

商標登録出願の優先審査申請に関する告示

特許庁告示第 2019-11 号、2019.7.26. 一部改正

特許庁告示第 2021- 3 号、2021.2.5. 一部改正

第 1 条(目的) この告示は「商標法」第 53 条による商標登録出願の優先審査申請に関する事項を定めることを目的とする。

第 2 条(用語の定義) この告示で使用する用語の定義は次のとおりである。

1. “出願”とは商標登録出願をいう。
2. “出願人”とは商標登録出願をした者をいう。
3. “第 3 者”とは出願人自身または出願人から、その商標に対する使用許諾を受けた者以外の者をいう。

第 3 条(優先審査の申請者) 出願人または利害関係人は、出願商標に対して優先審査を申請することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。

1. 「商標法」第 180 条による国際商標登録出願である場合
2. 「商標法」第 86 条による指定商品追加登録出願のうち、親出願に対する優先審査申請がない場合(ただし、親出願が商標登録された場合にはこの限りではない。)
3. 削除

第 4 条(優先審査の申請対象) 次の各号のいずれかに該当する出願については、優先審査を申請することができる。

1. 出願人が出願した商標を指定商品全部に対して使用していたり、使用する準備をしていることが明白な場合
2. 次の各目のいずれかに該当する場合であって、出願後、出願人でない者が正当な事由なく、業として出願された商標と同一または類似した商標を同一または類似した指定商品に使用していると認められる場合
 - イ. 出願人が第 3 者に商標の使用禁止を警告した場合
 - ロ. 出願人が第 3 者に商標使用禁止仮処分申請をした場合
 - ハ. その他に出願人が第 3 者に出願された商標の使用を許諾しない場合
3. 出願人から出願された商標と同一または類似した商標を同一または類似した指定商品に使用することと認められるという理由で「商標法」第 58 条第 1 項により書面警告を受けた場合、警告の根拠となる出願
4. 出願人が他の出願人から、その出願人の出願した商標と同一または類似した商標を同一または類似した指定商品に使用するという理由で「商標法」第 58 条第 1 項により書面警告を受けた場合の該当出願
 - 4 の 2. 商標登録出願人が、その商標登録出願に関連して他の商標権者から異議の提起を受けた場合
5. 「商標法」第 167 条のマドリッド議定書による国際出願の基礎になる出願をした場合であって、マドリッド議定書による国際登録日または事後指定日が国際登録簿に登録された場合の該当出願
6. 「調達事業に関する法律」第 26 条第 1 項第 2 号による中小企業者が共同で設立した法人が団体標章を出願した

場合

7. 条約による優先権主張の基礎となる出願をした場合であって、外国特許機関で優先権主張を伴う出願に関する手続きが進行中である場合、該当の出願

8. 存続期間満了で消滅した登録商標の商標権者が出願をした場合として、その標章と指定商品が存続期間満了で消滅した登録商標の標章および指定商品と全部同一した場合の該当出願

9. 優先審査を申請しようとする者が商標登録出願された商標に関して、商標法第 51 条第 2 項により登録した商標専門機関(以下「専門機関」という。)のうち、特許庁長が公告した専門機関に先行商標調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長へ通知するよう、該当専門機関に要請した出願(該当専門機関が優先審査申請後 1 ヶ月以内に優先審査用の先行商標調査結果報告書を特許庁長に提出する場合のみ該当する。)

第 5 条(優先審査の申請手続き) ①優先審査の申請人は次の各号の手続きにより優先審査の申請をしなければならない。

1. 優先審査の申請人は、「特許法施行規則」別紙第 22 号書式の「優先審査申請書」に次の各目の書類および物件(その根拠となる物件がある場合)を添付して特許庁出願課または特許庁ソウル事務所出願登録科に提出しなければならない。

イ. 優先審査申請説明書 1 通(別表の優先審査の申請に関する証憑書類添付)

ロ. 代理人によって手続きを踏む場合、その代理権を証明する書類 1 通

2. 優先審査の申請人は特許庁から優先審査の申請に対する受付番号(納付者番号)の付与を受け「特許料等の徴収規則」別紙第 1 号の 2 書式により優先審査申請料を国庫収納銀行に納付しなければならない。

②第 1 項による申請手続きを補完しようとする場合には、「特許法施行規則」別紙第 7 号書式の電子文書添付書類等物件提出書(提出区分欄のうち口書類を選択して表示)に書類(見本、物件)を添付して提出しなければならない。ただし、電子文書で提出が可能な場合には、別紙第 1 号書式の商標登録出願の優先審査申請関連書類提出書に該当書類を添付し提出することができる。

第 6 条(優先審査申請説明書の作成) ①第 4 条第 1 号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は第 4 条第 1 号に該当するという事実および商標使用開始時期、商標使用内容(商標使用準備中の場合には商標使用開始予定時期、商標使用予定内容)等、出願人が出願した商標を指定商品の全部に使用していたり使用準備中である事実を具体的に記載しなければならない。この場合、「類似商品審査基準」による類似群コードが同じ指定商品のうち、いずれかに対して使用していたり使用準備中である事実を記載すれば、該当類似群コードが同じ指定商品全部に対して使用していたり使用準備中である事実を記載したものとみなし、出願人が複数の場合には、出願人のうち一部が使用していたり使用準備中である事実を記載すれば、出願人全部が使用していたり使用準備中であるものとみなす。

②第 4 条第 2 号各目のいずれかに該当することを理由に優先審査の申請をする者は、第 4 条第 2 号各目のいずれかに該当するという事実および第 3 者の氏名(名称)、住所(居住地)、使用に関係する商品等、第 3 者が出願した商標を業として使用する状況を具体的に記載しなければならない。

