

## 審 査 手 続

### 1 審査手続の概要

商標登録出願がなされると、特許庁の審査官は商標登録出願が商標登録要件を充足しているか否かについて審査する。審査の結果、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していると判断したときには、審査官は出願商標について商標権を付与すべき旨の査定すなわち登録査定をする。一方、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していないと判断したときには、審査官は商標登録出願がどの商標登録要件を充足していないと判断したかを示す拒絶理由通知を発する。商標登録出願人が拒絶理由通知を受けたときには、商標登録出願人は審査官の判断に対する反論を記載した意見書を提出することができる。また、商標登録出願人は商標登録出願時に提出した願書の記載の内容を変更する手続補正書を提出することができる。そして、商標登録出願人から意見書、手続補正書が提出されたときには、審査官は意見書、手続補正書に基づいて再度商標登録出願が商標登録要件を充足しているか否かについて審査する。この再度の審査の結果、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していると判断したときには、審査官は商標登録出願について登録査定をする。一方、審査官が前の拒絶理由通知書で指摘した拒絶理由が解消していないと判断したときには、審査官は出願商標について商標権の付与を拒絶すべき旨の査定すなわち拒絶査定をする。

拒絶査定を受けた商標登録出願人は、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求して、拒絶査定に対して不服を申し立てることができる。

また、拒絶査定不服審判を請求した場合に、出願商標について商標権の付与を拒絶すべき旨の審決すなわち拒絶審決がなされ、拒絶審決に不服があるときには、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

## 2 登録査定

審査の結果、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していると判断したときには、審査官は商標登録出願について登録査定をし、登録査定があったときには登録査定の謄本が商標登録出願人に送付される。

なお、指定商品、役務が複数のときには、全ての指定商品、役務について商標登録要件を充足していなければならない、一部の指定商品、役務について商標登録要件を充足していないときにも、登録査定はなされない。たとえば、指定商品、役務が「茶わん、茶道の教授」のときに、指定商品「茶わん」については商標登録要件を充足しているが、指定役務「茶道の教授」については商標登録要件を充足していないときには、登録査定はなされない。

登録査定の謄本が商標登録出願人に送付されたときには、商標登録出願人は自己の商標登録出願について登録査定がなされたことを知ることができる。

登録査定がなされたときには、商標登録出願人が登録査定の謄本が送付された日から30日以内に所定金額に区分の数に乗じた額の設定登録料を特許庁に納付すると、特許庁が商標権の設定登録を行ない、商標権が発生する。一方、登録査定がなされたにもかかわらず、商標登録出願人が登録査定の謄本が送付された日から30日以内に設定登録料を特許庁に納付しなかったときには、商標権は発生しない。

したがって、商標登録出願人は、登録査定がなされた段階で商標権を取得するか、取得しないかを選択することができる。

また、商標権の設定の登録がなされたときには、商標権者、商標、指定商品、役務等が記載された商標掲載公報が発行される。

商標掲載公報を発行することにより、新たな商標権が成立したことを知らせる。

### 3 拒絶理由通知

#### 拒絶理由通知の意味

審査の結果、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していないと判断したときには、審査官は商標権の付与を拒絶する理由すなわちどの商標登録要件を充足していないかを示す拒絶理由を商標登録出願人に通知する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があるから、拒絶理由を商標登録出願人に知らせて、商標登録出願人に反論の機会を与える。

#### 拒絶理由通知の内容

拒絶理由が願書に出願商標として記載されたものが商標に該当しないという理由の場合には、出願商標として記載されたものがなぜ商標に該当しないのかが示される。たとえば、願書に出願商標として記載されたものが色彩のみからなることが示される。

また、拒絶理由が自己の業務に係る商品、役務について使用する商標ではないという理由の場合には商標登録出願人が指定商品、役務にかかる業務を行な

わないことが明らかであることが示される。たとえば、商標登録出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、商標登録出願人が指定商品、役務にかかる業務を行わないことが明らかであることが示され、また銀行でない者が指定役務を「内国為替取引」として商標登録出願をしたときには、銀行ではない商標登録出願人は法律により「内国為替取引」を行なうことができないことが示される。

また、拒絶理由が識別性の場合には、出願商標はなぜ識別性を有しないのかが示される。たとえば、出願商標「佐藤」はありふれた氏を表示する標章のみからなる商標であることが示される。

また、拒絶理由が不登録事由に該当するという場合には、どの不登録事由に該当するのかが示される。たとえば、乙が商標「趣け」、指定商品「茶わん」について商標権を取得しているにもかかわらず、甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をしたときには、乙の既登録商標が存在することが示される。

また、拒絶理由が一商標一出願違反の場合には、なぜ一商標一出願に違反するのが示される。たとえば、指定商品の「携帯用MP3形式音楽再生装置」という表示が不明確であることが示される。

さらに、出願商標が地域団体商標であり、審査官が地域団体商標として商標登録することができないと判断したときには、その旨が示される。たとえば、甲町漁業協同組合の構成員の業務に係る商品「あわび」を表示するものとして「甲あわび」が需要者の間に広く認識されていないことが示される。

なお、先願が存在することは拒絶理由にはなっていない。なぜならば、先願が商標登録されたときに、既登録商標が存在するとして後願を拒絶するからである。たとえば、乙が平成18年1月10日に商標「趣け」、指定商品「茶わん」

について商標登録出願をし、甲が平成18年2月3日に商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をした場合には、乙の出願商標が商標登録されたときに、甲の商標登録出願は乙の既登録商標が存在することを理由として拒絶される。

#### 4 意見書

##### 意見書の意味

拒絶理由が通知されたときには、商標登録出願人は審査官が指定した期間内に意見書を提出することができる。意見書ではどのような理由によって拒絶理由が不当であるかを説明する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があり、意見書の内容によって、審査官は判断を変える可能性がある。

##### 拒絶理由が商標に該当しないという理由の場合

拒絶理由が願書に出願商標として記載されたものが商標に該当しないという理由のときには、出願商標として記載されたものが商標に該当することを説明する。たとえば、拒絶理由通知において、願書に出願商標として記載されたものは色彩のみからなることが指摘されたときには、願書に出願商標として記載されたものは色彩のみではなく図形と結合していることを説明する。

##### 拒絶理由が使用する商標でないとの理由の場合

拒絶理由が自己の業務に係る商品、役務について使用する商標ではないとい

う理由のときには、出願商標を自己の業務に係る商品、役務について使用することを説明する。たとえば、拒絶理由通知において、商標登録出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、商標登録出願人が指定役務にかかる業務を行わないことが明らかであると指摘されたときには、法令上指定役務にかかる業務を行なうことができることを説明する。

