

画像デザインに関する米国における保護の実態について(出張調査報告)

1. 日程: 平成 24 年 7 月 8 日(日) ~ 7 月 13 日(金)

2. 訪問先:

米国特許商標庁 (USPTO 米国バージニア州アレキサンドリア)
法律事務所 4 社

(意匠特許及び画像デザインに関する代理業務を数多く手がけ、米国大手企業や日本企業の代理経験がある大手法律事務所から選定)

3. 調査の目的

米国における画像デザインの出願・登録状況、審査の考え方や手法、企業や法律事務所の対応、紛争や侵害の実情、今後の保護の方向性等について把握し、今後の意匠制度小委員会での検討に資するため、米国特許商標庁及び法律事務所ヒアリング・意見交換を行った。

4. 調査結果の概要

(1) 画像デザインの出願・登録状況

- 米国においては情報通信関連機器 (D14) の出願件数は、この 5 年で 5 割増 (3620 件/2011 年) となっており、出願件数が最大かつ最も伸びた分野 (意匠特許の出願件数全体は 3 万件程度)。その中でも、画像デザインの出願件数は急増。この 1 年 (2011 年 2 月~2012 年 2 月) で 1046 件とどの分野よりも急速に伸びている (USPTO)。
- 画像デザインの登録は、88 年に 23 件登録された後に、審査基準の整備がされるまでしばらく審査処分が停止され、97 年から 2000 年代前半までは、年間ほぼ数十件が登録され、その後増加した。現在までの画像デザインの累積登録件数は 2500 件強 (法律事務所 C)。
- 現実に、米国企業のデザイナーの 6 割以上がスクリーン・デザイナー。かつてはカメラ、ビデオ、時計、電話、音楽プレーヤーといった製造物品がありそれぞれのデザイナーがいたが、急速に“ガラスの下のデザイン”いわゆるスクリーン・デザインに移ってきている。2017 年には、その年に登録される意匠特許の約半分は画像デザインになる、との予測もある (法律事務所 D)。

(2) 審査の考え方や手法

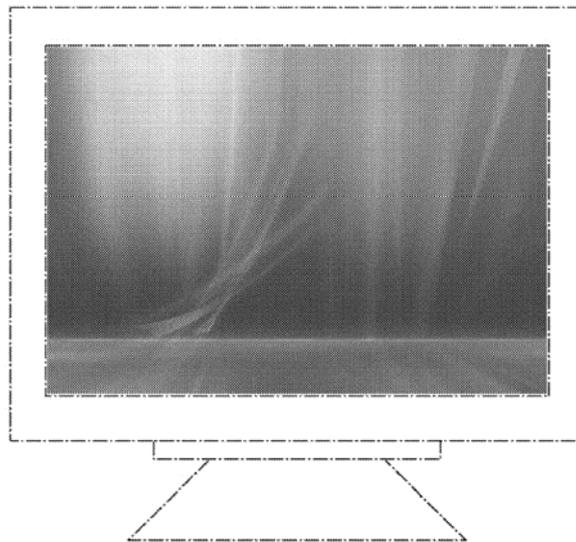
① 権利の客体 (「画面」か「画像」か)

米国特許法の意匠特許における保護対象は“design for an article of manufacture”と規定されていることから、現行法の下では「アイコンが映った『画面』」が権利の客体ということになる (USPTO)。

② 保護の対象となる画像デザイン

- ネットワークを介して送信される画像、ソフトウェアにより表示される画像、アップデートにより追加される画像については、すべて保護され得る。画像の伝達経路は問題ではない(USPTO, 法律事務所 A, B, C)。
- 保護対象となる画像の種類については見解が分かれている。
 - 過去の審決例(92年 Ex Parte Strijland)では、保護の対象となる画像デザインは単なる絵では認められずコンピュータの機能と関連性があることが必要とされた(この関連性は「単なる絵ではない」という程度のものでかまわない)(USPTO)。
 - 米国ではすでに壁紙画像が登録されている。ただしタイトルは“Computer generated image”として出願し登録されている(法律事務所 D)。ゲームのキャラクターやアイテム、アニメのキャラクター等も同様。要件を満たせばすべて保護され得る(法律事務所 A, B, C)。

【図1: 壁紙画像の米国意匠特許登録例】



D570,362

BACKGROUND IMAGE FOR A PORTION OF A DISPLAY SCREEN

③ 権利の効力の範囲

- 仮に、出願のタイトルが、「携帯電話用の画面」であれば、裁判において権利の効力範囲について、他物品には及ばないという争いを提起し得る余地はないわけではないが、おそらく認められないだろう。現実には「画面」ということで出願・登録されていて、画面を有している物品であれば、当然全てに及ぶと考えられる。出願時には存在しなかった新しいタイプの製品にも当然及ぶ(USPTO, 法律事務所 A, B, C, D)。他の種類の

物品には及ばないとする現在の日本の法律の効力範囲は狭すぎるのではないか(USPTO, 法律事務所B)。機能を有する GUI が、壁紙画像として使われていても侵害になり得る(法律事務所B)。将来、同じようなアイコンが冷蔵庫にも表示される時代が来るだろう。その時には、冷蔵庫の画像デザインにも効力が及ぶことになる(法律事務所D)。裁判所の判断次第ではTシャツに及ぶこともあるかもしれない(USPTO)。

