

平成30年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題Ⅰ】

商標法第3条第2項の趣旨と適用要件を説明した上で、当該規定を適用するに当たって「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る商品・役務の同一性」は厳格に解すべきか否かについて論ぜよ。

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。

【40点】

【問題Ⅱ】

甲は、日本国に営業所を有さないフランス国法人であって、「チョコレート」の製造販売を業とするところ、フランス国において平成25年1月3日になされた商標登録出願を基礎とするパリ条約による有効な優先権を主張して、商標「JPO」につき第30類「チョコレート」を指定商品とする商標登録出願を日本国に行い、平成25年7月1日に商標登録を受けた。

その後、**甲**はその製造販売拠点をフランス国パリ市内に移転したことを記念して、新たに商標「JPO Paris」を採択し、第30類「chocolat」（チョコレート）を指定商品とする商標「JPO Paris」についてのフランス国における商標登録を受け、それを基礎として、日本国を指定国とする国際登録の出願を行い平成29年1月3日に国際登録を受けた。

当該国際登録に係る国際商標登録出願については、以下の内容の拒絶理由の通知が発せられた。

拒絶理由① 本願商標はフランス国の首都である「パリ」を意味する「Paris」の欧文字を包含しているため、フランス国産以外の商品に本願商標を使用した場合に、その品質につき誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

拒絶理由② 他人**乙**による第30類「チョコレート」を指定商品とする登録商標「JPO」が存在するため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

甲はこれを看過したため、平成30年4月27日を送達日とする拒絶をすべき旨の査定を受けた。

ここで、**乙**の登録商標「JPO」は、平成25年1月4日に出願され、後期分の登録料納付期限は平成30年7月10日となっていたが、当該後期分の登録料は納付された。

この場合、平成30年7月1日を基準に以下の設問に答えよ。

ただし、上記拒絶理由には誤りがなく、**乙**との交渉は考慮しないものとする。

(次頁へ続く)

- (1) **甲**が、拒絶査定を免れるための法的措置を説明せよ。
- (2) **甲**が、上記(1)の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由①を解消するにあたっての問題の所在を述べ、日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶理由①を解消するための措置を説明せよ。
- (3) **甲**が、上記(1)の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由②を解消するために、**乙**の登録商標「J P O」に対し取るべき法的措置を説明せよ。

【60点】