

弁理士法人
清水・醍醐事務所

内外知的財産権ニュース

2024年1月

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今年の意匠・商標のトピックスとなりそうな話題を紹介します。

1. 不正競争防止法等の一部を改正する法律

①申請手続のデジタル化

施行日(令和6年1月1日)以後特許庁に提出する申請書類のうち、今まで電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となります。電子申請でなく紙での申請も依然として可能なようですが、弊所では原則新たな電子申請(「電子特殊申請」と呼ぶとのこと)を利用して手続を行う予定です。

②意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続緩和

施行日(令和6年1月1日)以後の出願について、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。ただしあくまでも例外規定ですので、公知(公開)前に早期の出願を行うことが原則と思われます。

③商標法改正(コンセント制度の導入及び他人の氏名を含む商標の登録要件緩和)

他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し及び商標におけるコンセント制度の導入に関する施行期日は、令和6年4月1日となっています。現在新商標審査基準案が作成され特許庁にて意見募集中です(令和6年1月24日(水曜日))。

2. 米国の知的財産事件の動向

昨年以下の2件の商標事件について米国最高裁判所の判決が出されました。

① Hetronic Int'l, Inc. v. Hetronic Ger. GmbH (2023年6月29日判決)

米国企業 Hetronic 社が製造販売する建設機械用の無線リモコンをドイツ企業等が契約しヨーロッパで当該製品を販売。契約終了後被告のドイツ企業等は原告の商標を付して同一の製品をヨーロッパにて販売。原告はランダム法に基づき被告を提訴。地裁判決を不服とする被告が上訴。地裁裁定の損害賠償金額は海外での販売額を基準に算定されていた。最高裁判所はランダム法(32条、43条)は域外適用について規定しておらず、条文の use in commerce は外国と国内の切り分けをしているとして損害賠償の算定に海外での販売は及ばないと判断を下した。

② VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Prods., Inc. (2023年6月8日判決)

ウイスキーの JACK DANIEL'S のボトルに似せたペットのおもちゃが商標権侵害になるかが争われた。第9巡回区は憲法の表現の自由に基づいて商標権侵害を否定したが、米国最高裁判所は「商品に他者の商標をユーモラスに使用した場合、ランダム法に基づく混同可能性の有無の判断対象となる」として第9巡回区の判断を誤りである」と判断を下した。

今年以下事件の米国最高裁判所判決が近々出される予定です。

③ IN RE STEVE ELSTER

商標出願“TRUMP TOO SMALL”（指定商品 T-shirts）が生存中の個人を示す名称（ランダム法 2 条(C)）として米国特許商標庁の審査官、審判部が拒絶し、連邦控訴裁判所がこの判断を合衆国憲法修正第1条の言論の自由に反するとして覆していたものです。昨年 10 月 22 日に口頭審理が行われており判決は出されていませんが、米国特許商標庁の判断を支持する判決が下されるとの予想が多いようです。

④ イスラエル・パレスチナ情勢

イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの戦闘は年が明けても行方が見えません。そんな中以下のような出願が米国特許商標庁 (USPTO) にされているとの報道を目にしました。パレスチナの有名なスローガンのようですが、出願人はユダヤ人のようです。パレスチナ人がこのスローガンをTシャツに使用するのを阻止しようというのでしょうか？

出願 98260590 (2023 年 11 月 8 日)

FROM THE RIVER TO THE SEA

指定商品：第 25 類 Tee shirts

出願 98275013 (2023 年 11 月 17 日)

FROM THE RIVER TO THE SEA PALESTINE WILL BE FREE

指定商品：第 25 類 Tee shirts

以上