

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について（案）

1. 現行制度の概要

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）。

現行法における商標権の主な消滅原因は以下のとおりである¹。

- （1）登録異義の申立における取消決定の確定（商標法第 4 3 条の 3 第 3 項）
- （2）商標登録の無効審判における無効審決の確定（商標法第 4 6 条の 2）
- （3）商標登録の取消審判における取消審決の確定（商標法第 5 4 条）²
- （4）商標権の放棄（商標法第 3 5 条による特許法第 9 7 条の準用）
- （5）商標権の存続期間満了（商標法第 1 9 条第 1 項、第 2 0 条第 4 項及び第 2 1 条第 1 項）

商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号は、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³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つ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。

（商標登録を受けることができない商標）

第四条 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。
一～十二 （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するもの

十四～十九 （略）

¹ 他に、登録料の分割納付において後半分の登録料の納付がなされない場合（商標法第 4 1 条の 2 第 4 項）、相続人不存在の場合（商標法第 3 5 条による特許法第 7 6 条の準用）、国際登録の消滅の場合（商標法第 6 8 条の 2 第 2 項）、国際登録に基づく商標権の存続期間の満了の場合（商標法第 6 8 条の 2 第 4 項）に商標権が消滅する。

² 取消審判の種類としては、不使用取消審判（商標法第 5 0 条）、不正使用取消審判（商標法第 5 1 条及び第 5 3 条）、商標権移転の結果、混同使用がされた場合の取消審判（商標法第 5 2 条の 2）、代理人等の不当登録取消審判（商標法第 5 3 条の 2）がある。そのうち、不使用取消審判については、取消審決が確定した場合、審判請求の登録日に商標権が消滅したものとみなされ（商標法第 5 4 条第 2 項）、その他の取消審判については、取消審決の確定後消滅する（商標法第 5 4 条第 1 項）。

³ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』1 2 1 3 頁（社団法人発明協会、第 1 8 版、2 0 1 0 年）

2. 検討の背景

商標登録出願において、審査官から商標法第4条第1項第11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13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。

すなわち、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11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13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⁴。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。

3. 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⁵。

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⁶、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⁷。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⁸。

4. 対応の方向

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すべきである。

他方、商標権の存続期間満了による商標権の消滅については、存続期間が満了しても、商標権は直ちに消滅せず、存続期間満了後6月の更新登録申請期間（以下「更新期間」という。）内に更新登録申請がない場合に、当該商標権が存続期間満了時に遡及して消滅する（商標法第20条第4項）。また、更新期間経過後6月（以下「不責期間」という。）は、商標権者の責めに帰することができない理由により更新登録申請ができなかった場合には、その更新登録申請を行うことができるとされている（商標法

⁴ 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13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13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。

⁵ United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure*, 716.02(e) (6th ed., 2009)

⁶ 英国商標法第6条(3)

⁷ 中国商標法第46条

⁸ 大韓民国商標法第7条(1)(viii)

第21条第1項)⁹。

このため、存続期間満了後6月及びその後の不責期間の6月については、商標権が存続期間満了時にさかのぼって更新されることがあることから、商標法第4条第1項13号を見直した場合であっても、商標法第4条第1項第11号に違反する過誤登録を招くことがないよう、存続期間満了後1年の経過後、査定時における商標権存続の有無を確認した上で、審査を進めるべきである¹⁰。

なお、従来商標法第4条第1項13号が担っていた権利消滅後の取引者及び需要者の誤認混同の防止については、混同防止を目的とする他の拒絶理由、具体的には、商標法第4条第1項第10号¹¹（他人の周知商標又はこれに類似する商標であつて、その商品・役務又はこれらに類似する商品・役務について使用するものの登録を排除する規定）及び商標法第4条第1項15号¹²（混同防止に関する総括規定として、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標の登録を排除する規定）の運用により、権利消滅後に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ことで、取引者及び需要者の利益を大きく損なうことはない。

⁹ 申請は、不責事由消滅から14日（在外者にあつては、2月）以内にすることができる。

¹⁰ 登録料の分割納付における後半分の登録料が納付されない場合の商標権消滅については、商標権の存続期間満了前5年を経過した場合であっても、商標権は当然には消滅せず、追納期間（存続期間満了前5年の日から6月）中に登録料の追納がない場合に、当該商標権が存続期間満了前5年の日に遡及して消滅する。このため、登録料の分割納付における後半分の登録料の未納の場合は、たとえ商標法第4条第1項13号を見直した場合であっても、商標法第4条第1項第11号に違反する過誤登録を招くことがないよう、追納期間経過後、査定時における商標権存続の有無を確認した上で、審査を進める必要がある（登録料の分割納付については、不責期間は規定されていない）。

¹¹ 商標法第4条第1項第10号の適用については、「混同の防止を目的とするものである以上、現在は使用されていないとしても、未だ広知である場合には、登録商標を取得させその使用を促すと需要者に有意な混同を招来する可能性があることに変わりはなく、商標法4条1項10号の該当性を否定すべきではない。」（田村善之『商標法概説』57頁（弘文堂、第2版、2000年））

¹² 同15号の適用上、『他人の業務』とは、文理上、出願商標について登録の可否を判断する際に現存するものか、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ことは明らかである。（網野誠『商標』375頁（有斐閣、第6版、2002年））