



[内容]

1. (米国) 秘密の販売が、AIA の On-Sale Bar (販売による新規性の喪失) を満たす
2. (米国) 指定技術部門での継続出願に対する IDS 手続
3. (欧州) コンピュータ関連発明に関する拡大審判部への付託
4. (欧州) ダブルパテントに関する質問が拡大審判部に付託される
5. (欧州) 本質的に生物学的なプロセスによって得られた植物の特許適格性に関する欧州特許庁の審決
6. (中国) 中華人民共和国技術輸出入管理条例の改正
7. (韓国) 物質発明の延長特許権の効力は塩変更の後続医薬品に及ぶ
8. (シンガポール) フィンテック・ファストトラック・イニシアチブでの初の特許付与
9. (意匠・欧州) BREXIT 後に EUTM 及び RCD から生じる UK 登録の登録番号採番
10. (商標・欧州) Polo 商標に対する無効請求棄却審決について

1. (米国) 秘密の販売が、AIA の On-Sale Bar (販売による新規性の喪失) を満たす

Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc., Case No.17-1229 (Sup. Ct. Jan. 22, 2019)

米国最高裁は、米国発明法 (AIA) において、発明者による発明の第三者への販売が (たとえ、秘密であったとしても)、先行技術となることを全員一致で決定しました。本事件では、Helsinn の特許が、Aloxi (登録商標) を投与する方法をカバーしていました。Teva は、この特許の出願日より前に、Aloxi を成分とする医薬品が販売されていたため、無効であると主張しました。

AIA における 102(a)(1) は、「クレームされた発明の有効出願日前に、当該発明が特許され、印刷刊行物に記載され、又は公然使用され、販売され (On-Sale)、あるいはその他公衆が利用可能であった場合に、当該発明は特許を得ることができない」(下線部強調) と規定されています。

米国最高裁が判決において強調したことは、連邦議会は、AIA 制定前の旧法における On-Sale の意味を AIA において変更していないこと、CAFC の先例において、秘密の販売によって特許が無効になることは明確に確立されていることです。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C., REEXAMINATION AND POST-GRANT PRACTICE GROUP NEWSLETTER, keePingTABs, No. 35, February 2019

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

2. (米国) 指定技術部門での継続出願に対する IDS 手続

USPTO が 2018 年 11 月 1 日に開始した関連先行技術へのアクセス指針を更新したことに鑑み、下記のような新たな IDS 手続をご紹介します。

関連先行技術へのアクセス指針の下、USPTO は、直近の親出願から継続出願に先行技術文献情報を導入します。導入された先行技術文献情報は、継続出願から発行される

すべての特許文書の表紙に印刷され、直近の親出願からの情報を提出するために出願人が最初の IDS を再提出する必要がなくなります。

(<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/access-prior-art-project> 参照)

上記のアクセス指針に含まれるためには、次の条件を満たす必要があります。

(i) 継続出願が、単一の先行米国出願のみの 120 条または 121 条の利益によるクレームを有する 111 条(a)の下で出願された非再発行出願、非仮出願であって、その先行出願が 111 条(a)の下で出願されたか 371 条に従って国内段階に入った出願であり、119 条の下でのみ他の出願の優先権または利益を主張すること

(ii) 継続出願が、技術部門 1616, 1731, 2131, 2431, 2675, 2879, 2922, 3635, 3753 の 1 つに割り当てられていること

(iii) 継続出願が、2018 年 11 月 1 日以降に技術部門 2131 に対して出願されるか、2019 年 1 月 1 日以降に 8 つの技術部門 1616, 1731, 2431, 2675, 2879, 2922, 3635, 3753 に対して出願されたこと

USPTO が導入した上記指針の影響を受けるのは限られた数の事件にとどまるとは思われますが、不必要な費用を最小化するため、上記(i)を満たす各継続出願に対して次の手続をとることをご紹介致します。

