

40. 01

先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知

商標登録出願においては、社会情勢を反映して同一又は類似の商標に係る出願が一時期に集中してされる場合が少なくない。それらについては、最先願のものが最終的に処理されるまで後願のものが処理待ち状態となり、全体として処理が滞ることとなる。

また、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、早期に指定商品又は指定役務を補正したり、別の商標を新たに採択し出願するなど様々な対応が可能となるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその存在が知らされないことは、事業展開上極めて不都合を生じることとなる。

このような状況にかんがみ、平成8年の商標法改正においては、これまで運用で行ってきた先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知に関する規定を新設し、その根拠を明確化し審査処理の促進を図ることとした。

1. 拒絶理由の通知

審査官は、商標登録出願に係る商標が先願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであり、先願に係る商標が商標登録されることにより商第15条第1号に該当することとなる場合には、あらかじめその旨を通知（拒絶理由の通知）し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができることとしている（商第15条の3第1項）。

また、この拒絶理由の通知が既にされている場合であって、その他人の商標が商標登録されたときは、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないこととしている（同条第2項）。

2. 拒絶理由通知書の内容

先願未登録商標に基づき拒絶理由の通知をする場合は、その拒絶理由通知書に先願未登録商標（引用商標）の出願番号（国際商標登録出願の場合は国際登録番号（事後指定の場合は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」））を記載する。

また、拒絶の理由で引用した先願未登録商標の指定商品又は指定役務について補正があった場合、また、分割等により出願番号が追加、変更された場合であっても、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないものとする。

3. 拒絶の査定

先願未登録商標に基づき拒絶理由の通知をした場合に、商第15条第1項

によって当該拒絶の理由に基づき拒絶の査定をするときは、拒絶理由の通知で引用した先願に係る商標が登録された後に、その内容中に当該引用に係る商標の登録番号を明示して行うものとする。

(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。

○ [「第15条の3（先願未登録商標）」の審査基準](#)