

特

報

# 米国で認め始められた 意匠特許保護の価値

実用特許、商標特許との組合せでより強力な権利保護の武器に

オブロン・スピーバック・マクレランド・マイヤー&ニュースタッド法律事務所  
ジェームズ・ハミルトン、フィリップ・シグノア、クリストファ・ワード  
監修：森昌康、尾上友紀

*James D. Hamilton, Philippe J.C. Signore, Christopher D. Ward  
Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C.*

企業は、自社製品及び技術を広範囲に保護し、強力な権利行使規定を確保することを通常目指しており、更に比較的 low コストで且つ迅速に手続きを完結することを望んでいる。

米国意匠特許はそのような保護を提供するにも関わらずこれまで見落とされがちであって、その一方で企業はトレードドレスの保護や実用特許の取得に没頭してきた。

多くの企業内で、商標部はトレードドレスの保護に加えて意匠特許を取得してもほとんど意味がないと考え、特許部も機能的な発明を保護するのに意匠特許は不適切であると考えていた。その結果、意匠特許はしばしば見逃されてきたのである。

しかし最近になってようやく企業は、これまでトレードドレスによる保護対象となっていた製品だけでなく実用特許による保護対象となる発明に対しても、意匠特許による保護の価値があると認め始めている。

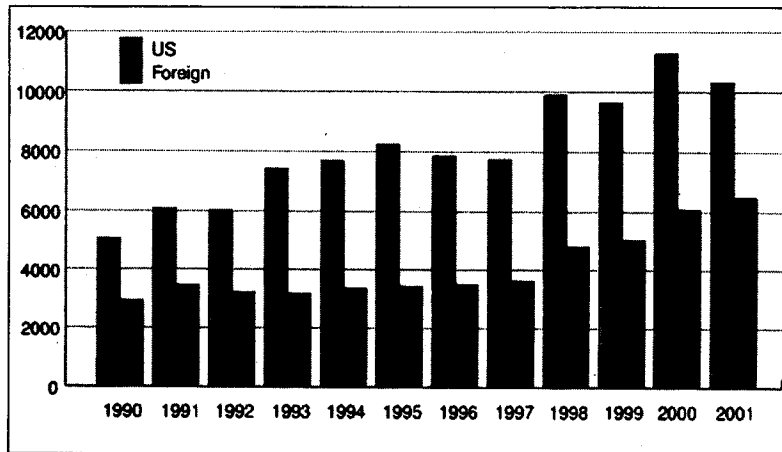
トレードドレスと実用特許とのハイブリッド的側面を多く備える意匠特許は、商標部と特許部との両方において扱われるべきである。

図1に示すように、米国意匠特許の発行部数は過去10年間で倍増している。興味深い例としては、台湾からの出願人に対して発行された意匠特許の数が激増していることである。

1991年には200件を下回っていたのが2001年には1100件を超えている(図2参照)。当然のことながら、米国全体で発行された実用特許件数(2001年には15万件を上回った)とは全く比較にならず、意匠特許は未だに負け犬状態である。

本稿の前半部においては、意匠特許保護を獲得するための基本要件について検証し、後半部では意匠特許の利点に触れ、意匠特許による知的財産の保護がいかに興味深いものとなったかについて述べる。

