

アメリカにおける戦略的意匠保護

——日本企業が陥りやすい意匠特許権取得上の問題——

竹 中 俊 子*
ケヴィン・モーガン**

抄 録 令和元年の意匠法の改正で保護対象が広がり、日米の意匠制度は調和の方向にあるが、改正後も意匠概念や権利取得の実務で大きな違いがある。アメリカの意匠概念は抽象的であり、互いに自明な意匠は同じ意匠概念に係る実施例として一出願に含むことが可能である。また、実線や破線を駆使して異なる範囲を持つ実施例を含むクレームを作成したり、先行技術を回避するために実施例の破線を実線に変更したり、被疑侵害品を権利範囲に含むように実施例の実線と破線を変更するクレーム補正戦略は日本企業にあまり活用されていない。本稿では、アメリカ意匠特許に特有のクレーム作成、審査応答実務を紹介し、安価で且つ広く強い意匠特許を取得する方法や、商標や著作権と組み合わせる意匠特許を活用する方法を紹介し、戦略的意匠保護を提案する。

目 次

- はじめに
- アメリカ意匠特許制度の特徴
 - 保護対象
 - 新規性・非自明性
 - 開示要件
 - 出願に含まれる意匠の範囲
- 権利行使
 - 侵害訴訟
 - 水際差止
- 戦略的保護
 - アメリカ代理人を通じた直接の出願手続
 - 商標及び著作権との重複保護
 - 特許出願からの変更及び特許との重複保護
- おわりに

1. はじめに

日本意匠法を大改正する法律が令和元年5月に可決・成立し、令和2年から改正意匠法が施行された¹⁾。改正法施行後は保護対象が大幅に拡大され、また、関連意匠制度の拡充により広

い範囲の保護が可能になった。特にコンピュータ等の操作画面(Graphical User Interface, GUI)については、意匠の定義が変更され、物品に記録・表示されていない画像が保護対象に含まれるようになった²⁾。このような画像にはGoogleなどに表示される仮想現実(Virtual Reality, VR)や拡張現実(Augmented Reality, AR)等の立体画像も含まれるとされ、特許庁から改訂審査基準が公表された³⁾。

改正法の施行までは、本意匠法では一出願に一意匠しか含めることができない。また日本の一意匠の概念は意匠を発明のように抽象的概念として考えるアメリカより狭いため、日本出願に基づいて取得されたアメリカでの意匠特許は権利範囲が狭いものが多かった。改正により複数意匠一括出願が可能となるものの、改正後も

* ワシントン大学ロースクール教授
慶應大学大学院法務研究科教授
Toshiko TAKENAKA

** Seed IP Law Group パートナー
米国特許弁護士 Kevan L. MORGAN

一意匠の概念は図面等と物品の説明で特定される物品と結合した具体的な形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合自体にとどまりアメリカより狭いものとなる。そのため、アメリカ出願を行うときにはUSPTOの審査実務にあったクレームの再考を行わなければ多項制のように機能するアメリカ意匠特許制度の特徴を十分に活用できない。

日本以外の主要特許庁では、意匠出願件数が年々増加しているのに対し、日本では1980年以降出願件数が減少し、日本企業の意匠保護に対する関心の薄さがうかがわれる⁴⁾。アメリカではスマートフォン訴訟以降、意匠特許活用の重要性が見直されており、日本企業の意匠への無関心はアメリカ市場での競争力減退につながりかねない。本稿では、日本と異なるアメリカ意匠特許制度の特徴を紹介し、日本企業が陥りやすい権利取得上の問題を挙げ、日本出願に基づく複合優先や複数実施例のクレームや補正、商標や著作権と組み合わせて意匠特許を活用する戦略的デザイン保護を提案する。

2. アメリカ意匠特許制度の特徴

アメリカでは、日本や欧州の意匠制度と異なり、意匠の保護は特許法の一部として規定される⁵⁾。従って、通常の特許(Utility Patent：以下、意匠特許と区別して「特許」という)と異なる保護対象、優先権、存続期間についてのみ特別な規定があり、その他の特許要件や審査、侵害や侵害に対する救済など全ての通常の特許の規定が意匠特許に適用される。しかしながら、最高裁や連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判例法で確立された新規性や非自明性の基準は特許と異なり、開示要件についても文章ではなく主として図面によって保護を求める意匠を特定する。従って、USPTOはこれらの判例法に基づき審査基準を作成し、特許審査基準の一部として公表している⁶⁾。以下に特許と異なる特徴を

説明する。

2. 1 保護対象

意匠特許の保護対象は「装飾的意匠(Ornamental Design)」と規定される⁷⁾。判例は製造物品(Article of Manufacture)に具現化され又は応用された意匠であって、物品の表面に施されたもの、形状自体、その組み合わせと定義する⁸⁾。日本と同様に、デザインが意匠として保護されるためには、物品に具現化されるか応用されていないとはならず、独立しては存在しないとされる⁹⁾。物品は非常に広く解釈され、製造物品という法律上の文言にも拘らず、装置や道具のように製造に関する物品に限られず、建築物のような空間的デザイン¹⁰⁾や形状が変化する噴水のデザイン¹¹⁾も保護対象に含まれる。従って、今回の日本意匠法改正で保護対象となった建築物の内外装デザインは、アメリカでは長らく意匠特許の保護対象とされてきた。

