

米国意匠法による仮想空間における商品等の保護



会員・ニューヨーク州弁護士・コロンビア特別地区弁護士 山口 洋一郎⁽¹⁾

要 約

米国特許法において、クレームの前文の用途は無視され、新規性欠如の拒絶理由に本願の技術分野と異なる他の如何なる技術分野の引用例を引用できる。また特許権は、全ての技術分野に行使できる。意匠法は特許法の一部であり、特許の原則は意匠にも適用されるから、意匠出願の新規性欠如の拒絶理由には全ての物品の同一意匠が引用でき、全ての物品に権利行使可能である。仮想空間意匠の物品はディスプレイであるが、そのディスプレイに表現される物品に関する意匠権は、現実空間にも行使可能であり、現実空間の意匠権は、仮想空間においても行使可能である。

目次

1. はじめに
2. 米国の意匠制度
 2. 1 米国の意匠制度における画面意匠の保護
 2. 2 米国意匠制度の新規性と意匠権のカバー範囲
 - (1) 新規性判断
 - (2) 意匠権がカバーする物品の範囲
3. 米国における仮想空間におけるデザインの登録例
 3. 1 登録例 1 : US D975,724 S
 3. 2 登録例 2 : US D1,053,219 S
 3. 3 登録例 3 : US D1,021,967 S
4. 仮想空間意匠権の実物品への権利行使可能性と実物空間意匠権の仮想空間での権利行使可能性
5. まとめ

1. はじめに

2024年12月、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において会合が開かれ、「仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方」についての検討課題が議論された。その背景には、「仮想空間内では、ユーザー自らがワールドを構築したり、アバター、仮想オブジェクト等を創作・提供しており、これらの販売を可能としているプラットフォームも存在」し、「このような中で、現実空間の物品等のデザインが仮想空間に取り込まれたり、仮想オブジェクトのデザインが現実空間に取り込まれたりするなど、現実空間と仮想空間を交錯する知財利用が拡大している」ことが挙げられている。その結果、現実空間と仮想空間とを交錯する知財利用が行われ、「現実空間のデザインの仮想空間における模倣として、例えば、ある程度特徴的な外観を有する量産品のデザインを模倣した仮想オブジェクトが仮想空間内で使用されることを前提として販売されるなど、現実空間の商品のデザインが無断で使用される事案が生じて」おり、「現実空間の物品等のデザインを模した仮想オブジェクトを第三者が無断で販売等するケースにおいて、当該デザインに係る権利者の権利はどこまで及ぶか、権利保護の在り方はどのようにあるべきか、課題となる」ことが指摘されている⁽²⁾。

このような問題意識は、米国でも共通してあると思うが、意匠制度の改正まで意識して検討しているようには思われない。本稿では、米国意匠制度において、現実空間と仮想空間とが交錯する状況において、どのように意匠制

度が利用されるか、実例を交えて考察したい。

2. 米国の意匠制度

2. 1 米国の意匠制度における画面意匠の保護

米国意匠法は、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。

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（強調筆者）。

意匠法による保護対象は、「article of manufacture、製品」である。画面中の「イメージ」は製品ではないため、保護対象とはならないが、審査便覧（Manual of Patent Examination Procedures、以下「MPEP」）の§1504.01(a)によれば、コンピューターによって「アイコン⁽⁴⁾またはグラフィカル・ユーザ・インターフェース（GUI）」が画面中に一体に表示されているディスプレイ（display panel）またはその部分は、保護対象となる⁽⁵⁾。このディスプレイの機能や用途は限定されない。アイコンは、画面に表示された2次元のイメージである。その機能や用途は何でもよく、単なる図形でもよい。

2. 2 米国意匠制度の新規性と登録意匠のカバー範囲

(1) 新規性判断

出願・登録意匠と公知意匠との相違が、通常の観察者⁽⁶⁾が混同する程度（実質的に同一）であれば、新規性が否定される⁽⁷⁾。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、実質的に同一な公知意匠は、本願物品とは異なっていても出願・登録意匠の新規性欠如の拒絶・無効理由となる。判例では、「圧縮ガス封入用金属カプセル（図1）」の意匠が、「ビン（図2）」の公知意匠によって新規性が否定された。この判例が、全ての出願・特許に適用される。

