

平成27年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題Ⅰ】

商標権の存続期間の更新登録の申請における商標権の回復について説明せよ。
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。

【30点】

【問題Ⅱ】

甲は、ぶどう酒の名産地A国のワイン生産者であり、平成14年に設立以来、商品「Wine（ぶどう酒）」に商標「Lerota」の使用を継続してきており、少なくとも平成20年には、A国内で商標「Lerota」は、取引者・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。

また、甲は、A国において、平成20年2月18日付で第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品とする商標「Lerota」に係る商標権の設定登録を受けている。

さらに、甲は、日本市場に進出するために、平成22年6月から同年10月にかけて、我が国において大々的に商標「Lerota」を付した商品「ぶどう酒」の広報活動を行い、新聞やテレビ等のメディアで、広く取り上げられた。

乙は、平成21年頃、甲を解雇された元従業員が設立したB国のワイン生産者である。

乙は、B国において、平成22年1月4日付で第33類「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」を指定商品とする商標「Lerota Wine」に係る商標登録出願を行った。

この段階で乙は、甲が平成22年度中に日本市場に進出するとの情報を知っていたため、甲に対し、甲の生産するぶどう酒「Lerota」について、B国及び日本国を含む東アジア圏における総代理店契約の締結を持ちかけたが、甲はこれを拒否した。

その後、乙は、日本国において、B国における上記商標登録出願を基礎としてパリ条約に基づく有効な優先権の主張を伴う商標登録出願を平成22年3月23日付で行い、同年7月14日付で登録査定された後、当該商標「Lerota Wine」は、第33類「発泡性ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

さらに、乙は、平成23年4月14日付で、商標「Lalerota」を出願し、同年9月19日付で登録査定された後、当該商標は、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

以上の事実を踏まえて、以下の設問に答えよ。

(1) 甲は、日本市場への本格的な参入を行うに際し、乙の登録商標「Lerota Wine」が甲の商標「Lerota」と類似であることから、商標法第46条に基づき、無効審判を請求しようと考えている。

その場合、この登録商標「Lerota Wine」を無効とすることができる可能性のある無効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明せよ。

(次頁へ続く)

次に、その中で最も適切な無効理由に基づいて、当該商標登録を無効にできるかを説明せよ。

なお、平成23年4月1日を基準とする。

- (2) (1)において請求した**甲**の無効審判が成立し、**乙**の登録商標「Lerota Wine」の登録無効が確定した。

その後、**甲**は、**A**国における登録商標「Lerota」の商標権を基礎として、商標「Lerota」について、第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。**甲**の国際登録は平成24年5月11日にされたものであり、日本国を領域指定しており、我が国においては、平成25年2月9日付で設定登録され、現に有効に存続している。

甲は当該商標権の登録後、日本市場において、自己の製造するぶどう酒に「Lerota」の使用を開始し、販売開始直後から好調な売り上げを得た。

このような状況下で、**乙**は、平成25年11月頃から、自己の製造するぶどう酒の日本市場向けのラベルを刷新し、商標「La Lerota」を付したぶどう酒の販売を開始した。

甲が**乙**に対し、商標「La Lerota」の使用を止めるよう警告書を送付したところ、**乙**から、自己の有する登録商標「Lalerota」の使用であるから、使用を中止するつもりはない旨の回答を受領した。

この場合、**甲**は、**乙**の「Lalerota」に係る商標登録を、商標法第51条第1項に規定する審判により、取り消すことができるか、理由をあげて説明せよ。

なお、平成26年4月1日を基準とする。

- (3) (2)において請求した**甲**の商標法第51条第1項に規定する審判が終了した後、**A**国において、**甲**の商標権をめぐる争いがあり、**甲**の**A**国における商標「Lerota」の国際登録が取り消された。その場合、**甲**は日本において再び商標「Lerota」を登録するために、どのような手続を取ることができるか、マドリッド協定の議定書に基づく特例を考慮して、留意すべき点とともに、説明せよ。

【70点】