

第13 第16条の2及び第17条の2

(補正の却下)

第十六条の二 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。

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。

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。

第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)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。

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。

意匠法第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一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三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 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一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) 第5条第1項第3号で規定する指定商品又は指定役務(以下「指定商品又は指定役務」という。)について

(ア) 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。

(例1) 要旨の変更となる場合

① 範囲の変更

第32類「ビール」から第33類「洋酒」への補正

② 範囲の拡大

第12類「貨物自動車」から第12類「自動車」への補正

ただし、例えば、以下のとおり、指定商品又は指定役務が包括表示で記載されている場合であって、その包括表示に含まれる個々の指定商品又は指定役務に変更することは、要旨の変更ではないものとする。

(例2) 要旨の変更とならない場合

指定商品 第21類「食器類」から「コップ、茶わん」への補正

指定役務 第41類「娯楽施設の提供」から「カラオケ施設の提供、その他の娯楽施設の提供」への補正

(イ) 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ものとする。

(ウ) 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) 第5条第1項第2号で規定する商標登録を受けようとする商標を記載する欄への記載(以下「願書に記載した商標」という。)について

(ア) 願書に記載した商標の補正は、原則として、要旨の変更である。

(例)

- ① 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更、又は削除すること
- ② 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
- ③ 商標の色彩を変更すること

(イ) 願書に記載した商標中の付記的部分(例えば、他に自他商品・役務の識別機能を有する部分があり、かつ、自他商品・役務識別機能を有する部分と構成上一体でない部分)に、「J I S」、「J A S」、「プラマーク」、「エコマーク」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・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、要旨の変更ではないものとする。

(ウ) 商標登録出願後、第5条第2項で規定する「立体商標」である旨の記載を追加する補正又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である。

ただし、願書に記載した商標から、立体商標以外には認識できない場合において、立体商標である旨の記載を追加する補正、又は、願書に記載した商標から、平面商標としてしか認識できない場合において、立体商標である旨の記載を削除する補正は、要旨の変更ではないものとする。

(エ) 商標登録出願後、第5条第3項で規定する標準文字である旨の記載を追加する補正又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である。

ただし、願書に記載した商標が標準文字に置き換えて現されたものと同一と認められる場合において、標準文字である旨の記載を追加する補正は、要旨の変更ではないものとする。

(オ) 商標登録出願後、第5条第6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ことは、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（補正後の意匠についての新出願）の規定は、適用しない。

3. 動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標について

(1) 動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標である旨の記載の補正について

(ア) 原則

商標登録出願後、第5条第2項で規定する動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標である旨の記載を追加する補正、又は削除する

補正は、原則として、要旨の変更である。

(イ) 例外

ただし、願書に記載した商標及び第5条第4項で規定する商標の詳細な説明(以下「商標の詳細な説明」という。)又は経済産業省令で定める物件(以下「物件」という。)から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標のいずれか以外には認識できない場合において、その商標である旨の記載を追加する補正、又は、その商標である旨の記載に変更する補正は、要旨の変更ではないものとする。

(2) 願書に記載した商標の補正について

(ア) 原則

願書に記載した商標の補正は、原則として、要旨の変更である。

(イ) 例外

ただし、音商標において、願書に記載した商標中に、楽曲名、作曲者名等の音商標を構成する言語的要素及び音の要素以外の記載がされている場合、これらを削除する補正は、要旨の変更ではないものとする。

(3) 商標の詳細な説明又は物件の補正について

商標登録を受けようとする商標が特定されていない場合における商標の詳細な説明又は物件の補正が、要旨変更であるか否かについては、補正後の商標の詳細な説明又は物件が、願書に記載した商標の構成及び態様の範囲に含まれているか否かによって判断するものとする。

商標登録を受けようとする商標が特定されている場合における商標の詳細な説明又は物件の補正が、要旨変更であるか否かについては、その特定された範囲に補正後の商標の詳細な説明又は物件が含まれているか否かによって判断するものとする。例えば、音商標について、願書に記載した商標に記載がない事項(演奏楽器や声域等の音色等。ただし、歌詞等の言語的要素を除く。)は、商標の詳細な説明(願書に記載した商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び物件により特定されるため、その範囲に、補正後の商標の詳細な説明及び物件が含まれているか否かによって判断するものとする。

(ア) 動き商標について

要旨変更とならない例は、例えば、次のとおりとする。

- a. 願書に記載した商標に記載されているが、商標の詳細な説明には記載されていない標章を、商標の詳細な説明に追加する補正。
- b. 願書に記載した商標に記載されているが、商標の詳細な説明には記載されてい

ない時間の経過に伴う標章の変化の状態を、商標の詳細な説明に追加する補正。

(イ) ホログラム商標について

要旨変更とならない例は、例えば、次のとおりとする。

- a. 願書に記載した商標に記載されているが、商標の詳細な説明には記載されていない標章を、商標の詳細な説明に追加する補正。
- b. 見る角度により別の表示面が見える効果が施されたホログラム商標である場合に、願書に記載した商標に記載されているが、商標の詳細な説明には記載されていない表示面についての説明を、商標の詳細な説明に追加する補正。

(ウ) 色彩のみからなる商標について

要旨変更とならない例は、例えば、次のとおりとする。

- a. 願書に記載した商標の色彩が赤色であり、商標の詳細な説明では青色の場合に、商標の詳細な説明を赤色に変更する補正。
- b. 願書に記載した商標が、3つの色彩を組み合わせてなる商標であり、商標の詳細な説明では4つの色彩について記載している場合に、商標の詳細な説明を3つの色彩についてのものへ変更する補正。
- c. 願書に記載した商標が、上から下に向けて25%ごとの割合で4つの色彩を組み合わせてなる商標であり、商標の詳細な説明では上から下へ向けて30%、30%、20%、20%の割合で4つの色彩からなると記載している場合に、商標の詳細な説明を25%の割合へ変更する補正。

(エ) 音商標について

① 要旨変更とならない例は、例えば、次のとおりとする。

- a. 願書に記載した商標が、演奏楽器としてピアノが記載されている五線譜であり、物件がギターにより演奏されたと認識させる音声ファイルである場合に、物件をピアノにより演奏されたと認識させる音声ファイルに変更する補正。

② 要旨変更となる例は、例えば、次のとおりとする。

- a. 願書に記載した商標が、歌詞が記載されていない五線譜であり、物件が歌詞を歌った音声がない音声ファイルである場合に、物件を歌詞を歌った音声ファイルに変更する補正。
- b. 願書に記載した商標が、演奏楽器について記載されていない五線譜であり、物件がギターにより演奏されたと認識させる音声ファイルである場合に、物件をピアノにより演奏されたと認識させる音声ファイルに変更する補正。

(オ) 位置商標について

要旨変更とならない例は、例えば、次のとおりとする。

- a. 願書に記載した商標が、標章を眼鏡のつるに付するものであり、商標の詳細な説明では、標章を眼鏡のレンズフレームに付する旨の記載がある場合に、商標の詳細な説明を、標章を眼鏡のつるに付する旨の記載へと変更する補正。

4. 上記3. (1)及び(2)の扱いは、国際商標登録出願には適用しない。

(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 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとする際の手続について

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

41.103.04 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて

○審判決要約集 (第16条の2及び第17条の2)