66—04　T

商標登録異議の申立てについての審理

1．　審理機関と審判官

(1) 審理機関

ア 根拠規定

商§43の3①（決定）

登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

商§43の5、商§56①→特§136②（審判の合議制）

2　前項の合議体の合議は、過半数により決する。

イ 趣旨

商標権付与後の異議申立制度は、登録処分の適否を審理するものであり、その手続は、審理の公平性・独立性を十分に担保する必要があるとともに、手続において、審理の的確性を担保する必要があるため、審判官の合議体により審理を行うこととした。

(2) 審判官の指定

ア 根拠規定

商§43の5、商§56①→特§137（審判官の指定）

特許庁長官は、各審判事件（‥略‥）について前条第一項（注）の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

2　特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならない。

（注）審判の合議制

イ 審判官の指定通知

商施規§22⑤→特施規§48②

（ア）審判官の指定が行われた場合は、当該審判官の氏名を、商標権者、登録異議申立人及び参加人に通知する。

（イ）審判官の変更が行われた場合は、当該審判官の氏名を、商標権者、登録異議申立人及び参加人に通知する。

(3) 審判長の権限

ア 根拠規定

商§43の5、商§56①→特§138（審判長）

特許庁長官は、前条第一項（注）の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

２　審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

（注）審判官の指定

(4) 除斥又は忌避の申立て

ア 根拠規定

商§43の5、商§56①→特§139（審判官の除斥）

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

１　審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき又はあったとき。

２　審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

（３～８号略）

イ 審判官の除斥、忌避に伴う補充

商標権者、登録異議申立人又は参加人は、審判官の除斥又は忌避の申立てをすることができる。

なお、商§43の5及び商§56①において準用する特§137では、審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならないと規定しているが、この「故障がある者」には、病気等による場合の他、除斥又は忌避に該当する者も含まれる。

２．　審理範囲

(1) 根拠規定

商§43の2柱書（登録異議の申立て）

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

（各号略）

商§43の3②、④（決定）

２　審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号(注)の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）をしなければならない。

４　審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号(注)の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

(注)登録異議の申立ての理由

商§43の9（職権による審理）

登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

２　登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

商§43の11①（申立ての取下げ）

登録異議の申立ては、次条(注)の規定による通知があった後は、取り下げることができない。

(注)取消理由の通知

(2) 審理の対象となる指定商品又は指定役務

審理の対象となる指定商品及び指定役務の範囲は、登録異議の申立てがされた指定商品及び指定役務に限られる。

複数の登録異議の申立てがされている場合であって、併合審理がされている

ときは、当該併合された登録異議の申立てにより申し立てられている指定商品及び指定役務はすべて審理の対象になる。

(3) 登録異議の申立てについての審理

登録異議の申立てについての審理は、審査官による審査を経た後に、登録異議の申立てを待って審理しているものであるから、基本的には、登録異議申立人が申し立てている理由、提示している証拠に基づいて審理を行う（例１、例２）。

また、登録異議の申立てにおける審理は、登録異議申立人が申し立てない理由についても審理することができる。例えば、登録異議の申立てで提出していない文献の採用（例３）、それに伴う適用条文の適用（例４）等である。

例１．登録異議の申立てにおける理由（証拠）から取消理由となり得るものを採用して審理する場合

登録異議申立人の主張（証拠Ａ、Ｂを提出している）を採用（証拠ＡとＢを採用）して取消理由を通知する。

例２．複数の登録異議の申立てがあった場合、それらの登録異議の申立てにおける理由・証拠から取消理由になり得るものを選択して審理する場合

登録異議申立人甲が証拠Ａ、Ｂを、同乙が証拠Ｃ、Ｄを提出していることから、この証拠中ＡとＤを採用して取消理由を通知する。

例３．登録異議申立人が提出していない証拠をも採用して審理する場合

登録異議申立人の提出にかかる証拠Ａ、Ｂに加え、審判官が発見した証拠Ｃを用いて取消理由を通知する。

例４．登録異議申立人が主張していない適用条文を適用する場合

登録異議の申立ての理由においては、当該登録商標は、商§3①三に該当すると主張しているが、提出にかかる証拠等によっては商§4①十六にも該当するときは、商§3①三及び商§4①十六を取消の根拠条文として取消理由を通知する。

(4) 登録異議の申立てが取り下げられた場合

登録の取消理由の通知がされる前は登録異議の申立てを取り下げることができる（商§43の11）。

ア 全ての登録異議の申立て（複数の申立てがある場合は全部の申立て）が取

り下げられた場合には、当該商標登録に対する登録異議の申立てについての審理は終了し、商標権者及び参加人に登録異議の申立てが取り下げられた旨を通知する（商施規§22⑤→特施規§50の5）。

