

審決取消訴訟において出願分割と同時にされた指定役務の補正に遡及効がないとされた事例

最高裁判所第一小法廷判決平成17年7月14日判決 平成16年（行ヒ）第4号
原審：東京高等裁判所平成15年10月7日判決 平成15年（行ケ）第83号

西 津 千 晶*

抄 録 商標法第10条第1項に規定する分割出願の時期的制限と同法第68条の40第1項に規定する補正の時期的制限は、10条1項が拒絶審決取消訴訟係属中における分割出願を認めているのに対し、68条の40第1項は拒絶審決取消訴訟係属中における補正を認める旨の規定をおいておらずこの点で一致していない。

出願の分割を行った場合には分割した指定商品等をもとの出願から取り除くための手続補正を伴うが、拒絶審決取消訴訟係属中に行われた出願の分割に伴う「手続補正」は68条の40第1項に規定する手続補正と同等にその効果が出願時に遡及すると解すべきであろうか。判決に基づき検討したい。

目 次

1. 事案の概要
 1. 1 出願商標
 1. 2 引用各商標
 1. 3 手続の経緯
2. 当事者の主張と問題の所在
 2. 1 原告（出願人，被上告人）の主張
 2. 2 被告（特許庁，上告人）の主張
 2. 3 問題の所在
3. 東京高等裁判所の判断
4. 最高裁判所の判断
5. 出願分割（10条1項）と補正（68条の40）
6. 特許法及び意匠法と商標法の比較
7. 実務上の留意点
 7. 1 10条1項に規定する分割時期
 7. 2 抽出分割する際の留意点

1. 事案の概要

原告が「eAccess」なる商標を第35類，第37類，第38類及び第42類を指定して商標登録出願を行ったところ，審査において「eAccess」を

はじめとする複数の類似する先行商標が引用商標として挙げられた。

原告は，意見書において，出願商標と引用各商標は非類似である旨反論したが，認められず，当該商標登録出願は拒絶査定となった。

原告は拒絶査定に対し，拒絶査定不服審判を請求し，当該商標が引用各商標と非類似である旨を再度主張したが認められず，拒絶審決となった。


原告は，拒絶審決を不服として東京高等裁判所に訴えを提起すると同時に引用商標の指定役務と抵触する第42類の役務にかかる出願商標を分割した。また，当該分割に伴って，分割にかかる指定役務（第42類）をもとの商標登録出願から削除する補正を行った。

以下に，出願商標及び引用各商標並びに手続の経緯（図1）を具体的に記載することとする。

* 青山特許事務所 弁理士 Chiaki SAITSU

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1. 1 出願商標

・商標の構成：

・指定区分：
第35類，第37類，第38類，第42類

1. 2 引用各商標

(1) 引用商標 A：商願平11-102650号
(登録第4571851号)

