

商標登録出願拒絶審決の取消訴訟係属中にした 分割出願と指定商品の減縮補正の効果

東京高裁 平成15年10月28日判決 平成15年（行ケ）121号
審決取消請求事件 請求認容（上告受理申立）
判例時報1841号146頁

古 沢 博**

【要 旨】

商標登録出願（平成9年商標登録願第159255号）をした原告が、拒絶査定及び拒絶審決を受け、審決取消訴訟を提起したうえ、拒絶の理由となったと考える指定商品につき分割出願をし、同日付で同指定商品を本件出願から削除する旨の減縮補正を行った。問題は、この分割出願及び減縮補正により、審決取消訴訟の審判対象に変動を生ずるかどうかであるが、本判決は、分割出願の法的性質に基づいて、審判対象の遡及的変動を肯定し、審決は結果として誤りであるとして、審決を取り消した。判旨に反対。

本件判例評釈として、渋谷達紀・判例評論545号33頁（判例時報1855号211頁 [判旨反対]）がある。

〈参照条文〉商標法10条、68条の40

【事 実】

原告（X）は、指定商品役務をA商品群、B商品群及びCの商品役務群として、「ABIROH」の欧文字を標準文字としてなる本願商標の登録出願をしたところ、特許庁から拒絶理由通知を受け、指定商品役務からA商品群を削除する第

一次補正を行ったが、拒絶査定を受けた。そこで、Xは審判請求をするとともに、指定商品役務からB商品群の一部を削除する旨の第二次補正を行った。しかし、結局、本願商標は、引用商標「ABIRON」と類似し、かつ、本願商標と引用商標とは、指定商品において同一又は類似することを理由として、審判請求不成立（出願拒絶支持）の審決（本件審決）を受けた。

そこで、Xは、審決取消しを求めて本訴を提起するとともに、拒絶の根拠になったものと考えた残余のB商品群を指定商品とする新たな分割出願をし、かつ、同日付けで本件出願に係る指定商品及び役務をCの商品役務群に減縮する旨の補正書を特許庁に提出した。

X主張の審決取消事由は、本訴提起後に特許庁に対してした分割出願に伴って提出された減縮補正の結果、本願商標の指定商品及び指定役務はCの商品役務群となり、審決指摘の拒絶理由はすべて解消され、本件出願に係る指定商品役務が分割出願前のB商品群（一部を除く）及びC商品役務群であることを前提として判断した審決は、結果として誤りであるから、違法と

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁護士，獨協大学名誉教授 Hiroshi FURUSAWA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して取り消されるべきであるというのである。

これに対し、Y（被告，特許庁）は次のとおり主張した。商標法68条の40第1項は、手続の補正のできる時期につき、「事件が審査……審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」と規定し、これを制限しているから、商標法施行規則22条4項が特許法施行規則30条を商標登録出願に準用し、原商標登録出願の願書の補正は新たな商標登録出願と同時にしなければならない旨を定めていても、審決取消訴訟が裁判所に係属している時期に出願の分割をするために原商標登録出願についてする補正は、商標法68条の40第1項という手続の補正ではない。出願の分割に当っては、必ず原商標登録出願の指定商品又は指定役務を二以上に分けなければならないところ、訴訟係属中の分割のための手続補正は、商標法上手続の補正ができる時期に行うのではないから、指定商品役務を分けるという出願の分割に必須の体裁を整えるためだけに最小限に認められているものであって、その効果が出願時に遡及するものではない。そうだとすると、本件審決時における本願商標の指定商品役務は、該手続補正を行う前の指定商品役務であり、該手続補正は、審決の違法性の有無を左右しない。

【判 旨】

1. 「商標法68条の40第1項の解釈としては、審決取消訴訟の係属中には、もはや、遡及効を伴うような補正は、許容することはできないものと解さざるを得ない。」

2. 分割出願の法的性質について

(1) 「商標法10条1項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願

の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定し、同条2項は、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」と定めており、分割出願自体について特別の要件ないし手続（例えば、審決で拒絶理由とされた指定商品等について分割出願を制限するなどの要件ないし手続）を定めていないことなどを考えると、(1) 商標法の定める分割出願は、同法10条1項の定める要件を充足している限り、分割出願がされることによって、原出願の指定商品等は、原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割され、それゆえ、原出願の指定商品等について、分割出願の指定商品等として移行する商品等が削除されることは、観念上は、分割出願自体に含まれ、別個の手続行為を要しないものと解され、かつ、(2) 分割出願は、法律上、新たな出願とみなされるため、…原出願が受けた拒絶査定、審判請求不成立の審決という負の状態、そして、審決取消訴訟係属の対象からも解放され、改めて特許庁において新たな出願として審査及び審判を受けることができるようになる」と解される。

