TAC弁理士講座

令和５年度

論文式試験模範答案例

—商標法—

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

■商標法

【問題Ⅰ】
１．設問（１）について
・商標法上の使用許諾制度の趣旨についての理解を問う。
２．設問（２）について
・専用使用権及び通常使用権に関する規定についての理解を問う。

【問題Ⅱ】
・商標登録無効審判、商標登録取消審判についての理解を問う。

■令和５年度　論文式試験　模範答案例（商標法）

【問題Ｉ】について

１．設問（１）について

　旧法下では、商標権は人格権的性格が濃く、無条件に使用許諾を認めると、出所混同により、一般公衆に不測の損害を与えることとなると考えられていたため、使用許諾制度は認められていなかった。しかし、商標に化体した信用が大きくなれば、その商標の使用を希望する者も多くなり、商標権者としても資本関係、人的関係において密接な他人に商標を使用させたい場合も多いと考えられる。また、使用許諾を認めても、商標権者は、自己の信用維持のため、十分に信用できる者に対してのみ使用許諾し、かつ、使用者の商品等の管理には十分注意するであろうことが期待される。他方、需要者にしてみれば、商品等の出所混同があっても、品質等の保証があれば特に問題はないと考えられる。そこで、現行法は、商標権の譲渡以外の方法で、他人が登録商標の使用をすることができる使用許諾制度（31条）を創設した。

２．設問（２）について

①設定・許諾の主体は、商標権者である（30条１項、31条１項）。また、通常使用権の許諾は、商標権者の承諾を得た場合に、専用使用権者もすることができる（30条４項で準用する特77条４項）。

②設定・許諾が認められる範囲は、専用使用権及び通常使用権いずれも、設定行為で定めた時期的、地域的、内容的範囲である（30条２項、31条２項）。使用許諾の対象となる権利の存在が前提となるため、時期的範囲としては、商標権の存続期間中に限られる（19条）。また、商標権の効力の及ぶ範囲に限定されるため、地域的範囲は日本国内に限られ

る。そして、内容的範囲は、いわゆる専用権の範囲に限られる（25条）。いわゆる禁止権の範囲は、他人の使用を排除できるにとどまるからである（37条１号）。ただし、色彩のみからなる登録商標を除き、いわゆる色違い類似商標は、専用権の範囲に含まれるので（70条１項・４項）、使用許諾が認められる。

③専用使用権は、登録が効力発生要件であるのに対し（30条４項で準用する特98条１項２号）、通常使用権は、その許諾が効力発生要件である。なお、通常使用権は、その登録は、第三者対抗要件となる（31条４項）。

④専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内で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（30条２項）。したがって、その範囲内で、商標権者も使用をすることができない（25条ただし書）。また、専用使用権の侵害があった場合、専用使用権者は、差止請求権（36条）及び損害賠償請求権（民709条）を行使することができる。

　これに対し、通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内で指定商品又は指定役務について登録商標の使用をすることができる（31条２項）。通常使用権は債権的権利にすぎないため、通常使用権者は、原則、差止請求権（36条）及び損害賠償請求権（民709条）を行使することができない。　　【問題Ⅰ】について以上

【問題Ⅱ】について

　甲は、登録商標「ろはに」に係る商標登録について無効審判を請求することが考えられる（46条１項）。無効審決が確定したときは、当該商標登録に係る商標権は、初めから存在しなかったものとみなされるためである（46条の２第１項本文）。

①甲は、登録商標「ろはに」に類似する商標「ＲＯＨＡＮＹ」に係る商標権の権利者であ

るため、利害関係人に該当し、請求人適格を有する。

②無効理由は、次のとおりである。

ア．法８条１項（46条１項１号）

　商標「ＲＯＨＡＮＹ」に係る国際出願は、本国官庁であるＸ国の官庁が受理した日から２カ月の期間内に国際事務局が受理しているため、当該国際出願については、Ｘ国の官庁が国際出願を受理した令和４年３月４日が国際登録の日とされる（マドプロ３条（４））。そうすると、商標「ＲＯＨＡＮＹ」に係る国際商標登録出願は、国際登録の日である令和４年３月４日にされた商標登録出願である（68条の９第１項）。そのため、商標「ＲＯＨＡＮＹ」に係る国際商標登録出願は、商標「ろはに」に係る出願の先願である（８条１項）。そして、題意より、商標「ＲＯＨＡＮＹ」と商標「ろはに」とが類似するとともに、指定商品「クッキー」と「洋菓子」とが類似する。さらに、商標「ＲＯＨＡＮＹ」に係る国際商標登録出願よりも先に、商標「ろはに」に係る出願について商標権の設定の登録がされているため、後願先登録の状況に該当し、商標「ろはに」に係る商標登録は法８条１項の無効理由を有する（46条１項１号）。また、商標「ろはに」に係る商標権の設定の登録の日から５年を経過していないため、除斥期間の適用もない（47条１項）。

イ．法４条１項10号（46条１項１号）

　商標「ろはに」は、他人甲の業務にかかる商品「クッキー」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「ＲＯＨＡＮＹ」に類似する商標であって、その商品に類似する商品「洋菓子」について使用をするものであって（４条１項10号）、題意より、商標「ろはに」に係る出願時及び査定時の両時点において法４条１項10号に該当している

（４条３項）。また、上記ア同様、除斥期間の適用もない（47条１項）。

無効審判のほか、甲は、登録商標「ろはに」に係る商標登録について法53条１項の取消審判を請求することが考えられる。商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅するためである（54条１項）。

法53条１項の要件を検討するに、①使用権者丙が、②指定商品「洋菓子」に類似する「チョコレート」についての登録商標「ろはに」に類似する商標「ろはにチョコ」の使用であって、③題意より、他人甲の業務に係る商品と出所の混同を生じさせている（53条１項）。また、商標権者乙は、丙から商標「ろはに」を「チョコレート」に使用したいという申出を受けて、使用許諾をしていることから、上記①～③の事実を知らない場合に該当しない（53条１項ただし書）。さらに、使用権者丙による商標の使用の事実がなくなった日から５年を経過していないため、除斥期間の適用もない（53条３項で準用する52条）。

したがって、法53条１項の取消審判が認められるための要件はすべて満たしている。

以上

TAC