このように物品が広く解釈されてきたため、1988年にコンピュータスクリーンに表示されるアイコンに意匠特許が発行されて以来、GUIは保護対象と解釈されてきた¹²⁾。USPTOはコンピュータのアイコンについて1996年に審査基準を正式に公表し、現在もその内容がGUIに適用される¹³⁾。審査基準はコンピュータのスクリーンやパネルに表示されるGUIを、物品表面の装飾として保護対象の意匠と確認している。日本では物品外部のデータに左右されるGUIは、今回の改正まで保護対象とされなかったが、USPTOの審査基準は意匠の存在が外部要因に左右されることで物品不可分性が否定されることがないことを明記する¹⁴⁾。また噴水の判例から明らかのように、変化する画像も保護可能な意匠とされる。VRやARも表示パネルがゴーグル等に代わり2次元の画像が3次元に代わったが、物品に不可分に具現又は応用されているため、保護対象の意匠と考えられる。

具体的には、図面からスクリーンや表示パネルを示していること、意匠の名称や説明からスクリーンやパネルの表示であることが確認される必要がある。例えば、D858537意匠特許では、仮想3次元GUIの表示システムという名称で、クレームとして5つの方向から見た画像の図面が含まれている¹⁵⁾。画像は点線によって区切られているため、表示装置に映されることを示しているが、どのような装置かについては限定はない。従って、VR用ゴーグルに限らずいかなる表示装置に映されても意匠は権利範囲に含まれる。

アメリカ特許法は装飾的意匠という表現を使うが、意匠の全ての構成要素が物品の機能や構造のみを考慮した結果でなければ、装飾性の要件が満たされる¹⁶⁾。意匠が主に機能的であって装飾的でないという判断は意匠の全体観察によって行われるが、審査の対象となっている意匠と同じ機能を持つ代替意匠が存在する場合には、装飾的であると判断される¹⁷⁾。意匠は用途を持つ物品に具現されるものであるため、ある程度、機能的であることは当然であり、商標の保護対象から排除する機能の基準よりかなり緩やかである。そのため、機能性の要件で拒絶されることはめったになく、代替意匠を示すことができれば、たとえ拒絶理由を受けても回避できる。

意匠は物品が意図された用途で使用時に見えない状態でも、その物品の流通経路のいずれかの時点で見える状態であれば、装飾的とされる。そのため、コンピュータの中に含まれる部品や手術で身体に埋め込まれる医療器具等も、流通の過程で製造業者や医者が物品を選択する上で意匠が重要な役割を果たすため、装飾的要件を満たす¹⁸⁾。使用している状態で見えないのであれば意匠を取る意味が無いと思いがちであるが、最終製品に組み込まれる部品等の模倣品の流通を差し止める上で意匠特許を取得することは大変有効である。従って、アメリカの医療用

品会社は手術で身体に埋め込まれる医療機器について積極的に意匠特許を取得し、模倣品対策に活用している。

2. 2 新規性・非自明性

新規性なしと判断するためには、一般的な観察者・消費者の観点から、クレームされた意匠の全ての構成要素が一つの先行技術に開示されていることが必要とされる¹⁹⁾。引用される先行技術は、審査対象の意匠の物品と全く異なる分野の物品の意匠であってもよい²⁰⁾。判例により、新規性判断のテストと侵害判断のテストは同一とされる²¹⁾。

一方、非自明性判断では、類似分野の先行意匠のみ引用可能である²²⁾。類似分野かどうかは意匠が物品の表面を装飾する場合には分野を問わないが、意匠が物品の形状そのものに係る場合は物品の性質が考慮される。また先行技術を組み合わせる又は改変して審査対象の意匠に想到することが自明かどうかの判断は、その意匠の属する分野における通常の知識を有するデザイナーの観点から判断される²³⁾。従って、基準は新規性より高くなっているはずであるが、判例は主引例 (Primary Reference) が基本的に審査対象の意匠と同一の美感 (Design Appearance) を与えることを要件としていて、その要件を充たしたときのみ、他の引例により主引例を変更して審査対象の意匠に想到するかどうか審査する²⁴⁾。この主引例要件のルールにより、ほぼ新規性を否定する程度に類似する先行意匠がなければ意匠の非自明性が否定されることはないため、意匠出願で非自明性で拒絶理由通知を受けることは稀である。

アメリカの意匠特許の非自明性という基準の名称からは、日本の創作非容易性や欧州の独自性 (Individual Character) より高い独創性が必要とされる印象を受ける²⁵⁾。しかし実際には主引例要件のルールにより同等かそれより低い

