

第3章 早期権利付与の確保

I. 改正の必要性

商品・サービスのライフサイクルの短期化を背景にして早期権利付与の要請が強まっている一方で、商品差別化の進展、サービスマーク制度の導入等を受け出願件数は依然高水準で推移しており、これが一因となって審査要処理期間の短縮化が実現していない状況にある。

また、経済活動の国際化の進展に伴ない、商標制度における手続の簡素化等を目的とする商標法条約や、一定期間内のファーストアクションを前提とした国際登録制度について定めるマドリッド・プロトコル等に見られるような、国際的調和を図る動きが顕著となってきている。我が国の権利付与までの期間が諸外国に比べ著しく長いのは望ましいことではなく、国際的調和の観点からも迅速な権利付与の要請は強まってきている。

このため、工業所有権審議会答申では、こうした状況を打開し、内外からの要請に応えるためには、大量の出願を効率よく処理し、過剰な防衛的出願を抑制するための早期権利付与対策を早急に講ずることが適当とされた。

II. 改正の概要

工業所有権審議会答申において示された考え方に沿って、次のような改正が行われた。

- (1) 商標権付与前に登録異議の申立てを受け付ける制度から商標権付与後に登録異議の申立てを受け付ける制度へ移行することとした。
- (2) 先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとした。

- (3) 不使用取消審判においては、社会通念上同一であると認識し得る範囲の使用を登録商標の使用と認める旨を法文上明確に認めることとした。
- (4) 出願人が求める場合には、特許庁長官が定める一定の文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し登録する制度を導入することとした。

1. 商標権付与後の異議申立制度

(1) 従来制度と改正の背景

従来商標法においては、瑕疵のない安定した権利を付与するとの観点から登録査定前に当該出願の内容を開示（出願公告）し、一般公衆に異議を申し立てる機会を認めることにより、特許庁に対して登録処分を行うことについての再検討を求めることができる、いわゆる、付与前異議申立制度を採用していた。

しかしながら、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴ない、迅速な権利付与の要請が強くなってきている現状では、諸外国と比較して審査期間が長期に及んでいる状況下で、異議申立てにより特許庁の判断が覆るものが全体の1%にも満たないのに（異議申立率 2%（うち成立30%））、すべての出願が権利設定を一律に何か月も待たされている状況は適当ではないため、これまでの権利付与前の異議申立制度を廃止し、権利付与後に第三者からの異議を受け付ける付与後異議申立制度へ移行することとした。また、マドリッド・プロトコルに加盟した場合には、一定期間内の早期審査が余儀なくされることとなるので、付与後異議申立制度への移行が必要となる。

制度の内容は、原則として、平成8年1月1日から付与後異議申立制度に移行した特許法に準じたものとした（表1参照）。

なお、付与後異議申立制度を採用している主な国としては、ドイツ（1995. 1. 1 施行）、スイス（1993. 4. 1 施行）、フィンランド（1996. 4. 1 施行）がある。

(参考1) 諸外国との審査処理期間の比較

日 本	26 月 (1995年)
アメリカ	14.4月 (1993年)
ド イ ツ	18 月 (1993年)
イギリス	15 月 (1992年)

(参考2) 近年の異議申立ての状況

	出願公告 (A)	異議申立 (B)	異議申立率 (B/A)
平成4年	150,500件	2,860件	1.9 %
平成5年	123,500件	3,206件	2.6 %
平成6年	128,500件	1,813件	1.4 %

	異議処理 (A)	異議成立 (B)	異議成立率 (B/A)
平成4年	3,232件	923件	28.6 %
平成5年	2,760件	783件	28.4 %
平成6年	2,608件	884件	33.9 %

(特許庁年報より)

(参考3) マドリッド・プロトコルと異議申立制度との関係

- ① マドリッド・プロトコルとは、締約国の一国（以下「本国」という）に国内登録又は出願されている標章について、WIPO 国際事務局に本国官庁経由で国際出願（保護を求める指定国を明示。方式等に瑕疵がない場合直ちに国際登録。）し、その指定国が保護を拒絶する旨の通告を一定期間内に国際事務局に行わない限り、国際登録した日をもってその指定国に直接出願・登録したものと同一の効果が発生するという国際登録制