・商標の構成：eAccess
・指定区分：第41類，第42類

(2) 引用商標 B：商願2000-6778

・商標の構成：E-ACCESS
・指定区分：第9類，第35類

(3) 引用商標 C：商願2000-6780

・商標の構成：イー・アクセス
・指定区分：第9類，第35類

(4) 引用商標 D：『アクセス』の称呼のみを生ずる先願先登録商標20件を一括して引用商標 D という。

1. 3 手続の経緯

年月日	商願2000-9907	商願2003-19075	商願2003-45129	H15 (行ケ) 83	H16 (行ヒ) 4	手続の内容等
	原出願	分割出願 1	分割出願 2	東京高裁	最高裁	
H12.2.9	新規出願	(商標法第10条1項の分割出願)	(商標法第10条1項の分割出願)			指定区分：第35, 37, 38, 42類で出願
H13.3.9	拒絶理由通知					理由：4条1項11号，6条1項及び2項
H13.4.18	手続補正書 意見書					引用商標 B 及び C との抵触を回避すべく本願から第35類を削除。 ↓ 補正後の指定区分：第37, 38, 42類 本願商標からは『イーアクセス』の称呼のみ生ずる。 よって『アクセス』の称呼のみ生ずる引用商標 D とは非類似である。 ※引用商標 A との類否については議論されていない。
H13.6.1	拒絶査定					引用商標 A のみならず，引用商標 D との抵触も解消されなかった。
H13.6.27	審判請求					拒絶査定不服審判：不服2001-10868
H15.1.21	拒絶審決					※但し，審決は「本願商標は単に『イーアクセス』の称呼が生じる」と認定し，引用商標 D との抵触は実質回避。よって，引用商標は A のみとなった。
H15.3.11	手続補正書 (第1次)	出願の分割 (第1次)			審決取消訴訟	抽出分割した区分：第42類 手続補正 (第1次) の内容： 第42類を本願 (親出願) から削除 補正後の指定区分：第37, 38類
H15.6.2	手続補正書 (第2次)		出願の分割 (第2次)			抽出分割した区分： 第37類 (但し「建築一式工事」以外の役務) 及び第38類 手続補正 (第2次) の内容： 「建築一式工事」のみ原出願に残しこれ以外を全て削除。 補正後の指定役務： 第37類「建築一式工事」
H15.10.7					判決 (請求認容)	
H16.3.5		登録 (第4753792号)	登録 (第4753830号)			
H16年					上告	被告による上告受理申立
H17.7.14					判決 (原判決破棄)	

図1 手続の経緯

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 当事者の主張と問題の所在

2.1 原告（出願人，被上告人）の主張

本願は、拒絶審決取消訴訟提起後特許庁に提出した手続補正書により、指定役務が補正され、引用商標の指定役務と抵触する役務が削除されている。本件補正書による補正は、出願時に遡って効力を生ずるものであるから、審決時には、本願商標の指定役務には第42類の役務は含まれておらず、本願商標は本件引用商標と指定役務において類似しないものであったことになる。

合目的見地から、審決取消訴訟の口頭弁論終結時が当該審決に違法な点があるか否かを審理する判断の基準となることがある。

一例として登録商標の使用事実についての立証は、審決取消訴訟の口頭弁論終結時に至るまで許されている。

本件において、出願の分割に伴ってされた補正に遡及効があるか否かに疑問があるにせよ、少なくとも将来に向かって効力があることには疑問の余地はない。そこで、本件においても、審決に違法な点があるか否かの判断の基準時を口頭弁論終結時と考えれば、少なくとも現時点において本件出願は第42類を含まないものとなっているのであるから、出願を拒絶すべき理由は解消していること明らかである。

2.2 被告（特許庁，上告人）の主張

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は、過去にした審決について、その当時に違法があったか否かを争うものであるところ、審決後に本件分割出願がされたという事実は、審決時における本件審決の違法性の有無を何ら左右するものではない。

出願の分割に当たっては、必ず原商標登録出願の指定商品等を二以上に分けなければならないところ、審決取消訴訟が係属中に

を行うためにする「手続補正」は、商標法上、手続の補正ができないとされる時期に行うのであるから、指定商品等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と解すべきであって、その範囲を超えて、商標法68条の40第1項にいう手続の補正と同等にその効果が出願時に遡及するものと解すべきではない。

出願時に効果が遡及しないと解釈しても、出願人は、拒絶理由が存しない指定商品等を新たな商標登録出願として出願の分割をするならば、司法の判断を仰ぎながら、同時に拒絶すべき旨の審決の原因となっている指定商品等の一部に含むことにより出願全体が権利化できなくなるような事態を回避し、原商標登録出願と同じ出願日を確保した上で、拒絶理由が存しない指定商品等について権利化を図ることができるのであるから出願の分割に係わる制度上のメリットを何ら消し去ることはない。

審決取消訴訟係属中に

出願の分割を行うためにする手続補正に遡及効を認め、当該補正を商標法68条の40第1項にいう手続補正と同等のものと解釈すると、審査、審判、訴訟の対象の内容が変更され、特定されず、出願分割がされるとそれまでに行われた審判手続きや、訴訟手続きをすべて無にするおそれがあり、手続きを複雑かつ不安定にし、出願処理の遅延を招くという問題がさけられない。

最高裁昭和59年10月23日判決（昭和56年（行ツ）第99号）は、審決後に指定商品の一部放棄という形で指定商品を減縮し、その効果を出願時に遡及させようとした事案について、手続補正には、これによって出願人が受ける利益、第三者が受ける不利益及び手続の円滑な進行などが比較考量されて、商標法上、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限りすることができる旨の時期的制限が設けられているから、審決がされて事件が審判の係属を離れて手

