



2010年度合格目標

論文本試験解答解説会

解説資料

—特許法・実用新案法、意匠法、商標法—

WASEDA セミナー / 弁理士

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

[特許・実用新案]

【問題 】

日本国籍を有し、日本国内に居住する甲は、新規な化合物A（以下「発明イ」という。）を発明し、特許庁長官が指定する学術団体が平成19年4月2日に東京都内で開催した研究集会において発明イを発表し、化合物Aが着色剤として有用である旨も同時に発表し、平成19年9月3日に、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて日本国に特許出願Xをした。出願Xの特許請求の範囲は、次のとおりである。

「【請求項1】化合物A。」

一方、パリ条約の同盟国の国籍を有し、在外者である乙は、前記研究集会に参加した際に発明イを知得し、甲から発明イについて特許を受ける権利を譲り受けることなく、発明イについて特許を受けようとして、平成19年6月1日に自己の名を発明者とする特許出願Y1をパリ条約の当該同盟国にした。出願Y1の明細書には、化合物Aが着色剤として有用である旨が記載されていた。その後、乙は独自に研究を進め、化合物Aに抗がん剤としての新たな効能があることを見出したので、この「化合物Aを含有する抗がん剤」の新規な発明（以下「発明ロ」という。）についてさらに特許を受けようとして、平成19年10月1日に、当該同盟国を受理官庁として、出願Y1に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく英語による国際出願Y2（以下、日本国の特許出願とみなされた国際出願も出願Y2ということとする。）をした。その後日本国において、乙は、出願Y2について、特許法第184条の5第1項の書面を提出し、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出した。出願Y2の請求の範囲の日本語による翻訳文は、次のとおりである。

「【請求項1】化合物A。」

【請求項2】化合物Aを含有する抗がん剤。」

なお、上記「パリ条約の同盟国」は日本国以外の国であり、上記いずれの出願についても所定の記載要件は満たされており、出願Y2に係る優先権の主張は取り下げられておらず、出願Xは平成21年3月19日に出願公開がなされ、出願Y2は平成20年12月18日に国際公開がなされ、出願X及び出願Y2はいずれも平成21年3月19日より後に出願審査の請求がなされているものとする。

出願X及び出願Y2の審査において、乙による出願Y1の経緯を含む上記事実は、すべて明らかにされていることを前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、本問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

（次頁へ続く）

- (1) 日本語による翻訳文の提出期限に関し、出願 Y 2 に適用される特許法上の規定について説明せよ。また、仮に乙が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについても説明せよ。
ただし、特許法第 3 条及び具体的な日付（年月日）については言及する必要はない。
- (2) 出願 X の審査において、出願 Y 2 が拒絶の理由の根拠となるか否か、説明せよ。
- (3) 出願 Y 2 の審査において、請求項 1 に係る発明イについて審査官が通知をされると考えられる拒絶の理由を説明せよ。そのような理由が複数あれば、複数の理由を説明せよ。
ただし、特許法第 36 条第 4 項第 2 号及び第 37 条に言及する必要はない。
- (4) 出願 X の請求項 1 の発明イ及び出願 Y 2 の請求項 2 の発明ロについて、ともに特許権の設定の登録がなされた場合において、乙は自己の発明ロを自由に実施することができるかできないか説明せよ。できないとすれば、乙は、自己の発明ロを実施するために、どのような対応（特許法の規定による対応に限る。）をとることができるか説明せよ。

【 1 0 0 点】

【特許法・実用新案法 第1問参考答案】

1. 設問(1)について
(1) 翻訳文の提出期限に関して
乙は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、国際出願日におけるY2
の明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長
官に提出しなければならない(184条の4第1項本文)。
ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に所定の書面(184
条の5第1項)を提出した場合にあっては、その書面の提出の日から2月以内に、当
該翻訳文を提出することができる(184条の4第1項ただし書)。
(2) 明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについて
乙が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合は、Y2は取
り下げられたものとみなされる(184条の4第3項)。
2. 設問(2)について
(1) 特29条の2について
Y1は、正規の国内出願であると解する(パリ4条A(3))。よって、Y1(平成19
年6月1日)から12箇月以内にされたY2(平成19年10月1日)は、その間に行われ
た行為によって不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者の
いかなる権利又は使用の権能をも生じさせない(パリ4条B)。よって、Y2に係る
イの後願排除基準日は、Y1(平成19年6月1日)になると解する。
ここで、Xは、Y1の日後(平成19年9月3日)にされている(29条の2、184条
の13)。Y2の国際出願日における明細書、請求の範囲にイが記載され、Y1の当初

