

米国意匠権がもたらす賠償と差止のインパクト

—Surron-Talaria事件が示すもの—



David J. McCrosky (デイビッド・J・マクロスキー)

United IP Counselors, LLC

米国特許弁護士

消費者市場では、製品の美的外観は消費者にとって非常に認識しやすいものです。また、独自性があり認識しやすい外観は、企業が強く依拠するブランド・アイデンティティを確立し得ます。そして、顧客が製品の外観を通じてブランドに親しみを持つようになると、模倣品はオリジナル品が生み出した吸引力の恩恵を受け得ます。とりわけオンラインによる消費者直販ではこの特徴が顕著です。外観が特徴的な製品は、オンラインで非常に短期間のうちに人気を得ることがありますが、酷似した模倣品もまた非常に短期間のうちに出現し得るのです。

製品の外観がブランドの中心にある場合、意匠権はブランド保護のための実用的な手段となり得ます。本稿では、この意匠権の特徴が如実に表れた判決として、2026年5月18日になされた米国テキサス西部地区連邦地裁の判決（Surron-Talaria事件）を中心に上げ、意匠権が持つ大きなポテンシャルについての解説を試みます。

1. Surron-Talaria事件の概要

Surron-Talaria事件は、中国発の電動オフロードバイクメーカー Surronが、自社の代表製品「Light Bee」の意匠権D854,456をTalariaが故意に侵害したとして米国テキサス西部地区連邦地裁に提訴し、全面勝訴した事件です（Docket No. 1:23-cv-00442-RP）。

この判決では、TalariaがSurronの意匠権を故意に侵害したと認定し、Talariaに1,297万ドル（約19億円）の損害賠償の支払いを命じました。また、恒久的差止命令を発するとともに、故意侵害を理由にTalariaにSurron側の弁護士費用の支払いも命じました。この事例は、意匠権が多額の賠償につながるだけでなく、競業者による競合製品の販売を止め得ることをも示しています。ちなみにこの事件は、中国企業が別の中国企業に対して米国の裁判所で米国意匠権を有効に執行した点でも注目すべき事件です。

長年にわたり、意匠権は特許権よりも重要性が低いものとみなされてきました。しかし、米国の最近の事例は、状況が変わりつつあることを示しています。意匠権が製品の競争力を高め、侵害に対する強力な法的救済をもたらし得る状況が生まれてきています。

2. 損害額の算定と保護対象の範囲

本判決の重要ポイントの一つとしてまず、賠償額の大きさがあります。この多額の金銭的賠償は、意匠権侵害を規定する米国法（35 U.S.C. § 289）に根拠を置いています。侵害事件における意匠権の損害賠償は、特許権の損害賠償とは異なる方法で算定され、意匠権の対象である製品から侵害者が得た総利益が賠償額として算定され得ます。特許訴訟での損害賠償は公正なライセンス料がいくらであったかを基礎にして算定されるのが通常ですが、意匠権侵害訴訟では侵害品から得られた総利益に焦点を当てた議論をすることができるのです。

賠償額の算定にあたっては、侵害に係る「製品」の定義をどう定めるかも重要な論点となります。米国最高裁が2016年に下したSamsung-Apple事件の判決では、複数の部品から成る製品について、意匠権の保護範囲は必ずしも顧客に販売される製品全体である必要はないとされました。それは製品の一部分だけでもよいのです。これにより、被告は第289条の下で損害賠償額をより小さくする主張をする余地が生まれました。

しかし、それで第289条が弱まるわけではありません。たとえば、意匠権に係る意匠が電動オフロードバイク全体の外観を対象とする場合の算定利益は、意匠が交換可能な側面パネルやディスプレイ筐体だけを対象とする場合とは大きく異なり得ます。意匠権がビジネスに大きな影響を及ぼし得ることを示す判決として著名なSamsung-Apple事件の判決を受け、米国裁判所は、登録意匠が製品全体に係るのか、それともより小さな部分に係るのかを判断します。たとえばスマートフォンに係る意匠権の保護範囲は、丸みを帯びた画面やアイコン配置など、機器全体のほんの一部にすぎない場合があります。一方、ヘルメットや椅子のような単純な製品では、意匠権による保護は、製品の一構成要素ではなく、顧客が購入する製品全体が対象になり得ます。

製品が似て見えるかどうかだけではなく、保護対象の意匠を担うのが製品全体なのか製品の一部なのか法的な問題となるのです。

3. 故意侵害と3倍賠償

Surron-Talaria事件に関するもう一つの興味深い点は、裁判所が故意侵害を認定したことです。故意、すなわち「willfulness」は、損害賠償の判断をさらに深刻なものにします。