#### 拒絶理由が識別性の場合

拒絶理由が識別性のときには、出願商標が識別性を有することを説明する。たとえば、拒絶理由通知において、出願商標「佐藤」はありふれた氏を表示する標章のみからなる商標であることが指摘されたときには、出願商標「佐藤」は「佐藤」の文字を特殊の形態にした商標であり、出願商標が識別性を有することを説明する。

また、拒絶理由通知において、出願商標が商品の産地等を表示する商標、ありふれた氏、名称を表示する商標、極めて簡単な商標であると指摘された場合に、出願商標が使用された結果、出願商標は需要者が何人の業務に係る商品、役務であるかを識別することができるものであるときには、その旨を説明する。たとえば、商標登録出願人が商品「茶わん」について商標「鈴木」を使用していることを示す資料を提出して、商標「鈴木」が付された「茶わん」は特定の者が製造、販売するものであることが広く需要者に認識されていることを説明する。

#### 拒絶理由が不登録事由の場合

拒絶理由が不登録事由のときには、不登録事由に該当しないことを説明する。たとえば、拒絶理由通知において、指定商品を「茶わん」とする出願商標「お

もむき」について、指定商品を「茶わん」とする既登録商標「趣け」が存在することを指摘されたときには、商標「おもむき」と商標「趣け」とは非類似であることを説明する。

#### 拒絶理由が一商標一出願の場合

拒絶理由が一商標一出願のときには、出願商標は1つであること、商品、役務の指定が商品および役務の区分に従って行なわれていること、指定商品の表示が明確であることを説明する。たとえば、拒絶理由通知において、指定商品「携帯用MP3形式音楽再生装置」の表示が不明確であると指摘されたときには、指定商品「携帯用MP3形式音楽再生装置」の表示は明確であることを説明する。

#### 地域団体商標についての拒絶理由の場合

地域団体商標についての拒絶理由のときには、出願商標が地域団体商標として商標登録すべきであることを説明する。たとえば、拒絶理由通知において、甲町漁業協同組合の構成員の業務に係る商品「あわび」を表示するものとして「甲あわび」が需要者の間に広く認識されていないことが指摘されたときには、甲町漁業協同組合の構成員が商品「あわび」を表示するものとして商標「甲あわび」を使用していることを示す資料を提出して、「甲あわび」が需要者の間に広く認識されていることを説明する。

## 5 手続補正

## 手続補正の意味

商標登録出願人は、手続補正書を提出して願書の記載を変更することすなわち補正することができる。たとえば、出願当初の指定商品、役務の記載が「茶わん、茶道の教授」のときに、商標登録出願人は指定商品、役務の記載を「茶わん」に変更することができる。

商標登録出願人が出願当初から商標登録要件を充足している願書を作成することが望ましいが、審査の段階で商標登録出願が商標登録要件を充足していないことに気が付くこともあり、この場合に補正が許容されないと、商標権が付与されない結果となる。たとえば、出願商標が「おもむき」で当初の指定商品、役務の記載が「茶わん、茶道の教授」のときに、指定役務を「茶道の教授」とする既登録商標「趣け」が存在するとの拒絶理由通知がなされたときには、補正が許容されれば、商品「茶わん」について商標権を取得することができるが、補正が許容されないと、商品「茶わん」についても商標権を取得することができないことになる。このため、商標登録出願人に願書の補正を認める。

なお、出願商標、指定商品、役務についての補正は査定がなされるまで行なうことができる。

しかし、登録査定がなされた後においても、設定登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。たとえば、出願商標を「おもむき」とし、指定商品、役務を「第21類」の「茶わん」および「第41類」の「茶道の教授」として商標登録出願をし、登録査定を受けたときには、指定商品、役務から「第41類」の「茶道の教授」を削除することができる。

したがって、出願時には出願商標「おもむき」を「第21類」の「茶わん」および「第41類」の「茶道の教授」について使用するつもりであったが、登



録査定時には出願商標「おもむき」を「第41類」の「茶道の教授」について使用しないこととしたときには、登録査定を受けたときに指定役務である「第41類」の「茶道の教授」を削除することによって、納付すべき設定登録料を減額することができる。

#### 補正の却下

願書に記載した出願商標、指定商品、役務についてした補正が要旨を変更するものであるときには、審査官は補正を却下する。この場合、補正はなかったものとなる。たとえば、出願当初の指定商品、役務が「茶わん」であった場合には、補正により指定商品、役務を「茶わん，茶道の教授」に補正したときには、この補正により指定役務「茶道の教授」を追加することは、指定商品、役務の要旨を変更するものであると認定され、この補正は却下される。この結果、指定役務「茶道の教授」を追加する補正はなかったものとなり、結局指定商品、役務は「茶わん」となる。

もし仮に、指定商品、役務を商標登録出願後に追加することができるとする、先願の判断時点を商標登録出願時としていることと適合しない。たとえば、甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をした後に、乙が商標「趣け」、指定役務「茶道の教授」について商標登録出願をし、その後に甲が指定商品、役務を「茶わん，茶道の教授」に補正した場合には、この補正が仮に許容されるとすると、甲の商標登録出願が商標登録されたときに、乙の商標登録出願は甲の既登録商標の存在により拒絶されることになるが、このことが不当であることは明らかである。

上述の如く、指定商品、役務を追加したときには、指定商品、役務の要旨を変更するものと認められるが、指定商品、役務を変更したときにも、指定商品、

役務の要旨を変更するものと認められる。たとえば、出願当初の指定商品、役務が「茶わん」であった場合に、補正により指定商品、役務を「茶道の教授」に補正したときには、指定商品、役務の要旨を変更するものであると認定される。

また、指定商品、役務に類似の商品、役務を追加すること、指定商品、役務を類似の商品、役務に変更することも要旨の変更と認められる。たとえば、出願当初の指定商品が「茶わん」であった場合に、補正により指定商品を「茶わん、きゅうす」または「きゅうす」に補正したときには、指定商品の要旨を変更するものであると認定される。

