

不使用取消審判制度の改正背景及び積極的活用方策

改正前は、出願商標と先登録商標との類否の判断時点が「出願時」であることから、先登録商標が不使用を理由に消滅したとしても出願商標は依然として拒絶され、出願人は商標登録取消審決後に再度出願する必要があるため、出願人に不要な手続きを強いることとなり、商標権の取得までに約26か月以上の期間を要するという問題があった。

また、改正前は、商標不使用取消審判請求人に6か月間の優先権が与えられたが、商標不使用取消審判請求人が複数の場合、誰が優先権を有するかが不明であり、こうしたことから、商標不使用取消審判が請求された場合、商標権者は第三者と謀議し同一審判を請求させた後、商標権を放棄しその翌日に第三者に出願させて商標登録を受けさせるなど、真正な審判請求人が被害を被るといった問題があった。

改正内容

出願商標と先登録商標との類否の判断時点を「出願時」から「登録決定時」に変更し、取り消された商標と同一・類似の商標を再度出願することなく登録を受けられるようにし、商標不使用取消審判請求人の優先出願期間(6か月)を廃止し、取消審判を請求する前に商標登録出願をするように誘導することによって、取消審判請求人間の出願競合の防止及び制度悪用事例発生の阻止を図った(改正法は2013年10月6日以降の出願から適用)。

改正による効果

先登録商標に対する不使用取消審判を請求した商標登録出願人は同一商標を再度出願する必要がないため出願費用が削減できるとともに権利取得期間が短縮され、先登録商標権者が第三者と謀議し不使用商標の登録取消しを免れ誠実な意思で不使用取消審判を請求した者の権利を害する事例の発生を阻止し、公正な商標使用秩序を確立した。

不使用取消審判の積極的活用方策

2013年の改正法により、先登録商標が拒絶の根拠となった商品について3年以上使用していない場合、出願時ではなく登録決定時を基準に判断することによって、拒絶理由通知を受けた出願人は不使用取消審判を請求した後に再度出願するという不便さが解消され先登録商標の引用を克服することができる。

改正法のほか、不使用取消審判は、複数の商品を指定した一の登録商標における一部の商品について請求が可能であり、先登録商標権者が商標を使用していたとしても、拒絶の根拠となった商品について使用していない場合、不使用取消審判を通じて先登録商標の引用を克服することができる。

また、不使用取消審判における使用立証責任は被請求人にあるため審判請求時において請求人が証拠資料を提出する負担がなく、したがって先登録商標の引用を克服する措置として不使用取消審判を積極的に考慮する価値がある。

ただ、判例によれば、複数の指定商品について不使用取消審判を請求した場合、一部取下げ又は一部認容・一部棄却の審決は許されないため、使用していることが確実な指定商品については不使用取消審判を請求しないよう注意しなければならない。