故意侵害の認定により、侵害に対する損害賠償は「3倍賠償」まで増額され得ます。「3倍賠償」の概念は英米法に起源を持ち、一定の場合に原告が損害額の3倍の価額を回収することを認めています。故意侵害が認定された場合、裁判所は侵害者に対し、意匠権者側の弁護士費用の支払いをも命じることができます。

4. 恒久的差止命令の実効性

Surron-Talaria判決の三つ目の興味深い点は、裁判所が恒久的差止命令を発したことです。この差止命令は、Talariaが米国において、侵害製品および重要な関連部品を製造、輸入、販売、販売の申出、使用、広告、マーケティング、または販促することを禁じています。これはTalariaの流通、広告、供給支援、ブランドの存在感などに大きな影響を及ぼし得ます。

近年、知財事件で恒久的差止命令を得ることは難しくなっていますが、当事者が直接の競合相手であり、侵害者の製品が酷似品である場合には裁判所はこれを認め得ます。Surron-Talaria事件におけるこの差止命令の広がり——完成品だけでなく中核部品まで対象としている点——は注

目に値します。

意匠権侵害事件では、当事者が直接競合し、被告製品が登録意匠に近似して見える場合には、差止の是非がしばしば主たる争点となります。顧客が製品の見た目に惹かれ、それによって意匠権者側の製品の販売に影響が出るのであれば、金銭的賠償だけでは不十分だからです。

損害賠償が損害発生後に権利者へ金銭を支払うものであるのに対し、差止命令は被告が被疑製品によって市場で競争を続けるのを止めるものです。特に、オンライン市場における注目度に依存する製品にとっては、被告である競合他社が販売および宣伝する権利を失うことは、金銭賠償そのものよりも大きな打撃となり得ます。

5. ブランド力の源泉としての外観

意匠権をめぐる紛争は、必ずしも製品全体に関わるとは限りません。外観を基準に競争する製品は増えています。たとえば電気自動車、ウェアラブルデバイス、アウトドア用品などが、外観の魅力に大きく依存することはよくあります。

たとえば履物や衣料品に関する事例では、生地模様、靴底のトレッドパターン、製品上の装飾的な質感などが、デザインが醸し出す製品の全体的印象に関わってきます。また、Samsung-Apple事件では、製品の外観のわずかな一部のみに特徴があるに過ぎない場合であっても、その特徴的なデザインが製品全体の市場での非常に高い価値に貢献し得ることを明らかにしました。

とりわけCrocsやDeckersのような企業は、製品の外観によって顧客に認識されるブランドを保護するために意匠権を活用してきました。いずれの企業においても、意匠権で保護されたデザインは単なる装飾ではありません。それは、それらの企業ブランドのアイデンティティの一部となっているのです。

6. 多層的な意匠出願戦略

多くの企業は意匠出願を多層的に行っています。1つの意匠権が全体の形状をカバーし、別の意匠権が製品の個別の部分、アクセサリ、またはバリエーションをカバーする、といった戦略です。たとえば、自動車製造業の企業が、車両全体について1件、バッテリーカバーについて1件、ヘッドライト部分について1件、そして通気口やパネルについて1件の意匠出願をする、といった戦略があり得ます。それぞれの意匠権は、製品デザインの異なる部分を異なる範囲で多層的に保護します。

また、全体の形状について意匠出願を行い、併せてデザインの細部について追加の意匠出願を行うことで、より広範で強力な外観の保護が生まれます。多層的で強力な意匠権ポートフォリオを実現するにあたり、その製品を識別可能にしている特徴を重点的に保護しようとする戦略も有効です。

7. 意匠権者が講じるべき対策

Surron-Talaria事件は、模倣が始まる前にデザインを保護しておくことの価値を示しています。企業は、意匠がどのように作成されたのか、どのように外観的特色を持っているのか、そして顧客がそれにどう反応したのかを示す記録を残すべきです。この記録は証拠として後に重要になることがあります。受賞歴、デザイン文書、試作品、マーケティング資料、そして顧客向けメ

ッセージなどの記録は、意匠権で保護された外観が重要であったことを示すのに役立ちます。また、侵害によって実際の事業上の損害が生じたことを示す際の下支えの証拠にもなり得ます。

権利者は早い段階で、グローバルなサプライチェーンとオンライン販売チャネルにも目を配るべきです。輸入記録、販売店の掲載情報、オンライン市場での広告、展示会での発表、ソーシャルメディアによる発表などを監視することで、市場で一般化する前に侵害製品を見つけることが可能になってきます。