また、出願商標から「J I S」等を削除すること以外は、出願商標を変更する補正は出願商標の要旨を変更するものと認定される。

なお、補正が却下され、これに不服がある者は、後述する補正却下不服審判を請求することができる。

## 6 補正却下後の新出願

補正却下の決定の謄本の送達があった日から所定期間内に、商標登録出願人が却下された補正後の出願商標、指定商品、役務について新たな商標登録出願をしたときには、その商標登録出願は却下された補正の手續補正書が提出されたときになされたものとみされる。たとえば、甲が平成17年6月7日出願商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をし、平成18年1月10日に補正により指定商品、役務を「茶わん、茶道の教授」に補正したが、この補正が却下されたときには、補正却下の決定の謄本の送達があった日

から所定期間内である平成18年9月12日に甲が出願商標「おもむき」、指定商品、役務「茶わん、茶道の教授」について商標登録出願をすると、この商標登録出願は平成18年1月10日になされたものと見做される。

補正却下された出願商標、指定商品、役務について、補正却下後に新たな商標登録出願をしたときに、補正後でありかつ新たな商標登録出願前に他者が出願商標、指定商品、役務が同一または類似である商標登録出願をしていたときには、先願主義が採用されていることから、補正した商標登録出願人の新たな商標登録出願については商標登録を受けることができなくなるのが原則であるが、このような場合にも補正した商標登録出願人の新たな商標登録出願について商標権を付与する。たとえば、上述の例で、乙が平成18年4月18日に出願商標「趣け」、指定役務「茶道の教授」について商標登録出願をした場合に、補正却下後の新たな商標登録出願の出願日は遡及せずに現実の出願日であるとすると、甲の補正却下後の新たな商標登録出願の出願日は平成18年9月12日となり、乙の商標登録出願が商標登録されると、甲の補正却下後の新たな商標登録出願は拒絶されることとなるが、甲の補正却下後の新たな商標登録出願の出願日の遡及が認められ、甲の補正却下後の新たな商標登録出願の出願日は平成18年1月10日であると見做されるから、甲の商標登録出願は乙の商標登録出願に対して先願となるので、甲に商標権が付与され、乙の商標登録出願は拒絶されることとなる。

この補正却下後の新出願がなされたときには、もとの商標登録出願は取り下げられたものと見做される。たとえば、上述の例では、甲が平成17年6月7日にした商標登録出願は取り下げられたものと見做される。

## 7 分割出願

商標登録出願人は願書に記載された指定商品、役務の一部について新たに商標登録出願をすることができ、この場合願書に分割出願であることを明示すると、新たな商標登録出願すなわち分割出願はもとの商標登録出願すなわち親出願の出願日になされたものと見做される。たとえば、平成17年7月14日になされた親出願の願書に指定商品、役務として「茶わん、茶道の教授」と記載されているときに、平成18年2月15日に指定役務を「茶道の教授」とする新たな商標登録出願をし、願書に親出願の分割出願であることを明示すると、この商標登録出願すなわち分割出願は親出願の出願日である平成17年7月14日になされたものと見做され、分割出願の商標登録要件は平成17年7月14日を出願日として判断される。

この場合、親出願の指定商品、役務と分割出願の指定商品、役務とが同一としないようにしなければならない。たとえば、指定商品、役務が「茶わん、茶道の教授」であるときに、商標登録出願人が指定商品、役務を「茶道の教授」とした分割出願をしたときには、補正によって親出願の指定商品、役務を「茶わん」のみにする必要がある。

また、願書に記載されていない商品、役務を指定商品、役務として新たな商標登録出願をし、願書に分割出願であることを明示したとしても、そのような商標登録出願は分割出願とは認められず、新たな商標登録出願の商標登録要件は現実の出願日を出願日として判断される。たとえば、平成17年7月14日に出願商標「おもむき」、指定商品「茶わん、茶道の教授」についてA商標登録出願をし、平成18年2月15日に願書にA商標登録出願の分割出願であることを明示して、出願商標「おもむき」、指定商品「きゅうす」についてB商標登

録出願をしたときには、B商標登録出願は分割出願とは認められず、B商標登録出願の商標登録要件は平成18年2月15日を出願日として判断される。

なお、願書に複数の商標が記載されていたとしても、商標については分割出願をすることはできない。たとえば、願書に商標「おもむき」と商標「OMOMUKI」とが記載されていたとしても、商標「OMOMUKI」について分割出願をすることはできない。

## 8 出願の変更

商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願に変更することができ、また団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願に変更することができ、また地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願に変更することができ、これらの場合変更出願はもとの商標登録出願の出願日になされたものと見做される。たとえば、甲農業協同組合が出願商標を「花火」、指定商品を「すいか」とする通常の商標登録出願をしたときに、甲農業協同組合が出願商標を「花火」、指定商品を「すいか」とする団体商標の商標登録出願をし、この場合願書に変更出願であることを明示すると、団体商標の商標登録出願すなわち変更出願はもとの商標登録出願の出願日に商標登録出願をしたものと見做される。

この場合、もとの通常の商標登録出願の出願商標および指定商品、役務と変更出願の出願商標および指定商品、役務とは同一でなければならない。

## 9 出願人名義変更届

願書に記載された商標登録出願人が誤記されたときには、手続補正書により商標登録出願人を正しく表記することができる。しかし、商標登録出願後に願書により生じた権利が譲渡されたため、商標登録出願人を変更するときには、手続補正書により商標登録出願人を変更することはできず、出願人名義変更届を提出する必要がある。この場合、出願人名義変更届に譲渡証書を添付しなければならない。たとえば、甲が商標登録出願をした後に、出願により生じた権利が甲から乙に譲渡されたため、商標登録出願人を甲から乙に変更するときには、承継人を乙とする出願人名義変更届を提出し、出願人名義変更届に出願により生じた権利が甲から乙に譲渡されたことを証明する譲渡証書を添付する。

## 10 拒絶査定

商標登録出願人が提出した意見書、手続補正書を審査官が検討した結果、審査官がやはり商標登録要件を充足していないと判断したときには、審査官は商標登録出願について拒絶査定をし、拒絶査定があったときは拒絶査定の謄本が商標登録出願人に送付される。

拒絶査定の謄本が商標登録出願人に送付されたときには、商標登録出願人は自己の商標登録出願について拒絶査定がなされたことを知ることができる。

拒絶査定には拒絶理由を記載しなければならず、拒絶査定の拒絶理由は拒絶理由通知で通知した拒絶理由と同一でなければならない。

もし、拒絶査定の際の拒絶理由が拒絶理由通知で通知した拒絶理由と相違するときには、事前に拒絶理由を通知して商標登録出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、拒絶査定をした結果となる。

