

<日本>



輸入差止申立手続きと図形商標

桜坂法律事務所
弁護士・弁理士
服部 謙太郎

模倣品対策の代表的な手段として関税法 69 条の 13 に基づく税関での輸入差止申立て手続き（水際取締り制度）があるが、受理済みの輸入差止申立情報は税関の知的財産侵害物品の取締りに関するホームページで検索可能となっている。

同ホームページで商標権に基づく輸入差止申立ての内容を検索すると、商品（または商品の一部）の形状を所定方向から観察した平面図からなる図形商標に基づき申立てがされている例（ヴァンクレフエアルパルエスアーが商標登録 5741642 号に基づき申立てした例や、株式会社三宅デザイン事務所が商標登録 5763494 号等に基づき申し立てた例等）がある。

このような権利に基づいて申し立てた理由としては、①販売開始前に意匠登録出願はされていなかった、②商品の形状のみからなる立体商標登録が認められるハードルは高く、手間もコストもかかる、③訴訟であれば商品形状が周知商品等表示であると主張して権利行使することが考えられるが、税関に対して不正競争防止法を根拠として申立てる場合は経済産業大臣の意見書又は認定書が必要となる、といった事情から商品の形状を図形商標として登録したのではないかと考えられる。また、筆者の知る限りでは、税関はこれらの権利に基づき多くの模倣品の輸入差止めを認めているようである。

裁判所がこのような図形商標に基づいて商品の立体的形状に対する権利行使をどこまで認めるかは不明な点がある（この点について筆者は以前特許ニュース 15148 号で簡単な問題提起をした）が、税関では差止めを認めているという実情を踏まえると、税関での輸入差止申立対策として柔軟に考えてこのような商標権を取得することも一考に値するのではないかと。

< Japan >

Import Injunction Proceedings and Graphic Trademarks

Sakurazaka Law Office
Attorney at law, Patent Attorney
Kentaro Hattori

One key measure against counterfeit goods is filing an import injunction petition at customs (waterfront control system) under Article 69-13 of the Customs Law. Information on accepted petitions can be searched on the Customs website for controlling intellectual property-infringing goods.

A search of the site for trademark-based petitions shows cases where graphic trademarks, such as product shapes, were the basis (e.g., Van Cleef's registration 5741642 or Miyake & Associates' registration 576342). Design Office also filed a petition based on registration No. 5763494, among others.

These petitions are likely filed because : (1) No design registration was applied for before sales began ; (2) Registering a 3D trademark of a product shape is difficult, costly, and time-consuming ; (3) In a lawsuit, it's possible to claim the shape is a well-known indicator of goods. However, filing under the Unfair Competition Prevention Law requires a written opinion or certificate from the Minister of Economy, Trade, and Industry.

The author knows of many customs injunctions granted against counterfeit goods based on these rights.

It's unclear how courts will enforce 3D product shapes based on graphic trademarks (as noted in Patent News No. 15148), but since customs has granted injunctions, they may handle such trademarks flexibly. Given this, it could be worth considering obtaining these trademark rights as a strategy for filing import injunction petitions.