

(9) 商標登録の取消審判制度改正に伴う経過措置

(商標登録の取消しの審判についての経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。

2 平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

本条は、登録商標の不使用取消審判に係る経過措置を規定した。

第1項は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している改正前の商標法第50条第1項の審判について、改正後の商標法の規定（請求人適格の緩和、駆け込み使用の防止及び取消効果の遡及に関する各規定）を適用することは、請求を受けた当該商標権を有する商標権者の利益保護の観点から適当でないので、なお従前の例によるものとした。

第2項は、改正前の商標法第50条第2項中の「相互に連合商標となっている他の登録商標を使用していれば当該商標登録は取り消されない」旨の特則規定に基づく効果を期待して連合商標のみの使用をしている商標権者の利益保護の観点から、平成12年3月31日（改正法施行後3年）までに請求された不使用商標の取消審判については、改正前の商標法第50条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有するものとしたものである。

ただし、この法律の施行の際現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において改正後の商標法による商標権となったものとみなすこととしたので（附則第4条）、施行日以後に、連合商標だったものを使用することにより、取消を免れるということとはできない。すなわち、特則規定が認められる連合商標の使用は施行日前のものに限られるのである。したがって、施行日後は、審判請求日が平成12年3月31日に近づくにつれ連合商標としての使用が認められる期間が徐々に狭まることになる。これは、商標権者の利益を保護する

一方で商標権者による登録商標それ自体の使用促進をも意図したものである。

(10) サービスマークの重複登録に係る更新登録制度の特例

(重複登録商標に係る存続期間の更新登録の特例)

第十一条 特例商標登録出願（平成二年改正法附則第九条第二項に規定するものをいう。）に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標（以下この条及び次条において「重複登録商標」という。）がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。

2 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。

本条は、今回の改正で更新出願制度が廃止され、更新申請と料金納付のみによる更新手続に変更されたことを踏まえて、平成4年4月1日に施行されたサービスマークの登録制度導入の際の特例措置として生じている、いわゆる「重複登録商標」に係る商標権の存続期間の更新手続に関して規定したものである。

通常の商標権の存続期間の更新手続にあつては、手続の簡素化及び商標制度の国際的調和を目的とする商標法条約の要請を受け、更新時の実体審査及び使用チェックを廃止し、更新申請制度を導入したが、商標法条約には、我が国の特殊事情ともいうべきサービスマーク登録制度の導入時に生じた重複登録を排除するために、1回に限り更新時の審査を行える規定が盛り込まれている（商標法条約第22条(6)）。

この条約の規定を受けて、重複登録に係る商標権については、その初回の更新時に審査を行い、他の重複関係にある登録商標と出所の混同を来すに至って

いる場合には、その更新を拒絶するため、最初に迎える更新にあっては、申請によらず出願手続を求めることとした。

平成3年改正法の附則第8条の規定では、更新の度毎に重複関係にある登録商標について、出所の混同の有無を審査する旨の規定となっていたため、本改正により当該規定は削除した（附則第22条参照）。

（商標登録出願の規定の準用）

第十二条 新商標法第十四条（審査官による審査）及び第十五条の二（拒絶理由の通知）並びに新特許法第四十八条（審査官の除斥）及び第五十二条（査定的方式）の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願（以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。）の審査に準用する。

本条は、商標登録出願に関する規定を、重複登録に係る商標権の更新出願の審査に準用する旨の規定である。改正前の商標法における第22条の規定と同一の規定となっている。

なお、商標法本則においては、同趣旨の特許法の準用規定が、第17条に置かれており、本条に規定されている条項の他に、特許法第47条第2項（審査官の資格）及び第54条（訴訟との関係）が、商標登録出願の審査に準用されている。本条でこれらの規定を準用していないのは、①第14条を準用することにより、特許法第47条第2項の審査官の資格の規定については、敢えて準用するまでもなく当然適用されること、②特許法第54条の訴訟との関係に関する規定については、更新出願にあっては他の商標権との関係を考慮する必要性が考え難いことに加え、更新出願された場合は更新したものとみなされることもあり、更新に係る手続きについては進行を中止させる事態は生じ得ないと考えられることによる。

（存続期間の更新登録）

第十三条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、

その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。

二 その出願をした者が当該商標権者でないとき。

2 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

本条第1項は、出願された商標が各号に定められた拒絶理由に該当する場合は、その更新を認めない旨の規定である。拒絶理由は、出所の混同を生じるおそれのある商標となっている場合(第1号)、及びその更新出願が商標権者以外の者からなされた場合(第2号)である。