## 1.1 審査手続の流れ

つぎに、既登録商標が存在するとの拒絶理由通知がなされた場合を例にとって、通常どのようにして審査がなされ、商標登録出願人がそれにどのように応答するかについて説明する。

たとえば、出願商標が「おもむき」、指定商品、役務が「茶わん、茶道の教授」であるときには、審査官は登録商標が「おもむき」と同一または類似であり、かつ指定商品、役務が「茶わん、茶道の教授」と同一または類似である既登録商標が存在するか否かを調査し、もしこのような既登録商標が存在せず、また他の商標登録要件を充足していると判断したときには、登録査定をなす。

一方、上記のような既登録商標たとえば登録商標が「趣け」であり、指定商品が「きゅうす」である既登録商標が存在すれば、審査官はその既登録商標を引用して既登録商標が存在するとの拒絶理由通知をなす。

この場合、商標登録出願人は、出願商標「おもむき」と既登録商標「趣け」とが類似するか否か、指定商品「茶わん」と指定商品「きゅうす」とが類似するか否かを判断し、もし出願商標「おもむき」と既登録商標「趣け」とが類似しないと判断したとき、指定商品「茶わん」と指定商品「きゅうす」とが類似しないと判断したときには、意見書を提出して、その旨を主張する。そして、審査官が商標登録出願人の主張を認めたときには、登録査定をなす。また、審

査官が商標登録出願人の主張を認めないときには、拒絶査定をなす。

一方、商標登録出願人が出願商標「おもむき」と既登録商標「趣け」とが類似し、しかも指定商品「茶わん」と指定商品「きゅうす」とが類似すると判断したときには、商標登録出願人は指定商品、役務を「茶道の教授」に補正する。

この場合、審査官が登録商標が「おもむき」と同一または類似であり、かつ指定商品、役務が「茶道の教授」と同一または類似である既登録商標は存在せず、また他の商標登録要件を充足していると判断したときには、登録査定をなす。

## 1 2 拒絶査定不服審判

### 拒絶査定不服審判の意味

拒絶査定がなされたときには、商標登録出願人は拒絶査定の謄本が送付された日から所定期間内に拒絶査定に対して不服を申し立てる拒絶査定不服審判を請求することができ、拒絶査定不服審判が請求されたときには、審査官の経験を有する通常三人の審判官が拒絶査定は正しいか否かについて判断する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があるから、拒絶査定を受けた商標登録出願人に審判官の判断を受ける機会を与える。

なお、拒絶査定の謄本が送付された日から所定期間内に商標登録出願人が拒絶査定不服審判を請求しないときには、拒絶査定が確定し、以後拒絶査定に対して不服を申し立てることはできなくなり、この結果出願商標について商標権を取得することができないことが確定する。



## 拒絶査定不服審判の手続

拒絶査定不服審判を請求するときには、拒絶査定不服審判を請求する商標登録出願人すなわち審判請求人は、いかなる理由により拒絶査定が不当であることを示す請求の理由を記載した審判請求書を特許庁長官に提出する。

拒絶査定不服審判が請求されたときには、拒絶査定が正しいか否かについて審判官が審理する。

拒絶査定不服審判の審理手続は審査手続とほぼ同様である。すなわち、審判官が拒絶査定は不当であると判断したときには、審判官は出願商標について商標権を付与すべき旨の審決すなわち登録審決をする。また、審判官が拒絶査定は不当であるが、新たな拒絶理由があると判断したときには、審判官は拒絶理由を通知する。この場合、審判請求人は意見書、手続補正書を提出することができる。そして、審判請求人が提出した意見書、手続補正書を検討した結果、拒絶理由が解消したと審判官が判断すれば、審判官は審判請求について登録審決をし、審判官が拒絶理由は解消されないと判断すれば、審判官は審判請求について拒絶審決をする。さらに、審判官が拒絶査定は妥当であると判断したときには、審判官は審判請求について拒絶審決をする。

## 審決後の手続

登録審決があったときには、審判請求人である商標登録出願人が登録審決の謄本が送付された日から30日以内に設定登録料を特許庁に納付すると、特許庁が商標権の設定登録を行ない、商標権が発生する。

また、拒絶審決があったときには、審判請求人は拒絶審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。そして、拒絶審決の謄本が送付された日から30日以内に審判請求人が審決取

消訴訟を提起しないときには、拒絶審決が確定し、以後拒絶審決に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、出願商標について商標権を取得することができないことが確定する。

### 1.3 補正却下不服審判

#### 補正却下不服審判の意味

補正却下の決定がなされたときには、商標登録出願人は補正却下の決定の謄本が送付された日から所定期間内に補正却下の決定に対して不服を申し立てる補正却下不服審判を請求することができ、補正却下不服審判が請求されたときには、審査官の経験を有する通常三人の審判官が補正却下の決定は正しいか否かについて判断する。

審査官の判断にも誤りが存在する可能性があるから、補正却下の決定を受けた商標登録出願人に審判官の判断を受ける機会を与える。

なお、補正却下の決定の謄本が送付された日から所定期間内に商標登録出願人が補正却下の決定不服審判を請求しないときには、補正却下の決定が確定し、以後補正却下の決定に対して不服を申し立てることはできなくなる。

また、補正却下後の新出願をしたときには、補正却下不服審判を請求することができない。

このように、補正却下の決定があったときには、商標登録出願人は補正却下後の新出願をするか、補正却下不服審判を請求するかを選択することができる。この場合、補正却下後の新出願をしたときには、その商標登録出願は却下された補正の手續補正書が提出されたときになされたものとみされるから、もとの

出願の出願時と手続補正書の提出時との間に同一または類似の商品、役務について同一または類似の商標が商標登録出願されたときには、商標登録を受けることができないが、手続補正書の提出時以降に同一または類似の商品、役務について同一または類似の商標が商標登録出願されたとしても、商標登録を受けることができる。一方、補正却下不服審判を請求した場合には、この審判においては補正が要旨を変更するものではないと判断されたときには、出願時と手続補正書の提出時との間に同一または類似の商品、役務について同一または類似の商標が商標登録出願されたとしても、商標登録を受けることができるが、審判においても補正が要旨を変更するものであると判断されたときには、手続補正書の提出時以降に同一または類似の商品、役務について同一または類似の商標が出願されていないとしても、補正後の商品、役務については商標登録を受けられない。

