

第1項では、書換申請に係る商標権の指定商品の範囲について、①これまでの指定商品の範囲を実質的に超えないこと、②申請時点の商品及び役務の区分に従うことが必要である旨を規定した。

これに違反した場合には拒絶査定の対象となる(附則第6条)。ここで「実質的に超えないように」とは、商品は技術進歩等に伴い変化するものであるとの考えにより、当時の登録設定時点の商品には存在しない機能、性能あるいは形態であっても、取引社会の通念によって現在の商品から容易にその当時の商品に該当することが観念できる場合には、その商品を含むことを許容するということである。すなわち、必ずしも当時の指定商品の物理的範囲に限定されないという意味である。

例えば、「木製机」のように具体的形態が特定されている指定商品を「金属製机」や「机」に書換えることは、指定商品の範囲を実質的に超えることとなり認められない。しかし、「電話機」について、登録時には回転ダイヤル式のみしかなかったものを、押しボタンダイヤル式のものをも含む「電話機」に書き換えたり、大止期の商品区分下の「電気扇風機」をマイクロコンピューターを組み込んだものをも含む「電気扇風機」に書き換えることは認められるということである。なお、特許庁では、商標権者の負担をできるだけ軽くするために、書換用の基準マニュアルを策定することとしている。

第2項は、書換申請の対象となっている商標権に専用使用権、通常使用権、質権が設定されている場合には、書換申請に際して使用権者、質権者の承諾書が必要としたものである。この承諾書の提出がないときは補正命令の対象となる(附則第27条第2項で準用する特許法第17条第3項)。

(補説) 使用権者等の承諾書を必要とする理由

書換申請書に記載されなかった指定商品に係る商標権は、書換申請が登録されることにより消滅する(附則第12条第3項)。

このため、使用権等が設定されている場合であって、商標権者が使用権者等の承諾を得ないで書換申請をするに際し、その使用権等に係る指定商

品が書換申請に含まれていないときは、使用権者等に不測の損害を及ぼすおそれがあることから、書換申請の際には、商標権の放棄の場合（第35条で準用する特許法第97条第1項）と同様に使用権者等の承諾を必要とした。

また、旧区分の商標権に係る指定商品と書換申請に係る指定商品とが同一のものであるかどうかについて、書換後の表示如何によっては商標権者と使用権者等の間で判断を異にするような場合もあることから、書換申請の際には、指定商品の減縮の場合だけでなく一律に承諾書を求めることとしたものである。

3. 書換登録の審査

(審査官による審査)

第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

本条は、書換申請については、審査官による審査が行われる旨を定めたものである。書換申請の審査は、第14条に規定する商標登録出願の審査には含まれないことから、審査官に審査させる旨を新たに規定した。書換申請については、その申請に係る商品が、これまでの指定商品の範囲を実質的に超えていないかどうか、及び申請時点の商品及び役務の区分に従っているかどうかを判断する必要があるため、審査官による実体的な審査を経ることとしたものである。

(拒絶の査定)

第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請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 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
- 二 その申請をした者が当該商標権者でないとき。

本条は、書換申請について拒絶査定をすべき場合を定めたものである。この規定は拒絶査定をすべき場合について限定的に規定したものであって、本条に掲げる理由以外の理由によって拒絶査定がされることはない。

第1号は、書換申請が附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき、すなわち、書換申請に係る商品が、もとの商標権の指定商品の範囲を実質的に超えているとき、及び書換申請時点の商品及び役務の区分に従っていないときを拒絶の理由とした。

第2号は、申請者が商標権者以外の者であるときを拒絶の理由とし、書換申請は、更新申請と同様商標権者の意思により行うべきものであることを明確にした。

(拒絶理由の通知)

第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、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。

本条は、書換申請について拒絶の査定をしようとするときは、通常の出願の審査の場合と同様に当該拒絶の理由を通知し、それに対する意見書の提出の機会を確保すべきことを規定したものである。

(書換登録の査定)

第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

本条は、審査官が書換申請について審査を行った結果、拒絶の理由を発見しないときは、書換登録の査定をすべき旨を規定したものである。ここで「拒絶の理由を発見しないとき」というのは、審査官が書換申請について審査した結果の一応の心証として書換登録をすべきものと考えるときという意味である。

(特許法の準用)

第九条 特許法第四十七条第二項（審査官の資格）、第四十八条（審査官の除斥）、第五十二条（査定的方式）及び第五十四条（訴訟との関係）の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。