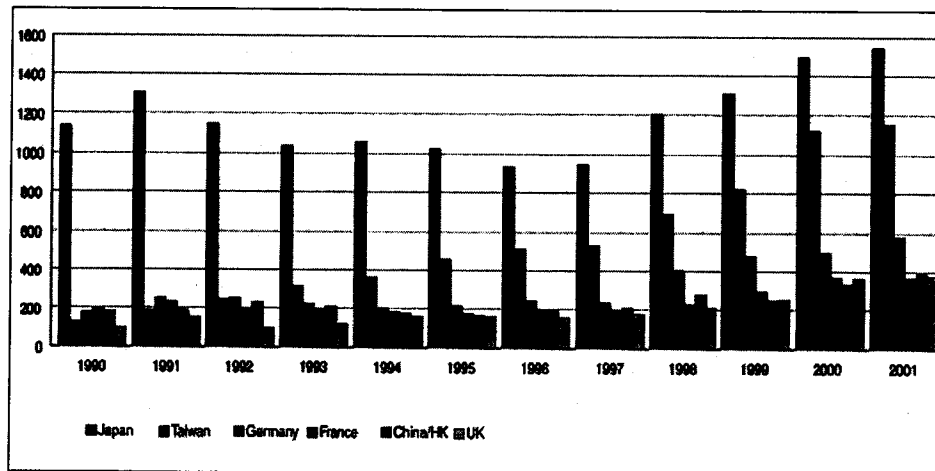
図1 意匠特許登録件数（米国及び諸外国）



出典：米国特許庁ウェブサイト

図2 諸外国における意匠特許登録件数

日本、台湾、ドイツ、フランス、中国/香港、イギリス



出典：米国特許庁ウェブサイト

## 意匠特許を取得するための基本要件

意匠特許を取得するための5つの主要要件が定められており、主題事項は、製造物品であって、独創性、新規性、非自明性、及び装飾性を有するものでなければならない。

### 製造物品

特許を受けるには、意匠が「製造物品のためのもの」

でなければならない。換言すれば、特許可能な意匠は、人間が作り出した有体物に具現化あるいは適用されることが要求され、それ単体で成り立つデザインや絵画といった抽象的なものであってはならない。

特許可能な製造物品の例として興味深いのは、コンピュータ画面に表示されるコンピュータ生成のアイコンである。アイコン単体で特許は取得できないが、コンピュータの画面やモニタまたはその他の表示パネル上に具現化されたアイコンとしてクレームすれば、そのアイコン

と表示パネル（またはその一部）との組み合わせが意匠として特許可能である。

ここで重要なのは、米国意匠特許の法令による意匠保護は、製造物品全体だけに限定されず製造物品の一部であってもよいことであり、この点を利用すれば比較的広範な保護を獲得する上で有益といえる。

### 独創性

独創性の要件によれば、発明者として記載された者以外の他者あるいは他の創作から得た意匠について意匠特許を取得することはできない。

したがって、公知の物体、人物、または自然発生する形状を擬態した物に対する特許可能性は排除される。

しかしその一方で、周知の形状及び装飾を再度組み合わせたり統合したりしてなる物に相当する意匠に対しては、独創性が認められる。

### 新規性

意匠の新規性の評価基準として「平均的な観察者 (average observer) によるテスト」が行われる。このテストによれば、意匠の全体的な外観が、平均的あるいは普通の観察者の目で見たとときに他の先行する単一の意匠の外観と異なるものでなければならない。

意匠特許の新規性と実用特許の新規性とでは重要な相違点がある。意匠の新規性はクレームされた意匠の装飾性に由来するが、実用特許の新規性はクレームされた発明の技術的特徴に由来するものである。

したがって単一の製品に関して、その外観に基づいて意匠特許による保護を得るとともに、それとは別にその技術的構成要素に基づいて実用特許による保護を得ることもできる。

### 非自明性

裁判所の判決では、意匠の非自明性を評価するための適切な基準は、「対象物品の関連分野において通常技術を有するデザイナー」が、その意匠が創作された当時、その意匠全体を自明なものとして見たか否かであるとしている。

したがって意匠特許についての非自明性の分析は、実

用特許の非自明性の分析に極めて類似している。

通常技術を有するデザイナーが周知の構成要素を組み合わせさせてクレームされた意匠の創作に至ることは自明であったということを教示または示唆する何らかの証拠が引例に見い出せない場合、その意匠は非自明であると判断される。更に実用特許と同様、後知恵に基づいて自明性を確立することはできない。

