

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標制度における期限管理について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 出願後の期限管理

商標権は出願ただけでは取得できません。登録されて初めて商標権が発生します。商標出願は登録に至るまで種々の審査ステップ（中間手続き）を経ます。中間手続きでは定められた期間内に十分な応答をしないと拒絶されます。よって適切な期限管理をする必要があります。

なお、商標登録には新規性が求められませんので、一見出願前の期限管理は不要と思われがちですが、実際には出願前に公表されますと盗用出願されるおそれがありますので、出願前の期限管理も重要です。とくに商標には昌認出願の概念がないので、盗用出願されますと回復の余地がありません。

2. 権利化後の期限管理

商標権は存続期間の更新をすることにより、権利の延長をすることができます。商標権の存続期間は10年であり、更新期間は存続期間の終期を中心にして定められており、法定期間内に更新しないと当該商標権は失効します。よって権利化後も期限管理の必要性が生ずるのです。

また、不使用の商標については取消審判が請求されることがあります。「不使用」とは「継続して3年以上」と規定されているため、ここでも期限管理の必要性が生じます。

さらに、外国（例えばアメリカ等使用主義の国）においては、一定期間（例えばアメリカでは5年）ごとに使用について宣誓供述する手続があり、立証できないと指定商品役務についての権利が失効します。また、出願手続において審査応答の手続期間が非常に短期な国（例えば中国）もあります。よってここでも期限管理の必要性が生じます。

3. わが国における主な期限の例

(1) 出願手続

- ① 出願公開…運用上出願日から約25日経過後
- ② 指定商品・役務の補正…審査、審判、再審に係属中（商標法68条の40①）
- ③ 意見書の提出…拒絶理由通知発送日から40日以内（商標法15条の2）
- ④ 登録料の納付…登録査定謄本送達日から30日以内（商標法18条②）
- ⑤ 拒絶査定不服審判の請求…拒絶査定謄本送達日から3月以内（商標法44条①）
- ⑥ 出願の分割…審査、審判、再審に係属中、拒絶審決取消訴訟係属中（商標法10条①）
- ⑦ 出願の変更…査定又は審決が確定するまで（商標法11条④）
- ⑧ 博覧会出品の特例主張…該当日から6月以内（商標法9条①）
- ⑨ ⑧についての証明書の提出…出願日から30日以内（商標法9条の2）
- ⑩ パリ優先権出願…第1国出願日から6月以内（パリ条約4条C（1））

マドプロ出願はパリ条約4条Dに定める手続に従わなくとも優先権を享有できます
(議4条(2))。

⑪登録異義の申立て…商標公報発行日から2月(商標法43条の2)

⑫審決取消訴訟の提起…審決謄本送達日から30日以内(商標法63条②にて特許法
178条③準用)

(2) 権利化後の手続

①存続期間の更新…存続期間の満了前6月から満了日まで(商標法20条②)

②更新救済(倍額納付による)…満了後6月以内(商標法20条③)

③無効審判請求に対する答弁書の提出…審判請求書副本送達日から40日以内(商標
法56による特許法134条①準用)

(2015年3月23日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ストック商標について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. ストック商標とは

登録はされているが使用されずにお蔵に入っている商標を俗にストック商標（死蔵商標）と言います。かつて商標の審査には5年位の時間がかかることが普通でした。これでは流行に左右され易い商品の場合間に合わないため、業界によっては登録商標のstock（在庫）をつくる傾向がありました。ストック商標はわが国商標制度が意思主義、先願登録主義をとっている徒花です。ここでストック商標の利害得失について検討してみます。

2. ストック商標のメリット

(1) 商標の安全使用

ストック商標は、使用するときには既に登録されていますので、常に安全に使用することができるという利点があります。商標は登録されてなければ商標権としての排他性が生じませんので、先に使用していても安全に企業活動できる訳ではありません。よってこれがストック商標の最大のメリットになる訳です。

(2) 類似ビジネスの抑止効果

また、ストック商標がありますと、類似ビジネスの抑止効果があります。防護標章登録制度の廃止が議論されますが、同制度が廃止されますとストック商標のメリットが生かされることとなります。

(3) 使用承諾のチャンス

将来の使用を有利に進めるためストック商標としましたが、事情変更により使用チャンスがなくなった商標について他人が使用しようとする場合、その他人に使用許諾するチャンスが生じます。これにより、事業中止に伴う投資コストのうち出願・登録費用の回収を図ります。

