

意匠保護の法と政策：日米比較の観点から^(*)

招へい研究者 シュバ・ゴーシュ^(**)

法律に基づいたデザイン保護は複雑な問題を生じ、その問題の分析には比較研究が効果的である。比較対象には、様々な知的財産権制度やそれぞれの国家によるアプローチも含まれる。本論文では、意匠登録（日本）、デザイン特許（米国）、著作権（日米）、商標（日米）という複数の法制度にまたがる米国と日本のデザインの保護を評価している。分析を行うに当たっては、知的財産権の重複と過剰な権利付与を回避し、実用特許ないしは実用新案の対象とされるべき機能的特徴に排他的権利が認めてしまうようなデザイン保護の不適切な適用を回避するためにそれぞれの法制度の境界を両国が画定する方法に着目する。米国では、意匠に関する特別な規定が存在しないためにデザインの保護をめぐる懸念が増幅されている。米国におけるデザインの保護は分散しているため、裁判所、立法府、及び実務家は、デザインに存在する法的権利の範囲をはっきりさせるのに苦勞している。トレードドレス、ファッション、及びスマートフォンの形状を含む最近の訴訟は、こうした懸念を裏付けるものである。日本の意匠保護法も変化しつつあるものの、特別な保護と明確に線引きのされたルールによりモデルとなり得る。

I. イントロダクション

多くの法管轄では特別なデザイン保護制度を採用しているものの、米国ではそうした仕組みを拒んでいる。その代わりに、デザインは著作権法、特許法、及び商標法の特別な規定により保護されている。法に基づく保護のこのような曖昧さが、様々な法理論の適用範囲をめぐる論争を引き起こしている。数十年にわたって熟成された後、これらの問題は、2016年から2017年にかけて最高裁判所の注目を集めるようになった。デザイン特許侵害に対する救済を扱うSamsung v. Appleと、製品のデザインに対する著作権保護の基準を扱うStar Athletica v. Varsity Brandsである。本論文では、より広いデザインの保護の文脈において、この二つの事件が発端となり、今も続く論争について検討する。米国と日本の制度を比較するアプローチを採り、日本の経験から得られた教訓を米国のデザイン保護制度改革に役立てたい。日本の意匠法も変化しつつあるものの、特別な保護と明確に線引きされたルールによりモデルとなり得る。

^(*) これは特許庁委託平成28年度産業財産権研究推進事業（平成28～30年度）報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て（一財）知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

^(**) シラキュース大学法学部教授。（招へい期間：平成29年11月20日～平成29年12月12日）

II. 「design (デザイン)」の意味

1. 工業デザイン

デザインという用語は、特許や商標などの工業所有権を保護するために19世紀に結ばれたパリ条約の対象である「意匠 (industrial designs、工業意匠) の保護」に結びついている。本論文におけるデザインとは、大量に生産、販売される特定の製品と結びついたデザインである「応用デザイン」を意味する。大部分の工業デザインは特許法や商標法により保護の対象となる場合の方が多い。

2. 装飾的デザイン

これとは対照的に、装飾的デザインとは、純粋に装飾的な機能を果たす著作物の美的特徴を指す。美的なデザインの特徴は、製品とは独立して存在することができ、それ自体で別個の純粋美術の著作物として成立するものである。装飾的デザインとは、創作者の独創性を表すため、著作権保護の対象となる。装飾的デザインは純粋美術の著作物と同様、大量生産も商業的に大規模に販売されることもなく、限られた数量で販売されるものである。

3. 機能的デザイン

機能的デザインとは、製品が特定の機能を果たすため、あるいは特定の目標に到達するための仕組みを指す。工業デザインと装飾デザインは製品の外観を指す一方、機能的デザインは製品の仕組みを指す。機能的デザインは、機械的なもの、電氣的なもの、化学的なもののいずれであれ、主に工学の問題である。したがって、機能的デザインは、特許法又は実用新案法による保護の対象である。装飾的デザインは製品とは独立して存在し得るため、機能的デザインのいかなる側面とも重複し得ない。これとは対照的に、工業デザインは、機能的デザインと部分的に重複する可能性がある。言い換えれば、製品の外観と、その仕組みの両方が製品の形状に反映されている場合がある。本論文の目的上、特許法のもとでの機能的デザインとその保護範囲については割愛する。

Ⅲ. 日本と米国の法制度

1. 日本

デザインは工業意匠を対象とする意匠登録、装飾的デザインを対象とする商標及び著作権という三つの制度により保護されている。

(1) 意匠登録

日本法は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものに適用される。意匠は、新規でなければならず、前の出願の意匠と同一であつてはならず、法律により禁じられているものであつてはならない。

(2) 商標

デザインが、製品の形状を対象とする立体商標として保護される場合もある。高等裁判所判決の結果、立体のマーク及びデザインを商標法により保護し易くなった。

(3) 著作権

著作権は、応用美術の著作物ではなく、純粹美術であるようなデザインの特徴に付随する。法律は、純粹美術と応用美術との区別を曖昧にする方向に変化しており、それによってデザインに対する著作権保護が拡大されている。