また、物品の部分として開示されているものも、特許の新規性の判断の場合と同様に引用例に開示された意匠であると認識され、拒絶理由となる。判例では、本願意匠が「六角錐台の形状の電気ライト用ソケット」であるのに

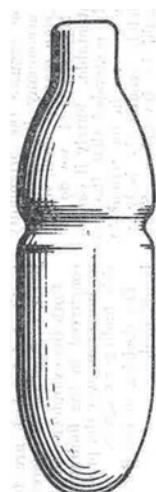


図1 本願の圧縮ガス封入用金属カプセル

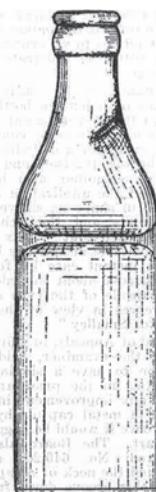


図2 引用例：ビン

対し、引用例は D68,352 に開示される「地磁気変化計」の「八角錐台の形状のノブ」(図 3) が開示されているので、物品が全く相違するにも関わらず、また六角、八角の相違があるにも関わらず、更に引用例に示される物品は、開示意匠の部分 (○で囲まれた部分) であるにも関わらず、新規性がないと判断された。

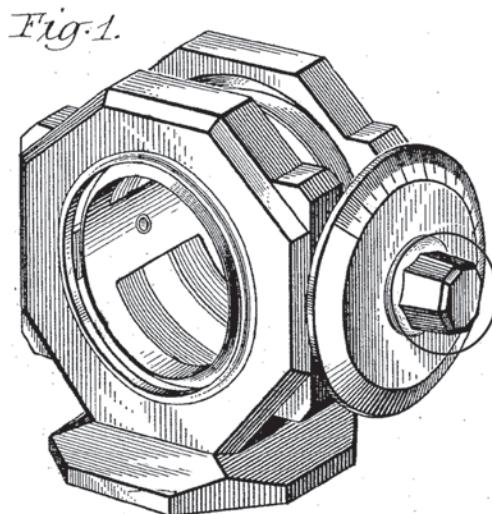


図 3 引用意匠：地磁気変化計の八角錐台のノブ形状

(2) 意匠権がカバーする物品の範囲

意匠権が付与されると、特許権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、用途の異なる他の物品にも行使可能であると解される⁽⁸⁾。登録意匠が、被疑侵害物の部分を構成するときであっても、その部分を含む物品全体に対して権利行使可能である。この場合、登録物品と被疑侵害物品に何の関係も要求されない。

3. 米国における仮想空間におけるデザインの登録例

3. 1 登録例 1：US D975,724 S⁽⁹⁾

US D975,724 の意匠の物品名称は、「仮想 3 次元の靴を伴うディスプレイ・スクリーンまたは仮想 3 次元の靴を伴うディスプレイ・システム (DISPLAY SCREEN WITH VIRTUAL THREE-DIMENSIONAL SHOE OR DISPLAY SYSTEM WITH VIRTUAL THREE-DIMENSIONAL SHOE)」である。出願人は、NIKE, Inc. であり、その第 1 実施例「display screen with virtual three-dimensional shoe」の 7 面図は、図 4～図 10 のとおりである。



図 4 斜視図



図 5 右側面図



図 6 左側面図

明細書には、図中の外周囲み破線については、「ディスプレイ・スクリーンであって、クレームには含まれない (the outermost broken line represents a display screen which form no part of the claimed design.)」との説明が



図 7 正面図



図 8 背面図



図 9 平面図



図 10 底面図

されている。

3. 2 登録例 2 : US D1,053,219 S⁽¹⁰⁾

US D1,053,219 の意匠の物品名称は「仮想 3 次元のキャラクター・アイコンを伴うディスプレイ・スクリーンまたは仮想 3 次元のキャラクター・アイコンを伴うディスプレイ・システム (DISPLAY SCREEN WITH VIRTUAL THREE-DIMENSIONAL CHARACTER ICON OR DISPLAY SYSTEM WITH VIRTUAL THREE-DIMENSIONAL CHARACTER ICON)」である。出願人は、NIKE, Inc. であり、その第 1 実施例「display screen with virtual three-dimensional character icon」の 6 面図は、図 11～図 16 のとおりである。

