

特集 《商品形態》

米国知的財産権法による 商品等の形態の保護の概略

ニューヨーク州・ワシントン DC 弁護士 山口 洋一郎⁽¹⁾



要 約

米国連邦法において、商品等の形態は、特許法、著作権法、商標法により保護される。意匠法は特許法の一部であり、新規性、進歩性、記載要件は、特許法の規定や原則がそのまま適用される。著作権法による商品等の保護は、分離可能なアート部分や機能のない物品（人形、衣装等）に限られ、機能と意匠とが一体化した商品等の形態は保護されない。商標法では、登録・非登録の商品の外観がトレードドレスとして保護されるが、商品が機能的ではないとの立証が求められ、その立証は困難である。そこで、米国では、長期の保護が必要な商品等の形態の保護には、まず意匠権を取得し、その後商標登録を目指すべきである。

目次

1. はじめに
2. 特許法（意匠法）による商品等の形態の保護
3. 著作権法による商品等の形態の保護
4. 商標法による商品等の形態の保護
5. 非登録トレードドレスの保護
6. まとめ

1. はじめに

米国での商品等の形態の保護は、日本と同様に特許法及び意匠法⁽²⁾、商標法、著作権法、商標法の一部である不正競争防止法等で行われる。意匠法は、特許法の一部（第 171 条⁽³⁾及び第 172 条のみ）であり、新規性、進歩性、記載要件等の特許性に関わる要件の条文は、特許法と同じ条文が適用される。米国では、連邦法と州法とが共存するが、特許法及び著作権法は、合衆国憲法により連邦政府のみが立法権限を有しているため、連邦法のみである。他方、商標法及び不正競争防止法は、連邦法と州法との両方が存在する。

特許法と著作権法は、合衆国憲法第 1 条第 8 項第 8 文⁽⁴⁾において、連邦議会がその制定権限を有することが規定されており、米国 50 州及びワシントン特別地区（District of Columbia, DC）は、その制定権限が奪われている⁽⁵⁾。他方、商標法、不正競争防止法については、合衆国憲法第 1 条第 8 項第 3 文⁽⁶⁾の規定は、連邦政府に国際通商と州際通商に対する規制権限を与えているのみであるため、米国各州は、おのおの州内通商について立法権限を有しており、それぞれ独自の商標法、不正競争防止法を制定している。しかし、それぞれの州法は、若干の相違はあっても、その内容は連邦法と類似している⁽⁷⁾。

特許法と連邦商標法・著作権法とは、連邦控訴裁判所の管轄権により相違がある。すなわち、特許法に関する控訴審は、連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）が専属管轄を有するが、連邦商標法・著作権法に関する控訴審は、第一審である 94 の連邦地方裁判所を管轄する、11 の数字付き巡回区、DC 巡回区及び CAFC の 13 の連邦巡回控訴裁判所がそれぞれの管轄権を有する。従って、合衆国最高裁判所による統一法を除き、少なくとも 13 の巡回区による若干異なる判例法があり得るので、訴訟を起こす場合や法的判断を行う場合には、どの巡回区の法に準拠するのか、どの巡回区の法が不利でなくまたは有利であるのかを選択する。

米国は、英国のコモンロー法体系を継受しているから、判決により新たに示されるルール・法は、その裁判所が

管轄する区域の法となる。この点、大陸法体系を継受する我が国とは異なる。コモンロー法体系には、コモンローとエクイティの2つのサブシステムの法体系を有する。コモンローは、社会規範であって、司法府の判決により示されるルールから発展し、それが立法府により成文化され（成文法により判決のルールが覆されることがある）、その成文法の条文の解釈法として判例法が発展していく。他方、侵害行為、不正競争行為の差止めについては、フェアネスの観点から発展してきたエクイティが適用される。エクイティは、判例法である。侵害行為・不正競争行為の存否の判断、損害額の認定は、いずれもコモンロー（成文法及び判例法）により行われる。本稿では、エクイティの内容は紙面の都合で割愛する。