#### 補正却下不服審判の手続

補正却下不服審判を請求するときには、補正却下不服審判を請求する商標登録出願人すなわち審判請求人は、いかなる理由により補正却下の決定が不当であるかを示す請求の理由を記載した審判請求書を特許庁長官に提出する。

そして、補正却下不服審判が請求されたときには、補正却下の決定が正しいか否かについて審判官が審理し、審判官が補正却下の決定は不当であると判断したときには、審判官は補正却下の決定を取り消すべき旨の審決すなわち決定取消審決をする。また、審判官が補正却下の決定は妥当であると判断したときには、審判官は審判請求について請求棄却審決をする。

#### 審決後の手続

決定取消審決があったときには、補正は要旨を変更するものではなく、却下されるべきではないことが確定し、審査官はこの判断に拘束され、審査官は補正後の指定商品、役務について出願商標が商標登録要件を充足しているか否かについて審査しなければならない。

また、請求棄却審決があったときには、審判請求人は請求棄却審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。そして、請求棄却審決の謄本が送付された日から30日以内に審判請求人が審決取消訴訟を提起しないときには、請求棄却審決が確定し、以後請求棄却審決に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、指定商品、役務の補正はなかったこととなり、審査官は補正前の指定商品、役務について出願商標が商標登録要件を充足しているか否かについて審査する。たとえば、甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をし、補正により指定商品、役務を「茶わん、茶道の教授」に補正したが、この補正が却下され、補正却下不服審判を請求したが、請求棄却審決が確定したときには、審査官は指定商品を「茶わん」とする出願商標「おもむき」が登録要件を充足しているか否かについて審査する。

#### 1.4 登録異議の申立て

##### 登録異議の申立ての意味

商標権の設定の登録がなされたときには、商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内に、何人も商標登録の取消を求める登録異議の申立てをすることができる。

商標登録要件を充足していない出願商標について商標権が付与される可能性がある。このため、何人も登録異議の申立てをして商標登録の取消を求めることができる。

また、登録異議の申立てをすることができる理由すなわち異議理由は拒絶理由とほぼ同一である。ただし、一商標一出願の要件を充足していないことは異議理由とはならない。

一商標一出願の要件は審査の便宜のための商標登録要件であり、審査はすでに終了しているのであるから、一商標一出願の要件を充足していないことを理由として商標登録を取り消すことは不合理である。

また、先願の出願商標と後願の出願商標とが同一または類似でありかつ先願の指定商品、役務と後願の指定商品、役務とが同一または類似であって、後願が先願より先に商標登録され、その商標登録の時点で先願が特許庁に係属していたときには、後願の商標登録について登録異議を申し立てることができる。たとえば、甲が指定商品「茶わん」、商標「おもむき」について商標登録出願をしたのちに、乙も指定商品「茶わん」、商標「おもむき」について商標登録出願をした場合に、甲の商標登録出願が特許庁に係属しているにもかかわらず、後願の乙の商標登録出願が商標登録されたときには、甲は乙の商標登録について登録異議を申し立てることができる。

審査においては、後願については先願が存在すること自体は拒絶理由にならず、先願が商標登録されたのちに、既登録商標が存在するとして後願が拒絶されるが、後願が誤って先に商標登録されたときには、後願の登録時には既登録商標が存在しないのであるから、既登録商標が存在するとの理由では後願の商標登録について登録異議を申し立てることができない。たとえば、上述の例で、誤って乙の商標登録出願が先に商標登録されたときには、乙の商標登録出願の

登録時には甲の商標登録出願が商標登録されておらず、既登録商標が存在しないのであるから、既登録商標が存在するとの理由では乙の商標登録について登録異議を申し立てることができない。そこで、後願の登録時に先願が特許庁に係属していたことを異議理由とすることにより、後願が誤って先に商標登録された場合に、登録商標が同一または類似でありかつ指定商品、役務が同一または類似である商標権が複数商標登録された状態とならないようにする。たとえば、上述の例で、乙の商標権が存在していたとしても、乙の商標登録出願は後願であるから、甲も商標権を取得することができ、この場合には登録商標が同一でありかつ指定商品が同一である2つの商標権が成立した状態となるが、乙の商標登録出願の登録時に甲の商標登録出願が特許庁に係属していたのであるから、甲は乙の商標登録について登録異議を申し立てて、乙の商標登録の取消を求めることができる。

#### 登録異議申立ての手続

登録異議申立人が登録異議の申立てをするときには、いかなる理由によって商標登録を取り消すべきかを示す申立ての理由を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出する。

登録異議申立てがなされたときには、通常三人の審判官が申立ての理由により商標登録を取り消すべきか否かを審理し、審判官が商標登録を取り消すべきであると判断したときには、審判長は商標権者に対して商標登録の取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与える。

審判官の判断にも誤りが存在する可能性があるから、商標登録の取消理由を商標権者に知らせて、商標権者に反論の機会を与える。

商標権者から意見書が提出されたときには、審判官は商標登録を取り消すべ

きか否かについて審理し、審判官が商標登録を取り消すべきと判断したときには、商標登録を取り消すべき旨の決定すなわち取消決定をする。この取消決定があったときには、商標権者は取消決定の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に取消決定取消訴訟を提起することができる。そして、取消決定の謄本が送付された日から30日以内に商標権者が取消決定取消訴訟を提起しないときには、取消決定が確定し、以後取消決定に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、登録異議の申立についての取消決定が確定したときには、商標登録を取り消すことが確定し、商標権は初めから存在しなかったものを見做される。

一方、審判官が商標登録を取り消すべきではないと判断したときには、商標登録を維持すべき旨の決定すなわち維持決定をする。この維持決定については、登録異議申立人は不服を申し立てることはできない。

## 1.5 商標登録無効審判

### 商標登録無効審判の意味

商標権が付与された後において、商標権者以外の者は商標登録無効審判を請求して、商標登録が無効であることを主張することができる。

商標登録要件を充足していない出願商標について商標権が付与される可能性があり、商標登録要件を充足していない出願商標について商標権が付与されたときにも、登録商標と同一または類似の商標を使用している者が商標権者から差止請求権、損害賠償請求権の行使を受けるのを甘受しなければならないとすれば、不合理である。このため、商標権者以外の者は商標登録無効審判を請求

して商標登録を無効することを求めることができる。

そして、商標登録無効審判の商標登録を無効にすべき旨の審判の決定すなわち商標登録無効審決が確定したときには、商標権は初めから存在しなかったものを見做される。

したがって、ある者が登録商標と同一または類似の商標を使用して商品を製造、販売して、商標権者から損害賠償請求権の行使を受けたとしても、その者が商標登録無効審判を請求し、商標登録無効審決が確定したときには、損害賠償請求権の基礎となる商標権が存在しないこととなり、損害賠償を行なう必要がなくなる。