基準であるように思われる。特に、日本特許庁の審査基準では、主引例のみでは同一の美感を生じない意匠を寄せ集めた意匠等も創作容易とされることを考えると、アメリカの非自明性の基準は日本より低いと考えることができる²⁶⁾。

2. 3 開示要件

明細書の開示については、特許と同じ実施可能要件、記述要件が、クレームについては明瞭要件が適用されるが、要件を充足するかどうかにについては主として図面によって判断される²⁷⁾。出願には一つのクレームのみ含むことができ、図面や意匠の説明の通りという記載を含むので、クレームに含まれる意匠の名称のみならず、図面の説明など明細書のあらゆる記載を読み込んだうえで意匠の範囲が解釈される。そのうえで、通常の知識を持つデザイナーがクレームに係る意匠を理解できない場合は明瞭要件違反、意匠を作ることができない場合には実施可能要件違反となる。例えば、図面の間に矛盾があって意匠の全体像を把握できない場合は、明瞭性・実施可能性両方の違反となる。

具体的なクレームや開示の作成手順について、USPTOは意匠特許出願作成ガイドを公表している²⁸⁾。出願は①出願人及び意匠の名称、意匠に係る物品の性質や用途の簡単な説明を含む前提事項と (Preamble)、②関連する先行出願、③連邦政府から資金を得て創作した意匠であればその旨の表示、④図面の説明、⑤構成要素の説明、⑥クレーム (単項制)、⑦図面又は写真、⑧宣誓書から構成される²⁹⁾。図面の説明では、意匠を限定しない図面に描かれていない構成や破線で示した構成や物品の性質や使用される環境など前提事項に書いていない意匠の追加情報を記載する。

クレームは「以下で示す通りの (意匠に係る物品) の装飾的意匠 (The ornamental design for (the article which embodies the design or

to which it is applied) as shown.)」という表現を用い、図面又は白黒写真で意匠の構成を特定する。製品見本が既に存在する場合には、写真で意匠を開示することもできるが、写真では全ての構成要素が意匠を限定することになり、表面素材の質感等わかりにくくなることが多い。従って、ひな形を作成した際の図面があれば、それを添付するか、ひな形から図面を作成することが望ましい。図面では、意匠登録を受ける部分を限定する構成は実線で、それ以外は破線で示す。より広く有効な権利を取得するためには、特許の場合と同様に、意匠特許実務経験のある弁護士が、特徴的で模倣されやすい構成を選び実線と破線を駆使してクレームを作成する。材質や透明な部分等意匠の構成の特徴を図面で示す方法は、当業者の間で確立した一般的ルールに従い、USPTOが図面の例を公表している³⁰⁾。図面については色を付して特定することができるが、日本の様に見本やひな形自体を提出して開示要件を充たすことはできない。

2. 4 出願に含まれる意匠の範囲

現行の日本意匠法の下では、類似する複数の意匠は、いずれかを本意匠として他を関連意匠として別出願を行わなくてはならない³¹⁾。これに対し、アメリカ特許法の下では、一出願に含まれるクレームは一つに限られるが、同一の意匠に係る複数の実施例を一出願に含むことができる³²⁾。同一の意匠の範囲に含まれるかどうかは、特許のダブルパテントの考え方と同様に、実施例が互いに自明かどうかによって判断される。アメリカの特許要件の非自明性と日本の関連意匠の類似要件の基準はよく似ているので、日本で関連意匠として別出願された類似意匠の多くはアメリカ特許法の下で自明に該当すると考えられる。従って、パリ条約の優先権に基づきUSPTOに出願する際には、類似意匠を同じ意匠に係る異なる実施例として一つの出願とし

て複数優先権を主張することが可能であり、一つの権利として意匠特許を取得することで出願手続費用や年金費用を節約することができる。

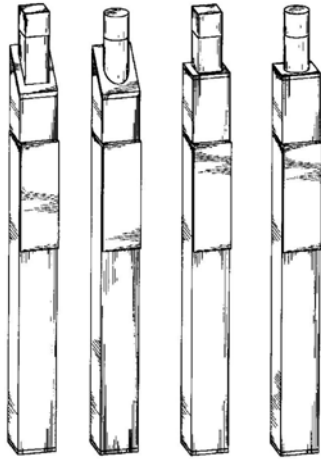


図1 一意匠に係る実施例の例

一意匠一出願を判断する非自明性は理論的には登録要件と同じ基準が適用されるはずであるが、実際にはかなり緩い基準が適用されているようにも思われる。例えば、USPTOの出願ガイドによると、図1の4つ異なる形状が同じ意匠概念 (Concept) の異なる実施例として一つのクレームに係るとして一出願に含むことのできる例とされている³³⁾。筆者の一人が出願手続を行ったアースグラウンドクランプメーターに係る意匠では、図2 Aの円形状頭部のみで構成する実施例、図2 Bの操作部分のスイッチや表示スクリーンの配置も構成に含む実施例、更