の明細書等にイが記載されている（29条の2、184条の13）。Ｙ２について、明細書等
の日本語による翻訳文が提出されている（29条の2、184条の13）。Ｙ２について、Ｘ
後（平成20年12月18日）に国際公開がされている（29条の2、184条の13）。したがっ
て、Ｘの審査において、Ｙ２が特29条の2に基づく拒絶の理由（49条2号）の根拠と
なるかが問題となる。
ここで、乙は、甲からイについての特許を受ける権利を譲り受けることなく、自己
の名を発明者とするＹ１をしている。よって、Ｘに係るイとＹ２に記載されたイの発
明者については、甲で同一であると解する。
したがって、Ｙ２は、Ｘの審査において、特29条の2に基づく拒絶の理由の根拠と
なることはないと解する（29条の2、184条の13）。
(2) 特39条1項について
上述したとおり、Ｙ２に係るイの後願排除基準日（特39条1項）は、Ｙ１（平成19
年6月1日）になると解する。しかし、乙は、甲からイについて特許を受ける権利を
譲り受けすることなく、自己の名を発明者とするＹ１をしている。よって、Ｙ２は、
特39条1項の規定の適用については、特許出願でないものとみなされると解する（39
条6項）。
したがって、Ｙ２は、Ｘの審査において、特39条の拒絶の理由の根拠となることは
ないと解する（39条6項）。
3．設問（3）について
(1) 特29条1項1号（49条2号）について

甲は、平成19年4月2日に開催された研究集会においてイを発表している。よって、
Y1（平成19年6月1日）から12箇月以内にされたY2（平成19年10月1日）は、そ
の間に行われた行為によって不利な取扱いを受けなくとも（パリ4条B）、Y2に係
る審査において、イについて、審査官は、特29条1項1号に基づく拒絶の理由を通知
すると解する（49条2号）。
(2) 特49条7号について
乙は、甲からイについて特許を受ける権利を譲り受けすることなく、自己の名を発
明者とするY1をしている。よって、Y2においても、甲からイについての特許を受
ける権利を譲り受けがされていない場合は、Y2に係る審査において、イについて、
審査官は、特49条7号の拒絶の理由を通知すると解する。
4．設問（4）について
(1) 乙が自己の発明口を自由に実施することができるかについて
乙は、業として特許発明口の実施をする権利を専有する（68条本文）。
しかし、口は化合物Aを含有する抗がん剤なので、イを利用していると解する。
ここで、Y2がパリ条約による優先権の主張を伴う出願であっても、口についての
特72条の基準日は、Y2の日（平成19年10月1日）であると解する。したがって、乙
は、Y2の日前のXに係る他人甲の特許発明イを利用しているので、先願優位の原則
により実施が制限される（72条）。
したがって、乙は、自己の発明口を自由に実施することができないと解する。
ただし、技術的要素（化合物Aを抗がん剤として用いること）の付加により先願発

明イの発明思想として有機的の一体性が失われるに至るときは、利用関係が成立しないと解する。

(2) 乙が自己の発明口を実施するためにとる対応について

乙は、甲に対しイを実施するための通常実施権の許諾について協議を求めることができる（92条1項）。

当該協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、乙は、特許庁長官の裁定を請求することができる（92条3項）。当事者に対し通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があったときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなされるからである（準87条2項）。

以上により、乙は、自己の発明口を実施することができる（78条2項）。

以上

〔特許・実用新案〕

【問題】

甲は、特許請求の範囲を「**A工程、B工程及びC工程を含む食品製造方法。**」(以下「**発明イ**」という。)とする特許出願をして、**発明イ**について特許を受けた特許権者である。当該特許に係る明細書の発明の詳細な説明には、各工程の具体的な態様として、**A工程**には**a 1、a 2又はa 3**が、**B工程**には**b 1、b 2又はb 3**が、**C工程**には**c 1、c 2又はc 3**があることが記載されており、各種態様の組み合わせの中で、**a 1工程、b 1工程及びc 1工程**を含む食品製造方法が最も製造時間が短いという効果があると記載されている。

