

損失補償すべきか否かは、使用規制の様態、原因、損失の程度、社会通念等を総合的に勘案し判断されるが、無効にすべき商標登録は、後発的といえどもそもそも商標自体に本質的に商標権として認められない瑕疵を有している場合であるから、国による損失補償の対象たりうる余地はないものと考えられる。

【関連する改正事項】

◆第47条

第46条の2の規定が新設されたことに伴い条文の整理を行った。

4. 商標権譲渡の際の日刊新聞紙への公告義務付けの廃止

(商標権の移転)

第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。

3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

本条は、商標権の移転について規定したものである。

改正前においては、第24条に商標権の移転を規定していたが、今回の改正により第24条に商標権の分割を新たに規定したことから、商標権の移転の規定を第24条の2に繰り下げた。

また、今回の改正において、旧第24条第3項「商標権を譲り受けるには、通商産業省令で定めるところにより、その旨を日刊新聞紙に公告しなければなら

ない。」及び同第4項「商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)の登録は、前項の規定による公告があつた日から三十日を経過した後でなければ、することができない。」の両規定を削除することとした。このように、商標権譲渡の際の日刊新聞紙への公告の義務付けを廃止したのは、商標法条約では商標権の移転の際の手續に関して同条約に定める要件以外の要件を課すことを禁止している(第11条(4)) ことに対応させるためである。

なお、第2項及び第3項は、旧第5項及び旧第6項を繰り上げたものである。

(補説) 日刊新聞紙への公告義務付けを廃止しても問題は生じないとした理由

- ① 日刊新聞紙への公告については、譲渡に係る登録商標の態様が表示されないこと(商標法施行規則旧第4条)、及び一般公衆になじみのある一般紙はあまり利用されていないこと等、その効果には疑問があるとの指摘もなされていたこと。
- ② 商標権を譲渡する場合は、未使用商標を対象とすることが多く、また、使用していたものであっても、誤認混同が生じないよう当事者が措置を講ずるのが通常であること。

5. 代理に関する手續の簡素化

(1) 商標管理人の選任等についての登録の第三者対抗要件の廃止

◆第77条第2項で準用する特許法第8条第1項改正、旧第3項削除

(参考) 特許法第8条第1項

(在外者の特許管理人)

第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手續をし、又はこの法律若し

くはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

(第二項略)

本条は、在外者の代理人に関する規定であり、第1項は、在外者は日本国内に住所又は居所を有する代理人によらなければ手続をすることができないことを規定している。改正前は、その例外として特許管理人についての登録を申請する場合を除いていたが、今回の改正において、特許管理人についての登録に関する第3項を削除したことに伴い、該当部分を削除した。

すなわち、改正前の第3項には「在外者が特許権者その他特許に関し登録した権利を有する者であるときは、その特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。」旨が規定されていた。これは、第1項の規定により代理人として手続する者は、その選任若しくはその消滅については、登録しなければ特許庁をも包含する第三者に対抗し得ない旨を規定していたものである。しかるに、手続の簡素化及び国際調和を考慮した商標法条約では、代理に関して同条約に定める要件以外の要件を課すことを禁止していることから(第4条(6))、今回の改正では、この第3項の規定を削除することとしたものである。

【関連する改正事項】

◆第77条第2項で準用する特許法第10条（代理権の証明）

商標管理人の登録について規定していた第77条第2項で準用する特許法第8条第3項の規定を削除したことに伴い、本条中の関連部分を削除する改正を行った。

(2) 商標管理人の代理権の範囲の制限

◆第77条第2項で準用する特許法第8条第2項

(参考) 特許法第8条第2項

(在外者の特許管理人)

第八条 (第一項略)

2 特許管理人は、一切の手續及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

本条第2項は、第1項の規定に基づく代理人(特許管理人)の権限に関する規定である。改正前では、特許管理人は特許出願の放棄、取下げ、審判請求の取下げ等いわゆる不利益行為も含め「一切の手續」について代理人としての権限を有するものと規定していた。しかしながら、商標法条約には「委任状は、代理人の権限を特定の行為に限定することができる。」旨が規定されていることに加えて(第4条(3)(c))、近年における送達方法の発達及び庁内事務処理の機械化の進展等特許庁が在外者と直接連絡を取ることが容易となってきたことをも勘案して、今回の改正では、ただし書を追加して、在外者も内国人と同様に代理人(特許管理人)の代理権の範囲を制限できることとした。