度を規定した国際協定である。

- ② マドリッド・プロトコルに加盟した場合、現行の付与前異議の下では、我が国への国際登録による保護の地域拡張請求後、請求のあった全ての件について国際事務局に対して異議申立てがある可能性のあることを通知する必要性があり(同プロトコル第5条(2)(c)(i))、これは特許庁にとって事務処理上の負担が大きい。また、異議申立期間終了から1月以内に異議申立てに基づく拒絶理由通知を発しなければならないとされているところ(同プロトコル第5条(2)(c)(ii))、これは物理的に困難である。(付与後異議であれば、無効審判と同じ扱いとなりこれらの制約はない)
- ③ こうしたことも勘案して、今回の改正で付与後異議申立制度を導入した。

(2) 改正の概要

今回の改正で導入された付与後異議申立制度の概要は以下のとおりである。

① 出願公告制度の廃止

- イ、付与前異議申立制度の廃止に伴い出願公告制度を廃止した。
- ロ、審査官は、商標登録出願について拒絶理由を発見しないときは商標登録をすべき旨の査定を行うこととした。
- ハ、出願公告における商標公報に代えて、設定登録後に商標掲載公報を発行することとした。

② 異議申立て

- イ、何人も、上記商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り異議申立てをすることができることとした(手数料要)。
- ロ、異議申立ての理由及び証拠の表示の補正を異議申立期間経過後30日までできることとした。
- ハ、2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異議申立てをすることができることとした。

③ 縦覧

出願書類及びその附属物件を、上記商標掲載公報の発行の日から2月間縦覧に供することとした。

④ 異議申立理由

公衆の利益に反するもの（無効理由のうち、冒認と後発的事由を除いたもの）を対象とした。

⑤ 予告登録・確定登録

異議申立てがあった場合にはその旨の登録（予告登録）を行い、異議決定が確定した場合にはその旨の登録（確定登録）を行うこととした。

⑥ 異議申立書副本の送付

異議申立書の副本を商標権者に送付することとした。

⑦ 異議申立ての審理

イ. 異議申立ての審理は、審判官の合議体で行うこととした。

ロ. 同一の商標権について2以上の異議申立てがあった場合には、原則として審理を併合することとした。

ハ. 異議申立ての審理においては、異議申立てがされていない指定商品・役務については、職権で審理することはできないが、異議申立てがされた指定商品・役務については、異議申立人が申し立てていない理由についても職権で審理できることとした。

⑧ 取消理由通知

商標登録を取り消す旨の決定をしようとするときは、商標権者等に対し取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることとした。なお、訂正の請求については、認めないこととした。

