



[内容]

1. (中国) 中国第4次改正専利法の施行に係る審査業務の経過措置
2. (米国) 「内部証拠が外部証拠に勝る」とした CAFC 判決紹介
3. (韓国) 「侵害訴訟の弁論終結後に訂正が確定した場合の属否判断の基準クレーム」に関する韓国大法院判決紹介
4. (意匠・欧州) LEGO の勝利 — 技術的機能を有する意匠に希望か
5. (商標・欧州) 反復出願に対する取消決定

1. (中国) 中国第4次改正専利法の施行に係る審査業務の経過措置

中国国家知識財産権局は、「第4次改正専利法の施行に係る審査業務の経過措置」を発表しました。

(この経過措置については、弊所ウェブサイトの「国・地域別IP情報」の、中国関連の[2021.6.1付配信記事](#)において、国家知識財産権局(CNIPA)Webサイトの情報に基づく速報をすでに掲載しています。)

2021年6月1日に施行された中国第4次改正専利法(以下「改正専利法」)について、改訂中の「実施細則」が施行されるまでの経過措置として、中国国家知識財産権局は2021年5月25日、「改正後の専利法施行に関する関連審査業務処理暫定弁法」(以下、「経過措置」)を公表しました。この経過措置は11箇条からなっており、意匠制度、出願手続き、医薬専利制度、専利権の保護・実施に関連する細則を、該当する専利法の条項との関係に言及する形で規定しています。

経過措置の内容は、以下のとおりです。

1. 意匠制度関連

(1) 部分意匠出願制度の創設(経過措置第1条)

経過措置第1条において、改正専利法第2条第4項の改正により創設された部分意匠制度に基づく部分意匠出願を、2021年6月1日より、紙またはオフライン電子出願により提出できることが規定されています。提出された部分意匠出願の審査は、改正専利法実施細則の施行後に行われます。

(2) 意匠出願の国内優先権制度の創設(経過措置第3条)

改正専利法第29条2項で意匠出願の国内優先権主張制度が創設されたことに関連して、経過措置第3条に、2021年6月1日より、国内意匠出願に基づく優先権主張が認められることが規定されています。国内優先権主張出願および先行意匠出願の審査は、改正専利法実施細則の施行後に行われます。

(3) 意匠専利権の存続期間延長に関連する規定(経過措置第10条)

改正専利法第42条1項で、意匠専利権の存続期間が15年に延長されたことに関連して、経過措置第10条において、出願日が2021年5月31日以前の意匠専利権の存続期間は、出願日から起算して10年であることが明記されています。

2. 出願手続き関連

(1) 優先権証明書の提出期限改訂に関連する規定(経過措置第4条)

改正専利法第30条において、「発明専利、実用新案専利の優先権を主張するときは、最初の出願日から16か月以内に、また意匠専利の優先権を主張するときは、最初の出願か

ら3か月以内に、最初の出願時の出願書類の謄本を提出しなければならない」と規定されたことに関連して、経過措置第4条において、出願日が2021年6月1日以降の出願について、出願人は、改正専利法第30条に基づき最初の出願の優先権証明書類の謄本を提出できることが規定されています。

(2) 新規性喪失例外関連規定（経過措置第2条）

新規性喪失の例外を規定する改正専利法第24条において、新規性を喪失しない場合として、「国家の緊急事態又は非常事態が発生したときに、公共利益のために初めて公開した場合」（同条第1項）が加えられたことに関連して、経過措置第2条に、出願日が2021年6月1日以降の専利出願について、この場合に該当することを主張できることが規定されています。当該専利出願の審査は、改正専利法実施細則の施行後に行われます。

(3) 信義誠実原則および原子力変換関連発明の審査に関する規定（経過措置第9条）

改正専利法第20条第1項において信義誠実の原則が明文化され、第25条第1項第5号において、専利権を付与されない発明に原子核の変換方法が追加されたことに関連して、2021年6月1日より、専利の予備審査、実体審査、不服審判段階では、信義誠実原則、ならびに、発明が原子核変換方法およびこれによって得られた物質に関わるかどうかについて、審査することが義務付けられることになりました。