以下、連邦法において商品等の形態がどのように保護されるのか、簡単に説明する。

2. 特許法（意匠法）による商品等の形態の保護

特許法第 171 条第 (a) 項は、商品等の形態の保護について、次のように規定する。

35 U.S.C. § 171 (a) In general: Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

第 171 条 (a) 一般 新規で、オリジナル且つ装飾的な製品を発明した者は、本法に規定する条件・要件に従い、当該製品に特許を取得することができる。

意匠権の保護対象は、機能的でなく装飾性 (ornamentality) が求められる。出願に係る意匠が機能的ではないとの立証は、出願に係る意匠の機能が他の意匠の形状によっても得られることを立証することにより、達成できる⁽⁸⁾。意匠法では、商品の意匠は機能と一体不可分であると考えられており⁽⁹⁾、意匠法の不登録事由である機能性の考え方は、著作権法や商標法のそれとは異なり、primarily functional⁽¹⁰⁾でない限り、機能的な部分を含む物品が登録される。最終製品において意匠が外から見えない場合には、当該意匠は機能的であるとの理由で拒絶されることがあるが、当該物品が部品として単独の取引対象となることを立証することにより、原則としてこのような拒絶は回避できる⁽¹¹⁾。

意匠出願・登録の新規性、進歩性、記載要件は、それぞれ特許法第 102 条、第 103 条、第 112 条が適用される。意匠のこれらの判断基準は、発明の新規性、進歩性、記載要件の基準を形成する判例とは異なる判例により発展した結果、特許のものとは異なる。

意匠の新規性要件は、全世界公知性（日本意匠法第 3 条第 1 項と同じ）及び先願の公報による公開（日本意匠法第 3 条の 2 と同じ）が採用されている⁽¹²⁾。意匠出願の優先期間⁽¹³⁾は、最先の出願日から 6 か月⁽¹⁴⁾であるが、優先日前 1 年以内の意匠創作者等による出願に係る意匠の公開は、新規性・進歩性欠如による拒絶の証拠としては採用されない⁽¹⁵⁾。この点、米国は相互主義をとらずに外国人に内国民と同等の権利を与えているため、外国人に有利な規定となっている。

意匠の新規性判断基準は、通常 1 個の引用例の意匠から通常の観察者⁽¹⁶⁾が混同する程度の相違（実質的に同一）までが、新規性欠如の類似範囲となる。米国特有な制度として注目すべきは、特許と同様、物品の用途が無視されることである。従って、用途の異なる非類似の物品の同一意匠は、出願に係る意匠・登録意匠の新規性欠如の拒絶・無効理由となる。また、意匠の登録後は、特許と同様に原則として物品の用途が無視されるので、登録意匠権は、用途の異なる非類似物品にも行使可能であると解される⁽¹⁷⁾。

進歩性要件は、日本の他物品から創作容易性が問われる実務等⁽¹⁸⁾とは異なり、特許法における進歩性判断と同様に、原則として 2 以上の先行意匠の組合せが当業者⁽¹⁹⁾において容易にできたかどうか判断される。第一引用例は、出願に係る意匠とほぼ同一の意匠を開示するものでなければならない⁽²⁰⁾。組み合わせる第二引用例は、当業者が求める類似意匠の範囲のものであって、当業者にその組合せを動機付けるものでなければならない⁽²¹⁾。なお、互いに進歩性のない複数の類似意匠は、単一出願に含ませることができる⁽²²⁾。

記載要件は、特許法第 112 条が適用され、明細書は、当業者が理解できる程度に開示をしなければならず、クレーム（図面を引用する）は、保護を求める意匠を明瞭に記載しなければならない。

日本の意匠法の実務と大きく相違するところは、出願人は、意匠図面を補正することができるというところにあ

る。すなわち、米国出願では、全体意匠を部分意匠に、部分意匠を全体意匠に補正することができる⁽²³⁾。具体的には、実線を破線に補正して当該部分をクレームから除外し、破線を実線に補正して、当該部分をクレームに含めることができる。全体意匠について登録査定がされたあと、公報が発行される日までに部分意匠について継続出願をすることにより、より広い権利、あるいは模倣品をよりカバーする権利を取得するというテクニックがある⁽²⁴⁾。なお、出願後にクレーム範囲を限定するためにその境界を示す一点鎖線を新たに加えることは、原則としてニューマターとなり⁽²⁵⁾、拒絶されるので、構造線とは関係のない一点鎖線は、出願時に含めておく必要がある。

