

2023年6月8日

商標の早期審査のメリット・デメリットについて

三好内外国特許事務所
弁理士 大熊恵美



商標審査には、通常の審査の他に、早期審査があります。

クライアントの皆様は、できるだけ早く登録したいと思われる方が多いようで、よく早期審査について質問を受けます。

しかしながら、早期審査の対象となる出願は対象が限定されているなどのデメリットもございます。

今回は、通常の審査と早期審査の違いやメリット・デメリットについて私見を述べたいと思います。

まずは、早期審査についてです。早期審査は、後述する要件を満たす商標出願について、出願人からの申請により審査を早く実施する制度です。早期審査の対象となるのは、以下の3つの対象のうち、いずれかの要件を満たす出願に限られます。

特許庁 商標早期審査・早期審理の概要

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html>

対象1：出願人（又はライセンシー）が、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（又は使用の準備を相当程度進めていて）、かつ、権利化について緊急性を要する案件

尚、「権利化について緊急性を要する案件」とは次の5つに該当する場合をいいます。

- ① 第三者が出願商標を無断で使用（使用準備）している
- ② 出願商標の使用（使用準備）について第三者から警告を受けている
- ③ 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
- ④ 出願商標について日本以外の国にも出願中である
- ⑤ 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

対象2：出願人（又はライセンシー）が、出願商標を既に使用している商品・役務（又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務）"のみ"を指定している案件

対象3：出願人（又はライセンシー）が、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（又は使用の準備を相当程度進めていて）、かつ、「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" を指定している案件

通常審査と比較した場合の早期審査のメリット・デメリットは以下の通りです。

早期審査のメリット

①審査期間が早い（通常審査の場合：約8か月、早期審査の場合：早期審査の申請から平均2.1か月）

早期審査のデメリット

- ①対象となる出願がかなり限定される。
- ②申出手続きが必要であること。
- ③申出手続きにあたり、特許庁費用は発生しませんが、特許事務所に対しては追加の費用が発生するケースが多いこと。

商標弁理士をしていると、よくクライアント様から1日も早く登録したいので、早期審査が使えないかという相談を受けます。

しかしながら、早期審査の対象2については、指定商品・指定役務の全てを、対象1及び3については、指定商品・指定役務の一部の使用が必要となります。つまり、商標権が取得できていないうちから商標を使用している必要があることになり、類似する他人の先願先登録商標が存在していた場合、商標権侵害となる可能性もあり、危険な状態であると言えますので、早期審査の利用はあまりお勧めできません。

なお、特許庁は、下記のサイトで、常に審査の着手状況について、情報を開示しています。

特許庁 商標審査着手状況

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/status/cyakusyuu.html>

一時期は、約1年かかっていた商標審査ですが、現在では特許庁の審査の遅延状況もだいぶ緩和され、最も審査期間が産業役務の分野でも約6か月～8か月となっています。（特許庁での更新日：2023年2月22日）

このようなツールも活用して、通常審査でも使用開始時期までに無理なく商標権を獲得できるようなスケジュールで商標出願なされることをお勧めしたいです。

以上