まず、継続出願の出願日から 3 ヶ月が過ぎる 2 週間前（以下、短縮 3 ヶ月と称す）まで、当該継続出願に対していかなる IDS も提出しません。短縮 3 ヶ月が来ると、継続出願が上記(ii)に示される技術部門の 1 つに割り当てられるかどうかを判別します。もし、継続出願が上記(ii)に示される技術部門の 1 つに割り当てられない場合、通常の手続に従って IDS を提出しクライアントに報告します。もし、継続出願が上記(ii)に示される技術部門の 1 つに割り当てられる場合、その旨をクライアントに報告し、親出願から先行技術文献情報を導入させるために 3 ヶ月の IDS を提出しないことを伝えます。

もちろんクライアントから指示のあった付加的な先行技術文献があれば、記録のために IDS を提出します。3 ヶ月の IDS を提出しないという我々の報告を受け取ったとき、USPTO の上記指針に関わらず 3 か月の IDS を提出すべきか、また他の付加的な IDS 資料を提出すべきであれば、我々にその旨を助言できます。さもなければ、特許査定を受けるまで、親出願からの先行技術文献情報の導入に関しさらなる手続をとることはありません。同時に、継続出願を見直している間、USPTO が親出願からの先行技術文献情報を適切に導入しているか確認し、必要であればいかなる是正措置もとります。

上述したように、USPTO が導入した上記指針の影響を受けるのは限られた数の事件にとどまるとは思われます。しかし、USPTO は将来さらなる技術部門に上記指針を拡張すると期待され、上述したのと同じ手続を維持していく予定です。

[情報元] Greenblum & Bernstein, March 21, 2019

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

3. (欧州) コンピュータ関連発明に関する拡大審判部への付託

事件番号 T0489/14 の審決において、コンピュータ関連発明（特に、コンピュータシミュレーションに関する発明）の特許性に関する質問が拡大審判部に付託されました。この付託には、番号 G1/19 が割り当てられています。

この事件に係る発明は、駅やスタジアム等の場所の設計を促進するために用いられる歩行者の動きのモデリングに関し、従来のシミュレータでは適切にモデル化できないリアルなシミュレーションを提供するものです。

この発明に係る出願は、審査部において、シミュレーションモデルは非技術的であり、コンピュータ上での実装は自明であるとして、進歩性が欠如しているとの理由で拒絶されました。出願人は、これを不服として審判部へ審判請求しました。審判請求においては、回路シミュレーションに関する審決 T1227/05 に依拠して、環境における歩行者群の動きのモデル化は、コンピュータで実施される方法に対する技術的目的を十分に定義しているとの主張がなされました。しかし、審判部は、審決 T1227/05 で与えられた推論を疑いました。そして、審判部は、数値開発ツールの重要性を認識し、そのようなツールの特許性に関する法的確実性が非常に望まれるとの見解を示しました。そこで、審判部は、シミュレーション方法の特許性に関して審決をするために、以下の質問を拡大審判部に付託しました。

1. 進歩性の評価において、技術的システムまたはプロセスにおける、コンピュータで実施されるシミュレーションは、コンピュータ上のシミュレーションの実施を超える技術的效果を生み出すことによって技術的課題を解決し得るのか（もし、コンピュータで実施されるシミュレーションがそのようにクレームされていれば）？

2. 最初の質問に対する答が「はい」の場合、そのようにクレームされたコンピュータで実施されるシミュレーションが技術的課題を解決するかどうかを評価するための関連基準は何か？特に、シミュレーションが、シミュレートされたシステムまたはプロセスの基礎となる技術的原理に少なくとも部分的に基づいていることは十分な条件なのか？

3. コンピュータで実施されるシミュレーションが、特に設計の検証のために、設計プロセスの一部としてクレームされている場合、最初の質問および 2 番目の質問に対する答は何か？

今日の研究開発におけるコンピュータシミュレーションの重要性を考えると、拡大審判部による決定は大きな影響を与えることになるため、製品設計の際にコンピュータモデリングおよびシミュレーションを利用するユーザにとってはこの付託は興味深いものになると考えられます。