しかも、商標法10条1項は、上述のとおり審決取消訴訟の係属中であってもすることができる」と明記していることを考えると、審決取消訴訟の係属中にされた分割出願でも、分割出願自体によってその効力を生じ、同法68条の40第1項のいう補正をしなくとも、分割出願としての効力に何ら影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」

(2) 「商標法施行規則22条4項は、特許法施行規則30条を準用し、商標法10条1項の規定により新たな出願をする場合において、原出願の願書を補正する必要があるときは、その補正は新たな出願と同時にしなければならないと規定している。この商標法施行規則の規定は、分割出願は、上述したように、分割出願自体によっ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、観念上原出願と分割出願の双方の指定商品等について当然にその効果を生じ、その効力発生要件としては補正書の提出を要しないものではあるが、分割出願がされた場合には、実際上は、分割出願に移行する指定商品等を原出願の指定商品等から削除することが必要になって、その際、原出願と分割出願との間で指定商品等が重複するようなことが考えられるため、そのような事態を避けるという事務手続上の便宜のために設けられたものと解される……。したがって、商標法の分割出願の場合には、上記法条にいう補正の書面は分割出願の効力を云々するような書面ではないというべきであり（施行規則は、その法形式上、法の定めた効力要件を加重することはできない。）」

3. 分割出願と審決取消訴訟の審判対象の変動について

「分割出願は、願書記載の指定商品及び役務を原出願と分割出願との間で分割するというものであるから、商標法10条1項の要件に適合する分割出願がされれば、これによって、原出願についても、指定商品等の変動という分割出願の効力は生じているといわざるを得ない。そして、商標法は、審査・審判等が特許庁に係属する場合に分割出願することを認め、その分割出願の結果を審査・審判等に反映させることにし、これと同列的に、審決取消訴訟が裁判所に係属する場合にも分割出願を認めたのであるから、その分割出願の結果もまた審決取消しの訴訟及び判決に反映させることにしたものと解するのが文理上も自然であり、かつ、合理的である。仮に、商標法が審決取消訴訟係属中に分割出願の制度を認めながら、分割出願の結果が審決取消しの訴訟及び判決に何ら影響を与えないというのであれば、審判対象物の恒定効を付与するといった特別の法的措置を講じるべきであり、そのような措置が何ら講じられていない以上、分割出願の結果を前提に、爾後の審決取消

訴訟は進行するものといわざるを得ない。

そこで、分割出願の効力が審決取消訴訟に対していかなる影響を与えるかについて考えるに、登録出願に係る商標の指定商品等が分割出願によって減少したことは、審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから、審決取消訴訟では、残存する指定商品等について、審決時を基準にして、審理及び裁判をすべきことになる。この場合、審決が残存する指定商品等について判断をしているときは、その判断の当否について審理及び裁判をし、審決が判断を加えないでその結論を導いているときは、その点につき当該訴訟で審理判断が可能かを見極めることになる。

以上のように解すると、審決の示した判断、審決取消訴訟進行中のYの示した判断、そして、審決取消訴訟の第一審判決に示された判断に不満を抱いたXは、その訴訟が終局するまで、分割出願をした上、拒絶理由に関係のある指定商品等について分割出願をすることによって、容易に審決取消しの判決を得ることが可能であるかのようなのであるが、分割の濫用法理の適用などは別途考えられてよい。」

4. 「当裁判所の上記見解に立って本件をみるに、本願商標の指定商品等は、本訴提起後に行われた分割出願の結果、C商品役務群となっており、そうであるとすると、本願商標と引用商標（指定商品は第19類の商品群）とは、指定商品等が同一又は類似であるとはいえない（Yはこの点を争わない。）から、審決が本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本件出願を拒絶すべきものとした判断は、結果として誤りであり、審決のうち、C商品役務群を指定商品とする部分は、違法として取り消されるべきである。そして、審決のその余の部分は、上記分割出願によって、その効力を失っているといふべきである（この点は主文で明らかにするまでもないものと思料する。）」