に図2 Cの円形状頭部に赤、操作部分にゴールドと色を特定した実施例を一意匠として出願したが、図2 Cの実施例は別意匠と判断された。一方、色を特定しない図2 A、図2 Bの実施例は一意匠と認められた。そのため、制限 (Restriction) 命令を受けたため、図2 Cの実施例を選択し意匠特許を取得した³⁴⁾。その後、図2 A、図2 Bの実施例をクレームした分割出願を行い意匠特許を取得した³⁵⁾。

このように意匠特許は単項制で一つのクレームしか一出願に含むことはできないが、複数の実施例を一出願に含むと、実施例は特許の従属クレームと同様の役割を果たす。出願段階では、最も限定が少なく広い範囲の図2 Aのような実施例が先行意匠により拒絶された場合、審査官はスイッチや表示スクリーンを含めたより限定された範囲の図2 Bのような実施例については特許できることをオフィスアクションで教えてくれる。破線を実線にする図面の補正は記述要件違反とはならないため³⁶⁾、スイッチや表示スクリーンを実線とする補正によって権利化することもできるが、出願当初から権利範囲の異なる実施例を含むことで意匠特許をより迅速に取得することができる。尚、出願に含む実施例の数によって出願手数料や特許料が追加されることはない。

非自明性基準による一意匠の範囲の判断は困難であるが、異なる意匠と判断された場合には、審査官はこの実施例の非自明性を認めたことに

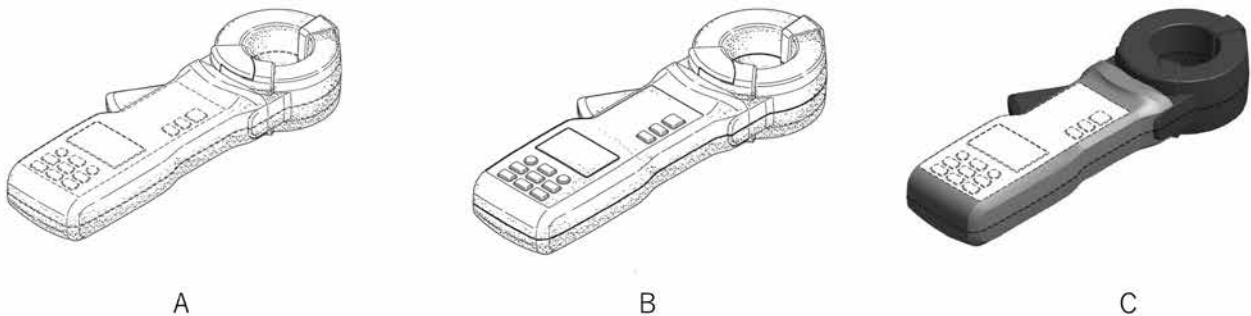


図2 異なる意匠に係る実施例の例

なるので、先に審査された図2Cの実施例に係るクレームに対する引用例は、図2Aと図2Bの実施例に係るクレームに対し使えなくなる。

従って、図2Aと図2Bの実施例に係るクレームについては独立した意匠特許をとることができ、意匠の存続期間は出願日からではなく特許発行日から15年となるので、選択した意匠図2Cの特許許可通知が来た際に継続出願を行えば、実質上の保護期間の延長と同様の効果を得ることができる。尚、制限命令を受けた実施例については分割出願を行わないと、その実施例については審査経過禁反言が適用され権利放棄と判断されることになるので注意が必要である³⁷⁾。

一方、手数料節約より審査経過禁反言の適用を避け且つ迅速な権利化を望む場合は、意匠的に類似意匠を別々にクレームし出願する選択肢がある。その場合、類似意匠が互いに自明であると判断された場合、ダブルパテントの拒絶理由を受けることになるが、特許期間の放棄(Terminal Disclaimer)を行うことで回避することができる³⁸⁾。従って、自明と判断された複数の意匠特許は一番先に登録された意匠の存続期間満了の日に消滅し、日本の本意匠と関連意匠と同様に全ての存続期間が一致する³⁹⁾。

今回の日本意匠法改正では、類似の意匠について本意匠の出願から10年を経過する日までに登録されれば関連意匠の登録が可能となった⁴⁰⁾。アメリカの場合、先行出願の自己の意匠が公開されてから1年間のグレースピリオド経過前に出願されれば、特許期間の放棄により自明意匠の特許を取得することができる。これに対し、日本では本意匠に非類似で関連意匠にのみ類似する意匠についても本意匠出願日から10年以内の出願で関連意匠登録を受けることができるようになった。アメリカでは先行意匠から非自明な意匠は本来別意匠特許として独自の保護範囲と存続期間を持つことになる。但し、先行する自己の意匠が公開されている場合には、公開の

日から1年以内に出願しないとその公開意匠から自明として拒絶されることになる。一方、以下で説明する通り、先行意匠に自明の意匠は本来その意匠権の保護範囲に含まれるはずである。

