

判例研究

最高裁 H17.7.14 第一小法廷 平成 16 (行ヒ) 第 4 号 審決取消請求事件

東京高裁 H15.10.7 平成 15 (行ケ) 83 号 商標権 行政訴訟事件

1. 概要

商標登録出願について拒絶の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、分割出願がされ、もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときは、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はない。

2. 経過

(1)出願日：平成 12 年 2 月 9 日

本願商標：eAccess

指定役務：第 35 類 市場調査，商品の販売に関する情報の提供

第 37 類 **建築一式工事**，機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，電気通信機械器具の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守

第 38 類 移動体電話による通信，テレックスによる通信，計算機端末による通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，インターネット接続代行，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

第 42 類 建築物の設計，電気通信設備の開発，電気通信事業に関する企画・調査・研究及びコンサルティング，有線テレビジョン放送事業及び有線放送事業に関する企画・調査・研究及びコンサルティング，電気通信に関する機器・ソフトウェアの開発，有線テレビジョン放送に関する機器の開発，計算機等を用いて行なう情報処理

(2)拒絶理由：平成 13 年 3 月 5 日、商 4 条 1 項 11 号、商 6 条 1 項及び 2 項

(3)手続補正：平成 13 年 4 月 18 日、第 35 類の指定役務を削除

(4)拒絶査定：平成 13 年 6 月 1 日、第 42 類に拒絶理由有り（商 4 条 1 項 11 号）

(5)拒絶審決：平成 15 年 2 月 13 日、拒絶査定維持

(6)審決取消訴訟提起

(7)分割出願 A（第 42 類）：平成 15 年 3 月 11 日

減縮補正（第 37,38 類）：平成 15 年 3 月 11 日

(8)分割出願 B（建築一式工事を除く第 37,38 類）：平成 15 年 6 月 2 日

減縮補正（建築一式工事）：平成 15 年 6 月 2 日

(9)請求認容判決：平成 15 年 10 月 7 日

『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。そこで、すべての補正について、そのように解し分割出願の場合でも例外を認めることはできないのか否か、それとも、そもそも、分割出願に際して提出される補正の書面については、特別な考察を要するのか否かなどについて、以下、項を改めて検討することとする。』

『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。』

『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。）、特許庁編工業所有権法逐条解説〔第16版〕1095頁のこの点に関する説明も、以上の趣旨に帰するものと思われる。』

『本願商標の指定役務は、本訴提起後に2回にわたって行われた分割出願の結果、第37類の「建築一式工事」となっており、そうであるとすると、本願商標と本件引用商標（指定役務は第41類と第42類の役務）とは、指定役務が同一又は類似であるとはいえない（当事者間に争いが無い。）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、第37類の「建築一式工事」を指定役務とする部分は、違法として取り消されるべきであり、審決のその余の部分は、上記2回の分割出願によって、その効力を失っているというべきである（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。）。』

(10)最高裁判決（原判決破棄）：平成17年7月14日

『商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決（以下「拒絶審決」という。）に対する訴えが裁判所に係属している場合に、商標法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、商標法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の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の時にさかのぼって生ずる旨の規定はない。』

『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、商標法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時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、商標法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、商標法10条の規定の趣旨に反することはない。』

『拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、商標法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は、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ものというべきである。』

3. 参考条文

・商標法 10 条 1 項

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。

・商標法 68 条の 40 第 1 項

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録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。

・特許法施行規則 30 条

(商標法施行規則で準用「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」 「願書」に読み替え)

特許法第四十四条第一項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

・商標法条約 7 条

第 7 条 出願及び登録の分割

(1) [出願の分割]

(a) 2 以上の商品又はサービスを掲げる出願(以下「もとの出願」という。)は、次の期間中、出願人により又は出願人の申請により、もとの出願に掲げる商品又はサービスを 2 以上の出願に分配することによって当該 2 以上の出願(以下「分割出願」という。)に分割することができる。分割出願は、当該もとの出願の出願日及び優先権がある場合にはその利益を維持するものとする。

(i) 少なくとも、標章の登録に関し官庁が決定するまでの間

(ii) 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

(iii) 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