

平成24年度 商標

■問題文

【問題Ⅰ】

和菓子店経営者の**甲**は、事業拡大のため新たにチョコレート販売を始めようと考え、友人で喫茶店を経営している**乙**に頼んで試作品を作成してもらった。そして、将来の販売に備え、「ABCチョコ」の商標について、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

乙は、「ABCチョコ」の名称が気に入ったので、自分の店で販売しているコーヒー豆にその「ABCチョコ」に因んだ名称を考えて、「エービーシー」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

丙は、「a b c」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、2011（平成23）年12月1日に米国に商標登録出願をした。その後、当該商標についてパリ条約第4条の規定による有効な優先権主張を伴い、第30類「菓子、焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に日本国に商標登録出願をした。

この場合において、以下の各設問について答えよ。

なお、「ABCチョコ」「エービーシー」「a b c」の各商標は、互いに類似する商標であり、商標を構成する「ABC」「エービーシー」「a b c」の文字部分は、自他商品識別機能があるものとする。また、商品「焙煎したコーヒー豆」と商品「菓子（チョコレートを含む。）」とは、互いに類似しない商品とする。

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。

1. **甲**の出願は、商標法第3条第1項柱書に規定される「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」という登録要件に関して、拒絶の理由の対象となるか。第3条第1項柱書の趣旨を述べ、説明せよ。
2. **甲**の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。併せて、当該拒絶理由の通知を受けた場合、**甲**は、どのような対処をすればよいか説明せよ。ただし、第3条第1項柱書については、考慮しなくてよい。
3. **乙**の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。

(60点)

(次頁へ続く)

【問題Ⅱ】

甲は、第30類「洋菓子」を指定商品とする登録商標「イロハニホヘト」についての、乙は、第30類「菓子」を指定商品とする登録商標「いろは」についての、それぞれ商標権者であり、当該商標権は、現に有効に存続している。

甲は、平成20年3月15日に自身の洋菓子店を閉店したので、登録商標「イロハニホヘト」について、平成20年4月1日に丙に専用使用権を設定登録したところ、その日から、丙は、大きく表した「いろは」の文字と、小さく表した「ニホヘト」の文字とを二段に書してなる商標のみを使用して、もなかの販売を開始した。

乙は「いろは」の商標を使用して、もなかを販売しているところ、その商品はテレビ番組で紹介され好評を博したので、姉妹商品の菓子開発に取り組み、その商品用に商標「いろはにほへと」について「菓子」を指定商品として商標登録出願をした。

この場合、丙が「いろは」及び「ニホヘト」の文字を二段に書してなる商標を使用してもなかの販売をすることについて、平成24年7月1日を基準として、乙は特許庁に対してどのような審判を請求することができるか、該当すると考えられる条文を複数挙げ、理由を付して説明せよ。

なお、甲、乙の商標登録には、無効の理由は存在しないものとする。

指定商品「菓子」の中には、「洋菓子」と「もなか」は包含されるが、「洋菓子」に「もなか」は包含されない。また、「もなか」と「洋菓子」は類似する商品である。

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。

(40点)

■商標法について

【問題Ⅰ】

- (1) 商3条1項柱書きを中心に問う問題である。趣旨については、青本の記載をコンパクトにまとめる必要がある。
- (2) 商4条1項16号については容易に気づくであろう。当該拒絶理由への対処としては減縮補正を挙げればよい。
丙の出願を引例とした拒絶理由としては商4条1項11号ではなく商8条2項を挙げるようにしたい。
商8条2項への対処は、丙の出願の取下擬制の交渉などが考えられる。なお、甲自身の対処ではないが、「くじ」について一言触れてもよいだろう。
- (3) パリ優先権との関係に言及しつつ、商4条1項11号を挙げればよい。

【問題Ⅱ】

請求すべき審判は不使用取消審判（50条）と、不正使用取消審判（53条）が考えられる。問題文の「複数挙げ」という文言がヒントになるであろう。なお、「拒絶査定不服審判」（121条）については、一言触れる程度でよい。

■模範答案

1. 【問題Ⅰ】設問1について
(1) 法3条1項柱書の趣旨
法3条1項柱書は、商標に化体した信用について、現実存在する信用のみならず未必的に可能性として存在する信用をも保護する規定である。
現実には商標の使用をしていることを商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想される。このため、あらかじめ使用者に将来の使用による信用の蓄積に対して法的な保護が与えられることを保証すべきである。そのためには現実にはその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべきであるというのが、法3条1項柱書の趣旨である。
(2) 甲の出願が拒絶の理由の対象となるか
甲は、将来の販売に備え、「ABCチョコ」の商標について商標登録出願をしている。
上述した趣旨より、「使用をする」（3条1項柱書）とは、①現在使用をしているもの及び②使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含むと解する。本問では、②に該当すると考えられる。よって、甲の出願は、法3条1項柱書の登録要件に関して、拒絶の対象とならない（15条1号）。
2. 【問題Ⅰ】設問2について
(1) 法4条1項16号（15条1号）
甲の出願に係る商標「ABCチョコ」は、「チョコレート」以外の「菓子」に使用されると、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある（4条1項16号）。このため、甲の出

