

第2章 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 商標登録出願の補正

商標法第68条の40第1項は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる旨規定している。

② マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願の補正

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書」（以下「議定書」という。）は、WIPOの国際事務局に対する国際出願手続を定めており、WIPO国際事務局の国際登録簿に国際登録を受けることによって、指定締約国に直接出願されていた場合と同一の保護を与えられる旨を規定している。

商標法第68条の9第1項の規定により、同法第7章の2第2節の規定により行われる国際商標登録出願（議定書の規定に基づき行われる、日本国に対する商標登録出願）については、議定書第3条（4）に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ（同法第68条の9第1項）、基本的には国内出願と同様に商標法の規定が適用されることとなる。

また、国際商標登録出願と国内出願とで異なる取り扱いをする事項については、特例が設けられており、手続の補正に関しては同法第68条の28が特例を定めている。

国際商標登録出願における指定商品又は指定役務の補正については、以

下の2通りの方法がある。

- (i) 議定書第9条の2(iii)に基づき、WIPO国際事務局の国際登録簿の指定商品又は指定役務を直接減縮することで、手続補正書を特許庁に提出したのと同様の効果を得る方法。

- (ii) 商標法第68条の28第1項に基づき、同法第15条の2又は第15条の3の規定により指定された期間（拒絶理由通知後の意見書を提出するための相当の期間、具体的には方式審査便覧において拒絶理由通知の発送日から3か月と定められている。）内に限り、手続補正書を特許庁に提出する方法。

上記(ii)の方法においては、「指定された期間内に限り」補正をすることができると規定し、補正の時期的制限を設けている。これは、議定書加盟時の検討の中で、出願人は、上記(i)の方法で、WIPO国際事務局に直接申請することにより、国際登録簿の指定商品又は指定役務を減縮することができることから、補正の時期にこのような制限を設けても特段の不利益を受けることにはならず、むしろ審査の効率化に資すると考えられたためである。

(2) 改正の必要性

商標登録出願件数は、直近の5年間（平成25年～平成29年）で約11.8万件から約19.1万件へと大幅に増加し、国際商標登録出願件数についても同じく増加傾向にある（平成25年：約1.4万件→平成29年：約1.7万件）ことから、一層の審査の迅速化が必要となっている。

他方、近年、(i)の方法による補正を行う場合のWIPO国際事務局における処理の遅滞により、日本国内での権利化に時間がかかるという問題が生じている。

また、近年、早期の権利化を図るとともに、より適切に拒絶理由に対応

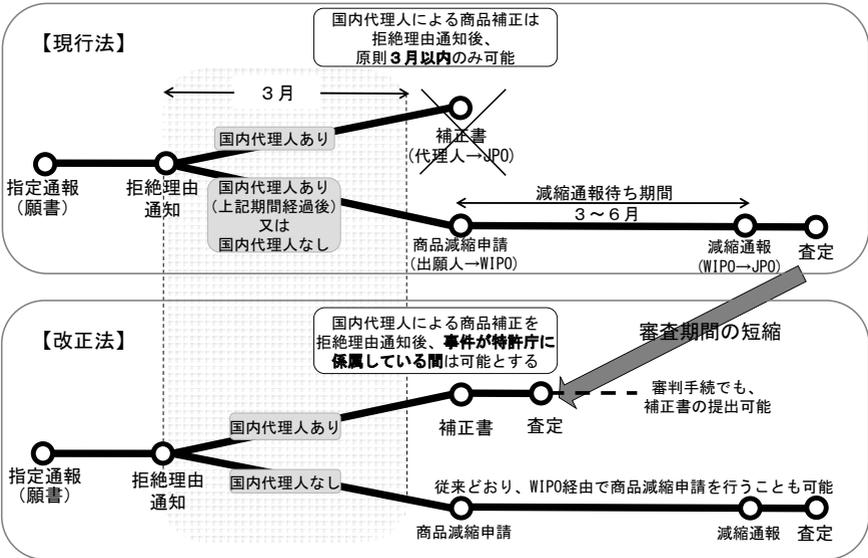
するため、(ii)の方法によって、日本の実務に精通した日本国内における代理人を立てて補正を行う事例も見受けられるが、日本への国内代理人の指定や補正の内容の検討に時間を要し、指定期間内に手続補正書を提出できない事例が発生している。早期の権利化を望む出願人の中には、(ii)の方法を選択したいが、補正期間の制限により、(i)の方法を選択せざるを得ない者も存在している。

上記事情に鑑みれば、特許庁における審査の迅速化を図り、かつ、出願人の利便性を向上させるためには、国際商標登録出願制度について、(ii)の制度を改善する必要性が生じている。

2. 改正の概要

手続補正書の提出期間を見直すことによって、特許庁における審査の迅速化を図り、かつ、出願人の利便性を向上させるべく、国際商標登録出願制度について、拒絶理由の通知を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正をすることができることとした。

[現行法と改正法の比較]



3. 改正条文の解説

◆商標法第68条の28

(手続の補正の特例)

第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二（第五十五条の二第一項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）又は第十五条の三（第五十五条の二第一項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

2 (略)

第1項の「により指定された期間内」という文言を、「による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合」に改め、国際商標登録出願については、拒絶理由の通知を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正をすることができることとした。