

拒絶審決取消訴訟中になした出願分割と同時にする補正の効力

—拒絶審決取消訴訟中に、出願を分割し、原出願の指定役務を補正しても、その補正の効果は遡及しないから審決の当否の判断には影響しない—

審決取消訴訟—eAccess事件（最高裁判平成16年（行ヒ）第4号，平成17年7月14日第一小法廷判決）—

会員・弁護士 平尾 正樹

目 次

事案の概要

解 説

1. 補正，出願分割のできる時期
2. 出願が拒絶審決取消訴訟に係属中に分割をしたときの原出願の補正
3. 原判決（東京高裁平15（行ケ）83号，平15.10.7判決）の要旨
4. 特許庁長官の上告理由の要旨
5. 最高裁判決（平成16年（行ヒ）第4号，平17.7.14第一小法廷判決）の要旨
6. 論点に対する解説

おわりに

.....

事案の概要

① 被上告人は、平成12年2月9日、「Eaccess」商標につき、第35類の甲役務群、第37類の乙役務群、第38類の丙役務群、第42類の丁役務群を指定役務とする商標登録出願（本件出願）をした。

② 特許庁は、本件出願に対して平成13年3月5日付拒絶理由を通知し、被上告人は甲役務群を指定役務から削除する補正をしたが、特許庁は同年6月1日拒絶査定をした。

③ 被上告人は、同月27日、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、平成15年1月21日、審判請求は成り立たないとの審決（本件審決）をした。その理由は、本願商標は先願の他人の登録商標と類似しているから商標法4条1項11号に該当するとするものであった。

④ 被上告人は、特許庁長官を被告として審決取消訴訟（本件訴訟）を提起し、本件訴訟提起後の平成15年3月11日に、本件出願の指定役務の一部である丁役務群を指定役務とする新たな商標登録出願（分割出願）を行い、本件出願の指定役務を乙役務群と丙役務群に補正することを内容とする手続補正書を提出した。さらに被上告人は、同年6月2日、本件出願の指定役務の一部である乙役務群（「建築一式工事」を除く）及び丙役務群を指定役務とする新たな商標登録出

願（分割出願）を行い、本件出願の指定役務を「建築一式工事」のみに補正することを内容とする手続補正書を提出した。

被上告人は、本件出願は、本件訴訟提起後のこれら分割出願にともなう補正によって指定役務が減縮されたから、本願商標は商標法4条1項11号に該当しなくなっており、本件審決は取消されるべきであると主張している。

⑤ 原審たる東京高裁は本件審決を取消した。

⑥ これに対して、特許庁長官が上告したのが本件であり、最高裁判所は、東京高裁の判決を取消した。

解 説

1. 補正，出願分割のできる時期

商標法10条は、「商標登録出願が審査、審判も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」出願分割ができると規定しています。また、同法68条の40は、商標登録出願の補正は、「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する場合に限り」行うことができると規定しています。つまり、商標法は、出願が拒絶審決取消訴訟に係属中は、出願分割はできるが補正はできないこととしています。

2. 出願が拒絶審決取消訴訟に係属中に分割をしたときの原出願の補正

商標法施行規則22条4項（特許法施行規則30条の準用）は、出願分割をしようとする場合は、新たな商標登録出願と同時に、原出願の願書から出願分割によって取り出した指定商品（役務）を削除する補正をしなければならない旨を規定しています。したがって、拒絶審決取消訴訟に係属中に分割をした場合も、施行規則によれば出願分割と同時に原出願の指定商品（役務）を減縮補正しなくてはなりません。このことと、

商標法 68 条の 40 が拒絶審決取消訴訟に係属中は補正できないとしていることとの関係はどのように理解するのでしょうか。

3. 原判決（東京高裁平 15（行ケ）83 号，平 15.10.7 判決）の要旨

原判決は，分割出願によって当然に分割出願に移行した役務が原出願の指定役務から削除され，商標法施行規則 22 条 4 項の補正はそれを明確化するだけであって，商標法 68 条の 40 の補正ではないという立場に立ちました。すなわち，出願の分割は分割出願をするだけで有効に成立し，商標法施行規則 22 条 4 項の補正は，分割出願の効力要件ではなく，また商標法 68 条の 40 の補正でもないとして，次のように本件審決を違法として取消しました。