模倣品が広く販売されるようになってしまうと、取り締まりは困難になり、取り締まるための費用が嵩みます。侵害訴訟を提起して早期に行動することは、市場における保護を効率的に得ることにつながります。また、輸入品が米国意匠権を侵害していると主張して、米国国際貿易委員会（337条調査）に申立てを行えば、米国への輸入を差し止めることもできます。

8. 競合他社が留意すべき点

競合他社は、デザイン変更によって意匠権侵害を回避しようとする際、小さなデザイン変更では意匠権侵害から逃れるのに不十分な場合があります。デザイン変更後の被疑製品が他社の登録意匠となお同じ全体的な視覚的印象を生み出すのであれば、小さな外観上の変更では侵害のリスクは無くなりません。より強力なデザイン変更を目指して、製品の輪郭、比率、表面処理、視覚的アイデンティティを形作る特徴を変えるべきです。

たとえば、ロゴを変えたり、トリムラインの位置を移動したり、小さな装飾的な特徴を変更したりしても、製品に他社の登録意匠のプロファイルが残っているなら、意匠権侵害の回避の役に立たない場合があります。より安全な再設計では、全体的な外観を生み出す特徴の総体的な変更を意識すべきです。

意匠権侵害の回避を試みる企業は、独自に創作したことを示す記録も保管すべきです。デザインスケッチ、会議メモ、代替コンセプトは、製品がコピーされたという主張に対して反論するのに役立ちます。これらの記録は、従業員、供給業者、または販売代理店が競合他社とつながりを持っている場合に特に重要です。

簡単な記録でも価値があります。初期のスケッチ、却下されたアイデア、供給業者とのメッセージ、日付入りのCADファイルなどは、最終的なデザインが競合他社の製品のデザインをコピーしたものではなく、会社独自のプロセスから生まれたものであることを示すことができます。

争うのではなく早期の和解が場合によってはビジネス上の理にかなうこともあります。第289条の損害賠償、弁護士費用、そして広範な差止命令のリスクは、故意性が重大な争点となると、訴訟対応が重い負担となります。

9. 今後の展望

Surron-Talaria事件の判決は、変化の速い市場において、意匠権の行使が強力な影響力を発揮する可能性を示しています。デザインが市場競争においてより重要になるにつれ、企業はより多くの意匠出願をし、より頻繁に意匠権を行使し、複数の国での権利行使を連携させる可能性も高くなってきています。

要するに、意匠権はもはや補完的な権利ではないということです。意匠権は、特許権と同様に重要な事業資産となり得ます。市場バランスを変える大きな損害賠償額や差止命令をもたらす力を秘めています。意匠権は、特許権など他の知的財産権よりも、しばしばより迅速かつ低コスト

で取得でき、迅速かつ低コストで行使できる点も見逃してはならないポイントになります。

海外の製造拠点を用地、成功したデザインに外観が似た模倣品を製造し、大量に輸入・販売することが容易な世の中になってきています。広大なグローバル供給網を通じて米国へ出荷することの容易さは、革新的な企業にリスクをもたらします。

10. まとめ

本稿で主として扱ったSurron-Talaria事件は、米国における注目すべき意匠権の行使事例です。これは、証拠が故意侵害を裏づけ、かつ保護されたデザインが製品の事業価値と密接に結びついている場合、たった1つの意匠権が事業環境に重大かつ深刻な変化をもたらす可能性があることを明らかにしました。また、本事件は、意匠権の侵害が、通常の損害賠償をはるかに超える法的および事業上の問題を惹起し得るという警告になっているとも言えるでしょう。

著者紹介

David J. McCrosky（デイビッド・J・マクロスキー）

United IP Counselors, LLC

米国特許弁護士

米国特許商標庁（USPTO）および特許法律事務所において20年以上の経験を有する特許弁護士。USPTOでは主任特許審査官として、複雑な医療機器やコンピュータ支援医療診断に関する発明を担当。インディアナ大学ロースクール（インディアナポリス校）で法学博士号（J.D.）、パデュー大学で機械工学の学士号を取得。コロラド州弁護士資格および米国特許商標庁の出願代理人登録を保持する。法的専門性と特許審査の実務理解を兼ね備え、人工知能、医療機器、電気機械技術、機械工学などの分野で、先端技術企業や発明者のイノベーション保護を支援している。

【参考】 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、米国パテントエイジェント

【参考】 www.unitedgips.com

