

z 2011 年度論文対策ゼミ・第9回（商標法③）
－日曜クラス－

【問題】

乳酸菌飲料の製造メーカーである**甲**は、乳酸菌飲料の容器**α**を創作し、容器**α**の形状に係る商標**A**について、文字や図形等のない立体商標として、2009年1月19日に、指定商品を「乳酸菌飲料」とする商標登録出願**X**をし、2009年11月24日に、商標権の設定登録を受けた。その後、**甲**は、**乙**の求めに応じて、当該商標権について範囲を全部とする通常使用権を**乙**に許諾した。

一方、乳製品の製造メーカーである**丙**は、乳製品の容器**β**を創作し、2007年3月頃から、自社のハウスマークを付した容器**β**に「牛乳」を入れて販売を開始したところ、**丙**の「牛乳」は、生乳本来のほのかな甘みとコクが評判となり、2008年11月頃には、ハウスマークを付した容器**β**の形状に係る商標**B**は、需要者の間に広く知られるようになった。**丙**は、現在も商標**B**に係る容器**β**に「牛乳」を入れて販売している。

丙の「牛乳」の評判が良いことを知った**乙**は、商標**A**に係る容器**α**に「牛乳」を入れて販売を開始した。**乙**の商品「牛乳」は品質が悪く、**丙**の元には**乙**の商品「牛乳」の苦情が多数寄せられている。

以下、設問（1）に答え、設問（2）については上記設例の場合において答えよ。

なお、商標**A**と商標**B**とは類似するものとし、「乳酸菌飲料」と「牛乳」は互いに類似の商品とする。また、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。

設問（1）

立体商標について商標法において保護する理由を述べよ。

設問（2）

甲は、**丙**に対して、商標**B**の使用の禁止を求める訴訟を提起した。**丙**は、**甲**の訴訟提起に対抗して、どのような法的制度又は抗弁を用いることができるか、知人の弁理士に相談した。

- ① **丙**は、商標**A**に係る商標登録について、特許庁に対してどのような手続をすることが考えられるか、説明せよ。
- ② **丙**は、**甲**に対して、裁判所においてどのような抗弁をすることが考えられるか、説明せよ。

【出題の意図】

- （1）立体商標制度（趣旨、登録要件、効力の制限等）に関する理解度の確認
- （2）周知商標に関する理解度の確認
- （3）使用権者による不正使用取消審判に関する理解度の確認

【解答要約】★解答の必須項目と説明のポイント

設問（1）について 配点：20点

- ・ 立体的形状からなる商標も商標として機能し得る点
- ・ 立体商標保護の国際的趨勢

設問（2）について 配点：80点（①②各40点）

1. ①特許庁に対する手続

(1) 無効審判の請求

- ・ 3条1項3号：容器αの形状が通常採用し得る形状の範囲を超えていると認識不可
- ・ 4条1項18号：識別力が認められても（3条2項）、その形状が容器の機能を確保するために不可欠の形状のみからなる商標に該当
- ・ 4条1項10号：出願前周知、現在も販売継続（査定時周知）、商標Aと商標Bは類似、指定商品「乳酸菌飲料」と商品「牛乳」は類似
→ 請求人適格、除斥期間の検討

(2) 使用権者による不正使用取消審判の請求

- ・ 丙の行為は、甲の商標権の禁止権の範囲の行為
- ・ 乙の販売する「牛乳」の品質が悪く、品質の誤認あり
- ・ 乙の商品の苦情が丙に寄せられており、出所の混同あり
- ・ 何人も（請求人適格）
→ 甲がその事実を知らない&相当の注意をしていない場合に、請求可

2. ②裁判所における抗弁

(1) 商標権の効力が及ばない旨の抗弁

- ・ 容器αの形状が容器の通常採用し得る形状の範囲を越えていると認識することができない場合（26条1項柱書のかっこ書、同項2号）

(2) 先使用権を有する旨の抗弁

- ・ 継続して商標Bを使用
- ・ 商標Bは出願Xの際現に需要者の間に広く認識
- ・ 商標Aと商標Bは類似し、指定商品「乳酸菌飲料」と商品「牛乳」は類似
→ 不正競争の目的でなく行われている場合に、抗弁可

