

国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直しについて（案）

平成30年12月

## 1. 現行制度の概要

指定商品又は指定役務の表示が不明確である場合や類似した先行商標がある場合等に、出願人は拒絶理由を解消するために、指定商品又は指定役務の補正をすることができる。

### (1) 国内の商標登録出願の補正

国内の商標登録出願に係る手続補正書は、その出願が審査等に係属している場合にはいつでも提出することができる（商標法第68条の40第1項）。

### (2) 国際商標登録出願の補正

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書（以下「議定書」という。）に基づき、外国の締約国から日本国を指定して行う国際出願（以下「国際商標登録出願」という。）における指定商品又は指定役務の補正については、以下の二通りの方法がある。

- ① 議定書第9条の2（iii）に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局（以下「国際事務局」という。）の国際登録簿の指定商品又は指定役務を直接減縮（国内出願における補正に相当）する方法。これにより、手続補正書を提出したのと同様の効果を得ることができる。
- ② 商標法第68条の28第1項に基づき、手続補正書を特許庁に提出する方法。国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間は、暫定的拒絶通報（国内出願における拒絶理由通知に相当）に対する意見書提出期間（原則3月の指定期間）内に限られている。

国際商標登録出願では、②の方法による場合には補正の時期的制限を設けているが、これは、議定書加盟時の検討の中で、出願人は①の方法で直接、国際事務局に指定商品又は指定役務の減縮を申請することができることから、補正の時期に制限を設けても特段の不利益を受けることにはならないと整理されたためである<sup>1</sup>。

## 2. 問題の所在

近年、商標登録出願件数の大幅な増加により審査期間が長期化傾向にあるため<sup>2</sup>、審査期間の短縮が必要となっている。また、国際商標登録出願に係る指定商品又は指

<sup>1</sup> 『平成11年改正 工業所有権法の解説』（社団法人発明協会）155頁

<sup>2</sup> 2017年の商標登録出願件数は前年比18.0%増の190,939件であった。また、国際商標登録出願についても、前年比25.2%増の17,328件であった（特許行政年次報告書2018年版31頁）。また、2017年度における出願から一次審査通知までの期間は、6.3か月、出願から権利化までの期間は7.7か月であった（同32頁）。

定役務に対する拒絶理由通知に適切に対応するため、日本の実務に精通した日本国内における代理人を立てて、②の方法により補正を行うケースも少なくない。

しかしながら、②の方法による補正を行う場合、日本の国内代理人の選任や補正の内容の検討に時間を要し、指定期間内に手続補正書を提出できないケースがある。国内代理人を立てた場合であっても、①の方法による指定商品又は指定役務の補正は可能であるが、近年、国際事務局における処理が遅滞し、結果として日本国内での権利化に時間がかかるという問題が生じている。

この点について、ユーザーからは、当該補正期間の制限を撤廃し、国内出願と同様の補正期間を認めることへの要望がある。

### 3. 対応の方向性

上記2. の事情を踏まえると、原則3月の指定期間経過後であっても、指定商品又は指定役務の補正を認めることが適当といえる。

ただし、国際商標登録出願の指定商品又は指定役務の補正を行った場合、当該補正の内容を国際事務局の国際登録簿に反映させる必要があるところ、議定書上、指定国が指定商品又は指定役務を国際事務局に送付できるのは、暫定的拒絶通報の後のみである（議定書規則18の3参照）。

したがって、商標法第68条の28第1項による補正の時期的制限については、暫定的拒絶通報を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正を認めることが適当ではないか。

#### 【参照条文】

商標法（昭和34年法律第127号）

（領域指定による商標登録出願）

第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条（4）に規定する国際登録の日（以下「国際登録の日」という。）にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三（2）の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条（1）に規定する国際事務局の登録簿（以下「国際登録簿」という。）に記録された日（以下「事後指定の日」という。）にされた商標登録出願とみなす。

2 （略）

（手続の補正の特例）

第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二（第五十五条の二第一項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）又は第十五条の三（第五十五条の二第一項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

(手続の補正)

第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書（平成11年条約第18号）

### 第三条 国際出願

(1)～(3) (略)

(4) 国際事務局は、前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から二箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、当該二箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は、関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は、国際出願の記載事項に基づき、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。

(5) (略)

### 第三条の三 領域指定

(1) 国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する。

(2) 領域指定は、標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は、規則に定める様式に従って行う。国際事務局は、領域指定を直ちに記録し、当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ、当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う。

### 第九条の二 国際登録に関する特定の事項の記録

国際事務局は、国際登録簿に次の事項を記録する。

- (i) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
- (i) 国際登録の名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連事項
- (iii) 国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定
- (iv) 国際登録に関し締約国の全部又は一部について行われた放棄、取消し又は無効
- (v) 国際登録の対象である標章についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの

標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則

第18規則の3

指定締約国における標章のステータスの最終処分

- (1) [暫定的拒絶の通報が送付されていない場合の保護を与える旨の声明] 協定第5条(2)又は議定書第5条(2)(a), (b)若しくは(c)の期間満了前に、官庁に対する全ての手続が完了し官庁が保護を拒絶する理由がないときは、その官庁は、当該期間満了前、かつ、できる限り速やかに、その締約国における国際登録の対象となっている標章に保護を与える旨の声明を国際事務局に送付する。
- (2) [暫定的拒絶の後の保護を与える旨の声明]
- (3)の規定に基づく声明を送付した場合を除き、暫定的拒絶の通報を送付した官庁は、標章の保護に関する当該官庁に対する全ての手続が完了した後に、国際事務局に次のいずれかを送付する。
- (i) 暫定的拒絶は撤回され、当該標章には、保護を求めた全ての商品及びサービスについて当該締約国における保護が与えられる旨の声明、又は、
- (ii) 当該締約国において標章の保護が与えられる商品及びサービスを表示した声明
- (3) [全部暫定的拒絶の確認]
- 全部暫定的拒絶の通報を国際事務局に送付した官庁は、標章の保護に関する当該官庁に対する全ての手続が完了し、全ての商品及びサービスについて当該締約国における標章の保護の拒絶を確認することを決定した場合は、その旨の声明を国際事務局に送付する。