

1. 登録異議の申立て

(登録異議の申立て)

第十六条の四 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができる。ただし、その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないことを理由として、登録異議の申立てをすることができない。

2 登録異議の申立てをするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した登録異議申立書を提出しなければならない。

本条は、登録異議の申立てができる者、登録異議の申立てができる期間及び登録異議の申立ての方式等について規定したものである。従来は、旧第17条において特許法旧第55条を準用し、登録異議の申立てができる期間を「2月」に読み替えていたが、これに相当する内容を本条において規定したものであり、登録前異議申立制度の趣旨に変更はない。

第1項本文は、何人も出願公告の日から2月以内に異議申立てができる旨を規定したものである。今回の特許法の改正では、技術の複雑化、高度化等を考慮し、付与前異議申立制度においては3月とされていた特許異議申立期間を特許の公示後6月とした。しかしながら、商標法における登録前異議申立制度は、こうした技術の複雑化、高度化による影響は少ないため、従来どおり登録異議の申立てができる期間は出願公告の日から2月以内とした。

第1項ただし書は、登録異議の申立ての理由とすることができない事由について規定したものである。従来の特許法の付与前異議申立制度においては、明細書の形式的要件（旧第36条第5項第3号）違反及び単一性要件（第37条）違反については、特許異議申立理由とされておらず、これを準用していた商標法においては、第6条第1項に規定する形式的要件がこれらに相当すると解釈されていた。このため、今回、本項ただし書では、第15条に規定する拒絶理由のうち一商標一出願の要件を規定する第6条第1項に違反していることを理由と

しては登録異議の申立てはできない旨を規定した。

第2項は、特許法旧第55条第2項に相当する規定である。

2. 登録異議申立書の補正

第十六条の五 登録異議の申立てをした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、登録異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。

2 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

本条は、登録異議の申立ての期間経過後の登録異議申立書の補正及び補正期間の延長について規定したものである。

第1項は、登録異議の申立ての期間経過後30日を経過した後における登録異議申立書の補正の制限について規定したものである。本項は、特許法旧第56条に相当する規定である。

第2項は、遠隔又は交通不便の地にある者に対する登録異議申立書の補正期間の延長について規定したものである。従来の商標法では、旧第77条第1項において特許異議申立書の補正期間の延長について規定した特許法旧第4条第1項を準用していたが、付与後異議申立制度への移行に伴い同項において特許異議申立書の補正期間の延長の規定が削除されたため、第77条とは別に本条において、第1項に規定する期間を請求により又は職権で延長することができる旨を規定した。

3. 答弁書の提出

第十六条の六 審査官は、登録異議の申立てがあつたときは、登録異議申立書の副本を商標登録出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書

を提出する機会を与えなければならない。

本条は、登録異議の申立てがあった場合に、商標登録出願人に対し答弁書を提出する機会を与える旨を規定したものであり、特許法旧第57条に相当する規定である。

登録異議の申立ては、出願人にとって不利益となる資料を提出するものであるため、出願人に答弁の機会を与えることとしたものである。

4. 登録異議の申立ての決定の方式等

第十六条の七 審査官は、第十六条の五の規定により登録異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その登録異議の申立てについて決定をしなければならない。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を登録異議申立人に送付しなければならない。

4 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

本条は、登録異議の申立ての決定及び決定の方式等について規定したものであり、特許法旧第58条に相当する規定である。

第1項は登録異議決定の時期について、第2項及び第3項は決定の方式及び決定の謄本の送付について、第4項は決定に対する不服の申立ての制限について規定したものである。

5. 審判の規定の準用

第十六条の八 特許法第四百四十六条、第四百五十条、第四百五十一条、第四百六

十九条第三項から第六項まで及び第七十条の規定は、登録異議の申立ての審査に準用する。

本条は、特許法中の審判における証拠調べ、証拠保全、通事及び費用等の規定を準用したものであり、特許法旧第59条に相当する規定である。

6. 登録異議申立ての決定後の査定

第十六条の九 審査官は、第十六条の七第一項の決定をした後、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

本条は、登録異議の申立てについて決定をした後にその商標登録出願について登録査定又は拒絶査定のいずれかをすべき旨を規定したものである。本条は、特許法旧第60条に相当する規定である。

7. 複数の登録異議の申立てがなされた場合の決定

第十六条の十 審査官は、二以上の登録異議の申立てがあつた場合において、一の登録異議の申立てについて審査をした結果その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第十六条の七第一項の規定にかかわらず、他の登録異議の申立てについては、同項の決定をすることを要しない。

2 特許庁長官は、前項の規定により第十六条の七第一項の決定をすることを要しないときは、その登録異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。

