

出願手数料の支払いのない 大量の商標登録出願問題に関する法的考察⁽¹⁾

小川 宗一^(*)

近時、ある特定の出願人による出願手数料の支払いのない手続上に瑕疵のある大量の商標登録出願による問題が社会問題化しており、しばしば新聞でも報道がされたり、インターネット上を賑わしている。この出願人による一連の行為は、社会的妥当性を欠くこと明らかであって、健全な商標制度の運営を著しく妨げるものである。

政府・知的財産戦略本部による知的財産推進計画 2017 においても、その対応を検討するとされており、経済産業省所管の産業構造審議会の場合でも検討の議題に上がっている。本問題については、特許庁も、一般の出願人に対する「ご注意」や「お知らせ」という形でアナウンスを行ってはいるが、対応への苦慮が伺え、解決策については手詰まり感が否めない。

本研究は、本問題解決に向けての対策案の検討と提案を行うものである。

目次

- I はじめに
- II 問題事案の概要
 - 1. 事案のあらまし
 - 2. 特許庁による対応
 - 3. 本事案に対する対策案
- III 対策案の検討
 - 1. 「出願日の認定」に関する法改正の検討
 - 2. 「出願公開」に関する法改正又は運用による対応の検討
 - 3. 繰り返される大量の「分割出願」に関する対策の検討
 - 4. 「刑事上の責任」の追及に関する検討
 - 5. 「行政指導」に関する検討
 - 6. 「オンライン出願の資格」の要件の厳格化に関する検討
- IV 提案
 - 1. 法改正案
 - 2. 運用案
- V おわりに

I はじめに

近時、出願手数料の支払いのない手続上に瑕疵のある大量の商標登録出願による問題が社会問題化している。

政府・知的財産戦略本部による知的財産推進計画 2017 においても「一部の者から、手続上の瑕疵のある商標登録出願が大量に行われ、後願者が商標登録出願を断念するなどの混乱が一部生じており、その対応を検討する。」とされており⁽²⁾、これを受けて、経済産業省所管の産業構造審議会の場合でも検討の議題に上がっている⁽³⁾。

本問題については、特許庁も、一般の出願人に対する「ご注意」⁽⁴⁾や「お知らせ」⁽⁵⁾を行ったりしてはいるが、その内容(後述)を見る限り、対応への苦慮が伺え、解決策については手詰まり感が否めない。

本問題については、巷で話題になっている標章について、ある特定の出願人(以下「特定出願人」という。)による先取りの商標登録出願の発覚や、特許庁による上記のようなアナウンス等を契機として、しばしば

(*) 日本大学法学部教授

(1) 本稿は、日本大学法学部の私のゼミナールが学部祭の学生フォーラム(H29.11.3)で「商標ブローカーへの対策」と題して行った研究発表のために、ゼミナール生と交わした議論を基にしている。

(2) 『知的財産推進計画 2017』20 頁、24 頁、工程表項目番号 30(2017 年 5 月 知的財産戦略本部)

(3) 第 3 回産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 平成 29 年 8 月 22 日 配付資料 2「商標制度に係る検討事項」10 頁

(4) 「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」(平成 28 年 5 月 17 日 特許庁)https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm, 「商標の先取り出願(?)が大量発生中!」(平成 28 年 6 月 8 日 経済産業省「政策について・60 秒解説」)<http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20160608001.html>

(5) 「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」(平成 29 年 6 月 21 日 特許庁)https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/kashi_kougan.htm

新聞報道がされてきており⁽⁶⁾、書籍の中でも取り上げられたり⁽⁷⁾、インターネット上も賑わっている。

本研究は、本問題解決に向けての検討と提案を行うものである。

II 問題事案の概要

本問題事案の概要は、前掲した審議会資料、各新聞報道及び各書籍、並びに特許庁ホームページ及びJ-PlatPat⁽⁸⁾等によれば、次のとおりである。

1. 事案のあらまし

平成26年頃から、特定出願人により、団体名、テレビ番組名、流行語、企業の新商品・サービス名等、巷で話題になっている言葉等からなるような標章について、先願主義(商標法8条、4条1項11号、以下、商標法の規定については条文番号のみを示す。)の下でいち早く先願の地位を確保するために商標登録出願が大量に行われている⁽⁹⁾。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上に瑕疵のある出願となっている⁽¹⁰⁾。出願手数料(審査料を含む)を納付していないので、特許庁としては審査をすることができず、したがって拒絶査定(3条1項柱書違反(使用意思の欠缺)等により)をしたくてもできない状況となっている。

そのような出願状況の中で、特定出願人は、自らの出願が掲載された出願公開公報の提示により、同商標の使用者や後願の出願人に警告を行った上でライセンスや譲渡を持ちかけ、金銭の支払等を求めるという場合もあり(いわゆる「商標ブローカー」である⁽¹¹⁾⁽¹²⁾)、また、特定出願人による商標登録出願の存在を出願公開公報やJ-PlatPatで知った一般の事業者が商標登録出願や使用を断念する等の事態も発生している。

さらに、商標法上、先願に係る同一又は類似の商標があった場合には、後願は先願の最終処分まで審査が

保留されることとなるため、特定出願人の商標登録出願(先願)によって、他の一般事業者の商標登録出願(後願)の審査等の処理が遅延し、権利化が遅れるという状況が続いている。

そのような中で、特定出願人は、大量の出願についてそれぞれに出願手数料の支払いを求める補正命令が来ると、その手数料不納を理由として当該出願について却下処分が行われる前に延命を企図して分割出願(しかも、不適法な手続(後述)が行われている)が行われているところ、当該分割出願についても同様の経緯を経て更なる分割出願を行う(その後、何度でも延々とこの分割出願を繰り返す)ことが、この問題を一層深刻化させている。