(3) 無効理由を有する商標権の権利行使制限の抗弁

- ・ 上述の無効理由（3条1項3号、4条1項18号又は4条1項10号）が存在する場合

[参考文献等] 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第18版」（該当条文）

【解答例】

設問（1）について

1. 平成8年改正前の商標法においては、標章は平面的なものに限られ、立体的形状は商標の構成要素として認められていなかった（旧2条1項）。従って、例えば、店頭の商品用の人形や商品に付される立体物のような立体的形状からなる商標は保護を受けることができず、周知であることを条件として不正競争防止法により保護されるにとどまっていた（同法2条1項1号、2号）。
2. しかし、現実の取引社会においては、立体的形状からなる商標も、平面的なものと同様に自他商品等の識別標識として機能することが認められることから、法の保護法益たる業務上の信用が化体するものとして、商標法において保護に値する。
一方、国際的には、既に立体的形状も商標の構成要素として認め、立体的な商標に対しても権利を与えるのが国際的趨勢となっている。
3. そこで、商標法は、商標として機能し得るものを積極的に保護し、商標制度の国際調和を図るべく、平成8年改正において、商標の構成要素に「立体的形状」を追加し（2条1項）、立体的形状を構成要素とする立体商標も保護することとした。

設問（2）について

1. ①特許庁に対する手続

(1) 無効審判の請求

丙は、甲の商標登録に対して、次の無効理由に基づく無効審判を請求することが考えられる（46条）。甲の商標権が遡及消滅すれば（46条の2）、甲の訴えは棄却されるからである。

なお、丙は、甲から商標Bの使用禁止を求める訴訟を提起されているため法律上の利害関係を有し、出願Xの設定登録から5年以内であるため除斥期間の適用もない（47条）。

- ① 商標Aに係る容器 α の形状が通常採用し得る形状の範囲を越えていると認識することができない場合には、自他商品の識別力を有しない商標であるとして、甲の商標登録は法3条1項3号違反の無効理由を有する。
- ② 一方、商標Aについて、使用により識別力が発揮されるに至ると、法3条2項の適用により、識別力が認められる（3条2項）。しかし、立体的形状のみから構成される商標Aについては、たとえ使用により識別力を取得するに至っても、その形状が容器の機能を確保するために不可欠な形状であれば、甲の商標登録は法4条1項18号違反の無効理由を有する。当該立体的形状のみからなる商標の登録を認めると、その商品自体の生産、販売の独占を許し、自由競争を制限するおそれがあるからである。
- ③ 丙の商標Bは、甲の商標Aに係る出願Xの前から、需要者の間に広く知られており、また、丙は、現在も商標Bに係る容器 β に商品「牛乳」を入れて販売していることか

ら、出願時及び査定時において、商標Bは周知であったと考えられる（4条3項）。従って、商標Aと商標Bは類似し、指定商品「乳酸菌飲料」と商品「牛乳」は類似するため、甲の商標登録は法4条1項10号違反の無効理由を有する。

(2) 使用権者による不正使用取消審判の請求

乙は、甲の商標権に係る通常使用権者である。また、乙は、甲の商標登録に係る指定商品「乳酸菌飲料」と類似の商品「牛乳」についての登録商標Aの使用をしており、この乙の行為は、甲の商標権の禁止権（37条1号）の範囲の行為である。そして、乙の商品「牛乳」は品質が悪く、この販売により、乙は商品の品質の誤認を生じさせている。加えて、乙の商品「牛乳」の苦情が丙に寄せられていることから、乙の当該行為は、他人である丙の業務に係る商品「牛乳」と混同を生じさせている。従って、丙は、甲の商標登録に対して、甲が乙の不正使用の事実を知らず、且つ相当の注意をしていた場合を除き（53条1項但書）、通常使用権者乙の不正使用を理由に取消審判を請求することが考えられる（53条1項本文）。甲の商標権がその後消滅すれば（54条1項）、甲の訴えは棄却されるからである。