(1) 分割出願をすることによって，原出願の指定役務から分割出願の指定役務として移行する役務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。商標法施行規則 22 条 4 項の補正は，単に事務手続き上の便宜のために設けられただけで，分割出願の効力要件ではない。

(2) それゆえ本件出願の指定役務は，2 回の分割出願に伴って「建築一式工事」のみとなっており，本願商標の先願にかかる他人の商標とは指定役務が同一又は類似ではないから，本願商標が商標法 4 条 1 項 11 号に該当するとした本件審決は結果として違法である。

4. 特許庁長官の上告理由の要旨

これに対して，特許庁長官の上告理由は要旨次のとおりです。

(1) 出願分割によって指定商品等が当然に分割されるのではなく，原出願の願書の補正をすることによって初めて指定商品等が分割される，つまり原出願の願書の補正は分割出願の効力要件と解するべきである。その理由は以下のとおりである。

① 分割出願は原出願の指定商品（役務）を減縮するものであるが，法は指定商品（役務）を変動させる方法として補正という手続しか定めていないから，分割が有効になされるためには原出願を補正しなくてはならない。

② 出願人が補正をしなくても出願分割の当然の効果として原出願の指定商品等が減縮するのなら，出願人が補正しなかったときは，願書の指定商品等の欄の

外形上なんら変更がなくても，指定商品等の一部が減縮したものととしてその後の審査，審判を進めなければならないこととなるが，これでは指定商品等の願書記載を義務づける法 5 条，6 条の趣旨を没却するし，商標権の範囲を願書記載のみによって画することとした法 27 条の趣旨を没却する。

(2) 拒絶審決取消訴訟中に分割出願ができるのは，拒絶の理由のない指定商品（役務）について原出願と同じ出願日を確保して商標登録を受けられるようにするとともに，拒絶の原因となった指定商品等を含む原出願について裁判所の判断を仰ぐことができるようにするためである。

(3) 商標法 68 条の 40 の補正は，その効果は出願時に遡及するが，拒絶審決取消訴訟中にはできないものとされる。そこで，拒絶審決取消訴訟中になした出願分割にともなう原出願の補正も商標法 68 条の 40 の制約を受け，出願分割の体裁を整える限度でのみ許され，原出願を減縮した商品等を指定商品等とする商標登録出願にする効力，すなわち遡及効を有しない。

(4) このように拒絶審決取消訴訟中の補正には遡及効がないから，訴訟の対象は分割前の指定商品等であり，分割前の指定商品等との関係では拒絶審決には理由があるから，本件審決は適法である。

5. 最高裁判決（平成 16 年（行ヒ）第 4 号，平 17.7.14 第一小法廷判決）の要旨

最高裁判所では，特許庁長官の上告理由をほぼそのまま認めました。つまり，分割出願に伴って補正をすることが出願分割の効力要件であり，この補正は商標法 68 条の 40 の補正ではなくて遡及効がなく，したがって補正前の指定商品等が訴訟の対象とならした。次のとおりです。

(1) 商標法は分割出願がされた後の原出願については何も規定していないこと，商標法施行規則 22 条 4 項は分割出願と同時に原出願の願書を補正しなくてはならないと規定していることからすれば，原出願の願書の補正によって初めて分割出願で取り出した指定商品等が原出願から削除される効果が生じる。

(2) 拒絶審決取消訴訟中に分割出願がなされ，それに伴って原出願の願書が補正されたらあいい，その補正は商標法 68 条の 40 の補正ではないから補正の効果は遡及しないし，その補正の効果を遡及させることは商標法 68 条の 40 の趣旨に反する。

(3) 拒絶審決を受けた出願人は、拒絶審決の原因となった指定商品等以外の指定商品等を分割出願によって取り出せば、出願日遡及の利益を保持したままで商標登録の道が開けるから、分割出願にともなう補正に遡及効を認める必要はない。

