

# 商標権・特許権・意匠権の取得・維持に関する

## 著名な判例・事例

### 目次

#### 商標権取得・維持に関する著名な判例・事例

Sony Computer Entertainment Inc v 商標登録官 .....	2
Allergan, Inc. による i-LASH 商標出願.....	2
シャープ株式会社による “SHARPVIEW” 商標登録異議の申立て.....	3

#### 特許権取得・維持に関する著名な判例

Environmental Systems Product Holdings Inc v DPC Technology Ltd.....	4
SNE Engineering Co. Ltd. v Hsin Chong Construction Co. Ltd. ....	4

#### 意匠権取得・維持に関する著名な判例

Bang & Olufsen A/S v ○○○ (個人) .....	6
Elster Metering v Billions Ltd .....	6
Babyzen v Zhongshan Yuyu Baby Products Co Ltd.....	7

## 商標権取得・維持に関する著名な判例・事例

### Sony Computer Entertainment Inc v 商標登録官 [2008] HKCU 1896

ソニーは、同社コンソールおよび関連製品について 6 つの立体商標を出願した。審査官は、当該形状が技術的結果を達成するためのもの、即ち、コンソール用部品およびメモリーカード又はディスクといったコンソールに挿入される外部物品を収納する空間を提供するものであることを根拠に、当該形状の商標を拒絶した。審査官はまた、長方形のブロック構造という形状がゲーム機コンソールのありふれた特徴であると判断した。審査官は、当該形状には本質的に識別性がなく、当該形状が使用の結果識別性を獲得したことを示す証拠は提出されていないと判断した。

一審裁判所および上訴審は審査官の拒絶査定を支持した。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)

### Allergan, Inc. による i-LASH 商標出願 (査定日: 2013 年 10 月 15 日)

出願人である Allergan Inc. は、まつ毛成長促進剤の消費者認知に関する販売促進プログラム・活動で使用する資料を含む印刷物について区分 16 で、まつ毛美容を含む美顔に係る医師、開業医とその患者への情報提供について区分 44 で、“i-LASH”の商標登録を出願した。

登録官は、当該商標が出願対象の商品・役務の特徴を表示していて、識別性が一切ないことを根拠として、当該商標に拒絶意見を示した。

出願人は、LASH という単語に複数の意味があること、当該商標が eyelash (まつ毛) という単語を 2 つの部分に作り直した巧みな言葉の遊びであることを反論した。出願人はさらに、eyelash (まつ毛) が普通は複数形で使用され、eyelashes として言及されることを主張した。

登録官は、当該商標中の“i”が information (情報) の略を表わし得ること、“LASH”が eyelash の略を表わし得ると判断した。したがって、登録官は、当該商標が「information on eyelashes (まつ毛に関する情報)」を意味すると解釈し得ると判断した。登録官は、当該商標が対象需要者に対し、商品・役務がまつ毛の成長または美顔に関する情報の提供に関わることを印刷物又はその他の媒体によって直接伝達すると判断した。登録官は、そのメッセージは非常に声高で明確であるので対象需要者の側の自発的認識となり、よって、もっぱら出願対象の商品・役

務の特徴を表示する標識のみから成り立っていると判断した。結果として、当該商標は、商品・役務の出所を需要者に認識させるものではない、したがって需要者が当該商品・役務の真正性を担保して他業者のそれらと識別できるようにするという商標の本質的機能を果たしていない。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)

### シャープ株式会社による “SHARPVIEW” 商標登録異議の申立て (決定日：2016 年 4 月 8 日)

出願人であるGilad Bokerはコンピューターモニター、監視カメラシステム、カラー監視カメラ、及び家庭用電子監視機器について区分9で、“SHARPVIEW”の商標登録を出願した。

商標条例 Cap. 559では、未登録商標や標章を保護する法律（特に詐称通用法 “Law of passing off”）により、その商標の取引やビジネス上の使用が禁じられる可能性がある場合、その商標を登録することが禁止される。商標登録処はシャープ株式会社が提出した証拠により、当該株式会社の商品（テレビジョン、CCDエリアセンサ、赤外線検出器、写真複写機、情報ディスプレイパネル、並びに複写印刷機を含む）がのれん（グッドウィル）を有すると判断した。なお、当局では消費者はシャープ株式会社の “SHARP” 商標は弁別的・特別的にシャープ株式会社の商品を指すと認識していると主張した。