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

続の補正をすることができない時期に至っ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、その効果を出願時に遡及させ、減縮した商品を指定商品とするという目的は達成できない旨判示している。この判決を踏まえても、出願時に効果が遡及する指定商品等の減縮は法68条の40第1項の規定による手続の補正に限られるというべきであり、審決取消訴訟の係属中に分割を行うためにする「手続補正」の効果は、出願時に遡及しないと解すべきである。

2.3 問題の所在

商標法において「出願の分割」とは、指定商品又は役務を二以上に分けることを意味する。そして、ある出願においてある指定商品を分割し、これを新規出願とした場合には、もとの出願（親出願）からその分割した指定商品を補正により取り除く必要が生じる。

そして商標法施行規則第22条4項で準用する特許法施行規則第30条は「新たな商標登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは、もとの商標登録出願の補正は、新たな商標登録出願と同時にしなければならない」と規定している。

これによれば、審決取消訴訟係属中にした出願の分割にともなう手続補正は、新たな商標登録出願と同時にしなければならないことになる。

ところで、商標法第10条第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」旨規定し、審決取消訴訟係属中に、出願の分割を行うことを認めている。

一方、商標法第68条の40第1項は、「商標登録出願…に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、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」旨規定し、指定商品等の補正できる時期を限定している。

すなわち、法第10条第1項で、審決取消訴訟係属中に、出願の分割を認めている一方で、第68条の40第1項に規定する補正可能時期に審決取消訴訟係属中は含まれていない。

以上より本判決は、商標法第10条第1項及び同68条の40の規定における時期的制限に不一致があること、並びに特許法施行規則第30条の規定との関係において、審決取消訴訟係属中になされた分割出願に伴う手続補正の効果が出願時に遡及するのか否かが問題となった。

3. 東京高等裁判所の判断

審決取消訴訟係属中に分割出願ができることは法10条1項から明らかである。

一方、法68条の40第1項は、手続補正のできる時期を制限し、「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」を文理上除外している。

法改正前の商標法10条は、出願の分割ができない時期として、「査定又は審決が確定した後」と規定していたのであり、これとの対比においても法68条の40第1項の場合とは、事件が特許庁に現に係属している場合を指し、審決取消訴訟が係属している場合を含まないと解するのが自然である。

事件が現に特許庁に係属していない限り、出願人から補正書が提出されたとしてもこれを審査することはできず、仮に審査して補正の許否の結論を出したとしても、これを出願の当否の判断に反映させる法的手続も定められていない。

法68条の40第1項を分割出願に伴う補正のみでなく、補正一般について審決取消訴訟係属中

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に認めるとする解釈は、審決取消訴訟の審理構造に係わる重大な事項であって、弊害も大きく、軽々にみとめることは適当ではない。

以上より、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えない。

では、分割出願に際して提出される補正書については特別な考察を要するのか。

分割出願における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、別個の手續行為を要しないものと解される。

分割出願は法律上新たな出願とみなされるため、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。

法10条1項により、審決取消訴訟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、法68条の40第1項に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。

ところで、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、現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。

分割出願自体によって、観念上現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、現出願と分割出

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。

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。

裁判所が、審決取消訴訟係属中にされた分割出願に係る指定商品等も審理の対象として判断し、審決取消を求める請求を棄却する判決をする場合には、分割出願の効力を否定することができないから、その判決によって確定する審決の内容は、分割出願後に現出願に残存した指定商品等に限定される結果となる。

本件について言えば、裁判所は、分割出願によっては審理及び判決の対象は何ら変動しないものとして、分割出願の指定役務に移行した42類の役務において両商標は類似するとして、すべての区分について拒絶すべきものとした審決を是認し、原告の請求を棄却するわけであるが、この判決によって確定する審決は、拒絶理由の關係しない区分の役務のみにつき効力を有し、拒絶理由に關係のある42類の役務には効力が及ばないことになる。

