

(商標権の設定の登録の特例)

第六十八の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日（国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日）から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

本条は、もとの国際登録にかかる再出願についての設定の登録の特例を定めたものである。

これは、第2節で商標権の設定の登録の特例を定めたのと同様に、国際登録（又は国際登録の存続期間の更新）の際に、10年間分の個別手数料を既に徴収していることから、再度、登録料の徴収は行わずに設定の登録を行うこととしたものである。これによって次条（第68条の36）で規定するように、商標権の存続期間は、国際登録の日（又は国際登録の存続期間の更新の日）から10年を満了するまでの期間となる。

なお、「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたとき」としたのは、個別手数料が払われていない期間についてまで、登録料の納付を要しない設定の登録をすることは不合理だからである。

(存続期間の特例)

第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日（当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日）から十年をもつて終了する。

2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

第1項は、前条(第68条の35)の規定により設定の登録をされた商標権の存続

期間を規定している。前条の規定により、登録料の納付をしないで登録された商標権の存続期間は、もとの国際登録の存続期間の満了時までの存続期間がそのまま認められる。

この特例の関係で、第2項では、商標法の原則規定である商標権の存続期間は設定の登録の日から10年という第19条の規定は適用しないこととしている。

なお、前条(第68条の35)との関係では、前条第1項の条件に当てはまらない場合は、原則通り、第18条第2項の規定により登録料の納付を条件に設定の登録がされ商標権が発生し、その存続期間も第19条第1項の規定により、その設定の登録の日から10年となる。

(登録異議の申立ての特例)

第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「商標登録」とあるのは、「商標登録（旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。）」とする。

本条は、再出願に係る商標登録であって、再出願に係るもとの国際登録について登録異議の申立てがされなかった場合については、その再出願に係る商標登録についても登録異議の申立ての対象から除外する旨を規定するものである。

本規定の対象とする第68条の32第1項及び第68条の33第1項の規定に基づく再出願は、過去に我が国で商標登録され、第三者からも登録異議の申立てがなかったものと同じ内容（権利の主体・客体）であり、実体審査の特例も設けている（第68条の34第2項）ことから、審査の拒絶理由とならないのに登録異議の申立ての理由とすることは審査官による登録査定の見直しを行い瑕疵ある登録処分は是正を速やかに図り、登録の信頼性を図ることを目的とする登録異

議申立て制度の趣旨に沿わないことから登録異議の申立て対象とはしないこととした。

(商標登録の無効の審判の特例)

第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号（第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に違反してされたとき」とする。

本条は、再出願について、拒絶理由と同様に、特例規定として商標登録の無効理由を追加したものである。

再出願についての出願日の遡及効を得るための要件を商標登録の拒絶理由としたこととの関係で、審査官又は審判官の過誤により商標登録をすべき旨の査定又は審決をされ、商標登録されたものの登録処分 of 瑕疵を是正するために、商標登録の無効理由を追加したものである。

再出願については、議定書第9条の5及び第15条(5)(b)の条件をその出願の遡及効の要件とし、また、拒絶理由、登録無効の理由としてとらえたものである。

第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつてい

るときも、同様とする。」とする。

本条は、再出願に係る商標登録のものと商標登録について除斥期間が経過していたときは、再出願に係る商標登録の日から5年を経過していないときであっても、商標登録の無効の審判が請求できないこととしたものである。

これは、もとの商標登録と再出願に係る商標登録の主体・客体が同一であることから、除斥期間の適用については、もとの商標登録について設定の登録の日から5年間(第47条)を経過するまでに商標登録無効審判(第46条)の請求がなかったものについては、その商標登録に係る国際登録が議定書第6条(4)の規定により取り消されたり、議定書第15条の規定により締約国による議定書の廃棄がされたことによる我が国への再出願に係る商標登録については、その設定の登録の日から5年を経過していなくても、第47条の規定の適用があることにしたものである。

なお、公益的な無効理由について、あるいは不正目的による登録についての無効理由は、除斥期間の適用が無いことから登録無効審判の請求ができる。

【関連する他法の改正事項】

◆特例法第12条 (ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)

(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)

第十二条 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。

- 一 ファイルに記録されている事項
- 二 特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項の意匠原簿又は商標法第七十一条第一項 (同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。) の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって
調製された部分に記録されている事項であって政令で定めるもの