③第 4 条第 3 号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は書面の警告を受けた事実、商標の使用内容、書面の警告の根拠となる商標登録出願番号を具体的に記載しなければならない。

④第 4 条第 4 号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は書面の警告を受けた事実、商標の使用内容、書面の警告の根拠となる商標登録出願番号および該当商標登録出願番号を具体的に記載しなければならない。

⑤第 4 条第 4 号の 2 に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は、商標権者から書面の警告を受けた事

実および書面の警告の根拠となる商標登録番号または商標権者から異議の申立てを受けた事実および異議申立の根拠となる商標登録番号を具体的に記載しなければならない。

⑥第4条第5号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は、マドリッド議定書による国際出願手続が進行されている事実、国際登録番号および国際登録日(事後指定日)を具体的に記載しなければならない。

⑦第4条第6号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は第4条第6号に該当するという事実、商標使用予定時期および内容を具体的に記載しなければならない。

⑧第4条第7号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は外国特許機関で優先権主張を伴った出願に関する手続が進行されている事実を具体的に記載しなければならない。

⑨第4条第8号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は消滅された登録商標と該当出願の標章および指定商品等が同一するという事実を具体的に記載しなければならない。

⑩第4条第9号に該当することを理由に優先審査を申請しようとする者は「特許法施行規程」別紙第22号書式の優先審査申請書に先行商標調査依頼された出願であることを表示し、依頼機関および依頼日を記することにより第5条第1項第1号イ目による商標優先審査申請説明書に代えることができる。

第7条(再検討期限)「訓令・例規等の発令および管理に関する規定」により、この告示について2020年1月1日基準で毎3年になる時点(毎3年目の12月31日までをいう)毎に法令や現実と件の変化等を検討して、この例規の廃止、改正等の措置を講じなければならない。

付 則 <第2021-3号、2021.2.5>

この告示は公布した日から施行する。

[別表] 優先審査申請に関する証憑書類(例示)

区分	証憑書類
商標を使用中の場合	■ 商標が表示された商品を撮影した写真または商標が表示されたサービスを提供する写真 ■ 商標が表示された商品が掲載されたパンフレットまたはカタログ、商標が掲載されたサービス業に関するパンフレットまたはカタログ ■ 商標が表示された商品が掲載された広告、チラシまたは動画、商標が掲載されたサービス業に関する広告 ■ その他に出願人が指定商品に対して商標を使用していることを立証することができる資料 ※「類似商品・サービス業審査基準」による類似群コードが同じ指定商品である場合には、同じ類似群コードに属する一つ以上の具体的な商品に対する商標使用事実の立証が必要 ※ 指定商品名が広義の包括名称の場合には、広義の包括名称に属する各

	似群コードごとに一つ以上の具体的な商品に対する商標使用事実の立証が必要
商標の使用を準備中の場合	■ 指定商品に対して、使用する商標の印刷を印刷会社等に発注したことを立証する書類 ■ 商標が添付された指定商品のカタログ、パンフレット、広告等を印刷会社または広告会社等に発注したことを立証する書類 ■ その他に出願人が指定商品に対して、商標使用を明白に準備していることを立証することができる資料 ※「類似商品審査基準」による類似群コードが同じ指定商品である場合は、同じ類似群コードに属する一つ以上の具体的な商品に対する商標使用事実の立証が必要 ※指定商品名が広義の包括名称である場合は、広義の包括名称に属する各類似群コードごとに一つ以上の具体的な商品に対する商標使用事実の立証が必要
出願人が第3者に出願された商標の使用禁止を警告した場合	■ 内容証明書等の出願人が第3者に商標使用に対する警告をしたことを立証することができる書類
出願人が第3者に商標使用禁止仮処分申請をした場合	■ 仮処分申請接受証等仮処分申請事実を立証することができる書類
その他に出願人が第3者に出願された商標の使用を承諾しない場合	■ 商標が表示された商品を撮影した写真または商標が表示されたサービスを提供する写真 ■ 商標が表示された商品が掲載されたパンフレットまたはカタログ、商標が掲載されたサービス業に関するパンフレットまたはカタログ ■ 商標が表示された商品が掲載された広告、商標が掲載されたサービス業に関する広告 ■ その他に出願人が出願した指定商品に対して第3者が商標を使用していることを立証することができる資料
出願人から商標使用禁止警告を受けた場合	■ 警告状写本 ■ 使用した商標および商品が示されている写真やパンフレット ■ 出願人が提示した出願事実を示す資料
出願人が商標権者から異議申立を受けた場合	■ 警告状写本、内容証明写本、口頭警告、情報提出、SNS等の商標権者から異議申立を受けた事実を証明する事ができる一切の資料 ■ 商標権者から異議申立を受けた事実の根拠となる先出願による商標登録番号
「調達事業に関する法律」第9条の2第1項第2号による団体標章を出願した場合	■ 共同ブランド開発参与企業の共同ブランド事業参与申請書 ■ 組合(団体)の定款等
マドリッド議定書による国際出願	■ マドリッド議定書による国際出願の国際登録日または事後指定日が付与され

をした場合	た事実が表す資料
外国特許機関に優先権主張を伴う出願をした場合	■ 優先権主張が含まれた該当国家の出願事実証明書類または該当国家で優先権主張を伴う出願の手続きが進行中であることを立証することができる書類
存続満了で商標権が消滅した場合	■ 消滅した登録商標の登録原簿または登録番号