なお、本審判は何人も請求可能であり（53条1項本文）、丙は請求人適格を有する。

2. ②裁判所における抗弁

(1) 商標権の効力が及ばない旨の抗弁

商標Aに係る容器 α の形状が容器の通常採用し得る形状の範囲を越えていると認識することができない場合、即ち、容器自体の持つ機能を効果的に発揮させる等の目的で採用された形状にすぎない場合には、丙は、甲に対して、容器自体の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標権の効力が及ばない旨を抗弁することが考えられる（26条1項柱書のかっこ書、同項2号）。この場合には、商品の容器自体の形状として何人も使用する必要があるからである。

(2) 先使用権を有する旨の抗弁

丙は、甲の出願Xの前から現在まで、継続して商標Bに係る容器 β に商品「牛乳」を入れて販売している。また、甲の出願Xの際現に商標Bは丙の業務に係る商品「牛乳」を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、甲の出願Xに係る商標Aと丙が使用する商標Bは類似し、甲の出願Xに係る指定商品「乳酸菌飲料」と丙が使用する商品「牛乳」は類似する。従って、丙の販売が不正競争の目的でなく行われている場合には、丙は、甲に対して、先使用権を有する旨を抗弁することが考えられる（32条）。企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護するためである。

(3) 無効理由を有する商標権の権利行使制限の抗弁

上述のように甲の商標登録に無効理由が存在する場合には、丙は、甲に対して、無効理由を有する権利に基づく権利行使は制限される旨を抗弁することも考えられる（準特104条の3）。紛争のより実効的・合理的な解決を図るためである。

以上

講座のお申し込みに関して

①お申し込みの前に、「[プログレッジ受講規約](#)」をよくお読みいただき、ご理解の上、お申込みください。

プログレッジ受講規約：<http://www.progledge.com/flow/img/jukokiyaku.pdf>

②お申込みされた場合は、すべてご承諾いただいたものとみなします。

③受講料が3万円以上の講座(受講期間が2ヶ月以上の場合)は、分割でのお支払いがご利用いただけます。

★プログレッジ窓口でのお申し込み

支払い方法：現金 / 申込み対象：講座・模試・ゼミ

STEP. 1

①プログレッジ窓口に、受講申込書と、現金をご持参ください。

※ 受講申込書ダウンロード⇒<http://www.progledge.com/flow/img/application.pdf>

STEP. 2

②受講手続完了

STEP. 3

③受講証の発行

★WEB 受講お申し込みフォームからのお申し込み

STEP. 1

①受講お申し込みフォームに必要事項を記入後、送信してください。

※お問合せ内容に、必ずお申込みの講座・模試・ゼミ名、通学／通信クラス種別を記入してください。

STEP. 2

②お申し込み内容を確認後、メールで、お支払い方法をご連絡いたします。

STEP. 3

③メールでお知らせするお振込み期日までに[銀行振込み](#)または[郵便振替](#)で受講料をお振込みください。

STEP. 4

④ご入金を確認でき次第、受講手続完了

STEP. 5

⑤受講証の発行

★郵送でのお申し込み

STEP. 1

①プログレッジ宛に、受講申込書を郵送してください。

同時期に、講座、模試、ゼミの費用を[銀行振込み](#)または[郵便振替](#)でお支払いください。

※ 受講申込書ダウンロード⇒<http://www.progledge.com/flow/img/application.pdf>

STEP. 2

②お申し込み内容とご入金を確認でき次第、受講手続完了

STEP. 3

③受講証の発行

【銀行振込み口座】

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 (普通預金) 9296259

口座名：株式会社山の手総合研究所 弁理士試験 プログレッジ

振込先：三菱東京UFJ銀行 西新宿支店 (普通預金) 0009098

口座名：弁理士試験 プログレッジ 代表 廣田浩一

【郵便振替口座】

口座番号：00170-0-743003

加入者名：弁理士試験 プログレッジ

※ 郵便振替は入金確認に3日程お時間がかかりますので、予めご了承ください。

※ 振込手数料は、申込者ご負担となります。

詳しくはこちらをご覧ください⇒<http://www.progledge.com/flow/index.php>