[情報元] Venner Shipley Breaking News, March 1, 2019

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

4. (欧州) ダブルパテントに関する質問が拡大審判部に付託される

審判事件 T0318/14 において、欧州特許庁の拡大審判部に、ダブルパテントに関する質問が新たに付託されました。

EPC には、ダブルパテントに関する明文の規定はありません。審査便覧 G-IV-5.4 には、「1 つの発明について同一の出願人に 2 つの特許を付与できないことはほとんどの特許制度で認められている原則である」と記載されています。実務上、クレームされた発明主題が同一である場合にのみダブルパテントとして拒絶され、2 つの出願のクレームに実質的な重複があることは容認されています。上記審査便覧には、「同一出願人の複数の欧州出願が同一の発明を権利請求するという稀な場合に、当該出願人は、発明主題を同一でなくするようになずれかの出願を補正するか、または手続遂行を希望するいずれか 1 つの出願を選択することを求められる」、「クレームが単に部分的に重複している場合には拒絶されない」と記載されています。このようなアプローチに従って、多くの審決がなされてきました。

T0318/14 は、審査部の拒絶査定に対する審判事件です。審査部は、出願人の欧州特許出願を、拡大審判部の従前の審決 G1/05 および G1/06 を参照して、当該出願が優先権を主張する既に許可された欧州出願と発明主題が「100%同一」として、拒絶しました。審判請求人は、審決 T1423/07 における、第 1 出願を基礎とする優先権を主張する第 2 出願として同一権利範囲の 2 つの特許権を取得することには「正当な利益」

がありそれ故に特許の存続期間が1年間延ばされる、とする論拠に従って、正当な利益、すなわち1年間の存続期間の延長を主張しました。審判部は、この問題について対立する判例法が存在することを考慮して、拡大審判部に以下の質問を付託しました。

1 欧州出願が、EPC54条(2)(3)に規定される技術水準を構成しない同一出願人の欧州特許と同一の発明主題を権利請求する場合に、拒絶されるか？

2. 1 第1の質問の答がYESであれば、拒絶される条件は何か？また、審査中の欧州特許出願が、a) 同一出願人の欧州特許と同日に出願された、b) 同一出願人の欧州特許の分割出願である、c) 同一出願人の欧州特許を基礎とする優先権を伴う、という場合に、適用されるべき異なる条件は何か？

2. 2 特に、優先権を伴う場合に、EPC63条(1)に規定される存続期間の起算日は優先日ではなく現実の出願日であるという事実を鑑みて、後続の出願に特許を認めることに出願人は正当な利益を有するか？

拡大審判部の決定は、出願戦略に影響を及ぼすものと考えられます。2020年に決定が出されることが予想されています。

[情報元] J. A. Kemp Briefing, 05 March 2019

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

5. (欧州) 本質的に生物学的なプロセスによって得られた植物の特許適格性に関する欧州特許庁の審決

欧州特許庁(EPO)の技術審判部は、2018年12月5日、EPOの拡大審判部(EBA)の審決で解釈されていた欧州特許条約第53条(b)は同条約の施行規則28(2)に抵触しており、条約164条(2)により、条約53条(b)が施行規則28(2)に優先する結果、条約53条(b)の下では、本質的に生物学的なプロセスによって得られた植物は特許対象から除外されないと審決しました(T1063/18)。本事件の背景は以下のとおりです。

条約53条(b)は、植物若しくは動物の品種又は植物若しくは動物を生産する本質的に生物学的な方法を特許対象から除外しておりますが、本質的に生物学的な方法によって得られた動植物自体が特許対象から除外されることは明文上規定されておられません。そして、EBAは、審決G2/12及びG2/13において、本質的に生物学的な方法によって得られた植物自体は特許対象から除外されないという条約53条(b)の解釈を示しております。

これに対し、弊所外国知財情報レポート2017年夏号に記載致しましたとおり、欧州議会の決議に基づく欧州委員会のEUバイオ指令(98/44/EC)の立法者の意図に関する通知を受けて、EPOを監督する立場にある欧州特許機構管理理事会(条約4条(3))は、2017年6月末に、「条約53条(b)の下では、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許されない」という施行規則28(2)を追加する改正を行いました。

ところが、条約164条(2)は、「本条約の規定と施行規則の規定とが抵触する場合は、本条約の規定が優先する」と規定しております。

本事件において、3名の技術系審判官と2名の法律系審判官とで構成される技術審判部の合議体は、① EBAの審決G2/12及びG2/13後の事情に照らしても、条約53条(b)の解釈について、EBAのこれら審決から逸脱する理由(EPO審判手続規則21条)がないため、EBAの審決で解釈されていた条約53条(b)と施行規則28(2)とは抵触していると判断し、② 条約164条(2)により、条約53条(b)が施行規則28(2)に優先する結果、条約53条(b)に関するEBAの解釈に従って、条約53条(b)の下では、本質的に生物学的な方法によって得られた植物自体は特許対象から除外されないと審決しました。