2. 米国

米国では工業デザイン及び装飾的デザインが三つの独立した法制度により保護されている。しかしながら、日本に存在するような特別な意匠制度は存在しない。その代わりにデザインは、特許、商標、著作権のルールをつぎはぎした仕組みにより保護されている。

(1) デザイン特許 (Design Patent)

デザイン特許は、製造物品の新規で独創的かつ装飾的なデザインを保護する。法律では装飾的デザインに言及しているものの、装飾的な特徴が製造物品から分離できるものであることを要求していない。装飾的な特徴は、むしろ装飾的デザインは物品の一部でなければならない。したがって、この規定は、19世紀に遡るこの規定の由来を反映し、工業デザイン保護の一形態としての役割を果たしている。

(2) 商標

商標は、需要者が製品の製造元を識別する役に立つようなデザインの特徴を保護する。「トレードドレス」と呼ばれるこれらのデザインの特徴は、製品の「ルック・アンド・フィール」と製品の装飾的側面により生み出された関連性を反映したものである。他の商標と同様、トレードドレスは特定の製品に付属する。したがって、トレードドレス保護は工業デザインの一例である。裁判例は、保護の範囲に二つの重要な側面を加えている。第一に、商標による保護は機能的デザインには及ばない。例えば失効した特許権の存在は、機能的デザインであることの証拠となり得る。第二に、保護を受けるために識別力を獲得したことを商標権者が示さなければならないかどうかとめぐって意見が分かれている。米国法において、製品のデザイン、すなわち製品を構成する方法は、識別力を獲得したことが証明された場合にのみ商標保護を受けることができる。製品のパッケージ、すなわち製品の外観は、獲得された識別力又は固有の識別力のいずれかの存在を証明すれば保護される。

(3) 著作権

著作権は、実用品とは別個に存在する著作物の装飾的な特徴を保護する。分離可能性の判断基準をめぐっては異論が存在する。最高裁判所は、装飾的特徴を美術の著作物とは別個の著作物として想像できるという判断基準を採用した。このアプローチは、(色彩や模様などの)平面の意匠には効果的であるが、立体のデザインには適していない可能性がある。分離可能性を判断基準とした場合に機能的デザインが著作権により保護されることにつながり、実用特許法に抵触するこ

とを懸念する評者もいる。また、分離できない場合に著作権保護が否認されるため抵触が一切生じないとする意見もある。

IV. 重要な問題点

1. 制度の重複

法制度の重層化に伴い、保護の範囲を画定する境界線の問題が生ずる。知的財産訴訟の原告に二重の回復が認められるリスクを回避し、デザイン業界に従事する創作者にとっての予測可能性を確保するためにはこれらの境界問題を解決する必要がある。Star Athletica事件では、Thomas判事が多数意見の冒頭で「議会は、独創的な美術の著作物に著作権保護を与えたが、工業デザインには与えていない」と問題を明確に述べている。筆者が詳しく説明するように、デザイン特許法と商標法には工業デザインの保護規定が存在する。さらに事態を複雑にしているのは、装飾性のあるナイフ、衣類又は器具など、製品と一体化されてはいるものの、工業デザインが装飾性を伴い、美術の著作物となり得る場合があるということである。Apple v. Samsung判決で連邦最高裁が取り組んだのはこの点に関連する問題である。すなわち、製品の工業デザインが侵害された場合、損害を製品の価値の総額をもとに算定するのか、それとも工業デザイン要素の価値をもとに算定するのか、である。デザイン要素の財産的価値をもとに算定するのが妥当であると連邦最高裁が判示したため、Samsungは、デザイン特許侵害が認定された全てのiPhoneについてAppleに賠償するという惨事を免れた。具体的な評価方法は技術的な問題であるものの、製品の価値からデザインの価値を分離する手続が必要であるという点は、米国におけるデザインの保護の複雑さをはっきりと示している。

単純化すれば、米国法に基づく様々な種類のデザインの保護は、次の簡単な命題にまとめることができる。つまり、著作権は、製品とは独立して存在し得るデザインの要素を保護する。デザイン特許は、製品と一体化し又は分離できないデザイン要素を保護する。そして、商標法は、製品のデザイン要素であって需要者間での出所識別標識としてのセカンダリーミーニング（使用による識別性）を獲得したものを保護する。デザインに関する法律のこうした三つの仕組みは、法律により規律されるべき三つの境界を暗示している一方、あまり意識はされていないものの、デザインに関する法律により保護されない装飾的な特徴と機能的な特徴との間に第四の境界が存在する。機能的特徴は、そのための法的要件を満たしていれば、実用特許により保護される。Apple判決によれば、デザインと製品の間にはさらに五つ目の境界が存在し、後者の製品は動産法により保護されるという。これらの法制度の勢力図は複雑であり、視覚化するのは困難である。しか