### 装飾性

最後に、特許を受けることができる意匠は「装飾的なもの」でなければならない。しかし装飾的な意匠が芸術的あるいは美的観点からして好ましい必要はない。

意匠が装飾的であるためには、製造物品の機能によって定められない、全体的に異なった外観を有するものでなければならない。

換言すれば、機能的物体の形状や配置がその物体の機能のみによって定められない場合、その形状や配置は意匠特許により保護可能である。

代替可能な別の意匠が存在すれば、大抵の場合その意匠は装飾性の要件を満たしているといえる。

ここで重要なのは、製造物品が通常の使用状態にあるときに物品の意匠が視認できることが、意匠特許を受けるための要件とならないことである。

要件として満たすべき事項は、物品の意匠が、製造または組み立てから最終的な使用までのどこかの場面で視認できる性質を有する「関心事」であるということである。

例えば製品の写真で、トレード・マガジンやカタログ中に掲載、あるいはインターネット上の販売目的のウェブサイトに提示されたものがあれば、製品が商品として使用に至るまでにその製品の意匠がどこかの場面で「関心事」であったことを示す証拠として用いることができる。

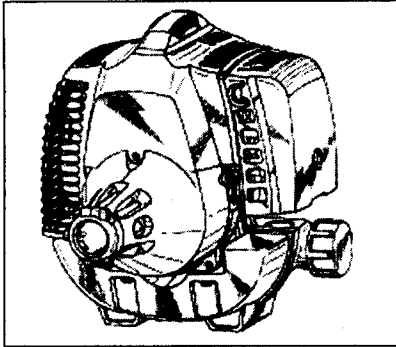
通常では実用特許により保護される多様な物品が意匠特許によっても保護可能であるのは、物品の外観がその物品の実用性によってのみ完全に定められるものではないからである。