(4) 以上のとおり、拒絶審決取消訴訟中に出願分割がなされ、それに伴って原出願の指定商品等が補正された場合、その補正の効果は遡及しないから、本件審決は適法である。

6. 論点に対する解説

私は、結論としては、長官の上告理由並びに最高裁判決には反対であり、高裁判決のほうが正しいと思います。以下その理由を述べます。

(1) 問題の発生

平成8年商標法改正以前は、補正は「審査、審判または再審に係属している場合に限りできる」と規定され、出願分割は「査定または審決が確定した後はすることができない」と規定されていて、補正も出願分割も特許庁に係属しているときにしかできないこととされてきました。ところが、同年の商標法改正により、商標法条約7条(1)「標章の登録に関する決定に対する不服申立手続の期間(も出願分割ができる)」に対応させて、出願分割のできる期間として「拒絶審決取消訴訟が裁判所に係属している場合」が加わりましたが、拒絶審決取消訴訟係属中が補正期間として追加されなかったため、拒絶審決取消訴訟係属中は法文上は出願分割はできるが補正はできない期間となりました。ところが商標法施行規則22条4項(準用する特許法施行規則30条)は、分割出願に伴って原出願の願書を補正する必要があるときは、その補正は分割出願と同時にしなくてはならないことを定めています。そこで、拒絶審決取消訴訟係属中に出願分割と同時にする補正の根拠、性質が問われることとなりました。

	平成8年改正前	平成8年改正後
補正	審査、審判または再審に係属している場合に限りできる	審査、登録異議の申立てについての審理、審判または再審に係属している場合にかぎりできる
出願分割	査定または審決が確定した後はすることができない	審査、審判、再審に係属している場合、拒絶審決取消訴訟が裁判所に係属している場合にかぎりできる

(2) 出願分割にともなう補正の根拠

出願分割は、原出願の指定商品等の一部を取り出すものですから、原出願につき指定商品等の削除補正が必要となり、商標法施行規則22条4項はこの削除補正は分割出願と同時にしなくてはならない旨を定めています。そして、上告理由並びに最高裁判決は、原出願の願書の削除補正は出願分割の効力要件であり、この削除補正によって出願分割が完成するとしています。さらに、商標法68条の40が拒絶審決取消訴訟係属中の補正を認めていないことより、この削除補正は商標法68条の40に基づく補正ではなく、遡及効を有しないとしています。では、上告理由並びに最高裁判決は、この削除補正はいかなる法律の規定に根拠を有すると考えるのでしょうか。補正に根拠を与える商標法の規定が商標法68条の40以外にあるのでしょうか。商標法施行規則22条4項は出願分割にともなう補正を定めていますが、施行規則は法律の下位規範ですから、補正が法律に根拠を有することを前提としてその補正をする時期を定めたものにすぎず、施行規則をもって補正の根拠を与えた規定とは解しえません。特に上告理由並びに最高裁判決のように原出願の願書補正を出願分割の効力要件とするのであれば、その効力要件は当然法律に規定されなくてはならず、法律レベルの制度である出願分割の効力要件が施行規則に定められるなどということはありません。以上のとおり、上告理由並びに最高裁判決がいう「商標法68条の40に基づかない補正」なるものは法律上の根拠がありません。

上告理由並びに最高裁判決は、商標法において出願分割がされた時の原出願について何も定めていないこと、商標法施行規則22条4項が分割出願と同時に原出願の願書を補正しなくてはならないことを定めていることから、原出願の願書補正をすることによって出願分割が完成するという帰結を導いています。逆であって、出願分割によって当然原出願の補正が必要となるにもかかわらず、商標法にその規定がなく、施行規則にその規定があることは、出願分割によって当然に原出願の指定商品等が削除され(したがって商標法に特別の定めを設ける理由がない)、その変動した指定商品等を施行規則によって願書に反映させる手続が定められていると解することの方がはるかに自然です。

