

特許業務法人  
清水・醍醐特許商標事務所

内外知的財産権ニュース

2020年4月21日

新型コロナウイルスに関連した商標関連のニュースを目にするようになっております。日本で過去に想定し得ない多数の商標出願を行っていた方が「CORONAVIRUS」という商標出願をした等世界各国で「CORONAVIRUS」関連の商標出願がされ、金銭的利益を享受しようという動きがあるようです。

上記以外にも下記のようなニュースを目にしております。商標法的に興味深い側面もありますので紹介したいと思います。

1. 3M が price-gauging を行っている業者を商標権侵害で提訴

3M は米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可の N95 マスクのメーカーとして有名です。現在アメリカでもっとも新型コロナウイルスによる感染が深刻なニューヨーク市にも当然多くのマスクを供給すべく努力しています。

price-gauging は特に他に代替品がないような場合に価格を吊り上げる便乗値上げという意味とされます。ニュージャージー州の Performance Supply 社が通常価格の 5-6 倍の値段<sup>\*1</sup>でニューヨーク市当局に見積もり／技術仕様書を送付し、それらの書類に「3M」や「3M SCIENCE. APPLIED TO LIFE.」の 3M 社商標が使用されていました。また同時に 3M 社の正規の卸売業者であると消費者に誤解させる文言も含まれておりました<sup>\*2</sup>。3M 社は、上記使用は同社の商標権侵害・不正競争防止法違反であるとしてニューヨーク州南部連邦地裁に 4 月 10 日付で差止(含予備差止請求)と損害賠償を求めて提訴しました。なお 3M 社はユタ州の会社に対して同様の訴訟を提起しているようです。

\*1 訴状によれば Model8210 の通常価格が\$1.02-1.31 のところを\$6.05 で、Model1860 の通常価格が\$1.27 のところ\$6.35 で供給すると見積っていた。

\*2 見積書には以下の文言が含まれていた(訴状より抜粋)。

“Due to the national emergency, acceptance of the purchase order is at the full discretion of 3M and supplies are based upon availability. The N95 masks 3M can begin shipping in 2-4 weeks CIF at any of 3M [sic] plants in the USA or 3M Plants Overseas according to their manufacturing schedule. 3M choose the plant. Order may be shipped in whole or in part.”

本件被告の扱っている商品は 3M 社の正規品であり、商標権侵害としての責任追及は困難にも思えます。しかし、結果はともあれ少なくともこのような非常事態に便乗して利益をあげようとする者に対する警告として意味のあるものではないかと考えます。

## 2. ギリアド・サイエンシズの色彩商標出願

新型コロナウイルス治療薬の早急な開発が待たれるところですが、その候補のひとつである米国ギリアド・サイエンシズ社の「レムデシビル」の投与が、重症患者の急速な回復につながったとの報道がされております。同社の最近の米国商標出願に以下があります。



米国商標出願: No. 88849393 (2020年3月26日)

出願人: Gilead Sciences, Inc.

指定商品: 5類 (Pharmaceutical preparations for the treatment of **coronavirus**)

商標の詳細な説明: The mark consists of the colors blue and gray as applied to the top cap as packaging for the goods and the color white in a horizontal strip used as packaging for the goods. The matter shown in broken or dotted lines is not part of the mark and serves only to show the position or placement of the mark.

出願のベース: 使用意図に基づく出願

今後実際に治療薬として認可されることになれば商標としての使用も開始され、使用要件及び他の要件を満たせば登録ということになるかと思われます。

色彩商標は米国商標法上トレードドレスのカテゴリーではありましたが、他のトレードドレスとは異なり、それが製品そのものに適用されるものであろうとパッケージに適用されるものであろうと必ず使用による識別力獲得の立証が必要とされてきました。しかし今月だされた連邦控訴裁判所(CAFC)判決\*によれば、色彩商標もパッケージに使用される場合には、他のトレードドレス同様に使用による識別力獲得の立証なくとも本来的に識別力を有している場合があるとされました。従って上記出願も使用宣誓書を提出すれば仮に使用による識別力獲得の立証をしなくとも登録される可能性があるのではないかと思われます。

\* IN RE: FORNEY INDUSTRIES, INC., (CAFC April 8, 2020)

以下の色彩商標の出願はパッケージの商標であり、本来的に識別力を有する可能性があると考えられた。



指定商品: 6類、7類他

上記の内容についてご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。

以上