本条は、一つの商標登録出願について複数の登録異議の申立てがあつた場合

の決定について規定したものであり、特許法旧第61条に相当する規定である。

第1項は、審査官が一の登録異議の申立ての理由の当否を判断した結果、その商標登録出願について拒絶査定をすることとしたときは、他の登録異議の申立てについては登録異議の決定を要しない旨を規定したものである。

第2項は、登録異議の決定をする登録異議申立て以外の登録異議申立人に対しては拒絶査定の際を送付する旨を規定したものである。

8. 登録異議の申立てがなかった場合の査定

(登録異議の申立てがなかった場合の査定)

第十六条の十一 審査官は、第十六条の四第一項に規定する期間内に登録異議の申立てがなかったときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

本条は、登録異議申立てがなかった場合の登録査定について規定したものである。

第16条の4第1項に規定する登録異議の申立ての期間中に登録異議の申立てがなかったときは、審査官は、本条に従い、その後職権によって拒絶理由を発見したような場合を除き、登録査定をしなければならない。本条は特許法旧第62条に相当する規定である。

9. 出願公告をすべき旨の決定の際の送達後の補正

(出願公告決定後の補正)

第十六条の十二 商標登録出願人は、出願公告をすべき旨の決定の際の送達があつた後に、次条において準用する特許法第五十条の規定による通知を受けたとき、又は登録異議の申立てがあつたときは、同条又は第

十六条の六の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができる。ただし、その補正は、これらの要旨を変更するものであつてはならない。

本条は、出願公告後に補正をすることができる時期及び範囲について規定したものである。

従来の商標法においては、旧第17条において特許法旧第64条を準用していた。このため、商標法において出願公告後に補正ができる範囲は、特許法でいう特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とする補正に相当する範囲に限られていた。しかしながら、従来、出願公告後に補正をすることができる範囲は第16条の2に規定した要旨変更において認められる範囲と変わりがなかった。そこで今回、特許法旧第64条が削除されたことに伴い、第16条の12においても第16条の2と同様の規定を採用し、商標登録出願について拒絶理由の通知があった場合又は登録異議の申立てがあった場合は、拒絶理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標を表示した書面について、要旨の変更とならない範囲で補正を認める旨を規定した。

これにより、出願公告前の補正の範囲と出願公告後の補正の範囲は、後者に「拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について」という制限がある点を除いては変わりがなことが条文中明確となった。

10. 出願公告決定の謄本の送達後の不適法な補正の取扱い

第十六条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二の規定に違

反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第四十四条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定による却下の決定があつた場合に準用する。

本条は、出願公告後にした補正が要旨変更である場合の補正の却下等について規定したものである。

従来は旧第17条において特許法旧第54条を準用していたが、特許法において出願公告制度が廃止されたことに伴い同条が削除されたため、同趣旨の規定を新たに設けた。

第1項は、出願公告後の補正が第16条の12の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、その補正を却下する旨を規定したものである。

第2項は、第1項の決定に対しては不服を申し立てることができない旨を規定したものである。ただし、第2項ただし書に規定されているように、補正が却下された後に商標登録出願について拒絶査定がなされれば、拒絶査定不服審判を請求し、そこで併せて補正却下の決定に対する不服を争うことができる。

第3項は、却下の決定は文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならぬ旨を規定したものであり、同様の内容を規定した第16条の2第2項を準用した。

第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二（第五十五条の二第二項若しくは第三項（第六十条の二第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定に違反しているものと

商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた商標登録出願について商標登録がされたものとみなす。

本条は、出願公告後の補正が商標権の設定の登録後に不適法と認められた場合の効果について規定したものである。

従来は旧第13条第1項において特許法旧第40条を準用していたが、特許法において出願公告制度が廃止されたことに伴い同条が削除されたため、同趣旨の規定を新たに設けた。

11. その他の改正事項

特許法において出願公告制度及び付与前異議申立制度が廃止され、商標法において登録異議申立制度について新たな規定が新設されたことに伴い、上記の他にも所要の改正が行われているので、以下に解説する。

◆第13条（特許法の準用）

特許法旧第40条の規定が削除されたことに伴い、第1項中の関連部分を削除した。

◆第16条（出願公告）

特許法において出願公告制度が廃止され、特許法旧第51条第5項が削除されたことに伴い、本条第4項に同趣旨の規定を新たに設けた。

◆第17条（特許法の準用）

付与後異議申立制度の導入に伴い、特許法旧第54条から旧第65条（補正の却下、特許異議の申立て、査定的方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係）までの規定の準用を廃止したが、このうち特許法旧第63条（査定的方式）及び旧第65条（訴訟との関係）の規定についてはそれぞれ同第52条及び第54条に条文移動したため、改めてこれらを準用した。なお、不適法な出願公告後の補正の却下（特許法旧第54条）及び出願公告後の補正（特許法旧第64条）についてはそれぞれ第16条の3及び第16条の12に規定した。