④ 審査実務

- USPTO 審査基準 (MPEP) を元に審査している。MPEP に加えて、別途の画像用のマニュアルなどは存在しない。あくまで全体的な印象で審査を行っており、画像の背後にある機能は考慮しない(USPTO)。
- 非特許文献について司書の助けを借りることはあるが、基本的に審査官が全てのサーチを行っている。外注は行っていない(USPTO)。
- 独自に非特許文献をスキャンしてデータベース化している審査官もいる。GUI 専用のサーチツールは存在しない。アイコンの審査においては商標のデータベースも利用することが多い。イメージマッチング技術による検索ツールは使用していない(USPTO)。
- 意匠特許で、登録される件数と比較して、拒絶される件数は少ない。出願件数を 100%とすると、一旦拒絶通知がなされるのは 25%、最終的に拒絶されるのは 4%。こうした傾向は、画像デザインでも同じ。しかしながら、つまらない権利が登録されているわけではない(法律事務所A)。企業からすると、つまらないデザインをわざわざ金を払って登録するはずがない。価値のあるものが保護されている(法律事務所A, B, D)。
- 日本の審査は世界のどの国よりも緻密な審査であり、ベストのサーチをしている。5、6年前に JPO の審査を見せてもらったが、非特許文献のサーチや公知資料の雑誌などのストックが多くて驚いた。その JPO が、画像の審査をすることになってもベストの審査ができると確信している。ただ、当たり前なことだが、世の中全部のサーチはできない。それは GUI でも有体物でも同じこと。カタログを集めるといっても、そもそもビラのようなものしかつくっていない中小業者も多く収集は困難。日本のメンタリティには合わないかもしれないが、ある程度の割り切りは必要ではないか(法律事務所D)。

(3) 企業や法律事務所の対応

① サーチ・コスト

- サーチ会社に外注している。意匠特許の他に実用特許もサーチ対象である。その他に一般的なインターネット・サーチ・エンジン等も利用しているし、ロゴラウンジやシンボルソースブック等の書籍も見ている(法律事務所A)。
- 外国の意匠や意匠特許の資料もよく見ている。欧州共同体商標意匠庁(OHIM)、日本、香港、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア。一方、米国企業の傾向としては、サーチはしないのが一般的。もちろん

侵害といわれれば必死で先例を調べるが、意匠特許は自分が生み出したデザインを守るためにある、というメンタリティ(法律事務所B)。米国企業は、無審査国への出願にも慣れているので、侵害が問題となった時点でサーチすればいい、と割り切っている(法律事務所D)。

- 日本でサーチ・コストが問題視されているとのことだが、サーチ・コストは実用特許でも当然発生するし、なぜデザインだと問題にされるのかわからない(法律事務所B)。
- ② 米国企業・日本企業の動向や考え方
- 実用特許もデザインも開発費をかけて作成された知的創造物であり、それを権利化して守りたい、というのは当然のこと(法律事務所B, C, D)。反対意見を持つ企業には「たかがデザインなんて」というメンタリティが残っているのではないか。画像デザインを保護しないで放置しておくとも画像デザインが著名なスマートフォンそっくりの模倣携帯電話などが流通しかねない。また、中国では著名なパソコンのOSそっくりのネット画面が出現している。そんな事態は、米国企業に限らず、どんな会社も望まないはず(法律事務所D)。
 - 現実には多くの日本企業が米国で画像デザインの保護を出願・登録している(USPTO, 法律事務所A, B, C, D)。海外では権利化して、国内では保護を望まない、というのは理解できない(法律事務所D)。
- (4) 紛争や侵害の実情
- GUIが意匠特許として権利化されるようになってから、裁判所の判断は一度も示されていないし、裁判に行く前に和解した事例も知らない(法律事務所B, C, D)。自動車のリコールなどと違って、短時間で全ユーザーのものを簡単に修正できるものだからだろう(法律事務所B)。
 - 「裁判が起こされていない」、「紛争が起きていない」ということが、画像デザインの権利に意味がない、ということではない。画像デザインの権利が紛争の抑止になっている。真似されなくなっている。画像デザインの権利は、紛争を起こすためにあるのではなく、デザインを保護するためにあるのであり、その目的は果たされている(法律事務所C, D)。
 - 侵害について米国は刑事罰がないので、構成要件がゆるい。民事上侵害となっても、金銭的損害がなければ訴えられないので、末端のユーザーとの関係では問題とならない。また、差止は裁判上認められにくくなっている(法律事務所A, B)。
 - 被告意匠が特許意匠を侵害すると認められるためには、通常の観察者が先行意匠を考慮に入れても両者を区別できないほどの高い類似性が必要とされ、一般的に権利の幅は狭い(法律事務所A)。
 - 画像デザインの侵害の捉え方については、見解が分かれている。
 - 現行の米国の法律を前提とすれば、末端の表示機器に表示された段階で侵害が発生する。末端で表示したユーザーが直接侵害者であり、違法な画像をサーバーから送信した者や機器の製造・販売者には間

接侵害が成立し得る。ただ、この場合であっても、末端のユーザーは金銭的損害は発生させておらず、現実に侵害は提起できない(法律事務所 A, C, D)。

- 他方、違法な画像のソフトウェアを作成した者が直接侵害であり、末端で表示した人間には侵害は成立しない(法律事務所 B)。
- 立法論・政策論としては、違法なデザインを作成したり、それを配信したりする行為を直接侵害と構成することは十分にあり得る。特に権利の客体を画像そのものにすれば、立法の自由度は増すだろう(法律事務所 A, B)。

(5) その他

- ロシア、韓国、オーストリア、インド、ブラジル、メキシコ、カナダでも、画像保護が始まっている。台湾では来年 1 月から保護を開始(法律事務所 D)。中国も画像保護に関心を示している(USPTO)。