本条は、書換申請の審査における審査官の資格、審査官の除斥、査定的方式及び訴訟との関係については、特許法の審査に関する当該規定を準用する旨を定めたものである。これは、書換申請の審査であっても、審査官が実体的な審査をするという行為自体は、通常の出願の審査と何ら変わるところはないことによるものである。

4. 商標権の消滅

(商標権の消滅)

第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

本条は、書換申請期間内に書換申請をしなかった場合等には、商標権が消滅する旨を定めたものである。

商標権の存続期間の更新登録の申請手続をしていれば、書換申請をしていなくても更新はされるが、当該商標権は、その更新登録の申請に基づく存続期間

の満了日（10年後）に消滅することとした。したがって、当然に次回への更新はできないこととなる。このように、商標権者に書換を義務付けて書換のない商標権は一定期間後に消滅させることにより、国際分類による商品表示に著実に統一していくことが可能となる。

書換申請について拒絶査定（審決）が確定した場合、書換登録の無効審判が確定した場合、書換申請が却下された場合においても同様である。

ここで、書換登録を受けなかった場合における商標権についての最終的取扱いを「放棄」とせず「消滅」と規定したのは、商標権者が自発的に商標権の存続を解いてくる能動的なものではなく、書換登録を受けなかったことにより商標権の係属が解かれるという、受動的な原因による処分であることによる。ちなみに、特許料の納付が最終的にされなかった場合の特許権も、消滅したものとみなす規定となっている（特許法第112条第4項、第5項）。

5. 書換登録

（書換登録）

第十二条 書換は、登録によりその効力を生ずる。

2 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。

4 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載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 書換登録前の指定商品及び商品の区分

四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分

五 商標登録出願の年月日

六 書換登録の年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

本条は、書換についての登録の効果及び公報への掲載について定めたものである。

第1項は、書換は、登録をすることによりその効力が発生する旨を規定したものである。

第2項は、書換登録の査定があったときは、商標権の指定商品を書き換えた旨を登録する旨を規定したものである。

第3項は、書換の登録があった場合に、申請者が書換をする必要がないと判断した結果、申請書に記載しなかった指定商品についての商標権は、登録の時に消滅する旨を規定したものである。したがって、いったん登録された書換後の商標権について、書換申請に記載しなかった指定商品を再度復活するようなことは認められない。

第4項は、書換の登録があったときの商標公報の掲載について規定したものである。掲載事項については、当該商標権に関する商標公報がすでに発行されているので、第三者がその書換が権利拡張となっていないか等を確認するのに必要な事項のみとした。第7号の「必要な事項」には、例えば代理人名、審査官名等がある。

(補説) 申請書に記載のない商品については、書換登録時に消滅させることとした理由

- (1) 書換についてはその効果を早期に確定させることが望ましいこと。
- (2) 商標権者に酷ではないこと。

書換の手数料を徴収しないこと、また、書換と同時に行った更新については山区分のままの更新を認めるため登録料の増加もないことから考えると、書換において料金面から指定商品を減縮すべきインセンティブはないにもかかわらず、書換を申請する際、書換が不要と考え指定商品を縮減し

た形で書換申請書を提出してきた場合には、それは商標権者自らの判断で選択したものであるので、特段商標権者に酷にはならないと考えられた。

(3) 他人の権利との錯綜を避ける必要があること。

仮に申請書に記載されていなかった商品について次の更新時まで権利が残すとすると、書換登録後において当初の書換申請書に記載されなかった指定商品の復活申請を認める余地が残り、この場合、復活前に成立した他人の権利と錯綜するような状況が起きるおそれもあるため、この点からも登録時に消滅させることが適当と考えられた。

(指定商品の範囲)

第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

本条は、書換登録後の指定商品の範囲を定めるにあたっては当該書換申請書の記載のみによるべきことを定めたものであり、第27条第2項の規定に相当するものである。

(商標原簿への登録)

第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

2 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。

本条第1項は、指定商品の書換に関して商標原簿に登録すべき事項は、書換後の指定商品とそれが属する区分であることを規定したものである。

第2項は、書換登録に関する商標原簿を磁気テープをもって調製することができること、及び登録に関して必要な事項を政令で定めることを規定したものである。この、政令で定める「登録に関して必要な事項」とは、書換登録の無