し、これは面白く、知的興味を掻き立てる問題でもある。本論文では、著作権、デザイン特許、商標、特許間の境界に着目し、この問題に挑戦する。

2. 意匠と機能

(1) 機能性とデザイン著作権：地図に関する幾つかの裁判例

著名なBaker v. Selden事件¹⁰¹ U.S. 99 (1879)から始まった融合理論は、著作権法について2種類の区別を裁判所に認めた。一つ目は、著作権分野と特許分野の区別である。表現されているプロセス又は方式に対する保護を求めた場合に融合が認められる。例えば会計システムの場合、表現それ自体がプロセスであり、プロセスそれ自体が表形式の表現である。別な言い方をすれば、融合理論は、創作者が機能の表現について保護を求める場合に問題となる。融合理論のこうした解釈は、アイデア、方式、プロセス、その他の機能的表現を著作権保護の対象から除外する著作権法102条(b)として成文化されている。

融合理論により許される第二の区別は、許容される複製と許容されない複製との区別である。やはりBaker v. Selden事件で取り扱ったこの理論により、侵害訴訟が拮抗している場合又は原告に有利に認定した場合に表現に認める保護の範囲が広くなり過ぎる場合に、裁判所が著作権事件の被告に有利な認定を下すことが可能になった。

(2) デザイン著作権の分離可能性

分離可能性の判断基準が正しく適用されていない場合、デザインの著作権保護が偽装された特許保護となる可能性がある。連邦最高裁は、Traffix Devices v. Marketing Displays事件において、トレードドレスの保護に機能上の制限を設けることにより、この問題に対処した。デザインに対する著作権保護にも類似の分析を適用すべきである。意匠に関する日本の経験が幾つかの指針を示している。

(3) 分離可能性に関する日米の学説の比較

日本の著作権法では、(著作権により保護されない)応用美術と(著作権により保護される)純粋美術とを区別している。米国における分離可能性アプローチは、デザインの著作物性を決定するためのこれに代わるアプローチである。しかしながら、日本のアプローチには、美的な著作物を実用品から分離するといった

外縁的な問題ではなく、創造性という著作権法の核心に迫る重要な問題に焦点を当てることができる利点がある。

V. 米国が日本から学ぶことのできる教訓

1. 特別な保護

日本の意匠登録制度のような特別な制度では、デザインをさらに注意深く監視し、様々な知的財産制度間の境界をはっきりさせることが可能である。米国の特別な制度は対象が狭く、船体デザインにのみ適用される。特別な制度に関する評者やその擁護者は、この法制度を拡張し、あらゆるデザインを含めることを提案している。この法律の特徴の一つは、当事者がデザイン特許による保護を受けるか著作権による保護を受けるかを選択しなければならない点である。

2. 応用美術 対 純粋美術

日本は、応用美術と純粋美術とを区別することでデザインに対する著作権保護の問題に対処してきた。米国では著作権をめぐる商業的な要請によりこの区別がおおむね否認されている。裁判所は、応用美術であれ、純粋美術であれ、著作権法がその商品化を推進している以上、そのような区別にあまり意味がないという説明を受け入れている。しかし、米国でも、特に基礎となる実用品とは区別される分離可能な装飾的特徴を特定するためには、こうした区別の意義を見直す必要がある。立体のデザインなど、分離することが不可能ではないまでも、困難な場合にはこのようなアプローチが望ましい場合がある。既存法の下では、立体のデザインには分離可能性がないため、著作権保護を受けられない場合がある。意匠保護の拡大を提唱する人々の目には、著作権事件における日本の裁判所によるアプローチの方が既存法のもとで許されていると思われるものよりも立体のデザインへの保護が厚いように見える可能性がある。さらに、純粋美術と応用美術との区別が、実行可能な機能的基準を開発するのに役立つ可能性もある。しかしながら、日本の一部の裁判所は、純粋美術と応用美術との厳格な区別から離れ、従来の基準の下では工業的であるとされたであろうデザインに著作権保護を認めた。したがって、米国が日本から受ける影響よりも、むしろ日本が米国から受ける影響の方が大きいように思われる。

3. 意匠と商標

日本はデザインへの商標保護を拡大することに慎重であった。米国では、主に訴訟により連邦商標法や不正競争法の境界が拡張されたため、商標保護が拡大した。日本における登録は米国よりも制限されており、立体の著作物への商標保護は著名商標に限定されている。こうした点は米国におけるトレードドレス保護について検討する上で参考になる。しかし、日米を比較すると、米国の法形成に訴訟が果たす役割の大きさが目につくように思われる。

VI. 結論

意匠保護に対する日本のアプローチは、デザインをめぐる意見が対立している現在の米国にとって多くの点で参考になる。それと同時に、日本も著作権に対する米国のアプローチに近づき、純粋美術と応用美術との境界線が曖昧になりつつある可能性がある。本論のような比較研究は、多様な価値を有する知的財産制度の目標に沿ってよりバランスの取れたデザインの保護を実現する方向で国内法を形成する役に立つと思われる。