なお、商標法条約では、代理人の代理権の範囲はその明示があれば登録後にも及ぶ旨を規定しているが(第4条(3)(b))、特許管理人については、代理権の範囲に特段の制限を設けた場合を除き、登録後であっても手続をすることができる。

(3) 代理権が登録後まで及び得ることを前提にした改正

◆第77条第2項で準用する特許法第9条(読替えあり)

(参考) 特許法第9条

(代理権の範囲)

第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者

であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第二百一十一条第一項の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

[注] 本条が商標法に準用されるに際しては、「第二百一十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えられる（商標法第77条第2項）。

本条は、日本国内に住所又は居所を有する者の委任による代理人の権限について規定したものである。

すなわち、代理人は特別の授権を得なければ、本条に規定されるところの国内に居住する者にとって不利益となる行為を行うことができない旨を明らかにしている。

商標法条約では「委任状は、代理人の権限を特定の行為に限定することができる。」旨規定し、「出願の取下げ」又は「登録の放棄」をその例示として挙げている（第4条(3)(c)）。また、同条約は、委任による代理人の代理権の範囲は「登録後にも及ぶ」旨の明記があればその代理権は登録後においても及ぶとの考え方に立っていることから（商標法条約第4条(3)(b)）、我が国もこれと平仄を合わせた取扱いをすることを前提として、代理権の権限に関し、登録後においても特別の授権がなければ行えない不利益な行為として「特許権の放棄」を追加したものである。

6. 意見を述べる機会を与えない不受理、却下の廃止

(1) 却下前通知及び不適法な手続の却下

商標法条約では、出願又は各種申請について出願人等に対し、「合理的な期間内に意見を述べる機会を与えることなく、その全部又は一部を却下し又は拒絶

すること」を禁止している(条約第14条)。そこで、今回の改正でこれまで運用として行ってきた不受理処分を「却下処分」とすることとしたことに合わせて、出願人等からの手続に対しこの却下処分を行う場合には、処分前に通知により介明書を提出する機会を与えることとした。

◆第77条で準用する特許法第18条の2(読替えあり)

(参考)特許法第18条の2

(不適法な手続の却下)

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

[注]本項が商標法に準用されるに際しては、「その補正をすることができないもの」の中には「第5条の2第1項各号列記の出願日認定要件に該当するもの」は除かれる(商標法第77条第2項)。

本条は、出願人等が行った手続に対して不利益な処分をするに当たり、出願等の手続に対する行政処分の適正化を目的として、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについて、改正前において行っていた不受理処分を「却下処分」として規定し、かつ、処分前に意見陳述の機会を与える旨の規定を新たに設けたものである。

第1項は、これまで特許庁長官が行ってきた不受理処分を「却下処分」としてその根拠規定を明文化したものである。改正前においては、補正に適さない重大な要件の瑕疵がある場合は、受理処分を拒否し当該手続の成立を否定する不受理処分を行っていた。この不受理処分についての規定は工業所有権法上にはなかったが、運用として行ってきたものであり、判例(昭和46年1月29日東

第1章 商標法条約に対応した工業所有権法の改正

京地方裁判所民事第29部判決・昭和45年（行ウ）106号）も法律上の明文の規定を要せずとも不受理処分が付し得る場合があることは法が当然に予定するところとしていた。今回の改正では、行政処分の適正化及び平成5年に制定された行政手続法の趣旨（行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益を保護する）を踏まえ、重大な瑕疵ある手続については特許庁長官が出願等に係る手続書類を受理した後に却下する旨の根拠条文を明らかにしたものである。

第2項は、商標法条約における「官庁は、出願又は第十条から前条までの規定による申請に関し、却下し又は拒絶しようとすることについて合理的な期間内に意見を述べる機会を出願人又は申請人に与えることなく、その全部又は一部を却下し又は拒絶することができない。」旨の規定（第14条）に対応した規定であり、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについても意見陳述の機会を付与するものである。

（補説）「却下するものとする」とした理由

特許法第18条（手続の却下）の規定では「却下することができる」とされているのに対して、本条では「却下するものとする」とされているのは、本条が不適法であつて補正不能な手続についての却下処分についての原則的な規定であり、そのような手続については他の方法をとる裁量の余地がないことによる。

◆第56条第1項で準用する特許法第133条の2

（参考）特許法第133条の2

（不適法な手続の却下）

第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続（審判の請求を除く。）において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

- 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
- 3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

本条は、第18条の2の規定により特許庁長官が行う却下処分等に相当する規定として、審判長が行う却下処分及びそれに係る手続について規定したものである。ただし、不適法な審判の請求については、第135条で審決をもって却下することができる旨規定されていることから、本条は、第1項の括弧書により審判の請求以外の審判事件に係る手続が不適法な手続であってその補正をすることができない場合について適用される。