米国特許実務家は、近年そのような機能的デバイスに

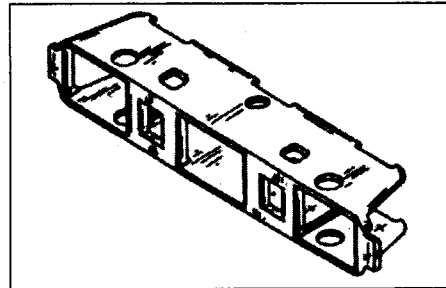
関する意匠特許出願件数が激増していることに注目している。

図3に米国意匠特許により保護されている機能的デバイスの例を示す。

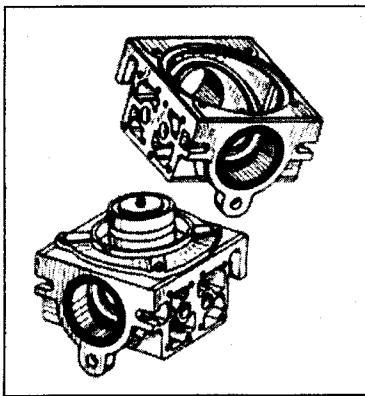
図3 意匠登録済みの物品 出典：米国特許庁ウェブサイト



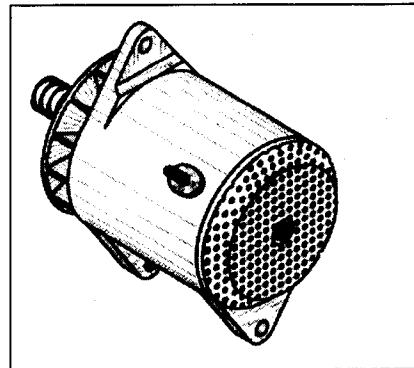
エンジン US D416,265



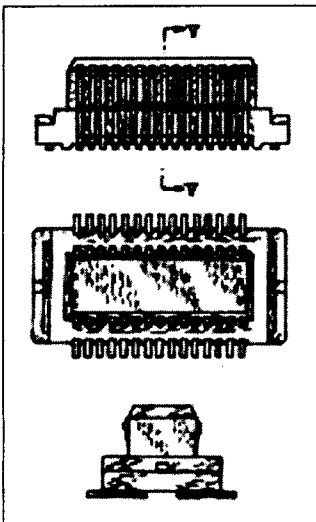
磁器カセットテープ用取り外し可能前面部品 US D356,307



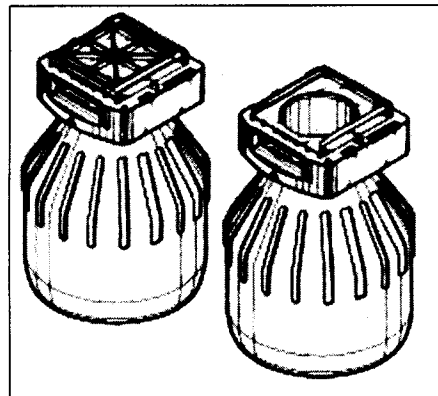
バルブ本体 US D433,730



回転式吸気スクリーンを有する交流発電機 US D453,140



プリント回路基板用接続子 US D402,273及びUS D407,383



トナー容器 US D451,949

## 意匠特許を取得する利点

商標権とは異なり、権利を主張する者が意匠を販売または商業利用するか否かに関わらず、意匠特許権が存在する。

### 有効性の推定

実用特許と同様、意匠特許は有効であると推定される。したがって特許登録された意匠は、製造物品のためのものであり、独創性、新規性、非自明性、及び装飾性を有するものであると推定される。

そのため被疑侵害者は、その意匠特許が何らかの理由で無効であるという明確で納得できる証拠を呈示する責任を負う。

### 比較的広範な保護が可能

#### 仮想線

意匠特許の分野ではこの分野に特有の微妙な差異をもたらす事項が多数存在し、意匠特許保護を最大限に利用するには、出願人はそのような事項を念頭に置いておく必要がある。

意匠特許の出願準備の際に考慮すべき事項として恐らく最も重要なのは、図面により保護範囲が定まるということであり、したがって図面作成には多大な注意が必要である。

出願時の図面に使用する線及び表面の陰影はすべて慎重に記載すべきものであって、意匠特許出願をファイルする以前に、余分な線や必須でない線はすべて取り除くかあるいは破線または「仮想線」にて記載する。

製品の装飾的新規性に必須の特徴あるいは特徴部分の組み合わせを実線で記載しさえすれば、意匠の比較的広範な保護が実現できる。

### 意匠に適用される均等論

被疑侵害意匠による登録意匠の侵害が確立される条件として、被疑侵害意匠がその登録意匠の図面と同一であ

る必要はない。

実用特許の場合と同様、被疑製品による登録意匠の侵害を立証する際に、意匠特許権者は均等論に基づいてある程度のフレキシブルな権利範囲を主張することができる。

意匠における均等判断には以下のテストを用いる。両意匠の類似性が、通常の観察者が一方を他方と思って購買することを誘導するものであれば、両者は均等な意匠であるが、更にその均等な意匠による登録意匠の侵害が認められるためには、その均等な意匠が、登録意匠と従来例とを区別する新規性を有するものでなければならない。

### 手続き上の利点

#### 比較的短い係属期間、高い登録率、低費用

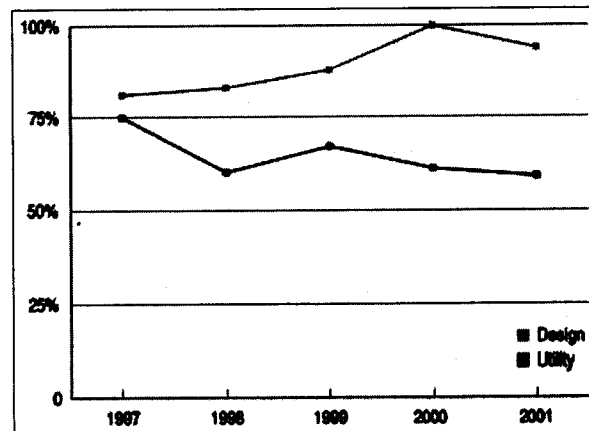
意匠特許による保護を利用する利点の1つは、意匠特許出願の平均係属期間が比較的短いことである。