特許庁にとっては、大量の商標登録出願や繰り返し行われるこれまた大量の分割出願の処理にも対応せざるを得なかったり、さらには、特定出願人が自己に不利益な内容となる特許庁からの書類の受け取りを拒否していることにより「再送」を繰り返し行わざるを得なかったり等々、業務量の増大による負担増も容易に推測が可能である。これらにより、後願に当たる出願はもとより、他の出願の処理全体も遅延するという影響が出てきていることは想像に難くない。

このように、一般の事業者・出願人や特許庁においてはなほだ迷惑な事態が現在も続いており、商標制度の健全な運営にも支障を来しているのである。

2. 特許庁による対応

上記問題に対して、特許庁でも種々の対策が検討されているようであるところ、現時点で外部から見て確認できるのは、次の二点である。

(1) 一般の出願人に対する注意喚起

特許庁は、平成28年5月に、ホームページ上で「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご

(6) 朝日新聞28.7.1「1人で商標出願を「乱発」許される?」、読売新聞28.9.25「『アナ雪』『リニア』商標狙う 知財食物「怪物」退治」、毎日新聞29.1.27「『アッポーベン』あつ大変!大阪・無関係会社が商標出願」、日経産業新聞29.5.18「特許も商標も先願主義」、日本経済新聞29.6.21「無関係の商標出願に対策 却下待たず次の審査」、朝日新聞29.9.17「『チバニアン』だれのもの 商標登録・出願次々 おもちゃ文具キムチ…」等

(7) 稲穂健市「楽しく学べる「知財」入門」122頁～128頁(講談社、2017年)、新井信昭「バクリ商標」140頁～146頁(日本経済新聞出版社、2017年)

(8) 「特許情報プラットフォーム」(独)工業所有権情報・研修館が提供する、特許庁が発行してきた特許・実用新案、意匠、商標に関する公報や外国公報に加え、それぞれの出願の審査状況が簡単に確認できる経過情報等の特許情報を提供するサービス。

(9) 前掲(6)各新聞報道によると、当該特定の出願人(元弁理士又は同人が代表を務める企業であり、実名報道がされている)による出願は、2015年は約1万5千件、2016年は約2万5千件と我が国の年間の出願全体の1割超を占めている。

(10) 実際に支払うべき出願手数料(3,400円+8,600円/一区分)の額は、この2年間だけでも、各出願の商品・役務の区分を最少の一区分と仮定しても約4億8000万円となり、実際には多くの出願が相当数の区分を指定しているため10億円を超える額となろう。

(11) ライセンスや譲渡の金銭に加えて、当該出願についての出願手数料や登録料の支払いを求めることもであると仄聞する。

(12) 群馬県太田市が、平成28年秋開館予定の美術館・図書館複合施設の愛称として「おたBITO」の使用を予定していたところ、特定の出願人が先に「BITO」の商標出願をした上で譲渡の申し入れをしてきたので、その愛称の使用・出願を断念したことが報じられている。(前掲(6)朝日29.9.17)

注意)」とする注意喚起のアナウンスを行った。その内容は次のとおりである⁽¹³⁾。後述する「対策案の検討」との関係で、その一部をそのまま引用する。

『最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。』

特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。

また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません。

したがって、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。』

(2) 審査運用の変更に関する報知

また、特許庁は、平成29年6月に、ホームページ上で「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」とする審査運用の変更に関するアナウンスを行った。その内容は次のとおりである⁽¹⁴⁾。上記(1)と同様、その一部をそのまま引用する。

『最近、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願(以下「手続上の瑕疵のある出願」といいます。)が大量に行われています。』

このような手続上の瑕疵のある出願については、出願の日から概ね4か月から6か月で出願を却下しています。

特許庁では、従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行っています。

その実体審査においては、先願となる手続上の瑕疵

のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合がありますが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行います(他の拒絶理由等がない場合に限る)。

また、今後、上記の拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するように、運用を変更します。

したがって、商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録出願について、先願となる商標登録出願が却下されるのを待つ必要はありません。

なお、手続上の瑕疵のある出願について、仮に手続上の瑕疵がないことが確認された(出願手数料の支払いがあった)場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査することとなります。

その際、当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)は、商標登録を認めません。』

いずれにしても、先願についての処分が確定するまでは、後願についての処分ができないことについては変わりがない。

ちなみに、特許庁からのアナウンスには、特定出願人が出願手数料を納付しないまま延命を企図して、延々と大量の分割出願を繰り返し行っているという事実についての言及はない。

3. 本事案に対する対策案

(1) 上記のとおり、特定出願人の各行為は法律には反しないとしても、この一連の行為(自らは使用の意思もないいわゆる商標ブローカーの出願であること明らかな大量出願(しかも出願手数料は不納で、剽窃の出願も少なくない)、補正命令にも応じることなく出願手数料不納のまま延命のみを企図して繰り返される大量の分割出願、これらの出願に基づく第三者への警告等)を見ると社会的妥当性を欠くこと明らかで

(13) 前掲(4)と同じ

(14) 前掲(5)と同じ

あって、健全な商標制度の運営を著しく妨げるものであり、一般国民の法感情に照らし条理上も到底容認し得ないものである。

特定出願人のこの一連の行為は、公の秩序(国家社会の一般的利益)や善良の風俗(社会の一般的道徳観念)にも反するものというべきであり、法律の世界では、このような公序良俗に反する法律行為を是認することはできないのである(民法90条)。特定出願人は、商標登録出願により、商標登録出願により生じた権利を取得しているが、この権利に基づくこのような一連の行為は権利の濫用として許されるべきではない(民法1条3項)。

