

商標法 令和2年度 問題I

問題文

商標権の設定の登録前の金銭的請求権の（1）発生要件、（2）効力及び行使時期、（3）消滅について説明せよ。

ただし、解答に際しては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。

【40点】

論点

商標権の設定の登録前の金銭的請求権について基本的な知識及び理解を問う。

1 商標権設定登録前の金銭的請求権

13条の2に規定されている金銭的請求権について問う問題である。(1) 発生要件, (2) 金銭的請求権の効力及び行使時期, (3) 金銭的請求権の消滅原因について, 同条の規定に照らして説明していくことになる。

2 (1) 発生要件

金銭的請求権の発生要件は, 13条の2第1項に規定されているので, その条文上の要件を指摘すればよい。なお, 「行使時期」については別に説明が求められていることから, 同2項の行使要件については言及するべきではない。

3 (2) 効力及び行使時期

(1) 効力

警告の相手方の使用によって生じた業務上の損失の額について請求することができることになる(同1項)。発明の場合とは異なり, 商標それ自体に財産的価値が当然にあるわけではないから, 実施料(使用料)相当額を請求できるわけではなく, あくまでも業務上の損失の額について請求できるにすぎない。

(2) 行使時期

13条の2第2項は, 商標権の設定登録後でない, 金銭的請求権を行使できない旨を規定しているため, この点を端的に指摘すればよい。

4 (3) 消滅

債権の消滅原因は民法上様々なものがあるが, 商標法上規定されている金銭的請求権の消滅原因を指摘できれば十分である。

金銭的請求権の消滅原因としては, 13条の2第4項が遡及消滅について規定するとともに, 同5項が準用する民法724条による時効消滅について規定が置かれている。なので, まずはこの2点について言及すればよいであろう。

模範答案

1 問題1

- 1 商標権の設定の登録前の金銭的請求権の発生要件は、13条の2第1項に規定がある。すなわち、①商標登録出願人であること、②その商標登録出願後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をすること、③警告の相手方が、警告後商標権の設定登録前に当該出願に係る指定商品・役務について当該出願に係る商標の使用をしたこと、④当該使用により業務上の損失が生じたことが、発生要件となる。
- 2 上記の発生要件を満たした場合、その効果として、④業務上の損失相当額の請求をすることができる。商標それ自体に財産的価値があるわけではないので使用料相当額の請求は認めるべきでないが、商標に化体した業務上の信用が毀損されるおそれがあるため、業務上の損失相当額の請求は認められるべきだからである。
- ただし、金銭的請求権は、商標権の設定登録後でなければ行使することができない(13条の2第2項)。
- 3 金銭的請求権は、上記のとおり、商標権の設定登録後に初めて行使できるものなので、商標権の設定登録に至らなかった場合、すなわち商標登録出願の放棄・取下げ・却下の場合や商標登録出願につき拒絶査定・拒絶審決が確定した場合には、金銭的請求権は遡及的に消滅する。また、商標権の設定登録がなされたとしても、当初からその商標権が存在しなかったものとみなされる場面では、金銭的請求権の行使を認めるべきではない。そのため、登録異議申立ての取消決定の確定や無効審決が確定した場合にも、金銭的請求権は遡及的に消滅する(1

2 3条の2)。

- 4 商標権の設定登録後は、弁済(民法473条)によって金銭的請求権は消滅する。ただし、弁済がなくとも、金銭的請求権を有する者が当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用者を知ったときは、その知った時(知った時が商標権の設定登録前である場合には商標権の設定登録時)から3年を経過することにより時効消滅する(13条の2第5項)。