4. 最高裁判所の判断

商標法10条は、「商標登録出願の分割」について、新たな商標登録出願をすることができることやその商標登録出願がもとの商標登録出願の時にしたものとみなされることを規定しているが、新たな商標登録出願がされた後におけるもとの商標登録出願については何ら規定していないこと、商標法施行規則22条4項は、商標法10条1項の規定により新たな商標登録出願をしようとする場合においては、新たな商標登録出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願と同時に、もとの商標登録出願の願書を補正しなければならない旨を規定していることからすると、もとの商標登録出願については、その願書を補正することによって、新たな商標登録出願がされた指定商品等が削除される効果が生ずると解するのが相当である。

審決取消訴訟係属中に、法10条1項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ、もとの商標登録出願について補正がされたときには、その補正は、法68条の40第1項が規定する補正ではないから、同項によって、その効果が商標登録出願時にさかのぼって生ずることはなく、商標法には、そのほかに補正の効果が商標登録出願時にさかのぼって生ずる旨の規定はない。拒絶審決取消訴訟係属中の補正の効果が商標登録出願時にさかのぼって生ずるとすると、商標法68条の40第1項に規定する時期的制限の趣旨に反することになる。

拒絶審決を受けた商標登録出願人は、審決において拒絶理由があるとされた指定商品等以外の指定商品等について、法10条1項の規定に基づいて新たな商標登録出願をすれば、その商標登録出願は、もとの商標登録出願のときにしたものとみなされることになり、出願した指定商品等の一部について拒絶理由があるために全体が拒絶されるという不利益を免れることができる。したがって、拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、法10条1項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ、もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときに、その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることを認めなくとも、商標登録出願人の利益が害されることはなく、法10条の規定の趣旨に反することはない。

以上によれば、補正の効果が現出願時にさかのぼって生ずることはなく、審決が結果的に指定商品等に関する判断を誤ったことにはならな

いというべきである。これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違反があり、論旨には理由がある。

5. 出願分割（10条1項）と補正（68条の40）

拒絶審決取消訴訟係属中に行われた分割出願に伴う手続補正の遡及効の有無については、しばしば議論されてきたところであるが、本件において最高裁の判断が示されたことによって、当該手続補正は法68条の40第1項に規定する補正ではなく、その補正の効果が商標登録出願時にさかのぼって生ずることはないことが明らかにされた。

分割出願の時期的制限は、平成8年法改正前は10条2項において「商標登録出願の分割は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後はすることができない。」と規定されていた。

すなわち、改正前は拒絶査定から審判請求までの間、拒絶審決から高裁出訴までの間、高裁判決から最高裁上告までの間も分割できたことになる。

一方、平成8年法改正前の補正の時期は68条の2において、「商標出願…に関する手続をした者は、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。」と規定されていた。

すなわち、補正の時期的要件として当該出願が特許庁の手続に係属していることが要件となっていたことは現行の68条の40と何ら変わらない。

すなわち法改正前においても、査定、審決確定まで認めていた分割出願に対して、補正可能時期は整合していなかった。

網野誠著「商標（第3版）」¹¹において「…しかしながら、査定または審決の後、確定前に分割がなされた場合においては、分割後のもとの出願を手続上どのように処理すべきか明確を欠

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

く。分割はもとの出願の補正をともなうが、査定後または審決後の補正は認められないこととなっている規定（68条の2但書）との関係をどのように解すべきであろうか。…」と記載されていることから法改正前においても分割出願の時期と補正の時期が整合していない部分について議論があったことが窺われる。

分割も補正の一種であるとする考え方がある一方で、拒絶審決取消訴訟係属中においては、法は何故敢えて分割出願（10条1項）の時期的制限と補正（68条の40）の時期的制限に整合性をもたせなかったのか。

分割出願と手続補正では、それぞれの手続の効果において条文上異なる点がある。

すなわち分割出願は、商標法10条1項において「…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2項において「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。」なる効果が明記されている。

これにより分割された出願は、もとの出願の時にしたものとみなされ、必然的に特許庁の審査に係属するという性質を有する。

これに対し手続補正に関する法68条の40は、補正の時期的制限について規定しているのみでその具体的効果については条文上なら明記されていない。

条文上においてその効果が明記された出願分割となら具体的な効果が記載されていない手続補正。

我々実務家は、手続補正は当然の如く出願時に遡及するとして日常業務を行っている節がある。

しかしながら、手続補正に遡及効があつて補正をすれば、出願時から補正後の内容であったことになるのか、手続補正をすれば補正をした時点から補正後の内容になるのかは、商標法はもとより特許法においても何ら定めがない。