乙は、**発明イ**を業として実施する正当な権原を有することなく、**a 1工程、b 1工程及びc 1工程**を含む食品製造方法により食品を製造し、これを販売している。そこで、甲は、乙の行為の差止めを求める訴訟を提起した。

また、乙が行った**a 1工程、b 1工程及びc 1工程**は、丙によって製造された食品製造装置**P**を使用してなされたものである。丙は、装置**P**を乙に販売した後も装置**P**の製造及び販売を続けている。

これらの事実をもとに、以下の設問に答えよ。

- (1) 本事案における乙の製造行為及び販売行為が甲の特許権を侵害すると甲が主張できる法的根拠を、各行為についてそれぞれ説明せよ。
- (2) 本件特許出願の前に頒布された刊行物に「**a 3工程、b 3工程及びc 3工程を含む食品製造方法**」の発明が記載されている事実が明らかになった場合、乙は、本件訴訟においてどのような主張をすることができるか説明せよ。他に乙のとることができる特許法上の手続があれば、それも説明せよ。
- (3) 乙の前記(2)の主張又は手続に対抗して、甲はどのような主張又は手続をすることができるか説明せよ。
- (4) 甲は、**発明イ**についての特許権に基づいて丙の行為の差止めを求めるためにどのような主張をすることができるか、(1)の乙の行為の差止めを求めるための法的根拠との異同を述べつつ、説明せよ。

【100点】

【特許法・実用新案法 第2問参考答案】

1. 設問(1)について
特許権の侵害とは、権原又は正当な理由なき第三者が業として特許発明を実施する行為
をいう(68条)。
題意より、乙は権原又は正当な理由なき第三者に該当する。また、乙の食品製造方法は、
甲の特許発明イのA、B及びCの各工程の下位概念であるa1、b1及びc1の各工程
を含むものであるので、特許発明イの技術的範囲に属する(70条1項)。
ここで、物を生産する方法の発明についての法上の実施とは、その方法を使用する行
為(2条3項2号)及びその方法により生産した物の譲渡等をする行為(2条3項3号)
をいう。本問において、乙の製造行為は、特許発明イを使用する行為に他ならないので、
法2条3項2号の実施行為に該当する。また、乙の販売行為は、法2条3項3号の実施
行為に該当する。
よって、甲が特許権侵害を主張できる法的根拠は、乙の製造行為については法68条、70
条1項及び2条3項2号であり、乙の販売行為については法68条、70条1項及び2条3項
3号である。
2. 設問(2)について
(1) 主張について
甲の出願前に公知になっている刊行物に記載されている食品製造方法は、その上位概念
である甲の特許発明イを特定することができるので、特許発明イは新規性を喪失してお
り、甲の特許は法29条1項3号の無効理由を有する(123条1項2号)。なお、特許発明イ
は当該刊行物の食品製造方法に基づき、法29条2項の無効理由を有する可能性がある(123

条 1 項 2 号)。よって、乙は、本件訴訟において否認することはできないものの、甲の特許が無効審判により無効とされるべきことを根拠に特許権者甲による権利行使が制限される旨の抗弁をすることができる (104 条の 3)。なお、乙は、本件訴訟の手続の中止の申立てをすることができる (168 条 2 項)。
(2) 法上の手続について
上述の通り、甲の特許には無効理由があるので、乙は、甲の特許に対して特許無効審判を請求することができる (123 条)。ここで、乙は、特許無効審判の請求人適格を有し (123 条 2 項本文)、且つ請求の時期的要件を満たす (123 条 3 項)。そこで、乙は、適式な審判請求書 (131 条 1 項) を特許庁長官に提出して特許無効審判を請求する。この場合、請求の理由には、特許を無効にする根拠となる事実 (29 条 1 項 3 号等) を具体的に特定し、且つ、立証を要する事実ごとに証拠である刊行物との関係を記載する (131 条 2 項)。
3 . 設問 (3) について
(1) 手続について
現在の特許請求の範囲の記載では、上述した無効理由を解消することはできず、甲の特許権が遡及的に消滅する (125 条)。そこで、かかる無効理由を解消するために、甲は特許請求の範囲の訂正を検討することができる。ここで、特許無効審判が請求されておらず、法 104 条の 3 の主張のみがされている場合には、甲は訂正審判を請求する (126 条)。
一方、特許無効審判が請求されている場合には、訂正審判の時期的要件を満たさないため (126 条 2 項) 訂正の請求 (134 条の 2) をする。これらの手続の際には、特許権者である甲が、適式な審判請求書を提出するとともに、訂正後の特許請求の範囲等を審判請