上告理由では、出願人が補正しなかったときは、願書の指定商品等の欄の外形上なら変更がなくても、

指定商品等の一部が減縮したものとしてその後の審査、審判を進めなければならず、商標法5条、6条、27条の趣旨を没却すると述べています。たしかに、指定商品等の削除が願書に反映されなかったら審査、審判に不便であるばかりか、設定登録後の公示の観点上大変不都合です。しかし、この理由は妥当しません。なぜならば、出願人が商標法施行規則22条4項に則った補正をしないことは法令違反ですから、特許庁長官は補正命令を発し、出願人がその補正命令にも応じなかったときは出願却下処分とすべきであって（商標法77条2項で準用する特許法17条3項2号、18条）、指定商品の削除が願書に反映されないまま審査、審判をし、設定登録がなされるといった事態は生じないからです。

以上のとおり、私は、出願分割によって当然に指定商品等が分割される効果が発生し、商標法施行規則22条4項はそれを願書に反映させる手続を定めたものとする高裁判決の立場の方が正当と考えます。

(3) 出願分割の効果は拒絶審決取消訴訟に反映させるべきか

出願分割による新たな出願は原出願の出願日になされたものとみなされますから（商標法10条2項）、出願分割によって原出願の指定商品等が減縮される効果も原出願の出願日に遡及すると考えることが自然であり、したがって、原出願の指定商品等の減縮は遡及して拒絶審決を無効にしますから、本件審決は取消事由を含むこととなります。

(4) 上告理由並びに最高裁判決のその他の不都合な点

① 上告理由並びに最高裁判決は、拒絶審決取消訴訟係属中になされた出願分割と同時にする補正は商標法68条の40に基づく補正ではなく、遡及効を有しないとしますが、審査、審判に係属中になされた出願分割と同時にする補正は商標法68条の40に基づく補正であって、遡及効を有するのでしょうから、出願分割のなされた時期によって補正の根拠、効果が相違するということとなります。これは解釈論として不自然であり、出願分割のなされた時期にかかわらず、出願分割の効果として原出願の指定商品等が削除され、それを願書に反映させる手続が商標法施行規則

22条4項であると解することのほうがスマートです。

② 上告理由並びに最高裁判決は、出願分割と同時にする補正に遡及効を与えなくても、出願人は、指定商品等のうち必要な商品等を取り出して分割出願をし、その権利化を図りうるのだから不都合はないと言います。たしかにその通りではあります。したがって本件の被上告人も、必要役務である「建築一式工事」を取り出す方法で分割出願をしていればその権利化を図りえたのですが、事情により「建築一式工事」だけを原出願に残す方法で分割出願をしたために、その権利化を図り得ないこととなりました。しかし、出願人が必要役務を取り出す方法をとるか、必要役務を残す方法をとるかによって結論が異なるというのは不当であって、そのような解釈をとるべきではないと思います。

おわりに

本件の問題は、東京高裁の段階で意見が分かれていたものにつき最高裁として統一解釈を示したものです。すなわち、本件の原審である東京高裁平15（行ケ）83号、平15.10.7判決及び東京高裁平15（行ケ）121号、平15.10.28判決が、出願分割の効果として当然に指定商品等が分割されるとしたに対して、東京高裁平15（行ケ）64号、平15.10.15判決は原出願の願書の補正をすることによってはじめて出願分割の効力を生じるとしました。そして、本最高裁判決が出されるとともに、同日付で、東京高裁平15（行ケ）121号、平15.10.28判決の事件について原判決が破棄され、東京高裁平15（行ケ）64号、平15.10.15判決の事件については上告不受理決定がなされました。その結果、出願分割にともなう補正によって出願分割の効果が完成し、しかもその補正には遡及効がないから、拒絶審決取消訴訟係属中に補正しても拒絶審決に影響しないことが実務レベルで確定しました。その結果、実務的には、拒絶審決取消訴訟中に分割出願をするときは、必ず必要役務を取り出す形で分割しなくてはならず、必要役務を残す形で分割をしてはならない点を銘記しなくてはなりません。

(原稿受領 2006.4.11)