【関連する改正事項】

◆第43条の14第1項

登録異議の申立てに上記特許法第133条の2（不適法な手続の却下）の規定を準用することとした。

【関連する他法の改正】

◆実用新案法第2条の5第2項

◆意匠法第68条第2項

◆工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第41条第2項

実用新案法、意匠法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律における手続にも、上記特許法第18条の2（不適法な手続の却下）の規定を準用することとした。

◆特許法第120条の6第1項、第174条第2項～第4項

◆実用新案法第41条

◆意匠法第52条、第58条第2項、第3項

特許異議の中立て、審判、確定審決に対する再審等に上記特許法第133条の2（不適法な手続の却下）の規定を準用することとした。

(2) 補正命令及び手続の却下

商標法条約への対応ではないが、特許庁長官等による補正命令に対して補正をしないとき又は所定の料金の不納のときの処分としては、従前はその出願等の手続を「無効」としていたものを「却下」と改めることとした。なお、この場合の却下に対する商標法条約でいう「却下前の意見を述べる機会の付与」（第14条）は、事前に行われる「補正命令」及び「登録査定謄本送達」等（「補正（所定の料金を納付）しないと出願等の手続を却下する」旨を付記）により実質的に図られている。

◆第77条第2項で準用する特許法第18条

（参考）特許法第18条

（手続の却下）

第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

本条は、第17条第3項の規定により特許庁長官が指定した期間内に、手続の補正等がない場合の措置について規定したものである。その手続を却下するか否かは特許庁長官の裁量権に属するものである。

旧特許法は「無効にすることができる。」と規定していたが、「手続を無効にする」ことについて行政序の行う無効処分は通常、確認的行為であり、「無効にすることができる」のように形成的行為として規定するのは、講学上の「無効」の概念を考慮しても、あまり適切でないといえ、従前から法曹界等から指摘されてきた。また、他法令をみると、法人税法(第75条第3項、第123条)、所得税法(第133条第3項)、相続税法(第39条第2項)、執行官法(第15条第3項)などにおいては、すべて「申請(申立て)を却下することができる」旨規定している。したがって、「手続を却下することができる」との文言に改めたものである。

◆第56条で準用する特許法第133条

(参考) 特許法第133条

(方式に違反した場合の決定による却下)

第三百三十三条 審判長は、請求書が第三百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付きなければならない。

い。

本条は、審判請求書及び審判事件に係る手続が方式に違反している場合の措置について規定しているものである。

第1項は、審判長が審判請求書に関して手続の補正を命じなければならない場合の規定である。改正前の特許法では、第195条第2項の規定による手数料を納付しないときも同様の扱いとする旨を規定していたが、今回の改正においては、新たに第2項で規定したことから第1項から該当部分を削除したものである。

第2項は、審判長が審判事件に係る手続について手続の補正を命ずることができる場合の規定である。旧第17条第3項において規定していたものであるが、審判事件に係る手続が方式に違反している場合の措置は、第六章・審判の規定中で明示すべきとの考えから今回の改正で改めたものである。

第3項は、第1項及び第2項の規定による補正命令に従わないときは、審判長はその手続を決定をもって却下することができる旨の規定である。却下するか否かは審判長の裁量権の範囲である。旧第2項に規定していたものであるが、今回の改正において第2項が新設されたことに伴い項を繰り下げたものである。

第4項は、却下の決定の方法を規定したものであり、旧第3項を繰り下げるとともに、旧字を新字に修正した。

(補説1)「却下することができる」とした理由

旧第2項は「その請求書を却下しなければならない」としていたものを今回の改正で「その手続を却下することができる」と裁量規定としたのは、第3項で、旧第1項に基づく補正命令に対する旧第2項の「(却下)しなければならない」という処分と、今回の改正で第2項に規定することとした旧第17条第3項に基づく補正命令に対する旧第18条の「(無効)にすることができる」という処分の両者をあわせて規定するために、広い概念の方の

「することができる」の書き振りにしたものである。したがって、これによって実務上の対応が変わるわけではない。

(補説2)「補正をすべきことを命じた者」について

旧第2項では「請求人」に対しての却下処分とされていたものを、今回の改正で第3項で「その補正をすべきことを命じた者」に対しての却下処分と改めたのは、第2項の新設に伴い、「請求人」の他に「被請求人、参加人等の審判事件に係る手続をした者」を含ませる必要があるからである。

