

アップルVSサムスン訴訟 から見る米国意匠戦略

• RYUKA •
with Free Vision

2024年10月7日

弁理士・米国弁護士 龍華 明裕
弁理士 飯山和俊
法務部 劉 逸塵

1、米国意匠の価値

米国訴訟の争点

- アップルVSサムスン訴訟は、全世界に広げられ、日本ではFRAND特許などが争点になった。
- 米国では、特許2件、意匠3件の侵害が認められた。
意匠権に対する損害賠償は**約5億3,330ドル**、
特許権に対しては**約530万ドル**と算定された

むしろ意匠権が主戦場

背景: 米国訴訟では、損害賠償の額も陪審員が評決するが、技術に比べデザインの方が陪審員にとって理解しやすい。

→ 米国では、優れた意匠権は巨額な賠償をもたらす。

United States District Court
Northern District of California

FINDINGS ON APPLE'S DAMAGES CLAIMS

1. What is the total dollar amount that Apple is entitled to receive for Samsung's infringement of the D'677, D'087, and D'305 patents?
\$ 533,316,606

2. For the total dollar amount in your answer to Question 1, please provide the dollar breakdown by product.

Samsung Product	Damages for Infringement of D'677, D'087, and D'305 Patents
Captivate (JX 1011)	16,618,320
Continuum (JX 1016)	5,149,345
Droid Charge (JX 1025)	54,839,113
Epic 4G (JX 1012)	43,486,055
Fascinate (JX 1013)	8,884,189
Galaxy S 4G (JX 1019)	75,925,367
Galaxy S II (AT&T) (JX 1031)	26,928,747
Galaxy S II (Epic 4G Touch) (JX 1034)	63,456,820
Galaxy S II (Skyrocket) (JX 1035)	20,090,290
Galaxy S II (T-Mobile) (JX 1033)	54,045,652
Galaxy S Showcase (JX 1017)	30,662,111
Gem (JX 1020)	4,434,398
Indulge (JX 1026)	15,681,286
Infuse 4G (JX 1027)	76,205,628
Mesmerize (JX 1015)	36,901,389
Vibrant (JX 1010)	7897

United States District Court
Northern District of California

3. What is the total dollar amount that Apple is entitled to receive for Samsung's infringement of the '381 and '163 patents?
\$ 5,325,050

4. For the total dollar amount in your answer to Question 3, please provide the dollar breakdown by product.

Samsung Product	Damages for Infringement of '381 and '163 Patents
Captivate (JX 1011)	0
Continuum (JX 1016)	0
Droid Charge (JX 1025)	0
Epic 4G (JX 1012)	0
Fascinate (JX 1013)	2,504,979
Galaxy S 4G (JX 1019)	848,125
Galaxy S II (AT&T) (JX 1031)	0
Galaxy S II (T-Mobile) (JX 1033)	0
Gem (JX 1020)	0
Indulge (JX 1026)	0
Infuse 4G (JX 1027)	0
Mesmerize (JX 1015)	626,412
Vibrant (JX 1010)	1,345,534

Have the presiding juror sign and date this form.

アップルVSサムスン訴訟で、陪審員が意匠権(左)、特許権(右)の侵害賠償額を書き入れた表

2、親の一部を継続出願する

アップルVSサムスン訴訟で侵害が認められた3件の意匠権のうち2件は、**継続出願による権利化**した部分意匠

親出願(D558,756)