意匠権の存続期間は、公報発行日から15年である。特許権の存続期間のような出願日からの縛りがないため、上記の継続出願による部分意匠出願を連続して行うことにより、サブマリン特許として当該意匠を長期にわたって守ることができる。

3. 著作権法による商品等の形態の保護

著作権は、著作者の死後70年⁽²⁶⁾もの長きに存続するためか、意匠権の保護対象を極力排除している。物品に機能性があれば、その物品の形状について著作権では保護されない。従って、商品等の形態のうち、著作権により保護されるものは、著作物として認識できる装飾が物品と切り離して存在している場合、または人形や衣類のような、物品としての機能性が希薄で、物品のデザインのみで創作性があるような場合に、物品の形態が保護される。著作物として分離可能な電気スタンドについて最高裁まで争われ、保護が認められた事件⁽²⁷⁾の商品は、次の写真のようなもので、電気スタンドのベースとなる女性の彫像部分が分離可能で著作権により保護されると判示された⁽²⁸⁾。



Mazer v. Stain の電気スタンドの彫像

通常の商品の形態は、一般的に機能とデザインとが一体化したものであるため、著作権で保護することは困難である。米国の著作権庁は、商品の形状は意匠法により保護を求めることを推奨し、特許法（意匠法）による保護対象は著作権では保護しないとしている⁽²⁹⁾。但し、船体のデザインのみは、非純正の船体パーツが安価で売られることを防止するため、著作権法において例外的に保護が認められる⁽³⁰⁾。この立法は、1989年の合衆国最高裁判決⁽³¹⁾において、州法による船体のデザインの著作権登録のような登録制度は、州による特許法・著作権法の立法を禁じた憲法違反であると認められたことから、船体メーカーがロビイングを挙げて連邦法として成立させた経緯がある。米国著作権法において、パリ条約の意匠と同じ米国外の最初の出願日から6か月の優先権を認めている⁽³²⁾。船体パーツは、公知意匠から新規性・進歩性欠如により拒絶され易いため、意匠保護に適さないところから、著作権による保護が求められたところである。

4. 商標法による商品等の形態の保護

商標法の保護対象は、当該商標・サービスマーク（以下「商標等」という）の商品・役務（以下「商品等」という）への使用に基づいて発生するグッドウィルであり、商標法の目的は、別人による同一・類似の商標等の使用に

よる商品等の出所の混同防止である。ユニークな形状の商品、すなわち識別力のある商品を販売することにより、消費者によりその商品の出所が認識される場合は、当該商品の形態、すなわちトレードドレスについて、商標登録が認められる。例えば香水ボトルや酒ボトルのように、商品の形状がユニークであれば、識別力が認められ、そのまま登録されることがある⁽³³⁾が、商品の形状が格別ユニークでない場合には、使用により生じた識別力を立証することにより、登録される⁽³⁴⁾。使用により識別力が生じたことを立証するためには、使用期間、広告期間、広告内容、広告費用、商品の販売個数や役務の提供回数、顧客数、販売額、出所に関する消費者に対するアンケート調査結果などを示す必要がある。広告では、当該商品の優れた機能を主張しているだけでは全く不十分で（むしろ当該形態が機能的であるとの印象を与えるため、登録性を主張するには逆効果となる）、その製品の優れた意匠性⁽³⁵⁾や、広告主との関連付け⁽³⁶⁾が明瞭に表現されていることが重要である。商品の形状がユニークである程、識別力の立証は容易となり、ありふれた形状である程、識別力の立証は困難となる。

商品の形状によっては、識別力がないと認定された場合には、当該標章の使用が開始されていることを条件に、補助登録（Supplemental Register）⁽³⁷⁾を受けることができる⁽³⁸⁾。とりあえず補助登録を受けることができれば、その後も当該標章を継続的に使用していることを条件に、5年経過後に使用による識別力を得たことが推定される⁽³⁹⁾ので、当該形状についてランサム法第2条（f）に基づく本登録出願が登録されやすくなる⁽⁴⁰⁾。

標章は、当該標章が当該商品の用途または目的に不可欠であるか、当該商品のコストや質に影響を与える場合は、機能的であると判断される⁽⁴¹⁾。

アップルの製品で、使用による顕著性が認められてランサム法第2条（f）の規定により商標登録された形状（登録番号 4726738）を次に紹介する。出願時の商標見本と登録時の商標見本とが相違するところが興味深い。とりわけ、機能性を有する部分は、破線とするように補正されている点に注目していただきたい。



