

第9章 指定商品の書換制度の導入

I. 従来の制度と改正の背景

商標登録を受けようとする者は、出願に際して、商標登録を受けようとする商標を明示するとともに、その商標を使用する商品を指定しなければならないこととなっている。それらの商品については、行政上の便宜からいくつかの類に区分されており、そして、その区分は時代の変遷とともに過去数回にわたり改正されてきている。

現在、商品区分は、明治32年法の区分以降現行の国際分類に基づく区分まで5回の改正が行われ5種類の分類が存在している。しかし、

- ① 商品区分が新旧5種類併存していることは、商標権者・特許庁以外の第三者にとっては、検索・調査等の面で極めて煩雑である。
- ② 明治・大正期の商品区分の権利範囲が不明確である。特に包括概念で商品が指定されている場合、その中には出願時に存在した商品のみが含まれているとの考え方がとられているため、単品ベースでどこまで含まれているのか明確でない。使用許諾等をする場合、それに係る商品はそもそも使用権があるのかどうか不明確なことがある。
- ③ 明治・大正期の商品区分下での一権利は、現行の区分下での一権利と比べ非常に幅広いものが存在し、不公平であるとの指摘がある。
- ④ 旧区分下での一権利が幅広いことから、全類指定（一つの類に含まれるすべての商品を指定するもの）による弊害が顕著なものとなっており、これを放置しておいては不使用商標を過剰に保護することとなる。
- ⑤ 将来、マドリッド・プロトコルに加入し、国際登録出願制度を導入した場合、現行の国際分類に沿った形で国際出願することが求められ、その際に書換がなされていないと手続が遅れるおそれがある。

等の諸々の問題が顕在化してきている。

以上のような問題点をそのまま放置すると円滑な商標制度の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあり、さらに今後、国際分類が変わったとしても、一切書換を行わないこととすると、商標区分がより重層的に併存することとなり、制度の歪みはますます増大する懸念がある。

英国やドイツ等でも、既に分類の書換を済ませている。

このため、工業所有権審議会答申では、今般の商標法改正の機会に、書換によって最新の商標区分への統一を図ることが適当とされた。

(参考) 指定商品の書換についての諸外国の例

(1) 英国

1994年の改正商標法によれば、登録官が職権により無料で書換を行い、これを登録商標の権利者に通知し、権利者はその登録官の提案に対し反論することができる（第65条）とされている。この書換は1995年末に終了。なお、旧分類から新分類への書換マニュアルが発行されている。

(2) ドイツ

旧商標法第2条(5)において、連邦法務大臣は、商品及びサービスの分類を命令をもって変更する権限を有する、と規定されていた。書換（1962年当時）は、特許庁が国際分類による再分類を行い権利者に通知し、権利者は自分の意思で必要な商品のみを選び更新する機会が与えられるため、不必要な商品及び商標を使用していない商品については更新しないこととなり、適正に保護を受け得る商標登録のみが更新された。更新時に国際分類への書換が行われたため、すでに全登録について書換を終了している。

II. 改正の概要

今回の改正で導入された指定商品の書換制度は次のとおりである。

(1) 書換申請

旧商品区分下の商標権を有する商標権者に、一定期間内に現行商品区分への書換を申請させ、旧区分下の商標権の指定商品の表示を現行区分に沿った形に変更させることを義務付けた。

(2) 審査

書換の申請がされた場合、審査官が実質的に権利範囲の拡張となっていないか等の審査を行い、拡張と判断したときは、その申請者に対し拒絶の理由を通知し意見書を提出する機会を与えることとした。

審査官は、審査を行った結果、書換登録の査定又は拒絶の査定を行うこととした。

(3) 登録

書換は登録によりその効力が生じ、その内容は商標公報に掲載することとした。

(4) 審判・訴訟・再審

拒絶査定に不服のある申請者は、拒絶査定不服審判を請求することができ、また書換登録に対して異議ある第三者は、無効審判を請求することができることとした。

審決等に対する訴訟、確定審決に対する再審についても、商標法の本則と同じ扱いをすることとした。

(5) 商標権の消滅

更新申請がされている場合で、一定の期間内に書換申請がなかったときや拒絶査定・審決が確定したとき等は、当該商標権はその更新がされた存続期間の満了日に消滅し、次回の更新を認めないこととした。

(補説) 書換規定を現行法制定時の法附則においた理由

書換規定については、今回の一部改正法の附則、商標法又は商標法施行法等に置くことも検討されたが、次の理由により、現行法制定時の法附則(いわゆる原始附則)の第2条以下に置くこととした。

