

USPTO、意匠特許のみを対象とする 資格試験導入を以て規則を改定

筆者：ケビン・シュムチャック (Kevin M. Szymczak、弊所アソシエイト)

2022年10月以来、米国特許商標庁 (USPTO) は、現行の通常の Patent Bar (米国の弁理士試験) を受験できない人でも受けられ得る、意匠特許のみを対象とする Design Patent Bar を導入することによって、登録特許弁護士／弁理士の人数を増やし、かつ、登録特許弁護士／弁理士の教育スキルセットを拡大する意図を公表しました。2023年11月16日、USPTO は、当該 Design Patent Bar を正式に制定したことを連邦官報 ([Federal Register](#)) にて告示しました。

USPTO における新規意匠特許出願件数の増加¹からでも分かるように、過去30年間で意匠特許保護への関心が着実に高まりました。加えて、米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、大法廷判決 (*en banc decision*) を下し、意匠特許侵害判断基準の根拠となり得る先行技術の範囲を制限しています。

この新たな規則変更の前に、全ての米国特許弁護士／米国弁理士の資格を取得するのに、単一の弁理士試験 (Patent Bar) しかありませんでした。従来 of 制度に登録しようとする人は、この資格試験の受験資格として、理学や工学系の技術的学位を持つ必要があります。当該試験に合格してはじめて USPTO に対し実用特許、植物特許及び意匠特許の出願等業務に従事する資格を有します。これが、2024年1月2日から変わります。

当該新しい別個の登録制度によれば、今後、当該 Design Patent Bar を受験する人は、「認定大学の工業デザイン、プロダクトデザイン、建築、応用美術、グラフィックデザイン、ファイン／スタジオアート、又は、美術教師教育といった分野

¹ https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/ocip/taf/h_counts.htm

において学士、修士又は博士の学位、もしくは、上に列挙された学位に相当する学位」を持たなければなりません。この別個の **Design Patent Bar** に合格して **USPTO** に登録した人は、意匠特許のみの手続を行うことが認められます。通常の登録制度に基づいて資格を取得した人は、実用特許案件及び植物特許案件に加えて意匠特許案件の手続を行うことが引き続き認められています。

規則制定案告示及び意見募集期間において、当該規則制定案に賛成する様々な意見が **USPTO** に寄せられました。これらの意見は、「意匠弁理士の資格を **USPTO** の意匠審査官の資格に一致させる」、「意匠弁理士の質及び代理が向上する」、「全体に占める割合が少なかった分野の人がより多く意匠実務に携わってより多くの過小評価された発明者の特許取得の支援に繋がるのが可能に」、「意匠について貴重な知識のある人が意匠特許出願関連業務に参加できる」及び「資格を持つ専門家を介して一貫した高品質の意匠特許を確実にする」などが挙げられます。

他方で、**USPTO** は、この規則制定案に賛同しない意見も受領しました。それらのコメントのうち、「社会を混乱に陥れてしまう」、「適した弁理士を見分けることがより難しくなってしまう」、「この別個の資格取得ルートによって **USPTO** が著しい管理コストを負担することに」及び「潜在的な不正行為と倫理問題が発生するリスクを増やしてしまう」などの意見が見受けられます。

社会混乱及び倫理問題に関し、**USPTO** は、特許弁護士 (**patent attorney**) にしても弁理士 (**patent agent**) にしても、**Design Patent Bar** に合格した人に、クライアントの適任な代理人として倫理規定に従うことが依然として求められるとはっきりと説明しました。そのような代理人は必ず、クライアントに自身の実務上の限度と制限を知らせておき、「意匠特許弁護士」 (**Design Patent Attorney**) や「意匠弁理士」 (**Design Patent Agent**) といった名称を使用し、**USPTO** に提出する書類に自

身の署名と共に「意匠」（design）という用語を記載することなどによって、クライアントを混乱させないように注意しなければなりません。

このように当該 Design Patent Bar に合格する人に関する社会の混乱や倫理的懸念のリスクが軽減され得る一方で、出願を検討する出願人は、適した代理人を選任する前に細心な注意を払うことがやはり必要です。多くの場合、発明が実用特許及び意匠特許の両方として保護を受けることができます。意匠の弁理士／特許弁護士を探す個人又は企業は、この Design Patent Bar に合格した人に代理人として手続を行ってもらうことが可能である一方で、それらの代理人は、クライアントへの意匠特許及び実用特許の両方の出願のの利害分析に関する助言において、技術的にかつ法的に期待に外れてしまうかもしれません。更に、Design Patent Bar のみに合格したそれらの代理人は、実用特許出願の手続を行うことができません。そのため、意匠特許及び実用特許の両方の出願を適切にし得るクライアントの場合、異なる種類の特許出願によって別々の代理人に委託することが強いられてしまいます。

更に、実用特許にしても意匠特許にしても特許の代理人を探す個人又は企業は、フルサービスを提供できる弁理士／特許弁護士や特許事務所を検討すべきです。そのような弁理士／特許弁護士や事務所は、クライアントの特許における全てのニーズに対し、満足の行く代理及び助言を提供することができます。多くの事務所は既に、意匠特許に固有の要件に精通し熟練した人材を有しています。また、意匠の弁理士や意匠の特許弁護士として働くことを考える人も、クライアントの特許における全てのニーズに対して適切な助言及びサポートを与えることができるようなプロフェッショナルの集団の一員になるように、そういったフルサービスを提供する特許事務所に勤めることを検討すべきです。