





<シンガポール>

シンガポールにおける 商標の登録要件の制定過程

Drew & Napier LLC
Managing Director, Intellectual Property
Dedar Singh Gill

2015年7月31日、5人の判事からなる上訴法廷は、高等法廷での *Société des Produits Nestlé S.A. and anor v Petra Foods Limited and anor* [2014] SGHC 252 の判決に対するネスレからの控訴を受けた。上訴法廷の判決は留保された。法的な重要性の高い事件については判事が5人携わるが、これは知的財産の事件に5人の判事が招集されたはじめてのケースである。上訴法廷はシンガポール国立大学にて知的財産について講義している Ng-Loy Wee Loon 教授を法廷助言者とした。

Société des Produits Nestlé S.A. v Petra Foods Limited の事件において、ネスレは、ペトラとデルフィが2ピースと4ピースで販売している "Take-It" というチョコ

レートが、ネスレの登録形状商標（ と  ）を侵害しているとして、両社を訴えた。ペトラとデルフィは、それらの形状はどちらも識別力を欠き、また技術的な効果を得るのに要されるものであるとして、非侵害を主張した。そして、高等法廷は商標登録は無効としたのである。

上訴法廷の判決は次の2点を明確化することが期待される。(1) 技術的な効果を得るのに必要な形状を登録することが禁止されるならば、それは製造上の問題を技術的に解決しているような場合を含むのか、それともユーザーから見てその商品がどう機能するかという点に止められるのか、(2) 識別力の獲得には消費者が形状に頼ってその商品を識別していることを示す必要があるのか、それとも消費者がその形状から特定の製造者を連想することを示すだけでよいのか。

(邦訳：当研究所)



< Singapore >

Shaping the Law on Registrability of Trade Marks in Singapore

Drew & Napier LLC
Managing Director, Intellectual Property
Dedar Singh Gill

On 31 July 2015, the Court of Appeal, comprising of 5 judges, heard Nestlé's appeal against the decision of the High Court in *Société des Produits Nestlé S.A. and anor v Petra Foods Limited and anor* [2014] SGHC 252. Judgment was reserved. This is the first time that a panel of 5 judges, reserved for cases of jurisprudential significance, has been convened for an intellectual property case. The Court of Appeal was assisted by amicus curiae, Professor Ng-Loy Wee Loon, who lectures on Intellectual Property at the National University of Singapore.

In *Société des Produits Nestlé S.A. v Petra Foods Limited*, Nestlé sued Petra and Delfi, claiming that their "Take-It" chocolate, in 2-finger and 4-finger versions, infringed

Nestlé's registered shape marks  and . Petra and Delfi counterclaimed for the invalidation of the registered shape marks on the basis that each of the shapes was non-distinctive as well as necessary to obtain a technical result. The High Court held the registrations to be invalid.

The forthcoming decision is expected to clarify two key issues: (1) whether the prohibition against registering shapes which are necessary to obtain a technical result involves taking into account technical solutions arising from manufacturing considerations (or is it limited to the manner in which the goods function from the user's perspective); and (2) in establishing acquired distinctiveness, whether it must be shown that consumers rely on the shape as an indicator of origin (or is it sufficient to show that consumers associate the shape with a particular manufacturer)?