

TAC 弁理士講座

平成28年度

論文本試験解答解説会

解答・解説資料

—商標法—

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

平成28年度 商標

■問題文

【問題Ⅰ】

商標法第6条第2項に規定される「商品及び役務の区分」、並びに指定商品及び指定役務に関して、以下の設問に答えよ。

- (1) 「商品及び役務の区分」について簡潔に述べ、さらに、商品及び役務の類似の範囲との関係を説明せよ。
- (2) 指定商品及び指定役務について、出願時、審査・審判時、登録後のそれぞれにおける条文上の取扱いを列挙し、簡潔に説明せよ。

【35点】

【問題Ⅱ】

甲は、商標イについて、**a**と**b**を指定商品とし、**X**国における平成27年6月1日を出願日とする商標登録出願を基礎とするパリ条約に基づく有効な優先権の主張を伴う商標登録出願**A**を同年8月31日に行った。

乙は、**Y**国における商標ロにかかるとの商標権を基礎とし、**a**を指定商品とするマドリッド協定議定書に基づく国際登録を平成27年2月18日に受けた。その後、乙は**a**を指定商品として、日本国を領域指定する当該国際登録についての事後指定による商標登録出願**B**を同年6月2日に行い、同年8月29日に商標登録を受け、同年9月29日発行の商標掲載公報に掲載された。

また、乙は、当該商標権の登録後、当該商標を使用する自己の商品**a**について、大々的にテレビ等のメディアを通じて広告を行った結果、商品**a**に使用する登録商標ロは、短期間で需要者の間に広く認識される商標となった。

そこで、乙は、平成27年10月30日に登録商標ロと同一の標章ハについて**b**を指定商品とする防護標章登録出願を行い、同年12月24日に防護標章登録を受けた。

その後、甲は、商標登録出願**A**について、乙の登録防護標章ハが引用された、商標法第4条第1項第12号に該当するとの拒絶理由の通知を受けた。

以上の事実を踏まえ、現時点が、商標登録出願**A**に対する拒絶理由通知の応答期間内であることを前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、商標登録出願**A**が商標法第4条第1項第12号に該当するとの認定には誤りはないものとし、甲と乙の出願はいずれも不正の目的が認められないものとする。また、セントラルアタックによる商標ロに係る乙の国際登録の取消し及び甲と乙との交渉は考慮しないものとする。

- (1) 甲が商標登録出願**A**について、指定商品**a**のみの商標登録を受けるための法的措置を説明せよ。
- (2) 甲が商標登録出願**A**について、指定商品**a**及び**b**の双方の商標登録を受けるための法的措置を説明せよ。

【65点】

■商標法について

問題 1 では「指定商品役務」「区分」等について、問題 2 では防護商標制度が出題されました。

問題 2 が比較的複雑な事例であることから、問題 1 であまり時間を取られない「思い切り」が必要です。

そこで稼いだ「時間」を問題 2 にしっかりと使うことで項目落ちを防ぐことができます。

また、本問は各設問の記載量のバランスを考慮すると、各設問で大体どのくらいのこと書けばいいか「あたり」が付くようになります。

商標公報の掲載時期に関する記載があることから、異議申し立ては必須になるかと思えます。

■模範答案

【問題Ⅰ】
1. 設問（１）について
(1) 「商品及び役務の区分」
商品又は役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない（６条２項）。区分毎に区分けすれば一出願で多区分にわたる商品又は役務を指定できる一出願多区分制を定めたものである。一出願多区分制は、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られ、商標権の管理及び調査がこれまで以上に容易になるという利点がある。
(2) 商品及び役務の類似の範囲との関係
前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない（６条３項）。「政令で定める商品及び役務の区分」と商品及び役務の類似の範囲とは別のものであることを宣明した解釈規定である。
2. 設問（２）について
(1) 出願時における指定商品及び指定役務の条文上の取り扱い
① 商標登録を受けようとする者は、指定商品又は指定役務並びに法６条２項の政令で定める商品及び役務の区分を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない（５条１項３号）。②商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない（６条１項）。
(2) 審査・審判時における指定商品及び指定役務の条文上の取り扱い
その商標登録出願が法６条１項に規定する要件を満たしていないときは、その商標登