さりながら、特定出願人による個々の行為が法律に反しているというわけではないので、現実上の対応を検討していく必要がある。

(2) 前述したとおり、特許庁は、そのホームページ上で、手数料の支払いがないものは却下され、仮に支払いがあっても3条1項柱書や4条1項各号に該当する場合には拒絶され、登録されることはないので、出願を断念されることのないようにとの「ご注意」(H28.5.17)や、出願をするに際しては先願が却下されるのを待つ必要はないとの「お知らせ」(H29.6.21)のアナウンスをしているところ、そうであるならば、特定出願人の先願の処理を待つことなく、手続上の瑕疵のない後願については登録査定等の処理をどんどん行うというのも一案ではないかとも思われる。

すなわち、後願を先に登録すると、特定出願人から8条(4条1項11号)違反を理由とする登録異議申立て・無効審判が出ることを懸念されるかもしれないが、これらは有料であり、出願料(3,400円+8,600円/一区分)も納付しない者が、異議申立料(3,000円+8,000円/一区分)や無効審判請求料(15,000円+40,000円/一区分)を納付してまでこれらの手続をするとは思えないからである。無効審判にあっては、出願料より高額である。

仮に、万一、異議申立てをしてくる案件がわずかでもあった場合には、しばらく審理を止めておけば、そのうち、不適法な分割出願(遡及効が認められない)により引例が後願になる(詳細は後述)。

要は、金を使わずに利益を上げようという特定出願人が目論むビジネスモデル⁽¹⁵⁾を壊し、このような大

量の出願を繰り返しても労多くして割に合わないと思わせることが肝要という案である。

もっとも、実際に行政を担当する側からすると、特定出願人による出願について出願手数料が納付され登録されるものが全くないとは言い切れないこと、出願手数料が納付されなくても分割出願が適法な手続で行われるようになった場合には特定出願人の出願が先願の地位を維持することになること、後願者(一般の事業者)にとっては、その出願が登録になったとしてもその後特定出願人から異議を申し立てられたり無効審判を請求されたりしてその事件に対応することを余儀なくされるかもしれないという負担やリスクは却って迷惑になる(異議事件や無効審判で勝てばいいということではない)であろうこと等をも考慮すると、慎重にならざるを得ないということになるのであろう。

(3) そこで、本事案における特定出願人による社会的妥当性を欠く行為を阻止するための対策として考え得る次のような事項に関して、一般の第三者への影響や実現可能性の有無にも考慮を払いつつ、法的考察を試みることにする。

- ①先願主義の下で行われている大量の先取りの出願に関する対策として、「出願日の認定」に関する法改正の検討
- ②出願公開(公報)による第三者(一般の事業者)が被っている迷惑に関する対策として、「出願公開」に関する法改正又は運用による対応の検討
- ③出願手数料不納のまま延命を企図して延々と繰り返される大量の「分割出願」に関する対策の検討
- ④大量の出願及び延々と繰り返される分割出願等による特許庁の公務や一般事業者の業務への妨害に対する「刑事上の責任」の追及に関する検討
- ⑤「行政指導」に関する検討
- ⑥費用もかけずに簡単に大量の出願を可能とする「オンライン出願の資格」の要件の厳格化に関する検討

Ⅲ 対策案の検討

1. 「出願日の認定」に関する法改正の検討

我が国は、先願主義の適用における出願日について商標登録出願日の認定制度(5条の2)を採用している。すなわち、商標法は、5条の2第1項各号に列記され

(15) 出願人は、自らの行為を「ビジネス」と言い(前掲(6)朝日28.7.1)、「ビジネスモデル」と称している(前掲(7)稲穂健市『楽しく学べる「知財」入門128頁)。

た出願に不可欠な基本的事項が全て揃った商標登録出願についてののみ、当該願書提出日が商標登録出願日として認定されることとし、上記基本的事項について瑕疵を有する場合において、その瑕疵が手続補完書により補完されたときは、その手続補完書提出日が商標登録出願日として認定されることとしている。

本事案との関係では、出願日の認定の項目(5条の2第1項各号)に「商標登録出願の手数料の納付がないとき」を追加するという対応案が考え得る。しかしながら、5条の2は、商標法条約及び商標法に関するシンガポール条約(以下「条約」という。)に対応して締約国として条約上の義務を履行するために規定されているものであり、同条約は「出願の手数料の納付」については、条約の締約国となる時に、出願日の認定要件としている場合に限り例外的に適用可能とするとされている(条約5条(2)(b)、いわゆる stand still 条項である)。

したがって、条約との整合性をとりつつ、我が国が出願手数料の不納を出願日認定の要件とするためには、理論上は、それが可能となるような条約の改正を求め、我が国が同条約を一度廃棄した上で商標法を改正した後に再加入するというような手段により可能ではある。

しかしながら、仮に条約改正を求めるとしても、必要な国内手続(国会承認等)の他に、WIPO 総会での条約改正の発議、外交会議の準備会合、外交会議等の諸手続に長期間を要することとなり、直面している問題についての即効的な解決は期待できない。また、廃棄・再加入の方法は、改正の場合と同様、必要とされる内外の諸手続により長期間を要することに加え、条約の基本的な考え方(stand still 条項の趣旨)に反する潜脱的行為であるとの指摘もある⁽¹⁶⁾。

さらに、本来、通常の善意の出願人を前提として設計されている商標制度において、本件のような極めて特異な(悪意の)特定の一出願人による事案のために、条約の改正や廃棄・再加入等まで行わなければならないのかという現実上の問題もある。

また、出願日の認定要件に「出願手数料の納付」を入れることとすると、一般の善意の出願人の利益を損ねることにもなる。

2. 「出願公開」に関する法改正又は運用による対応の検討

出願公開(12条の2)は、平成11年の一部改正により、商標登録出願人が、当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告した後、商標権の設定の登録までの間に、権原なく当該出願に係る商標をその指定商品・役務について使用した者に対して、設定の登録後に金銭的請求権(13条の2)を行使できることになったことに伴い、出願内容を早めに第三者(一般の事業者)に知らせることにより第三者が不意打ち的に当該請求権の行使の対象となり得る事態を避けるために、特許庁が商標公報を発行することとし、これに出願内容を掲載するという第三者の利益保護の観点から設けられたものである。

