

時・令和4年11月22日（火）

於・特許庁特別会議室＋Teams会議室

# 産業構造審議会知的財産分科会 第10回商標制度小委員会速記録

特 許 庁

## 目 次

|      |                       |       |    |
|------|-----------------------|-------|----|
| 1. 開 | 会                     | ..... | 1  |
| 2. 議 | 事                     | ..... | 1  |
| ①    | 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について | ..... | 1  |
| ②    | コンセンスト制度の導入について       | ..... | 5  |
| ③    | 送達制度の見直しについて          | ..... | 20 |
| ④    | 書面手続デジタル化について         | ..... | 20 |
| 3. 閉 | 会                     | ..... | 26 |

## 開 会

○松本制度審議室長 定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第10回商標制度小委員会を開会いたします。

本日は御多忙の中御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

早速ではございますが、本日の議事進行につきましては田村委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○田村委員長 ありがとうございます。議事に移る前に、委員の出席状況及び定足数等につきまして事務局から御説明をお願いいたします。

○松本制度審議室長 委員の皆様の出欠状況につきまして、本日は田村委員長、石井委員、國分委員、齊藤委員、橋本委員におかれましては会議室から御出席、蘆立委員、井関委員、大向委員、島並委員、高崎委員、宮川委員におかれましてはTeams会議室から御出席いただいております。本日は商標制度小委員会に所属する11名の委員全員に御出席いただいておりますので、産業構造審議会運営規程第13条6項に基づき、本日の委員会は成立となります。

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。事前にデータでもお送りさせていただいておりますが、座席表、議事次第、配布資料一覧、タブレットの使い方についてお手元に紙で配布させていただき、その他の資料についてはお手元のタブレットで御覧いただければと存じます。タブレットの使い方についてお困りの場合には、お席で挙手いただくなど合図していただければ、担当の者が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、議事の公開について、本小委員会では新型コロナウイルス対応のため、一般傍聴及びプレス傍聴につきましては、ウェブ傍聴に限って可能としております。また、配布資料、議事要旨及び議事録も原則として公開いたします。

事務局からは以上となります。

○田村委員長 ありがとうございました。

## 議 事

- ① 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について

○田村委員長 それでは、議事に入ります。まず初めに資料１、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について事務局から御説明いただき、その後質疑に移りたいと思います。事務局からの御説明をよろしく願いいたします。

○根岸商標制度企画室長 商標制度企画室長の根岸でございます。他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について、資料１に基づき御説明させていただきます。

それでは、次の１ページを御覧ください。前回の商標小委において、他人の氏名を含む商標に関する現行制度の課題を解決することについて御議論いただきました。前回のまとめとして、４条１項８号の趣旨である人格的利益の保護の下、出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益とのバランスを調整し、８号の規定における他人の氏名に一定の知名度の要件を課するという方向性について御了承いただきました。

他方、委員の皆様から、出願人の氏名に知名度の要件を課す必要はないものの、出願商標の構成中に含まれる氏名と無関係な者による出願、悪意の出願等について懸念が示され、出願人側にも何らかの要件を求めるべきではないか、との御指摘も頂きました。

この点について、前回小委で事務局が提案した原案のとおり、商標審査基準によって８号以外の他の条文で対応可能か、それとも８号に出願人側の事情を考慮する文言を入れるべきか、事務局にて検討することになっていました。前回小委での御指摘等を踏まえ、事務局で検討した結果について御報告します。

他の条文、主に３条１項柱書や４条１項７号により、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者による出願を拒絶できるかについて検討しましたが、商標審査基準によって対応することには限界があるという結論になりました。そのため４条１項８号について、他人の氏名に一定の知名度の要件を課すことに加え、同号に出願人側の事情を考慮する文言を入れる方向に事務局からの提案を改めました。

具体的には出願人が出願商標中に含まれる氏名を使用するに当たって、濫用的と認められる場合には、４条１項８号に基づく拒絶理由を通知する方向性とししましたので、御確認いただきたいと思います。

２ページを御覧ください。他人の人格権保護を目的とする４条１項８号において、出願人側の事情を考慮する趣旨について説明します。

他人が一定の知名度を有しない場合であっても、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者による濫用的な出願がなされた場合、他人の人格権が侵害されるおそれがあり得ます。

例えば、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者が、他人への嫌がらせや先取りして商標を買い取らせる目的で、氏名を含む商標を出願する場合には、当該他人が精神的苦痛を受ける蓋然性が高いのではないかと考えます。

8号の規定において、濫用的な出願に係る出願人の商標登録を受ける利益を厚く保護することは必要性に乏しいと言えます。

また、濫用的な出願に関しては、出願人の商標登録を受ける利益を制限することで、他人の氏名に係る人格的利益との調整を図ることは、8号の趣旨とも整合するものと考えます。

なお、8号の趣旨は、他人の人格的利益を保護するというものであって、その趣旨を変更するものではありません。

4条1項8号に係る見直しの内容を整理しますと、8号の条文に他人側の要件として当該他人の氏名に一定の知名度の要件を課し、これに加え、他人の氏名を含む商標出願について、出願人側の事情、例えば出願することに正当な理由があるか等を考慮する要件も課すことにする。このような案を事務局より提案させていただきます。

