

第三章 審 査

(審査官による審査)

第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。(改正、昭三七法律一六一、平八法律六八)

[旧法との関係] 二二条

[趣 旨]

平成八年の一部改正により、登録前の異議申立制度を廃止し、登録後の異議申立制度に移行したことに伴い、審査官による審査から「登録異議の申立て」を削除した。なお、特許法四七条の「趣旨」を参照されたい。

(拒絶の査定)

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その商標登録出願に係る商標が第三条〔商標登録の要件〕、第四条第一項〔商標登録を受けることができない商標〕、第七条の二第二項〔地域団体商標〕、第八条第二項若しくは第五項〔先願〕、第五十一条第二項〔商標登録の取消しの場合の再登録禁止〕(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項〔商標登

録の取消しの場合の再登録禁止」又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により商標登録をすることができないものであるとき。（改正、平八法律六八）

二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項〔一商標一出願〕に規定する要件を満たしていないとき。（改正、平三法律六五、平八法律六八）

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

本条は、商標登録出願に対し拒絶の査定をなすべき場合を列挙した規定である。いいかえれば、商標登録出願についての不登録理由の限定的な列挙である。したがって、商標登録出願が本条各号に該当しない以上、これ以外の理由で拒絶されることはあり得ない。一号中の各引用条文については相当条文を参照されたい。二号は条約違反の場合には商標登録をしない旨を定めている。三号は一商標一出願の原則違反の場合である。

なお、平成八年の一部改正において、一号については、連合商標制度を廃止したことに伴い連合商標の登録要件に関する規定（旧七条一項又は三項）を削除するとともに、取消審判（五二条の二）の新設に伴い当該審判により取消された場合における一定期間の再登録禁止の要件違反を追加し、また、三号については、一出願多区分制度を導入し六条の規定を改正したことに伴う所要の改正をした。さらに、旧四号（パリ条約の同盟国等の一国での商標に関する権利を有する者の我が国における代理人又は代表者が当該商標に関する権利を有する者の承諾なしに我が国で自らの名義でその商標について出願をした場合に、当該商標に関する権利を有する者の登録異議の申立てを条件に拒絶査定理由の一とされていたもの）は、登録前の異議申立制度を廃止したことに伴い削除した。

また、平成一七年の一部改正において、地域団体商標制度が新設されたことに伴い、一号に地域団体商標の登録要件に関する規定を追加した。

(拒絶理由の通知)

第五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(本条追加、平八法律六八)

〔趣旨〕

本条は、商標登録出願人に対する拒絶理由の通知について規定したものである。従来一七条において特許法五〇条を準用していたが、平成八年の一部改正において先願未登録商標に基づく拒絶理由通知制度を導入し、これを次条に規定した関係で本条に書き起こしたものである。なお、特許法五〇条の〔趣旨〕を参照されたい。

(同前)

第五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号〔拒絶の査定〕に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

(本条追加、平八法律六八)

〔趣 旨〕

本条は、先願に係る未登録商標の存在を理由とした拒絶理由の通知（いわゆる先願未登録商標に基づく拒絶理由通知制度）についての規定であり、平成八年の一部改正により新設されたものである。

本制度を設けた理由は次のとおりである。すなわち、商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願が順次最終的に処理されるまでの後の出願はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。先願が拒絶査定不服審判や審決取消訴訟に係属するような場合には後願の処理待ち期間は一層長期化することとなり、さらに、商標法条約への加盟に伴い一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。これは、出願人にとつても決して望ましい状態とはいえない。すなわち、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品・役務の減縮補正、当該出願に係る商標についての登録の断念及び別の商標の採択・出願、先願に係る出願人との譲渡交渉等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。こうした状況を踏まえ、さらには、将来、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとしたのである。

一項は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標である場合に、その他人の先願が商標登録されることにより一五一条一号に規定する拒絶の理由に該当することとなる旨を通知し、意見を述べる機会を与えることができることを規定したものである。

ここで、「第十五条第一号に該当する」とは、一五一条一号に掲げられている拒絶理由のうち四一条一項一號（先登録された商標との抵触）に該当することとなることを意味する。

二項は、一項の通知をした場合には、当該通知に係る他人の商標が登録された後拒絶査定を行おうとする際に前条に規定する通知を再度しなくてもよい旨を規定したものである。

（商標登録の査定）

第一六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

（改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平八法律六八、平一一法律四二）

〔旧法との関係〕 二四条において特許法七七条を準用

〔趣 旨〕

平成八年の一部改正により、出願公告制度及び登録前の異議申立制度を廃止したことに伴って、審査官が商標登録出願について拒絶の理由を発見しない場合には、登録査定を行うことになる。

また、旧二項から四項までは、出願公告についての規定であるため、出願公告制度の廃止に伴って削除した。

さらに、マドリッド協定議定書加入に伴う平成十一年の一部改正により、商標登録出願について政令で定める期間内

に拒絶の理由を発見しないときは登録査定を行うこととした。当該一部改正は、議定書を実施するために必要な措置であるとともに、同議定書ルートの商標登録出願をした者と直接特許庁に出願した者とを平等に扱うためにすべての商標登録出願に本条の適用があることとしたものである。この結果、商標登録出願人は自己の商標登録出願について、商標登録の拒絶理由を政令で定める期間内に知ることが制度的に担保されることとなる。