[情報元] EPOのHP <https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190205.html>

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

6. (中国) 中華人民共和国技術輸出入管理条例の改正

2019年3月18日、中国国務院は「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定」を公布し、49件の行政法規の部分条項が改正されたことを発表した。そのうち、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」(以下「技術輸出入管理条例」という)に対し、以下のような実質的な改正が行われた。

第24条3項、すなわち、「技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う。」を削除した。

第27条、すなわち、「技術輸入契約の有効期間内に、改良した技術は改良した側に帰属する。」を削除した。

第29条、すなわち、「技術輸入契約には以下に掲げる制限的条項を含めてはならない。譲受人に技術輸入に必須ではない付帯条件を求めること。必須ではない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を含む。譲受人に特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること。譲受人が譲渡人に提供された技術を改良し、又は改良した技術の使用を制限すること。譲受人にその他の供給先から譲渡人が提供した技術に類似し又は競合する技術の取得を制限すること。譲受人に原材料、部品、製品又は設備の購入ルート又は供給先を不合理に制限すること。譲受人に製品の生産高、品種又は販売価格を不合理に制限すること。譲受人に輸入した技術を駆使し、生産した製品の輸出ルートを不合理に制限すること。」を削除した。

コメント：

今回の改正によって、これまで議論されていた「技術輸出入管理条例」における第三者の権利を侵害した場合の責任負担、改良技術の帰属及び制限的条項などの強制的な規定は効力を失った。今後、技術輸入契約も、「契約法」第353条の規定に基づき、当事者は、譲渡又は許諾した技術が第三者の権利を侵害したときの侵害責任負担について約定することができ、約定がない場合、譲渡人が責任を負う。

改良技術の帰属については、「契約法」第354条の規定によれば、改良技術の帰属と分配については、互惠の原則に基づいて約定することができ、約定がないまたは約定が明確でない場合、改良技術は、改良した側に帰属する。従って、「技術輸出入管理条例」では、改良技術を改良した側に強制的に帰属するという条文が削除され、当事者は改良技術の帰属と分配について約定することができるようになったが、約定は互惠の原則に従わなければならない。

「技術輸出入管理条例」第29条の削除は、今後の技術輸入契約において当該条文に定めた制限的条項に関わる内容を任意に規定できることを意味するわけではない。理由としては、「契約法」第329条には、「技術の不法な独占、技術進歩への妨害」に該当する技術契約は無効であると明確に規定されている。「最高裁判所による技術契約紛争事件の審理の法律適用における若干の問題に関する解釈」第10条には、「技術の不法な独占、技術進歩への妨害」に該当する場合は挙げられている。その範囲は実質上、「技術輸出入管理条例」第29条の制限的条項をカバーしている。

[情報元] 北京林達劉知識産権代理事務所 Linda からの IP ニュース (速報 201905)
[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

7. (韓国) 物質発明の延長特許権の効力は塩変更の後続医薬品に及ぶ

韓国の大法院は、物質発明について存続期間が延長された特許権（以下、「延長特許権」という）の効力が塩変更の後続医薬品にも及ぶと判決しました（大法院 2019.1.17 言渡 2017 ダ 245798）。本判決は、延長特許権の効力範囲に関して判断基準および法理を提示した最初の大法院判決です。

関連規定および争点

韓国では、1987年に特許権の存続期間の延長制度が導入されており、現行の特許法第95条では延長特許権の効力について次の通り規定しています。[注：本大法院事件の対象となった特許権は、2007年4月11日法律第8357号により改正される前の旧特許法の適用を受けますが、延長特許権の効力に関する規定の内容は現行の特許法と実質的に同一です。]

特許法第95条（許可等によ存続期間が延長された場合の特許権の効力）

第90条第4項により特許権の存続期間が延長された特許権の効力は、その延長登録の理由になった許可等の対象物（その許可等において物について特定の用途の定めがある場合には、その用途に使用される物）に関するその特許発明の実施行為にのみ及ぶ。

