

45. 02

書換の対象となっている商標権と 重複する商標登録出願の取扱い

同一の商標について昭和34年区分以前の区分に基づく複数の商標権（出願日が平成4年3月31日以前の商標権）を有する商標権者が、当該登録商標と同一の商標について、当該複数の商標権の指定商品と同一の商品を指定して商標登録出願した場合（当該複数の商標権の指定商品に加え、別の商品又は役務を指定商品・役務としている場合を含む。なお、当該商標登録出願を以下「再出願」という。）においては、その商標登録出願を「商標法制定の趣旨に反する」との理由で拒絶することはしないものとする。

ただし、その再出願に係る指定商品の属する区分の数が当該複数の商標権の指定商品を書き換えた場合の区分の数よりも減少しないことが明らかなきときは、この限りでない。

〔説明〕

（１）本取扱いの背景

平成4年3月31日までにされた商標登録出願に係る商標権、すなわち、昭和34年区分以前の区分に基づき登録された商標権については、必ずその指定商品の書換登録を受けなければならない（商標法附則第2条第1項）ところ、書換登録後の指定商品が複数の区分にわたるときは、その後の商標権の更新登録料は、書換登録後の区分の数に応じて納付しなければならない。

しかし、例えば、百貨店等は同一の商標について全区分又は多数の区分に属する商品について商標権を有しているものと考えられるところ、これらの商標権の指定商品を各権利毎に書き換えるならば、各権利毎の指定商品が複数の区分にわたることから、同一の商標についての商標権を合わせると、その全商品に相応した国際分類に基づく区分の数を著しく上回る極めて多数の区分の数に応じた料金負担が課されることとなる。

料金負担のこのような急増を回避するための対応策としては、商標権者の選択により、書換の対象となっている登録商標（以下「既登録商標」という。）と同一の商標について同一の商品を指定して再出願することが考えられるところ、そのためには、再出願に対しては「商標法制定の趣旨違背」に関する運用を緩和することが必要となる。

（２）本取扱いの趣旨

本取扱いは、(1)のような経緯を踏まえ、[商標審査基準の基準第18の6.](#)の例外として、再出願について「商標法制定の趣旨に反する」との拒絶をし

ないこととしたものである。このため、基本的には、既登録商標の商標権を存続させるには、指定商品の書換登録に伴う更新登録料の負担の急増を回避できないケースが対象となっている。このようなケースについては、「商標法制定の趣旨違背」に関する運用を緩和して商標登録することとしても、他の重複する出願の場合にも増して、将来的には、二重の商標登録状態が解消されることを期待できると考えられる（例えば、既登録商標の指定商品の書換の申請をしないことによって、既登録商標に係る商標権が消滅し、二重登録状態が解消される。）。

一方、更新登録料の負担増を伴わないケース（すなわち、再出願に係る指定商品の属する区分の数が当該複数の商標権の指定商品を書き換えた場合の区分の数より少なくなるしないケース）は、基本的には、対象から除外されることとなるが、複数の商標権の指定商品を書き換えた場合の区分の数を厳密に逐一判断することは容易でないことを踏まえ、区分の数が減少しないことが「明らかなとき」とした。この結果、既登録商標が複数あって、区分の数が減少するか否かが明らかなでないときも、「商標法制定の趣旨違背」に関する運用を緩和し再出願を商標登録することとなる。

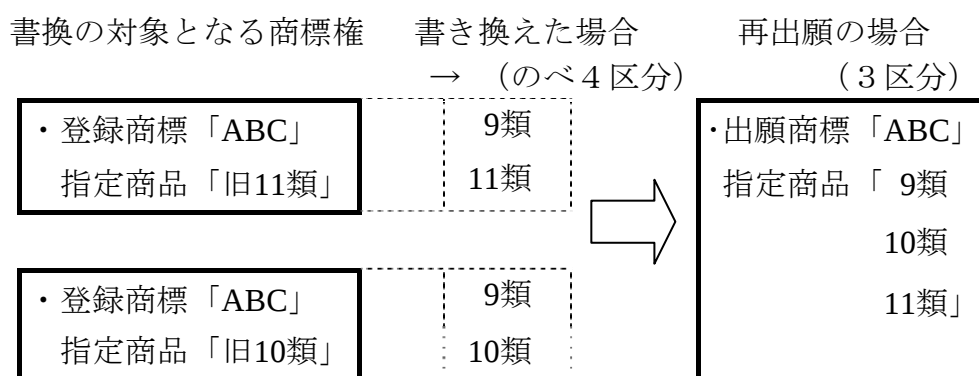
また、実際の再出願においては、既登録商標の指定商品のほかに、別の商品又は役務を新たに追加して指定商品（指定役務）とする場合もあり得る。しかし、本取扱いの趣旨は上記のとおりであるから、たとえ、再出願の指定商品中に、新規の別の商品が含まれているとしても除外されない。

なお、本取扱いは、指定商品の書換に伴う急激な料金負担増を回避するための対応策として必要な範囲内で取扱いを定めたものであるから、その対象となっていない重複する出願に関する取扱いに影響を与えるものではない。

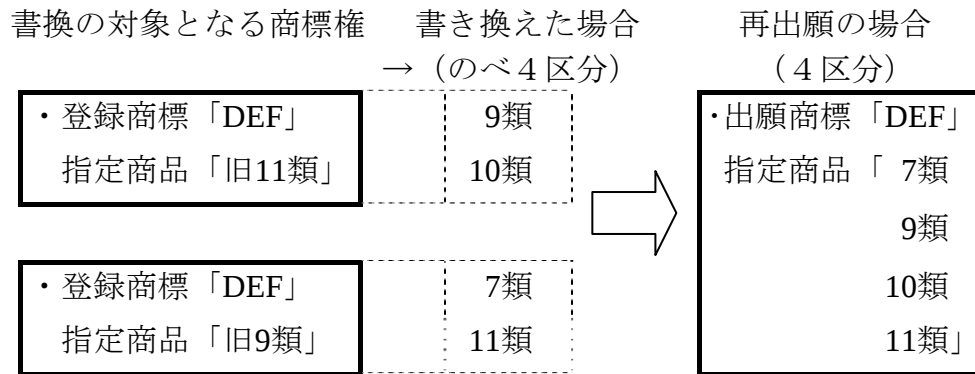
（注）本取扱いは原則として防護標章について準用するものとする。

取扱いの具体例

① 本取扱いの対象となる場合



② 本取扱いの対象とならない場合



(注) 以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。

- [「附則第2条、第3条、第4条、第6条、第11条、第12条及び第24条\(書換\)」の審査基準](#)
- [「その他」の審査基準](#)