シャープ株式会社の名声・のれんの程度、シャープ株式会社と出願者両者の関連項目における明らかな重複、及び本件商標と “SHARP” 商標の相似性を考慮し、登録処は顧客が本件商標の使われている商品を見たところ、本件商標の下で提供された本件商品が “SHARP” 商標の下で提供された商品と同一出所であると誤導される可能性があるかと判断した。そのため、“SHARPVIEW” 商標を使用した本件商品は故意か否かに関わらず不当表示になり、公衆を出願者の提供している商品はシャープ株式会社の商品だと誘引し、そのためシャープ株式会社に損害を負わせ得ると主張した。

以上により、商標登録処はシャープ株式会社に有利な判断を下し、“SHARPVIEW” 商標登録異議の申立ては成功した。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)

## 特許権取得・維持に関する著名な判例

### Environmental Systems Product Holdings Inc v DPC Technology Ltd [2010] 3 HKLRD 212

被告は、車両排気ガスの「遠隔排気測定方法とシステム」に係る短期特許権者である。原告は、発明の特許性のないことを根拠に当該特許の取消を請求した。裁判所は、発明が新規ではなかったことおよび進歩性に欠けていたことを示す先行技術に基づいて、当該特許を取消した。裁判所は、「香港特許庁では方式審査のみを実施し、ゆえに特許の付与は発明が特許性を備えていることを意味しない」と特に言及した。裁判所はまた、短期特許制度が実際には出願人の誠実性に大きく依存した制度であると判示した。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)

### SNE Engineering Co. Ltd. v Hsin Chong Construction Co. Ltd. [2015] 4 HKLRD 517

杭抜きにおける、「回転機とくさびを用いた方法」にかかる香港短期特許権利の所有者だった原告は、元請業者である共同被告Hsin Chong Construction (Hsin Chong) により雇用され、広深港高速鉄道工事現場にて、取り壊された建築の杭を除去する工事に携わった。しかし、杭の除去工事の進捗が不十分であるとの主張により、紛争が起こされた。その後、原告はHsin Chongが下請け契約の解除を考えていることに気づいた。

原告は工事現場で用いられた杭抜き方法を守るため、香港短期特許を出願した。当該短期特許は原告がHsin Chongとの関係が悪化し始め、契約解除の交渉において、自社の立ち位置を改善する戦略として出願されたようだ。しかし、下請け契約は最終的に解除され、Hsin Chongは工事を引き継いで、原告の使った杭抜き方法と同じ方法を継続して使った。

原告は特許権侵害を主張し、Hsin Chongを提訴したが、当該特許が新規性に欠け、および開示が不十分であるため無効であるとHsin Chongに反訴された。

第一審裁判所は原告の訴えを却下し、当該短期特許は下記の理由により無効であると主張した：

1. 当該短期特許の明細書では、当業者に使わせられるほど、発明の開示が十分明確、完備ではなかった

2. 当該方法は既に公衆により利用できるため、新規性に欠けていた
3. 審査官の調査は当該短期特許の主題ではない発明に関するものであることが判明した。従って、原告は特許条例113条に規定された、当該発明に「関する」審査報告を提出しなかったことになる。

明細書の開示した内容が十分であるかを判断する際、答えられるべき問題は、当該明細書の開示した発明が、当業者が過大な負担を負わずに使えるほど、十分明確、完備であったか否かである。一方、明細書の誤りについて、当業者が新たな創造的技術を使わず、誤りの修正、及び脱漏の補正を行える場合、その明細書は十分であると考えられる。

第一審裁判所は法的原則と鑑定証人の証拠を踏まえて、特許明細書が明確ではないと証明した六つの欠陥を確認した。例としては、当該短期特許にある図解がその方法の文字説明と一致しないこと、または方法の描述に技術的な不備があることなどが挙げられる。

原告は上訴した。しかし、上訴法廷は第一審裁判所の判決を支持し、上訴を退けた。

本件はクレーム解釈・新規性・開示の十分性など、コモン・ローを用いている国々の弁理士によく知られている原則が香港の法廷に適用すると確認した。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)

