

特集 1:

商標登録を
急ぎたいときは...

早期審査について

特集 2:

マドリッド・プロトコルに
新規加盟国

フィリピンおよび
コロンビア

編集後記

実は、2009年2月以前は、「対象1」の緊急性要件を満たすものにしか早期審査が認められていませんでした。

要件が緩和され、「対象2」が認められることになり、年々申請件数は増加しています(2010年の申請件数は1,325件 前年比9%up)。

特集 1

商標登録を急ぎたいときは...



早期審査について

通常、商標を出願してから、審査結果について最初の通知を受け取るまで、**約6ヶ月程度**かかります。

この「6ヶ月」という期間は、特許の審査期間(約30ヶ月)に比べれば格段に早いといえますが、ライフサイクルの早い商品を既に販売している場合や、第三者の模倣・侵害事件が発生している場合など、さらに審査を急ぎたいケースはあるでしょう。

そんなときには、**早期審査**の申請をすることができます。

申請が認められると、**1.5ヶ月～2ヶ月程度**で審査結果の最初の通知を受け取ることができます。

ただし、申請をすればすべての出願が早期審査の対象となるわけではありません。では、どのような出願が早期審査の対象となるのでしょうか。

対象1

出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品(役務)に既に使用している、または使用の準備を相当程度進めている

かつ
+

権利化について緊急性を要する

- ① 第三者が使用している
- ② 第三者から警告を受けている
- ③ 第三者から使用許諾を求められている
- ④ 外国へも出願している

複数の商品(役務)を指定している場合には、そのうちの少なくともひとつについて、使用または使用の準備を相当程度進めていることを証明すれば、要件を満たします。(後述する「対象2」のような、指定商品・役務の限定補正の必要はありません。)

対象2

出願人またはライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務、また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

対象1の緊急性要件①～④に該当しなくても、指定商品(役務)が、既に使用または使用の準備を相当程度進めている商品(役務)のみに限定されていれば、対象となり得ます。

したがって、出願時に商品(役務)を広めに指定していた場合には、遅くとも早期審査の申請と同時に**指定商品(役務)を限定補正**することが必要です。

以上のように、早期審査の申請については、いずれにしても「**使用をしている、または使用の準備を相当程度進めている**」ことが要件となります。緊急性があればもちろん、なかったとしても、既に販売している商品(役務)のみ、取り急ぎ登録を受け、さらに事業が進んで必要になった商品(役務)は後日改めて出願する、というように、事業計画に合わせて**効率的に利用**できると思いますので、ぜひご相談ください。

特集1:

商標登録を
急ぎたいときは…
早期審査について

特集2:

マドリッド・プロトコルに
新規加盟国

フィリピンおよび
コロンビア

編集後記



特許業務法人
YKI国際特許事務所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
1-34-12

TEL:
0422-21-2501

FAX:
0422-21-2391

E-MAIL:
yoshida.mamiko@yki.jp

URL:
<http://www.yki.jp/>

特集2

マドリッド・プロトコルに新規加盟国

フィリピン ……2012年7月25日発効
コロンビア ……2012年8月29日発効



マドリッド・プロトコルに、フィリピン
およびコロンビアが新たに加盟する
ことになりました。

これにより、マドリッド・プロトコル(以
下「マドプロ」という)の加盟国(地域)
は、全部で86カ国(地域)となりました。

フィリピンについては、ASEAN 諸国
の中ではシンガポール、ベトナムに次い
で3番目の加盟ということになります。

フィリピンは、今後、「ポスト BRICS」と
して経済発展が注目されている国だけ
に、今回のマドプロ加盟はうれしいニュ
ースといえるでしょう。

フィリピンにマドプロ出願する場合の注意事項 -使用宣誓書-

フィリピンは、商標登録手続において「**使用主義**」を採用している国であり、出願日
から3年以内に**使用宣誓書**を提出しないと登録を受けられません。また、登録後にお
いても、5年ごとに使用宣誓書を提出する必要があります。

この手続は、マドプロ出願についても要求されますので、下記の期間内に使用宣誓書を
提出しなければなりません。

- ①国際出願日(事後指定の場合は事後指定の日)から3年以内
- ②フィリピン特許庁の拒絶通報期間終了後5年経過した後、その1年以内の期間

したがって、フィリピンへの出願(事後指定)は、少なくとも3年以内の使用予定が具体的
に決定してからされることをお奨めします。

編集後記



今月号では、特集1および特集2、いずれにおいても、「使用」がひとつのキーワードと
なっています。商標を考える上で、「使用」は大変重要な要素です。

日本においては、実際に出願するマークを使用していなくても出願することはできま
すが、商標の本質をみれば、「使用することによってマークに蓄積される信頼」があるから
こそ、そのマークを登録して保護する価値がある、といえます。

したがって、使用するマークを出願するのが原則であり、登録となったマークは、適切
に使用をする必要があります。

ふと考えてみると…ある商品・サービスを、よりよく市場で売ろうとあらゆる努力をす
ることは、企業にとって自然な流れでしょう。そこに識別標識であるマークを使用すれ
ば、自然な企業努力によってそのマークに信頼が蓄積し、そのマークは後に大きな財産
となるわけです。自然な企業努力をする中で、「無」から「有」を創りあげる、
”商標のパワー”を改めて実感致しました。

文責:弁理士 吉田 麻実子