なお、特許法五一条の「趣旨」を参照されたい。

〔字句の解釈〕

〈政令で定める期間〉一年六月（法令二条）

〔参 考〕

1 へ出願公告制度及び登録前の異議申立制度の廃止 平成八年の一部改正前においては、審査の適正化を図り瑕疵のない安定した権利を付与するとの観点から、審査官が商標登録出願について審査を行った結果拒絶理由を発見しないものについては登録査定前に当該出願の内容を開示（出願公告）し、一般公衆に異議を申し立てる機会を認めることにより、特許庁に対して登録処分を行うことについての再検討を求めることができる、いわゆる、登録前の異議申立制度を採用していた。

しかしながら、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、迅速な権利付与の要請が強く、諸外国と比較して審査期間が長期に及んでいる状況下で、異議申立てにより特許庁の判断が覆るものが全体の1%にも満たないのに、すべての出願が権利設定を一律に何月も待たされている状況は適当ではないこと、さらには、将来、マドリッド協定議定書の枠組に入った場合には一定期間内の早期審査が余儀なくされるであろうことをも踏まえ、平成八年の一部改正において、これまでの出願公告制度及び登録前の異議申立制度を廃止し、新たに登録後に第三者からの異議を受け付ける登録後の異議申立制度へ移行することとした（第四章の二参照）。これに伴い、関連規定を修正するとともに、一

六条の三から一六条の一二までの規定を削除した。

2 〔議定書との関係〕議定書においては、締約国の官庁は、国際事務局が領域指定の通報を当該官庁に行った日から遅くとも一年（一月八月を宣言することも可能。日本は一月八月を宣言。）の期間が満了する前に、国際事務局に対すすべての拒絶の理由を記載した文書とともに拒絶の通報を行うこととされている（同議定書五条(1)(2) (a) (b)に係る部分。）(5)。

（補正の却下）

第一六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。（改正、平八法律六八）

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。（改正、平八法律六八、平二〇法律一六）

4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

（本条追加、平五法律二六）

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣 旨〕

本条は、平成五年の一部改正において新設されたものであり、同改正で新設した九条の三（平成八年の一部改正により

九条の四に修正)の規定と同様に要旨変更を伴う不適法な補正がなされた場合の取扱いについて規定したものである。従来は、一七条において特許法五三条の規定を準用していたが、同改正において、同条が改正され、商標法において準用することができなくなったため、同条に相当する規定を新設したものである。

また、平成五年の一部改正において、特許法においては、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から、新規事項を追加する不適法な補正がなされたときは、拒絶理由(特四九条一号)の対象とすることとしたが、商標法においては、指定商品(指定役務)又は商標が権利の内容そのものであることから、指定商品(指定役務)の範囲又は商標に本質的な変更を加える必要旨に変更を加えることとなる。このため、補正が要旨変更に相当するか否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地が比較的少なく、客観的な判断が可能であるため、審査の遅延に与える影響も少ないことから、従来の補正却下の制度を存続させることとした。

また、平成八年の一部改正において、商標登録を受けようとする商標を願書の記載事項としたこと(五条一項二号)及び出願公告制度を廃止したことに伴い、一項及び三項について所要の改正を行った。

さらに、平成二〇年の一部改正において、補正の却下の決定に対する不服審判の請求期間を「三〇日」から「三月」に拡大したことに伴い、三項の期間についても同様に「三月」とする改正を行った。

なお、各項の趣旨については、意匠法一七条の二の「趣旨」を参照されたい。

(特許法の準用)

第一七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(改正、昭三七法律一六一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一五法律四七)

〔旧法との関係〕 二四条において特許法の規定を準用。

〔趣 旨〕

本条は、商標登録出願の審査手続についての特許法の準用である。詳しくは特許法の該当条文を参照されたい。

なお、平成五年の一部改正において、特許法五三条が改正されたため、同条に相当する規定を一六条の二に新設し、特許法五三条の準用を削除した。

また、平成六年の一部改正においては、特許法において出願公告制度及び特許前の異議申立制度が廃止され、商標法において一六条の三から一六条の一二までの規定を新設したことに伴い、不要となった準用規定を削除する等の改正を行った。

さらに、平成八年の一部改正においては、先願未登録商標に基づく拒絶理由通知制度(一五条の三)を導入した関係で一五条の二(拒絶理由の通知)の規定を新設したため、特許法五〇条(拒絶理由の通知)の準用規定を削除した。

平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、「登録異議の申立てについての決定」に関する読み替え規定を新設した。

(意匠法の準用)

第一七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第二百五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。(改正、平五法律二六)

2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を

含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一)
(本条追加、昭六〇法律四一)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

本条は、商標登録出願の審査手続等についての意匠法の規定を準用することを規定したものである。意匠法一七条の三及び一七条の四の「趣旨」参照。

なお、平成八年の一部改正における五五条の二(拒絶査定に対する審判における特則)の改正に伴い、本条二項における五五条の二の項番号を改めた。