3. 医薬専利制度関連（経過措置第6条）

改正専利法において新設された、新薬発売審査承認を得た発明専利の権利期間の補償を規定する第42条3項に関連して、経過措置第6条に、2021年6月1日より、新薬関連発明専利について、専利権者は、新薬販売許可後の3ヶ月以内に、書面をもって専利権の存続期間の補償を申請できることが規定されています。

4. 専利権の保護・実施関連

(1) 被疑侵害者による専利権評価報告書の申請に関する規定（経過措置第8条）

改正専利法第66条第2項において、被疑侵害者も自発的に専利権評価報告書を提出できることが規定されたことに関連して、経過措置第8条において、2021年6月1日より、権利侵害と訴えられた者は、実用新案専利または意匠専利について、専利権評価報告書の作成を国家知識産権局に申請できることが規定されています。

(2) 開放許諾制度に関連する規定（経過措置第7条）

改正専利法第50条（新設）において新たに開放許諾制度が制定されたことに関連して、経過措置第7条において、2021年6月1日より、専利権者は、自由意思で、紙により開放許諾を宣言できることが規定されています。その宣言の審査は、改正専利法実施細則の施行後に行われます。

(3) 新薬に関する発明専利の専利権存続期間延長に関連する規定（経過措置第6条）

改正専利法第42条第3項（新設）に規定された、新薬発売審査承認を得た発明専利の権利期間の補償に関連して、経過措置第6条において、権利付与公告日が2021年6月1日以降の発明専利について、権利付与公告日より3ヶ月以内に、書面をもって、専利権存続期間の補償を申請できることが規定されています。その申請の審査は、改正専利法実施細則の施行後に行われます。

5. 本経過措置の施行

経過措置第11条に、本措置が2021年6月1日から施行されることが明記されています。

[情報元]

1. 集佳中国知財情報 特集 May 27, 2021 「改正後の中国専利法の実施に係る暫定弁法の概要」
2. Linda Liu & Partners IP ニュース(May 27, 2021)に添付された  
「中華人民共和国特許法（第4次改正法）条文（日本語版）」および  
「改正特許法の施行に係る審査業務の経過措置について」
3. CPA Newsletter 2021 Issue 3
4. China Sinda Newsletter, 2021 Issue 1

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

## 2. (米国)「内部証拠が外部証拠に勝る」とした CAFC 判決紹介

CAFC は、クレーム文言および審査経過によって提供された内部証拠が外部証拠に勝るとして、多数の辞書の定義や専門家の証言からなる外部証拠を躊躇無く却下し、特許審判部の決定を支持しました。

Uniloc 2017 LLC v. Apple Inc., Case Nos.20-1403,-1404 (Fed. Cir. 2021 年 5 月 12 日)

### 1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、当事者系レビュー (*inter partes* review: IPR) において特許審判部が“Voice over Internet Protocol (VoIP)” 技術に関する説明における「インターセプト(*intercept*)」の意味を正しく解釈したかどうかを検討しました。その結果、CAFC は、クレームの文言および審査経過は特許審判部の決定をサポートしていると認定しました。したがって、CAFC は、特許審判部の解釈とそれに続く自明性の認定を支持しました。

### 2. 本件特許発明の内容

Uniloc 2017 LLC (以下 Uniloc) は、発信者番号通知、通話中着信機能、複数回線サービス、および「コーデック仕様 (*codec specification*)」として知られるさまざまなレベルのサービス品質など、さまざまな VoIP 機能を使用するためのシステムおよび方法に関する特許 (米国特許第 8,539,552 号) を所有しています。

この特許は、これらの機能の収益を生み出すために、どの加入者がこれらの追加機能の料金を支払ったかをサービスプロバイダーが管理し続ける必要があると説明しています。この制御を実現するために、このシステムは、通信の発信者と目的とする受信者との間に位置するプロバイダのコアネットワーク内の実行機構を採用しており、発信者はこの実行機構を介して通信のセッションを開始するための「シグナリングメッセージ」を送信します。すなわちこの実行機構によりプロバイダは、発信者と受信者との間のシグナリングメッセージを「インターセプト」し、発信側および受信側のクライアントが承認されているかどうかを判断し、そして承認に基づいてシグナリングメッセージをフィルタリングすることにより、発信者および受信者の双方が特定の機能を使用することを確実に承認されるようにします。

