



2024年6月号

## 1、INTA2024アトランタで再会、知財保護のホットな議題について会談

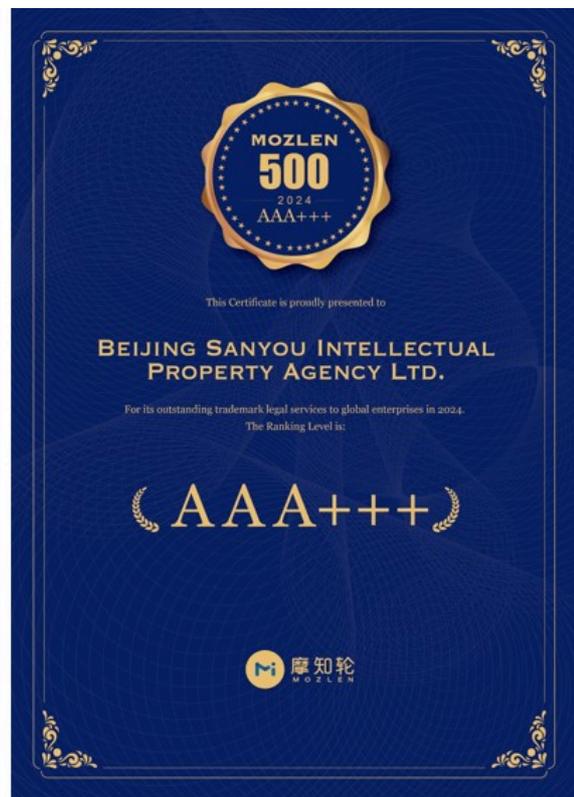
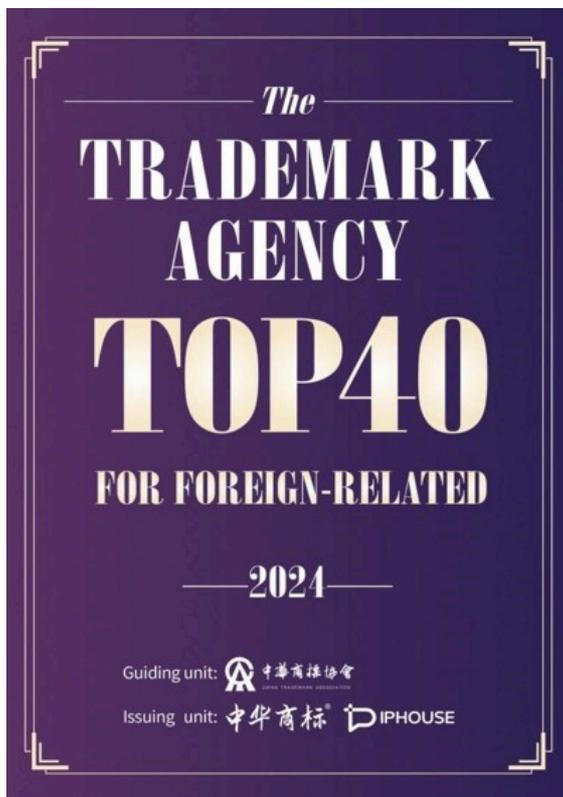


第146回国際商標協会（INTA）年次総会は北京時間2024年5月18日から22日にかけて米国ジョージア州アトランタで盛大に開催され、今回の年次総会には136ヵ国からの、10,000人を超えるブランド専門家、ベテラン弁護士、企業のIPRエリートが参加した。

三友はINTAの会員として長年に渡って参加してきており、今年、三友の知的財産専門家チームは再び世界各地の友人たちと集まり、共同で商標の戦略的レイアウト、知的財産権保護などホットな議題について一歩踏み込んだ話し合いを行い、最先端の業界傾向と発展を共有し合った。相互間の交流は商標分野の最新動向に対する理解を増進するだけでなく、未来の事業に貴重な参考と示唆を提供した。



三友の商標業務は業務量と規模において著しい伸びを維持しており、海外企業の中国における商標保護のために、その実情に適合し要求に沿うようなハイクオリティな提案をし、クライアントから高く評価され、好評を博している。今回の (INTA) 年次総会では、三友は中華商標協会の「中国渉外商標代理サービス能力TOP 40」と「2024《MOZLEN 500》中国専門渉外商標代理機構 (国際版) ランキング『AAA+++』級」のランクインに成功し、重点として推薦されている。同ランキングは、商標ビッグデータ及び国内外での総合的な影響力などの面に基づいて選出され、順位付けられたものである。商標分野における三友の専門能力を認め、際立たせている。