本件では、遊離塩基形態の新規化合物をカバーする物質特許について特許権の存続期間が延長された場合、韓国特許法第95条による特許権の効力が塩変更の後発医薬品に及ぶか否かが争われました。

事実関係、特許権者及びジェネリック社の主張

アステラス製薬のベシケア錠関連物質特許は、ソリフェナシンをはじめとした遊離塩基形態の新規化合物の発明に関するもので、ベシケア錠（「ソリフェナシンコハク酸塩」を主成分とする医薬品）の許可に基づいて存続期間が延長されました。ジェネリック社は、当該特許の延長された存続期間に該当する期間中に、ベシケア錠の主成分とは治療活性を示す有効成分（ソリフェナシン）が同一であり塩基部分のみが相違する「ソリフェナシンプマル酸塩」を主成分とする医薬品に対して許可申請をし、さらに、その医薬品は延長登録の基礎となった許可等の対象物とは相違するので延長特許権の権利範囲に属さない旨の通知を、特許権者であるアステラス製薬とベシケア錠の品目許可を受けた韓国アステラス製薬に対して行いました。これに対して、アステラス製薬と韓国アステラス製薬はジェネリック社に対し本特許権侵害差止訴訟を提起しました。本特許権侵害差止訴訟の進行中にジェネリック社は上記の塩変更医薬品の販売を開始しました。

本特許権侵害差止訴訟において、アステラス製薬及び韓国アステラス製薬側は、特許発明の種類及び技術的特徴や存続期間の延長制度の趣旨を考慮すると、「ソリフェナシン」という有効成分をそのまま実施するだけの塩変更医薬品は延長特許権の効力範囲に属するものと見るべきであり、そうでなくとも、上記のような塩変更が通常の技術者に容易であり安全性・有効性や治療効果等においてベシケア錠と同等であれば、塩変更の後続医薬品は延長特許権の効力範囲に属するものと見るべきである旨の主張をしました。

これに対して、ジェネリック社側は、延長登録の理由になった許可はベシケア錠に対する許可であるので、特許法第95条の許可等の対象物に関する特許発明の実施はソリフェナシンコハク酸塩を実施するものに限定され、ソリフェナシンプマル酸塩を主成分とする医薬品の実施は特許発明の実施になり得ないため、延長特許権の効力範囲はソリフェナシンプマル酸塩を主成分とするジェネリック社の医薬品には及ばない旨の主張をしました。

地方法院および特許法院の判断

地方法院および特許法院は、いずれも、延長特許権の効力はソリフェナシンコハク酸塩を主成分とする医薬品に関する実施行為にのみ及び、ソリフェナシンプマル酸塩を主成分とする医薬品に関する実施行為には及ばないと判断しました。

大法院の判断

大法院は、地方法院と特許法院の判断を覆し、ソリフェナシンプマル酸塩を主成分と

する医薬品に本件延長特許権の効力が及ぶと判断しました。

延長特許権の効力範囲に関する判断基準について、大法院は、法令の規定と制度の趣旨などに照らして、本件延長特許権の効力範囲は、特許発明を実施するために品目許可を受けた医薬品と「特定疾病に対する治療効果を奏するものと期待される特定の有効成分、治療効果及び用途」が同一かどうかを中心に判断しなければならないと判断しました。特許権者が品目許可を受けた医薬品と後発医薬品とが塩等において違いがあっても、(1) 通常の技術者がこれを容易に選択できる程度に過ぎず、(2) 人体に吸収される有効成分の薬理作用により示される治療効果や用途が実質的に同一である場合には、延長特許権の効力が塩変更医薬品に及ぶものと見なければならぬと判断しました。

大法院は、ジェネリック社の医薬品は、ベシケア錠と塩において違いがあるが、(1) 通常の技術者がその変更された塩を容易に選択でき、(2) 人体に吸収される治療効果も実質的に同一であるので、延長された本件特許発明の権利範囲に属すると結論付けました。