また、商標権が消滅した後にも、商標登録無効審判を請求することができる。

したがって、商標権が消滅した後に、商標権が存続している間の登録商標の使用について商標権者が損害賠償請求をしたときに、損害賠償請求を受けた者は商標登録無効審判を請求して、損害賠償を免れることができる。

#### 無効理由

商標登録を無効にする理由すなわち無効理由は拒絶理由とほぼ同一である。ただし、一商標一出願の要件を充足していないことは無効理由とはならない。

一商標一出願の要件は審査の便宜のための商標登録要件であり、審査はすでに終了しているのであるから、一商標一出願の要件を充足していないことを理由として商標登録を無効にすることは不合理である。

また、先願の出願商標と後願の出願商標とが同一または類似でありかつ先願の指定商品、役務と後願の指定商品、役務とが同一または類似であって、後願が先願より先に商標登録され、その登録の時点で先願が特許庁に係属していたときには、後願の商標登録を無効することを求めることができる。(14参照)



さらに、商標登録時には出願商標が外国の国旗等と同一または類似の商標ではなくとも、商標登録後において、登録商標が外国の国旗等と同一または類似の商標となっているときには、このことが無効理由となる。

たとえば、商標登録後に登録商標が外国の国旗等と同一または類似の商標となったときにも、私人に独占的に外国の国旗等と同一または類似の商標を使用させるべきではない。

なお、商標登録無効審決が確定したときには、商標権は初めから存在しなかったものと見做されるのが通常であるが、登録後に登録商標が外国の国旗等と同一または類似の商標となったとの理由による商標登録無効審決が確定したときには、登録商標が外国の国旗等と同一または類似の商標となったときから商標権が存在しなかったものと見做される。

登録後に無効理由が生じたのにもかかわらず商標権は初めから存在しなかったものと見做すのは不合理である。

## 除斥期間

無効審判はいつでも請求することができるのが通常である。しかし、登録商標が識別性を有しないこと、既登録商標が存在することすなわち登録商標が登録時に先に商標登録された他の登録商標と同一または類似であってかつ登録商標の指定商品、役務が上記の他の登録商標の指定商品、役務と同一または類似であること、周知商標が存在することすなわち登録商標が登録時に周知商標と同一または類似であってかつ指定商品、役務が周知商標が使用されている商品、役務と同一または類似であること、先願が存在することすなわち登録商標が登録時に先願の出願商標と同一または類似であってかつ指定商品、役務が上記の出願商標の指定商品、役務と同一または類似であることなどを理由とするとき

には、商標権の設定登録日から5年を経過した後は無効審判を請求することができない。

識別性を有しないことなどの特定の拒絶理由が存在するにもかかわらず、出願商標が商標登録された場合に、5年以上無効審判が請求されなかったときには、商標権が存在したという状態を尊重して、商標権の安定化を図る。

#### 商標登録無効審判の手続

審判請求人が商標登録無効審判を請求するときには、いかなる理由によって商標登録を無効にすべきかを示す請求の理由を記載した審判請求書を特許庁長官に提出する。

商標登録無効審判が請求されたときには、審判長は審判請求書の副本を商標権者すなわち審判被請求人に送付し、この場合には審判被請求人は答弁書を提出することができる。また、審判被請求人から答弁書が提出されたときには、審判長は答弁書の副本を審判請求人に送付し、この場合には審判請求人は弁駁書を提出することができる。審判請求人から弁駁書が提出されたときには、審判官が必要があると認めたときには、審判長は弁駁書の副本を審判被請求人に送付し、この場合には審判被請求人は答弁書を提出することができ、以下同様の手続を行なうことができる。

このような手続の結果、審判官が双方の主張が十分になされたと認めたときには、審判官は商標登録を無効にすべきか否かについて審理し、審判官が商標登録を無効にすべきと判断したときには、請求を認める審決すなわち商標登録無効審決をし、審判官が商標登録を無効にすべきではないと判断したときには、請求を認めない審決すなわち請求棄却審決をする。

## 審決後の手続

審決があったときには、請求棄却審決を受けた審判請求人、商標登録無効審決を受けた審判被請求人である商標権者は審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

そして、審決の謄本が送付された日から30日以内に審判請求人、審判被請求人が審決取消訴訟を提起しないときには、審決が確定し、以後審決に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、商標登録無効審決が確定したときには、商標登録を無効にすることが確定し、通常商標権は初めから存在しなかったものを見做される。また、請求棄却審決が確定したときには、商標登録を無効にしないことが確定する。

## 1.6 不使用取消審判

### 不使用取消審判の意味

継続して3年以上日本国内において商標権者が指定商品、役務について登録商標を使用していないときには、何人も不使用取消審判を請求して、商標登録の取消を求めることができる。

商標は使用されて始めて信用が化体するものであり、また継続して3年以上使用されていない登録商標があるときには、その登録商標と同一または類似の商標を商標登録することはできないので、使用したい商標を商標登録するときに障害となることがある。このため、何人も不使用取消審判を請求して商標登録の取消を求めることができる。

商標登録を取り消すべき旨の審判の決定すなわち商標登録取消審決が確定し

たときには、商標権は不使用取消審判の請求があったことの登録の日すなわち審判請求登録日に消滅したものと見做される。

したがって、たとえば甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をしたところ、商標「趣け」、指定商品「茶わん」についての乙の商標権が存在するとの拒絶理由が通知され、甲が不使用取消審判を請求して、乙の商標登録が取り消されたときには、甲の不使用取消審判の審判請求登録日から1年が経過すれば、拒絶理由が解消し、甲は商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を取得することができる。

なお、登録商標と類似する商標を使用していたとしても、登録商標自体を使用していないときには、商標登録が取り消されるのが原則である。たとえば、登録商標が「おもむき」である場合に、商標「趣け」を使用しており、「趣け」は「おもむき」と類似であったとしても、登録商標が使用されているとはいえないから、商標登録は取り消される。

商標権は出願商標すなわち登録商標を使用するとして商標登録されているから、登録商標自体を使用していないときには、取り消される。

しかし、登録商標が文字からなるときに、その文字の書体のみに変更を加えた商標、平仮名、片仮名、ローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼および観念を生ずる商標などを使用しているときには、登録商標を使用しているものと認められる。たとえば、登録商標が「おもむき」であるときに、商標「OMOMUKI」を使用しているときには、登録商標を使用しているものと認められ、商標登録は取り消されない。