とすれば、「手続補正を行えば、その効果は出願時に遡及する。」と一般的に考えられているのは何を根拠としてのことであろう。

手続補正とは、そもそも願書等は出願当初から完全無欠であることが望ましいものの、そのような完全な書類が提出できない場合に、提出後の補正行為を一切認めないとすると出願人に酷に過ぎることから認められている制度である。

すなわち、わが国が先願主義を採用している以上、出願時点で完全な願書等が必要である一方で、これを厳格に求めすぎると出願人に酷に過ぎるため、出願後の手続補正を認めたものである。

かかる補正を認めた趣旨からすれば、手続補正の効果は出願時に遡及すると解するのが妥当であり、一般的に68条の40に規定する補正には遡及効があると言ってよいと思われる。

また、商標法9条の4における「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更す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、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」なる規定、及び商標法17条の2で準用する意匠法17条の3における「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」なる規定からも手続補正の効果として出願時遡及を認めていることは類推できる。

ところで、補正の効果が出願時まで遡及する以上、当該補正の適否を判断する必要性が生じてくる。

すなわち、例えば当該手続補正が要旨変更を伴う補正²⁾であつた場合、これが審査されな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ればその効果は出願時まで遡及することとなる。すると当該補正は出願当初願書に記載されていなかった事項を含むこととなりこれが出願時まで遡及したのでは第三者に不測の不利益を与えてしまうことがある。

手続補正は、出願人と第三者、それぞれの保護にバランスをとる必要があり、その結果、要旨変更補正を排除するための手続補正の適否の審査は不可欠なものとなる。

それでは、拒絶審決取消訴訟係属中になされた補正の適否の審査はどこが行うことになるのであろう。

司法たる裁判所は、行政庁たる特許庁とは独立した機関であり、行政庁の責務たる補正の適否を判断することは、一般的になされるべきでない。

とすれば裁判所に係属する拒絶審決取消訴訟中においては、当該訴訟係属中になされた補正の適否についてはその審査をなしえない。

当該補正の適否の審査は、審決取消訴訟が特許庁に差し戻された段階で特許庁により行われるとするのが妥当と思われる。

しかしながら当該補正に出願時への遡及効があるとすれば、徒に手続の煩雑及び遅延を招くことになりはしないだろうか。

特許庁編工業所有権法逐条解説³⁾に「分割に際しては元の出願の補正が必要となるところ、その場合の補正は単に分割の体裁を整えるために必要な訂正であるので、商標法上の補正の時期の制限規定の制約を受けることなく、商標法施行規則（特許法施行規則代30条を準用）に基づき、これを行うことができるものと解される。」と記載されているのは、商標法施行規則22条4項で準用する特許法施行規則30条において「新たな商標登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願の願書を補正する必要があるときは、もとの商標登録出願の補正は、新たな商標登録出願と同時にしなければな

らない」と規定しているのをうけて、出願分割時には同時にもとの出願の補正をする必要があるが、当該補正は単に分割の体裁を整えるために必要な訂正であり、法68条の40に規定される時期的制限の制約をうけずに補正できることを解説したものである。このような補正の時期的制限の制約をうけずに分割の体裁を整えるためにのみなされた補正に出願時遡及効果をみとめる必要はないと思われる。

たとえ当該補正に遡及効がみとめられなかったとしても、最高裁が判示するよう拒絶理由があるとされた指定商品以外の指定商品等について新たな出願とすれば、その出願はもとの出願時にしたものとみなされるのであるから出願人に不利益はない。

東京高裁は、「審決取消訴訟の係属中には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えない。」と判示したうえで、「分割出願における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、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る。」「指定商品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。」と判示しているが、条文上「当然に分割される」との規定はどこにも存在せず、拒絶審決取消訴訟係属中になされた分割出願に伴う補正の効果をかかる判断の如く解釈するのは無理があると思われる。

それよりは、分割及び補正それぞれの性質から考えて、また、出願人及び第三者の利益をも考慮しつつ、拒絶審決取消訴訟係属中に行われた出願分割に伴う手続補正は、単に体裁を整えるための訂正であると考えられることから、法