ちなみに、現在、一般的に出願からおおよそ数週間で公開公報が発行され、かつおおよそ2ヶ月程度でJ-PlatPatでの検索も可能となっているところ、本事案における特定出願人による出願手数料の納付のない出願についても同様の状況である。

本事案との関係では、特定出願人は自らの出願が掲載された公開公報を利用して警告を行ったり、出願公開による出願情報により第三者が出願の断念に至ることがあるということであるので、そのような事態を阻止するために、例えば「出願の手数料納付がなければ、出願公開をしない」という内容の法律改正を行う、又は運用をするという対応が考え得る。

しかしながら、そのような法律改正をすると、本件に係る特定出願人以外の一般の善意の出願人(事情により出願手数料納付が少し遅れている)による出願に関しては、金銭的請求権の行使の対象とならぬよう、他事業者による出願情報をいち早く知りたいと願う一般の事業者の利益を損ねることとなる。

さらには、本件のような極めて特異な(悪意の)特定の一出願人の存在(極めて希少な例外的ケース)のために、このような法律改正まで行うのかという現実上の問題もある。

次に、法律改正をせずに、運用により、本事案の特定出願人による出願手数料の納付のない出願は、納付があるまで出願公開をしないこととするという案である。

現在のところ、このような運用を行うことについては、特許庁としては躊躇があるようである。おそらく

(16) 相澤英孝発言「(座談会)商標に関する最新の動向」Law and Technology No.77(2017)19頁

は、立案者の意思が「特許庁に商標出願されたものすべてが出願公開の対象となり、その時期は商標登録出願後、公報の発行準備が整い次第すみやかに発行される。」⁽¹⁷⁾(注：アンダーラインは、著者)とされていること、さらには、現行の平均的な期間で公開されない場合、特定出願人からの早期公開要請や質問状等があることも予想され、その対応にも更なる負担が想定されるからかもしれない。

しかしながら、法律上は、出願公開の時期については明示がないことに加えて、出願公開は、何ら法的効果を生じさせるものでもなく⁽¹⁸⁾、不意打ち的に金銭的請求権の行使の対象となり得る事態を避け第三者の利益保護を目的として設けられたものであるところ、本事案では、却って、出願公開は、その公報が特定出願人による悪用の手段として用いられ、公開公報により第三者が出願を断念するという不利益を受けているのである。まさに、これは特定出願人の商標登録出願により生じた権利による「権利の濫用」といえるのではないだろうか。本事案における特定出願人の出願については、出願手数料不納により却下されるか、納付されてもそのほとんどが拒絶されることになる結果、金銭的請求権の行使をすることができないので、公開を出願手数料が納付されるまで遅らせても、不意打ちを受ける第三者はほとんどいないので、そのような出願についての公開時期には制限を加えても問題はないように思われる。

本事案のような出願公開制度の趣旨に反した利用のされ方をする出願は、立法時にも想定外の事例であり、かつ、公開により第三者が不利益を受けることもあるというのであるから、特定出願人による出願については、出願手数料の納付があるまでは公開をしなくても、少なくとも違法とはいえないのではないだろうか。

ちなみに、立法者の意思というものは、当該法の解釈においては、絶対というわけではなく、言わば有力ではあるが一つの学説たる地位を占めるに過ぎないと解されるべきものであり⁽¹⁹⁾、また、立案者の言う「すみやかに」という用語も、仮に、12条の2の規定中に、「…出願があったときは、すみやかに出願公開をしなければならぬ。」というように書き込まれていたとしても遅滞により義務違反となるものではない。⁽²⁰⁾

もっとも、以上の運用案は、あくまで特定出願人が行っている行為を阻止するための一案なのではあるが、これについては、一般の事業者の意見も十分に聞く必要があるだろう。特定出願人による出願の公開が伏せられることにより、後に面倒な事態に巻き込まれるのは避けたい(例えば、出願公開により早くそれを知り得れば、採択すべき商標を変更し出願自体を避けたのに、出願をしたばかりに特定出願人から登録異議の申立て等をされたりすることは避けたい。)という事業者の声も一部にあるやに仄聞するからである。

3. 繰り返される大量の「分割出願」に関する対策の検討

(1) 出願の分割制度の悪用

本問題をより深刻にしているのが、出願手数料不納に基づく出願却下処分により出願の係属が解かれることを免れるために、繰り返し行われる出願の分割(10条)である。

特定出願人は、出願手数料納付に関する補正命令が来ると、出願が却下処分される前に、当該出願の分割を行うことにより、原出願は却下処分になっても分割出願として生き残りを図り、さらには、この分割出願についても出願手数料を納付せず、同様の手続を繰り返し行っているのである。すなわち、当該出願に係る商標についての譲渡やライセンスの相手が見つかるまで、料金不納のまま延命を図ることを企図したまさにトカゲの尻尾切りにも似た分割手続を何度でも繰り返しているのである。

図1は、その一例である。

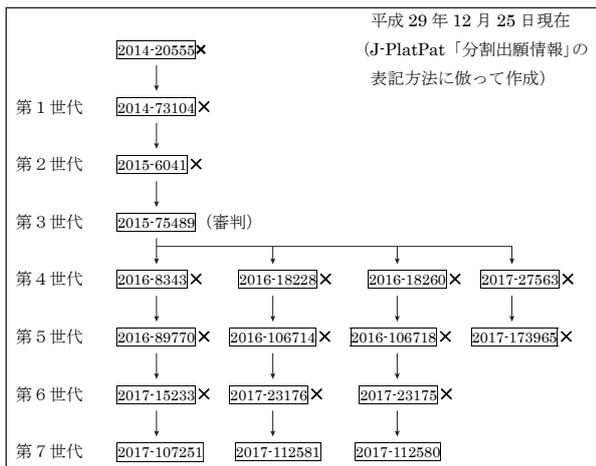
(17) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」1460頁(発明推進協会、第20版、2017年)