求書に添付する（131条1項及び3項、準134条の2第5項）。
また、特許請求の範囲の訂正をする場合、甲は、特許請求の範囲の減縮等を目的とし
（126条1項各号） 新規事項の追加ではなく（126条3項） 特許請求の範囲を実質上
拡張又は変更するものではなく（126条4項） 且つ、 独立特許要件を満たすようにす
る（126条5項） ただし、訂正の請求をする場合、訂正の要件としては独立特許要件は
課せられない（134条の2第5項）。
本問では、明細書に記載されている範囲のうち、刊行物に記載されている a 3、b 3、
及び c 3 工程と異なる工程を含む範囲に特許請求の範囲を訂正すれば、上述した新規性に
係る無効理由は解消する。しかし、乙による食品製造方法を権利範囲に含めるように訂正
するには、特許請求の範囲を a 1、b 1、及び c 1 の各工程に限定する訂正をする必要が
ある。この訂正によれば、上記 ～ の要件を満たす。
また、引用文献と比較した有利な効果が明細書に明確に記載されている場合には、進歩
性を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これが参酌されるところ、上記の訂正であ
れば題意より製造時間が短いという有利な効果が認められるので、新規性のみならず進歩
性も首肯され、上記 の要件を満たす。なお、甲は特許庁に対し答弁書を提出することも
できる（134条1項）。
(2) 主張について
以上の手続により訂正が確定すれば、訂正後の内容で特許権の設定の登録等がされた
ものとみなされる（128条） よって、本件訴訟において、甲は、乙の抗弁は失当である
旨の主張をすることができる。

4．設問（４）について
上述した侵害の定義からすると、丙の行為は製造方法の実施行為（２条３項２号、３号）に該当しないので、甲の特許権の直接侵害を構成しない（６８条、７０条１項）。しかし、特許権の実効を図るため、予備的又は幫助的行為に該当する場合には特許権の間接侵害を構成する（１０１条）。 本問では、丙は、装置Ｐを乙に販売した後も装置Ｐの製造及び販売を続けているので、特許発明イに係る食品製造方法の使用に用いる物を業として製造及び販売している（２条３項）。よって、装置Ｐが所謂「のみ品」に該当する場合、甲は、法１０１条４号に基づき、丙の行為は、自己の特許権を間接侵害する旨を主張できる。 また、装置Ｐが所謂「のみ品」に該当しなくても、日本国内において広く一般に流通しているものではなくて特許発明イによる課題の解決に不可欠なものに該当する場合、甲は、法１０１条５号に基づき、丙の行為は、自己の特許権を間接侵害する旨を主張できる。 ただし、法１０１条５号の場合には、丙が、発明イが特許発明であること及び装置Ｐがその発明の実施に用いられることを知っている、という主観的要件を満たす必要がある。 以上

〔 意匠 〕

【問題 Ⅰ】

関連意匠（意匠法第 10 条）の制度の趣旨について、意匠権の効力及び平成 18 年法改正にも言及しつつ、説明せよ。

【 40 点】

【問題 Ⅱ】

A 社は、意匠イを創作した甲から意匠イについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた後、平成 21 年 9 月 4 日に意匠イに係る意匠登録出願を行った。当該出願について、その出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠であるという拒絶の理由が通知され、当該理由により拒絶をすべき旨の査定が確定した。

その後、A 社は、平成 22 年 2 月 4 日に大阪府で意匠イの実施に係る製品 X の製造の準備を開始し、平成 22 年 4 月 3 日に販売を開始して以降、現在（平成 22 年 7 月 4 日）に至るまで製品 X の製造、販売を継続している。

一方、B 社は、意匠ロを創作した乙から意匠ロについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた後、平成 21 年 11 月 27 日に意匠ロに係る意匠登録出願を行い、平成 22 年 3 月 23 日に意匠ロを意匠ロ に変更する手続補正書を提出した。当該出願について、登録をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、設定の登録により意匠権が発生し、平成 22 年 6 月 21 日に意匠公報が発行された。