三友はこれからも引き続きより開放的な姿勢で、各種革新主体のためにプロの、効率的な知的財産サービスを提供することに力を注ぎ、国際市場における企業の堅固な知的財産権保護システムの構築のために貢献する。

## 2、三友が代理した「BARMAG」商標異議申立案件は北京商標協会2023年度非訴訟典型案例トップ10に選ばれ

北京商標協会はこのほど、「2023年度北京商標訴訟トップ10及び非訴訟典型案例10」を選出、発表し、三友が代理した「『BARMAG』商標異議申立案件」は2023年度商標非訴訟典型案例トップ10に選ばれた。



**三友のクライアント:** Oerlikon Textile GmbH & Co.KG

**審理機関:** 国家知識産権局

**審判結果:** 異議対象商標の登録を許可しない

### 案件の概要

Oerlikon Textile GmbH & Co.KG (以下、「異議申立人」という。)はドイツで悠久な歴史をもつ紡績機械メーカーであり、「BARMAG」はその商標として、異議申立人により「各種ポンプ、プラスチック成形機、ギャポンプ、ワイヤを撚るための撚糸機」などの商品において先行登録され、長期的に使用されており、広範囲で宣伝されたことによって、関連公衆の中で一定の知名度を有するようになってきている。異議対象商標は第7類の商品に指定使用されている。異議申立人は瑞安市のある会社(以下、「被異議申立人」という。)名義の初歩査定・公報掲載された「BARMAG」商標(以下、「異議対象商標」という。)に対して異議申立てをした。

### 争点及び典型的な意義

1、類似商品及び役務区分表に基づき、異議対象商標の指定商品と異議申立人の引用商標の許可商品とが類似商品に該当しないとされている。異議対象商標の指定商品と異議申立人の引用商標などの許可商品とが類似商品を構成することをいかに立証するかは当案件の難点の1つである。

異議申立人は特許文献検索とネット検索を十分に行い、異議対象商標の指定使用商品と引用商標の許可商品とが商品機能、産業チェーンなどの多くの面で絡み合っていて切り離すことができず、双方の商品は高い関連度を持っていることを論証した。異議申立人はさらに異議対象商標について実地使用調査を行い、被異議申立人の実際の使用商品と異議申立人の製品とが同一商品であり、使用される分野と異議申立人の属する分野とが高度に重なり合うことを立証でき、異議対象商標と異議申立人の引用商標との併存が消費者の混同と誤認を引き起こす可能性があることを実証した。

2、悪意の立証において、異議申立ての提出に至るまで、被異議申立人名義では3つの商標しかなく、異議対象商標が悪意によって出願されたものであることをいかに立証するかは当案件のもう1つの難点である。

ターゲットの所在する領域の面では、異議申立人及びその多くのクライアントは江蘇省、浙江省あたりに位置しており、異議申立人の紡績生地の生産加工、液流染色機械及びその部品、ポリエステル繊維加工機械、ポンプなどは中国、特に江蘇省、浙江省あたりでは比較的高い知名度を持っている。被異議申立人の実際の営業所は異議申立人の主な業務活動領域と重なり合い・近接し、異議申立人とは当業界の競合他社であり、被異議申立人は異議申立人の先行知名商標を知り得る前提で、なお異議対象商標に対して出願登録をしたことは本当に悪意のある行為である。

当案件では、最終的に次の事実を総合的に立証できた。双方の指定商品が類似商品に該当しないが、実際の使用において一定の関連性があり、被異議申立人には他人の商標を剽窃、模倣しようとする主観的悪意があり、異議申立人の先行知名商標のグッドウィルにただ乗りし、不当な利益を獲得することを目的とし、《商標法》第7条に言う信義則に違反している。異議対象商標の許可登録を認めることは、商品の出所について消費者に混同、誤認させる。これについて、被異議申立人は答弁を提出して合理的な解釈をしなかった。

### 案件処理の心得

悪意の存否がはっきりとしない商標登録が出てきた場合、商標権利者は積極的にあらゆる措置を採り、相手方の実際の使用中における悪意行為に関する手掛かりを発見し、関連証拠を残しておき、できる限り挙証商品間における客観的な高度の関連性を論述しなければならない。商標局は異議申立案件において商標の独創性、係争に係わる双方による実際の使用状況、知名度、属する業界の性質、製品間の関連度などにに基づき、双方の商標により混同・誤認を引き起こす可能性及び被申立人の主観的悪意と誠実信義の程度を総合的に考慮する。

- 2023における代理事務所代理案件の登録件数及び海外クライアントの専利公開件数ランキング
- 三友が代理した「aotomechanika」商標異議申立案件が勝訴
- 三友が代理した山東能特異エネルギー科学技術有限公司の登録商標に係る取消審判行政訴訟二審で勝訴へ