

Newsletter

March 2014
Volume 3 Issue 1

目次

商標

- [欧州連合 \(EU\)](#)
- [英国](#)
- [ウルグアイ](#)
- [シンガポール](#)

営業秘密

- [中国](#)

特許

- [グローバル特許審査ハイウェイ](#)
- [ロシア](#)
- [米国](#)

著作権

- [ブラジル](#)
- [カナダ](#)

知的財産権の行使

- [欧州連合 \(EU\)](#)

知的財産一般

- [ドイツ](#)

グローバル知的財産ニューズレター

商標

【欧州連合 (EU)】シュタイフのテディベアの「耳のボタンの位置」の商標を拒絶

欧州連合の一般裁判所は、著名なドイツのおもちゃメーカーであるシュタイフが出願した、ぬいぐるみの耳の中央に長方形の布ラベルと共に付けられた金属製のボタンに関する位置商標について、欧州共同体商標の登録を拒絶した。欧州共同体商標意匠庁 (OHIM) は、生来的な識別力がないとして登録を拒絶していたが、今回、一般裁判所は、シュタイフの標章はおもちゃと一体化しており、それから区別して存在することができないと述べて、OHIM による拒絶を承認したものである。この判断にあたって、シュタイフがおもちゃの耳にボタンを付けている唯一のメーカーであるという事実は関係がなかったようである。この標章の「後天的な識別力」を主張していれば、裁判所の反対を乗り越えるのに有益であったかもしれないが、シュタイフはこれを主張しなかったようである。ドイツの消費者は、おもちゃの耳のボタンからシュタイフを連想するように 20 世紀初頭から教育されているため、「耳のボタン」の標章は疑いなく商標として機能するようであるが、残りの欧州連合加盟国の消費者は、実際、裁判所が述べたように、シュタイフの位置商標を単なる装飾的または機能的な要素としか見ていないのかもしれない。

【英国】控訴裁判所が「ギリシャヨーグルト」という用語の使用について判示

FAGE UK 対 Chobani UK (2014, EWCA Civ 5) の裁判において、イギリスの控訴裁判所は、ギリシャで製造されておらず、かつ、特定の方法で製造されていないヨーグルトに関して、「ギリシャヨーグルト (Greek Yoghurt)」という用語を使用することは、拡張詐称通用 (extended passing off) に相当するとして高等裁判所の判決を維持した。「拡張」詐称通用は、しばしばシャンパンのように高品質な商品の種類について (ただし、そのような商品に限られるわけではない)、集合的な営業権 (goodwill) を保護するために発展してきた。拡張詐称通用は、伝統的な詐称通用のように特定の取引業者の特定の表示を保護するというよりも、特定の商品から生み出される営業権に関して適用を求めるものである。このような拡張詐称通用による保護は、過去に、シャンパン、シェリー酒、アドヴォカート、ウィスキーに認められ、酒類以外では、スイスのチョコレートに認められている。

[最初のページに戻る](#)

【ウルグアイ】商標法改正により、不使用取消申請が可能に

2014 年 1 月 1 日、ウルグアイの商標法の改正法が発効した。本改正により、登録もしくは更新から 5 年間使用されていない商標に対して、または、商標の使用が 5 年以上継続して中断されている場合に、不使用取消を申請することが

可能となった。商標権者は、取消しを回避するため、商標が有効に使用されていることについて立証責任を負うこととされている。

[最初のページに戻る](#)

【シンガポール】記述的商標の落とし穴

Motherhood 対 Lau Elaine and others (2013, SGHC 258) の裁判に関する最近の判断において、シンガポール高等裁判所は、記述的商標を採用することの不利益を改めて強調した。この事件では、妊娠や養育、育児について取り扱った雑誌「Motherhood (母性) Magazine」のような記述的商標は侵害当時には未登録であり、したがって原告は、競争関係にある雑誌の「Today's Motherhood (今日の母性)」という名称の使用に対しては、詐称通用 (passing off) に基づく不法行為に依拠しなければならなかった。裁判所は、被告は、当該商標を使用する前に「Motherhood」という語句の商標調査を行い、「Motherhood」という語句を使用している他の商標から当該商標を区別するために、その前に「Today's」という語句を付けるという予防措置を取っており、善意で行動をしたと判示した。