→前面と背面をクレーム

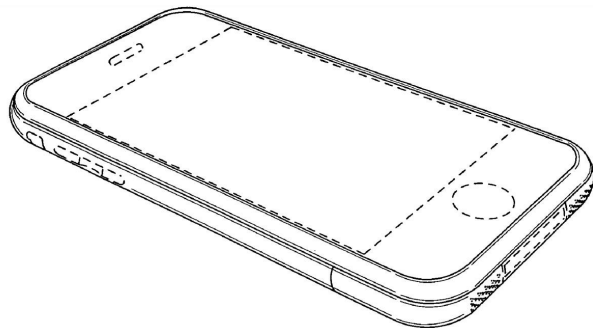


FIG. 1

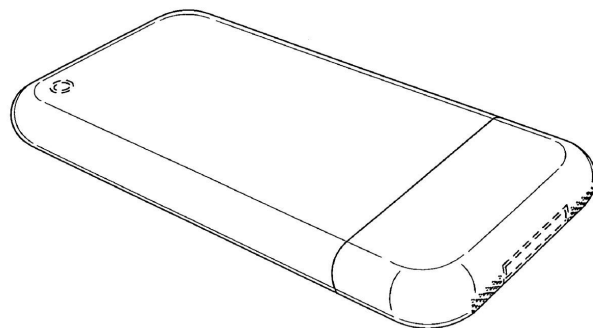


FIG. 2

継続出願(D593,087)

→前面のみをクレーム

→**権利行使成功**

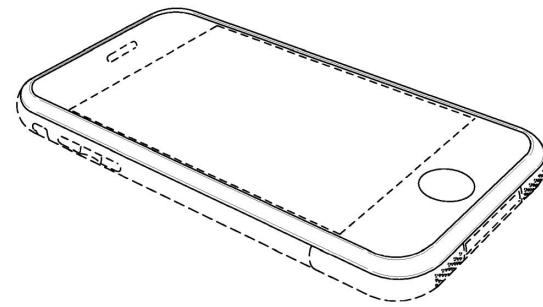


FIG. 1

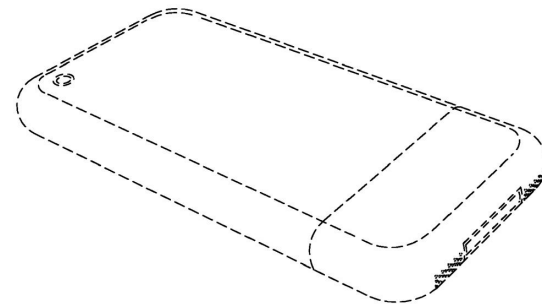


FIG. 2

親出願 (D558,758)

→ 前面と背面をクレーム

継続出願

(D581,922)

→ 周囲の金属枠をクレーム

再度の継続出願

(D618,677)

