



< 米国 >

米国における 製品の外観の商標による保護

Howson & Howson LLP.
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

米国では、有用な物品の非機能的かつ装飾的な外観は、それが法律で定められた新規性と非自明性の基準をクリアしていれば、デザイン特許保護を得られる。しかし同じ外観は、「識別力」があれば、つまりその製品が特定の出所を持つことの標識として機能すれば、商標として登録することも可能である。

米国特許法では、特許は「限られた期間」排他的な権利を与えるものである。他方、商標権は商標が使われ続け、法定の更新要件を満たす限り有効であり続ける。この違いは、2つの問題を生じさせる。第一に、製品の形状が商標登録されると、それは実質的にその製品の永久的なデザイン特許となり、そうであるなら、特許法の「限られた期間」という規定と相反するのではないか、ということである。第二に、デザイン特許の期限が切れると、その対象はパブリック・ドメインとなり、それゆえ商標権の主張を妨げるのではないか、ということである。

デザイン特許によって保護されており、文字または図形からなる商標が用いられている製品の場合、デザイン特許が切れても商標権には影響しないのは明らかである。識別力のあるワインボトルの形状のような、商標が製品の容器の形状からなる場合であっても、容器の形状のデザイン特許が切れても、その形状が容器の中の製品の商標として機能し続けるのを妨げない。

しかし商標が製品の形状そのもので、全く同じ形状がデザイン特許によってもクレームされている場合はどうだろうか。

デザイン特許が切れればその対象はパブリック・ドメインとなるというのは争う余地がないが、商標権は特許権とは別であり、特許が切れても存続するというのが支配的な見解である。しかし、商標権の存続の問題は今でも論争的となっている。したがって、製品の形状に商標保護のみを求めると、商標保護とデザイン特許保護の両方を求めるか、という選択に迫られたときは、デザイン特許保護を諦めるか、もしくは同時に両方を出願し、商標が登録査定となったらデザイン特許の出願を取り下げることをご考慮すべきである。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Trademark Protection of Product Configuration in the U.S.

Howson & Howson LLP
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

In the United States, a non-functional ornamental configuration of a useful article qualifies for design patent protection if it satisfies the statutory criteria of novelty and non-obviousness. But the same configuration can also qualify for trademark registration if it is "distinctive," that is, it serves as an indication that the product originated from a particular source.

Under the U.S. Constitution, patents afford exclusive rights "for limited times." On the other hand a trademark right survives as long as the trademark continues to be used and statutory renewal requirements are satisfied. This dichotomy raises two questions. First, is a trademark registration on a product configuration in effect a perpetual design patent on that product, and, if so, does it conflict with the "limited times" provision in the Constitution? Second, will the expiration of a design patent place the subject matter in the public domain and thereby preclude the assertion of trademark rights?

In the case of a product covered by a design patent and on which a trademark consisting of a word or symbol is used, clearly the expiration of the patent does not affect the trademark right. Even in the case where the trademark consists of the shape of a container for a product, for example a distinctive shape of a wine bottle, the expiration of a design patent on the shape of the container does not prevent that shape from continuing to serve as a trademark for the product contained.

But what if the trademark is the shape of the product itself, and there is also a design patent claiming the very same shape?

Although it is undisputed that the expiration of a design patent places the subject matter thereof in the public domain, the prevailing view appears to be that the trademark right is separate from the patent right, and survives patent expiration. Nevertheless the question of survival of the trademark right remains the subject of controversy. Therefore, where there is a choice between seeking only trademark protection and seeking both trademark protection and design patent protection for a product configuration, consideration should be given to forgoing design patent protection, or to applying for both types of protection simultaneously, and abandoning the design application when and if a trademark registration is granted.