

令和 6 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
 - ・商標登録出願について補正が認められている趣旨
2. 設問（２）について
 - ・商標登録出願について補正をすることができる時期と、補正の効果
3. 設問（３）について
 - ・指定商品又は指定役務についての補正が要旨変更補正に該当する場合の処分
 - ・上記処分に対して出願人が採り得る行為

【問題Ⅱ】

1. 設問（１）について
 - ・商標権侵害に基づく差止請求を受けた被告が、訴訟において主張し得る事項（不使用の抗弁、権利主張の制限、商標権の効力が及ばない範囲）
2. 設問（２）について
 - ・商標権侵害に基づく損害賠償請求を受けた被告が、訴訟において主張し得る事項（損害不発生抗弁、権利主張の制限）
 - ・商標登録の日の相違により、設問（１）で挙げた主張のうち、有効ではないと考えられる事項

■令和6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
手続の円滑かつ迅速な進行を図るためには、初めから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいが、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくないので、一定の制限の下、手続の補正が認められている（68条の40第1項）。
また、商標登録出願人に自己の使用する商標のみ商標登録を受ける機会を与え、第三者にしてみれば不使用商標の発生を防止して商標選択の余地を増やすことを目的として、登録料の納付と同時にする、区分の数を減ずる補正が認められている（68条の40第2項）。
2. 設問（2）について
商標登録出願についての補正は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、認められている（68条の40第1項）。同項による補正の他、登録料の納付と同時であれば、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正が認められる（68条の40第2項）。
補正の効果は、商標登録出願時に遡及して生じる。
3. 設問（3）について
（ア）処分
商標登録出願の審査において、願書に記載した指定商品又は指定役務についてした補正が要旨を変更するものであると判断された場合、審査官によって、決定をもってその補正が却下される（16条の2第1項）。
（イ）出願人ができる行為
（a）出願人は、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後

<p>の指定商品又は指定役務についての新出願をすることができる（準意 17 条の 3 第 1 項）。これにより、出願人は、補正後の指定商品又は指定役務の内容で商標登録を受け得る。</p>
<p>(b) 出願人は、上記新出願をしたときを除き、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から 3 月以内に、補正却下決定不服審判を請求することができる（45 条 1 項）。これにより、出願人は、補正却下決定の妥当性について争うことができる。</p>
<p>(c) 出願人は、要旨の変更と判断されない範囲で、指定商品又は指定役務について再度の補正をすることができる（68 条の 40 第 1 項）。これにより、出願人は、再度の補正後の内容で商標登録を受け得る。</p>
<p>(d) 上記の他、出願人は、別途新規の出願をするか（5 条）、補正の却下の決定に承服することが考えられる。</p>
<p>【問題Ⅱについて】</p>
<p>1. 設問（1）について</p>
<p>(ア) 甲は、商標イに係る商標登録について特許庁に対し不使用取消審判を請求し（50 条）、当該請求が認容され審決が確定したときは、商標権は審判の請求の登録の日に消滅したとみなされるため（54 条 2 項）、差止請求は認められない旨を主張することが考えられる。</p>
<p>題意より、乙は、商標イにつき、2019 年 1 月 10 日から現在まで、社会通念上同一の商標も含め、何ら使用していないため、商標イは、継続して 3 年以上日本国内において商標権者等によって使用されていないものに該当する（50 条 1 項）。また、乙が</p>

<p>商標イの使用をしていないことについての正当な理由も見受けられない（50条2項</p>
<p>ただし書）。したがって、商標イについて、不使用取消審判を請求するための要件を</p>
<p>充足する。</p>
<p>（イ）甲は、商標イに係る商標登録について、法4条1項7号の無効理由が存することに</p>
<p>基づき、商標権の行使が制限される旨を主張することが考えられる（準特104条の3</p>
<p>第1項）。また、必要に応じて、当該無効理由に基づき商標登録無効審判を請求し、</p>
<p>商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しな</p>
<p>かったものとみなされるため、商標権侵害が成立しない旨を主張することが考えられ</p>
<p>る（46条1項1号）。</p>
<p>題意より、乙は、甲に高額で商標権を買い取らせる目的で商標イの出願をしている。</p>
<p>斯様な商標登録については、当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある</p>
<p>と認められるため、商標イに係る商標登録には、法4条1項7号の無効理由があると</p>
<p>考えられる。また、当該無効理由には、除斥期間の適用もない（47条1項）。</p>
<p>（ウ）甲は、「東京塩キャンデー」の使用は、指定商品の品質等を普通に用いられる方法</p>
<p>で表示する商標、あるいは、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを</p>
<p>認識することができる態様により使用されていない商標であるため、商標イに係る商</p>
<p>標権の効力は及ばない（26条1項2号、6号）、旨の主張をすることが考えられる。</p>
<p>題意より、甲が販売するキャンデーXのパッケージには、「東京塩キャンデー」の</p>
<p>文字が同じ大きさのゴシック体で付されているのみであるため、「東京塩キャンデ</p>
<p>ー」の使用は、指定商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する商標、あるい</p>

<p>は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態</p>
<p>様により使用されていない商標に該当すると考えられる。</p>
<p>2. 設問（2）について</p>
<p>（ア）甲は、損害不発生の抗弁をすることが考えられる。商標イは、乙によって使用され</p>
<p>ていないことから、顧客吸引力が全く認められず、商標イに類似する「東京塩キャン</p>
<p>デー」の標章を使用することが甲の売上げに全く寄与していないことが明らかなき</p>
<p>は、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないと解されるためであ</p>
<p>る。</p>
<p>（イ）甲は、商標イに係る商標登録について、法3条1項3号又は法3条1項6号の無効</p>
<p>理由が存することに基づき、商標権の行使が制限される旨を主張すること（準特104</p>
<p>条の3第1項）、また、必要に応じて商標登録無効審判を請求し、商標登録を無効に</p>
<p>すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなさ</p>
<p>れるため、商標権侵害が成立しない旨を主張することが考えられる（46条1項1号）。</p>
<p>商標イに係る商標登録に、法3条1項3号又は法3条1項6号の無効理由が存する</p>
<p>と考えられる理由は、商標イが、指定商品の品質等を表示するものであって（設問</p>
<p>（1）（ウ）と同様の理由）、標準文字による出願であることから、普通に用いられる</p>
<p>方法で表示する標章のみからなる商標に該当するためである。また、商標イの商標登</p>
<p>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）。</p>
<p>（ウ）商標イの商標登録の日から3年経過していないことから、不使用取消審判の要件を</p>
<p>満たさないため、設問（1）（ア）の主張は有効ではないと考えられる。 以上</p>

【TACからお知らせ】

7/3 19:30～ 令和6年度 弁理士論文式試験分析会 実施予定

資格の学校
TAC
弁理士

R6 論文式試験分析会

7.3_{Wed} 19:30～ONLINE

担当: **松宮 一也** 講師

参加受付中▶▶▶



論文試験の合否は、本試験特有の緊張状態の中で、初見の問題に対してどのように対処したかに左右されます。

また短答試験と違い相対評価となるため、他の受験生が「何は書けていて」「何が書けなかったのか」も重要になります。

論文本試験を熟知している松宮一也講師が、この両面から今年の論文本試験を分析します。奮ってご参加ください。

ご予約はこちらのアドレスからどうぞ。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-r.html

