

TAC 弁理士講座

平成27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27年度 商標

■問題文

【問題Ⅰ】

商標権の存続期間の更新登録の申請における商標権の回復について説明せよ。
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。

(30 点)

【問題Ⅱ】

甲は、ぶどう酒の名産地 **A** 国のワイン生産者であり、平成 14 年に設立以来、商品「Wine (ぶどう酒)」に商標「Lerota」の使用を継続してきており、少なくとも平成 20 年には、**A** 国内で商標「Lerota」は、取引者・需要者の間に広く認識されるようになり、現在に至っている。

また、**甲**は、**A** 国において、平成 20 年 2 月 18 日付で第 33 類「Wine (ぶどう酒)」を指定商品とする商標「Lerota」に係る商標権の設定登録を受けている。

さらに、**甲**は、日本市場に進出するために、平成 22 年 6 月から同年 10 月にかけて、我が国において大々的に商標「Lerota」を付した商品「ぶどう酒」の広報活動を行い、新聞やテレビ等のメディアで広く取り上げられた。

乙は、平成 21 年頃、**甲**を解雇された元従業員が設立した **B** 国のワイン生産者である。

乙は、**B** 国において、平成 22 年 1 月 4 日付で第 33 類「Sparkling wine (発泡性ぶどう酒)」を指定商品とする商標「Lerota Wine」に係る商標登録出願を行った。

この段階で**乙**は、**甲**が平成 22 年度中に日本市場に進出するとの情報を知っていたため、**甲**に対し、**甲**の生産するぶどう酒「Lerota」について、**B** 国及び日本国を含む東アジア圏における総代理店契約の締結を持ちかけたが、**甲**はこれを拒否した。

その後、**乙**は、日本国において、**B** 国における上記商標登録出願を基礎として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を平成 22 年 3 月 23 日付で行い、同年 7 月 14 日付で登録査定された後、当該商標「Lerota Wine」は、第 33 類「発泡性ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

さらに、**乙**は、平成 23 年 4 月 14 日付で、商標「Lalerota」を出願し、同年 9 月 19 日付で登録査定された後、当該商標は、第 33 類「ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

以上の事実を踏まえて、以下の設問に答えよ。

- (1) **甲**は、日本市場への本格的な参入を行うに際し、**乙**の登録商標「Lerota Wine」が**甲**の商標「Lerota」と類似であることから、商標法第 46 条に基づき、無効審判を請求しようと考えている。

その場合、この登録商標「Lerota Wine」を無効とすることができる可能性のある無効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明せよ。

次に、その中で最も適切な無効理由に基づいて、当該商標登録を無効にできるかを説明せよ。

なお、平成23年4月1日を基準とする。

(2) (1) において請求した**甲**の無効審判が成立し、**乙**の登録商標「Lerota Wine」の登録無効が確定した。

その後、**甲**は、**A**国における登録商標「Lerota」の商標権を基礎として、商標「Lerota」について、第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。**甲**の国際登録は平成24年5月11日にされたものであり、日本国を領域指定しており、我が国においては、平成25年2月9日付で設定登録され、現に有効に存続している。

甲は当該商標権の登録後、日本市場において、自己の製造するぶどう酒に「Lerota」の使用を開始し、販売開始直後から好評な売り上げを得た。

このような状況下で、**乙**は、平成25年11月頃から、自己の製造するぶどう酒の日本市場向けのラベルを刷新し、商標「La **Lerota**」を付したぶどう酒の販売を開始した。

甲が**乙**に対し、商標「La **Lerota**」の使用を止めるよう警告書を送付したところ、**乙**から、自己の有する登録商標「Lalerota」の使用であるから、使用を中止するつもりはない旨の回答を受領した。

この場合、**甲**は、**乙**の「Lalerota」に係る商標登録を、商標法第51条第1項に規定する審判により、取り消すことができるか、理由をあげて説明せよ。

なお、平成26年4月1日を基準とする。

(3) (2) において請求した**甲**の商標法第51条1項に規定する審判が終了した後、**A**国において、**甲**の商標権をめぐる争いがあり、**甲**の**A**国における商標「Lerota」の国際登録が取り消された。その場合、**甲**は日本において再び商標「Lerota」を登録するために、どのような手続を取ることができるか、マドリッド協定の議定書に基づく特例を考慮して、留意すべき点とともに、説明せよ。

(70点)