→ 前面のガラスパネルをクレーム

→ **権利行使成功**

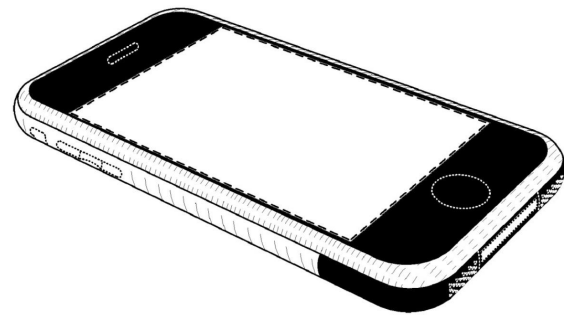


FIG. 1

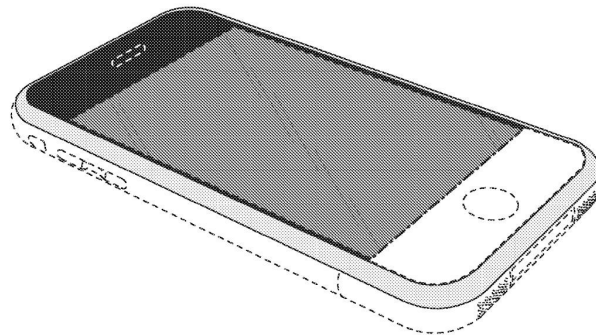


FIG. 1

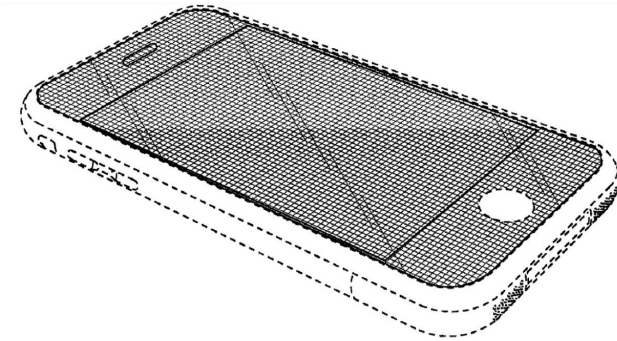


FIG. 1

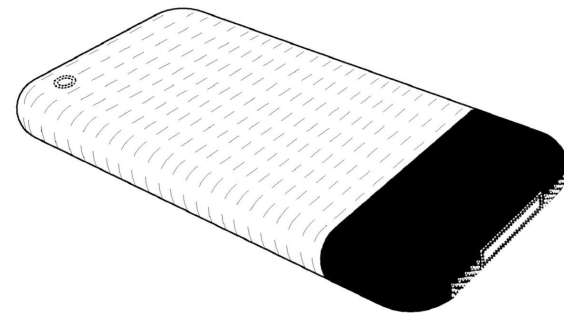


FIG. 2

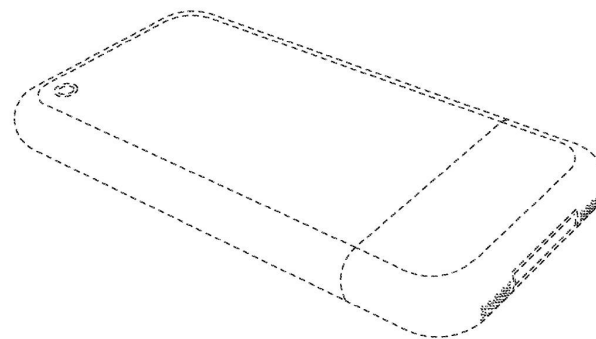


FIG. 2

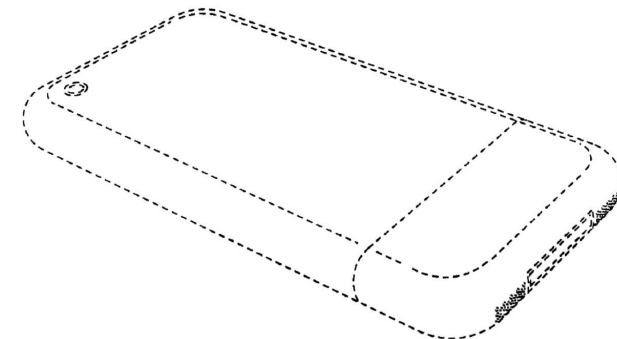


FIG. 2

米国意匠の継続出願のご提案

継続出願を活用することで以下の効果が得られます

- 実体審査の基準日を親出願の出願日に維持できます
- 親出願とは異なる範囲を権利化できます
- 特に、親出願が全体意匠や複数の実施形態を含む出願の場合、部分意匠や単独の実施形態を別々で権利化することができます

これらの効果を活かし、**自社の事業展開、競合他社の動向に合わせて権利内容を調整することで、意匠権の価値を最大化することが**できます。

対比：日本では原則、 全体意匠➡部分意匠を分割できない

日本では、もとの出願に二以上の意匠が包含されている場合に限り、分割出願ができる(10条の2第1項)

➡一意匠と認められる全体意匠を、部分意匠に分割することはできない

(意匠審査基準第VIII部第1章3)

ダブルパテントの回避

サムソンは、意匠「D593,087」との2重特許(ダブルパテント)を理由に「D618,677」の無効を主張。

無効とされた場合、損害賠償額が大幅に減少する可能性

アップルは、Terminal Disclaimerを提出し、過去の権利と重複する部分の存続期間を自発的に放棄することで、意匠全体が無効とされることを回避しました。

→親出願と継続出願の間、または複数の実施形態の間において、自明な程度の差異しかない場合には、Terminal Disclaimer制度を活用することで、拒絶や無効を回避することが可能です。