

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6月

1. 欧州司法裁判所判決 Sky Plc & Ors v. SkyKick UK Ltd & Anr

本件はイギリスで提起された商標権侵害事件に関し、EU 商標規則の解釈をイギリスの裁判所が欧州司法裁判所に判断をゆだねたもので、本年1月29日に出された判決です。

欧州での出願は広範な指定商品 役務の記載が認められることがあります。例えばこの事件で問題となったのは computer software であり、米国等のようにその機能等を限定せずにある程度包括的な表現も認められています。

この事件は上記のような広範な記載は明確性、正確性を欠くものであり、登録取消対象になるべきであるか否かが争われました。更には使用予定がないような商品を含む出願をすると、悪意の出願になるのかということも争われました。ちなみに悪意の出願は登録無効理由となっています。

結論としては記載が明確性、正確性を欠くという理由では規則上の根拠がなく、登録商標の取消はできないとされ、また出願時に使用予定がないような商品を含む出願をしたというだけで悪意の出願とされないものの、第三者の利益を損なうような客観的な状況がある場合には悪意の出願とされることもあるとしました。

上記判決の前に欧州司法裁判所にアドバイスを与える役割の Advocate General (AG) が、computer software のような明確性を欠くような記載は公共の利益に反するものであり、許されるものではないとの意見を出していました。裁判所はしばしば AG の意見を採用するので、判決が注目されていたいました。

その後イギリスの裁判所は上記判決の解釈に基づいて判決を下し、computer software の広すぎる記載は単なる法的な武器としてのものであり、実際に使用する部分以外の部分は悪意で得られたもので無効と判断しました。そして computer software を以下のように限定しました。

“Computer software supplied as part of or in connection with any television, video recording or home entertainment apparatus or service; computer software supplied as part of or in connection with any telecommunications apparatus or service; electronic calendar software; application software for accessing audio, visual and/or audio-visual content via mobile telephones and tablet computers; games software.”

なお侵害の有無については上記以外の第38類の役務部分で侵害が認められています。

今後イギリス、欧州で computer software を出願する場合には具体的な用途等を示す表記を必ず入れる必要があるように思われます。

2 米国におけるギリアド・サイエンシズの色彩商標出願

以前新型コロナウイルス治療薬「レムデシビル」について米国ギリアド・サイエンシズ社の米国商標出願（色彩商標）の紹介をしました。その後同社は以下を出願しております。



米国商標出願 No. 88939593 (2020年5月29日)

出願人: Gilead Sciences, Inc.

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

商標の詳細な説明: The mark consists of the colors **red** 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: 使用に基づく出願 (2020年2月3日使用開始)

使用見本



先に紹介した出願との違いは蓋の上部分が前は青だったのが、今回は赤になっているという点です。今回のものは出願のベースが使用に基づくとされていますので、実施品の蓋は赤ということになるようです。

3. 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第21版]

先月工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第21版]が発行されました。

意匠法の保護対象の拡充、関連意匠制度の拡充等の内容を反映したものとなっております。

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