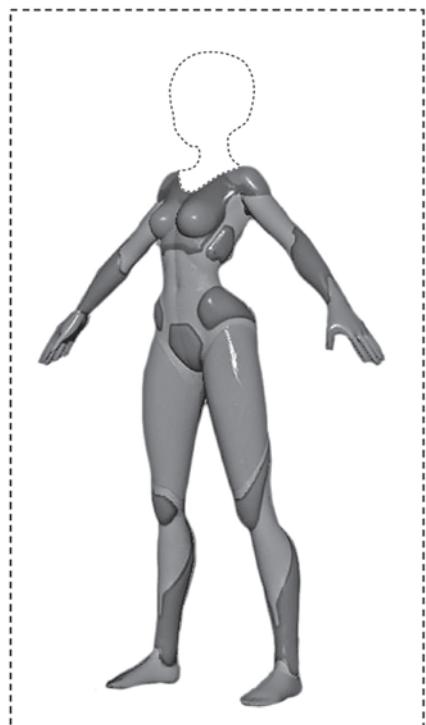


図 11 正面斜視図

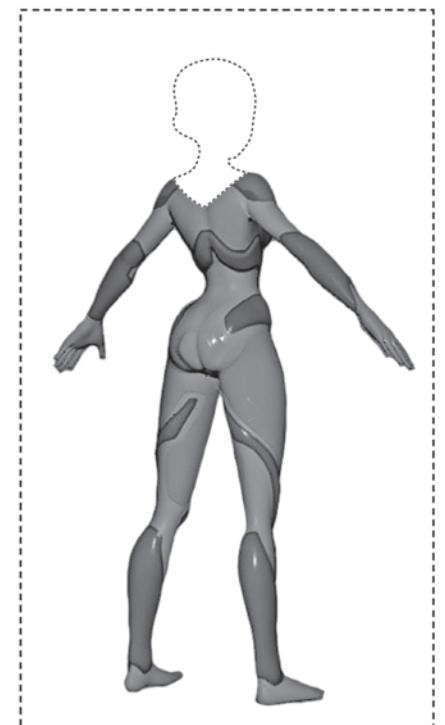


図 12 背面斜視図

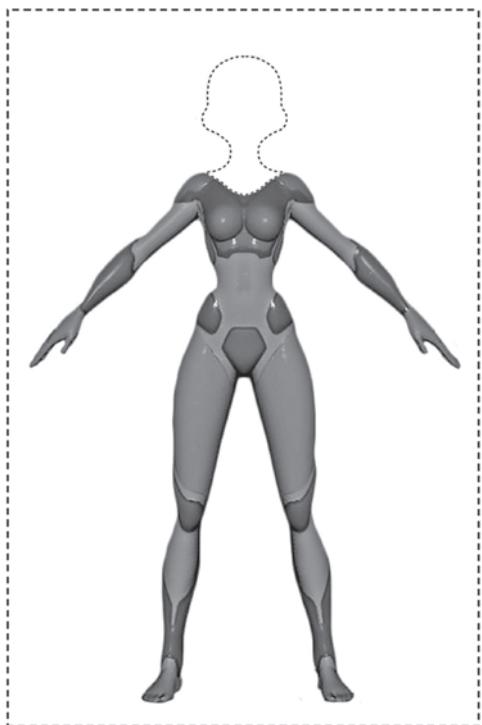


図 13 正面図

明細書には、図中の囲み破線については、「ディスプレイ・スクリーンであって、クレームには含まれない (the outermost broken line represents a display screen which form no part of the claimed design.)」との説明がされ