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

68条の40に規定する補正には該当せず、補正の効果が出願時に遡及するものでもないと解釈する最高裁の判断のほうが、条文の文言解釈にも適っている。

なお原告は、審決取消訴訟の判断基準時が口頭弁論終結時であることの理由として不使用取消審判の事例を挙げているが、実際の使用の事実の有無を問題とする不使用取消審判と本件とでは事案を異にし、これらを同列には論じ得ないと思われる。

6. 特許法及び意匠法と商標法の比較

ところで特許法は、その分割出願について規定した法44条において、分割することができる時期を明細書について補正をすることができる時期に制限しており、特許法においては出願分割の時的制限と補正の時的制限は一致している。

ちなみに、特許法の場合、特許無効審決取消訴訟提起日から90日以内の訂正審判請求を認めているが、これは裁判所に係属する審決取消訴訟に対し、特許庁に係属する訂正審判を認めたにすぎず、本件のように何ら問題となることはない。

また、意匠法では分割時期が商標法と同趣旨で「査定又は審決の確定まで」となっていたところを平成8年に「審査、審判又は再審に係属している場合」に改めた。

ただし、意匠登録出願の分割については、商標法条約⁴⁾の制約を受けないことに加え、訴訟係属中に認める実益もほとんどないので、特許出願や実用新案登録出願の分割の場合と同様に、訴訟に係属中は認めないこととした⁵⁾。

よって、意匠法においても、本件のような問題は生じ得ない。

7. 実務上の留意点

7.1 10条1項に規定する分割時期

平成8年法改正により、法10条1項は「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」と規定され、法改正前は拒絶査定から審判請求までの間、拒絶審決から高裁出訴までの間及び高裁判決から最高裁上告までの間も可能であった出願分割時期に制限が設けられた。これは「出願が審査や審判等の手続に何ら係属していないときに分割されても、徒に手続を複雑にするだけであり、また、このように制限しても、出願人は不服申立と同時に又はその後分割をすることにより同一の効果を得られるのであるから、何ら不利益を受けるものではないことによる。」⁶⁾

法10条1項の「審判」とは拒絶査定不服審判をいう。同様に、「再審」とは拒絶査定不服審判の審決に対する再審を意味する。

また、出願が審判に係属するとは、①拒絶査定不服審判請求日から登録審決の謄本送達日まで（登録審決は直ちに確定。）、②拒絶査定不服審判請求日から拒絶審決取消訴訟提起日又は拒絶審決謄本送達日から30日経過するまで、③訴訟で拒絶審決が取り消されて審判に戻された時は、その戻された時から登録審決時までをいう。

③を具体的に述べると、i) 知財高裁で取り消されたときは取消判決の送達から2週間の不服申立期間が上告なく経過した時、ii) 最高裁で取消して知財高裁へ差し戻した時はi)に同じ。iii) 最高裁で取消して自判した時はその送達時点を意味する。

なお、i)～iii)に対し、知財高裁又は最高裁で認容した時は審判へは戻らない。

さらに、拒絶査定審決に対する訴えが裁判所

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に係属するとは、知財高裁に拒絶審決取消訴訟を提起してから知財高裁の棄却又は認容の判決が確定するまでを意味し、具体的には訴訟提起から、①知財高裁の棄却又は認容判決がその送達から2週間の上告期間の経過により確定するまで、②上告期間内に出願人又は特許庁長官が上告をした時はその最高裁判決の送達までをいう。

以上 i) 及び ii) において、認容判決が確定した時は審判へ戻る。

上記期間内は分割出願をすることができ、分割された出願は新たな商標登録出願として特許庁に係属することとなる。

裁判所に係属している場合を除けば、分割できる時期は補正のできる時期とも一致している。

また、10条1項は、商標法条約第7条(1)(a)(ii) 及び (iii) で規定する分割時期「標章を登録する旨の官庁の決定に対する異議申立手続の期間」及び「標章の登録に関する決定に対する不服申立手続 (i) の官庁に対するものを除く。) の期間」とも一致している。

ちなみに、商標法条約が分割について規定したのは、分割を認めていない国が数カ国あったことによる。商標法条約7条に規定する分割は、商品ごとの棲み分けを可能にすることで手続の簡素化を図ることを目的としたもので、拒絶理由を回避するための分割を目的として規定されたものでないことは、当時の外交会議において話し合われたところである。