【研究】判旨反対

1. 本件は、商標登録出願につき、出願拒絶査定支持審決の取消訴訟の提起後に、拒絶理由に関係すると考えられた指定商品群につき分割出願をすることにより、審決の対象である商標登録出願の指定商品役務群を拒絶理由を含まないものに減縮し、これにより審決取消しの判決を求めようとするXの試みに関するものである。そして、本判決は、「分割出願の法的性質」を根拠として、この試みを是認した。なお、本判決と前後して、同種の事案が問題とされた判決が二件ある。一件は、東京高裁平成15年10月7日判決（同年（行ケ）83号、「イー・アクセス事件」¹⁾）で、本判決と同旨の判示をしている（同じ第18民事部判決）。他は、東京高裁平成15年10月15日判決（同年（行ケ）64号、「あぶらフキフキティッシュ事件」²⁾）であり（担当部は第3民事部）、反対の結論を判示している。本件の問題については、これまで判決例がなく、しかも、高裁段階で判断が異なっているため、最高裁の統一判断が待たれるところである。

2. 本件のXと同様の目的を達する方策としてかつて用いられたものとして、「指定商品の一部放棄」がある。この指定商品の一部放棄とは、指定商品の一部を除外して残余の商品に指定商品を減縮したうえ、その効果を商標登録出願時に遡及させることにより、拒絶査定支持審決の対象を変化させ、審決取消判決を得ようとするものである。事件が特許庁に係属している場合には、補正（現行商標法68条の40）によりこのような指定商品の減縮が可能であるが、補正が許されない審決取消訴訟の係属中に至ってなお、このテクニックにより、時期的制約をくぐり、同様の目的を達成しようとしたのである。この点については、従来、東京高裁の判決例及び学説が分かれていたところ、最高裁三小昭和59年10月23日判決³⁾により決着をみた。同判決

は、「審決がされて手続の補正をすることができない時期に至って二以上の商品を指定商品とする商標登録出願について指定商品の一部放棄をしても、指定商品の一部を除外して残余の商品に指定商品を減縮し、その効果を商標登録出願の時点に遡及させ、減縮した商品を指定商品とする商標登録出願にする効果は生じないものと解するのが相当である。」と判示し、これにより、指定商品の一部放棄により同一又は類似する商品を当該出願の指定商品から外し、拒絶を免れる方策の道が閉ざされた。

もっとも、指定商品の減縮の他の方策として商標登録出願の分割の利用が考えられ、前記最高裁判決の判例評釈において、渋谷達紀教授がつとに指摘されたところである⁴⁾。本件では、まさにこの点が問題とされ、本判決は、商標法68条の40第1項の解釈としては、審決取消訴訟の係属中には、もはや遡及効を伴うような補正は、許容できないものと解さざるを得ないとしながら（判旨1）、分割出願の法的性質を根拠として、分割出願の結果、原出願の補正を要せず当然その指定商品等が減縮され、これにより審判の対象の変動があったとの、新しい判断をし、結局、審決を取り消した。

3. 判旨1に関し、Xは、分割出願に伴う原出願の補正は出願時に遡って効力を有するとの見解に立脚して、審決は結果として誤りである旨主張した。本判決は、別の理由に基づきXの請求を認容したものの、判旨1は、商標法68条の40第1項の解釈としては、Xの主張を排斥した。同項により補正の時期が制限されている以上、審決取消訴訟の係属中には、遡及効を伴う補正が許容できないことは当然であり、正当である。

4. 本判決が審決取消しの根拠とした理由は、基本的には、判旨2(1)及び(2)に判示された「分割出願の法的性質」である。その骨子は、①商標法の定める分割出願は、適法になされる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

限り、分割出願により、原出願の指定商品等は、原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割され、原出願の指定商品等から、分割出願の指定商品等として移行する商品等が削除され、これにつき別個の手續行為を要しない(判旨2の(1))、②商標法施行規則22条4項により準用される特許法施行規則30条の補正は事務手續上の便宜のためのもので、この補正の書面は、分割出願の効力を云々する書面ではない(判旨2の(2))、というのである。そして本判決は、分割出願による原出願における指定商品等の減縮の効力が遡及効を有するとの見解に立脚しているものと解される(判旨3)。

