The following year, *Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., Inc.*, 665 F. Supp. 2d 357 (S.D.N.Y. 2009), dealt with designs for drip coffee machines. As the field was crowded with many references disclosing similar designs for the coffee machines, the court found that the scope of protection for the patented design fell in a narrow range. Consequently, in the infringement analysis, minor differences between the designs became more significant. As the accused coffee machine had a base that did not resemble that of the patented design, infringement was not found.

In construing the scope of a design patent, the ornamental features must also be distinguished from the functional aspects. While a design having functional features may be patentable, the design must have an ornamental appearance that is not dictated solely by functional considerations. Where both types of elements are present, the functional features are discounted and only the ornamental appearance of the product is pertinent for determining infringement.

The recent decision in *Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru* (Fed. Cir. 2020) demonstrated the application of these analysis factors to a case involving pencil-shaped chalk holders. Lanard's product was a chalk holder that looked like a well-known product but with different proportions: a short and thick version of a pencil with an eraser. Ja-Ru's version copied the general appearance and proportions, but had distinct ornamentation on the ferrule and the tapered end. The court discounted the chalk-holding aspect as being functional, and determined that the patented design differed from the prior art only by its proportions and the appearance of the ferrule and the tapered end – the latter two being where the accused design differed from the patent. No infringement was found.

Two other recent decisions illustrate certain pitfalls that applicants should be aware of when preparing design patent applications. In *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, (Fed. Cir. 2019), the patented design was for a pattern for a chair (under U.S. design patent law, designs must be applied to specific articles of manufacture). The court found that an identical pattern, used on a laundry basket, did not infringe, as the design was limited to chairs only. In *Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc.*, (Fed. Cir. 2019), a design claiming only a portion of a can dispenser façade and a can in the dispenser was found obvious over a can dispenser having a similar façade but not claiming a can. The rationale for the holding, with one judge dissenting, was that the prior art was “made to hold cylindrical objects in its display area.”

In preparing design patent applications, applicants should be mindful of the potential construction of their design claims from an infringement perspective, and take into consideration the scope of the claim as well as the closest prior art. Robust protection may be achieved via a filing strategy that includes several design patents covering the same article but with different claim scopes.