

44. 01

商標法第8条第5項に規定するくじの取扱い

商第8条第5項に規定するくじについては、以下の要領によって事務を処理する。

1. (1) くじを行う日時及び場所を決め、くじを行う日から2週間以前にくじ実施に関する通知書を同日出願に係る商標登録出願人に送付する。
(2) 前項に掲げるくじの実施に関する事項及びくじが公開して実施されることについては、くじを行う日から2週間以前に庁内に掲示する。
2. (1) くじは、商標課長が実施する。ただし、事情により商標課長が実施できない場合には、上席審査長が代わって実施することができる。
(2) くじを実施する際には、立会人2人以上の出席を要する。
(3) くじの実施に係る商標登録出願人は立会人となることができる。ただし、くじの実施に係る商標登録出願人の全部又は一部が出席しないときであっても、くじの実施者は他の者を立会人に指名してくじを実施することを妨げない。
(4) くじは公開して実施しなければならない。
3. くじは、くじ引き器によって行う。
4. くじが終了し、一の商標登録出願人を決定できたときは、その結果を記載した調書1通を作成し、決定に係る商標登録出願人の出願書類に添付する。この場合において他の出願については調書の謄本を作成し、これをその出願書類に添付する。
5. この規程に掲げるもののほか、くじに関する事務は、審査業務部商標課において処理する。

[参考] 商第8条第2項及び第5項に該当する旨の拒絶理由通知と商第8条第4項に基づく協議命令を同時に行うこととした経緯

- (1) これまでの手続では、同日に互いに同一又は類似関係にある他人の商標出願が競合したときは、まず、競合する出願の出願人による協議を行うため特許庁長官名によって協議をすべき旨を命じ、協議の結果、定めた一の出願人に係る出願については登録査定をし、他の出願人に係る出願に対しては、商第8条第2項の拒絶理由を通知していた。

しかし、協議が成立しなかったとき又は協議命令で指定した期間内に協議結果の届出がなかったときは、特許庁長官が行うくじを開催するための通知を行い、くじを実施し、そのくじによって定めた一の出願人に係る出願については登録査定をし、他の出願人に係る出願については商

第8条第5項の拒絶理由を通知していた。

平成11年改正商標法施行令第2条では、拒絶理由の通知ができる期間を原則として出願から1年6月としていることから、これまでの手続によっては、その期間内に商第8条第2項又は第5項の拒絶理由の通知を行うことは困難である。

そこで、これまでの手続を改め、同日出願において、他人の出願と競合したときは、

- ① まず、競合した出願に係る出願人による協議によって定めた一の出願人になっていないことを理由とする商第8条第2項の拒絶理由（同時に商第8条第4項に基づく協議命令を通知）

及び

- ② 協議によって定めた一の出願人になっていない場合又は協議命令で指定した期間内に協議の結果を届け出なかった場合に、特許庁長官が行うくじが実施され、それによって定めた一の出願人となっていないときには、商第8条第5項に該当し登録を受けることができない旨の拒絶理由

を同時に通知することとする。

なお、拒絶理由通知には、拒絶理由の内容及び拒絶するときの条件を明確に記載し、誤解を生じない文章にする必要がある。

この場合において、商第8条第5項の拒絶理由通知については条件付きのものとなるが、この拒絶理由通知には拒絶する場合の条件が明確に記載されていること、またこの様な拒絶理由を通知するとしても出願人に不利になるものとも考えられない。

- (2) 商第8条第4項の規定に基づく協議命令に対し、その協議が成立した旨の文書が提出されたときは、その協議によって定められた一の出願人に係る出願について登録査定をし、その出願が登録された後、競合する他の出願人に係る出願は先に通知した商第8条第2項の拒絶理由をもって拒絶査定を行うこととする。

また、協議不成立である旨の書面が提出された場合又は指定期間内に協議が成立した旨の書面の提出がされない場合は、従来と同様、特許庁長官が行うくじを実施するための手続を行うこととする（協議が成立又は不成立である旨の書面は様式を参照）。

- (3) 国際商標登録出願についても、国内の商標登録出願と適用条文、拒絶理由を通知することができる期間が同じであることから、国内の商標登録出願と同様に、商第8条第2項及び第5項に該当する旨の拒絶理由通知と商第8条第4項に基づく協議命令を同時に行うこととする（拒絶理由と協議命令を内容とする暫定的拒絶の通報を行う。）。

*協議の対象者に在外者を含む場合には、協議指示書及び拒絶理由通知書の指定期間を「3ヶ月以内」と変更する。

(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8条（先願）」の審査基準](#)

様式（平成12年1月1日以後の出願）

【書類名】 協議の結果届
 (【整理番号】)
 (【提出日】 令和 年 月 日)
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【事件の表示】
 ※【出願番号】 商願 ー
 (国際登録第 号)
 【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 (【代表者】)
 【代理人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 【協議命令の日付】
 【協議の相手】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 【出願番号】 商願 ー
 (国際登録第 号)
 【協議の結果】
 【提出物件の目録】
 【物件名】 協議が成立したことを証する書面 1

※「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「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〇〇〇〇〇〇〇〇号」のように出願の番号を記載する。

協議が成立したことを証する書面の文例

協 議 証 書 令和 年 月 日 協議に係る商標登録出願の番号及び商標登録出願人 (1) 商標登録出願の番号※ 商願 ー (国際登録第 商標登録出願人 住所 (居所) 氏名 (名称) (代表者) 号) (2) 商標登録出願の番号 商願 ー (国際登録第 商標登録出願人 住所 (居所) 氏名 (名称) (代表者) 号) 上記出願人の間で商標法第8条第2項に基づく協議を行ったところ、下記の出願人がその商標について商標登録を受けることができる者と決定した。 記 協議により定めた一の商標登録出願の番号及び商標登録出願人 商願 ー (国際登録第 商標登録出願人 住所 (居所) 氏名 (名称) 号)	
--	--

※「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「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」のように出願の番号を記載する。