5. 商標法10条1項による商標登録出願の分割出願は、審決取消訴訟の係属中においても行うことができ、これにより、原出願における指定商品役務は、新たな分割出願に移行するものと、原出願に残留するものとに分割される。そして、この新たな分割出願は、同条2項に基づき、同項に規定する一定の場合を除き、原商標登録出願時にしたものとみなされ、遡及効を有する。この分割出願による指定商品等の分割は、法的には分割出願の効果として当然に生ずるものと解されることは、判旨2の(1)のとおりである。ただ、指定商品等の重複を避けるという事務手續上の便宜のため、商標法施行規則22条4項は特許法施行規則30条を準用し、商標登録の分割出願をする場合において補正の必要があるときは、その補正は分割出願と同時にしなければならない旨規定している。しかしながら、この補正は、時期的に制約のある商標法68条の40第1項の定める本来の補正とは、目的、性質、効果等において全く別個のものといわなければならない。判旨2の(2)は正当である。

ところで問題は、商標登録の分割出願の結果として原出願に対して生ずる効果が遡及効を有するかどうかにある。分割出願が、原出願の出願時にしたものとみなされる(商標法10条2項)

からとって、この分割出願が原出願に与える効果(指定商品等の減少という効果)が、理の当然として、遡及効を有するものと断ずることは早計である。分割出願における出願時の遡及と分割出願の結果としての原出願における指定商品等の減少の効果の遡及とは、全く別個の問題である。本判決は、この点について一般的見解を示してはいないものの、判旨3において、①審決取消訴訟係属中の分割出願の結果もまた審決取消しの訴訟及び判決に反映させることにしたものであること、②審決取消訴訟では残存する指定商品等について審決時を基準にして審理裁判をすべきことになる、旨判示していることからすると、分割出願の結果生じた原出願における指定商品等の減縮という効果が、原出願時まで(審決時までの遡及では中途半端である。)遡及すると解したものと理解できる。

しかしながら、このような本判決の見解には賛成できない。商標法10条2項が商標登録の分割出願に遡及効を認め、分割出願を原出願の出願時にしたものとみなすのは、分割出願の内容が既に原出願に含まれているためである。出願人が分割出願をする目的ないし意図は種々様々であるが、商標法10条2項はこの目的等による区別をすることなく、その内容が原出願に含まれている分割出願が、原出願の出願時から分割出願の出願時までの間に生じた事情に基づいて不利益を受けるという不都合を防止する必要上、遡及効を認めたものである。またこれは、わが国も加盟している商標法条約第7条(1)が要求しているところでもある。これに反して、分割出願による原出願の指定商品等の減縮という効果については、本来これを遡及させなければならない必要性も特段になく、これにつき明文の規定もない。判旨3は、「商標法は、審査・審判等が特許庁に係属する場合に分割出願することを認め、その分割出願の結果を審査・審判等に反映させることにし、それと同列的に、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審決取消訴訟が裁判所に係属する場合にも分割出願を認めたものであるから、その分割出願の結果もまた審決取消しの訴訟及び判決に反映させることにしたものと解するのが文理上も自然であり、かつ、合理的である。」と判示しているが、その推論には疑問がある。審査・審判等に係属中になされた分割出願であれば、その結果が審査・審判等に反映されるのは当然のことである。しかし、審決取消訴訟の係属中の分割出願については、これと同列的に考えることはできない。かかる分割出願の結果を審決取消しの訴訟及び判決に反映させるためには、分割出願の結果としての原出願における指定商品等の減縮の効果が遡及効を認めるか、審決の違法判断の基準時を審決取消訴訟の口頭弁論終結時とするかの、いずれかでなければならない。したがって、両者を同列的に比較して、原出願の指定商品等の減縮の効果が遡及効があるかどうかを考えること自体がおかしいのである。