ほとんどの独立クレームは、1 種類のサービスのみに関連する承認を必要としますが、独立クレームの 1 つであるクレーム 18 では、少なくとも 2 種類のサービスに関連する承認を必要としています。

### 3. 事件の経緯

### (1) 事件の発端

Apple Inc (以下 Apple) は Uniloc の本件特許に対して IPR を請求し、この特許のすべてのクレームが、先行技術特許 (Kalmanek と呼ばれる米国特許第 6,324,297 号) により自明であるため無効であると主張しました。Kalmanek は、双方共にサービスプロバイダの直接的な制御の外側にある発信側および着信側の間におけるシグナリングメッセージの交換のためのシステムを開示しており、シグナリングメッセージは、少なくとも 1 つの「ゲートコントローラ」を介してルーティングされます。ゲートコントローラは、発信者の身元を認証し、求められるサービスを許可することができます。このサービスには、少なくとも発信者番号通知と、拡張されたレベルの通話品質が含まれます。Kalmanek のプロセスは、発信者が SETUP メッセージをゲートコントローラに送信し、次にこのメッセージが目的の受信者に送信されることで実行されます。受信後、着信側は SETUPACK メッセージをリターンパスに沿ってゲートコントローラに送信し、次に発信者に送信します。

### (2) IPR での争点

IPR において Apple は、通話に関連するシグナリングメッセージを「インターセプトする (intercepting)」という本件特許のすべての独立クレームに記載された用語は、「シグナリングメッセージが通話端末の間に位置するネットワークエンティティによって受信される」という意味に解釈されるべきであると主張しました。そして Kalmanek のゲートコントローラが受信側へのメッセージ経路の SETUP メッセージを受信するという記載を指摘し、これによりクレーム 1 は自明であると主張しました。

Uniloc はこれに同意せず、この「インターセプトする」という用語は、シグナリングメッセージの意図された受信者による受信を除外するものとして解釈されるべきであると主張しました。

### (3) IPR での結論

特許審判部は以下のように決定しました。

#### ① クレーム 18 以外のクレームについて

特許審判部は Apple の解釈に同意し、その結果としてクレーム 18 を除くすべてのクレームが無効であると認定しました。すなわち、特許審判部は、「インターセプトする」という用語は、「シグナリングメッセージが通話端末の間に位置するネットワークエンティティによって受信される」という意味に解釈されるべきであると結論付けました。そして特許審判部は、Kalmanek は、ゲートコントローラではなくて着信側のデバイスが SETUP メッセージの意図された末端の受信者であると明示的に開示しており、この SETUP メッセージはゲートコントローラによって通過させられるかまたはインターセプトされる、と結論付けました。

#### ② クレーム 18 について

特許審判部は、Kalmanek がコーデックサービスに関する承認を開示していることを示す立証責任を Apple が果たしていないと結論付けました。クレーム 1 とクレーム 18 とは類似するステップを規定してはいますが、クレーム 18 は、2 種類のサービス (たとえば発信者番号通知およびコーデック仕様) に関して実行されるべきステップを必要としております。しかしクレーム 18 に関する Apple の主張は全体的にクレーム 1 に関する主張に依拠したものであり、クレーム 18 に対する適切な議論を提起しておりませんでした。さらに特許審判部は、たとえ Apple がそのような議論を適切に提出したと仮定しても、実質審理で敗訴したであろうという見解を示しました。なぜなら、クレーム 18 は、単一のメッセージに応答して少なくとも 2 つのサービスを実施するか受信するようにユーザが承認されているかを判断するステップを実行する必要があるのに対し、Apple の主張は、判断ステップを実行するために Kalmanek の 2 つの個別メッセージに依拠していたからです。

### (4) CAFC への控訴

Uniloc は CAFC に上訴し、「インターセプト」という用語の特許審判部の解釈に異議を申し立てました。一方、Apple も、クレーム 18 の非自明性に関する特許審判部の認定に