願は、法４条１項16号の拒絶理由（15条１号）が想定される。
かかる拒絶理由の通知を受けた場合、甲は、指定商品を「チョコレート」に補正できる（68条の40第１項）。当該補正は、要旨変更（16条の２第１項）に該当しない。
(2) 法８条２項（15条１号）
甲の出願に係る商標は、丙の出願に係る商標と類似する。また、甲の出願に係る指定商品「菓子」と、丙の出願に係る指定商品「菓子」とは同一である。さらに、甲の出願と丙の出願とは同日になされている。なお、丙の出願は、指定商品「菓子」についてパリ条約による優先権の主張は伴わない。以上により、甲の出願は、丙の出願との関係で、法８条２項の拒絶理由（15条１号）が想定される。
かかる拒絶理由の通知を受けた場合、甲は、丙に対し、①商標登録出願により生じた権利の譲受（準特33条１項）、②丙の出願の放棄や取下げ、又は③丙の出願において指定商品「菓子」を削除する補正（68条の40第１項）に関して交渉することができる。なお、甲には協議命令が通知されるので（８条４項）、甲は上記交渉の協議結果を届出ることができる。
３．【問題Ⅰ】設問３について
(1) 法４条１項11号（15条１号）
米国の丙の出願に係る指定商品は「焙煎したコーヒー豆」のみであるのに対し、日本の丙の出願に係る指定商品は、「焙煎したコーヒー豆」のみならず、「菓子」も含まれている。ここで、商標についても、パリ４条Fを類推適用して部分優先権の主張が認められると解するのが相当である。そのように解しないと、優先権が実質的に無意味に

なってしまうからである。このため、丙の日本国の出願は、「焙煎したコーヒー豆」について、パリ条約による優先権の主張の効果（パリ 4 条 B）が得られる。
乙の出願は、丙の出願に対し、商標が類似で、指定商品「焙煎したコーヒー豆」が同一である。よって、パリ条約による優先権の主張の効果（パリ 4 条 B）により、乙の出願は、丙の出願を先願とした法 4 条 1 項 11 号の拒絶理由（15 条 1 号）が想定される。
なお、丙の出願について商標登録される前には、乙には、丙の出願を先願とした先願未登録商標に基づく拒絶理由が通知される（15 条の 3）。
4. 【問題Ⅱ】について
(1) 不使用取消し審判の請求（50 条）
商標権者甲は、平成 20 年 4 月 1 日以降、平成 24 年 7 月 1 日まで継続して 3 年以上、日本国内において、自己の登録商標を使用していない（50 条 1 項）。また、専用使用権者丙は、上記の期間、指定商品「洋菓子」に類似する「もなか」しか使用しておらず、指定商品を使用していない（同項）。さらに、甲及び丙の不使用に正当な理由は認められない（同条 2 項）。
したがって、乙は、甲の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる（50 条 1 項）。
(2) 不正使用取消し審判の請求（53 条）
甲の登録商標の有する外観、称呼及び觀念のそれぞれの判断要素を、需要者の通常有する注意力を基準として総合的に考察して判断すると、丙が使用している商標は、甲の登録商標に類似する（53 条 1 項本文）。さらに、丙は、甲の指定商品に類似する「もな

か」についての使用をしている（同項本文）。
また、乙が「いろは」を使用して販売している「もなか」は好評を博している。よっ
て、丙が「もなか」に自己の商標を使用すると、当該「もなか」の出所が乙のものであ
ると需要者が混同するおそれがある（同項本文）。
さらに、甲が丙の商標の使用に相当の注意をしていたことも（同項ただし書）、丙の
商標の使用の事実がなくなっていることも認められない（同条3項、準52条）。
したがって、乙は、甲の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ
る（53条1項）。
(3) 拒絶査定に対する審判の請求（44条）
乙の出願に係る商標は上述した基準に照らすと、甲の先願先登録の登録商標に類似す
し、乙の出願に係る商品「菓子」は甲の商標登録に係る指定商品「洋菓子」を包含する。
したがって、乙の出願が甲の登録商標との関係で拒絶査定（4条1項11号、15条1号）
を受けた場合には、乙は、拒絶査定謄本の送達の日から3月以内に、拒絶査定に対する
審判を請求することができる（44条1項）。なお、上述した審判（50条、53条）によっ
て甲の商標登録が取り消されると（54条1項、2項）、法4条1項11号の拒絶理由は解
消する。
以上