大法院判決の意義と影響

今回の判決は、特許法第 95 条の解釈を示した初めての大法院判決です。本判決によれば、塩変更医薬品が新規の遊離塩基を含む化合物発明に関する延長特許権の権利範囲に属するか否かは、「(1) 通常の技術者が当該塩を容易に選択できるかどうか、及び(2) 塩変更医薬品は特許権者が品目許可を受けた医薬品に比して人体に吸収される有効成分の薬理作用により示される治療効果や用途が実質的に同一かどうか」によって決定されます。

通常の塩変更医薬品の場合には、上記(1)と(2)の要件をいずれも満たす可能性が高いため、新規の遊離塩基を含む化合物の発明についての延長特許権の効力が塩変更医薬品に及ぶものと判断することができます。一方、塩変更医薬品の塩を通常の技術者が容易に選択できるものと見るのが難しい場合、または塩変更により特別な治療効果や用途が示される場合には、延長特許権の効力が塩変更医薬品に及ばないと見ることができます。

[情報元] KIM & CHANG, IP Newsletter/ February 2019

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

8. (シンガポール) フィンテック・ファストトラック・イニシアチブでの初の特許付与

シンガポール知的財産庁 (IPOS) は、東南アジアに拠点を置くテクノロジー企業である Voyager Innovations に、新設の「フィンテック・ファストトラック・イニシアチブ」(以下、FTFT イニシアチブ) による初の加速特許を付与しました。通常、特許の付与には少なくとも 2~4 年、場合によってはそれ以上かかりますが、FTFT イニシアチブにより、Voyager は 7 ヶ月で特許を取得することができました。

新たに設けられたこの FTFT イニシアチブは、IPOS で出願を行う全てのフィンテック企業にとって追加費用なしで利用可能です。この制度の目的は、シンガポールにおけるフィンテックの革新性の成長をサポートするとともに、フィンテック製品及びサービスのライフサイクルが年々短くなっていることを考慮し、企業がその技術をより迅速に市場に投入し営利化できるようにすることです。

フィンテック (FinTech) とは、金融関連サービスに適用される技術、また企業がビジネスの財務管理に役立てるために利用する技術のことを指します。IPOS の発表によれば、フィンテック関連の発明には次のものが含まれます：(i) 電子決済、(ii) 投資プラットフォーム、(iii) 保険に関する技術、(iv) ブロックチェーンと銀行業務、(v) セキュリティ、(vi) 不正行為と認証。

また、フィンテックの発明には、代替デューデリジェンス、仮想取引とスマート・コントラクト、そしてマーケット情報プラットフォームなども含まれます。フィンテック関連発明は通常、提供される金融サービスを向上するため、データ分析、IOT (Internet-of-Things)、モバイル・プラットフォーム、クラウド・コンピューティング、人工知能／機械学習、そして暗号通貨などの実現技術を用います。

特許が付与された Voyager の発明は、オンサイトまたはオフサイトのライブイベントにおいて、ユーザがアプリケーションを通してリアルタイムの活動に参加することを可能にする、分散台帳技術に基づいたものです。この発明では、イベント毎の位置データ、イベント毎に定義される行動、およびユーザの動きやモバイル端末の位置といった種々さまざまなデータが利用されます。

[情報元] Spruson & Ferguson, January 16, 2019

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

9. (意匠・欧州) BREXIT 後に EUTM 及び RCD から生じる UK 登録の登録番号採番

英国知的財産局(UKIPO)は、BREXIT後の登録欧州連合商標及び意匠について保護を維持することを表明しました。すべての登録された欧州連合商標 (EUTM)、共同体意匠 (RCD)、EU指定の国際意匠及び国際商標について同等のUK登録を設ける制度が用意されました。この保護は、BREXITの交渉の結果や合意の成否に関わらずに認められます。

EU登録について

○対応する商標

UKIPOがEU離脱に関するテクニカルノートにおいて示したように、登録されたEUTMごとに対応するUK商標が生み出されます。UKIPOは相当するUKの権利は下記のものであることを表明しました。

