

## 2009 年度論文プラクティス・第8回（模試②）問題

## 〔商標〕

## 【問題】

ドイツの法人甲は、ドイツにおいて、指定商品 a について商標 A の商標権を有している。また、甲は、マドリッド協定議定書第 2 条(1)の規定により、ドイツの当該商標登録を基礎として、2001 年 3 月に、指定商品 a について商標 A の国際出願 X を行い、国際登録されている。

わが国の商事会社乙は、甲の日本総代理店として、商標 A を付した商品 a を販売した。その結果、商標 A は、甲の業務に係る商品 a を表示するものとして、2004 年夏頃から、わが国の需要者に広く知られるようになった。乙は、2005 年 8 月に、甲との総代理店契約を終了し、その直後、正当な理由なしに、甲の承諾を得ることなく、指定商品 a 及び b について、商標 A に類似する商標 B の商標登録出願 Y をしたところ、2006 年 7 月に商標権の設定の登録を受けた。なお、商品 a と b とは、類似しないものとする。

甲は、国際出願 X に係る国際登録について、2008 年 6 月に、マドリッド協定議定書第 3 条の 3 (2)の規定によりわが国を領域指定した。当該指定は国際登録簿に記録され、国際事務局から、わが国特許庁に対して、わが国が領域指定された旨が通報された（以下、わが国の商標登録出願とみなされた出願を「国際商標登録出願 X」という。）。その後、国際事務局から、甲に対して、国際商標登録出願 X について、乙の上記出願 Y に係る登録商標 B を引用して、指定商品 a については商標法第 4 条第 1 項第 11 号の規定に該当して商標登録を受けることができない旨のわが国特許庁の拒絶の通報の写しが送付された。

この場合において、2009 年 1 月 31 日を基準として、以下の設問について、設問の番号を明示して答えよ。

- (1) 上記拒絶の通報を受けて、乙の上記出願 Y に係る商標登録に対して、甲はどのような手続をとり得るかを述べよ。
- (2) 乙は、甲の上記 (1) の手続に対して、指定商品 b に係る商標 B についての商標権を存続させる方策として、特許庁に対してどのような手続をとり得るかを述べよ。なお、指定商品 b に係る商標 B についての商標登録には、瑕疵がないものとする。
- (3) 甲は、上記拒絶の通報に対して適切な対応をとった結果、国際商標登録出願 X について商標権の設定の登録を受けた。甲は、当該国際商標登録出願 X についての商標権に基づいて、商品 c を指定商品とする防護標章登録出願 Z を検討している。当該出願 Z について、防護標章登録を受けるために必要な条件を述べよ。

【100点】