(18) 例えば、金銭的請求権の発生の特質にもならず、侵害時における「過失の推定」の特質等にもならない。

(19) 拙稿「知的財産権法の解釈と立法者の意思」日本大学法学部知財ジャーナル Vol.1 No.1(平成29年)90頁

(20) 法令で用いられる「すみやかに」という用語は、時間的に遅れてはならないことを示す副詞であるが、「直ちに」よりは急迫の程度が低い場合に用いられ、訓示的な意味をもつにすぎないことが多い。(法制執務研究会編「新訂ワークブック法制執務」715頁(ぎょうせい、2008年))

図1 特定出願人による分割出願(例)



×印：出願手数料不納により出願却下済み

審判：拒絶査定不服審判係属中

無印：未だ処分なし

(2) 不適法な分割手続

なお、本事案では、これまで特定出願人の無知に基づき、法が求める分割要件の一つ(指定商品等の一部についての分割出願であること)を充足しない不適法な分割手続が繰り返されているために、これらの分割出願は分割の効果(出願日の遡及(10条2項))が得られず、その出願日は現実の出願日となり、分割出願を行うたびに、出願日が後へ繰り下がるという形になっているのが、当初後願であった第三者にとっては幸いな結果となっている。

その具体的な事例を次に示す。特定出願人が提起した登録異議決定取消請求訴訟である。

[マイナンバー事件]⁽²¹⁾⁽²²⁾

本件は、特定出願人が、自己の出願商標の存在を理由として他人の登録5756402号商標について平成27年7月8日に登録異議申立てをしたのに対し、特許庁(審判官)が商標登録を維持するとの決定(「本件維持決定」⁽²³⁾)をしたことから、知財高裁に本件維持決定の取消しを求めた事案である。内容は次のとおり(図2参照)。

[登録5756402号商標(本件商標)]

商標権者：内閣府大臣官房会計課長、商標：「マイ

ナンバー」(標準文字)、指定商品・役務：9類・16類・25類・35類・36類・38類・41類・42類・45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務、出願日：平成26年5月30日

[引用商標(商願2015-6041)]

出願人：特定出願人、商標：「MY NUMBER」(標準文字)、指定役務：36類に属する異議決定書記載のとおり役務、出願日：平成27年1月26日

[異議申立ての理由]

引用商標出願は商願2014-73104(出願日：平成26年9月1日)を原出願(原出願1)とする分割出願であり、さらに、この原出願1は商願2014-20555(出願日：平成26年3月18日)を原出願(原出願2)とする分割出願である。本件商標と引用商標は類似し、指定役務も同一又は類似であるので、本件商標の登録は8条1項違反であり、引用商標が登録されることにより4条1項11号違反となる。

[本件維持決定の理由]

引用商標、原出願1及び原出願2の指定役務は、いずれも全く同一であるので、引用商標の出願及び原出願1は「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」(10条1項)という分割の要件を満たしておらず、引用商標の出願も原出願1も分割の効果(出願日の遡及)は認められないので、引用商標の出願日は平成27年1月26日であり、本件商標の出願日の後の出願となる。また、異議決定時(平成27年12月28日)において原出願1、原出願2及び引用商標出願は、いずれも出願手数料不納により却下処分である。したがって、本件商標は、8条1項にも4条1項11号にも違反して登録されたものではない。

[知財高裁判決]

本件維持決定の取消を求める訴えは、維持決定に対する不服申立てを認めないとする43条の3第5項の規定に違反し、不適法であるので却下する⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾。

(21) 知財高判平成28年(行ケ)10013平成28年3月8日LEX/DBインターネット

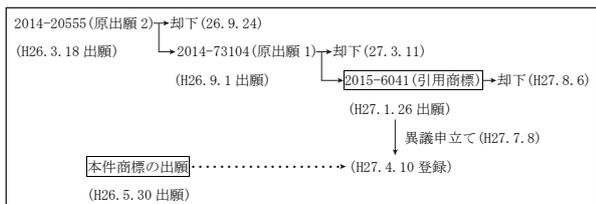
(22) 同種事案として、MIRAI事件(知財高判平成28年(行ケ)10075平成28年8月9日LEX/DBインターネット)がある。

(23) 異議2015-900229平成27年12月28日商標決定公報194号

(24) 43条の3第5項の規定は、憲法(76条2項後段、32条、14条1項)に違反し無効である等の特定の出願人による主張はすべて斥けられている。

(25) 本判決に対しては、上告(平成28(行サ)10009)及び上告受理申立(平成28(行ノ)10018)がなされたが、いずれも却下(平成28年6月16日)されている。

図2 マイナンバー事件



特定出願人が、適正な分割手続をしていれば、結果は逆になっていたケースである。

(3) 対策の検討

いずれにしても、延々と分割手続を繰り返されることによる出願の増大や、これに対する特許庁の事務処理負担増も問題である。事実、出願から一次審査通知までの期間 (FA 期間) も長くなってきている⁽²⁶⁾。

特定出願人による出願は、我が国の年間の出願件数 (特許庁が公表している、この年間の出願件数には、分割出願も含まれている。) の一割超を占めていると言われていたところ⁽²⁷⁾、上記の例を含めたサンプリング調査によれば、この一割超のうちおおよそ 8～9 割が上記分割出願であろうと容易に推測される。

新聞報道⁽²⁸⁾によれば、特許庁は、昨年の出願件数が前年より増加していることを発表しているが、その理由について、中小企業の出願数が増加していることを言い(これも事実ではあろう)、この出願件数の中に、この特定出願人による分割出願が多数含まれていることについては全く言及されていない。特許庁による商標出願動向調査報告でも同様である⁽²⁹⁾。本事案に対して、なかなか有効な解決策を打ち出せないでいる特許庁側の内部事情によるものなのかと考えるのは穿ち過ぎであろうか。