ついて交差上訴しました。

#### 4. CAFC の判断

CAFC は、特許審判部による2つの認定の双方を支持しました。

(1) クレーム 18 (およびその従属クレーム) を除くすべてのクレームについて

クレーム解釈の問題に関して、Uniloc は、「インターセプト」という言葉の平易で通常の意味の下で、メッセージを「インターセプト」するネットワークエンティティはそのメッセージの意図された受信者にはなり得ないと主張し、様々な辞書の定義を引用しました。たとえば、フットボールにおいて「インターセプト」したプレーヤーはボールの意図されたレシーバーではなく、意図されたレシーバーへの途中でボールを奪う者である、という例示を持ち出しました。Uniloc は、特許審判部の不適切な解釈では、シグナリングメッセージをインターセプトするネットワークエンティティが、たとえ下流にさらに意図された受信者がいても、シグナリングメッセージの意図された受信者ということになってしまう、と主張しました。

しかしながら CAFC は、受信側のクライアントデバイスが最終的な「意図された受信者」であるという理由だけで送信側のクライアントデバイスがインターセプト側に意図的にメッセージを送信できない、ということの意味しないと理由付けました。

クレームの文言には、送信側のクライアントデバイスが、インターセプトを実行する中間のネットワークエンティティにシグナリングメッセージを意図的に送信し、その後、「意図された受信者」に送信される状況が含まれます。CAFC は、この解釈が本件特許特許の審査経過と一致しており、その審査経過の間に、先行技術の拒絶を克服するために「インターセプト」という限定が追加されたことに注目しました。出願人は審査段階において、「独立クレームには、2人のエンドユーザー間の通話に関連するメッセージをインターセプトするネットワークエンティティが含まれている」ことを明確にしました。CAFC は、特許審判部の解釈を確認した上で、クレーム 18(およびその従属クレーム)を除くすべてのクレームは、Kalmanek により自明であるとして、無効であることに同意しました。

(2) クレーム 18 およびその従属クレームについて

クレーム 18 に関して CAFC は次のように述べました。

「Apple が現実的な無効理論を提起したかどうかという手続き上の問題に到達することは不要です。・・・なぜなら、たとえ Apple の請求に不備がなかったとしても、・・・Apple は、クレーム 18 が Kalmanek に鑑み自明であったことを証明したかどうかという争点において、依然として敗訴しているからです。」

クレーム 18 は、Apple が認めているように、2つの個別のメッセージが2つの個別のサービス(つまり、発信者番号通知とコーデックサービス)の承認を満たすことを禁止しています。このことを認めているにもかかわらず、Apple の主張は、このクレームの要素を開示するために、Kalmanek の SETUP メッセージおよび SETUPACK メッセージの両方を必要としました。したがって、CAFC は、Kalmanek 引例に対するクレーム 18 の非自明性の認定を支持しました。

#### 5. 実務上の留意点

クレーム解釈の立場をサポートするために、Uniloc は多数の辞書の定義と専門家の証言を提出しました。しかし、CAFC は、クレーム文言および審査経過によって提供された内部証拠が勝っているとして、Uniloc が提出した証拠を躊躇無く却下しました。この却下は、クレーム、明細書、および審査経過で提供される内部証拠を他のすべての外部証拠と比較衡量する際の不均衡を想起させるものとして機能します。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | May 20, 2021  
Uniloc 2017 LLC v. Apple Inc., Case Nos. 20-1403, -1404 (Fed. Cir. 2021年5月12日)判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

### 3. (韓国)「侵害訴訟の弁論終結後に訂正が確定した場合の属否判断の基準クレーム」に関する韓国大法院判決紹介

韓国大法院は、特許権侵害訴訟の事実審の弁論終結後に請求項の訂正が確定した場合に、訂正前の請求項に基づいて権利範囲の属否判断を行った原審判決には再審事由はないと判示しました。

(大法院 2021.1.14.言渡し 2017 ダ 231829 判決)