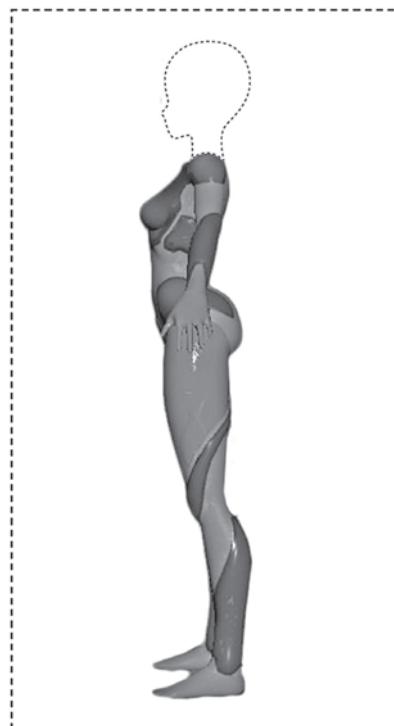


図 14 右側面図

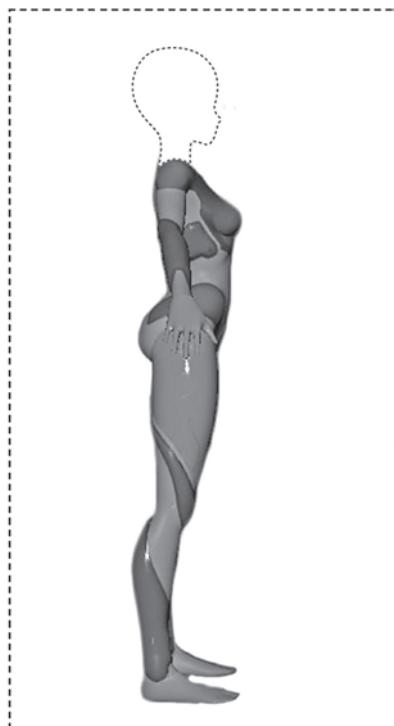


図 15 左側面図

ている。

3. 3 登録例 3: US D1,021,967 S

US D1,021,967 の意匠の物品名称は、「作業車両、レプリカ、おもちゃ及び又はこれらの仮想モデルを伴うディスプレイ・スクリーン (WORK VEHICLE, TOY, REPLICA AND/OR DISPLAY SCREEN WITH VIRTUAL MODEL THEREOF)」である。出願人は、DEERE & COMPANY であり、その一実施例「work vehicle, toy, replica and/or display screen with virtual model thereof」の7面図は、図 17~23 のとおりである。