いずれにしても、商標出願件数は、諸外国との比較がされたり、過去の出願件数との比較がなされたり、さらには経済状況の指標である GDP との間には強い関連性が認められるので⁽³⁰⁾、経済状況の動向を判断する指標の一つとなりうるとされている中で、これらの意味を失わしめる件数表示となっており、迷惑この上ない話である。

現在のところ、特定出願人による分割出願は、上記

マイナンバー事件に見られるような不適法な手続が続いているので、後願の第三者は幸いにも結果的に難を免れているが、特定出願人が分割の要件 (原出願の出願人であること、指定商品等の一部についての分割であること、法が定める時期の分割であること、分割と同時に原出願について指定商品等の減縮補正をすること。以下同じ。) を全て充足した適法な出願をするようになった場合を想定して、この大量の分割出願を止める手立てを考えておく必要がある。

① 補正命令をかけずに放置することについて

本事案において、特定出願人は、補正命令を受ける度に、出願の却下処分が行われる前に分割をするのであるから、補正命令をかけずに放置すれば、繰り返し行われるこの大量の分割出願自体は抑えられる。

しかしながら、そうすると、後願があった場合には、その処理も留め置かれることに加えて、補正命令をかけずに放置したまま出願日から 1 年 6 月経過すると、当該出願については、その後仮に出願手数料の納付があった場合にはもはや拒絶はできなくなるという事態に立ち至るので (16 条、商標法施行令 3 条)、採用し得ない。この審査期限の制約は、マドリッド協定議定書締約国としての義務を履行したものである (同議定書 5 条 (2)(b))、改正すべくもない。

② 分割の時期、回数に制限を加える法改正を行うことについて

特定出願人は出願の却下処分を免れるために、料金不納のまま延命を図ることを企図した分割手続を何度でも繰り返すのであるから、法改正により、出願の分割の時期 (10 条 1 項) を制限することが可能であれば、問題解決の一案となりうる。

しかしながら、条約は分割のできる期間を広く認めており (条約 7 条 (1)(a))、国内法でこれ以上狭く制限することはできない。また、分割の回数を制限することも、分割の時期を制限することに通じるので、これもできない。

(26) 商標審査の平均 FA 期間は、2014 年度 4.1 月、2015 年度 4.3 月、2016 年度 4.9 月と伸びてきている (特許庁編「特許行政年次報告書 2017 年版」32 頁)。これは、中小企業による出願が増加しているということもあるが、特定出願人による大量の分割出願も、その要因の一つであろう。

(27) 前掲 (9) と同じ。

(28) 日本経済新聞 29.6.30「商標出願、最多に 昨年 14 万件 中小企業けん引」、日経 MJ (流通新聞) 29.7.19「商標出願、14 万件突破」

(29) 「平成 28 年度商標出願動向調査報告書 (概要) - マクロ調査 -」4 頁・14 頁・43 頁 (平成 29 年 3 月 特許庁)

http://www.jpo.go.jp/shiryoutu/pdf/isyou_syouhyou-houkoku/28syoutuhyou_macro.pdf

(30) 前掲 (29) 報告書 36～39 頁・47 頁

③ 料金納付を分割要件とする法改正を行うことについて

料金の支払を出願の分割の要件とすることができる(条約7条(1)(b))という規定を根拠として、出願手数料の納付を分割の要件の一つとする法改正案である。条約7条(1)(b)の規定は、締約国の中には、出願の分割の要件として、料金の支払いを求めている国と求めている国があるので、条約上「各締約国は、出願の分割の要件として料金の支払いを求めることができる」という確認をした規定である。条約上は、出願の分割については、出願手数料の納付をその要件の一とすることは禁止していないと解せられる。

このような解釈の下で、特定出願人による分割出願を止めるためには、例えば、次のような案が考えられよう。

(i) 分割出願について出願手数料の納付を分割(遡及効)の要件とする案

我が国商標法は、分割出願についても、原出願とは別個の新たな出願であるとして出願手数料の納付を求めているが、原出願が出願手数料不納により却下される前に適法な分割がなされると、分割出願についての手数料が納付されていなくても、その分割出願は遡及効は認められる。そこで、分割出願については、その出願手数料を出願と同時に納付することを分割(遡及効)の要件の一つとすれば(「出願と同時」でなければ、出願手数料不納による却下処分の前にさらに分割の機会を与えることになってしまう)、出願手数料が納付されなくても出願日の認定は行う(すなわち、出願日を現実の出願日とする「新たな出願」として扱う)が、出願と同時の納付がされなければ分割の効果(遡及効)は認めないこととする案である。

この案によれば、本事案においては、特定出願人により分割出願がされても、その出願と同時に出願手数料の納付がなければ、他の分割の要件を満たしていても、遡及効が認められないので、仮にそれまでの間に他人の後願があっても、特定出願人による分割出願の方が後願扱いとなる。

ちなみに、料金納付がなければ分割の「出願自体」を認めない(すなわち、出願日を現実の出願日とする「新たな出願」としても扱わない)こととすると、やはり「出願日の認定」(条約5条(2)(b))要件違反ということになる。

(ii) 原出願について出願手数料の納付を分割(遡及効)の要件とする案

この案は、「原出願が出願手数料不納により却下さ

れた場合には、分割出願については分割の効果(遡及効)を認めない」とする案である。

この案も、上記の条約7条(1)(b)の規定により、条約違反とはならないと解せられる。

出願手数料を納付せず却下されるような出願に関して、引き続き分割出願という形で、出願の係属を認めるのはそもそも適切ではないという考え方にに基づく案である。

この案においても、本事案においては、特定出願人により分割出願がされても、原出願が出願手数料不納により却下された場合には、分割出願については他の分割の要件を満たしていても、遡及効が認められないので、仮にそれまでの間に他人の後願があっても、特定出願人による分割出願の方が後願扱いとなる。

