

弁理士法人
清水・醍醐事務所

内外知的財産権ニュース

2022年12月

1. メタバース

最近商標を含む知的財産のセミナーでは「メタバース」関係の話がブームになっているようです。具体的にどのような指定商品・指定役務の表記になっていくのかはまだまだ議論が始まったばかりですが、例えばニース国際分類の第12版-2023年には以下の記載があります。但し最近公表された日本国特許庁の商品・サービス国際分類表[第12-2023版]アルファベット順一覧表に下記は見当たりません。

9 類

downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

また来年5月開催予定のニース同盟専門家委員会第33回会合では例えば下記のような指定商品の是非が議論される予定です。

9 類

downloadable virtual goods

2. 米国の知的財産事件の動向

米国の最高裁判所は来年以下の2件の商標事件をとりあげる予定です。

Hetronic Int'l, Inc. v. Hetronic Ger. GmbH, 10 F.4th 1016 (10th Cir. 2021),

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(9,000万ドル)を基準に算定されている。「ランダム法が米国に影響を及ぼさず、混同も生じさせていない純粋な海外の販売に及ぶかと治外法権」に関して判断することとなる。

VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Prods., Inc., 2022 WL 1654040 (9th Cir. Mar. 18, 2022)

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が否定された。米国最高裁判所は次の2点に関し判断する。

(1)「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のか？」

(2)ユーモラスに他者の商標を使用した場合、他者商標の希釈化となるのか否か。

なお今年10月22日に米国の最高裁判所で口頭審理が行われた下記著作権侵害事件の判決が来年出される予定です。

Andy Warhol Found. for Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 11 F.4th 26 (2d. Cir. 2021)

現代アートの代表的なアーティストであるアンディウォールが新聞社より、新聞社が所有する写真をもとに依頼を受け作成したプリンスのビジュアルアートに関し、当該プリンスの写真を撮影した

写真家がアンディウォーホルの財団を著作権侵害で訴えた。最高裁判所は、「異なる意味やメッセージを伝える芸術作品がフェアユースを主張するに十分に”transformative”なものであるか？更なる正当な理由を示す必要があるか」について判断する。

なお米国最高裁判所は下記事件の上訴も認めている。

Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC, 987 F.3d 1080 (Fed. Cir. 2021)

血中の LDL コレステロール値を低下させるモノクローナル抗体に関する特許を巡る係争。「明細書の機能的なクレームと実施可能要件の関係」について判断を示すことになる。

また米国ではメタバース、NFTに関する訴訟が起きており、今後日本の実務にも参考になるのではないかと思います。

Nike, Inc. v. StockX LLC, 1:22-cv-00983 (S.D.N.Y. Feb. 3, 2022).

NFTを使用して StockX 社が販売する Nike 社商標を付した商品に関する商標権侵害事件。

Hermès Int'l v. Rothschild, 1:22-cv-00384, 2022 WL 1564597 (S.D.N.Y. May 18, 2022)

デジタルアーティストである Rothschild 氏がエルメス社が商標権等を有する鞆「バーキン」をデジタルアート化した NFT で取引される鞆を「メタバーキン」として販売。エルメス社が、デジタルアーティストである Rothschild 氏を商標権侵害等で訴えた事件。

Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps et al., 2:22-cv-04355 (C.D. Cal. June 24, 2022)

NFT コレクションで有名な Yuga Labs が作成したデジタルアート作品と類似した作品を被告 Ryder Ripps が NFT マーケット上にて原告コレクションより安価で販売。原告が被告を当該デジタルアートの商標権侵害で訴えた事件

その他特許関係ですが、ゲノム編集 (CRISPR) に関わる事件等先端技術に関わる知的財産事件が数多く生じており、今後も目が離せないと思われます。

3. 米国の拒絶理由通知に対する応答期間の変更

米国特許庁の米国国内出願の拒絶理由通知の応答期間が、6 か月から 3 か月になります。なお 3 か月の期間延長が認められます。なおマドプロで米国を指定した場合の拒絶理由の応答期間は 6 か月と変更はありません。2022 年 12 月 3 日から施行されています。

4. 日本の意匠・商標の審査期間

お客様から「商標は出願してどれくらいで登録になるのか」という質問に対しては数年前には約 1 年と回答しておりましたが、最近は約半年という回答になっております。商標の審査期間短縮の特許庁の各種施策の成果と考えられます。

一方意匠の審査期間は半年を超える事例が増加してきている印象であり、最近の弊所の事例ではファーストアクションが 10 ヶ月以上というものもありました。2020 年の意匠法改正で画像・建築物・内装が保護対象に加えられた影響かもしれません。

以上