

第6章 商標における分割出願の要件強化

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

商標法第10条は商標登録出願の分割について定めており、同条第1項は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（親出願）の一部を、一又は二以上の新たな商標登録出願（子出願）とすることができる旨を規定している。

本規定は、一部の指定商品又は指定役務に拒絶理由が存在する場合に、当該指定商品又は指定役務を切り離して新たな商標登録出願とし、もとの商標登録出願の早期権利化を図るためなどに用いられる。

(2) 改正の必要性

① 分割出願制度の課題

商標登録出願の分割を行う場合、商標法第10条第2項の規定により子出願の出願日が親出願の出願日に遡及するという効果が生じ、出願人は他の商標登録出願の出願人（親出願の出願日からみて後願であり、かつ、子出願の遡及前の出願日からみて先願に当たる他の商標登録出願の出願人）に対して、先願の地位を確保できるという利益を受ける。同時に、他の商標登録出願の出願人からすれば、自身の商標登録出願により生じた権利について、一定の制約を受けるといえる。他方、商標法の規定上、出願手数料が納付されなかった場合でも、出願の受理自体を行わないことは予定されておらず、まず同法第77条第2項で準用される特許法第17条第3項第3号によって特許庁長官が補正命令を発令し、それでもなお出願手数料が納付されなかったときは、商標法第77条第2項で準用される特許法第18条第1

項によってその商標登録出願を却下している。

上述のとおり、出願日の遡及の利益と他の商標登録出願人に対する制約が生じることに鑑みれば、商標登録出願の分割をしようとする者が親出願の出願手数料の納付義務を果たしていない場合にもこれを認めることは適切ではない。そこで、商標登録出願の分割には、親出願の出願手数料の納付について一定の要件を課すことが必要である。

② 商標以外の産業財産権法との関係

出願の分割及び出願日の遡及の規定は、特許法（第44条）、実用新案法（第11条）及び意匠法（第10条の2）にも存在し、いずれも先願の地位確保の利益を付与している。

権利取得を目的として発明、考案及び意匠を出願するためには、これらを出願人が新たに考え出す必要があるため、実際にこれらを実施している者の出願が第三者の出願より後になることが稀である。一方、商標については公表されている世間一般の文字や図形等を調査することにより、誰でも容易に出願が可能であるため、特許や意匠に比べ、実際に使用している者の出願が第三者の出願より後になり、その後、出願の分割により先願の地位が確保される可能性が高い。

こうした事情に鑑みれば、分割出願手続の適正化が特に必要な商標法においては、先願の地位確保の利益を受けるための要件を設けることが適当である。

2. 改正の概要

商標登録出願の分割により、出願日の遡及の利益と他の商標登録出願人に対する制約が生じることに鑑み、商標法第10条第1項が規定する商標登録出願の分割要件に親出願の出願手数料を納付することを追加し、当該要件を満たしていない商標登録出願については、適法な出願の分割とは認めないこととする。

3. 改正条文の解説

◆商標法第10条

(商標登録出願の分割)

第十条 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であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付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。

2・3 (略)

商標法第10条第1項が規定する商標登録出願の分割要件に、親出願の出願手数料を納付することを追加する。今般の改正により、当該要件を満たしていない子出願については、適法な出願の分割とは認められず、出願日が親出願をした日に遡及しないこととなる。

なお、本改正は、当該要件を満たしていない子出願に出願日の遡及という利益を認めないだけであり、当該要件を満たしていない子出願については、商標法第10条の規定が適用されず、親出願とは別個の商標登録出願として扱われることとなるため、実際に出願された日が出願日となる。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して10日を経過した日から施行することとし

(改正法附則第1条第2号)、平成30年6月9日に施行された。

(2) 経過措置

◆改正法附則第14条

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第五条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の商標法（以下この条において「新商標法」という。）第十条第一項（商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

商標登録出願の分割について、改正法の施行前後における規定の適用関係を明確にするため、経過措置を設けることとした。

具体的には、改正法の施行前にした子出願については、改正後の商標法第10条の規定を適用せず、なお従前の例によることとした。

他方、改正法の施行前に出願した親出願をもとに出願の分割をしようとする場合であっても、改正法の施行後に子出願をする場合には、改正法の規定が適用されるため、親出願の出願手数料を納付しなければならないことに注意が必要である。