

[商標法]

問 題

商標「パロン」は、パロン社によって1992年7月7日に指定商品を「a」として商標登録されたが、使用はされていなかった。

アメリカ合衆国の企業であるBaron社は、2000年のはじめから商標「Baron」を商品「a」に付し、日本を含む各国で販売した。そして、同年中頃には、商標「Baron」は世界的に著名となっていた。

パイレーツ社は、2000年暮れ頃にBaron社と代理店契約の交渉をしたが不調に終わったので、Baron社の同意なく、「Baron」の商標を自己の商品「a」に付して販売した。

その後、パイレーツ社は、商標「パロン」をパロン社から譲り受け移転登録を行った。

さらに、パイレーツ社は、2001年4月20日に商標「パロン」について指定商品を「a」とする商標登録出願をしたところ、その出願は2002年3月25日に商標登録され、同5月15日に商標掲載公報により公告された。

Baron社は、2002年3月5日に商標「Baron」について指定商品を「a」とする商標登録出願をした。

2002年7月6日を基準として、以下の(1)～(4)について答えよ。

なお、商標「Baron」「パロン」「パロン」は類似の商標とする。

ただし、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。

- (1) Baron社の商標登録出願(商標「Baron」)は、どのように取り扱われるか。
- (2) Baron社は、パイレーツ社の登録商標「パロン」について、特許庁に対してどのような手続きをとることができるか。
- (3) Baron社は、パイレーツ社の登録商標「パロン」について、特許庁に対してどのような手続きをとることができるか。
- (4) パイレーツ社が登録商標「パロン」及び「パロン」の商標権に基づき、Baron社の商標「Baron」について使用の差止を裁判上請求した場合に、Baron社はそれぞれについてどのような主張をすることができるか。

【100点】

【商標法：論点】

外国企業の使用する著名商標について、不正目的での類似する商標登録及び第三者の有する不使用で既登録の類似商標の商標権の譲受を行った者がいる場合に、どのような対抗措置、主張をすることができるか、などを問う。

- (1) 著名商標の使用者が行った商標登録出願について、商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号が適用されること。
- (2) 他人の商標が著名になった後に当該著名商標と類似する商標を出願した場合、商標法第 4 条第 1 項第 1 0 号を理由として登録異議の申立てと商標登録の無効の審判の請求が可能であること。
- (3) 他人の商標が著名になった後にこれと類似する不使用の登録商標を譲り受けた場合、不使用取消審判（商標法第 5 0 条）と不正使用による取消審判（商標法第 5 1 条）が適用される可能性があること。
- (4) 不正目的で取得した類似する登録商標による権利行使に対して、権利濫用の主張をする可能性があること、他人の出願前からの著名商標の使用については先使用权の主張が可能であること。