#### 1. 事件の概要

特許権侵害差止請求訴訟に対抗して被告が請求した特許無効審判において原告が当該特許の請求項の訂正請求をしました。特許審判院は訂正請求を認めるとともに特許は有効であるとする審決を下しましたが被告は審決の取消を求めて特許法院に審決取消訴訟を提起しました。

一方、特許権侵害差止請求訴訟の控訴審において特許法院は、訂正請求を認める審決が未だ確定していない状態で訂正請求をする前の請求項に基づいて権利範囲の属否判断を行い、特許権侵害を認定する原審判決を下しました。この訴訟の事実審弁論終結後に特許法院において訂正請求を認める審決が確定しました。侵害を認定した控訴審の原審判決に対する上告審において大法院は、特許権侵害にかかる民事訴訟の事実審の弁論終結以後に訂正請求を認める審決が確定しても訂正前の請求項に基づいて判断した原審判決に民事訴訟上の再審事由はない、と判示しました。

なお、本件訴訟の権利範囲の解釈については、弊所の「外国知財情報レポート 2021-5月発行」の「6. (韓国) 特許権利範囲を定める基準を再確認した韓国大法院判決」に詳細に解説しております。弊所ホームページをご参照ください (<https://www.fukamipat.gr.jp/report/>)。

#### 2. 事件の経緯

(1) 韓国特許第 905128 号 (以下、本件特許) の特許権者である原告は、被告製品が本件特許を侵害しているとして特許権侵害差止請求訴訟を地方法院に提起しました (本件第一審)。

(2) これに対し被告は、2015 年 12 月 2 日に特許審判院に対して本件特許の特許無効審判を請求しました (特許審判院 2015 ダン 5458 号)。

(3) これに対し原告は当該無効審判手続きにおいて、2016 年 2 月 11 日に本件特許の請求項 1 および 15 を訂正する内容の訂正請求を行いました。

(4) 特許審判院は 2016 年 11 月 18 日に原告の訂正請求を認めるとともに被告の特許無効の請求を棄却する審決を下しました。

(5) 特許権侵害差止請求訴訟の第一審の地裁は侵害を認める原告勝訴の判決を下しました。

(6) 被告は、特許審判院の棄却審決および地裁の侵害認定に不服を申し立て、特許法院に対し、上記審決の取消しを求める審決取消訴訟 (特許法院 2016 ホ 9318 号)、および特許権侵害差止請求訴訟の控訴審 (本件控訴審) を提起しました。

(7) 特許法院での特許権侵害差止請求訴訟の本件控訴審については、2017 年 3 月 24 日に事実審の弁論が終結しました。

(8) この時点では上記の審決取消訴訟は特許法院に係属中で原告の訂正請求を認めた審決は確定しておらず、このため本件控訴審では訂正前の明細書等をもとに権利範囲の属否等について判断を行い、特許法院は特許権の侵害差止請求を認める原審判決を下しました。

(9) 特許法院は審決取消訴訟について、上記の原審判決と同日付で、原告の訂正請求を認めるとともに被告の特許無効の請求を棄却する判決を下しました。

(10) 被告はこの特許法院の原審判決を不服として大法院に上告しました。

### 3. 大法院の判断

大法院は、特許権者が特許無効審判手続内で訂正請求をし、特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審弁論終結後に当該訂正請求に対する審決が確定しても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号の再審理由があると見ることはできないと判断しました。

したがって原審の弁論終結後、本件特許発明に対する無効審判での訂正請求に対する審決が確定したとしても、上告審は訂正前の明細書等に基づいて原審判決の権利範囲の属否等の判断に誤りがあったか否かについて判断しなければならない、と判示しました。

### 4. 実務上の留意点

韓国大法院は、以前の判決でも同様の判断を示しております。すなわち、大法院判決(2020.1.22 言い渡し 2016フ2522 全員合議体判決)において、「特許権者が訂正審判を請求しており、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に明細書等の訂正を認める内容の審決が確定したとしても、訂正前の明細書等で判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号が規定した再審理由があるとすることはできない」と判断しました。

