＜シンガポール＞

特許と商標の相互関係

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

シンガポール商標法では、特に技術的効果を得るために必要な物品の形状のみから成る標識の登録は禁じられている。この規定は、例えば特許などによって保護されうる製品の技術的解決方法や機能的特徴に（潜在的には永久に持続する）独占を与えることを防ぐために存在する。なおシンガポールでは、特許によって付与される排他的権利の最長存続期間は 20 年である。

Société des Produits Nestlé S.A. v Petra Foods Limited [2014] SGHC 252 の事件では、シンガポール高等裁判所はネスレの登録図形商標である  と  はチョコレート菓子の分野において無効であるとした。これらの形状は、それまでに特許で保護されてはいないものの、「技術的効果を得るために必要」とされたのである。それらの形状において 1 つ目の本質的な特徴である、板状の長方形は、商業的生産に必要なスピードで製造・包装しうる形状にするために必要だと考えられた。2 つ目の本質的特徴、分割溝の存在は、消費のために製品を分割するために根本的に不可欠なもので、この溝の角度は溝の位置と深さで決まるとされた。3 つ目の本質的な特徴、分割溝とピースの数は、消費者に望ましい大きさを提供する技術的効果を達成するために必要だとみなされた。

この事件によって、「技術的効果を得るために必要」な形状の登録の禁止というのは、ある形状がもつ技術的な解決法や機能的特徴の範囲を把握するのに広く考慮されることが示された。その形状が、特許によって前もって保護されていなくても、そうである。高等裁判所の判決は控訴裁判所に上訴され、その判決はまだ出ていない。

＜ Singapore ＞

Interrelation between Patents and Trade Marks

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

The Singapore Trade Marks Act prohibits the registration of marks which consist exclusively of, inter alia, the shape of goods which is "necessary to obtain a technical result". This provision is aimed at preventing trade mark law from granting a monopoly (which is potentially of unlimited duration) on technical solutions or functional characteristics of a product which may be protected, for example, by patent. (In Singapore, the maximum duration of the exclusive rights conferred by a patent is 20 years.)

In Société des Produits Nestlé S.A. v Petra Foods Limited[2014] SGHC 252, the Singapore High Court held Nestlé's registered shape marks  and  to be invalidly registered for chocolate confectionery. Each of the shapes was held to be "necessary to obtain a technical result" although the shapes were not previously protected by any patent. The first essential feature – the rectangular slab shape of each of the shapes – was found to be necessary to create a shape that could be manufactured and packed at the speed required for commercial production. The second essential feature – the presence of breaking grooves – was found to be fundamentally necessary to allow the product to be broken down for consumption, and the angle of those grooves would be dictated by the position and depth of these grooves. The third essential feature – the number of breaking grooves and fingers – was found to be necessary to achieve the technical result of providing the customer with a desired portion size.

This case shows that the prohibition against the registration of shapes which are "necessary to obtain a technical result" is to be construed widely so as to catch a range of technical solutions or functional characteristics of a shape (even where the shape was not previously protected by a patent). The High Court's decision has been appealed to the Court of Appeal and the judgment is currently pending.