3. 権利行使

3.1 侵害訴訟

意匠特許の侵害訴訟も特許と同様に控訴審に関してはCAFCが専属管轄を持つ。特許と異なり、意匠特許の排他権は、クレームに係わる意匠のみならず紛らわしい模造意匠(colorable imitation)の実施に及ぶ⁴¹⁾。従って、均等論による侵害は文言侵害の中に組み込まれていると考えられており、審査経過禁反言も同様に適用される⁴²⁾。侵害かどうかの判断の方法も、特許と同様に、いずれかの当事者によって陪審審理が請求された場合には、裁判官がクレーム解釈を行い、陪審が侵害判断を行う。意匠特許の場合、クレームは図面や写真で意匠を特定するので、裁判官が意匠を説明するより、説明無しに陪審が図面や写真と被疑意匠を比較することが好ましいとされる⁴³⁾。陪審は通常の購買者の注意力を払う一般的観察者の観点から、意匠特許だと思って被疑意匠を買うほどに似ているかどうかによって両意匠が実質上同一であるか判断し、そのように似ている場合には被疑意匠が意匠特許を侵害するとされる⁴⁴⁾。従って、特許された意匠から自明な意匠は、紛らわしい模造品に該当し実質同一として排他権が及ぶ場合が多いものと考えられる。似ているかどうかの判断は意匠特許と被疑意匠を並べて全体観察によってなされ、先行技術を知っている通常の観察者が騙されるかどうかで判断される⁴⁵⁾。この全体観察では、機能に必要な構成も含めてクレームされた全ての構成要素を含んで比較が行われる⁴⁶⁾。侵害判断は陪審によって行われることから、控訴審は陪審判断が実質証拠に基づいている限り

覆すことはできない⁴⁷⁾。陪審判断はしばしば代理人の訴訟技術に左右されることもあり、侵害とされるかどうかの予測は非常に困難である。

意匠の侵害の場合、意匠特許と被疑意匠の全体観察で実質同一という印象を一般観察者に与えることが前提となり、そのような印象を与えない場合には、先行技術を加味した対比観察は行われ⁴⁸⁾ない。実質同一の印象を陪審に与えるためには、被疑侵害と共通する構成要素がより多く含まれた実施例に基づき被疑意匠との比較を行うことが好ましい。従って、侵害立証の観点からは、より限定された実線構成部分の多い実施例を含むことが望ましい。意匠特許にそのような実施例が含まれていない場合、前述したように破線から実線、実線から破線への変更は記述要件違反にならないので、意匠出願がUSPTOに係属している場合には、共通構成の破線を実線に変更した実施例を含むクレームへの補正や継続出願を行うことができる。更に被疑侵害品が権利範囲を限定しない破線の構成を模倣する場合も、同様の対策が可能で、新たに発行した意匠特許に基づき侵害を主張することができる。既に特許が発行されている場合は、発行から2年以内であれば、そのような実施例を含むクレームに訂正する再発行を行うことができる⁴⁹⁾。但し、再発行した特許の効力は中用権 (Intervening Rights) によりそれまでに存在した被疑意匠に及ばず、再発行までに再発行意匠特許を実施していた者は引き続き無料で実施を継続することができる⁵⁰⁾。

意匠特許の侵害に対する救済については、特許に無い特別な損害賠償規定があり、特許侵害より大きな損害賠償を請求できる可能性がある。即ち、特許侵害の損害賠償の算定方法は、逸失利益か合理的実施料に限られるが、意匠特許侵害については、この2種類の計算方法に加え被告の侵害利益に基づく計算方法で損害を請求することができる⁵¹⁾。この規定は意匠特許及

びその模造意匠を販売目的のために物品に利用した者、又は意匠特許及びその模造意匠を利用した物品を販売、又は販売のために展示した者に対し侵害利益を請求できるとする。但し、この侵害者利益をどのように計算するかについては、判例が少なく、確立されていない。

そのリーディングケースであるApple v. Samsung事件では、アップルのiPhoneの形態に係る意匠特許の侵害に関し、CAFCは物品を最終製品と解釈し、被告がスマホの販売で得た利益を特許権者に支払うように命じた⁵²⁾。最高裁はこの解釈を覆し、物品には最終製品のみならず構成部品も含まれるとして、本件のiPhoneにおける利益計算の基礎となる物品が何であるか判断するよう事件を差し戻した⁵³⁾。CAFCは物品が何であることを明確にせず事件を地裁に差し戻し、地裁は①意匠特許の権利範囲、②物品全体に対する意匠の重要性、③意匠と物品全体との観念的分離可能性、④意匠と物品のその他の構成要素との関係という4つのファクターに基づき、侵害者利益を計算した⁵⁴⁾。その結果、特許侵害については侵害に係る構成部品のみ⁵⁵⁾の損害額として530万ドルが損害として認定されたのに対し、意匠侵害については5億3,300万ドルの侵害利益が認められた。そのため、アメリカではiPhone判決以降、意匠特許の価値が見直されている。