- ① 商標法には、指定商品並びに商品及び役務の区分に関する具体的な規定

がないため、指定商品並びに商品及び役務の区分の変更を前提とする書換の規定を商標法の本則中に設けることはできない。

- ② 書換手続を怠った者については、次の更新を認めないものであることから、この手続は商標法の本則に対する特例措置と位置づけることができる。
- ③ しかも、書換は、商標権者の申請により120万件を超える商標権を対象として行うものであり、本特例措置は、15～20年にも及ぶ適用が想定されるものであるから、本来的に本則に近いものである。
- ④ さらに、商標権者は書換に関する規定に基づき申請するのであるから、商標法施行法に規定するよりも、商標法との一貫性を確保する観点から、原始附則に位置づけることが適当である。

III. 商標法附則の改正条文の解説

1. 書換登録の義務

(書換)

第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録（以下「書換登録」という。）を受けなければならない。

2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日（次条第二項において「受付開始日」という。）を指定するものとする。

本条は、旧区分により商標登録を受けた商標権者に、申請により指定商品の

書換登録を受けなければならないことを義務づける旨を定めたものである。

第1項は、書換登録を受けなければならない商標権を有する商標権者が、書換登録申請時の商品及び役務の区分に従って書換登録の申請をすべき旨を定めたものである。

ここで、「平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権」としたのは、国際分類（ニース分類）が主たる体系として我が国に導入されたのが平成4年4月1日からであるため、その前日以前の旧区分に従ってされた出願に基づく商標権を書換の対象としたことによる。また、「申請書の提出の日に効力を有する」とは、対象となる商標権の書換登録が全て終了するまでの間に、ニース分類の変更に伴い指定商品の属する区分がさらに改正されることも考えられるので、その場合は最新の区分に合わせて申請すべきことを明らかにしたものである。仮にニース分類に変更があった場合には、書き換えられた商標権の区分が新旧複数存在することとなるが、書換作業期間（約10年強）の間に過去の区分変更のような抜本的な区分の変更があるとは予想されないため、国際分類変更による影響はほとんどないものと考えられる。

第2項は、書換の対象となる商標権が120万件を超える膨大な数にのぼることから、特許庁における書換手続が円滑に行われるよう、特許庁長官が、実際の申請状況、審査処理の状況を勘案した上で申請時期を分散できるようにするため、順次書き換えなければならない商標権の範囲及び申請の受付を開始する日を指定（例えば、「明治32年法下で出願された商標権については、平成〇年〇月〇日から受付開始」のような指定を予定）することとしたものである。

具体的には、書換の対象件数の少ない古い区分の商標権の順（明治32年法区分、明治42年法区分、大正10年法区分、昭和34年法区分の順）に受付を開始することを予定している。これは、改正商標法の施行後2年目から、大量の件数を処理していくことは、単に業務量の増大をもたらすだけでなく、通常出願の処理にも悪影響（遅延化）を及ぼす懸念があること、実施当初においては申請件数が少ない方が、書換状況をみながら審査体制や資料整備等を徐々に拡充していくことが可能であること、審査官等の習熟も考慮する必要があること等の

理由に基づくものである。

(補説1) 商標権者に書換の義務を課した理由

- (1) 書換制度の導入によって、商標制度全体として、検索・調査の容易化、権利範囲の明確化等のメリットがもたらされ、これは国際調和にも資するものである。また、これらは、旧区分の権利を有する商標権者自身にとっても間接的なメリットであるとともに、書換により、自己の権利範囲が明確となるというメリットをも得ることができると考えられる。
- (2) 今回商標権者に書換申請を行うべき義務を課すのは、書換によってもたらされるこうしたメリットとのバランスを考えた上で、無料で書換手続をしてもらうことは酷ではないと判断したものである。特許庁としては、商標権者の負担をできるだけ軽くするために、書換の基準マニュアルの策定を行うとともに、書換忘れを防止するための通知（書換申請期間の開始日が近づいた段階での書換対象の全商標権者に対する通知及び書換申請期間の終了日が近づいた段階での更新申請手続のみを行い書換申請手続を行っていない者に対する通知）をすることを予定している。
- (3) なお、特許庁の職権による書換については、平成4年の国際分類（ニス分類）の採用時にも検討されたが、特許庁が過去の既登録商標（120万件超）についてファースト・アクションを起こすことは負担が大きすぎ、他の業務にも支障が出るとの観点から見送られた経緯がある。