録出願について拒絶をすべき旨の査定がなされる（15条3号）。
(3) 登録後における指定商品及び指定役務の条文上の取り扱い
①商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる（24条の2第1項）。②商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する（25条）。③指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない（27条2項）。④審決は、審判事件ごとに確定する（55条の3）が、指定商品又は指定役務ごとに請求された法46条1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する（同条ただし書）。
【問題Ⅱ】
1. 設問（1）について
(1) 甲は、出願Aから指定商品bを削除補正（68条の9第1項）する措置をとりうる。補正の遡及効により、出願Aにかかる指定商品はaのみとなり、乙の登録防護標章に係る指定商品bと同一の指定商品がなくなるので、法4条1項12号の拒絶理由が解消するためである。題意より、今はAの拒絶理由通知対応中なので、審査に継続中であり、指定商品の削除なので、要旨変更補正（16条の2第1項）にあたらない。
(2) なお、意見書により当該拒絶理由が解消した旨主張する。
2. 設問（2）について
(1) 乙の防護標章登録への無効審判請求
乙の防護標章登録にかかるハが、十分な著名性を有していなかった場合、又は、指定商品aとbが類似だった場合、甲は、乙の防護標章登録について、登録異議申し立て又

は、無効審判を請求し得る（68条4項で読替準用する43条の2第1項、46条1項1号）。
防護商標登録の取消決定又は無効審決が確定した場合、法4条1項12号の「登録防護標章」の要件を満たさなくなるため、Aの拒絶理由が解消し、甲は、a及びb双方について登録を受けることができるためである。甲は、所定の期間内に、当該登録異議の申立て又は、無効審判を請求する（68条4項で読替準用する43条の2第1項、46条1項1号）。
(2) 乙の商標登録出願Bについての登録異議申立て
乙の登録防護標章ハにかかる著名性が十分であり、aとbが非類似である場合、甲は、乙のBに係る商標登録について、登録異議の申立てし得る（43条の2）。当該商標登録にかかる取消決定が確定した場合、その商標権に付随する登録防護標章に基づく権利は消滅し（66条3項）、この場合も、Aは法4条1項12号の「登録防護標章」の要件を満たさなくなり、拒絶理由が解消するためである（4条1項12号）。①登録異議申立ては、何人でもできるので、甲は主体的要件を満たす（43条の2第1項柱書）。②現時点が、乙のBに係る商標掲載公報の発行日、平成27年8月29日から2月以内であれば、時期的要件をみたす（同）。③法8条1項の異議理由について検討すると、(i)題意より、甲の出願Aが主張するパリ条約優先権の主張は有効であるので、Bに係る登録要件の判断日は、Xの日、平成27年6月1日である（パリ4条B）。Xの日は、Bの出願日（68条の9第1項）よりも先である。(ii)Bにかかる商標ハは、商標ロと同一であり、題意よりイとロは同一である。指定商品はaで同一である。よって、Bに係る商標登録は、法8条1項違反の登録異議申し立て理由を有する（43条の2第1項第1号）。甲は、当該申立てをすべきである。

(3) 乙の商標登録出願Bについての無効審判請求

現在が、乙のBにかかる商標掲載公報の発行の日から2月以上経過している場合、甲は、同じく法8条1項違反を根拠として、Bにかかる商標登録に対し、無効審判を請求する（46条1項1号）。無効審決が確定すれば、Bに係る商標権が消滅し、付随する商標章登録に基づく権利も消滅する（66条3項）。題意より、甲は利害関係人であり（46条2項）、除斥期間はまだ経過していない（47条1項）。

以上

