

【趣旨対策編】テキスト

商標法編／第2章 商標法特有の制度等 ● 109 サンプル

第2章 商標法特有の制度等

商標権の侵害

商標権の効力（25条）

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

1. 商標権の効力（青本）

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利及び他人のその使用を禁止、排除する権利を有する。

そして、商標権者はこれに加え37条1号の規定によって、他人が自己の商標権のうちの類似範囲の商標の使用をすることを禁止し又は排除する権利をもつ。この類似範囲は、前述の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をする権利（いわば商標権の核心をなす部分）を防護する機能をもつもので、禁止権といわれる。禁止権の効力は、このように他人のその部分の使用を禁止しまたは排除しうるだけで、積極的にその部分を使用する法律上の保護はなんら与えられていない。

それ故に、他人の権利によって制限されない限り商標権者がその部分を事実上使用するのは自由であるが、もしその範囲が商標権同士相互に重なり合ったり、他人の著作権、著作隣接権、特許権、意匠権等と抵触した場合には使用はできず、もし使用すれば、権利侵害となるのである。

2. 意匠権と異なり、類似範囲で自己が使用をする権利をもたないのは何故か（青本）

商標法を意匠法と同様にすると、商品又は役務の出所の混同を生ずる場合が多く、権利相互間の調整規定が複雑になるので異なった構成をとったのである。

3. 25条ただし書の理由付け（青本）

本条ただし書は、専用使用権を設定した場合の商標権の効力の制限について定めている。すなわち、専用使用権を設定した範囲については商標権者といえどもその部分の使用ができなくなる。これは、専用使用権が物権的効力をもつと考えられているからである。

L E O 東京リーガルマインド 弁理士

＜例題＞

講義で学んだばかりの知識を使用した演習なので、「知識をどのように使用し、どのように論文にしていけば良いのか」という点にのみ意識を向けることができます。

＜解答例＞

解答例もテキストにまとめて掲載されているので、重要事項も効率的に復習できます。

＜条文趣旨＞

まず、青本等に基づいた条文の趣旨を学びます。

論文に必要な知識を過不足なく説明し、また、解説ごとにその根拠を明記しています。

商標法編／第1章 登録要件等 サンプル ● 89

例題1－6

金銭的請求権の趣旨を述べよ。

例題1－7

商標法13条の2第5項で、特許法104条の3第3項を準用していない理由を述べよ。

90 ● 2018 論文思考力修得講座 意匠法・商標法【趣旨対策編】 サンプル

例題1－6

金銭的請求権の趣旨を述べよ。

本条は、平成11年改正にて、商標登録出願から商標権の設定登録に至る間における当該商標に化体した業務上の信用を保護することを目的として、当該商標を第三者が指定商品又は指定役務について使用することにより生ずる出願人の業務上の損失を補填するため、その使用をした者に対し金銭的請求権を認めることを規定したものである（青本）。

例題1－7

商標法13条の2第5項で、特許法104条の3第3項を準用していない理由を述べよ。

特104条の3第3項は、冒認又は共同出願違反を理由とする特許無効審判の請求人適格は真の権利者（特許を受ける権利を有する者）に限られていることから（123条2項）、特104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することができる者が真の権利者に限定して扱われることがないようにするために設けられた規定である。

しかし、特許無効審判と異なり（特123条2項）、商標登録無効審判の請求人適格は無効理由の如何を問わず「利害関係人」であって（46条2項）、侵害訴訟の被告は「利害関係人」に該当する。

つまり、商標法では、無効審判の請求人適格が「真の権利者」に限定されることはない（青本）ので、特許法104条の3第3項の規定を商標法で準用する必要はない。

【事例対策編】テキスト

6 ● 2018 論文思考力修得講座 特許法・実用新案法【事例対策編】 サンプル

第1回 例題1

甲は、自ら発明イをし、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載して、特許出願Aをした。その後、特許出願Aは出願公開された。