2～3 (略)

本条は、特許法第186条等の書類閲覧に対応するものとしてファイルに記録されている事項について閲覧することができる旨規定している。

第1項第2号は、工業所有権四法の前簿等のうち、磁気テープをもって調製された部分に記録されている事項を入力装置から閲覧することができる旨規定している。

本条の改正は、国際的な商標登録制度であるマドリッド協定議定書の実施を図るための規定の整備に伴い、電子情報処理組織を使用してファイルに記録されている事項について閲覧等の請求の対象である商標原簿に加え、「国際登録に基づく商標権についての商標原簿」についても、その対象とするものである。これにより、電子情報処理組織を使用して国際登録に基づく原簿の閲覧が可能となり、利便性の向上が図られることとなる。

◆弁理士法第1条

◆弁理士法第9条

◆弁理士法第22条ノ2

第一条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標又ハ国際出願若ハ国際登録出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項及特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関スル異議申立又ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理並ニ此等ノ事項ニ関スル鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス

第九条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標又ハ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三年法律第三十号）ノ規定ニ依ル国際出願（以下単ニ国際出願ト称ス）若ハ商標法ノ規定ニ依ル国際登録

出願（以下単に国際登録出願と称す）ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ当事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得其ノ陳述ハ当事者又ハ訴訟代理人ガ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為シタルモノト看做ス

第二十二條ノ二 弁理士ニ非ザル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、實用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願若ハ国際登録出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項若ハ特許、實用新案、意匠若ハ商標ニ関スル異議申立若ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理又ハ此等ノ事項ニ関スル鑑定若ハ書類若ハ電磁的記録（電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ヲ謂フ次項ニ於テ亦同ジ）ノ作成ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ス

2 （略）

我が国がマドリッド協定議定書に加入し、我が国特許庁が同議定書に基づく本国官庁として活動することとなった場合、そのような機関としての特許庁に対する議定書に係る国際登録出願に関する法律の規定に基づく手続の代理を、職業代理人である弁理士の業務とするとともに、出願人の保護、特許庁の行政経済等の観点から、弁理士以外の者が報酬を得る目的をもってそれらの業務を代理することを禁止している業務に加えることとし、弁理士法の所要の規定の改正を行うこととしたものである。

第1条は弁理士の業務に「国際登録出願」を追加するものであり、
第9条は弁理士の補佐人業務に「国際登録出願」に関する事項を追加するものであり、また、
第22条ノ2は非弁理士の取扱禁止業務に「国際登録出願」に関する代理業を追加するものである。

なお指定国官庁としての特許庁が取り扱う国際商標登録出願については、第68条の9の規定により商標登録出願とみなされるため、弁理士法上も国内出願に対して適用される規範がそのまま適用されるものと解される。したがって特段の規定を置く必要はない。

◆登録免許税法別表第一

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条～第十九条、第二十三条、第二十四条関係）

登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項	課税標準	税率
一～十三 (略)		
十四 商標権の登録（商標権の信託の登録を含み、 <u>国際登録簿への登録を除く。</u> ）		
(一)～(五) (略)	(略)	(略)
(六) <u>付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録（これらの登録のうち（一）から（五）までの登録に該当するものを除く。）</u>	<u>商標権等の件数</u>	<u>一件につき千円</u>
(七) <u>登録の抹消</u>	<u>商標権等の件数</u>	<u>一件につき千円</u>
十四の二～四十九 (略)		

第11章 企業活動の国際展開に伴う商標保護のための制度整備について

登録免許税は、登記・登録等を受けることにつき、その行為の背後にある担税力に着目して、その行為により利益を受ける者に対して課税するものである。負担の程度は、登録の背後にある流通取引と負担力を考え設定されている。

商標権に関しても同趣旨により、登録を受ける者に対し、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を納付する義務を課すものであり、その課税範囲、課税額等が同法、別表第1、第14に記載されている。

本条は、商標権等の登録免許税にかかる課税標準及び税率を定めたものであるが、今回の改正で、マドリッド協定議定書に基づく商標権について権利の移転があった場合、権利の移転は国際登録簿での管理事項とされ、その手数料は国際事務局に支払われることとの関係上、登録に係る登録免許税については、我が国において徴収することはできない。したがって、登録免許税については課税範囲に含まれない旨規定するとともに、その他必要な字句の修正を行うこととしたものである。