その後、B 社は、A 社が製造、販売をしている製品 X が登録意匠ロ に類似するものとして侵害訴訟を提起した。

A 社から相談を受けた弁理士は、製品 X と登録意匠ロ とを比較検討した結果、製品 X が登録意匠ロ に類似する意匠の範囲に含まれるとの結論に至った。この場合、この相談を受けた弁理士として検討すべき項目を挙げた上でそれぞれについて具体的に説明せよ。なお、製品 X が登録意匠ロ に類似する意匠の範囲に含まれないとの反論はしないこととする。

【 60 点】

【意匠法 参考答案】

【問題】

1. 意匠権の効力について

(1) 従来は、バリエーションの意匠群を、本意匠とその登録意匠に類似する類似意匠として保護する類似意匠制度が設けられていた。

(2) しかし、侵害訴訟の場では、類似意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌されるに止まっていた。そのため、侵害のおそれのある意匠が本意匠よりも類似意匠に類似している場合でも、類似意匠に基づく侵害の成否は訴訟の対象とならず、本意匠の意匠権の侵害の成否としてのみ訴訟が進められていた。

(3) バリエーションの意匠群は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにもかかわらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が本意匠か、類似意匠かにより、権利の効力範囲に差異が現れるという事態が生じていた。そのため、類似意匠として保護されたバリエーションの意匠を的確に保護するものとはなっていなかった。

(4) そこで、デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠については、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とする関連意匠制度が設けられた（10条）。

2. 平成18年法改正について

(1) 近年のデザイン重視の商品開発においては、当初製品投入後に需要動向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを開発する等、デザイン戦略がより機動化・多様化しつつある。

(2) また、同日出願のみを認める制度にあっては、市場投入が予想されるデザイン・パリエーションのすべてについての図面等を当初出願時に準備しなければならず、柔軟な出願方法に対応できないとの指摘があった。
(3) そのため、本意匠の意匠公報発行の前日までの間に出願された関連意匠についても意匠登録を受けることができることとした（10条1項）。
【問題】
1．意匠権の侵害について
(1) 意匠権の侵害とは、権原のない第三者が業として登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることをいう（23条）。
(2) 製品Xは、登録意匠口´に類似する意匠の範囲に含まれているので、A社は、権原がない場合、B社の意匠権を侵害する（23条）。
(3) よって、弁理士は、A社に権原があるか検討すべきである。なお、意匠登録原簿（61条）を確認することも検討すべきである。
2．意匠の要旨変更について
(1) 意匠の要旨とは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容をいう。また、意匠の要旨変更とは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合、又は 出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとするものと認められる場合をいう。
(2) 本問において、B社は、平成22年3月23日に意匠口を口´に変更する手続補正書を提出

しているので、弁理士は、当該補正が要旨変更となるか検討すべきである。要旨変更に該当する場合は、B社の意匠登録出願は、当該手続補正書を提出した時(平成22年3月23日)
にしたものとみなされるからである(9条の2)。
3. 先使用による通常実施権(29条)について
(1) 弁理士は、A社が、口´について先使用による通常実施権(29条)を有するか検討すべきである。当該通常実施権を有すれば、A社は、業としてイの実施をする権利を有するからである(28条2項)。
(2) 弁理士は、甲が、B社の意匠登録出願に係る意匠口´を知らないで自らイを創作したかを検討すべきである(29条)。
(3) 弁理士は、B社の意匠登録出願の際現に日本国内においてイの実施である事業又はその事業の準備をしているか検討すべきである(29条)。ここで、「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解する。本問では、B社が手続補正書を提出した際、製品Xの製造については事業の準備をしていると認められる(29条カッコ書)。また、製品Xの販売についても、その製造の準備が既に開始されていることから、当該補正書の提出をした際、事業の準備をしていると考えるのが妥当である。
4. 先出願による通常実施権(29条の2)について
(1) 弁理士は、A社が、口´について先出願による通常実施権(29条の2)を有するか検討すべきである。当該通常実施権を有すれば、A社は、業としてイの実施をする権利を有するからである(28条2項)。

