

平成24年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題I】

和菓子店経営者の**甲**は、事業拡大のため新たにチョコレート販売を始めようと考え、友人で喫茶店を営んでいる**乙**に頼んで試作品を作成してもらった。そして、将来の販売に備え、「ABCチョコ」の商標について、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

乙は、「ABCチョコ」の名称が気に入ったので、自分の店で販売しているコーヒー豆にその「ABCチョコ」に因んだ名称を考えて、「エービーシー」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

丙は、「abc」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、2011（平成23）年12月1日に米国に商標登録出願をした。その後、当該商標についてパリ条約第4条の規定による有効な優先権主張を伴い、第30類「菓子、焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に日本国に商標登録出願をした。

この場合において、以下の各設問について答えよ。

なお、「ABCチョコ」「エービーシー」「abc」の各商標は、互いに類似する商標であり、商標を構成する「ABC」「エービーシー」「abc」の文字部分は、自他商品識別機能があるものとする。また、商品「焙煎したコーヒー豆」と商品「菓子（チョコレートを含む）」とは、互いに類似しない商品とする。

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. **甲**の出願は、商標法第3条第1項柱書に規定される「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」という登録要件に関して、拒絶の理由の対象となるか。第3条第1項柱書の趣旨を述べ、説明せよ。
2. **甲**の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。併せて、当該拒絶理由の通知を受けた場合、**甲**は、どのような対処をすればよいか説明せよ。ただし、第3条第1項柱書については、考慮しなくてよい。
3. **乙**の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。

【60点】
(次頁へ続く)

【問題Ⅱ】

甲は、第 30 類「洋菓子」を指定商品とする登録商標「イロハニホヘト」についての、乙は、第 30 類「菓子」を指定商品とする登録商標「いろは」についての、それぞれ商標権者であり、当該商標権は、現に有効に存続している。

甲は、平成 20 年 3 月 15 日に自身の洋菓子店を閉店したので、登録商標「イロハニホヘト」について、平成 20 年 4 月 1 日に丙に専用使用権を設定登録したところ、その日から、丙は、大きく表した「いろは」の文字と、小さく表した「ニホヘト」の文字とを二段に書してなる商標のみを使用して、もなかの販売を開始した。

乙は「いろは」の商標を使用して、もなかを販売しているところ、その商品はテレビ番組で紹介され好評を博したので、姉妹商品の菓子開発に取り組み、その商品用に商標「いろはにほへと」について「菓子」を指定商品として商標登録出願をした。

この場合、丙が「いろは」及び「ニホヘト」の文字を二段に書してなる商標を使用してもなかの販売をすることについて、平成 24 年 7 月 1 日を基準として、乙は特許庁に対してどのような審判を請求することができるか、該当すると考えられる条文を複数挙げ、理由を付して説明せよ。

なお、甲、乙の商標登録には、無効の理由は存在しないものとする。

指定商品「菓子」の中には、「洋菓子」と「もなか」は包含されるが、「洋菓子」に「もなか」は包含されない。また、「もなか」と「洋菓子」は類似する商品である。

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。

【40点】