効審判（附則第14条）の確定審決及び書換に係る審判についての再審（附則第18条）の確定審決等である。

（指定商品が二以上の商標権についての特則）

第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。

附則第12条第3項（申請書に記載されなかった指定商品に係る商標権の登録時消滅）、附則第14条第3項において準用する第46条第2項（書換登録無効審判の商標権消滅後の請求）、附則第15条（書換登録を無効にすべきの審決の確定の効果）、附則第17条第1項において準用する特許法第132条第1項（書換登録無効審判の共同請求）及び同第26条第1項（書換後の指定商品及びその区分の商標原簿への登録）の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がなされたものとして取り扱うべきなので、その旨を明確にしたものである。

6. 書換に係る審判

① 書換に係る拒絶査定不服審判

（商標に関する規定の準用）

第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。

本条は、書換申請について拒絶査定がされた場合に、第44条（拒絶査定に対する審判）の規定の準用がある旨を定めたものである。

これにより、書換についての拒絶査定に不服のある申請者は、拒絶査定不服

審判を請求できることとなる。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

本条は、書換申請についての拒絶査定に対する不服審判において、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を付与する旨を規定したものである。

たとえば、指定商品「a、b」に書き換える申請について、「a」が当該商標権の指定商品の範囲を実質的に超えているとして拒絶査定がされ、それに対して不服審判の請求があった場合において、その審判で「a」は当該商標権の指定商品の範囲内のものであるが、別の商品「b」がその商標権の指定商品の範囲を実質的に超えていると判断したときは、新たに拒絶理由を通知することとなる。

②書換登録の無効の審判

(書換登録の無効の審判)

第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換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、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。

- 一 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
 - 二 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
- 2 前項の審判は、書換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。

3 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

本条は、書換登録に対する無効審判について規定したものである。

第1項は、書換登録が本項各号の無効理由に該当するときには、その書換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旨を規定したものである。過誤による書換登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他独占的な権利の行使を認める結果となるので妥当ではないという理由に基づくものである。

無効理由は、その書換登録後の指定商品がもとの指定商品の範囲を実質的に超えているとき（第1号）、及び申請者が商標権者以外の者であったとき（第2号）である。この無効理由は限定的列挙であって、これらに該当しない限り無効審判により書換登録が無効とされることはあり得ない。いいかえれば、書換登録の当然無効ということはないのである。

なお、この無効審判は、書換登録に係る指定商品が二以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる。これは、特定の指定商品に係る部分についてのみ無効理由がある場合があり、このような場合に書換登録全体を無効にするのは酷であるとの考え方から書換登録の一部無効を認めることとしたものである。

第2項は、無効審判の請求に対する除斥期間について規定したものである。これは、本則上の無効審判の規定（第47条）と同様、権利の安定化の観点から設けたものである。

第3項は、第1項の無効審判は、当該商標権の消滅後においても請求することができること、及び審判長は第1項の無効審判の請求があったときは、その旨を専用使用者その他当該商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならないことを規定したものである。

（補説1）書換登録が申請時点の区分に従ってされていない場合を無効理由

としない理由

拒絶の理由となっている「書換登録が申請時点の区分に従ってされていない場合」を無効理由としない理由は次のとおり。

- ① 区分は、主に行政側の処理（審査、料金徴収単位等）の便宜上からの要請から設けられているものであり、商標権の権利範囲を定める根拠とはなっていない（権利範囲は、指定商品に基づいて定められるのであるから、区分の表示が相違する指定商品の存続を認めても第三者には実害がない）。
- ② いったん書換登録があった以上は、その商品の区分が違うというだけで無効とするのは商標権者にとっては酷であること。

（補説2）無効審判制度のみを設け、異議申立制度を設けない理由

- ① 書換は、すでに付与された商標権の指定商品の表示変更をチェックするものであるから、書換が過誤登録されるおそれは通常出願よりもかなり少ないものと思われること（過誤登録に基づく権利侵害となるケースに至っては極めて稀）。
- ② 仮に、書換が過誤登録であったとしても、これに異議があるとすれば、その指定商品の表示変更により実質的に権利範囲が拡張されたため、その拡張した商品と新たに抵触する商標権を有する者など、直接利害関係を有する場合は殆どであると考えられること。
- ③ このようなことから、何人（公衆）のチェックがなくとも特段の問題はなく、利害関係人による無効審判制度を新たに設けることで十分であると考えられること。

第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。

本条は、書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合の効果について規定したものである。