第2項は、審査官が前項の拒絶理由を発見しない場合は、更新登録の査定をすべき旨の規定である。

本条は改正前の商標法第21条の規定と同様の規定となっている。

(更新登録の申請に関する規定の準用)

第十四条 新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十三条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第二十三条第一項第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。

本条は、改正後の商標法の準用に関する規定である。重複登録に係る更新手続きについては、出願という形態を採るものの、その他の手続きについては通常の商標登録の更新手続きの場合と同様とし、手続き者の無用の混乱を避けることと、利便性の向上を図ることとした。すなわち、願書記載事項の簡素化、更新手続き期間の延長(存続期間満了後6月以内も可)、本人の責めに帰することができない理由による商標権の回復措置及びその場合の効力の制限については、

重複登録に係る商標権についても適用されることとした。

第十五条 新商標法第二十三条（存続期間の更新の登録）の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日（商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日）から三十日以内に」と読み替えるものとする。

2 新商標法第四十条第二項から第四項まで（登録料）、第四十一条第二項及び第三項（登録料の納付期限）、第四十一条の二第二項から第六項まで（登録料の分割納付）、第四十一条の三（利害関係人による登録料の納付）、第四十二条（既納の登録料の返還）並びに第四十三条（割増登録料）の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日（商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日）から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日（商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日）から三十日以内に」と読み替えるものとする。

本条は、改正後の商標法の更新登録に関する準用規定である。登録料又は割

増登録料の納付があった場合は、商標権の存続期間を更新した旨の登録をすることになる。重複登録に係る商標権については、申請と同時に料金を納付するのではなく、登録の査定があってから料金を納付することとなるので、必要な読み替えを置いた。また、出願手続が存続期間の満了後6月以内に行われた場合は、通常の登録商標と同様に割増登録料を同時に納付することとなる。

第2項は、料金に関する商標法本則の規定を準用し、必要な読み替えを行ったものである。

(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)

第十六条 更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合（他の拒絶の理由がある場合を除く。）においては、次の各号の一に該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

- 一 当該登録商標に係る商標権者
 - 二 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者
- 2 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該

業務を承継した者についても、同様とする。

3 新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

本条は、今回の改正で削除した商標法の一部を改正する法律（平成三年法律第四十七号）附則第8条第3項に対応するものであり、附則第13条により更新を拒絶された商標権に対して認めるいわゆる継続的使用権に関する規定である。

それまで、使用していた自己の登録商標の存続期間が満了した途端に、その使用権原を失い、重複登録に係る他の登録商標の商標権者又は専用使用権者から禁止権の行使を受けることは、更新を拒絶された商標権者、専用使用権者又は通常使用権者にあまりに酷であることから、それまで指定役務について登録商標を使用してきた範囲に限って、重複登録に係る他の登録商標の商標権者又は専用使用権者から禁止権の行使に対するいわゆる抗弁権として、商標の使用をする権利を認めることとしている。

第2項は、更新を拒絶された登録商標が必要者の間に広く認識されている場合には、現在使用している範囲に限定されることなく全国的な範囲で商標の使用をする権利を認めるものである。これは、例えば、商標法第33条第1項では、需要者の間に広く認識されていることを条件に、制限を設けず全国的範囲においていわゆる中用権を認めていることに倣ったものである。

第3項は、更新が拒絶されて継続的使用権を有するに至った商標権者に対して、更新登録を認められた商標登録の商標権者又は専用使用権者が、混同を防ぐのに適当な表示（例えば商標の使用地域名等）を付すべきことを請求することを可能とした規定である。

（商標権の存続期間の更新登録の無効審判）

第十七条 附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務

ごとに請求することができる。

- 一 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。
 - 二 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
- 2 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 - 3 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

本条は、改正前の商標法第48条に規定されていた商標権の存続期間の更新登録の無効審判と同様の規定であり、平成3年改正法の附則では附則第8条第5項で準用規定が置かれていたものである。

平成3年改正法の附則の規定と同様、存続期間の更新登録に瑕疵があった場合は、無効審判を請求できることとした。

第2項は、改正後の商標法第46条第2項の準用規定であり、商標権の消滅後であっても上記審判の請求ができる旨の規定である。

第3項は、無効審判の請求に対する除斥期間を定めたものであり、存続期間を更新した旨の登録の日から5年を経過した後は、その間の商標の使用により蓄積された信用の保護と既存の法律状態を尊重し維持するため無効審判請求ができないとする規定である。

(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)

第十八条 附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律（平成八年法律第六十八号）附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。