この判決の趣旨は審決取消訴訟に限られず特許権侵害による民事訴訟にも適用されるものと実務上理解されておりましたが、今回の本件判決は、特許権侵害に関する民事訴訟の事実審弁論終結後に明細書等の訂正を認める審決が確定した場合でも、上記の以前の大法院判決と同様に、訂正前の明細書等に基づいて判断した民事訴訟の原審判決に再審事由がないという点を明確にしたものと理解されます。

本件判決によりますと、侵害訴訟の事実審弁論終結の時点で未だ訂正審判の審決がされていない場合または無効審判手続内での訂正請求が確定していない場合には、当該侵害訴訟では訂正前の明細書に基づいて権利範囲の属否等について判断を行うことができ、さらには事実審弁論終結後に訂正が確定しても上告審では当該訂正を考慮せずに訂正前の明細書に基づいて原審判決の当否を判断できることが判示されました。

本判決に関する実務上の留意点としては、侵害訴訟の控訴審裁判所である特許法院が訂正審判の審決または訂正請求の結果を待たずに控訴審の弁論を終結する可能性があることを考慮する必要があります。したがって、特許権侵害訴訟を提起した特許権者は、訂正が認められることが侵害訴訟の勝敗を左右するような重要な訂正を行う場合には、早い段階で訂正のための手続を取り、控訴審の事実審弁論終結前に訂正が確定するように訴訟全体の進行について注意を払うことが必要です。

#### [情報元] (1) KIM & CHANG NEWSLETTER 2021 Issue 2

「侵害訴訟の事実審弁論終結後に訂正が確定した場合、権利範囲の属否判断の基礎となる請求項とは？」

(2) 独立行政法人 日本貿易振興機構 (ジェトロ) ソウル事務所

① 韓国の知的財産権侵害判例事例集 (2021年3月)

「17.特許侵害差止訴訟の事実審の弁論終結以後に特許の訂正請求に係る審決が確定しても、訂正前の明細書により判断した原審判決に再審事由はない」

② 知財判例データベース

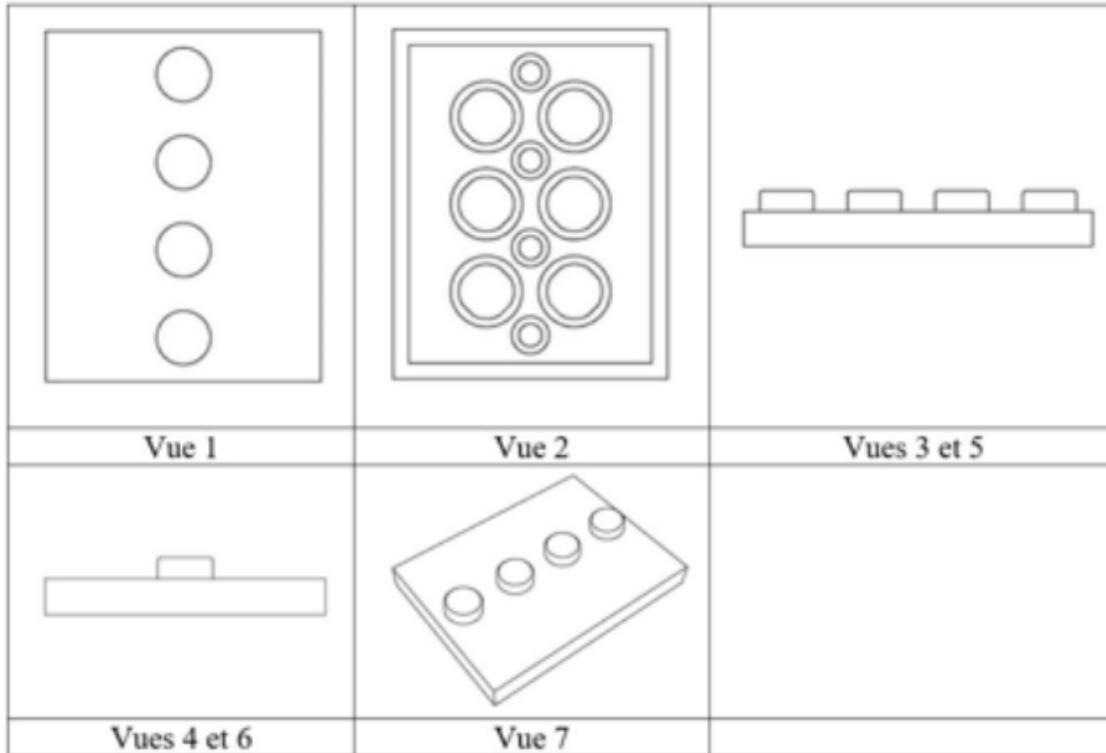
「韓国大法院判決 2016フ2522 登録無効 (特) 2020年1月22日言い渡し」