(補説2) 同一商標について複数の区分で登録されていたものを一商標権に統合する書換を認めない理由

いわゆる権利の統合申請を認めないこととした理由は次のとおり。

- ① 登録日が必ずしも一致していない、すなわち存続期間の起算点の不一致な商標権の統合を認めることは、手続を複雑化するばかりでなく、商標権の期間を10年間とする原則にも抵触することとなる。また、それぞれ別の商標権として登録され、例えば使用権や質権もそれぞれ別個に設定されているので、これらを一つの権利に統合しようとするとも商標原簿の表示も複雑化し非常に読みにくくなる。

- ② 統合申請を認めなくとも、今回の改正で一出願多区分制が認められたことに伴い、新規出願により統合を図る途が残されている。新規出願に基づいて権利が設定されることにより、権利者は料金の増大を回避でき、また、商標原簿の表示の複雑化も回避できる。

2. 書換登録の申請

(書換登録の申請)

第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
 - 二 商標登録の登録番号
 - 三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
- 2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日（以下「存続期間満了日」という。）から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
- 3 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内で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。

本条は、書換登録の申請の手続の方式について定めたものである。

第1項は、申請書の記載事項及び必要な場合に添付すべき書面について規定したものである。第3号では、申請書には書き換えた後の指定商品のみを記載させることとし、書き換える前の指定商品の記載は不要とした。「必要な説明書」

とは、書換後の商品が書換前の指定商品の範囲に属するものであることの説明や商品自体の説明等を記載した書面をいい、書換後の商品を明確にするために必要な場合に提出するものである。

第2項は、書換申請の手続期間について定めたものである。受付開始の日から起算して6月に達する日以後に初めて到来する存続期間の満了の日の前6月から後1年までにしなければならないこととした。このような申請期間を設定したのは、更新申請と同時期に書換申請も可能とすることにより、商標権者の手続き負担を軽減するためである。更新申請の期間（存続期間満了前6月から満了後6月）経過後においても、さらに6月の期間を認めたのは、更新申請のみしかしてこない者に対し、書換登録を受けないと次回更新申請ができなくなる旨を効率よく通知することができ、書換忘れを防止できるからである。

なお、「受付開始日から起算して六月に達する日以後」という条件を課したのは、受付開始日から起算して6月の間に存続期間満了の日が到来する商標権については、法律が予定している1年6月の手続期間がとれないため、次の更新時に書換申請の機会を与えることとして、手続期間の公平化を期したものである。

第3項は、手続期間中に手続きしなかったことが本人の責めによらない事由による場合における手続期間の特例を定めたものである。

ちなみに、書換申請の手数料は不要である。

なお、書換登録された後の次回（10年後）の更新申請からは、その手数料は書換後の区分の数に応じて徴収することとなる。

（補説）書換における料金について

- (1) 書換の申請時・登録時には料金を課さない。

書換は、行政上の便宜の要請から定められている商品の区分及びその区分に従って指定された商品について、その表示を商標原簿上変更しようとするものである。すなわち、権利自体は継続しており、新たに財産権を発生（商標権の付与）させるものではない。また、商標権者は、直接的に行

政サービス（書換の審査等）によって利益を受ける者でもなく、書換の登録により利益を受ける者でもない。

このようなことから書換を実施するにあたっては、商標権者の負担を極力避けるべきとの観点から、登録料、申請の手数料、登録免許税のいずれも課さないものとしたものである。

(2) 書換に係る審判については料金を徴収する。

審判については以下の理由から手数料を徴収することとした。

- ① 無効審判は請求人が利害関係人となるので、請求した者は、請求することで何らかの利益が得られることを期待しているのであるから、審判手数料を取っても差し支えない。
- ② 拒絶査定不服審判を請求する者は、権利を存続させようとする書換申請者自身ではあるが、いったん意見書又は補正書を出す機会を与えた上でもなお申請内容が不適切（権利拡張）ということで、拒絶されている者であるから、それらの者を審判において必ず救うという前提に立っていない以上、審判を維持させるため適切な手数料を取ることは決して酷ではない。
- ③ 逆に手数料を取らないとすれば、審判請求が増大し、特許庁の業務負担も著しく大きくなり、書換全体のスキームが破綻し、さらには通常の審判にも影響が及ぶおそれがある。

第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を實質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

2 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項（放棄）に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

本条は、書換登録を受けるために必要な要件を定めたものである。