## 意匠権取得・維持に関する著名な判例

### Bang & Olufsen A/S v ○○○ (個人) [2007] 1 HKLRD 85

原告は音楽システムについての意匠を登録し、被告がその登録意匠を侵害したと訴えた。

裁判所は、意匠登録に係る物品を「DVD 又は VCD 又は CD ディスクを挿入できる一卵形プレーヤー又はコントロールユニット（以下、コントロールユニット）とし、同ユニットのカバーは卵形の上側にあり、2 つの部分に分かれる。カバーはスライドして開き、ディスク駆動軸又はターンテーブルが現れ、その上にディスクを置く。また、透明のプラスチック製カバーがあり、それがせり上がると、ディスクの上にセットされ、再生可能となる」として記述した。

同物品の販売パンフレットは、それが「コントロールユニットと別個のパネルに分かれ、1 本のケーブルが二つを連結している」と表示した。被告は、当該意匠は、販売されている物品の部分のみの意匠であるから、有効ではないと反論した。

この事案は、一意匠が公衆に販売されている物品の全体を網羅する必要のないことを示した。重要なことは、登録を見て登録に示されている意匠が模倣されているかどうかを確認することである。

裁判所は、当該物品が意匠の定義に該当するか否かを判断するためには登録出願において明細書に言及されていなければならないと判示した。裁判所は、意匠がコントロールユニットにのみ係るもので、それは一製品であって、一物品の部分ではないと判断した。被告の無効主張は退けられた。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)

### Elster Metering v Billions Ltd [2007] 2 HKLRD 319

原告は、英国において水量計を製造し、香港を含む様々な国で販売していた。被告は 2 つの登録意匠を所有していた。第一の意匠は、中国語と英語で“East Ocean”という単語を含むロゴを上部に付した水量計に係るものであった。第二の意匠は当該水量計の内部測水室の構成部品に係るものであった。原告は、それらが意匠にあたらないこと、それらが新規でないこと、並びに水量計と内部測水室の外観が購入時の重大な考慮事項ではないことを根拠に、当該意匠の登録原簿か

らの抹消を求めた。

裁判所は、以下に基づき、登録を取り消した：

- それらは意匠ではない。水量計の表示は単に水量計の二次元設計を示しているだけである。裁判所は、水量計の側面および背面は（意匠に）関連性があり、また水量計の形状を確認できるよう外から見えるようにすべきであったと判断した。内部構成部分は機能から必然的に要求される特徴とみなされ、目に見えず、したがって当該物品を購入するか否かという購買者の判断に影響しない。
- 裁判所はまた、第一の意匠が他所で公開されている意匠であるため新規ではない、それは多かれ少なかれ原告の水量計と同じに見えることと認定した。第二の意匠は、原告の水量計の対応する構成部品とほぼ同一に見えることから、取り消された。
- 裁判所は、外観が重要であるかどうかを検討し、もし第一の意匠が（登録することを）認められるとすれば、購入に際しては美感が関連するであろうと認定した。第二の意匠に関しては、目に見えず、したがって視角には訴えない。それ自体、意匠としては登録できない。

（香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋）

**Babyzen v Zhongshan Yuyu Baby Products Co Ltd (中山市宝蓓悠日用制品有限公司)**  
**[2017] HKCU 2174**

フランスの法人である原告は、ベビーカーのデザイン・開発・マーケティングを専門とし、香港を含む世界各地にてその商品を販売していた。一方、被告は中国にて、卸売り、及び小売り用のベビーカーの輸出・デザイン・製造などの業務に携わっていた。

原告は被告がその登録意匠を侵害したと訴えた。原告の主張によると、被告は原告の合意を得ず、原告の登録意匠と同じデザインを持つ、或いは実質的な相違点がないデザインなど、情報に通じた使用者（informed user）から見ると全体的に当該登録意匠と違うイメージを生じないベビーカーを業務の一環として製造及び販売していた。

裁判所は、原告が権利所持者である欧州の登録意匠、及び日本の登録意匠、並びに被告が所持している中華人民共和国の登録意匠の三つの先行刊行物を、本件登録意匠と比較した結果、全体的

な見た目が非常に類似していると判断した。また、裁判所はベビーカーの本質、及び過去に発表された登録意匠を根拠とし、原告の主張していた当該登録意匠の新規性は実質的ではないと判断した。したがって、裁判所は原告の登録意匠の取り消しを命令した。

(香港知的財産保護マニュアル 2021 年版より抜粋)