0001312215755

ML21575

参考答案（商標）

問題Ⅰ設問⑴について

⑴　商標権は商標に化体した業務上の信用を保護する権利であり、半永久的に保護を与えても問題はないとも思える。

⑵　しかし、商標登録後一定期間が経過すると、商標権者の業務の廃止や、使用する商標を変更する等により登録商標が使用されなくなる場合がある。また、商標権者としては、商標権の維持を望まないことがあり得る。このような場合、不必要な商標権が存在すると、第三者の商標選択の余地を狭めることになる。

⑶　そこで、不使用商標を効果的に整理するため、商標権の存続期間を一定期間に区切って（19 条１項）、商標権者が維持することを望む商標権に限って、存続期間の更新を認める更新登録制度が採用されている（同条２項）。

問題Ⅰ設問⑵について

１．更新登録の要件

⑴　主体的要件

商標権者が更新をすることができる（19 条２項）。

⑵　時期的要件

更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前６月から満了の日までの間にしなければならない（20 条２項）。上記期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる（同条３項）。

⑶　手続的要件

更新登録の申請をする者は、所定の申請書を提出し（20 条１項）、所定の登録料を納付しなければならない（40 条２項、41 条３項、41 条の２）。

２．更新登録の効果

商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新される（19 条３項）。上記登録料の納付があったときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録がされ、商標公報に掲載される（23 条１項・３項）。

問題Ⅱ設問１について

⑴　金銭的請求権（13 条の２）

本問では、乙が、甲の商標権Ｂに係る登録商標イと同一の商標イを、その指定商品である商品 a に使用しているため（同条１項）、甲は、以下の要件を具備することで、乙に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる（同項）。

⑵　国際登録Ａの日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるため、Ｂに係る出願は、国際登録の日である令和元年６月３日にされた商標登録出願とみなされている（68 条の９第１項、マドプロ３条⑷）。また、Ｂに係る出願には、国際登録の効果として、イは、日本国特許庁に直接求めていたならば与えられていたであろう保護と同一の保護が与えられる（マドプロ４条⑴(a)）。

⑵　甲は、自己の売上の減少が、令和元年８月頃からの乙によるイを付した a の販売によるものと認識して、令和元年９月 20 日に、Ａの日本国を指定する領域指定に係る内容を記載した書面を、乙に対して提示して警告をしている（13 条の２第１項）。

無断複製・頒布を禁じます

参考答案（商標）

⑶　また、甲は、Ｂに係るイを指定商品ａに使用している必要があるところ、令和元年６月から現在に至るまで、イを指定商品ａに使用している（同項）。

⑷　さらに、警告後商標権の設定登録までの間において、乙による商品ａの販売の終了まで売上の減少が続き、甲の業務上の損失が生じている（同項）。

⑸　そして、本問では、Ｂが設定登録されている（同条２項）。

⑹　以上より、本問では、甲は、乙に対し、当該使用による業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる（同条１項）。

⑺　なお、甲は、当該請求権を行使するにあたり、権利の時効消滅が、Ｂの設定登録の日（令和２年１月６日）から３年であることに留意する（民724条１号読替準用）。

問題Ⅱ設問⑵について

１．検討

国際登録Ａが全部消滅しているため、Ａに基づくＢは、国債登録簿からの消滅日から、その全部について消滅したものとみなされる（68条の20第２項・３項）。

よって、甲は、商標権Ｂに基づく差止請求権の行使はできない（36条１項）。

また、丙の行為によって甲の業務上の信用が害されたといえる事情は認められず、信用回復措置請求権の行使もできない（特106条準用）。

２．損害賠償請求権

一方、損害賠償請求権（民709条）は、商標権Ｂの消滅前に生じていた過去の損害について行使することができる。

損害賠償請求権は、故意又は過失によって、他人の権利等を侵害した者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求する権利である（民709条）。

ここで、商標権の侵害とは、正当な権原等なき第三者が、登録商標と同一・類似の商標を、指定商品等と同一・類似の商品等に使用することをいうところ（25条等）、丙は、登録商標イを指定商品ａに付して販売して使用しているため、商標権Ｂを侵害している（25条、２条３項２号）。

また、丙には過失が推定され（特103条準用）、丙の販売により甲の売上が減少しているため、丙によるＢの侵害によって、甲に損害が生じている。

さらに、丙の侵害開始から３年経過しておらず、時効も成立していない（民724条）。

したがって、甲は、丙に対し、損害賠償請求をすることができる（民709条）。

３．最も妥当である理由

甲は、損害賠償請求権のほかに、不当利得返還請求権（民703条）を行使することも考えられる。しかし、不当利得返還請求で認められる額は一般に低廉であるのに対し、損害賠償請求では、損害額の推定等の規定（38条）の適用があり、立証負担の軽減が図られている。丙が侵害開始からＢの消滅した11月間に毎月百万円の利益を得ているため、侵害による利益として、1100万円が損害額として推定され（同条２項）、甲はこの額を損害として賠償請求することができる。

したがって、本事例において、甲がＢに基づく商標権侵害訴訟を提起する場合、丙に対して請求する権利として、損害賠償請求権が最も妥当である。

以上

無断複製・頒布を禁じます