- ・ EUTMの出願日を保持する。
- ・ 優先権やシニオリティは引き継ぐ。
- ・ 原EUTMからは完全に独立して取消、移転、許諾、更新される。

対応するUK商標を特定し、かつ既存のUK登録商標と区別するために原EUTMの8桁の番号の前に「UK009」が付されます。

○再登録される意匠

対応する登録意匠を特定し、かつ既存のUK登録意匠と区別するために原RCDの13桁の番号の前に「9」が付されます。

国際登録について

○国際意匠

EU指定の国際意匠のUKの権利を維持するべく生み出されて再登録される権利を特定するために原国際登録番号の前に「8」が付されます。

○国際商標 (EU)

EU指定の国際商標登録において生じるUKの権利を特定するために、対応する権利の番号は、8桁の原国際登録番号の前に「UK008」が付されることとなります。

UKIPOとしては、上記採番方法によりBREXITの行政上の負担軽減を図る狙いがあります。

このように、登録された欧州連合商標 (EUTM)、又は共同体意匠 (RCD)については、権利者の意思の如何に関わらず、BREXIT後に同等のUKの権利が発生し、これらの新た

なUKの権利には直ちにかつ自動的に識別番号が付されることとなります。新たなUKの権利が識別番号により特定されることで、商標であれば取消、無効の請求等、また意匠であれば無効の請求等の対象として特定され得ることになる一方で、当該新たなUKの権利には少なくとも権利発生当初は、これらの権利の維持・管理を担うUKの代理人が選任されていない状態となることが想定されますので注意を要します。

[情報元] MAUCHER JENKINS News -March 22, 2019

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

10. (商標・欧州) Polo 商標に対する無効請求棄却審決について

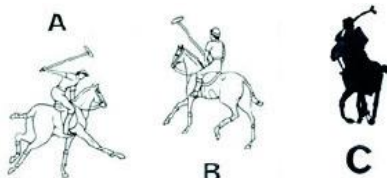
欧州連合知的財産庁 (EUIPO) 審判部は、Ralph Lauren の Polo ロゴに対して Style & Taste's が提出した無効請求にはその主張を裏付ける十分な証拠が含まれていないと判断しました。

【背景】

Polo / Lauren は、2005 年に以下のロゴを登録しました。



2016 年、Style & Taste は欧州連合商標 (EUTM) の無効宣言の請求を提出しました。上記のポロマークが、当社のスペインの意匠権 (下記参照) に依拠していたと主張しました。



2018 年 5 月、EUIPO の無効・取消部は、以下の理由により、請求を全面的に棄却しました。

1. Style & Taste は、スペインの意匠権の登録証明書の翻訳を提供できていないため、当該権利の保護の有効性と範囲を証明していない。
2. 国内法のみを参照しつつ、それに基づく証拠を提供していないのであれば、十分とはいえない。
3. Style & Taste は、関連する有効な国内法を提出することも、EUTM の使用を防止する理由を述べる論理的な議論を提出することもできていない。

当該決定は、2018 年 7 月に EUIPO 審判部に上訴 (審判請求) されました。

【審判部の決定】

審判部は、先行する権利としての意匠権に依拠する可能性を認める欧州連合商標規則 (EUTMR) 2017/1001 の第 60 条 (2) (d) を参照した。しかしながら、決定時に存在する権利しか考慮に入れられないとしました。Style & Taste が利用した唯一の権利は、2017 年 5 月に失効したスペインの意匠権でした。

Style & Taste は、その先行意匠権の更新申請の写しを提供しておらず、またその権利のステータスに関する議論を提出していません。その結果、審判部は、無効宣言の請

求の根拠となった唯一の先行権利は、その更新がないために有効ではなくなったと結論付けました。

したがって、EUTMR 第 60 条 (2) (d) の意義の範囲内で先行権利が存在しなかったため、無効宣言の請求は根拠がなく、棄却されました。

したがって、審判部は、請求人が EUTMR 第 60 条 (2) (d) によって定められた無効の要件を満たすことができたかどうかを決定する必要はありませんでした。その審判請求は棄却されました。

【要約】

この決定は、(最近の BIG MAC の決定に続く) 最新の事例であり、ある請求の提起又は抗弁する際に、使用又は登録の十分な証拠を提供することの重要性を示しています。

先行する権利が消滅し、請求が適切に裏付けられていない場合、その請求は遅かれ早かれ失敗することとなります。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER no.103

[担当] 深見特許事務所 原 智典

【注記】

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。