[最初のページに戻る](#)

営業秘密

【中国】重要な営業秘密侵害事件において、裁判所が終局的差止命令を認める

2013年12月、中国の上海人民法院は、被告は、原告である大手製薬会社において、権限なく技術機密を個人所有の電子機器にダウンロード及び移転し、当該技術機密ファイルを削除するという約束の遵守を拒否することにより、原告の内規に違反したとして、被告に対し、終局的差止命令とそれに付随する救済命令を下した。

裁判所は、以前に、2012年の中国民事訴訟法の改正以来、営業秘密侵害事件において初めて、原告に有利な仮差止命令を下していた。裁判所は、被告が文書の検査と削除に応じるという約束を果たさなかったことが、営業秘密が開示されるリスクをもたらし、原告に回復不能の損害を与えるおそれがあると判示した。

終局的差止命令に加え、裁判所は、被告に対し、営業秘密文書を削除し、訴訟費用を原告に支払うよう命じている。裁判所は、当該営業秘密が使用されたり流布されたりしたことを示す証拠はないとして、損害賠償責任は認めていない。当該判決の中国における知的財産権保護における意義に鑑み、最高人民法院は本事件を2013年の重要事件の一つに加えた。

[最初のページに戻る](#)

特許

グローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) : 特許出願審査が迅速に

2014年1月6日、米国、日本、オーストラリア、カナダ、ロシア、韓国を含む17の法域で、試験的な早期特許審査プログラムが実施された。グローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) は、出願者が、ある参加法域において出願に含まれる少なくとも一つのクレームについて特許を付与できるという判断を得た場合に、対応する出願のクレームについて他の参加国特許庁に対し迅速な審査を要求することを認めるものである。この試験的プログラムは、単一の特許付与要件を使用しており、既存の特許審査ハイウェイ (PPH) ネットワークを

効率化し、発展させることにより、アクセスと利用の簡便化を図ろうとしている。

[最初のページに戻る](#)

【ロシア】特許料の支払に関する手続法が議会通过し、登録手続が迅速化

2013年11月14日、ロシア政府は、特許料の公的な支払手続に大きな変更をもたらす決議を可決した。この改正は、知的財産権の出願者が適時に手数料を支払い、登録手続を迅速化する一助となることが期待されている。この決議によりもたらされる変更は以下を含む。

- 手数料の支払書類に関する要件及び手数料の支払手続の明確化
- 手数料が一部または全部還付される場合が一覧化された
- 標準手数料の20%のみを支払えばよいとする特例に該当する出願者が増化

[最初のページに戻る](#)

【米国】米国最高裁がライセンス契約の「不争」条項をさらに制限

2013年1月14日、米国最高裁判所は、ライセンス契約において、ライセンシーがライセンスを受けた特許の有効性を争うことを禁じる条項（「不争」条項）について、たとえライセンス契約が当事者間の特許紛争が提起される前に締結された和解の一部として締結されたものであったとしても、法的強制力がないと判示した。第2巡回控訴裁判所の Rates Technology 対 Speakeasy 事件における判断を維持した。この判断は、このような条項は技術移転契約の「セーフハーバー」による恩恵を享受しない、というEUの立場と一致するものである。第2巡回裁判所は、さらに、本件において、ライセンシーに特許の有効性を争うことについて損害賠償を要求するライセンス契約の条項は無効であるとも判示した。これは、「不争」条項の使用を制限する効果があるだけでなく、ライセンシーにおいてライセンスを供与した特許についてライセンシーが争う動機を低くしようとする可能性をも制限する効果がある。

[最初のページに戻る](#)