6. 本判決とは異なり、前記東京高裁平成15年10月15日判決（あぶらフキフキティッシュ事件）は、審決取消訴訟の係属中になされた分割出願により原出願における指定商品等の減縮の効果は、商標法施行規則22条4項（特許法施行規則30条を準用）による補正により行われるが、その補正は商標法68条の40第1項による制約を受け、単に分割出願の体裁を整えるためだけになされるものであるから、その補正の効果は原出願の出願時に遡及するものではない、というものである。商標法68条の40第1項及び同法10条1項、2項の解釈につき、分割出願に伴う原出願の補正の効力に遡及力がないという点において、この判決の判示は正当である⁵⁾。しかしながら、この解釈は、審決の違法性判断の基準時は審決時であるとする一般的な考えと結びつくと、本件のような事案においては、原出願も拒絶され、分割出願も拒絶される可能性が強いという結果になる。一般に、出願の補正や分割

出願については、いかなる時期に、いかなる内容の補正ないし出願の分割をするかの選択は、出願人の責任とリスクのもとになされるべきものであり、また、場合に応じてなんらかの救済手段もあるものの、ときには、出願人の意図と特許庁の考えとの齟齬により、出願人に酷な場合もあり得ないわけではない。

これに拍車をかけるのが、複数の指定商品等がある場合において、その一つに拒絶理由が存在すると、拒絶理由に関係のない他の指定商品等についてまで、一蓮托生で、すべてにつき拒絶されるという、特許庁が従来から一貫して採用し、東京高裁の裁判例⁶⁾が是認してきた、出願の一体性に関する実務である。

7. このような状況のもとに、かつての「指定商品の一部放棄」や本件のような分割出願などの方策が試みられ、本判決は、分割出願の法的性質を根拠として出願人の救済を図ったのである。そのほか、審決取消訴訟の段階において、出願拒絶審決のうち拒絶理由と無関係の指定商品等について審決の一部取消請求が可能ではないかとの試論も提案されている⁷⁾。これによると、商標法69条は拒絶審決をあげていないので拒絶審決は一個であるが、69条とは別に、訴訟法理論として、一個の拒絶審決の一部だけの取消しが認められると思う、と説かれる。しかし、このような一個の拒絶審決の一部（拒絶理由と無関係の指定商品等について）取消請求を可能とするためには、その前提として、前述の意味での出願の一体性の理論の克服が必要であろう。

8. 筆者は、かねがね特許庁による出願の一体性の実務に対して疑問を呈してきた⁸⁾。筆者がこれまで論じてきたのは特許出願についてであるが、商標登録出願については、この疑問は一層強まる。商標登録出願においては、複数の商品又は役務を指定することが可能であるところ、この指定商品等は、商標法施行令及び商標

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

法施行規則の定める区分に従う限り、なんの制約もなく、相互に関連のない商品等を指定することができるからである。そのほか一つの試論を述べる。特許庁の実務は、出願の査定・審判に関しては出願の一体性を極めて厳格に貫徹しながら、他方特許法123条1項柱書（商標法46条柱書）は、無効審判請求については各請求項（指定商品等）ごとの個別的な請求を認めている。この温度差の違いはどこからくるのであろうか。もしかしたら、その違いは、審査と審判との質の違いによるものであろうか。審査は大量に流れてくる出願を、効率的・定型的に処理する必要があるのに対し、審判においては、個別的処理により親しむものではないであろうか。無効審判請求に関する前記各法条は、反対解釈として出願の一体性の有力な根拠として強調されてきたものであるが、もし、この思いつきが当たっているとすると、少なくとも審判手続については、反対に、出願の一体性の呪縛を解き、個別的な扱いを可能とする根拠となりはし

ないであろうか。もしそうとすると、審決の一部取消請求が認められる可能性も出てこよう。

注 記

- 1) 最高裁ホームページ
- 2) 同上
- 3) 民集38巻10号1145頁
- 4) 民商法雑誌93巻1号83頁
- 5) 渋谷達紀・本件判批・判例評論545号（判例時報1855号211頁）は、この判旨は商標法の建前に忠実な解釈であるとする。
- 6) 最近の、しかも理由を詳細に判示したものとして、特許出願に関する東京高裁平成14年1月31日判決・判例時報1804号108頁。
- 7) 平尾正樹『商標法』（2002年）223頁
- 8) 拙稿・判批「特許出願の願書に添付した明細書又は図面の訂正請求の許否の判断につき請求項ごとにすべきものとされた事例」判例評論540号（判例時報1840号177頁）、同・判批「併合出願の一発明の訂正が不適法な場合の他の発明の適法な訂正の効力」知財管理45巻3号367頁（1995年）

（原稿受領日 2004年9月29日）