

米国における意匠保護の発展



アンドリュー・マカリーヴィー (Andrew McAleavey)
United IP Counselors (Washington, D.C.)
シニア・パテント・エージェント

2023年9月26日、米国特許商標庁 (USPTO) はスモールビジネス経営の美容師が出願した毛染め用櫛に対して米国意匠登録第1,000,000号を発行しました。このような大きな節目となる意匠権の付与はUSPTOにとって重要な宣伝の機会となりますので、その歴史的瞬間を最大限に彩ることができるよう、この出願が選ばれました。一方、そのような華々しさの裏で、種々の問題を抱えているという意匠登録制度の現実があります。2023年においても、意匠のより良い保護を提供し続けるため、USPTOは意匠登録制度の利用促進にむけて大きな改善を行いました。

I. 審査キャパシティの向上と審査優先順位のジレンマ

米国では、意匠登録は「製品のための新規でオリジナルな装飾的デザイン」に利用可能です¹。意匠登録の対象は、製品の一部のみを指定する部分意匠、連続的に反復される意匠、さらにはコンピュータのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) 用のアニメーションやアイコンも含まれ、高い自由度の下に解釈されてきました^{2, 3, 4}。

ナイキ、ソニー、サムスン、アップル、パナソニックなどの現代の世界的消費者ブランドは、市場におけるデザインの重要性を私たちに示しています。その一方で、米国の意匠登録制度は十分に活用されていないように見えます。2022年にUSPTOが発行した特許が325,455件だったのに対し、意匠登録はわずか34,370件で、比率は約10：1でした⁵。

米国は無審査登録制度ではなく審査制度を採用しています。つまり、米国の意匠登録は、出願にかかる意匠の明確性、新規性、非自明性を審査官が十分に審査した後になされます。残念ながら、直近2年間の統計によると、審査着手までの待ち時間は約18か月、審査完了までには21か月以上かかっています⁶。これは、意匠登録出願人に多大な負担を強いていることになり、意匠権が付与される前にその製品が市場から撤退する可能性さえあるのです。

USPTOの意匠登録審査部門は、優先順位付けの問題に直面しているようにみえます。米国の意匠登録出願人は、自分の事件を他より優先して審査するようUSPTOに申請することができます。このプロセスでは、出願人は登録性調査を自ら行い、特別な追加手数料を支払う必要があり

ますが、このプロセスにより、特許出願人の審査待ち時間は3か月未満に短縮されるのです。この便利な優先審査請求を、全体的な出願係属時間が長くなるにつれて、より多くの意匠登録出願人が利用するようになりました。

さらに米国は、2015年から工業意匠の国際登録に関するハーグ協定（いわゆる「ハーグ条約」）に参加しています。USPTOの統計によれば、毎月約200～350件のハーグ条約ルートの意匠登録出願が受理されており、これらの出願にも高い優先順位が与えられているのです⁸。

これらの「優先」システムは、意匠登録審査部門に負担をかけ、意匠登録出願全体の係属期間を短くすることを困難にしている可能性があります。

幸いなことに、出願審査係属期間が長すぎるとUSPTOは暗黙のうちに認め、意匠登録審査官を、2018年の178名から2023年8月には315名へとほぼ倍増させました（これとは対照的に、米国の特許審査官は8,000人以上います）⁷。ただし、この記事の執筆時点では、意匠登録出願の係属期間はまだ短縮されていません。

II. 意匠登録出願代理人資格の要件変更

USPTOの8,000人ほどの特許審査官は全員、工学または理学（いわゆる理系）の出身者であることが求められているのに対し、意匠登録審査官はデザイン、建築、美術の学位を取得していることが求められています。言い換えれば、米国の意匠登録審査官は、理系が大多数を占める審査官群の中で小さな芸術系群を形成しているということになります。

USPTOにおいて意匠登録出願人の代理を務める約50,000人の米国弁理士の状況はそれとは異なります。USPTOが弁理士登録に求める要件には、芸術系の学位は含まれておらず、理系のみです。例外なく、USPTOに対する出願代理をする者は、工学または理学の学位を取得しているか、十分な科学的および技術的訓練を受けていることを証明する必要があります。これは、意匠審査における大いなる不一致につながっています。意匠登録審査官は意匠の専門家ですが、意匠登録出願人の代理を務める弁理士は、通常、デザインやイラストなどに関して特別な訓練を受けていない工学または理学系の者なのです。

2023年1月、USPTOはこの不一致についての措置を講じました。USPTOは、一般からのコメントを求めるにあたり、デザインの専門家が意匠登録審査において出願人の代理を務めることを可能にするためのアイデアをいくつか提示しました。これらのアイデアには次のものが含まれておりました。

- (1) デザインの背景を持つ人が弁理士試験を受けられるよう、工学・理学に関する受験資格要件を変更する。
- (2) 米国の弁護士が意匠登録審査において出願人の代理を行うことを認める。
- (3) デザインの背景を持つ者に受験を認める意匠登録代理人試験を新設する。

