MARKS IP LAW FIRM
Your Trusted Trademark Partner
マークス国際弁理士事務所
商標のグローバルパートナー
http://www.marks-iplaw.jp/
T: +81 6 6123 7894
F: +81 6 6123 7895
E: office@marks-iplaw.jp
Vol. 70

MARKS NEWSLETTER

MARKS iP
2019.01.02

新年のご挨拶

謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り、深く感謝申し上げます。

早いもので、マークス国際弁理士事務所は今年で開業4年目に入ります。昨年は、有名プロ釣師ブランドの中国での冒認商標登録に対する異議申立事件での勝利、大手老舗ベーカリーの米国商標登録に絡む連邦巡回控訴裁判所での裁判対応及び和解による勝利決着、イギリスの若きＦ１レーサーやフランス高級ファッションブランドの日本における商標調査・管理、油揚げブランドの商標権侵害に絡む国内侵害訴訟の受任、パロディ商標登録に対する審決取消訴訟の受任・侵害警告等々、海外を強みとし、商標に特化する当所の持ち味を存分に発揮できた充実した一年となりました。また、東京、大阪で計６回開催した「マークス商標セミナー2018」には多くの方にご参加いただき、そのご縁で、大手通信販売企業の社内セミナー講師にも招いて頂きました。
さらに、数ある日本の事務所の中から、商標（知財）部門で、LAWYER MONTHLY LEGAL AWARDS 2018、LWAM GLOBAL LEADING LAWYER 2018、W&F BUSINESS AWARDS 2018、ACQ5 Global Awards 2018、FINANCE MONTHLY LAW AWARDS 2018等、数々の受賞の栄誉を賜ることができました。
弁理士歴16年目を迎え、新オフィスに移転し、新たな従業員も加わる今年は、全員一丸となって「感謝・感動・貢献」に努め、皆さまのご期待に応えるべく、商標リーガルサービスの更なる向上に励む所存です。

本年が皆さまにとりまして更なる飛躍の年とならんことを、心よりお祈り申し上げます。

マークス国際弁理士事務所　代表・弁理士　三上真毅

知財高裁：第9類「電子出版物」・第16類「雑誌，書籍」と第35類「印刷物の小売等役務」とは類似

知財高裁は、昨年12月20日、指定商品中の第9類「電子出版物」・第16類「雑誌，書籍」(以下、本件商品)は先行登録商標に係る第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、印刷物の小売等役務)と類似するとした特許庁の拒絶審決(不服2017-17053)の妥当性が争われた裁判で、原告の主張を退け、以下の理由により、特許庁の判断を支持する判決を言い渡しました。[平成30年(行ケ)第10085号審決取消請求事件]

1. 本件商品は、いずれも出版社によって制作され、書店又はオンライン書店を通じて販売される商品であって、その需要者は多種多様であり、電子出版が盛んになった昨今の現状においては、相互に密接な関連性を有する。一方、印刷物の小売等役務は、書店又はオンライン書店において提供され、その需要者が多種多様であることは、本件商品と同様。そうすると、**本件商品の販売場所や需要者の範囲は、印刷物の小売等役務の提供場所や需要者の範囲と一致**する。
2. 株式会社小学館、株式会社集英社等の出版事業者は、ウェブサイト上で書籍等の出版物や電子出版物の販売を行っており、また、株式会社教文館等は、出版事業と共に自ら書店(実店舗)を運営して書籍等の販売を行っている。また、実店舗を運営して書籍等の販売を行う株式会社紀伊國屋書店、株式会社有隣堂等は、自ら出版事業も行っており、当該事実関係を踏まえれば、出版流通業界においては、**現在、書籍等の出版事業と販売（小売）事業の区別が流動化しており、両者の間に明確な棲み分けがなくなりつつある**という状況にある。
3. 電子書籍は「物」ではなく情報として流通するため、著作物再販制度の適用対象外であって、出版社が取次を通さず電子書籍書店と直接取引を行う形態や、電子書籍書店による取次経由と直接取引が併存する形態など、最終消費者に至るまでの間に、**出版社、取次及び書店が順次介在する従来の商品の流通経路とは異なる様々な取引形態**が存する。
4. 出版物の市場規模が縮小を続ける中で書店の数も減少し、書籍の電子化やネット通販の普及で従来とは異なる消費者への直接販売が増えるなど、出版流通業界は業界再編の動きや淘汰が加速している旨が新聞記事等で報じられている。
5. これらの事実関係を踏まえれば、出版流通業界は現在、**書籍等の出版事業と販売（小売）事業の区別が流動化しており、両者の間に明確な棲み分けがなくなりつつある。**

判決全文は、http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/088212_hanrei.pdfをご覧ください。

中国、2019年1月1日より、特許紛争の第二審を最高人民法院に集約、商標は高級人民法院に

既に新聞等で報道されていますが、中国での知財紛争裁判(二審制)は、昨年までは、第一審が「中級人民法院」又は「(北京・上海・広州の)知的財産専門裁判所」、第二審が「各省にある高級人民法院」となっていましたが、本年1月1日より、知財紛争のうち、特許、技術秘密、独占、実用新案、ソフトウェア、集積回路の配置権等については、第二審を最高人民法院(日本でいう最高裁判所)の「知的財産権法廷」に集約されます。これまで、最高人民法院は、判決確定後に重要証拠が見つかった場合などの再審を主に担当していました。中国での知財紛争は増加傾向にあり、2017年の件数(約237千件)は、日本と比べ、25倍にも達しております。
なお、中国で知財訴訟の8割を占める著作権や**商標権に関する裁判は、従来とおり、「高級人民法院」が第二審の専属管轄**を有します。

■Copyright © MARKS IP LAW FIRM, 2017 All rights reserved