上記の(i)及び(ii)のいずれの案も、特定出願人が料金納付以外の分割の他の要件を全て充足しても、分割の効果(遡及効)が認められないこととなる結果、意味のない分割出願の繰り返しは防げることになるかと解される。

当初の出願手数料を納付しない出願自体は止められないものの(これも4～6月で却下になる)、特定出願人の出願中の8～9割と推測できる分割出願は止められることとなろう。

さらに、上記(i)及び(ii)の両案について比較考察を試みるに、(i)案は、原出願について出願手数料を納付している一般の出願人が出願の分割をする際に、事情により分割出願の手数料納付を少し遅らせざるを得ないこともありうることを考慮すると必ずしも適切ではないかもしれない。それに対して、(ii)案は、その都度、法が求める必要な出願手数料を納付する一般の出願人にとっては、何の不都合もないものである。そうしてみると、(ii)案の採用が適当であろう。

④ 商標登録出願により生じた権利の濫用に対する制裁規定を新設することについて

特定出願人により、繰り返し行われている分割出願は、商標権の設定を求めるためではなく、当該出願が出願手数料不納に基づく却下処分により係属が解かれること、すなわち商標登録出願により生じた権利の消滅を遅延させること(出願手数料を納付しないまま出願係属を引き延ばすこと)のみを目的とするものであり、これは迅速な出願の処理を図ろうとする商標制度の趣旨にも反し、商標登録出願により生じた権利の濫用というべきものである。

そこで、このような濫用を防止する趣旨の規定を商標法上に策定することも一案である。その際には、民事訴訟法 303 条(控訴権の濫用に対する制裁)の規定の考え方が参考となろう。同規定は、控訴裁判所が控訴を棄却する場合において、控訴人が第一審判決に対する不服を主張するためではなく、訴訟の完結を遅延させること(訴訟の引き延ばし)のみを目的として控訴を提起した者に対して、当該裁判所が職権で金銭を支払わせる制裁を科すことができることにして、このような控訴権の濫用を防止しようとする趣旨の規定である⁽³¹⁾。この「控訴権の濫用に対する制裁」としての金銭納付は、国庫に納めさせる点では罰金や過料と同様であるが、それほど強い制裁としない趣旨で、独特の名称を用いているようである⁽³²⁾。実際にはそれほど用いられているわけではないようではあるが、発動された例がないわけではなく、今般の特定出願人による事案などをみると、商標法にもこのような考え方に基づく制裁規定があれば、一定の機能を発揮するように思われる。

4. 「刑事上の責任」の追及に関する検討

特定出願人による出願手数料の支払いのない手続上瑕疵のある大量の出願(分割出願を含む)は、特許庁の事務処理負担を増加させ、特許庁職員の職務の執行に多大な支障を来し、ひいては審査も遅延させることとなり、また、出願人自らは使用の意思のない商標についての大量の先取りの出願は、一般の事業者の業務の妨害にもなっていると考え得るところ、このような行為に対して刑事上の責任の追及はできないのであろうか。

刑法上には、「暴行又は脅迫」⁽³³⁾という妨害手段からなる公務執行妨害罪(刑法 95 条)、「虚偽の風説の流布」、「偽計」又は「威力」⁽³⁴⁾という妨害手段からなる業務妨害罪(同 233 条、234 条)等があり、さらには、これらの刑法上の犯罪を補充し、広く他人の業務を妨害する行為を禁止するために、軽犯罪法上に、「悪戯など」⁽³⁵⁾という妨害手段からなる業務妨害の罪(軽犯罪法 1 条 31 号)がある。

しかしながら、特定出願人の一連の行為が、結果的に特許庁職員の職務の執行や一般の事業者の業務の妨害にもなっているとしても、道義上の責任はともかく、構成要件該当性(上記各犯罪における具体的な妨害手段の内容)又は故意(上記各犯罪を犯す意思)の観点で、上記の各犯罪の成立をいうのは困難である。

5. 「行政指導」に関する検討

行政指導は、行政手続法(2 条 6 号、32 条～36 条)に定める要件(実体的・手続的規律)に従う必要があるところ、本事案に関して、特許庁が、適正な商標行政を実現するために、この要件を遵守する形で、特定出願人に対して、同行が行っている一連の社会的妥当性を著しく欠く行為の是正・中止等を求める行政指導を行うことは可能であると解されるが、現時点で、特許庁が、この特定出願人に対して、このような行政指導を行ったのかに関する報道等はない。

仮にまだ行っておらず、今後も躊躇し続けるとすると、その不作為については、商標行政を担う行政機関としては、疑問を呈されることにもなろう。この特定出願人により迷惑を受ける一般の事業者に対し、前述したように、特許庁から「注意」を呼びかけたり「お知らせ」を行っていながら、公序良俗違反・権利濫用ともいべき行為を繰り返す本人(特定出願人)に対しては何もしないというのは、筋が立たないであろう。

勿論、特定出願人は、このような行為が社会的妥当性を欠くことを承知の上で繰り返すような確信犯であり、仮に行政指導を行ったとしても、これに対して素直に応じるとは到底思えないばかりでなく(行政指導は、処分ではないので、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法的拘束力はなく、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるため)、推測の域を出ないが、行政指導に対しては、却って反論、意見、情報公開請求等が行われることも予想され、その結果それに対応するために、特許庁側にさらなる負担増の危惧が生ずることも現実問題として否定できないところではある。

しかしながら、この問題を早期に解決するためには、

(31) 笠井正俊・越山和広編『新・コンメンタール民事訴訟法』1042 頁(日本評論社、2 版、2013 年)

(32) 兼子一・他『条解民事訴訟法』1580 頁(弘文堂、2 版、平成 23 年)