3. 2 水際差止

地裁での侵害訴訟で差し止め命令を受けるためには、特許と同様に意匠特許についてもeBay判決の4つの衡平法上のファクターを立証する必要がある⁵⁶⁾。そのため、差止が認められない場合も多いが、被疑侵害意匠の物品がアメリカ国外から輸入されている場合は、国際通商委員会(International Trade Commission, ITC)での手続による排除命令を受けるほうがより迅速かつ確実に侵害行為を止めることができる⁵⁶⁾。

4. 戦略的保護

4. 1 アメリカ代理人を通じた直接の出願 手続

このようにアメリカ意匠特許制度は同一意匠に係る複数の実施例を含むことができ、補正や継続出願等により柔軟に権利範囲の変更が可能であるため、日本の意匠制度より実効的に拒絶理由や模倣品による侵害に対応することができる。実施例は日本の一意匠とほぼ同様に考えると、複数の意匠を基本出願料200ドル；先行技術調査料160ドル；審査料600ドルで権利化することができる。この手数料は日本の意匠出願料16,000円よりだいぶ高いので、日本出願に基づいてパリ条約ルートで優先権に基づきUSPTOに出願するときは、複数の関連意匠をまとめることが手数料のみならず代理人費用を節約する上でも重要になる。尚、ハーグ条約に基づき国際出願を行った場合には、国内手数料120ドルがかかる。ハーグ条約は一意匠の概念に制限されず複数の意匠の一括出願、無審査登録が可能であるが、アメリカを指定した国際出願については、アメリカ法の一意匠の概念が適用されるため、一出願に含まれる意匠が制限され、特許要件の審査が行われる。

意匠特許出願は翻訳する部分が少なく、制限命令を除くと拒絶理由を受けることはめったにないため、英語によるやりとりもほとんどない⁵⁷⁾。そのため、アメリカの代理人を使って直接出願することが経費節約のみならず戦略的にも好ましい。筆者の一人の経験では、アメリカの実務を知らない外国代理人を通して出願してきた場合に、実線や破線を変更するクレームを示唆しても出願人に意図が伝わらないことが多い。更に、模倣品による侵害が生じた場合には、クレームの補正や継続出願により有効な被疑侵害品に対する日本には無い対応があるので、直接アメ

リカ代理人に相談することが好ましい。

4. 2 商標及び著作権との重複保護

意匠特許の保護を受けるためには、意匠が公開されてから1年以内に特許出願を行う必要がある⁵⁸⁾。出願を行わずにこの期間が徒過してから模倣品が流通した場合、製品の形態や包装については、商標や著作権で保護される場合がある。アメリカ商標法は物品の意匠を立体商標 (Trade Dress) として広く保護していて、商品やサービスについて使用されている限り、USPTOの登録がなくても商標権者は商標に係る商品やサービスと混同を生じる可能性のある他人の行為を排除することができる⁵⁹⁾。但し、意匠が物品の包装に係る場合、意匠が商標として使用される前から自他商品識別力が認められ立体商標として保護される場合があるが、製品の形状自体に係る場合には、使用による識別力 (Secondary Meaning) を取得してから保護が可能となる⁶⁰⁾。USPTOでの登録を受ける場合、使用による識別力は立体商標の保護を求める意匠を継続して独占的に5年間使用することによって立証される⁶¹⁾。従って、立体商標としても機能する意匠について存続期間の限定が無い商標の保護を受けるためにも、公開から1年以内に意匠出願することが重要である。使用による識別力の立証が不要な平面的意匠であっても、意匠特許と商標とでは、保護範囲も侵害の救済も異なるので、意匠がビジネスにとって重要な場合は、模倣品対策を駆使するために、重複して登録を受けるという選択も考えられる。更に、商標の場合、登録を受けると、ITCで排除命令を受けなくても、税関に商標を登録することで模倣品の輸入を差し止めることができる⁶²⁾。

同様に、物品の意匠について意匠特許を取得しなかった場合でも、意匠が絵画、図形、彫刻の著作物として、著作権の保護の対象となる場合がある。アメリカ著作権法は日本のように意匠

特許との棲み分けを問題としていないので、著作物が物品の様に用途を持つ物(Useful Article)に係わる応用美術の場合でも、純粋美術と比較し特に高い創作性を求めている⁶³⁾。但し、そのような著作物は物品の用途に係る特徴と区別できることが必要とされる⁶⁴⁾。