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

#### 4. (意匠・韓国) LEGO の勝利 — 技術的機能を有する意匠に希望か

技術的機能を有する意匠の保護が制限される裁判事例がますます多くなっていますが、ECJ の 24.3.2021 (T-515/19) の判決からは多少の希望を感じます。

2010 年にデンマーク企業の Lego A/S は下記の共同体意匠出願をしました。



2016 年に Delta Sport Handelskontor GmbH は、上記の意匠登録に対して、その意匠のすべての外観的特徴が専ら技術的機能によってのみ律せられているとして、無効の宣告を申請をしました。EUIPO の審判部は、この申請を認容して上記意匠登録に対して無効を宣告しました。

しかしながら、ECJ は、この決定を破棄しました。まず、EUIPO の審判部は、LEGO が主張する特定の例外事項を審理していませんでした。例外規定では、何れか一方の製品の機能を発揮させるには、意匠が組み込まれ又は施された製品を別の製品に機械的に連結し、又は当該別の製品の中かその周囲若しくはこれに接触させて当該製品を設置する必要がある場合であって、そのような連結又は設置を可能にするためには、当該製品の外観的特徴の形状と寸法を正確に再現しなければならないときの、当該製品の外観的特徴にも意匠権は存在し得るとされています。また、おそらく更に重要なことに、もしすべての外観的特徴が技術的機能によってのみ律される場合には、無効の宣告がなされるでしょう。しかしながら、審判では、審判部はモジュールの滑らかな表面やその部分が技術的機能を有しているかどうかの問題を十分には考慮していませんでした。

本判決により、決して技術に係る意匠の近年の傾向が完全に覆されるものではありません。しかしながら、これにより、当局は少なくとも意匠の外観的特徴をよく観察し、それらの技術的機能についてチェックするようになります。技術に係る意匠の小さな希望にはなると思われます。

[情報元] MAIWALD NEWSLETTER | June 2021

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

## 5. (商標・EU) 反復出願に対する取消決定

2021年4月21日、ECJ（欧州司法裁判所）は、真正な使用の要件を回避するための反復出願に対して決定的な判決を出しました。

### (1) 事実

クロアチアの Kreativni Dogadaji d.o.o.社は、2015年に米国の Hasbro 社所有の EU 商標「MONOPOLY」の取消を請求しました。Hasbro 社は、2010年に第9、16、28及び41類を指定した取消対象の登録に加えて、それ以前にも同じ標章を異なる区分で複数出願していました。この取消申請は EUIPO の第一審にて棄却されましたが、その理由は、権利者が14年間に渡って異なる商品について同じ標章を繰返し出願したとしても、それ自体は悪意 (bad faith) とはいえないというものでした。

### (2) 判決

しかしながら、EUIPO 審判部及び ECJ は上記判断に同調せず、少なくとも MONOPOLY の先の出願で指定されていた商品については取消を命じました。訴訟において Hasbro 社は、反復出願で指定した特定の商品については真正な使用の要件を回避しようとしていたことを認めなければなりません。Hasbro 社は反復商標に関して他の動機を挙げていましたが、悪意を排除するのに十分ではありませんでした。

### (3) 本判決の評価

本判決は、類似商品に対する同一の標章の出願が将来的に厳しく排除されることを意味するものではありませんが、裁判所はすべての人の公正な競争を保証するために、正しい判断をしたと考えられます。

[情報元] MAIWALD INTELLECTUAL PROPERTY News Jun 15, 2021

[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。