

資料1

特許庁

審査業務部長 國友 宏俊 様

平成26年7月29日

日本商標協会
会長 堀 龍児

要望書

同意書の提出により商標法第4条第1項第11号の適用を除外する制度の導入について

1. 要望事項

商標法4条1項11号に該当する旨の拒絶理由を通知された商標登録出願の出願人が、当該拒絶理由通知において引用されている先願登録商標の商標権者から、当該出願商標の登録に同意する旨の証明書（以下「同意書」という。）を取得し、これを特許庁に提出した場合は、法4条1項11号の適用を除外し、その旨を公示しつつ商標登録がなされるよう、商標法を改正して頂きたい。

2. 理由

- (1) 同意書制度は既に多くの諸外国において採用され、実務上も頻繁に利用されている。手続の調和が尊ばれる昨今の国際情勢に照らせば、我が国においても早急に導入を検討すべきである。
- (2) 連合商標制度の廃止以降、引用商標の登録名義人と後願商標登録出願の出願人とを一致させる手続により、法4条1項11号の拒絶理由を回避しようとする例がある。しかしこの手続は、諸外国にはみられない特異な手法であり、ユーザーフレンドリーでない^{注1}。よって、このような迂遠な手続に代わるものとして、産業界には、同意書制度の創設を望むニーズがある。

注1 我が国の国民が、諸外国でこれと同種の手続を勧められることはない。逆に、ワールドワイドな契約により各国で類似商標の併存を承認しあっている在外者の立場からすると、我が国だけが、その契約内容をそのまま拒絶理由の解消に用いることができず、特別な手続を要求する国と映っている可能性がある。

- (3) 「取引実情説明書」(商標審査基準 九、3.) は、引用商標の商標権者に対し取引実情の説明を依頼するのが困難を伴うことや、引用登録商標の指定商品・指定役務を減縮しなければならなくなる場合が想定されるなど利便性を欠き、同書を利用することは現実的でないと指摘がある。
- (4) 平成8年法改正当時、同意書制度を設けた場合の懸念材料となっていた審査遅延の問題も、処理促進のための施策により既に解消している^{注2}。
- (5) 同意書制度を設けたとしても、4条1項15号で登録を拒否する途は残されており^{注3}、同意書提出者以外の者が登録の有効性を争うこともできる(法43条の2、法46条1項)。また、連合商標制度の廃止に伴い創設された諸制度(24条の4、52条の2)と同様の制度を活用すれば、需要者の利益が不当に害されることもないと考えられる^{注4}。
- (6) 同意書の提出をもって法4条1項11号の適用を除外し、その旨を公示して登録を認める制度を導入することで、法4条1項11号の判断基準がより明確になり、審査結果の公平性も担保され、取引の安定に資することが期待できる。

上記の理由に基づき、冒頭のとおり要望する。

以上

注2 平成8年改正「工業所有権法の解説」特許庁総務部総務課／工業所有権制度改正審議室編 1996年12月18日初版第1刷発行 90頁(補説2)では、同意書制度を導入しなかった理由として、『審査期間が非常に長期化することが懸念されたため、審査処理の促進について内外から強い要望がある状況下では導入困難と考えられた。』旨の説明がされている。

注3 なお、同意書が提出される場合には、審査における4条1項15号の位置づけが相対的に上昇し、職権審査の負担が増大するとの指摘がある(平成7年5月18日 工業所有権審議会商標問題検討小委員会報告書 68頁～69頁、平成15年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 産業財産権分野の制度(商標制度)改正に係る調査研究報告書 91頁～92頁)。しかし、同意書提出者との間での出所混同を検証する負担は大きくないと予想されるし、それ以外の事象であつて15号により拒絶すべきものについても、情報取得手段の発達により、出所混同の蓋然性の把握は比較的容易になっていると考えられる。よって、同意書制度を設けることが、直接、職権審査の極端な負担増に繋がることはないと思われる。

注4 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]1367頁は、類似商標の分離移転を認めることとした理由の一つとして次のように述べている。『商標権は私的財産権である工業所有権の一つとして位置付けられるものである以上、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転といえども、誤認混同のおそれが生じないよう公益的観点から別途の方法により担保することが可能であれば、あとは私益の問題であるから、当事者間の合意があれば基本的に自由に処分(移転)することを認めることが適当である』。また同時に、『従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけでない』という理由も掲げられている。