出願当初の標章見本



登録時の標章見本

5. 非登録トレードドレスの保護

非登録のトレードドレスは、当該トレードドレスが広く需要者に認識されていること及び機能的でないことの立証が不可欠である。被疑侵害者は、当該トレードドレスが機能的であると必ず主張する。2012年から始まったアップル対サムソンの訴訟において、アップルは登録済みのトレードドレス1件と非登録のトレードドレス3件についてサムソンの行為による損害を主張し、第一審の陪審評決は、サムソンがiPadを除くiPhoneのトレードドレスについていずれも侵害していると認めた。

米国の第9巡回区⁽⁴²⁾を管轄する控訴裁判所のトレードドレスの機能性の判断指標は、①物品が有用性を有し、その有用性は当該物品のデザインに由来するか（そうであれば機能的）、②同一機能を有する別形状の他の物品が



アップルの非登録トレードドレス3件と登録番号 3470983 トレードドレス

あるか（あれば非機能的）、③当該製品の機能が広告等により強調されているか（されていれば機能的）、④当該デザインが、他のデザインより安価に製造できるか（安価に製造できれば機能的）、等である⁽⁴³⁾。

この判断基準に照らして、CAFCは、第9巡回区の法を適用し、各アイコンは明らかに機能的であり、16個のアイコンの組合せは、機能的パーツの組合せに過ぎないと判断し、アップルは機能的ではないとの立証が十分にできていないことを理由に、登録トレードドレス、非登録トレードドレスのいずれも機能的であり、無効であると認定した。

6. まとめ

意匠権は、登録からの存続期間が15年であるのに対し、商標権は永久権、著作権は著作者の死後70年という存続期間がある。意匠権の権利期間が満了すると、当該意匠はパブリックドメインになる。従って、意匠権も商標権も取得せず、トレードドレスのみで侵害を主張しても、機能的性が厳しく判断されて、勝訴することは難しい。商品の装飾部分が分離可能な場合は、著作権により保護が継続されるし、商品の機能的な部分を除いた部分が出所表示機能、自他商品識別機能を果たしていることが立証できれば登録商標による保護が可能である。このようなことを念頭において、長期に亘って販売が見込まれる商品については、まず意匠権を取り、それが満了する前にその形態について商標登録をし、意匠権の満了後も商標登録により商品形態を長期に亘って守ることを知的財産のポートフォリオとして活用することをお勧めする。

(注)

- (1) 元特許庁審査官・審判官。ニューヨーク州、ワシントン DC 弁護士。Michael Best & Friedrich LLP（マイケルベスト法律事務所）シニア・パートナー。本稿中の見解は、筆者の個人的なものであり、必ずしもマイケルベスト法律事務所及びそのクライアントの見解ではないことをお断りしておく。
- (2) 米国特許法は、United States Code Title 35 (35 U.S.C. と略記される)、商標法は、立法者名から Lanham Act (ランハム法) と呼ばれ、United States Code Title 15 すなわち 15 U.S.C. § 1051 (ランハム法第1条) から始まる法である。著作権法は、17 U.S.C. である。
- (3) 35 U.S.C. § 171 (b) Applicability of This Title: The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.
- (4) Article I, Section 8, Clause 8 [The Congress shall have power] “To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”
- (5) Preempted. *Bonito Boat v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 (1989)。
- (6) Article I, Section 8, Clause 3 [The Congress shall have power] “to regulate commerce with foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes.”
- (7) 州の商標等の制度は、使用主義に基づき、商標等の使用がなければ、登録されない。連邦商標制度も原則として使用主義ではあるが、1988年11月16日に制定された Public Law 100-667 によって、いわゆる「使用の意思に基づく出願」制度（ランハム法第1条第(b)項）が設けられたほか、パリ条約第6条の5に基づく外国登録商標制度（ランハム法第44条第(e)項）などの使用の意思に基づく制度が設けられている。州の登録制度には、このような使用の意思に基づく商標等の登録制度は原則として存在しない。
- (8) MPEP § 1504.01 (c). ここで MPEP とは、Manual of Patent Examination Procedure の略称で、米国特許商標庁 US Patent and Trademark Office, USPTO の審査基準である。MPEP の 1500 章は、意匠出願の審査に関するものであり、審査に必要な判例・基準が網羅されている。
- (9) 最高裁判決 *Gorham v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872); *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).
- (10) *Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc.*, 806 F.2d 234 (Fed. Cir. 1986). MPEP 1504.01 (c).
- (11) MPEP § 1504.01 (c).
- (12) 35 U.S.C. § 102 (a).
- (13) パリ条約第4条 C (1)。
- (14) 35 U.S.C. § 172.
- (15) 35 U.S.C. § 102 (b) (1).
- (16) 「Ordinary observer test」と呼ばれる。*International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233, 1239-40 (Fed. Cir. 2009)。上記最高裁判決 *Gorham v. White* で判示される意匠権侵害判断基準と同じ。商標権侵害判断における消費者の混同可

