

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2月

最近の意匠・商標関係の話題を幾つか紹介します。

1. 不正競争防止法等の一部を改正する法律—商標法改正

商標法改正による「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」は、本年4月1日から施行されます。

上記に関連して商標審査基準の改訂作業が行われ、令和6年2月6日に開催の産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて改定案が了承されたとのことです。本改定案は令和6年4月1日から適用されます。

なお韓国でも「コンセント制度の導入」が決定されました。日本の「コンセント制度の導入」内容とは若干異なっており、「同一商標でその指定商品と同一の商品に使用される商標に対し、同意を受ける場合は除く」という例外規定がありますが、日本のいわゆる『留保型のコンセント制度』ではないようです。韓国の「コンセント制度導入」は、2024年4月中旬に施行される予定で、施行前に出願された商標登録出願に対しても適用されるようです。

2. 米国の知的財産事件の動向

①OpenAIの商標出願

一昨年11月に公開されたOpenAIのChatGPTは大きな反響を呼び知財業界にも様々な影響をもたらしております。

米国における当該商標出願を見てみると、OpenAIの出願商標「GPT(指定商品・役務: downloadable computer programs and downloadable computer software for using language models 等(9類)、Software as a service (SaaS) services, namely, providing online non-downloadable software for using language models 等(42類)」に対するFinal Actionが2月6日付で出されました。『Generative Pre-trained Transformerの略であり、商品役務の特徴や機能を示すもので識別力がない』と判断され、『GPTは普通名詞であり、補助登録にも適さない』とされました。

また、「CHATGPT(指定商品・役務: downloadable computer programs and downloadable computer software for natural language processing, generation, understanding and analysis 等(9類)、providing online non-downloadable software for natural language processing, generation, understanding and analysis 等(42類)」に対し、Final Actionが2月9日付で出され、上記同様に『識別力なし』と判断されました。しかし「CHATGPT」に関しては、Advisoryとして使用による識別力獲得の主張の可能性が述べられています。

一方、日本では「GPT」は第6710224号として令和5年6月21日付で登録、「CHATGPT」は国際登録1719941号として既に登録査定がなされており、近々登録になる模様です。いずれも3条1項の拒絶理由通知は出されておられません。日米で識別力判断が異なる事例となっています。

EUでは「GPT」は登録になったものの無効請求がされており、また「CHATGPT」は異議申立受の状況となっております。

②Scam alert

米国特許商標庁と何ら関係のない組織が商標権者に手紙を送り、必要のないお金を払い込ませようとする事例が後を絶たないようです。下記はこうした問題に対する米国特許商標庁のサイトです。弊所を通じて米国出願をしている場合には請求書は現地代理人から弊所を通じて送られます。第三者からの不審な請求書を受領した場合は遠慮なく弊所にご相談ください。





<https://www.uspto.gov/trademarks/protect/caution-misleading-notices>

③VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Prods., Inc.のその後

昨年ウイスキーの 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事件において、昨年米国最高裁判所は「商品に他人の商標をユーモラスに使用した場合でも、当該商標が出所表示として使用されていればランハム法に基づく混同可能性の有無の判断対象となる」との判断を下しました。



この判決に沿って Vans の靴のパロディー製品に対する暫定的差止請求／予備差止請求を認めた地裁判決が第二巡回区連邦控訴裁判所において確認されました。(2023年12月5日付)。『被告の商標の使用は出所表示機能を果たしており、その場合いわゆるポラロイドファクターによる混同可能性の判断がされ、その結果として暫定的差止請求／予備差止請求を認めたことは問題がない』との判断です。今後も引き続き同様の判決が下され可能性は高いのではないのでしょうか？

Vans' Trademarks/Trade Dress	WAVY BABY Design
	
	

以上