

<日本>



プラダを着た悪魔のように最後まで 諦めない知的財産戦略を

鴻和法律事務所 弁護士

竹永光太郎

映画「プラダを着た悪魔」を見ていたところ、オフィスに設置された louis poulsen の照明器具に一目惚れしてしまいました。そこで、今回は、東京地方裁判所平成30年12月27日判決を踏まえた知的財産戦略を検討することにしました。

【事案の概要】

ランプシェードを指定商品とする立体商標に係る商標権（登録番号5825191）を有する原告が、被告に対し、被告商品（リプロダクト品）の販売が商標権侵害に当たると主張して、商標法36条1項及び2項に基づく被告商品の譲渡等の差止め等を求めた事案です。

この裁判においては、被告は、①原告商標と被告標章の同一性に関して、商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取引の実情等について、被告がリプロダクト品であること（原告商品が正規品であること）を強調して低価格で販売していたことを主張し、②原告が被告及びその関連会社による被告商品の輸入差止め等の業務妨害を行うために本件商標を登録したとして、本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標（法4条1項7号）に当たる等と主張しましたが、いずれも認められませんでした。

【知的財産戦略の観点から】

本件は、原告が、意匠権がない商品（PH-5）について、被告によるリプロダクト品が出回ったことを把握するや否や、本件商標（立体商標）の出願を行い、登録後に本件商標に基づく権利を行使するという戦略が功を奏した事案です。

このように、デッドコピーに関する不正競争防止法第2条1項3号に基づく期

間制限を経過していた場合であっても、請求側としては、知的財産戦略として、立体商標の登録の可否を検討し、最後まで諦めない姿勢が重要ということになります。

他方、被請求側としては、意匠権の存続期間を経過した後であっても、商標権侵害を理由とする請求がありうることを念頭において、知的財産戦略を考えなければなりません。

< Japan >

Importance of a Thorough IP Strategy — Inspired by The Devil Wears Prada —

Kowa Law Office, Attorney at Law

Kotaro Takenaga

I saw the film "The Devil Wears Prada" and fell in love with the Louis Poulsen light fixture in that office. In this article, I, therefore, consider IP strategies in light of the 27 December 2018 ruling of the Tokyo District Court.

Outline of the case

The case involved a claim by the plaintiff, who holds trademark rights (registration number 5825191) in a 3D trademark designating lampshades as the designated goods, against the defendant, alleging that the sale of the defendant's foods (reproductions) constituted an infringement of trademark rights, and seeking an injunction, etc. against the transfer of the defendant's goods under Article 36(1) and (2) of the Trademark Act.

In this trial, the defendant argued (1) that there was no risk of misidentification or confusion as to the origin of the goods for the identity of the plaintiff's trademark and the defendant's trademark, and that the defendant had emphasized the fact that the goods were reproductions (that the plaintiff's goods were genuine) and sold them at a low price. It also argued (2) that the trademark in question constituted a trademark that was likely to be injurious to public order or good morals (Article 4(1) (vii) of the Act), as the plaintiff had registered the trademark to obstruct the defendant and its affiliated from importing the defendant's goods and other business activities. However, these were both dismissed.

Perspectives on intellectual property strategy

This case involved a successful strategy by the plaintiff to file an application for the trademark in question (a 3D trademark) as soon as it became aware that a reproduction by the defendant of a product (PH-5) for which it had no design rights were available and to enforce its rights under this trademark after registration.

Thus, even if the time limit under Article 2(1)(iii) of the Unfair Competition

Prevention Act on dead copying has passed, it is important for the claimant to consider the registration of a 3D trademark as an intellectual property strategy and not give up on it until the end.

On the other hand, the respondent must consider its IP strategy bearing in mind that even after the duration of the design right has expired, a claim for trademark infringement may still be possible.

(Translated by TIIP)