【関連する改正事項】

◆第8条第3項(先願)

第77条第2項で準用する特許法第18条(手続の却下)において「無効」を「却下」に改めたこと、及び第77条第2項で準用する特許法第18条の2(不適法な手続の却下)に新設された「却下」に伴う形式的な修正を行った。

【関連する他法の改正】

◆特許法第13条第4項(代理人の改任等)、第184条の5第3項(書面の提出及び補正命令)

◆実用新案法第2条の3(手続の却下)、第48条の7第3項(図面の提出)

◆工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第3項(書面の提出による手続等)

上記特許法第18条(手続の却下)と同趣旨で、「無効」を「却下」に改めることとした。

◆特許法第39条第5項(先願)、第41条第1項第3号(特許出願等に基づく優先権主張)、第42条第1項(先の出願の取下げ等)、第65条第4項(出願公開の効果等)

◆実用新案法第7条第4項(先願)、第8条第1項第3号(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)、第9条第1項(先の出願の取下げ等)、第14条第2項

(実用新案権の設定の登録)、第34条第1項第2号(既納の登録料の返還)

◆意匠法第9条第3項(先願)

特許法第18条(手続の却下)において、「無効」を「却下」に改めたこと、及び同法第18条の2(不適法な手続の却下)に新設された「却下」に伴う形式的な修正を行った。

◆特許法第17条第3項(手続の補正)

◆実用新案法第2条の2第3項(手続の補正)

特許法第133条第2項(方式に違反した場合の決定による却下)(実用新案法第41条でも準用)の新設に伴い、審判長が補正命令をすることができる場合を削除した。

(3) 商標登録出願日の認定及び補完

商標登録出願日の認定については、商標法条約(第5条)に従い、商標登録出願に不可欠な基本事項がそろった時点で出願日として認定することとともに、補完命令にもかかわらず指定期間内にこれら基本事項が補完されない場合には商標登録出願を却下できることとした。

(出願の日の認定等)

第五条之二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

- 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
- 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
- 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
- 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標

登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

- 3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面（以下「手続補完書」という。）を提出しなければならない。
- 4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
- 5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

本条は、商標法条約第5条及び第5規則に対応した規定であり、今回の改正で商標登録出願の日の認定、商標登録出願の補完命令等について新たに定めたものである。

第1項は、第1号から第4号に列記したような出願に不可欠な基本的事項がすべて揃った商標登録出願については、特許庁長官は、その商標登録出願に係る願書が特許庁（長官）に提出された日を商標登録出願の日として認定しなければならないことを定めたものである。この出願の日の認定という行為は、特許庁長官が行う処分のうちでも重要なものの一つであり、各号に掲げる瑕疵が存在しないにもかかわらず商標登録出願の日の認定をしないことは許されない。

第2項は、旧商標法においては、該当する規定がなかったことから、特許庁長官は商標登録出願に係る願書が第1項の各号のいずれかの瑕疵を有するときは、その願書を不受理処分としていたが、これを、特許庁長官は、商標登録出願人に対して相当の期間を指定してそれらの瑕疵について手続の補完をするよう命令しなければならないことを定めたものである。

第3項は、本条の規定による手続の補完をする場合の提出書類を定めたもの

であり、手続の補完をするには手続補完書を提出しなければならない旨の規定である。なお、手続補完書は、特許庁の事務処理上及び商標登録出願人の手続の混乱防止の要請から方式要件不備による手続補正書と区別したものである。

第4項は、第2項の規定による補完命令に対して商標登録出願人が指定した期間内にそれらの瑕疵を補完した場合には、特許庁長官はその手続補完書が特許庁に提出された日を商標登録出願の日として認定しなければならない旨の規定である。また、商標登録出願人が、補完命令がないにもかかわらず、自発的に手続補完書を提出した場合についても、同様に取り扱われる。

第5項は、第2項の規定による補完命令に対して商標登録出願人が指定した期間内にそれらの瑕疵を補完しなかった場合には、特許庁長官は当該商標登録出願を却下することができる旨の規定である。却下するか否かを特許庁長官の裁量権に属するものとした理由は、例えば、指定期間が経過した翌日に手続の補完がされたような場合でも、その補完がされた状態において商標登録出願の日を認定することが諸般の事情から何ら支障がないようなときは、却下することなく補完を認めて商標登録出願の日を認定することも考えるからである。

7. 商標権存続期間の満了後6月以内の更新手続の許容

(存続期間の更新登録)

第二十条 (第一項略)

- 2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
- 3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

(第四項略)