(2) 弁理士は、甲が、B社の意匠登録出願に係る意匠口´を知らないで自らイを創作したかを検討すべきである(29条の2柱書)。
(3) 弁理士は、B社の意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてイの実施である事業又はその事業の準備をしているかの要件を満たすか検討すべきである(29条の2)。この点、題意より当該要件を満たす。
(4) 弁理士は、イが、客観的にその出願前に意匠権の設定登録がされていない刊行物に記載された意匠に類似し、意3条1項3号に該当し、拒絶をすべき旨の査定が確定しているかの要件を満たすか検討すべきである(29条の2第2号)。この点、題意より当該要件を満たす。
(5) なお、上記の先使用权(29条)が認められる場合には、先出願による通常実施権は認められないことも検討すべきである(29条の2柱書のかっこ書)。
5. 意匠登録無効審判(48条)・意匠権者の権利行使の制限(準特104条の3)について
(1) 弁理士は、口´が、A社の出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似するか又は当該意匠に基づいて創作容易であるか検討すべきである(3条1項3号、同条2項)。
これらに該当する場合には、B社の意匠登録に対して無効審判(48条1項1号)を請求できると共に、B社の権利行使が制限される旨を主張できる(準特104条の3)。
6. その他、弁理士は、B社の意匠権について通常実施権の許諾(28条)専用実施権の設定(27条)意匠権の譲受け及び放棄等の交渉を検討すべきである。また、製品Xの設計変更、製造・販売の中止も検討すべきである。
以上

[商 標]

【問題】

甲は、指定商品「茶」について登録商標「B C D」を有している。甲の商標権は、昭和62年（1987年）9月1日商標登録出願、平成元年（1989年）6月30日に設定登録され、平成11年（1999年）7月30日に第1回目の更新登録がされたものである。

また、甲は、指定商品「菓子」について、上記登録商標に基づいた防護標章登録出願を平成18年（2006年）8月1日に行い、平成19年（2007年）1月31日に設定登録を受けている。

乙は、商品「茶」について商標「b c d」の使用をすることを予定して調査を行ったところ、商標「b c d」に類似する甲の上記登録商標の存在を知った。しかし、甲の商標権については、乙が調査を行った平成21年（2009年）8月10日の時点において存続期間の更新がされていなかった。このため、乙は、同年9月1日より、商品「茶」について商標「b c d」の使用を開始した。

丙は、指定商品「茶、菓子」に係る商標「B C D」について平成21年（2009年）7月31日に商標登録出願をした。

以下、設問(1)に答え、設問(2)及び(3)については上記事例の場合において答えよ。

なお、甲の商標登録には無効理由、取消理由のいずれも存在しないものとする。また、「茶」及び「菓子」は互いに非類似の商品とする。解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

設問(1)

商標権について存続期間を設けた趣旨を、特許権の存続期間の趣旨に言及しつつ述べよ。

設問(2)

甲が、当該商標権の更新登録の申請を平成21年（2009年）11月2日に行った場合における更新の効果について述べ、乙の使用行為が甲の商標権の侵害となることはあるかを説明せよ。

甲が、当該商標権の更新登録の申請を平成22年（2010年）2月1日に行った場合における更新の効果について述べ、乙の使用行為が甲の商標権の侵害となることはあるかを説明せよ。

設問(3)

丙の商標登録出願に係る商標の登録について、平成21年（2009年）8月10日の時点において、丙の代理人として想定すべき、甲の登録商標及び登録防護標章が障害となる拒絶理由を説明せよ。