能性と実質的に同じ。

- (17) *In re Sadacca*, 1123, 56 F.2d 1085. この事例では、六角錘台の形状の電気ライト用ソケットの意匠が、八角錘台の地磁気変化計のダイヤルノブの意匠により拒絶された。なお、補正により物品の名称を具体的に補正したことにより、その物品のみにしか権利が及ばないと解釈された事例 (*Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions*, 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)) がある。
- (18) 米国では、新規性になる。上記 *In re Sadacca* 参照。周知・ありふれた形状・模様の採用、著名な著作物、建造物等の転用も新規性になる。
- (19) A designer having “ordinary skill in the art.” *In re Nalbandian*, 661 F.2d 1214, 1216 (CCPA 1981); *In re Carter*, 673 F.2d 1378 (CCPA 1982)。Ordinary Designer Test と呼ばれる。新規性判断の「ordinary observer」とは相違して、特許における当業者と同様に創作力を有する。
- (20) *In re Rosen*, 637 F.2d 388 (Fed. Cir. 1982).
- (21) *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).
- (22) *In re Rubinfeld*, 270 F.2d 391 (CCPA 1959). § 1504.05.
- (23) MPEP § 1504.04.
- (24) *In re Daniels*, 144 F.3d 1452, 1356 (Fed. Cir. 1998).
- (25) *In re Owens*, 710 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2013).
- (26) 17 U.S.C. § 302.
- (27) 最高裁判決 *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954)。
- (28) 著作権法第 101 条 (17 U.S.C. § 101) の「Pictorial, graphic, and sculptural works」の項に、次の説明がある。the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.
- (29) Circular 33, Copyright Office. <https://www.copyright.gov/circs/circ33.pdf>.
- (30) 17 U.S.C. の第 13 章。船体のパーツは、新規なものであっても公知の意匠から容易に創作できる程度のもので多いため、意匠権による保護よりは、コピー行為の存在を立証すれば侵害が立証できる著作権による保護の方が適する訳である。
- (31) 最高裁判決 *Bonito Boat v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 (1989)。
- (32) 17 U.S.C. 1311。



- (33) 登録番号 6585923
- (34) 15U.S.C. § 1052 (f)、ランハム法第 2 条 (f)。
- (35) 当該形態に識別力があることを主張するのに有利となる。
- (36) 商品等の出所を消費者に知らせ、商品の出所について消費者を教育する効果がある。
- (37) 補助登録 (15 U.S.C. § 1091、ランハム法第 23 条) は、排他権がないが、登録商標であることを示す「®」等の表示をすることができ、他人の侵害を予防することができる効果がある (15 U.S.C. § 1111、ランハム法第 29 条)。これに対し、排他権のある通常の登録は「Principal Register」と呼ばれる (15 U.S.C. § 1115、ランハム法第 33 条)。



- (38) 登録番号 6488398
- (39) 15U.S.C. § 1052 (f)、ランハム法第 2 条 (f)
- (40) 15U.S.C. § 1052 (f)、ランハム法第 2 条 (f)
- (41) 最高裁判決 *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 33 (2001).
- (42) カリフォルニア州を管轄圏内に含む。第一審は、サンフランシスコヤシリコンバレーを管轄するカリフォルニア北部地区連邦地裁である。
- (43) *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.* 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

(原稿受領 2022.3.11)