この設例において、以下の(1)、(2)及び(3)について答えよ。なお、各設問は独立しているものとする。

- (1) 乙は、自ら発明イをし、特許出願Aの出願日後であって出願公開前に、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。その後、特許出願Aについて特許権の設定登録がされた。この場合において、特許出願Bに係る発明イについて想定される拒絶理由を、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。
- (2) 乙は、自ら発明イ及びその改良発明ロをし、特許出願Aの出願公開後に、明細書に発明イ及びロを、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Cをした。この場合において、特許出願Cに係る発明ロについて想定される拒絶理由を、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。
- (3) 乙は、自ら発明ハをし、特許出願Aをした日と同日に特許出願Dをした。この場合において、特許出願Dに係る発明ハについて想定される拒絶理由を、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。ただし、発明イの発明特定事項はa、b及びcであるものとし、発明ハの発明特定事項はa、b及びdであるものとする。

【30分】

LEC東京リーガルマインド 弁理士

＜趣旨対策編テキストとの対照＞

答案を構成する段落が、〔趣旨対策編〕のどこで学習したものに当たるのかを示しています。

＜趣旨対策編例題との比較＞

〔趣旨対策編〕で行った例題の解答が、〔事例対策編〕ではどのように書き換えられながら使用されるか比較解説をします。

＜例題＞

〔趣旨対策編〕で学習した知識を活用し、答案構成力を洗練させるための良問を厳選しています。

＜答案例＞

具体的な答案例を掲載しているので、合格のために必要な記載量を把握することができます。

8 ● 2018 論文思考力修得講座 特許法・実用新案法【事例対策編】 サンプル

答案例

【趣旨対策編】
第1章 第3節
29条の2
P.11～P.14

設問(1)について

1. 29条の2

- (1) 29条の2は、後願の出願後に出願公開がされた先願の願書に最初に添付した明細書等に記載されている発明等と同一の発明は、特許を受けることができない旨規定する。
- (2) 本問において、①乙の特許出願Bは、甲の特許出願Aよりも後日に出願されており（29条の2本文）、②出願Bの出願後に出願Aの出願公開（64条）がされている（29条の2本文）。また、③出願Bの内容である発明イは、出願Aの願書に最初に添付した明細書に記載されている（同条）。
- さらに、④出願A及び出願Bの出願人が、出願Bの出願時においてそれぞれ甲と乙で異なり（同条但書）、しかも、⑤甲と乙がそれぞれ独自に発明イをなしている（同条かつこ書）。
- (3) よって、乙の出願Bに係る発明イには、甲の出願Aを引用例とする29条の2に基づく拒絶理由（49条2号）が想定される。

2. 39条1項

- (1) 39条1項は、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があった場合には、最先の出願人のみ特許を受けることができる旨規定する。
- (2) 本問において、出願Bは、出願Aよりも後日に出願されている（39条1項）。また、出願Aについては、特許権の設定登録がされており、先願の地位が確定している。さらに、出願Aの請求項に係る発明も出願Bの請求項に係る発明もともにイであるため、出願に係る発明も同一である（39条1項）。
- (3) よって、乙の出願Bに係る発明イには、甲の出願Aに係る発明イを引用例とする39条1項の拒絶理由（49条2号）が想定される。

【趣旨対策編】
第1章 第4節
39条
P.15～P.18

設問(2)について

1. 29条1項

- (1) 29条1項は、特許出願前に新規性を喪失している発明は特許を受けることができない旨規定する。
- (2) 発明イについては、出願Aの出願公開により頒布された刊行物に記載された発明に該当する（29条1項3号）。しかし、発明ロは、発明イを改良したものであるため、頒布された刊行物に記載された発明に該当しない。
- (3) よって、乙の出願Cに係る発明ロには、甲の出願Aに係る発明イを引用例とする29条1項3号の拒絶理由（49条2号）は想定されない。

【趣旨対策編】
第1章 第1節
29条1項
P.3～4、P.7～8

2. 29条2項

- (1) 29条2項は、29条1項各号に該当しない発明、つまり新規性を有する発明であっても、いわゆる当業者が出願時における技術水準から出願に係る発明に容易に想到することができた場合には、特許を受けることができないという、発明の進歩性を規定したものである。
- (2) 本問において、発明ロは発明イの改良発明であるため、新規性を有している。
- したがって、発明イから発明ロを容易に発明できたか否かを検討する。

【趣旨対策編】
第1章 第1節
29条2項
P.10

LEC東京リーガルマインド 弁理士