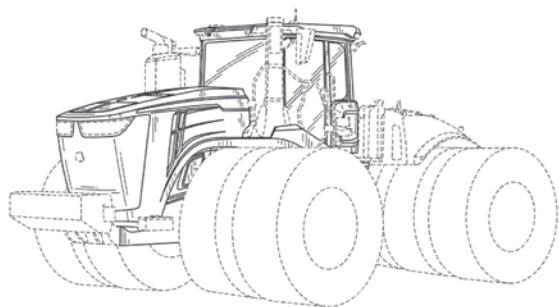


図 17 斜視図

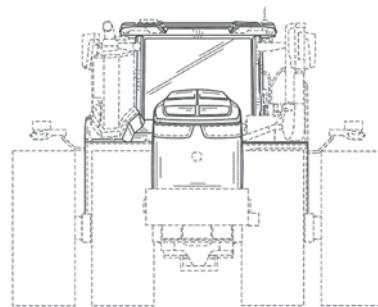


図 18 正面図

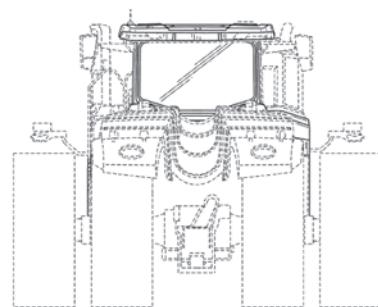


図 19 背面図

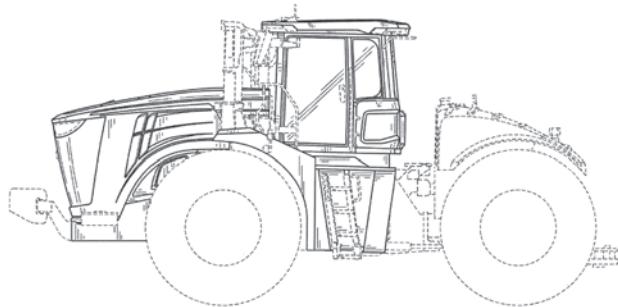


図 20 右側面図

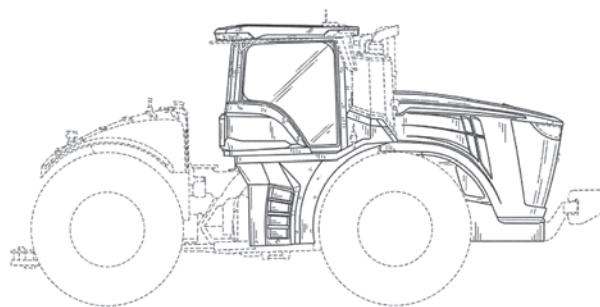


図 21 左側面図

この実施例は、作業車両、玩具、レプリカ、ディスプレイ・スクリーンという4個の物品が1実施例としてクレームされている。このように、車両分野においては、車両の意匠が、玩具とレプリカに転用されることが多い

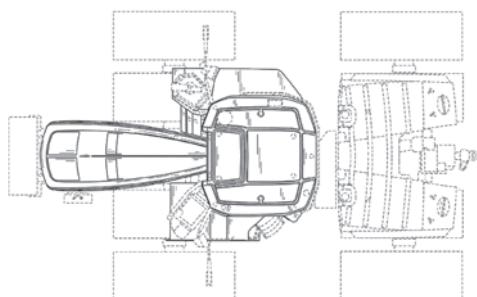


図 22 平面図

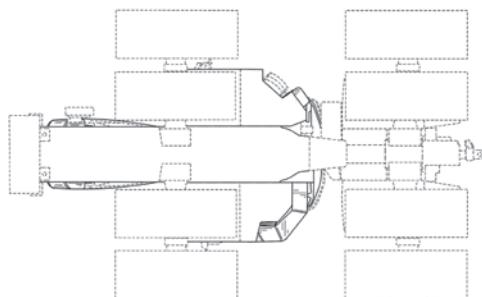


図 23 底面図

めか、意匠出願において車両の他に玩具とレプリカとが1出願で登録できることが常態化している。本件では、更にディスプレイ・スクリーンが物品に追加されており、米国特許商標庁の実務の柔軟性が現れていると言えよう。

本件の他の実施例は、本件公報の Fig. 36 に示されるもので、物品は、「display screen with virtual model」である。実施例の車両の意匠は、下記の図 24 に示されるように破線枠で囲まれていて、「long dash lines . . . depict a display screen」と説明されており、ディスプレイ・スクリーンの実施例のみがクレームされていることがわかる。

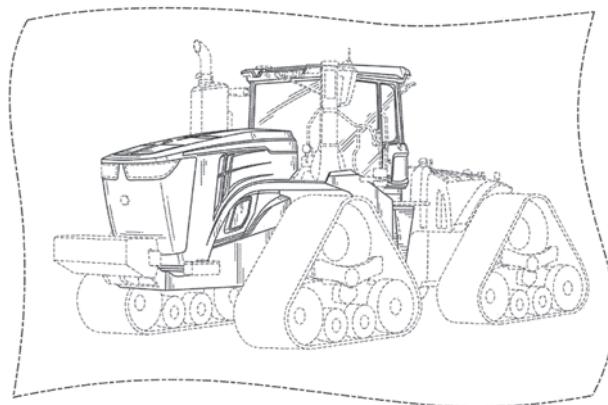


図 24 斜視図

4. 仮想空間意匠権の実物品への権利行使可能性と実物空間意匠権の仮想空間での権利行使可能性

意匠権の侵害に係る判断基準は、最高裁判決である *Gorham Co. v. White* にあるとおり、登録意匠と対象製品意匠とが消費者が混同する程度に似ているかどうかである⁽¹¹⁾。上記の 2. 2 (2) で述べたとおり、意匠権は、特許権と同様に原則として物品の用途が無視されるので、仮想空間上の物品（ディスプレイ）に関する意匠権は、ディスプレイ以外の用途、すなわち実空間での用途の異なる他の物品（靴や人形）にも行使可能であると解される。上記の登録例 1~2 の仮想空間でのディスプレイに表現されている物品（靴や人形）を、他人が権原なく同じ意匠の靴や人形を実空間において販売すれば、消費者が仮想空間上の登録意匠と混同することを立証するのは、容易であると考える。従って、ディスプレイに表現される仮想空間上の製品の意匠権は、実空間における当該製品の販売等による侵害に対して行使可能であると考えられる。

