

## ■最近の話題を考える“知財NEWS”知財ピックアップ(2017.7)

手続上の瑕疵のある先願商標への対策を、特許庁が発表。

特許業務法人 前田特許事務所  
弁理士 大石憲一



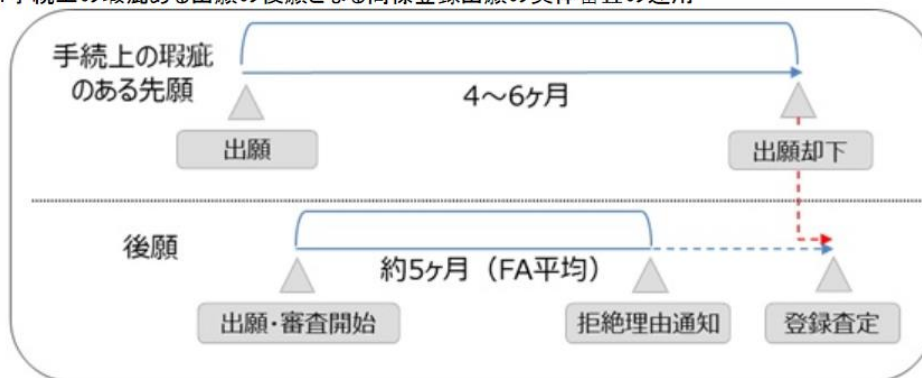
特許庁は、先月、「PPAP商標」等で、以前から問題となっていた「出願手数料の支払いのない商標登録出願」(以下、「手続上の瑕疵のある先願商標」)に対抗するための対策案を「お知らせ」という形で、特許庁HPにUPしました。

( [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/shutsugan/kashi\\_kougan.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/kashi_kougan.htm) )

今回の知財ニュースは、この件について紹介します。

この「手続上の瑕疵のある先願商標」とは、マスコミで大きく取り上げられたため、ご存じの方も多いたと思いますが、ある個人とその法人が行っている、大量の商標出願のことを言います。この個人等が行なう商標出願は、第三者の商標等について、出願手数料を納めることなく出願を行なうことで、先願の地位を確保し、正当な権利者等に商標譲渡等の提案を行なうためになされています。

※1:手続上の瑕疵ある出願の後願となる商標登録出願の実体審査の運用



出典:「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」  
特許庁HP

特許庁は、従来、先願商標が「手続上の瑕疵のある出願」であったとしても、その出願が却下されるまでは、後願の判断を中断する必要がありましたが、今回、「拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更する」としました。

すなわち、先願の出願却下を条件とした登録査定を後願に拒絶理由で通知する。という少し変わった拒絶理由が通知されることになったのです。

確かに、この対策を採ることで、正当な権利者等が、不用意に自己の商標出願を断念等しないようになるため、「手続上の瑕疵のある先願商標」に対抗するには有効だと思いますが、この拒絶理由に対しては、意見書等の提出が必要なのでしょうか? やや疑問が残ります(実際の拒絶理由通知では、その対応の仕方が記載されるものと思います。)

なお、この問題が生じるのは、出願人の手続き不備の救済などを目的にした「商標法に関するシンガポール条約」に、日本も加盟しているためです。出願人を救済する為の制度を悪用して、自己中心的な商標出願を行なうことは、出願人側の立場から見ても、到底、納得できない行為だと思います。皆さんはどのようにお考えになりますか。

以上