



[http:// www.okamoto-pat.jp/](http://www.okamoto-pat.jp/)

岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2020 MARCH / 227号

★ 商標法の一部改正 ★

本年 4 月 1 日に発効する商標法の改正内容について簡単に解説します。

1 通常使用権の許諾制限の撤廃

国、地方公共団体又は非営利の公益団体(地方公共団体や大学、等)が有する自らを表示する著名な商標の商標権については、以前の商標法では、当該公益団体等自身が出願するときに限って商標登録を受けることができましたが(商標法第 4 条第 1 項第 6 号及び第 2 項)、事業者通常使用権許諾することは認められていませんでした(同法第 31 条第 1 項ただし書)。

しかし近年、地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、これらの団体が関連グッズを販売するケースが増え、特に大学において、自主財源の確保、産学連携から生じた研究成果の周知及び大学のブランド・知名度の向上等を目的に、積極的にブランド展開を行いたいというニーズがありました。

そこで、このような公益著名商標に係る商標権の通常使用権を事業者許諾可能としました(同法第 31 条第 1 項ただし書の廃止)。なお、他の改正項目と異なり、この規定は 2019 年 5 月 27 日から施行されています。

2 損害の賠償額の算定方式

商標権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、特許法の改正と同様の改正が行われます(岡本特許ニュース第 226 号参照)。

侵害者が譲渡した商品の数量に基づく損害額の算定については、商標権者又は専用使用権者(以下「商標権者等」という。)が侵害者の譲渡した数量を立証した場合には、これに商標権者等の単位当たりの利益額を乗じて得た額を基本とし(商標法 38 条 1 項 1 号)、この額に加えて、商標権者等の使用の能力を超え製造又は販売することができない事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた登録商標の使用に対し受けるべきライセンス料相当額を損害の額に加えることができるとされました(商標法 38 条 1 項 2 号)。

なお、特許法では査証制度が創設されましたが、商標法には準用されていません。

3 国際商標登録出願に係る補正手続の期間の延長

国内の出願人には関係がありませんが、海外からの出願を受任する代理人にとっては、待ち焦がれていた改正です。

国際商標登録出願(いわゆるマドプロ出願の日本国内段階)について、現行の商標法では、拒絶理由の通知を受けた後、その指定期間内だけ指定商品・役務の補正が可能です。しかし、補正が不十分であったときなどには、①再び拒絶理由通知をしてもらうか、②国際段階の代理人に依頼して国際事務局あてに手続してもらうか、しなければ、出願が全体として拒絶されていました。

今回の改正により、国際商標登録出願は、指定期間外であっても、その事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品・役務について補正をすることができることとなりました。(第 68 条の 28 第 1 項)