

商標早期審査・早期審理制度

——対象の拡大と制度の概要について——

鶴 久留美*

抄録 商標登録出願の早期審査・審理制度のさらなる利用拡大を図るべく、平成21年2月からその対象が拡大されました。その結果、早期審査の申出数は順調に増加しています。年々ビジネスのスピードが増し、商品のライフサイクルが短くなっている昨今、同制度をうまく活用していくことが今後益々重要になっていくと思われます。本稿では、早期審査・審理の対象の拡大に触れつつ、制度の概要について分かりやすく紹介します。

Q 1 商標登録出願の早期審査・審理制度とはどのようなものですか？

A 1 所定の要件を満たす商標登録出願・拒絶査定不服審判事件について、出願人から早期審査・審理の申出があり、選定の結果、実際に早期権利化の必要性が認められる場合に、通常よりも早期に審査・審理を行う制度です。

Q 2 早期審査・審理では、通常の審査・審理と比較して、どれくらい審査・審理期間が短縮されるのですか？

A 2 過去3年間（平成18年～20年）の統計（特許行政年次報告書＜統計・資料編＞）を平均すると、通常の審査では、出願からファーストアクション発送まで平均7.1カ月かかるのところ、早期審査では、申出からファーストアクション発送まで平均1.3カ月です。拒絶査定不服審判は通常、審判請求から審決発送まで平均14.3カ月かかるのところ、早期審理では、申出から審決発送まで平均2.0カ月です。

表1 早期審査・審理統計

	H18	H19	H20	H21
(審査)				
申出数 ^{*1}	455	407	422	726 ^{*4}
審査期間 ^{*2}	1.3	1.3	1.4	-
(審判)				
申出数 ^{*1}	8	8	3	-
審理期間 ^{*3}	2	1.2	2.9	-

*1：早期審査・審理に関する事情説明書が提出された件数。

*2：早期審査の対象となった案件の、申出からファーストアクション発送までの平均月数。

*3：早期審理の対象となった案件の、申出から審決発送までの平均月数。

*4：平成21年8月現在。うち6割が新しく対象とした要件に基づく。

(特許庁資料)

Q 3 従来、早期審査・審理の対象とされてきたのは、どのような要件を満たす商標出願ですか？

A 3 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件

* 特許業務法人オンダ国際特許事務所 弁理士
Kurumi TSURU

です。商標の使用及び使用の準備は、全ての指定商品・役務について証明する必要はありません。緊急性の要件を満たす出願・審判事件は、以下のとおり商標早期審査・早期審理ガイドラインに限定列挙されています。

- a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備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しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

なお、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件（例えば、不使用取消審判）に係属中の場合、早期審理の対象とならないことに注意が必要です。

以前から早期審査・審理の対象であるもの (平成9年9月から)
出願人又はライセンシーが、 出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて (一部の商品・役務の使用・使用準備でよい) かつ、権利化について緊急性を要する 出願・審判事件

新たに追加された早期審査・審理の対象 (平成21年2月から)
出願人又はライセンシーが、 出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している 出願・審判事件

図1 早期審査・審理の対象の拡大

Q 4 新たに早期審査・審理の対象とされたのは、どのような要件を満たす商標出願ですか？

A 4 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件です。願書には、商標の使用又は使用の準備が証明できる具体的な商品・役務のみが記載されている状態であればなりません。証拠書類により確認ができない商品・役務が含まれている場合には、早期審査・審理の申出以前（同日可）に指定商品・役務の補正をしておく必要があります。例えば、「被服」が指定商品であって、商標を使用する準備を進めているのが「Tシャツ」のみである場合には、指定商品を「Tシャツ」のみに減縮する補正が必要です。

Q 5 早期審査・審理の届出について教えてください。

A 5 「早期審査・審理に関する事情説明書」及び証拠資料を出願日・審判請求日以降に提出する必要があります。出願・審判事件ごとに1通提出します。提出書類は返却されません。提出者は出願人・審判請求人及びその手続をする代理人に限ります。オンラインで提出することが望ましく（書面により提出した場合、電子化のため、オンラインによる提出の場合に比べて早期審査・審理選定手続が1月程度遅れます。但し、電子化手数料は不要）、特許庁手数料はかかりません。