意匠特許の多くは出願から9ヶ月ないし12ヶ月で発行されるため、実用特許出願の平均係属期間と比較すると格段に早く、商標出願よりも幾分早い。

したがって意匠特許は、成功を収めた製品の外観を競合者が模倣して市場に潜入するのを比較的速やかに且つ有効に防ぐ手段といえる。

図4に示すのは、過去5年間の意匠特許出願と実用特

図4 特許済みの意匠特許及び実用特許の割合、出願日による比較



出典：米国特許庁ウェブサイト

許出願とについて特許許可率の概算値を比較したものである。平均として米国特許庁による特許許可を受けたのは全意匠特許出願のほぼ90%であり、全実用特許出願では約63%にとどまっている。

意匠特許に関する政府費用は比較的安く、出願料が330ドル、発行料が460ドルとなっている。さらに特許維持年金が不要である。

### **保護は最低14年間**

意匠特許の特許期間は発行日から14年である。これに対して実用特許の特許期間は、実用特許出願の最も早い米国出願日から20年である。

換言すれば、意匠特許の場合、係属期間の長さに関わらず14年の特許期間が特許権者に対して保証されているのである。

### **二重の保護**

単一の発明に関して、その機能的な側面を実用特許により保護し、装飾的な側面は意匠特許により保護することを目的として出願を行うことが有利な場合が多い。

意匠特許と実用特許との両方を保持する特許権者は、両特許に基づいて同一の侵害者を訴えることが可能である。

意匠特許取得のために要求される基本事項が実用特許の場合とは若干異なるため、訴訟で一方が無効となっても他方の有効性を確保することが可能である。

同様に、一方の特許に対する侵害が確立されない場合であっても、他方への侵害が確立されることもある。したがって意匠特許と実用特許との両方を取得しておけば、特許権者が少なくとも一方の特許において勝訴する可能性が高まる。

意匠特許及び実用特許の両方による保護を目指して特許出願を行う際に望ましい方策は、まず実用特許出願を先に行い、特許許可可能となった時点で次に、元の実用特許出願に基づいて、更に優先権の主張を行って分割意匠特許出願をファイルするというものである。

この方策をうまく利用するには、元の実用特許出願の出願時に、意匠特許出願用の品質を備えた図面を作成し

てファイルすること、更に明細書中に発明の装飾的側面について簡潔に記載しておくことが必要となる。

状況によっては、出願人が上記のタイミングよりも早い段階で分割意匠特許出願を行うことを希望したり、あるいは実用特許出願と同時の意匠特許出願を希望したりすることもありうる。

自社の意匠特許にて請求している保護範囲に収まる製品を競合者が製造していることに、出願人が気付いた場合がそのような状況に相当する。

この場合、意匠特許をできるだけ早い段階で出願し、意匠特許の早期発行により競合品の製造中止をねらうのが有利な方策かもしれない。

ただし、この方策を取る場合に注意しなければならないのが、意匠特許が先に発行となれば、実用特許のクレームが二重特許に基づく拒絶を受ける可能性があるということである。

ターミナルディスクレイマーをファイルしてそのような拒絶を克服した場合、実用特許の特許期間は意匠特許の特許期間、すなわち意匠特許の発行日から14年に限定されてしまう。

### **侵害者の全利益が請求可能**

意匠特許（及び実用特許）の特許権者は、米国特許法第284条の定める「侵害に対する賠償として十分な損害」を請求することができる。

この損害賠償額は、適正実施料あるいは場合により特許権者の逸失利益に相当するのが典型的である。登録意匠の被疑侵害者による故意の侵害が確立された場合には、裁判所は特許権者に対する賠償額を損害額の3倍まで増額することができる。

一方、米国特許法第284条に基づく損害請求を行う代わりに、もう1つの選択肢として意匠特許権の所有者は、米国特許法第289条に基づいて侵害者の「全利益」を請求することもできる。

