

存続期間満了後の引用商標の取扱い（4条1項11号）について（案）

平成28年11月

1. 現行商標審査基準

4. 引用商標の商標権の存続期間経過後であっても、第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請があったとき又は国際登録に基づく商標権の場合は、議定書第7条（4）の規定に基づく国際登録の存続期間の更新があったときは、引用商標の商標権の存続期間が更新されることに十分留意して、本号を適用するものとする。

ただし、引用商標の商標権者が引用商標の商標権の存続期間の更新申請をしない旨の意思表示をし、存続期間の更新がないことが明らかになった場合は、この限りでない。

2. 検討の経緯

産業構造審議会 知的財産政策部会 第24回商標制度小委員会（平成23年2月2日開催）における、議題「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」において、事務局からは、まずは第4条第1項第13号の廃止も視野に入れて検討を進め、ただし、権利回復規定による過誤登録を招かないように審査を進めなければいけない。そして、第4条第1項第11号の運用に関しては、今後検討を行っていく旨述べている。

3. 指摘事項

（1）第21条第1項¹の経済産業省令で定める期間においては、権利回復する事例がほとんどないと考えられるため、その期間の経過を待たずに後顧の査定を行うべきではないか。

（2）現行審査基準におけるただし書については、待てば登録になるため、引用商標権者に書面を書いてもらい、それを提出するというようなことはあまり行われていない。

¹（商標権の回復）

第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により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、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす。

4. 商標審査基準改訂の方向性

調査の結果、平成24年4月から現在に至るまで、第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請がなされたのは6件であり、うち商標権の回復がなされたのは1件にとどまる。

この点から、現状において、一律に存続期間満了後1年を待って後願の査定を行っていることは、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のではないかと考える。

また、第20条第4項²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、第21条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る。

以上から、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できることとしてはどうか。（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。）

5. 審査基準たたき台案

12. 存続期間経過後の引用商標の取扱いについて

(1) 存続期間経過後6月までの取扱い

(ア) 引用商標が国内出願に係る登録商標である場合

商標権の存続期間経過後6月の期間、又は登録料を分割納付する場合における後期分割登録料を納付すべき期間経過後6月の期間においては、本号に該当すると判断する（第20条第3項、第41条の2第5項及び第8項参照³）。

²（存続期間の更新登録の申請）

第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす。

³（登録料の分割納付）

第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達が

(イ) 引用商標が国際登録に基づく登録商標である場合

国際登録の存続期間経過後6月の期間においては、本号に該当すると判断する（マドリッド協定議定書第7条（4）参照⁴）。

(2) 上記(1)(ア)及び(イ)における6月の期間経過後の取扱い

上記(1)(ア)及び(イ)における6月の期間経過後において、商標登録原簿等において、存続期間の満了が確定している場合には、本号に該当しない。

ただし、引用商標の商標権の存続期間更新の有無を商標登録原簿で確認し、第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請がなされているときは、本号に該当すると判断する。

あつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数に乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数に乗じて得た額を納付しなければならない。

5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料（以下「後期分割登録料」という。）を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。

8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。

⁴ マドリッド議定書第7条 国際登録の更新

(4) 規則に定める割増手数料の支払により、6箇月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。