4. 3 特許出願からの変更及び特許との重複保護

特許出願について非自明性違反の拒絶を受けた場合の対応策として、補正によっても権利取得が困難な場合、意匠を特定できる図面がある限り、特許出願に基づき意匠特許出願を行い意匠特許を取得するという方法がある。意匠特許の非自明性の基準は特許より相当低いので、特許に引用された引例が意匠特許では主引例とされないことがある。例えば、Nordock事件⁶⁵⁾では、原告はヒンジの意匠に関し、最初特許出願したが、先行技術が引用され非自明として拒絶され、この特許出願に基づき意匠特許出願を行い、特許出願は放棄した。意匠特許はこの図3で示すように美感とは無縁な機能的意匠に係るものであったため、被告は装飾性の要件に違反し無効を主張したが、陪審は特許が有効で侵害されたと判断し、原告の侵害者利益として46,825ドルの損害額の支払いを命じた。この事件はiPhone判決に照らし損害額を計算しなおすように命じられ最高裁に差し戻された後、当事者が和解した。

このように、意匠特許出願は日本の実用新案

出願のように、十分な非自明性を持たない発明の救済手段としても活用することができる。また、特許出願と意匠特許出願の間ではダブルパテントが適用されない⁶⁶⁾ので、両方を出願し、意匠特許の特許を取得するまでの中継ぎとして活用することも考えられる⁶⁶⁾。更に、特許が無効とされても意匠特許は無効とされない可能性も高いので、そのような場合に備えて重複して権利を取得しておくという戦略も考えられる⁶⁷⁾。Nordock事件から明らかのように、一旦意匠特許が発行すると、侵害と損害額は陪審によって判断されるため結果の予測は困難で、侵害と判断されれば損害額の特別規定により高額となる。従って、特許の代替保護手段としても、意匠特許の役割が大きいことに注意すべきであろう。

5. おわりに

以上のように、アメリカ意匠特許制度には日本と異なるいろいろな特徴がある。今回の意匠法の改正で保護対象が広がり、日本とアメリカは調和の方向にある。しかしながら、アメリカの意匠特許は単項制をとりながらも実施例が特許の従属クレームのように機能することで権利取得に役立ち、また補正や分割・継続出願が可能な範囲も広いため、模倣品対策に柔軟に対応できる。日本では、今後、出願意匠の一括出願が認められる方向にあるようだが、アメリカの制度を参考に、ユーザーニーズにあった改正が行われることを望む。

注 記

- 1) 改正意匠法は令和元年5月17日に公布され、令和2年4月1日より施行された。但し、複数意匠一括出願の導入、物品区分の扱いの見直し、手続救済規定の拡充については公布の日から2年以内に施行される予定。
- 2) 改正意匠法2条1項。操作画面については、平成18年に2条2項を新設し保護対象とする意匠法改正を行ったが、物品と一体として用いられ

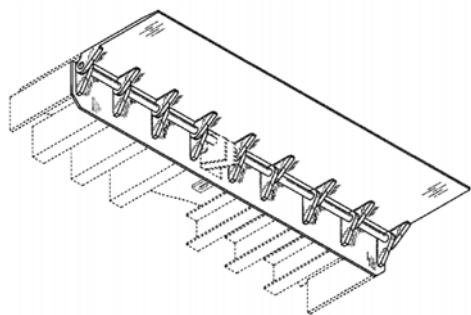


図3 Nordock事件の意匠特許

- る物品（ディスプレイなど）以外に表示される画像は保護対象外とされた。平成23年審査基準改定では、表示画像を「物品の機能を果たすために必要な表示を行い、あらかじめ物品に記録された画像」と定義し、クラウド等外部からインストールされたソフトウェアによる画像は保護の対象外とされた。平成28年の審査基準改定で、初めて物品に事後的に記録された画像が保護対象とされたが、物品以外のパネル等に表示される操作画像は保護対象外であった。画像デザインの保護の経緯については特許庁「意匠制度の見直しの検討課題」（平成30年8月6日）を参照。
- 3) 令和2年3月19日に改訂後の意匠審査基準が公表された。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/200319_ishou_kaitei.html
 - 4) WIPO, World Intellectual Property Indicators 2018 (2018) 140頁。
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf
 - 5) アメリカ特許法第16章 (35 USC Chapter 16)
 - 6) USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 1500.
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.html>
 - 7) アメリカ特許法171条。
 - 8) *In re Blum*, 374 F.2d 904, 907, 153 USPQ 177, 180 (C.C.P.A. 1967). この定義は審査基準でも採用されている。MPEP § 1504.01 (9th ed. January 2018).
 - 9) *Blisscraft of Hollywood v. United Plastic Co.*, 189 F. Supp. 333 (NDNY 1960)
 - 10) *In re Haruna*, 249 F.3d 1327, 58 USPQ2d 1517 (Fed. Cir. 2001).
 - 11) *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 153 USPQ 61 (CCPA 1967).
 - 12) USPTOは一時期GUI特許に厳格な基準を適用したときもあったが、1996年の審査基準で正式にコンピュータスクリーンの表示を意匠の対象とした。意匠特許の保護対象の変遷についてはLance L. Vietzke, *Software as the Article of Manufacture in Design Patents for Icons*, 21 AIPLA Q.J. 138, 146 (1993); Boulé, John R. III (2017) "Redefining Reality: Why Design Patent Protection Should Expand to the Virtual World," 66 *American University L. R.* 1113 (2017) を参照。
 - 13) MPEP § 1504.01 (a).
 - 14) 同上。
 - 15) 特許公報は以下のリンクより入手可能：
<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fmetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&=G&l=50&s1=D797,767.PN.&OS=PN/D797,767&RS=PN/D797,767>
 - 16) *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 140 USPQ 653,654 (CCPA 1964); MPEP § 1504.01 (c).
 - 17) *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 25 USPQ2d 1913 (Fed. Cir. 1993)
 - 18) *In re Webb*, 916 F.2d 1553, 16 USPQ2d 1433 (Fed. Cir. 1990). MPEP § 1504.02
 - 19) *Contico Int'l, Inc. v. Rubbermaid Commercial Prod., Inc.*, 665 F.2d 820, 212 USPQ 741 (8th Cir. 1981)
 - 20) *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).
 - 21) *Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc.*, 256 F.3d 1308, 59 USPQ2d 1472 (Fed. Cir. 2001)
 - 22) 同上。MPEP § 1504.03
 - 23) *High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc.*, 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013).
 - 24) *MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP*, 747 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2014); *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (1982)
 - 25) 意匠法3条。欧州共同体意匠規則4条, 6条。
 - 26) 特許庁「意匠審査基準」第2部第3章 創作非容易性
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/7.pdf
 - 27) アメリカ特許法112条(a)項(b)項。規定上は最良実施モード (Best Mode) 要件も適用されるが、AIA改正以降は審査の対象とされず無効理由ともされないの、実務上は要件違反を行使することができず、規定の意義がなくなっている。
 - 28) USPTO, *Design Patent Application Guide*
<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide>

