

令和5年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題Ⅰ】

商標法上の使用許諾制度に関して、以下の設問に答えよ。

ただし、解答に際しては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) 使用許諾制度の趣旨について説明せよ。

(2) 商標法が規定する専用使用権及び通常使用権について、①設定・許諾の主体、②設定・許諾が認められる範囲、③効力発生要件及び④効力のそれぞれの観点から両者を比較しつつ説明せよ。

【40点】

【問題Ⅱ】

マドリッド協定の議定書の締約国Xの国民である甲は、X国においてクッキーを製造販売する法人である。令和元年（2019年）頃から、商標「ROHANY」は甲の業務に係る「クッキー」を表示するものとして、X国の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。

令和3年（2021年）当時、日本国において当該クッキーは販売されていなかったが、X国を題材とするテレビ番組、SNS等で話題となることで、商標「ROHANY」は、甲の業務に係る「クッキー」を表示するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されるようになり、日本でも販売してほしいという声が高まっていた。

そこで、甲は、商標「ROHANY」が付されたクッキーを日本国でも販売しようと考え、X国における指定商品「cookies（クッキー）」に係る商標「ROHANY」についての商標登録を基礎として、日本国を指定するマドリッド協定の議定書第2条(2)に基づく国際出願をX国の官庁に行った。令和4年（2022年）3月4日にX国の官庁に受理された当該国際出願は、同年4月20日に国際事務局に受理された後、同年6月30日に日本国に通報され、令和5年（2023年）3月3日に商標権の設定の登録がされた。

甲は、令和4年（2022年）9月1日に、日本国において商標「ROHANY」が付されたクッキーの販売を開始し、当該商標は日本国の需要者の間に更に広く認識されるようになり、現在に至っている。

一方、日本国において洋菓子を製造販売する法人である乙は、商標「ROHANY」が付されたクッキーを取り上げたテレビ番組を見て、甲に無断で、日本国において、令和4年（2022年）4月15日に「洋菓子」を指定商品とする商標「ろはに」に係る商標登録出願を行った。当該出願については、令和4年（2022年）10月3日に商標登録をすべき旨の

（次頁に続く）

査定がされ、同年 11 月 2 日に商標権の設定の登録がされた。

その後、**乙**は、**丙**から登録商標「ろはに」を「チョコレート」に使用したいという申出を受けたため、**丙**に登録商標「ろはに」の使用を許諾した。

そして、**丙**が令和 5 年（2023 年）1 月から「ろはにチョコ」の商標を付したチョコレートを販売したところ、**甲**は、当該チョコレートを**甲**の商品と誤解して購入した需要者から多数の問合せを受けるようになり、**甲**の業務に支障が生じた。

そこで、**甲**は、出所の混同を理由に商標「ろはにチョコ」の使用を停止するよう、令和 5 年（2023 年）2 月に**乙**及び**丙**に警告書を送付したが、それを受領した**乙**及び**丙**からは何ら応答がなかった。

現在（令和 5 年 7 月 2 日）を基準として、以下の設問に答えよ。

（設問）

甲は、登録商標「ろはに」に係る商標登録を無効にすること又は取り消すことについて商標法上の審判を請求したいと考えている。そのために有効と考えられる審判を複数挙げ、それぞれの審判ごとに、請求の要件を説明し、当該要件が本問において満たされているかについて論ぜよ。

なお、本問においては、「ROHANY」、「ろはに」及び「ろはにチョコ」の各商標は互いに類似する商標とし、「cookies（クッキー）」、「洋菓子」及び「チョコレート」の各商品は互いに類似する商品とする。

また、問題文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。

【60 点】