Q 6 早期審査・審理の選定の結果は通知されますか？

A 6 選定の結果、早期審査・審理の対象としないと判断された場合のみ、その理由とともに出願人・審判請求人に通知されます。早期審査・審理の対象となった出願・審判

事件については、速やかに審査・審理が開始されます。

Q 7 事情説明書に記載する商標の使用の事実を示す証拠書類としては、どのようなものが適切ですか？

A 7 例えば、商標が付された商品の写真、パンフレット又はカタログ、広告物が考えられます。出願商標と使用商標の同一性は、両者が社会通念上、外観において同視できる態様、例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書きの相違であれば認められます。一方、片仮名と平仮名の二段書きとその一方のみの相違、英文字の大文字と小文字の相違は認められません。なお、インターネットのURLのみを記載することで証拠の提出に代えることはできませんので、必ず資料として画面の写しを提出する必要があります。URLの変更、削除等により、事後の確認ができなくなる可能性があるからです。

Q 8 事情説明書に記載する商標の使用の準備を相当程度進めていることを示す証拠書類としては、どのようなものが適切ですか？

A 8 例えば、商標が付された商品が掲載されたパンフレット、広告物の印刷の受発注を示す資料、商品の販売に関するプレス発表が考えられます。なお、「使用の準備を相当程度進めている」というためには、使用開始予定時期は少なくとも、早期審査・審理の申出から3月以内である必要があります。

Q 9 緊急性を要する状況の説明は、どのように記載し、何を証拠として提出すればいいですか？

A 9 個々のケースごとに、できる限り詳細に説明することが必要です。例えば、

【書類名】 早期審査に関する事情説明書
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 商願2010-○○○○○○○
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【早期審査に関する事情説明】
1. 出願人等の使用状況説明
(1) 商標の使用者
(2) 商標の使用に係る商品名(役務名)
(3) 商標の使用時期
(4) 商標の使用場所
(5) 商標の使用の事実を示す書類
(6) 手続補正書の提出の有無

2. 緊急性を要する状況の説明

【提出物件の目録】
【物件名】

図2 事情説明書サンプル

出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合には、警告者の住所、氏名、警告者が根拠とする商標登録番号、商標、指定商品等を記載し、警告書の写しを証拠書類として提出します。また、第三者から使用許諾を求められている場合には、使用許諾を求めている者の住所、氏名、使用許諾を求められている指定商品・役務、期間等を記載し、使用許諾を求められていることを示す書面の写しを証拠書類として提出します。

Q 10 事情説明及び提出書類の記載事項に営業秘密が含まれている場合、該当部分にマスキングをしてもいいですか？

A 10 はい、事情説明書は出願書類と同様、閲覧に供されることになっています。ある記載事項が営業秘密に属し、それを開示することにより商取引上支障が生じる場合には、一部マスキングをしたうえで提出してもかまいません。その場合、ヒアリングによる確認が行

われることがあります。ヒアリングの内容については公開されません。

Q 11 その他、早期審査・審理制度との関係で注意すべき点はありますか？

A 11 同制度を利用して早期に権利化した場合でも、優先権主張を伴う他人の先願との抵触が後日生じる可能性があることに注意が必要です。但し、審査期間が短縮傾向にある昨今、そのような問題は早期審査・審理制度利用の有無にかかわらず生じ得ます。

Q 12 通常の審査でも、審査期間が短縮傾向にあるということですが、どのような場合に早期審査制度を利用するのが効果的ですか？

A 12 最近、通常の審査でも3ヶ月程でファーストアクションの出されるケースが見受けられます。出願数が比較的少なく、もともと審査着手の早い区分（特許庁HPの商標登録出願に関する審査着手予定参照 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/cyakusyu.htm）の出願であって、指定商品・役務の記載が類似商品・役務審査基準どおりの場合、審査が早く進んでいるものと思われます。よって、出願数が多く、審査着手の遅い区分（2009年10月1日現在、機械系の第6、7、8、9、10、11、12、13、19類は他の区分と比べて3ヶ月程度審査着手時期が遅れています）の出願であって、指定商品・役務の記載中に審査基準やIPDLの商品・役務名リストにない記載を多数含む場合等に早期審査制度を利用するとよいでしょう。

（原稿受領日 2009年11月9日）

