

商標審査基準たたき台（案）（16条の2及び17条の2）

商標法16条の2及び17条の2

商標審査基準たたき台（案）	現行の商標審査基準
<p>第13、第16条の2及び第17条の2（補正の却下）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第13、第16条の2及び第17条の2（補正の却下）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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

(7) 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つて、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

(4) 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。

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

(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。

(新設)

(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。

(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

(7) 願書に記載した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ものとする。

(イ) 願書に記載した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、図形若しくは記号を変更し、追加し、又は削除すること、また、立体商標中の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

(ウ) 願書に記載した商標の色彩の変更は要旨の変更である。

(エ) 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。

(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) 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

(イ) 願書に記載した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) 願書に記載した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) 願書に記載した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。

(オ) 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又は削除する補正は、要旨の変更ではないものとする。

(カ) 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

(略)

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。

(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。

(ハ) 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

(略)

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。