(33) 「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると、間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいい、「脅迫」とは、人を畏怖させる害悪の告知をいう。(山口厚『刑法』449 頁、有斐閣、3 版、2015 年)

(34) 「虚偽の風説の流布」とは、少なくとも一部が客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播することをいい、「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいう。(前掲(33)山口厚『刑法』271 頁・272 頁)

(35) 「悪戯」とは、一時的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、「など」には刑法の業務妨害罪又は公務執行妨害罪に当たらないが、他人の業務の妨害となり得る一切の行為が含まれる。(法務省刑事局軽犯罪法研究会『軽犯罪法 101 問』186 頁、立花書房、1995 年)

考えられる全ての対応を、矢継ぎ早に行うべきである
と考える。勿論、この行政指導も他の施策(例えば、
次に示すオンライン出願の利用制限等)との関係で効
果的なタイミングを考慮しつつ行うことが必要である。
もし、行政指導がまだだとすると、特許庁は、このタ
イミングを図っているのかもしれない。

6. 「オンライン出願の資格」の要件の厳格化 に関する検討

特定出願人による大量の出願を可能にしているのは、
工業所有権に関する手続等の特則に関する法律に基づ
き、いわゆるインターネット出願(特許庁が提供する
インターネット出願ソフトを使用して行うオンライン
による出願)で費用もかけずに簡単に申請できること
も、その原因の一つと言われている⁽³⁶⁾。

勿論、このインターネット出願ソフトの使用は、特
許庁の使用許諾を得ることが必要であるところ、使用
許諾書にその使用許諾を認める条件の一として、例え
ば、「産業財産権制度の健全な運営に支障をきたすよ
うな迷惑行為をしないこと、又はそのおそれがないこ
と」あるいは「公の秩序又は善良の風俗に反する行為を
しないこと、又はそのおそれがないこと」等を明確に
することによって、そのような条件に違反するおそれ
のある者には、インターネット出願ソフトの使用を認
めず、また、使用許諾後にそのような条件に違反した
場合には同ソフトの使用を即停止させることが可能と
なろう。特定出願人による一連の行為は、前述のと
おり、商標制度の健全な運営に支障を来しており、公
序良俗違反であること明らかというべきであるので、
これにより特定出願人には、オンライン出願の資格を認
めないということが可能となろう。その意味でも、上
述の「行政指導」は行っておくべきであり、特定出願
人からの「特許庁からは何も言われたことはない。」と
いう主張にも備えておく必要がある。

特定出願人は、オンライン出願の利用が制限された
場合、オンライン出願に代えて紙出願でということに
なるのかもしれないが、手間ひまがかかることを考
えれば、一定の効果は期待できよう。

IV 提案

以上の対策案の検討を踏まえると、登録主義・先願
主義を建前とする我が国の現行商標法の下で、一般の

ユーザーに負担やリスクが及ばぬよう留意しつつ実現
可能性にも配慮をした上で本問題を解決するためには、
次のような法改正案と運用案が効果的であり、実際の
であると考えられる。これらの対策を、時間をかける
ことなく矢継ぎ早に実施することが肝要である。

1. 法改正案

(1) 原出願についての出願手数料の納付を分割(遡
及効)の要件とする法改正を行う。(前掲Ⅲ 3.
(3)③(ii)参照)

このような改正が実現できれば、最初の出願自体は
止められないものの、出願の係属を解かれることを免
れるために繰り返し行われる大量の分割出願は止めら
れることとなろう。原出願自体は出願手数料不納によ
り4~6月で却下になるので、これにより、短期間で
迷惑な出願は消滅することとなるので、特定出願人に
大量の出願や分割出願を繰り返しても労多くして割に
合わないと認識させる効果が大きいと期待できる。

(2) 出願処理の終了を遅延させること(出願係属の
引き延ばし)のみを目的とするような商標登録出
願により生じた権利の濫用に対する制裁規定を新
設する法改正を行う。(前掲Ⅲ 3.(3)④参照)

出願手数料を全く納付せずに、出願係属の引き延ば
しのみを目的として分割出願を繰り返すような行為に
対して、制裁として金銭の納付を科するという方策は、
そもそも費用をかけずに利益を上げようとする者に対
しては一定の効果があるように思われる。

2. 運用案

(1) 効果的なタイミングを考慮しつつ「行政指導」
を行う。(前掲Ⅲ 5. 参照)

行政指導自体に法的拘束力があるわけではないので、
その効果について疑問視されるかもしれないが、次に
示すオンライン出願の利用を制限すること等にも繋がる
ので、行っておくべきである。

(2) 「オンライン出願の資格」の要件を厳格にする。
(前掲Ⅲ 6. 参照)

費用をかけずに簡単に大量の出願を可能にさせてい
る原因の一であるオンライン出願の利用を制限できれ
ば、運用上の対策としては、効果は大きいものと考え
られる。

(36) 前掲(6)朝日新聞 28.7.1

V おわりに

これまでも、商標を先取りする商標ブローカーによる出願とみられるケースはあったが、出願手数料も納付せず、個人が継続的にこれだけ大量の出願をする例は初めてのことである。

特定出願人によるこのような行為を封じ込め、今般の特定出願人による行為を模倣しようとする者の出現を未然に防ぐためにも、早急に対策を講じる必要がある。上記の提案は、あくまでその一案であり、本問題の対策案の一として検討していただければ幸いである。

性善説を前提として構築され、長年安定的に運用されてきた歴史ある商標制度を、一部の特異な出願人による極めて不適切な悪用を防ぐためのみに、上記のような内容の法改正や運用を検討しなければならない事態は大変残念なことである。

特許庁関係者が、日々、本問題については対応に苦慮されながらも尽力されていることを承知している。効果ある対応策を果敢に実施することにより、一日も早く、この問題が解決され、一般の事業者が健全な商標制度を利用できるようになることを祈るばかりである。

以上