



<日本>

商標の早期審査について

東和国際特許事務所
弁理士

平林 岳治

近年、日本の商標出願件数は増加傾向にあり、出願から最初の審査結果の通知まで平均約12か月を要している。

そうした中、平均審査順番待ち期間を、申請から平均1.7か月（2019年実績）に短縮する早期審査の利用実績も、2013年の1,587件から2019年の8,110件へと大幅に伸びている。

早期審査の対象となるのは、以下に示す3つの対象のいずれかに該当する出願であり、全ての対象について、出願商標を既に使用している（又は使用の準備を相当程度進めている）ことを基本条件としつつ、各対象において、(i) 出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて、かつ、権利化について緊急性を要するものとして所定の要件に該当すること、(ii) 出願商標を既に使用している商品・役務のみを指定していること、(iii) 出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定していること、の各条件が課される。

上記(i)の条件は、出願商標の第三者による無断使用や外国における出願などの所定の要件に該当しない限り、満たされず、上記(ii)の条件は、特に早期審査の申出の準備を出願書類の作成と並行して行う場合、願書における指定商品・指定役務の記載を、事実上、既に使用している商品・役務に限定するものである。登録主義を基調とする日本の商標制度において、将来的な使用の可能性も見据えた充実した指定商品・指定役務の記載が叶わない。

そこで、出願と同時に早期審査の申出を行うという前提では、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定するという制限があっても、願書における指定商品・指定役務の記載の全てを現状の使用実態に即したものにまで限定せずに済む、上記(iii)の条件に基づいた手続きを行うケースが多

い。

反面、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のような、比較的定型的な記載で足りる場合は問題ないが、これらに掲載されていない、従来にない商品・役務については、当該商品・役務をカバーし得る代替的な表示が、どの程度、可能であるか、また、代替的な表示によりカバーされる権利範囲は、クライアントの早期権利取得の必要性に鑑みて、妥当なものであるか否かを検討することになる。

また、上記 (iii) の条件中の、出願商標を指定商品・指定役務の“一部”に既に使用しているという要件は、“全部”について既に使用していることを求める上記 (ii) の条件よりもハードルが低いが、この要件を満たすことを証明するため、出願商標の使用の事実又は使用の準備を相当程度進めていることを示す資料（いわゆる証拠書類）を準備する過程で、クライアントが考える出願商標を使用している商品・役務と、証拠として提出可能な使用実態との乖離が、あらためて浮き彫りになることがある。

こうした場合、必要に応じて、当初想定していた願書における指定商品・指定役務の記載を見直し、証拠書類に記載する使用実態に即した商品・役務の追加や当該商品・役務への変更をクライアントに提案することもある。

これらの点は、いずれも通常の商標登録出願を行う際にはみられないもので、早期審査の申出手続きを行う代理人として、興味深い機会である。

< Japan >

Accelerated Examination of Trademarks

Towa International Patent Firm

Patent Attorney

Takeharu Hirabayashi

In recent years, the number of trademark applications in Japan has been on the rise, and it takes an average of about 12 months from filing to notification of the first examination result.

Under these circumstances, the use of accelerated examination, which reduces the average waiting period for examination to an average of 1.7 months (in 2019) from the time of application, has increased significantly from 1,587 cases in 2013 to 8,110 cases in 2019.

Applications eligible for accelerated examination are those that meet one of the following three conditions, with the basic condition that the applicant is already using (or is preparing to use to a significant degree) the applied-for trademark : (i) The applicant has already used the trademark in some of the designated goods or designated services, and the applicant meets the prescribed requirements for urgency in obtaining rights, (ii) Only goods and services in which the applicant's trademark is already in use are designated, (iii) The applicant has already used the trademark in some of the designated goods or services and has designated only those goods or services listed in the "Criteria for Examination of Similar Goods and Services.

Condition (i) above is not met unless the applicant meets certain requirements, such as unauthorized use of the trademark by a third party or filing in a foreign country. Condition (ii) above, especially when preparing an application for accelerated examination in parallel with the preparation of the application documents, effectively limits the description of designated goods and designated services in the application to those goods and services that are already in use. Therefore, in the Japanese trademark system, which is based on the registration principle, it is not possible to provide a full description of the designated goods and services with an eye to the possibility of future use.

Therefore, in many cases, procedures based on the condition (iii) above are taken. According to this condition, when filing an application for accelerated examination at the same

time as filing the application, although there is a restriction that only goods and services listed in the "Examination Guidelines for Similar Goods and Services" can be designated, there is no need to limit the description of the designated goods and services in the application to those that are entirely in line with the current state of use.

This is not a problem when a relatively standardized description is sufficient, such as for goods/services listed in the "Examination Guidelines for Similar Goods and Services. However, for goods/services that are not listed in the "Examination Guidelines for Similar Goods/ Services" and did not exist before, the court will consider the extent to which alternative indications that could cover the goods/services are acceptable and the validity of the scope of rights covered by the alternative indications, considering the need for clients to obtain the rights at an early stage.

In addition, condition (iii) above, which requires that the applicant has already used the trademark for "some" of the designated goods and services, is a lower hurdle than condition (ii) above, which requires that the applicant has already used the trademark for "all" of the designated goods and services. However, in the process of preparing materials (so-called "documentary evidence") showing the fact that the applicant is using the trademark or is preparing to use the trademark to a considerable extent, it may turn out that there is a discrepancy between the goods or services in which the client intends to use the trademark and the actual use that can be proven.

In such a case, if necessary, we may review the description of the designated goods and services in the application as originally envisioned and suggest to the client to add or change the goods and services to those that match the actual usage to be described in the evidence.

All of these points are not seen when filing a regular trademark application and are interesting opportunities for the trademark application agent when filing an application for accelerated examination.