

第 1 2 第 1 6 条の 2 及び第 1 7 条の 2

(補正の却下)

第 1 6 条の 2 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。

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 1 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 3 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。

4 審査官は、商標登録出願人が第 1 項の規定による却下の決定に対し [第 4 5 条第 1 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。

第 1 7 条の 2 [意匠法（昭和 3 4 年法律第 1 2 5 号）第 1 7 条の 3](#)（補正後の意匠についての新出願）の規定は、[第 1 6 条の 2 第 1 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。

2 [意匠法第 1 7 条の 4](#)の規定は、前項又は[第 5 5 条の 2 第 3 項](#)（[第 6 0 条の 2 第 2 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 1 7 条の 3 第 1 項](#)に規定する期間を延長する場合に準用する。

意匠法第 1 7 条の 3 意匠登録出願人が[前条第 1 項](#)の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から 3 月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続

補正書を提出した時にしたものとみなす。

- 2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
- 3 前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

1. 要旨変更であるかどうかの判断の基準は、次のとおりとする。

(1) 指定商品又は指定役務について

(イ) 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合のみならず、他の類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合も要旨の変更である。

(ロ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではない。

(ハ) 小売等役務に係る補正は、次のとおりとする。

- ① 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を、その他の小売等役務(以下「特定小売等役務」という。)に変更する補正は、要旨の変更である。

また、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。

- ② 特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではないが、その取扱商品の範囲を変更又は拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更である。

- ③ 小売等役務を商品に変更する補正も、また、商品を小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。

(2) 商標について

(イ) 商標中の付記的部分に、「J I S」、「J A S」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、原則として、要旨の変更ではない。

(ロ) 商標中の付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除することは要旨の変更である。

(例) ① 商標「桜羊かん」のうち「羊かん」の文字を削除し、又は変更すること

② 商標「桜」について「羊かん」の文字を追加すること

③ 商標「椿銀行」のうち「銀行」の文字を削除し、又は変更すること

④ 商標「椿」について「銀行」の文字を追加すること

(ハ) 商標の色彩の変更は要旨の変更である。

(ニ) 商標登録出願後、[第5条第2項](#)の規定による「立体商標」である旨の願書への記載を追加することによって平面商標を立体商標へ変更しようとする事、又は削除することによって立体商標を平面商標へ変更しようとする事は、原則として、要旨の変更である。

(ホ) 商標登録出願後、[第5条第3項](#)の規定による「標準文字」である旨の願書への記載を補正によって追加又は削除することは、原則として、要旨の変更である。

(ヘ) 商標登録出願後、[第5条第4項](#)ただし書きの規定による色彩の適用を受けようとする事は、要旨の変更である。

2. 国際商標登録出願については、[第68条の18](#)の規定により、[第17条の2第1項](#)において準用する[意匠法第17条の3](#)の規定は、適用しない。

(注)以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。

○商標審査便覧

- 25.01 商標を記載した部分でない箇所について商標法第5条第4項ただし書の規定の適用を主張している場合の取扱い
- 31.01 商標法第5条第2項の「立体商標」である旨の記載に関する補正の取扱い
- 31.02 商標法第5条第3項の「標準文字」である旨の記載に関する補正の取扱い
- 31.71 国際事務局より通報された「商品等に関する限定 (limitation)」が要旨の変更となる場合の取扱い
- 41.100.02 立体商標の識別力の審査に関する運用について

○審判決要約集 (第16条の2及び第17条の2)