7.2 抽出分割する際の留意点

本判決より、拒絶審決取消訴訟係属中に指定商品等を抽出して行う出願分割に伴う手続補正は、法68条の40に規定する手続補正には該当せず、当該補正を行ってもその補正の効果が商標登録出願時に遡及することはないことが明らかにされた。

よって、出願人は、かかる補正に出願時への

遡及効がないことを十分認識して拒絶審決取消訴訟係属中に出願分割をおこなう必要がある。

また、上記補正に出願時遡及効がないことから、拒絶審決取消訴訟係属中に出願分割にかかる商品は抵触関係のない商品等を抽出して新たな出願とすべきことも明らかにされた。抵触関係のない指定商品等を原出願とすると、補正が遡及しないことから結局は審決時には抵触関係のある商品も残存していたことになり、拒絶理由が解消されないからである。

審査又は審判段階における出願分割においては、抵触関係にある指定商品等と抵触関係のない指定商品等のいずれを抽出して分割出願するかは考慮する必要がある。

抵触関係にある指定商品等を抽出して分割出願するのが一般的ではあるが、審判段階である場合、例えば拒絶理由が、審査段階では覆せる可能性が低く、審判段階では覆る可能性があるような場合、抵触関係にある指定商品等を原出願として審判に係属させ、抵触関係のない指定商品等を抽出して分割し新たな出願とすることもある。

また審判段階ともなれば、費用面をも考慮していずれを抽出して分割すべきかを考慮する必要が生じてくる。

ところで本件は審査段階、又は遅くとも審判段階において第42類を抽出して分割しておけば訴訟には至らなかったものと思われる。

言い換えれば、本件は、出願分割を行うための訴訟提起であったのだろう。

本件における引用商標中で、本件商標と実質的に同一で『イーアクセス』と称する引用商標は3件と数少なく、少なくともこれら3件については当初から他の引用商標とは異なる注意が払われるべきであったのではなかろうか。

本件商標と引用商標Aは実質的に同一であり、指定役務も抵触していたのだから、拒絶理由通知を受け取った時点から、引用商標Aにつ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いては着目すべきであったのだろう。

なお、本件とは関係ないが、国際商標登録出願⁷⁾については、出願の分割はできない(法68条の12)。議定書上、国際登録の名義人の変更を伴わずに1の領域指定を2以上に分けたり、その出願日をもとの領域指定の日に遡及させたりすることは認められていないからである⁸⁾。

注 記

- 1) 商標〔第3版〕網野誠著 638～639頁
- 2) 要旨変更の補正とは、補正により出願当初の保護範囲が拡張されることをいう。商標法上、商標の補正は付記的部分の補正を除いては認められていないことから、補正が要旨変更か否かが問題となるのは原則として指定商品・役務の補正を行った場合となる。
- 3), 8) 工業所有権法逐条解説〔第16版〕1095頁, 1287頁
- 4) 商標法条約はユーザーフレンドリーの観点から、各国商標制度の手続を簡素化し調和を図ることを目的とするものである。日本は商標法条約を締結すべく必要な法改正を1996年に行い、1997年に批准した。

- 5), 6) 平成8年改正 工業所有権法の解説 46～47頁
- 7) 国際商標登録出願とはマドリッド協定議定書に基づく出願をいう。マドリッド協定議定書とは、商標に関する国際条約である。各指定国への出願手続等を一本化し、各指定国が一定期間内に保護を拒絶する旨の通知をしなければ、国際登録の日にその指定国に直接出願・登録したものと同一の効果が生ずる。

マドリッド協定議定書による国際登録の効果を指定国において認めるか否かについては各指定国の国内法に委ねられており、属地主義の原則に従っている。

単一の手続で、各指定国ではその国における商標権と同等の効果を認める点でPCTのような単なる手続の簡素化のための条約とは異なる。

日本は1998年12月17日に公布し、1999年3月14日から発効した。

参考文献

- ・ 註解 商標法【新版】小野昌延 編 青林書院
- ・ 著作権法・商標法判例解説集 新日本法規出版
- ・ 函解 マドリッドプロトコル 荒木好文著 社団法人 発明協会
- ・ 商標法概説〔第2版〕田村善之著 弘文堂

(原稿受領日 2006年5月22日)