イ 登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務の一部について取り下げられた場合は、取り下げられた指定商品又は指定役務を除いて審理を続行する。

ウ しかし、取消理由の通知があった後は、登録異議の申立てを取り下げることはできないとされているので審理を続行させる。

３． 登録の取消理由の通知

(1) 根拠規定

商§43の12（取消理由の通知）

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

登録異議申立制度は登録の見直しであるとする性格、及び異議申立てについての審理を迅速かつ的確に行うという要請から、登録異議申立制度においては、合議体による取消理由通知及びこれに対する商標権者の意見書等の提出を基本とするものである。なお、取消理由がないときは、登録維持の決定を行う（商§43の3④）こととなる。

(2) 取消理由通知の手続

登録異議の申立てがあったときは、登録異議申立書副本を商標権者に送付する（→66―03の１．（5）ア「登録異議申立書副本の送付」）。

上記副本送付の後、審判長が登録を取り消すべき決定をしようとするときは、商標権者に対し、取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与える。

したがって、商標権者は、取消理由通知を待って意見書を提出すれば足りるもので、登録異議申立書副本に対して答弁書を提出する必要はない。

(3) 取消理由通知の起案

ア 登録異議の申立ての審理に当たっては、全ての申立ての理由及び証拠について検討する。

イ 検討の結果、取消理由がないと認められるときは、登録を維持すべき旨の決定を行う。

ウ 検討の結果、取消理由があると認める場合には、これを取消理由通知（取消理由が複数ある場合は、事案に応じて、原則、全ての理由）として起案する。

登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務中の一部の指定商品又は指定役務について取消理由があるときは、その取消理由のある指定商品又は指定役務を明示して取消理由を通知する。

取消理由を通知する場合は、原則、一つの通知書によることとするが、取消理由が複数の区分にわたり適用条文も異なる場合等、内容によっては複数の取消理由通知書とすることができる。

エ 上記ウにおいて、例えば、同じ適用条文について複数の取消理由がある場合は、適切なものを拒絶理由として採用する等、事案に応じ、効率的・合理的な取消理由通知を起案する。

オ 取消理由通知の起案に当たっての留意点

（ア）登録後の審理であることから、取消理由通知は慎重に行う。

（イ）意見書により、何度も取消理由を通知することとならないようにする。

（ウ）複数の取消理由がある場合には、取消決定の取消訴訟において登録を取り消すべき旨の決定が取り消された場合に、再度、別の取消理由をもって取り消すべき旨の決定を行うことがないよう留意する。

４． 証拠調べ及び審尋

（1）根拠規定

商§43の8（証拠調べ及び証拠保全）

第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

商§43の15、商§56①→特§134④（審判の規定の準用）

４　審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

（2）証拠調べ

ア 証拠調べ

登録異議申立人等が証拠調べを申し出ており、合議体が証拠調べを行う必要があると判断した場合は、証拠調べを実施する。

イ 証拠調べと取消理由通知

証拠調べの結果、登録を取り消すべきと判断した場合は、商標権者に取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与える。

(3) 審尋

合議体がその判断を適切に行うため、商標権者又は登録異議申立人等の意見等を求める必要がある場合は、審尋を行う。

［審尋の例］

例１　登録異議の申立てについての審理に際し、取消理由の有無の適正な判断のために、必要と認められる場合は、商標権者に対し登録異議申立書に対する意見を求める。

例２　商標権者から提出された意見書において主張されている事項について取消理由の有無の適正な判断のために必要と認められるときは、登録異議申立人に意見を述べる機会を与える。

登録異議申立人に審尋をするときは、合議体が必要と判断する場合には、商標権者の提出した意見書及び取消理由通知の写し等を送付する。

５．提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供の求め

審判官は、決定書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、商標権者、登録異議申立人又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を有しているときは、その商標権者、登録異議申立人又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる（商施規§22⑤→特施規§50の11）。（具体的な提出方法については、特許庁ウェブサイト（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/kami_form/index.html）を参照。）

６．意見書の提出

(1) 根拠規定

商§43の12（取消理由の通知）

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(2) 意見書

商標権者は、取消理由が通知されたときは、指定期間内に意見書を提出することができる。

なお、商標法では、登録商標の訂正若しくは指定商品又は指定役務の減縮等の訂正は一切認めていない。

(3) 意見書の副本提出

商標権者は、意見書を提出するときは、登録異議申立人に送付するために必要な数の副本及び審理用の副本を１通提出しなければならない（商施規§22⑤→特施規§50の4）。

７．意見書の提出後の審理

(1) 意見書を参酌しても依然として取消理由により登録を取り消すべきと判断した場合は、商標登録の取消決定を行う。

(2) 取消理由によっては、登録を取り消すべきでないと判断した場合は、商標登録の維持の決定を行う。

（改訂 R5.12）