■商標法について

【問題Ⅰ】

商標法 21 条を中心に回復の要件と効果について言及するとよいでしょう。
また、効力の制限（22 条）にも触れられるとよいと思います。

【問題Ⅱ】

設問（1）

1. 無効理由

法 4 条 1 項 19 号をメインに触れるとよいと思います。

また、法 4 条 1 項 16 号に触れても良いでしょう。

2. 最も適切な無効理由

19 号をピックアップされるとよいと思います。

設問（2）

類否判断がポイントとなります。

⇒分離している点、l と r が異なる点を述べましょう。

設問（3）

再出願（68 条の 32）について触れましょう。

■模範答案

[問題Ⅰ]
商標権の存続期間の更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならず（20条2項）、当該期間内に申請ができない場合でも商標権の存続期間の満了後6月以内にでき（20条3項）、当該期間を徒過した場合には、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる（同条4項）。しかし、当該期間内に更新登録の申請をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後6月以内に限り、当該申請をすることができる（21条1項）。そして、当該申請があったときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる（同条2項）。
なお、商21条1項の規定により更新登録の申請をする場合は、登録料及び割増登録料の納付をしなければならない（23条2項）。
また、商21条2項の規定により回復した商標権の効力は、商標権の存続期間の満了後6月经過後であって同条1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における、当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用（22条1号）及び商37条各号に掲げられた行為（22条2号）には、及ばない（22条）。回復した当該商標権と第三者による当該登録商標の使用等との関係を衡平性の見地から調整する規定である。
[問題Ⅱ]
1. 設問（1）について

(1) 可能性のある無効理由	
① 法4条1項10号	
他人である乙の登録商標「Lerota Wine」は、甲の商標「Lerota」に類似し、商品 「Wine」で同一である。また、平成20年には外国におけるA国で取引者等に広 く認識されていることから、乙の業務に係る商品を表示するものとして、出願時及 び査定時（4条3項）において日本国内で需要者に広く認識されている可能性があ る（4条1項10号、46条1項1号）。	
② 法4条1項15号	
上記商4条1項10号に該当しない場合（4条1項15号かっこ書）でも、出願時及 び査定時（4条3項）において他人である甲の業務に係る商品と混同を生ずるおそ れがある（4条1項15号、46条1項1号）。	
③ 法4条1項16号	
商標「Lerota Wine」は、「Sparkling Wine」を指定商品として登録されている ので、「Sparkling Wine」との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれ ある（4条1項16号、46条1項1号）。	
④ 法4条1項19号	
上記各無効理由に該当しない場合（4条1項19号かっこ書）でも、商標 「Lerota」は、他人である甲の業務に係る商品を表示するものとして、平成20年 には外国におけるA国で取引者等に広く認識されている。また、題意より商標が類似 する。また、乙は、甲を解雇され、総代理店契約の締結を拒否されていることから、	

不正の目的が推認される（４条１項19号、46条１項１号）。
(2) 商標登録を無効にできるか
商標登録が商46条１項各号のいずれかに該当するときは、商標登録の無効の審判を請求できる（46条１項）。本問において、甲の商標と乙の登録商標とが類似することから、甲は、乙との関係において利害関係人である（46条２項）。ここで、無効理由としては、上記各無効理由の可能性があるが、甲の商標は、乙の出願時及び査定時（４条３項）において日本国内で広く認識されているか否かは不明である。このことから、商４条１項19号の無効理由が最も適切である。
よって、商４条１項19号の無効理由が最も適切な無効理由であり、当該無効理由に基づいて、乙の商標登録を無効にできる。
２．設問（２）について
商標権者である乙は、指定商品「ぶどう酒」について登録商標「Lalerota」に類似する商標「La Lerota」を使用しており、いわゆる禁止権の範囲での使用である（51条１項）。また、甲のぶどう酒は好調な売り上げを得ており、甲が乙に対して警告書を送付しているので、故意の要件を満たす（同）。また、乙のぶどう酒は、好調な売り上げを得ている甲のぶどう酒と混同を生ずる可能性がある（同）。また、商51条１項に規定する審判は、何人も請求可能である。さらに、乙は使用を継続しているので、使用の事実がなくなった日から５年を経過しておらず、除斥期間の適用はない（52条）。なお、審判請求に際して審判を請求する甲は、所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない（商56条１項で準用する特131条１項）。

よって、甲は、乙の登録商標を商51条1項に規定する審判により取り消すことができる（同）。なお、商標登録取消審決が確定したときは、商標権はその後消滅し（54条1項）、乙は審決確定日から5年経過後でなければ、当該商標について商標登録を受けることができない（51条2項）。
3. 設問（3）について
いわゆるセントラルアタック（議定書6条(3)）があった場合、国際登録による保護を受けていた締約国において国際登録の国内出願への変更が認められており（議定書9条の5）、わが国においては法68条の32において、かかる変更の要件が規定されている。
本問においては、A国で国際登録された商標「Lerota」について、当該国際登録において指定されていた商品「Wine」について当該国際登録が取り消されている（68条の32第1項）。よって、当該国際登録の名義人であった甲は、当該商品について出願をすることができる（同条1項）。ただし、甲は、A国における国際登録の日から5年の期間が満了する前に当該国際登録が取り消されていること（同条1項、議定書6条(3)、
(4)、当該国際登録が取り消された日から3月以内に出願をすることと（同条2項1号）、出願に係る商標が当該国際登録の対象であった商標と同一であること（同項2号）と、出願に係る指定商品が当該国際登録において指定されていた商品に含まれていること（同項3号）に留意すべきである。かかる要件を満たすことにより、当該国際登録の国際登録の日である平成24年5月11日にされたものとみなされる（同項本文）。
以上

