

商標権消滅後 1 年間の他人の商標登録排除規定の見直し

平成 22 年 3 月
特 許 庁

1. 問題の所在

商標法においては、商標権が消滅した日（商標登録の取消決定又は無効審決があったときはその確定の日）から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものは、その登録を排除する規定がある（商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号）。これは、何人かが使用をしていた商標はたとえその使用を止めても一年間程度はその商標に化体された信用が残存していて、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがある¹との理由に基づく規定である。しかし、審査運用上は同号に基づく拒絶理由の通知がなされた場合であっても当該拒絶理由に基づく拒絶査定を行うことは多くはない。同号に基づく拒絶理由は一定期間を経過すれば解消するため、出願人からの申し出により当該期間の経過を待って、後願の出願人に登録査定を出すことが多い。

ところで、商標登録出願をしたところ審査官から商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号に基づき先行登録商標との抵触が通知された出願人は、当該拒絶理由を解消するため、先の登録商標の取消し、無効、放棄などを求めることがある。この際に、商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号が迅速な権利付与の障害になっているとの指摘がある。つまり、無効審判や異議申立て等によって先の登録の無効、取消の審決又は決定を得たことで商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号の拒絶理由を解消したとしても、商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号の規定により無効審決や取消審決、取消決定の確定日から一年間は登録を受けることができない²。また、先行登録商標権者との協議によって当該先行登録商標が放棄されるようになった場合であっても、放棄により権利が消滅した日から一年間は登録を受けることができないのである。

〔参考条文：商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号〕

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

（中略）

十三 商標権が消滅した日（商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。）から一年を経過していない他人の商標（他人が商標権が消滅した日以前一年以上使用をしなかつたものを除く。）又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

¹ 参照：工業所有権法逐条解説第 18 版 特許庁編 発明協会

² 商標法第 53 条の 2 の取消審判（代理人による不当登録に対する審判）による取消審決の場合には、商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号は適用されない（商標法第 4 条第 4 項）。また、商標法第 50 条の不使用取消審判による取消審決が確定した場合には、商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号の一年間の起算日は当該審判請求の登録日（商標法第 54 条第 2 項）とみなされ、審決確定後速やかな権利取得が可能である。

2. 諸外国の制度

欧州共同体（欧州共同体商標理事会規則）、フランス、ドイツには、我が国の商標法第4条第1項第13号に相当する拒絶理由は発見できない。他方、米国では審査運用上、登録の記録が消滅する日（期間満了後6ヶ月と30日後）を経過するまでは先行商標として拒絶の根拠となるとされる³。

英国には、先行登録商標の存続期間満了後一年間は後願商標の登録を検討するにあたり考慮する旨の規定があり⁴、中国では存続期間満了後一年間は後願を登録できない旨の規定がある⁵。韓国では、商標権が消滅してから一年間は、それと同一又は類似の商標を当該権利者以外の他人が出願した場合には拒絶理由に該当するとされる⁶。

3. 検討の方向

迅速な権利付与を図るため、商標法第4条第1項第13号を見直し、異議申立ての決定や、無効審判若しくは取消審判の審決の確定又は申請による放棄によって先行商標の商標権が消滅した場合は、後に出願された同一又は類似の商標は登録できるようにしてはどうか。

従来本号が担っていた権利消滅後の需要者の誤認混同の防止については、少なくとも著名商標などとの関係においては商標法第4条第1項第15号の運用によって誤認混同を招くおそれがある場合には登録を認めないとする⁷こと⁷で、需要者の利益を大きく損なうことはないのではないか。

ただし、存続期間満了により先行商標の商標権が消滅した場合には、満了日から一定期間は商標権が更新又は回復する可能性がある（商標法第20条及び第21条）ことに鑑み、先行商標の存続期間が満了したとしても一定期間は処分できないのではないか。

³ United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure*, 716.02(e) (6th ed., 2009)

⁴ 英国商標法第6条(3)

⁵ 中国商標法第46条

⁶ 大韓民国商標法第7条(1)(viii)

⁷ 商標法第4条第1項第15号の適用対象となる他人の業務には、文理上、現存するものか少なくとも過去において存在したものでなければならない。（「商標第6版」網野誠著 有斐閣 375頁）