⑨ 異議申立ての取下げ

イ. 異議申立ては、取消理由の通知があった後は、取り下げることができないこととした。

ロ. 2以上の指定商品・役務について異議申立てをしたときは、その申立ては、指定商品・役務ごとに取り下げることができることとした。

⑩ 異議決定

イ. 異議申立てがあったときは、登録取消の決定、又は登録維持の決定を行うこととした。

ロ. 決定の謄本は、商標権者及び異議申立人等に送達することとした。

⑪ 公報発行

異議の申立て又はその取り下げ、確定した異議決定を公報に掲載することとした。

⑫ 上訴

イ. 登録取消の決定を受けた商標権者等は、不服がある場合は東京高等裁判所に出訴できることとした。

ロ. 登録維持の決定を受けた異議申立人は、当該決定に対し不服を申し立てることができないこととした。

⑬ 無効審判との関係

イ. 無効審判は、異議申立期間及び異議申立係属中においても請求することができることとした。

ロ. 異議申立てと無効審判が同時係属した場合に、両者における判断が矛盾・抵触することがないように、審理の裁量的中止の規定を置いた。

表1. 特許異議申立制度と商標登録異議申立制度の比較

	特許異議申立制度	商標登録異議申立制度
異議の申立て	何人も特許掲載公報発行の日から6月以内に請求項ごとに申立てが可	何人も商標掲載公報発行の日から2月以内に指定商品・役務ごとに申立てが可
異議の申立理由	<ul style="list-style-type: none"> ①新規事項違反（第17条の2第3項） ②外国人の権利享有（第25条） ③特許要件（第29条、第29条の2） ④不特許事由（第32条） ⑤先願（第39条第1項～第4項） ⑥条約違反 ⑦記載要件（第36条第4項、第6項（4号を除く）） ⑧外国語書面出願の原文新規事項違反 <p style="text-align: center;">（注） 条番号は特許法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ①登録要件（第3条） ②不登録事由（第4条第1項） ③先願（第8条第1、2、5項） ④一定期間再登録禁止（第51条第2項、第52条の2第2項、第53条第2項） ⑤外国人の権利享有（第77条第3項で準用する特許法第25条） ⑥条約違反 <p style="text-align: center;">（注） 条番号は商標法</p>
異議申立書の補正	特許異議申立期間経過後は理由、証拠の表示の補正は不可	登録異議申立期間経過後30日経過後は理由、証拠の表示の補正は不可
異議申立ての審理	<ul style="list-style-type: none"> ①審判官の合議体による審理 ②複数の異議申立てがあったときは原則審理を併合 ③申立てがされていない理由についても職権審理可 ④申立てがされていない請求項については審理不可 	<ul style="list-style-type: none"> ①同左 ②同左 ③同左 ④申立てがされていない指定商品・役務については審理不可
意見書・訂正	<ul style="list-style-type: none"> ①権利者は取消理由通知に対して意見書提出可 ②意見書提出期間内に限り訂正請求可 	<ul style="list-style-type: none"> ①同左 ②訂正請求は不可
異議申立ての決定	<ul style="list-style-type: none"> ①取消決定又は維持決定 ②決定の謄本を権利者、異議申立人、参加人等に送達 	<ul style="list-style-type: none"> ①同左 ②同左
不服申立て	<ul style="list-style-type: none"> ①取消決定に対しては東京高裁に出訴可 ②維持決定に対しては不服申立不可 	<ul style="list-style-type: none"> ①同左 ②同左

(補説) 無効審判制度と付与後異議申立制度の関係

- (1) 無効審判制度は、基本的には登録の適否を巡る当事者間の紛争解決を目的とする制度であり、通常は侵害訴訟等の係争において利害関係人が防御手段として請求する制度であるのに対し、付与後異議申立制度は公衆の利益保護の観点から、第三者による申立てに基づき特許庁による登録処分の見直しを行い瑕疵ある登録処分の是正を速やかに図り、登録の信頼を図ることを目的とする制度である点で両制度はその趣旨及び役割を異にする。
- (2) このため、無効審判制度が、利害関係人であればいつでも請求できる(理由によっては除斥期間5年)のに対して、付与後異議申立制度は、何人に対しても登録後の一定の期間(2月)に限り申立てを認めることとしている。審理の進め方についても、無効審判制度においては、商標権者と審判請求人が口頭審理を原則として争う当事者対立構造をとるのに対して、付与後異議申立制度においては、第三者(異議申立人)からの申立てを契機として審理が開始されるものの、審理自体については審判官の合議体が行い、商標権者との間で、取消理由通知及びこれに対する意見書提出のやりとりを行うことを原則とした手続が進められることとなっている。(両制度の比較については、表2を参照)
- (3) 無効審判と異議申立てとは制度及び手続等が異なることから、両者の間に商標法第56条において準用する特許法第167条に規定するような効力(一事不再理)は有さないで、登録維持の決定を受けた異議申立人が利害関係人であれば、同一事実及び同一証拠に基づく無効審判の請求が可能である。また、無効審判は、異議申立期間及び異議申立係属中においても請求することができる。異議申立てと無効審判が同時に係属した場合は、両者における判断が矛盾・抵触することがないように、審理の裁量的中止ができることとなっている(第43条の14第1項又は第56条第1項で準用する特許法第168条)。
- (4) なお、特許法においても両制度は同様の関係である。