著作権

【ブラジル】著作権料の徴収・管理に関する変更を導入

2013年12月12日、ブラジル著作権法における著作権料徴収制度を変更する新しい法が発効した。新法は、国立の著作権料徴収団体である徴収・頒布中央事務局（Central Bureau for Collection and Distribution, ECAD）に義務を課すものである。顕著な変更点の一つは、音楽著作物や録音物の使用料は、これらの作品が実際に使用された方法に比例しなければならない、というものである。さらに、使用者と著作権者または著作権協会との間の紛争、特に未払い、請求の基準、価額の徴収については、調停または仲裁を通じた解決のために、行政府の判断に服することもある。

[最初のページに戻る](#)

【カナダ】カナダ最高裁が著作権侵害の分析に対する質的・全体的アプローチを確認

本ニューズレターに関する
お問い合わせ先

高瀬 健作
パートナー

Tel 03 6271 9752

kensaku.takase@bakermckenzie.com

ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)

〒106-0032

東京都港区六本木 1-9-10

アークヒルズ仙石山森タワー28F

Tel 03 6271 9900

Fax 03 5549 7720

www.bakermckenzie.co.jp

カナダの最高裁判所は、Cinar Corporation 対 Robinson 事件 (2013, SCC 73) に関する最近の判断において、あるテレビ局プロデューサーが製作した原作について、他の多くのテレビ局プロデューサーがその本質的部分を複製したことにより、著作権侵害が行われたことを確認した。この判断にあたり、裁判所は、著作物の本質的部分が再現されたか否か、—それゆえ著作権が侵害されたか—を評価するにあたっての正しいアプローチは、質的かつ全体的アプローチであるとし、米国のコンピューターソフトウェア侵害事件で使用される「抽象化 (abstraction) —濾過 (filtration) —比較 (comparison)」という三段階アプローチの使用を否定した。また、著作権侵害事件における鑑定人の役割に関する重要な問題について、裁判所は、一定の事件では、事実認定を行う者が、当該芸術または技術について合理的に精通した者の目を通して問題を解決することを補助するため、鑑定人の招聘を必要とする場合もあると判示した。

[最初のページに戻る](#)

知的財産権の行使

【欧州連合 (EU)】新しい税関規則：実務及び手続上の検討事項

新しい税関規則 (規則番号 608/2013) が 2014 年 1 月 1 日に発効し、実務及び手続上の変更をもたらした。特筆すべき変更は、権利者が、知的財産権を保護するために新たに申請を行うのではなく、既存の通知に当該権利を追加することができるようになったことである。本規則は、権利者が、税関から取得した情報を、差押えの行われた国におけるその後の執行手続 (刑事、民事または行政) に使用し、また、EU 内の税関当局に共有することを許容している。新しい制度への移行を容易にするため、以下を推奨する。

- 新しい差止申請書 (Application For Action, AFA) をできる限り早く提出すること。税関は AFA を処理し COPIS (模倣品・海賊版対策情報システム) にアップロードするため、多忙となることが予想される。メールによる提出はもはや受理されないため、郵便によりハードコピーの原本を提出しなければならない。
- 通知が失効してしまうことのないよう、更新日を慎重に記録する。COPIS は更新日のリマインダーを発出しない。
- 新しい小口貨物手続への参加にオプト・インまたはオプト・アウトするかを決定し、AFA の該当欄にチェックマークを付ける。

[最初のページに戻る](#)

知的財産一般

【ドイツ】新しいドイツ意匠法が発効

新しく制定されたドイツ意匠法は 2014 年 1 月 1 日から発効し、ドイツの意匠に関する法にいくつかの大きな変更をもたらした。最も重要な変更は、ドイツ特許商標庁 (GPTO) における手続に公式な無効手続が導入されたことである。従前のドイツ意匠法と比較すると、ドイツ特許商標庁において直接無効手続を開始することが可能となり、裁判所における手続で登録意匠の無効の抗弁を主張することはもはや許容されなくなった。さらに、新意匠法の下では、複数の意匠が同一の商品分類に属するものでないとしても、一回の「複数申請 (Sammel Anmeldung)」によって複数の意匠を登録することができるようになった。

[最初のページに戻る](#)