仮に、登録商標に多少の変更を加えた商標を使用していたとしても、商標登録が取り消されるとしたときには、登録商標を使用していた商標権者が、登録商標に変更を加えた商標の使用を開始したときには、その商標権者の商標登録

は不使用取消審判により取り消される可能性があり、この場合には使用商標と同一または類似の登録商標の商標権が存在しなくなるから、他者から使用商標の使用の差止請求を受ける可能性があるので、使用商標に変更を加えるたびにごとに商標登録をしなければならず、経済的負担が大きくなる。たとえば、登録商標が「おもむき」であるときに、まず使用商標の書体を登録商標の書体とは別のものとし、つぎに使用商標を「OMOMUKI」に変更したとすれば、そのたびにごとに商標登録を受けなければならず、経済的負担が大きくなる。そこで、登録商標の文字の書体のみに変更を加えた商標などを使用している場合にも、商標登録を取り消さないこととした。

また、商標登録にかかる指定商品、役務が複数の場合には、その一部の指定商品、役務について不使用取消審判を請求することができる。たとえば、指定商品、役務が「茶わん，茶道の教授」である場合には、指定商品「茶わん」についてのみ不使用取消審判を請求することができる。

また、商標権者が登録商標を使用していなくても、専用使用権者または通常使用権者が登録商標を使用していれば、不使用取消審判により商標登録が取り消されることはない。

さらに、不使用取消審判の請求前3ヶ月以降に商標権者が登録商標を使用したとしても、不使用取消審判の請求がなされることを知った後に、その商標登録の使用がなされたことを、審判請求人が証明したときには、商標登録を使用したとは認められない。たとえば、甲が平成18年9月5日に乙の商標権について不使用取消審判を請求した場合に、乙が平成18年6月6日以降に登録商標を使用したとしても、甲が不使用取消審判を請求することを乙が知った後に、乙が登録商標を使用しており、このことを甲が証明したときには、乙が登録商標を使用したとは認められず、乙の商標登録は取り消される。

たとえば、甲が商標「おもむき」を商品「茶わん」に使用しようとしたときに、調査により乙の登録商標「趣け」が存在していることを知ったときには、まず乙が登録商標「趣け」を使用しているか否かを調査し、もし乙が登録商標「趣け」を使用していないときには、甲は乙から商標権の譲渡を受けること、乙の商標権の使用権の設定を受けることなどについて交渉することが考えられる。しかしながら、もし甲が乙に対して上記のような交渉を開始すると、乙としては不使用取消審判を請求されるおそれがあるから、甲の交渉後に登録商標を使用することがある。このようなことから、甲としては、まず不使用取消審判を請求してから交渉を始めなければならず、この交渉によって商標権の譲渡、使用権の設定などがなされたときには、甲としては不使用取消審判を取り下げる必要がある。このため、乙が不使用取消審判の請求前3ヶ月以降に商標権者が登録商標を使用したとしても、甲が不使用取消審判を請求することを知った後に、乙が商標登録を使用し、そのことを甲が証明したときには、乙が商標登録を使用したとは認めず、商標登録を取り消すことにより、甲の交渉が成功したときには、不使用取消審判の請求を不要とする。

#### 不使用取消審判の手続

審判請求人が不使用取消審判を請求するときには、商標権者が登録商標を使用していない指定商品、役務すなわち取消請求指定商品、役務を記載した審判請求書を特許庁長官に提出する。

不使用取消審判が請求されたときには、審判長は審判請求書の副本を商標権者すなわち審判被請求人に送付する。そして、審判被請求人は答弁書を提出して、審判請求登録日前3年以内に取消請求指定商品、役務について登録商標を使用していることを立証すれば、商標登録の取り消しを免れることができる。

原則からすれば、不使用取消審判を請求した者が登録商標の不使用を立証する必要があるが、審判請求人が登録商標の不使用を立証するのは非常に困難であり、不使用取消審判を請求して使用していない登録商標の商標登録を取り消すことは非常に難しいのに対して、商標権者が登録商標の使用を証明するのは容易であるから、商標権者が登録商標の使用を証明しないときには商標登録を取り消す。

そして、審判被請求人から答弁書が提出されたときには、審判長は答弁書の副本を審判請求人に送付し、この場合には審判請求人は弁駁書を提出することができ、以下商標登録無効審判と同様に、当事者は答弁書、弁駁書を提出することができる。

このような手続の結果、審判官が双方の主張が十分になされたと認めたときには、審判官は取消請求指定商品、役務について登録商標が使用されているか否かについて審理し、取消請求指定商品、役務について登録商標が使用されておらず、商標登録を取り消すべきと判断したときには、審判官は請求を認める審決すなわち商標登録取消審決をし、取消請求指定商品、役務について登録商標が使用されており、商標登録を取り消すべきではないと判断したときには、請求を認めない審決すなわち請求棄却審決をする。たとえば、商標「趣け」、指定商品、役務「茶わん、茶道の教授」についての乙の商標権が存在し、甲が乙の商標権について取消請求指定商品を「茶わん」とする不使用取消審判を請求し、乙が指定商品「茶わん」について登録商標「趣け」を使用していることを立証することができなかつたときには、商標登録取消審決がなされ、指定商品「茶わん」についての商標権が取り消され、商標「趣け」、指定役務「茶道の教授」についての乙の商標権が存続することになる。一方、乙が取消請求指定商品「茶わん」について登録商標「趣け」を使用していることを立証することが

できたときには、請求棄却審決がなされ、指定商品「茶わん」についての商標権は取り消されない。

また、複数の指定商品、役務について不使用取消審判を請求したときには、商標権者が取消請求指定商品、役務のうちのいずれかについて登録商標を使用していることを証明すれば、商標登録が取り消されるのを免れることができる。たとえば、商標「趣け」、指定商品、役務「茶わん、茶道の教授」についての乙の商標権が存在し、甲が乙の商標権について取消請求指定商品を「茶わん、茶道の教授」とする不使用取消審判を請求し、乙が指定商品「茶道の教授」について登録商標「趣け」を使用していることを立証することができたときには、請求棄却審決がなされ、指定商品を「茶わん」についての商標登録も取り消されることはない。

