

## 米国特許ニュース

### 最高裁、アップルのデザイン特許損害賠償 410 億円を破棄する（速報）

---

服部健一

米国弁護士

2016 年 12 月 7 日

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL. v. APPLE INC.

No. 15-777. Argued October 11, 2016 Decided December 6, 2016

[https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777\\_7lho.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf)

米国特許第 289 条はデザイン特許侵害による追加的損害賠償として、「製造物(article of manufacture)に対するデザイン特許侵害は純利益(total profit)まで責任がある」と規定している。

この総利益はデザイン特許がある製品（product：本件ではサムソンのスマートフォンそのもの）の総利益に関するものか、あるいはデザイン特許に係わる部品（component：サムソンのスマートフォンの内、デザイン特許を侵害する部品）に関する総利益かアップル対サムスン訴訟で争われた。

アップルそして CAFC は、サムソンはデザイン特許部品を切り離して販売しておらず、また、289 条は単に「純利益」としか規定していないので、製品（product：サムソンのスマートフォン）全体の利益と解釈して、陪審員はその説示に従って 3 億 990 万ドル（約 410 億円）の損害賠償を認め、サムソンは 2016 年 12 月にその額を支払ったが、もし最高裁が逆転させれば返却するという条件になっているといわれている。

そして、最高裁はこの 12 月 6 日に article という単語には製品(product)と部品(component)の両方が含まれるので、総利益はデザイン特許がある部品(component)の総利益で計算すべきであるとして、3 億 990 万ドル(約 410 億円)を破棄して、CAFC へ差し戻した。

CAFC は、最高裁のこの論理に従って損害賠償の新しい事実認定と計算を行わせるために地裁へ更に差し戻すと考えられる。

この最高裁判決は、アップルの大敗訴と報じられているが、現実はそうでもない。アップルは別のトレードドレスの訴訟で、120 億円の評決・判決を得たが、CAFC パネルはトレードドレス無効として地裁判決を棄却した。しかし、CAFC オンバンクはパネルの判決を棄却し、120 億円は息を吹き返したのみならず、最高裁の Halo 判決から故意侵害を見直すように地裁へ差し戻した。ということは 3 倍賠償で 360 億円になる可能性がある。つまり、アップルは結局は 400 億円を取り戻す可能性があるのである。

ともあれ、本件の詳細は後日レポートする予定である。

以上