【100点】

【商標法 参考答案】

1. 設問(1)について

特許権の存続期間は、新規な発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般

のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としての意味をもつこと

に鑑みて、特許法では、特許制度の本質的な一要素として存続期間が出願日から20

年で満了することとしている(特67条1項)。

これに対し、商標権においては、その商標に化体された信用を保護することを目的

とするのだから、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。

しかし、何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、

第一に権利者がもはや業務の廃止その他の理由によりその商標権の存続を希望しな

くなったような場合に、第二にその商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯び

るようになった場合に、第三に長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が

存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合

等に不当な結果を招くことは明らかである。

そこで、法は、商標権の存続期間はその設定登録日から10年とし、必要な場合は何

回でも存続期間を更新することができる旨を定めた(19条)。

2. 設問(2) について

(1) 更新の効果について

甲がした更新登録の申請日は、甲の商標権の存続期間の満了日から6月以内である

から、適法な申請である(20条3項)。よって、甲が登録料及び割増登録料の納付を

し、更新した旨の登録があったときは(23条2項)、甲の商標権の存続期間は、その

満了の時に更新されたものとなる（19条3項）。なお、更新の登録があったときは、
商標公報に所定の事項が掲載される（23条3項）。
(2) 侵害となるかについて
商標権の侵害とは、権原なき第三者が登録商標を指定商品に使用すること、又は法
37条に掲げる行為をすることをいう（25条、37条）。
本問では、甲の指定商品と乙の商品は「茶」であり、同一である。また、題意より、
甲の登録商標「BCD」と乙の使用商標「bcd」は類似する。さらに、乙は、「茶」
について「bcd」を使用している。よって、乙に権原がなければ、乙の使用行為は
甲の商標権の侵害とみなされる（37条1号）。
3. 設問（2） について
(1) 更新の効果について
甲がした更新登録の申請日は、甲の商標権の存続期間の満了日から6月を経過して
いるので、原則として甲の商標権は存続期間の満了のときに遡って消滅したとみなさ
れる（20条4項）。
ただし、甲の責めに帰することができない理由により更新登録の申請をすることが
できる期間内にその申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日以
内でその期間の経過後6月以内に限り、甲はその申請をすることができる（21条1
項）。そして、この申請があったときは、甲の商標権の存続期間は、その満了の時に
遡って更新されたものとみなされる（21条2項）。なお、上述と同様に、更新の登録
には、登録料及び割増登録料の納付が条件となり（23条2項）。また、更新の登録が

あったときは、商標公報に所定の事項が掲載される（23条3項）。
(2) 侵害となるかについて
上記の更新登録の申請がされていなければ、乙の使用行為は甲の商標権を侵害しない。
また、上記の更新登録の申請がされていても、当該更新登録の申請可能な期間の経過後、更新登録がされる前の乙の使用行為は、甲の商標権を侵害しない（22条2号）。
一方、更新登録がされた後の乙の使用行為は、甲の商標権を侵害するものとみなされる（22条、37条1号）。
4. 設問（3）について
(1) 法4条1項11号
他人の先願に係る登録商標と同一の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一の商品について使用をするものは、商標登録を受けることができない（4条1項11号）。
本問では、丙の出願に係る指定商品の一部である「茶」と、甲の商標権に係る指定商品は同一である。また、丙の出願に係る商標と、甲の商標権に係る商標は共に「BCD」で同一である。よって、丙の代理人は、丙の出願は甲の登録商標の存在を理由に法4条1項11号の拒絶理由を想定すべきである。
(2) 法4条1項12号
他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護登録標章に係る指定商品について使用をするものは、商標登録を受けることができない（4条1項12号）。

本問では、丙の出願に係る指定商品の一部である「菓子」と甲の防護登録標章に係
る指定商品は同一である。また、丙の出願に係る商標と、甲の商標権に係る商標は共
に「ＢＣＤ」で同一である。よって、丙の代理人は、丙の出願は甲の登録防護標章の
存在を理由に法４条１項12号の拒絶理由を想定すべきである。
(3) 法４条１項13号
商標権が消滅した日から１年を経過していない他人の商標であって、その商標権に
係る指定商品について使用をするものは、商標登録を受けることができない（４条１
項13号）。
本問では、上述したように、丙の出願に係る指定商品の一部である「茶」と、甲の
商標権に係る指定商品は同一であり、また、丙の出願に係る商標と、甲の商標権に係
る商標は共に「ＢＣＤ」で同一である。よって、平成21年８月10日以降において上述
した期間内に、甲の商標権の更新登録の申請がなされていない場合、甲の商標権は消
滅するので、丙の代理人は、丙の出願は法４条１項13号の拒絶理由に該当する可能性
があることを想定すべきである。
(4) なお、周知な商標の存在との関係では一般に法4条1項10号、15号及び19号の拒絶理
由が該当することがある。この点、甲は防護標章登録を受けているので、甲の登録商
標は使用により周知であるが（64条）甲の登録商標及び登録防護標章との関係では
丙の出願はこれらの拒絶理由に該当しない。
以上