表2. 付与後異議申立制度と無効審判制度との比較

	付与後異議申立制度	無効審判制度
①制度趣旨	登録処分の見直しを図ることにより登録の信頼を高めるための制度	当事者間の紛争を解決するための制度
②異議申立人・請求人 (地位の承継)	何人も申立て可 (承継不可)	利害関係人のみ請求可 (一般承継のみ可)
③申立て・請求の期間	商標掲載公報発行の日から2月以内	期間制限なし(理由によっては除斥期間5年)
④申立て・請求の単位	商品・役務ごとに申立て可	商品・役務ごとに請求可
⑤異議申立・無効の理由	イ) 公衆の利益に反するもの (商標登録の要件違反、不登録事由違反、先願違反、登録取消の場合の再登録禁止違反、外国人の権利享有違反、条約違反) ロ) 公衆の利益に反するもの (同左) ハ) 権利の帰属に関するもの (冒認) ニ) 後発的事由(外国人の権利享有違反、条約違反、公益的不登録事由違反)	イ) 公衆の利益に反するもの (同左) ロ) 権利の帰属に関するもの (冒認) ハ) 後発的事由(外国人の権利享有違反、条約違反、公益的不登録事由違反)
⑥審理主体	審判官合議体	同左
⑦審理の方式	原則書面審理	原則口頭審理
⑧参加	商標権者を補助するための参加	請求人としての参加及び当事者の一方を補助するための参加
⑨職権審理	イ) 異議申立人等が申し立てない理由についても審理可 ロ) 異議の申立てがなされない商品・役務については審理不可	イ) 当事者が申し立てない理由についても審理可 ロ) 請求人が申し立てない商品・役務については審理不可
⑩商標権者の反論機会	取消理由通知に対して意見書を提出	審判請求書に対して答弁書を提出
⑪決定・審決	登録の取消又は維持の決定	請求成立又は不成立の審決
⑫不服申立て	イ) 商標権者等は取消決定の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可 ロ) 維持決定に対しては不服申立て不可	当事者等は、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可

⑬ 申立・請求の登録前の使用による商標の使用をする権利(中用権)	なし	あり
⑭ 申立て・請求の手数料	1件につき3,000円に1区分につき8,000円を加えた額	1件につき15,000円に1区分につき40,000円を加えた額

(3) 商標法の改正条文の解説

① 商標権付与後における登録異議の申立て

(登録異議の申立て)

第四十三条の二 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一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。

- 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
- 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。

本条は、商標権付与後（商標掲載公報の発行後）における登録異議の申立てについて規定したものである。

イ. 登録異議の申立てをすることができる者及び期間

本条中、本文前段は、登録異議の申立てをすることができる者及び登録異議の申立てをすることができる期間について規定したものである。

付与後異議申立制度は、当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是

正を図ることにより、商標登録に対する信頼を高めるといふ公益的な目的を達成するための制度であることから、登録異議の申立ては、具体的な利害関係を有する者に限ることなく、広く何人に対しても認めることとした。また、異議申立てをすることができる期間については、従前の付与前異議申立ての場合と同様「2月」とした。

(補説) 異議申立期間を従前どおりとした理由

特許の場合は、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案に従い、異議申立期間（理由補充期間を含む）を6月としているところ、商標の場合は、現行どおり異議申立期間2月+理由補充期間30日とした。

これは、特許の場合のような国際条約との平仄を考慮する必要性がないことに加えて、異議申立てがないことを確認し安心して使用できる状態に早くして欲しいというニーズがあることを考慮したものである。

ロ. 指定商品・役務ごとの登録異議申立て

本条中、本文後段は、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旨を規定したものである。

付与前異議申立制度においては、登録査定及び拒絶査定の対象が出願単位とされていたことから、登録異議の申立ては出願単位にすることとされていた。一方、付与後異議申立制度は、特許庁が自ら登録処分 of 適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、登録に対する信頼を高めるといふ公益的な目的を達成するために設けられた制度であり、その審理はそのような目的を達成するのに必要十分な範囲において行うことが望ましいと考えられる。そこで、付与後異議申立制度においては、無効審判と同様に、指定商品又は指定役務単位で登録異議の申立てができることとした。

ハ. 登録異議の申立ての理由

本条各号は、登録異議の申立ての理由について規定したものである。付与後異議申立ての理由となるのは、公衆の利益に関するもの(商標登録の要件違反、

不登録事由違反、先願違反、登録取消の場合の再登録禁止違反、外国人の権利の享有違反、条約違反）である。

付与後異議申立ての理由と、今回の改正で廃止された付与前異議申立ての理由並びに改正後の拒絶理由及び無効審判の無効理由とを比較すると、表3のようになる。

付与後異議申立ての理由を公衆の利益に関するものに限ったのは、権利の帰属に関する理由については当事者間の紛争解決手段として位置づけられる無効審判により争うのが望ましいと考えられることによるものである。また後発的事由を除いたのは、付与後異議申立制度が登録処分の適否について判断を行うことにより、商標登録に対する信頼性を高めるという制度であるので登録後に生じた事由までも取消理由とすることは適当ではないこと、及び商標権設定登録後約2月の間にこのような事由が発生することも事実上極めて稀と考えられることによるものである。