したがって、たとえば甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標登録出願をしたところ、商標「趣け」、指定商品「茶わん、茶道の教授」についての乙の商標権が存在するとの拒絶理由が通知され、甲が乙の商標権について取消請求指定商品を「茶わん、茶道の教授」とする不使用取消審判を請求し、乙が指定商品「茶道の教授」について登録商標「趣け」を使用していることを立証することができたときには、結局甲は出願商標「おもむき」について商標登録を受けることができない。

また、不使用取消審判を請求したのちは、審判請求人は取消請求指定商品を変更することはできない。たとえば、甲が乙の商標権について取消請求指定商品を「茶わん、茶道の教授」とする不使用取消審判を請求し、乙が指定商品「茶道の教授」について登録商標を使用していることを立証したときにも、甲は取消請求指定商品を「茶わん」に変更することはできない。

不使用取消審判を請求したのちに、審判請求人に取消請求指定商品を変更す



ることを認めるときには、審判被請求人である商標権者は何度も取消請求指定商品について登録商標を使用していることを立証しなければならなくなる。たとえば、不使用取消審判を請求したのちに、審判請求人は取消請求指定商品を変更することができるとしたときには、甲が乙の商標権について取消請求指定商品を「茶わん、鉄瓶、茶道の教授」とする不使用取消審判を請求し、乙が取消請求指定商品「茶道の教授」について登録商標を使用していることを立証したときに、甲は取消請求指定商品を「茶わん、鉄瓶」に変更することができ、この場合には乙は取消請求指定商品「茶わん、鉄瓶」についても登録商標を使用していることを立証しなければならなくなり、乙が取消請求指定商品「鉄瓶」について登録商標を使用していることを立証したときに、甲は取消請求指定商品を「茶わん」に変更することができ、この場合には乙は取消請求指定商品「茶わん」についても登録商標を使用していることを立証しなければならなくなる。

#### 審決後の手続

審決があったときには、請求棄却審決を受けた審判請求人、商標登録取消審決を受けた審判被請求人である商標権者は審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。

そして、審決の謄本が送付された日から30日以内に審判請求人、審判被請求人が審決取消訴訟を提起しないときには、審決が確定し、以後審決に対して不服を申し立てることはできなくなる。この結果、商標登録取消審決が確定したときには、商標登録を取り消すことが確定する。また、請求棄却審決が確定したときには、商標登録を取り消さないことが確定する。

## 1 7 審決取消訴訟

### 審決取消訴訟の意味

拒絶査定不服審判において拒絶審決を受けた審判請求人、商標登録無効審判において請求棄却審決を受けた審判請求人、商標登録無効審判において商標登録無効審決を受けた審判被請求人等は、審決の謄本が送付された日から30日以内に東京高等裁判所に審決の取消を求める審決取消訴訟を提起することができ、審決取消訴訟が提起されたときには、東京高等裁判所の裁判官は審決が違法であるか否かについて判断する。

特許庁の審判官は行政権を行使する行政庁であるが、行政庁が違法に行政権を行使したときには、憲法上国民は裁判所に訴訟を提起することができ、審決に対して不服のある者は審決取消訴訟を提起することができる。すなわち、審決取消訴訟は行政権の行使に対して裁判所に不服を申し立てる行政事件訴訟の一種である。

### 審決取消訴訟の被告

拒絶査定不服審判において拒絶審決を受けた審判請求人、補正却下不服審判において請求棄却審決を受けた審判請求人が審決取消訴訟を提起するときには、特許庁長官を被告とする。

行政事件訴訟においては、行政権を行使した処分行政庁である審判官を被告とするのが原則であるが、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判の審決に対する審決取消訴訟においては、特許庁の内部の事情から特許庁長官を被告とするのが便宜であるので、特許庁長官を被告とする。

また、商標登録無効審判、不使用取消審判において請求棄却審決を受けた審

判請求人が審決取消訴訟を提起するときには、審判被請求人を被告とし、商標登録無効審判において商標登録無効審決を受けた審判被請求人、不使用取消審判において商標登録取消審決を受けた審判被請求人が審決取消訴訟を提起するときには、審判請求人を被告とする。

上述の如く、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判の審決に対する審決取消訴訟においては、特許庁長官を被告とするが、商標登録無効審判、不使用取消審判においては審判請求人と審判被請求人とが対立する構造を採用していることから、商標登録無効審判、不使用取消審判の審決に対する審決取消訴訟においては、商標登録無効審判、不使用取消審判における相手方を被告とする。

#### 審決取消訴訟の判決

東京高等裁判所の裁判官が審決に違法があると判断したときには、審決を取り消す旨の判決すなわち審決取消判決をする。たとえば、商標登録無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟においては、裁判官が審判官の判断は誤りであると判断し、商標登録を無効にすべきであるとの結論に達したとしても、裁判官は商標登録を無効にする旨の判決をすることはできず、請求棄却審決を取り消す旨の判決をしなければならない。

また、東京高等裁判所の裁判官が審決に違法がないと判断したときには、審決取消の請求を棄却する判決すなわち請求棄却判決をする。

#### 審決取消訴訟の判決の確定

審決取消訴訟の判決があったときには、審決取消訴訟の当事者は判決の謄本が送付された日から2週間以内に最高裁判所に上告することができる。

そして、判決の謄本が送付された日から2週間以内に審決取消訴訟の当事者

が上告しないときには、審決取消訴訟の判決が確定し、以後審決取消訴訟の判決に対して不服を申し立てることはできなくなる。

また、審決取消訴訟の当事者が上告をしたときにも、上告についての判決があったときには、一般的には審決取消訴訟の判決が確定する。

そして、審決取消訴訟の審決取消判決が確定したときには、特許庁の審判官は審理を再開し、再度審決をしなければならない。

審決取消判決により審決が取り消された結果、審決が存在しないこととなるからである。

この場合、再開した審理においては、審決取消判決に抵触する理由に基づく審決をすることができない。

再度同様の理由により審決がなされたときには、審決取消訴訟を提起した意味がなくなるからである。

一方、拒絶査定不服審判の拒絶審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、出願商標について商標権を取得することができないことが確定し、また補正却下不服審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、補正が却下されることが確定する。

また、商標登録無効審判の商標登録無効審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、商標登録を無効にすることが確定する。また、商標登録無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、商標登録を無効にしないことが確定する。

また、不使用取消審判の商標登録取消審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、商標登録を取り消すことが確定する。また、商標登録取消審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟の請求棄却判決が確定したときには、商標登録を取り消さないことが確定する。

(内容は平成19年9月1日現在)