逆に、実空間での製品に関する意匠権は、その製品が仮想空間においてディスプレイに表現され、販売等がされている場合には、やはり消費者において混同が起きることの立証が可能であると考えられるので、仮想空間における侵害に対して行使可能であると考える。

5. まとめ

米国特許法において、クレームの前文の用途は原則として限定にならず、無視される。従って、新規性欠如の拒絶理由には、本願の技術分野とは異なる他の如何なる技術分野の引用例を引用することができる。特許権は、クレームの前文の用途は限定にならず、全ての技術分野に行使できる。意匠法は特許法の一部であり、特許の原則は意匠にも適用されるから、意匠出願においても、新規性欠如の拒絶理由には全ての物品の同一意匠が引用することができ、意匠権は、その物品が限定にならず、当該意匠と同一意匠を有する全ての物品に権利行使可能である。仮

想空間意匠の物品はディスプレイであるが、そのディスプレイに表現される物品に関する意匠権は、現実空間にも行使可能であり、現実空間の意匠権は、仮想空間においても行使可能であると考える。

このように米国の意匠制度は、物品間の敷居が低く、自由度が高い。本稿が、「仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方」の検討に参考になれば、幸いである。

(注)

- (1) 元特許庁審査官・審判官。
- (2) 産業構造審議会知的財産分科会第16回意匠制度小委員会令和6年12月6日「意匠制度に関する検討課題について」第9頁。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/16-shiryou/03.pdf
- (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) Computer-generated icons, such as full screen displays and individual icons, are 2-dimensional images which alone are surface ornamentation. MPEP1504.01(a) I.A.
- (5) [T]he USPTO considers a computer icon or a graphical user interface (GUI) shown on a display panel, or a portion thereof, to be more than a mere display of a picture on a screen because a computer icon or a GUI is an integral and active component in the operation of — i.e., embodied in and/or applied to — a programmed computer displaying the computer icon or the GUI. Therefore, a computer icon or a GUI is eligible under 35 U.S.C. 171, if properly presented and claimed (e.g., the drawing(s) fully discloses the design as embodied in the article of manufacture) a computer icon or a GUI must be embodied in a display panel, or portion thereof, to satisfy 35 U.S.C. 171. Therefore, if properly presented and claimed, a display panel (or portion thereof) with a computer icon or a GUI constitutes statutory subject matter under 35 U.S.C. 171. MPEP1504.01(a) I.A.
- (6) 「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。
- (7) "The degree of difference [from the prior art] required to establish novelty occurs when the average observer takes the new design for a different, and not a modified, already-existing design." *In re Bartlett*, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204 (CCPA 1962), MPEP1504.02. (下線は筆者。)
- (8) The inventor of a machine is entitled to the benefit of all the uses to which it can be put, no matter whether he had conceived the idea of the use or not. *Roberts v. Ryer*, 91 U.S. 150, 157 (1875). More specifically, this means that a patent grants the right to exclude others from making, using, selling, offering to sale, or importing the claimed apparatus or composition for any use of that apparatus or composition, whether or not the patentee envisioned such use. *Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 62 USPQ.2d 1781 (Fed. Cir. 2002)。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。
- (9) この意匠登録のほかにも、NIKE Inc. は、US D1,034,641、US D1,039,537、US D1,039,537、US D1,039,560、US D1,039,565、US D1,091,942 等、多数の意匠登録を得ている。
- (10) この意匠登録のほかにも、NIKE Inc. は、US D1,051,168 (頭部を除く人形)、US D1,051,169 (人形頭部)、US D1,051,170 (人形頭部) 等、多数の人形関連の意匠登録を得ている。
- (11) [I]f, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other. 消費者としての通常の観察者が通常払うべき注意力を払いながらその目から見て、登録意匠と対象製品意匠との2つの意匠が実質的に同一であり、当該通常の観察者が両者を混同する程度に似ている場合には、当該製品意匠は当該意匠権を侵害する。 *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871).

(原稿受領 2025.1.31)