◆第17条の2（意匠法の準用）

第55条の2に第2項から第6項までが新たに規定されたことに伴い、第2項の形式的改正を行った。

◆第22条

査定的方式について規定した特許法旧第63条が、同法第52条に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

◆第32条（先使用による商標の使用をする権利）

第17条の2と同様の形式的改正を行った。

◆第55条の2（拒絶査定に対する審判における特則）

本条は、拒絶査定に対する審判における特則について規定したものであり、出願公告制度及び付与後異議申立制度の廃止により特許法旧第159条第2項から第5項までが改正されたことに伴い改正されたものである。第1項は、特許法旧第54条が削除され、第16条の3が新たに規定されたことに伴い所要の改正を行ったものである。

第2項から第5項まで及び第6項は、旧第56条において準用していた特許法旧第159条第2項から第5項まで及び旧第160条第3項と同趣旨の内容を新たに規定したものである。なお、第3項の第2文は審判における登録異議申立書の補正期間の延長について規定したものであるので、第16条の5第2項の説明を参照されたい。

◆第56条（特許法の準用）

本条は、審判についての特許法の準用規定であるが、特許法旧第159条第2項から第5項まで及び旧第160条第3項の規定を第55条の2第2項から第6項までに新たに規定したため、今回これらの規定に関する部分を削除した。

◆第61条（特許法の準用）

本条は、再審における審判の規定の準用について規定したものである。

第1項は、特許法旧第174条第2項が第174条第3項に、同法旧第174条第4項が第5項に条文移動したことに伴う形式的改正を行ったものである。

旧第2項は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する審判の規定を準用するものであるが、同項において準用していた特許法旧第159条第2項から第5項

までの規定と同趣旨の内容を第55条の2第2項から第6項まででそれぞれ新たに規定したことにより、旧第2項に相当する規定が第60条の2（審判の規定の準用）第1項において準用されることとなったため、旧第2項は削除した。

◆第63条（審決等に対する訴え）

第17条の2と同旨の形式的改正を行った。

◆第68条の2（手続の補正）

本条ただし書は、出願公告後の補正の制限について規定したものである。従来の商標法では、出願公告後は旧第17条等において準用する特許法旧第64条に規定する場合以外は、補正をすることができないこととされていた。そこで今回、特許法旧第64条が廃止され、同趣旨の内容が第16条の12に規定されたことに伴い、所要の改正を行った。また、従来第68条の2ただし書において特許法旧第64条を準用する場合、商標法では特許法上の「明細書及び図面」についての読替え規定がなく、その範囲が条文上明らかでなかったため、従来の解釈において補正ができる範囲とされていた「指定商品（指定役務）及び商標を表示した書面」を規定した。

◆第69条（指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則）

旧第61条第2項が削除されたこと、特許法旧第174条第2項が特許法第174条第3項に条文移動したこと及び新たに第75条第2項第5号において特許法旧第193条第2項第5号に相当する規定を設けたことに伴う形式的改正を行った。

◆第75条（商標公報）

従来は、特許法旧第193条第2項各号のうち、商標公報において一般公衆に知らしめるべき事項について準用していたが、特許法において出願公告制度及び付与前異議申立制度が廃止されたことに伴い特許法旧第193条第2項が改正され、その規定を商標法において準用することができなくなったため、旧第75条第2項と同趣旨の内容を独自に規定した。なお、第5号については、商標法においては権利の回復を認める改正を行っていないため、商標権の消

減のみを公報の掲載事項とした。

◆第76条（手数料）

今回、特許法旧第56条が削除されたことに伴い第16条の5第1項が規定され、同法旧第56条に規定する期間を延長できる旨を規定した同法旧第4条第1項と同趣旨の規定が第16条の5第2項に規定された。これに伴い、本条第1項第2号において、第16条の5第2項の規定により期間の延長を請求する者が納付すべき手数料について新たに規定した。また、防護標章登録出願についての補正却下後の新出願についても法定期間の延長の請求をする場合に手数料が必要である旨を規定した。

◆第77条（特許法の準用）

第1項は、今回特許法旧第4条が改正されたことに伴い、第16条の5第2項に規定する登録異議申立書の補正期間の延長以外の規定について準用する旨の改正を行ったものである。

また、商標法においては、従来どおり、登録前異議申立制度における審査官による期日の変更（第16条の8の解説参照）が存在することから、特許法旧第5条第2項と同趣旨の内容を謄替えにより規定した。

◆第83条（過料）

本条では、特許法旧第59条の削除により第16条の8が規定されたことに伴い、所要の改正を行った。また、第61条第2項が削除されたこと及び特許法旧第174条第2項を同法第174条第3項に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。