- 29) MPEP § 1503.
30) 前掲注28)
31) 旧意匠法7条, 10条。
32) *In re Rubinfeld*, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA1959) MPEP § 1504.05
33) 前掲注28), Multiple Embodiments
34) アメリカ意匠特許D849578号。
35) アメリカ意匠登録D875580号。
36) *In re Owens*, 710 F.3d 1362, 1366-67, 106 USPQ2d 1248, 1251 (Fed. Cir. 2013).
37) *Pac. Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC*, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014).
38) MPEP § 1504.06. ターミナルディスクレマーについては, 37 CFR 1.321 (b) を参照。
39) 改正意匠法21条2項
40) 改正意匠法10条
41) アメリカ特許法289条。
42) 前掲注37), *Pac. Coast Marine Windshields Ltd.*, 739 F. 3d at 701.
43) *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc).
44) *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 20 L. Ed. 731 (1871). *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 670.
45) *Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010).
46) *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).
47) *Kevin Casey et al, Standards of Appellate Review in the Federal Circuit: Substance and Semantics*, 11 Fed. Cir. B. J. 279 (2002).
48) *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 676.
49) アメリカ特許法251条。 MPEP § 1457.
50) アメリカ特許法251条。
51) 前掲注41)
52) 前掲注46), *Apple Inc.*, 786 F.3d at 1001-1002.
53) *Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc.*, 137 S. Ct. 429 (2016).
54) *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 177199 (2017).
55) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).
56) 19 U.S.C. § 1337.
57) 2020年3月現在の意匠特許の許可率は84%である。USPTO, Data Visualization Center <https://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashxml?CTNAVID=1006>
58) アメリカ特許法102条 (特許と同様に新規性喪失後のグレースペリオドは1年)
59) ランハム法43条 (a) : アメリカ商標法1125条
60) *Wal-Mart Stores v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205 (2000).
61) ランハム法2条 (f) : アメリカ商標法1052条 (f)
62) 税関の登録制度については, Peter Mendelson, *Recordation of Registered Trademarks with U.S. Customs and Border Protection*, 69 INTA Bulletin (Oct. 1, 2014) <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/RecordationofRegisteredTrademarkswithUSCustomsandBorderProtection.aspx>
尚, 登録を受けても, 立体商標については, ITCで排除命令を取る必要がある場合がある。*Converse Inc. v. ITC*, 909 F.3d 1110 (Fed. Cir. 2019).
63) 中川信治「応用美術の著作物性に関する判断基準の提言」*パテント*68巻10号76頁 (2015)
64) *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002 (2017)
65) *Nordock, Inc. v. Systems, Inc.* 803 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1762).
66) 但し, USPTOの統計によると, 特許の審査係属期間 (2019年9月時点で24カ月) と意匠特許の係属期間 (20カ月) はそれほど差が無い。前掲注57), Data Visualization Centerを参照。
67) *Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Access., Inc.*, 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) この事件では地裁で特許は無効と, 意匠特許は有効で侵害と判断され, 多大な損害額が認定された。但し, 控訴審は侵害判断を陪審によって行うよう命じ, 事件は地裁に差し戻された。
(URL参照日は全て2019年10月21日)

(原稿受領日 2019年10月22日)