2023年5月、パブリックコメントが選択肢（1）を強く支持したのを受け、USPTOは工業デザイン、製品デザイン、建築、応用芸術、グラフィックデザイン、美術、美術教師の学位を持った者に弁理士登録受験を許可する規則修正案を発表しました。これらの者は、意匠登録出願に関してのみ代理人になれます。USPTO、そして意匠登録に関心のある公衆は、意匠登録審査で代理人になれる資格が芸術系の背景を持つ者にまで広げられることで、米国の意匠登録出願システムがより利用しやすくなり、結果として得られる意匠登録の質が向上することを期待しています。なお、理系の背景を持つ従来型の弁理士も、引き続き意匠登録出願の代理人になることができます。

Ⅲ. 意匠制度とその出願人のメリットに関する意見収集活動

USPTOは、知的財産権に関連する問題に関して国内外で支援活動を一貫して実施してきており、2023年には、特に工業デザインと意匠登録に関連するいくつかのユニークな取り組みに着手しました。

米国は2023年2月に、カリフォルニア州パームスプリングスでアジア太平洋経済協力（APEC）の第1回高官会合（APEC-SOM1）を主催しました。その会合の一環として、USPTOは米国国務省と協力し、工業デザインに関するワークショップを開催しました。そのワークショップには、米国で意匠登録を得る際の特有の問題に関するいくつかのディスカッションパネルや、多数のリーダーからのプレゼンテーションが含まれていました。このワークショップは、米国およびアジア太平洋地域の工業デザイン制度が直面する問題に関する、初めてのハイレベルの協議でした。また、2023年9月に、USPTOは地方支援の取り組みの一環として、ミシガン州デトロイトで工業デザイン保護に関するプログラムを実施しました。

どちらの活動でも、講演者とパネリストは、登録までの長い待ち時間、意匠審査独特の図面上のルール、審査制度など、米国の意匠制度の難しさについて議論しました。これらの課題が改善されれば、米国意匠登録の取得に必要な時間の短縮と手続きコストの低減がもたらされ得ます。

たとえば、米国意匠審査独特の図面上のルールは、意匠出願人にとっておそらく最も悩ましいものです。意匠登録は製品の美的外観を対象とするため、意匠図面は非常に重要であり、それらの図面は厳格な法的要件を遵守している必要があります。たとえば、表面を表現するために特殊なシェーディングを施す必要があります。種々の特殊ルールによってもたらされる審査の複雑化とコストの増加を軽減する努力が必要です。

Ⅳ. 米国における意匠権の価値

米国の意匠登録実務は複雑で困難であるにもかかわらず、米国で意匠権を得ることが依然として有益であることを示す指標があります。USPTOは、現在の登録率を82%と報告しています⁹。これは、意匠登録出願の大部分が最終的に意匠権となることを意味します。一方、米国地方裁判所は意匠登録が88.4%の確率で有効であると認めており、2015年以降、米国地方裁判所は意匠登録訴訟の80%以上で侵害を認定してきています¹⁰。米国の意匠権者は、意匠登録訴訟で勝訴することで多額の損害賠償を得られる可能性があります¹¹。

米国の意匠登録は、知的財産ポートフォリオ中において強力で高価値のツールとなり得るのです。

1 35 U.S.C. § 171.

2 See *In re Zahn*, 617 F.2d 261 (CCPA 1980) .

3 See *In re Hruby, Jr.*, 373 F.2d 997 (CCPA 1967) .

4 See USPTO *Manual of Patent Examining Procedure* § 1504.01 (a) .

5 USPTO, “FY 2022 Workload Tables” at Table 6 (2022) , <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY22WorkloadTables.xlsx>.

6 USPTO, <https://www.uspto.gov/dashboard/patents/de>

7 *Id.*

8 *Id.*

9 *Id.*

10 Sarah Burstein and Saurabh Vishnubhakat, *The Truth About Design Patents*, 71 Am. U. L. Rev. 1221 (2022) , https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4001099

11 See 35 U.S.C. § 289.

著者紹介

アンドリュー・マカリーヴィー (Andrew McAleavey)

シニア・パテント・エージェント

United IP Counselors (Washington, D.C.)

e-mail: amcaleavey@unitediplaw.com

アンドリュー・マカリーヴィーは、米国ジョーンズ・ホプキンス大学、生物医学工学学士号取得後、20年以上にわたり米国および日本の大手企業の特許業務を含め、世界中の特許出願業務を手がけてきた。

米国特許商標庁 (USPTO) の審査官、テクノロジー企業のエンジニアリング・ディレクター及びLED照明企業内パテント・エージェントの経験を有する。多岐の技術分野の実務経験がある。

【参考】 <http://www.unitediplaw.com>

翻訳者

宮川良夫 (みやがわよしお)

United GIPs代表

日本弁理士、米国パテントエージェント

【参考】 www.unitediplaw.com