

18. 01

セントラルアタック後の再出願に係る取扱い

1. セントラルアタック後の再出願の審査

議定書第6条(4)の規定(セントラルアタック)により「日本国を指定する国際登録」の対象であった商標が国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について国際登録が取り消されたときは、その国際登録の名義人であった者は、国際登録が取り消された日から3月以内に、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる(商第68条の32第1項。以下「再出願」という。)

再出願については、商第68条の34において拒絶理由の特例が規定されており、商第15条の各号のいずれかに該当するか、商第68条の32第1項又は第2項各号に規定する要件を満たしていないときは、拒絶することとなる。

ただし、商第15条に関しては、セントラルアタックにより取り消された国際登録について、我が国で国際登録に基づく商標権として実体審査を経て保護が確定していたときは、再度実体的な拒絶理由(商第5条第5項及び第6条以外の拒絶理由)の審査を行わないこととなっている。

具体的には、次のとおり審査を行う。

- (1) 国際登録に係る商標権であったものに関する再出願については、次の①～④の審査と、商第5条第5項、第6条第1項及び第2項の審査のみを行う(商第68条の34第2項)。
- (2) 国際商標登録出願であったものに関する再出願については、次の①～④の審査と、通常の審査(商第3条、第4条、第6条等)を行う(商第68条の34第1項)。

- ①再出願の出願人がセントラルアタックにより取り消された国際登録の名義人であった者と同一人であること
- ②再出願がセントラルアタックにより国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること
- ③再出願の願書に記載された商標とセントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商標が同一であること
- ④再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれていること

2. セントラルアタック後の再出願の出願人とセントラルアタックにより取り消された国際登録の名義人であった者との同一性について（要件①）

再出願の願書に記載された出願人とセントラルアタックにより取り消された国際登録の名義人であった者について、氏名又は名称及び住所又は居所が一致しない場合又は不明な場合には、拒絶理由を通知し、セントラルアタックにより取り消された国際登録の名義人だった者と同一人であることを証明する書面について提出を求めることとする。

提出された書面により、両者が同一人であることが確認できたときは、再出願の願書に記載された出願人は、セントラルアタックにより取り消された国際登録の名義人であった者と判断する。

なお、出願時に要件を満たしていれば、審査係属中に名義変更があっても要件を満たしていることとなる。

3. 再出願がセントラルアタックにより国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること（要件②）

セントラルアタックにより国際登録が一部又は全部取り消された日については、国際事務局から送付された「Cancellations」により確認する。

再出願が国際登録の取り消された日から3月以内にされていない場合は、出願人の責めに帰することができない理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内に再出願されているかを確認する（商第68条の32第6項）。

これらの期間内に出願されていない場合には、拒絶理由を通知する。

4. 再出願の願書に記載された商標とセントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商標の同一について（要件③）

商標が同一であるか否かの判断については、厳格に解し、両商標の構成・態様が同一（縮尺のみ異なるものを含む。）でなければならぬものとする。

両商標が同一とは認定できないときは、拒絶理由を通知する。

なお、再出願は、我が国における国際登録に基づく商標権又は国際商標登録出願が取り消されたときの救済手段であるから、その趣旨からすると、商標の同一性に形式的な疑義が生じる場合であっても、セントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商標と同一の商標を出願しようとしている商標¹についてまで拒絶理由が存在すると判断するのは、出願人に酷といえる。そこで、

¹ 例えば、セントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商標が「standard characters」（標準文字）である旨の宣言があつた場合、再出願の願書に「標準文字」である旨の記載をしたのは、商標を同一にするためであつたとの意思が明らかであるといえる。

我が国の制度と国際商標登録制度との相違及び願書上の記載から看取することのできる出願人の合理的意思を考慮して、再出願の願書に記載された商標の補正（国際登録に係る商標に差し替える補正に限る。）が要旨の変更に当たるかを判断することとする。

5. 再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれていること（要件④）

再出願に係る指定商品又は指定役務については、セントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務と実質的に同一又はその商品若しくは役務に実質的に含まれるものと認められるときは、その商品又は役務の範囲に含まれていることとする。再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれていることが認定できないときは、拒絶理由を通知する。

なお、再出願については、国際登録の国際登録日（事後指定日）がその出願日とみなされることから、当該国際登録日（事後指定日）に対応する版の国際分類が適用される。

具体的には、再出願に係る指定商品又は指定役務については、以下の指定商品又は指定役務と比較する。

- (1) 国際登録に係る商標権であったものに関する再出願については、当該商標権に係る商標原簿に登録されている、セントラルアタックにより取り消された指定商品又は指定役務
- (2) 国際商標登録出願であったものに関する再出願については、当該出願の願書に記載されている指定商品又は指定役務（セントラルアタックにより取り消されたときに補正又は限定されていた場合は補正後又は限定後の指定商品又は指定役務）

要件④が認められずに拒絶理由が通知された場合において、再出願に係る指定商品又は指定役務を補正した結果、セントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれるようになったときは、当該拒絶理由は解消する。

6. セントラルアタック後の再出願の遡及日

再出願が要件を満たすときは、その再出願は国際登録の日（事後指定のときは事後指定の日）にされたものとみなされる。

また、再出願に係る国際商標登録出願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる（商第68条の32第3項）。

7. 議定書の廃棄後の商標登録出願の審査

商第68条の33（議定書の廃棄後の商標登録出願の特例）に基づく商標登録出願については、再出願と同様に審査を行う。