この手段が有効となるのは、例えば、侵害者の全利益が適正実施料に比べてはるかに高額な場合である。

侵害者の全利益を実証する際、特許権者側としては税引き前の総収入額さえ入手すればよく、被疑侵害者側に

対してその総収入額から差し引くべき諸費用を実証する責任が課される。

### 仮差止が可能

意匠特許権者は、被疑侵害者に対する仮差止を確立することができる。仮差止とは、公判以前または公判中に裁判所が被疑侵害者に対して侵害行為を中止するよう命じることである。一般に、仮差止命令が下されるのは、特許権者が恐らく特許の有効性及び侵害の立証に成功し、仮差止を命じなければ特許権者の損害が回復不可能なものになりかねないと裁判所が判断した場合である。

例えば1988年にAmerican Antennaは、競合するWilson AntennaのKW-1000アンテナの意匠が自社特許US D255,449を侵害している可能性が高いと主張し、最終判決を待たずして、KW-1000アンテナの製造、使用、流通及び販売をすべて中止させることに成功した。

1990年にOscar Mayer Foodsは、競合するSara Leeの製品「Lunch 'N Munch」の包装に使用されている赤いパッケージがOscar Mayerの意匠特許US D305,204を侵害している可能性が高いとして、「Lunch 'N Munch」の赤いパッケージでの販売を禁止させることに成功した。

1990年には更に、家庭用品の製造業者であるNational Presto Industriesが、自社の意匠特許US D246,686に対する侵害の可能性を主張し、Dazey Corporation製造の電気式フライ調理器「Quick Fry」を巨大小売業者のWal-Martが販売するのをセール期間のピーク直前になっ

て中止させることに成功した。

意匠権に関する仮差止請求が行われた事件の全判決を調査した結果、1986年から1990年までの間に意匠特許権者によりなされた仮差止請求のうち、70%について裁判所が被疑侵害者に対する仮差止を命じたことがわかった(Saidman, 'Design Patents - the Whipping Boy Bites Back', JPTOS, Volume 73, no 11,859,866 November 1991)。

このようなデータによれば、意匠特許権者は、侵害の可能性のある他者との交渉の際、強力な武器を手に取りテーブルに着くこととなる。

### 強力な武器

各企業は意匠特許保護の価値を認め始めており、自社の発明がそのような保護に値するか体系的な検討を開始している。

実用特許、意匠特許、及び商標特許の組み合わせによって自社製品をより効果的に保護できるとの考えももたれるようになった。

意匠特許を武器として利用すれば、長期にわたる訴訟が終結する以前に仮差止処分によって競合企業の全利益を手にし、その侵害行為を中止させることも可能である。

したがって意匠特許は交渉における重要な手段であり、効果的な特許ポートフォリオの中で強力な武器となりうる。



ジェイムス・D・ハミルトン  
(James D. Hamilton)

オブロン・スピバック・マクレランド・マイヤー・ニュー  
スタット法律事務所 (ワシントンDC) パートナー。バー  
ジニア州、ワシントンDC弁護士。ウイチタ州立大学、カ  
ンサス大学ロースクール卒業。専門は技術ライセンス、意  
匠特許。



クリストファー・D・ワード  
(Christopher D. Ward)

オブロン・スピバック・マクレランド・マイヤー・ニュー  
スタット法律事務所 (ワシントンDC) シニア・アソシエ  
イト。バージニア州弁護士。リーハイ大学、ジョージ・ワ  
シントン大学ロースクール卒業。専門は自動車、電気、電  
子技術、半導体デザイン等に関連した特許出願。



フィリップ・シグノア  
(Philippe J.C. Signore)

オブロン・スピバック・マクレランド・マイヤー・ニュー  
スタット法律事務所 (ワシントンDC) シニア・アソシエ  
イト。ワシントンDC、バージニア州弁護士。フロリダ大  
学 (博士課程)、ジョージタウン大学ロースクール卒業。  
専門は技術ライセンス、特許権実施等を含む特許権全般。