

40.04

商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知

1. 商第4条第1項第11号に係る拒絶理由の通知において、商標権の存続期間が満了した商標を引用する場合は、以下のとおり取り扱う。

(1) 引用商標の商標権（国際登録に基づく商標権を除く。）が存続期間の満了後6月以内のものである場合には、存続期間の更新登録の申請がされていないときであっても、当該商標を引用する商第4条第1項第11号の拒絶理由を通知する。

(2) 引用商標の商標権の登録料が分割納付がされている場合であって、存続期間満了前5年の日から6月以内のものである場合には、存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料（以下「後期分割登録料」という。）及び割増登録料が納付されていないときであっても、当該商標を引用する商第4条第1項第11号の拒絶理由を通知する。

(3) 引用商標が国際登録に基づく商標権であって商標権の存続期間が満了している場合は、その引用商標の商標権に係る国際商標登録簿により、原簿が有効である限り、その商標を引用する商第4条第1項第11号の拒絶理由を通知する。

2. 上記1.の商標を引用して査定を行う場合には、その引用商標について、以下のとおり取り扱う。

(1) 上記1. (1) 及び (3) の商標を引用して拒絶査定を行う場合には、その引用商標の商標権の存続期間の更新手続がなされた事実を確認した後に、拒絶査定を行う。

(2) 上記1. (2) の商標を引用して拒絶査定を行う場合には、後期分割登録料及び割増登録料の納付がなされた事実を確認した後に、拒絶査定を行う。

ただし、①引用商標の商標権の存続期間の満了後6月の期間が経過した後に、商標原簿で存続期間の満了を確認したとき、②引用商標に係る後期分割登録料及び割増登録料を納付すべき期間の経過後、商標原簿で存続期間の満了を確認したとき、③引用商標の商標権に係る国際商標登録原簿で存続期間の満了を確認したときは、当該商標を引用する商第4条第1項第11号には該当しなくなったものとして取り扱う。

〈説明〉

平成28年11月に開催された第21回商標審査基準ワーキンググループにおいて、以下の観点から審議がなされ、上記のとおり運用を変更するものである。

・商第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請がなされ、商標権の回復がされたものがほとんどないという現状にかんがみ、一律に存続期間満了後1年を待って後願の査定を行うことは、早期の権利付与の観点からして、必ずしもユーザーの利益になっていない。

・また、商第20条第4項では、存続期間の満了後6月までに更新登録の申請がなかったときは、商標権は存続期間の満了のときにさかのぼって消滅したものとみなす旨規定しており、すなわち、存続期間の満了後6月経過後は、法律上、商標権はすでに消滅したものとみなされることから、商第21条第1項の経済産業省令で定める期間の経過を待たずに後願の処理を行ったとしても、法律違反とはならないと考えられる。

・以上から、商第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請ができる期間を待たずに、後願の処理を行うことが適当である。（ただし、査定時に当該申請がされている場合には、その処分が確定するまで、後願の査定は行わないこととする。）

（参考）

1. 商標権の存続期間の更新登録の申請について

商標権の存続期間の更新登録の申請は、存続期間の満了後6月の間においても可能であり（商第20条第3項）、存続期間の満了後6月の更新登録の申請期間内にその申請がない場合に、その商標権は存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる（商第20条第4項）。

さらに上記の規定によって消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内であって上記の更新期間の経過後6月以内に限り、商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる（商第21条第1項）。

2. 登録料の分割納付がされた場合の後期分割登録料の納付について

登録料の分割納付において、後期分割登録料の納付は、その期間の経過後6月以内においても追納が可能であり（商第41条の2第5項）、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったときは、その商標権は存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされる（商第41条の2第6項）。

さらに上記の規定によって消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、

後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内であつて上記の更新期間の経過後6月以内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を納付することができる（商第41条の3）。

3. 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新について

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新がなされる所（商第68条の21第2項）、国際登録の更新手続には、存続期間満了後6月の猶予期間が認められている（議定書第7条（4））。

そして、国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、国際登録に基づく商標権は、存続期間の満了時にさかのぼつて消滅したものとみなされるが（商第68条の21第4項）、実務上は、国際商標登録原簿で更新がなされているかを確認する。（W I P O 国際事務局から我が国に対して国際登録の存続期間の更新がなかつた旨の通報があり（注1）、その後商標登録原簿に商標権の消滅の登録等必要な手続が行われる。）

（注1） 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第31規則（4）を参照。

（注） 以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。

○ [「第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準](#)

--