3. ストック商標のデメリット

(1) 不使用取消審判のリスク

ストック商標は登録されているものの使用されてはいませんので、この間に不使用取消審判の請求により取り消されるリスクがあります。不使用取消審判は登録後3年間は請求できませんので、この猶予期間明けには「継続して3年以上」不使用にならないように管理する必要があります。

(2) 流行外れのリスク

ストック商標は既使用可という利点を生かすため予め登録しておくのですが、商品の流行を事前に把握というのは神様の領域であり困難を伴います。よって使用商品が決まった段階では、既にそのネーミングや図柄の流行が去っていることがあります。とくに最近の流行は足が早いので、使用しようと思ったときには既にその商標は時代遅れになっているというリスクがあります。

(3) 登録コスト

ストック商標は使用されないため売上増に寄与しませんので、出願から登録に至るまでの費用が回収できないというデメリットがあります。

(4) 商標登録制度を歪めるリスク

ストック商標が多くなると商標選択の自由度が低下し、また審査負担が大となるため、商標登録制度を歪め、ひいては破壊するおそれなしとは言えません。

(5) 使用主義国におけるリスク

アメリカ等登録に当たり使用が求められる国においては、使用されないストック商標は登録することができないので、ストック商標のメリットがありません。

(2015年3月23日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標的使用態様について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 商標権の効力の及ぶ範囲

マークは表示されたものがすべて商標として機能している訳ではありません。商標として機能するように使用された場合（商標的使用態様）にのみ商標権が及びます。つまり、「非商標的使用態様」で使われた場合には商標権の効力が及びません。

2. 商標の使用とは

商標の使用については商標法に定義があります（商標法2条3項）。使用は「付する」行為を中心に構成され、商品商標場合にはその「付する」対象が商品そのものであり、役務商標の場合には受益者の「利用の供に供する物」です。さらに平成27年4月1日から施行される改正法にて規定された音商標では「音を発する行為」も対象とします（改正法2条3項9号）。

3. 非商標的使用態様の例

商標的使用態様でない使用の例としては、デザインとしての使用やノベルティとしての使用が従来から言われていますが、実務上重要なのは商号としての使用、記事的使用及び付記的使用です。前2者はとくに図形商標について問題になることが多く、後3者はとくに文字商号について問題になることが多いです。

(1) デザインとしての使用

図柄等のデザイン性の高い表示が商標として使用されているのか、意匠として使用されているのかについては、古くは議論がありましたが、現在では一つの知的財産が複数の法制度によって保護され得ますので、意匠としての使用であるとともに商標としての使用でもあるというのが定説のようです。

(2) ノベルティとしての使用

ノベルティ例えばマンション販売の販促のために配るボールペンは、使用者からすると、広告的使用（商標法2条3項8号）として使用の一態様となり、「マンション販売」についての不使用取消審判の使用証拠となり得ます。この場合「ボールペン」についての商標権侵害となるのかということ、ボールペンに商品性がないからという理由で非侵害になると解されます。

(3) 商号としての使用

組織表示を除いた社名は商号として使用されるのか、商標として使用されるのか問題となることが多いです。例えばビル等の看板として使用されている場合は、存在標識として使用していることが多いので、非商標的使用態様と認識される余地がありますが、伝統的解釈では同一名の商標権がある場合侵害と解されるおそれがあります。名刺や封筒に印刷された商号商標の場合、使用者からすると使用の一態様（広告的使用）となりますが、名刺や封筒の商標権侵害になるかということと消極にな

らざるを得ません。

(4) 記事的使用としての使用

旅行商品の場合、パンフレットや新聞記事等に商標と同一の表示が記載されることがあります。これらはすべて当該旅行商標権の侵害となるのかというとそうではなく、旅程、旅費等旅行商品の内容とともに商標が表示されているか否かがポイントになります。そうでない場合は非商標的使用態様（単なる記事的表示）として非侵害と解されます。

(5) 付記的使用

商品に「付された」マークは常に商標となるのではなく、識別機能を有するよう「付された」マークのみが商標と認識されるのです。

これに関して「オールウェイ」という商標（指定商品コーヒーその他）の商標権者が飲料物の缶に記載された「ALWAYS」の表示について商標権侵害であるとして争った事件で、同表示はキャッチフレーズの一部であり、識別機能を有するものではないから、侵害を構成しないと判示した裁判例があります(東京地判平 10. 7.22)。

(2015年3月23日、経営資料センターに原稿提出)