なお、出願人側の事情として、具体的な考慮要素については、出願人と出願商標中に含まれる氏名との関連性、例えば出願商標中に含まれる氏名が出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場合など、また出願人の目的・意図、例えば他人への嫌がらせ目的の有無、先取りして商標を買い取らせる目的の有無等を想定しております。

本資料につきましての御説明は以上になります。

○田村委員長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの御説明に関して、御意見、御質問等のある方はいらっしゃいますでしょうか。御発言いただく際には、会議室にいらっしゃいます方は挙手いただきまして、御指名されましたら卓上マイクをオンにしてから御発言をお願いします。できるだけマイクに近づいて御発言いただきますようお願いいたします。また、オンラインにて御出席の皆様につきましては、チャット欄に発言希望の旨を御記入ください。書き込みを見て御指名いたしますので、御発言いただく際にはマイクをオンにさせていただきますようお願いいたします。

それでは、御意見、御質問等をお願いいたします。國分委員、お願いいたします。

○國分委員 東京地裁の國分でございます。今回、新たな提案をいただいた出願人の事情としての要件を課すということと、もともと提案いただいていた他人に著名性の要

件を課すということ、この2つの要件の関係について更に御説明いただければありがたいと考えています。

具体的には、おそらく、知名度がある他人の場合には、権利侵害、人格的利益が侵害されるおそれが典型的に大きいということで、知名度を要求するという趣旨だと想像するところであります。そして、出願人側の事情を考慮するのは、典型的に人格的利益の危険がない場合でも、具体的事情を考慮して、保護を図るという趣旨だと理解できます。その辺りの関係を明確にし、報告書の段階ではその点をはっきりしていただきたいというのが1つです。

次に、両方の要件が必要なのか、それとも知名度の要件にかからない場合に出願人側の事情を考慮するという構造をイメージしておられるのか、その辺りも教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

○田村委員長 時間の関係上、まず皆さんから御質問を頂いてから回答を差し上げたいと思いますので、ほかに御意見、御質問等がある方はいかがでしょう。石井委員、どうぞ。

○石井委員 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

今回、他人の氏名の場合に一定の知名度要件のほかに、出願人側の事情も要件に入れるというお話ですけれども、これは4条1項8号の中で例えば著名な芸名等も先物買いの可能性があると思うのですが、こちらは現行法のままで、氏名のみ当該要件を付加するのでしょうか。そうである場合はその理由を教えていただければと思います。お願いいたします。

○田村委員長 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。もし特にないようでしたら、事務局から御説明お願いいたします。

○根岸商標制度企画室長 國分委員からの御質問につきましては、出願に係る氏名と無関係な者によって濫用的な出願がなされた場合は、他人の知名度にかかわらず当該他人が精神的苦痛を受ける可能性が高く、他人の人格権が侵害されるおそれがあるものと考えます。なお、本規定において、濫用的な出願に関して出願人側の事情を考慮することは、本規定の他人の人格的利益の保護という趣旨を変えるものではないと考えます。こちらにつきましては報告書でも整理して記載できるようにしたいと考えてございます。

もう一点、石井委員から頂いた御意見でございますが、今回の見直しでは、強いニーズを確認している氏名について改正を行うものと考えております。氏名以外については、氏名との性質の違いに考慮し、見直しのニーズが顕著化したときに検討していきたいと考え

てございます。

○松本制度審議室長 制度審議室の松本です。國分委員の御質問について若干補足させていただきます。國分委員からお話のあった1つ目の点ですけれども、整理としては國分委員からお話のあったとおり、他人の知名度の要件に関しては、他人側の人格権の侵害のおそれが高いものを典型的に捉まえるためにこうした要件を設定しているわけですが、今回御提案するものについては、知名度の要件に該当しないケースであっても、具体的に出願人側の事情を考慮したときに、やはり他人の人格的利益を保護するという観点から捉まえる必要があるということで、今回御提案させていただいております、その点につきましては報告書の段階でも明記させていただければと考えてございます。

○田村委員長 ありがとうございます。國分委員、石井委員、よろしいでしょうか。

ほかいかがでしょうか。——もしないようでしたら、今確認の御質問を頂きましたけれども、皆様大方賛成であると認識いたしましたので、本件につきましては本小委員会として今回事務局から御提示のあった方向性で御了解いただいたものと認めたいと思います。ありがとうございました。

## ② コンセント制度の導入について

○田村委員長 次に資料2、コンセント制度の導入について事務局から御説明いただき、その後質疑に移りたいと思います。事務局から御説明をよろしくお願いいたします。

○根岸商標制度企画室長 コンセント制度の導入につきまして、資料2に基づき御説明します。

2ページを御覧ください。前回の小委では、これまでの検討経緯、審査基準の利用状況やユーザーへのヒアリング結果、海外ユーザーやアサインバックとの関係などから、コンセント制度の導入が求められていることを御報告し、次のように対応の方向性を提案させていただきました。近年のユーザーニーズの高まり、国際的な制度調和の観点から、我が国においても何らかの措置を講じる方向で改めて検討すべきではないか。法改正による制度導入の検討は、ユーザーからの消極的な意見にも十分に留意しつつ、需要者の利益の保護、類似と出所混同のおそれの関係性の整理等について検討するとともに、手当てすべき事項についても検討すべきではないか。このような提案となっております。今回は検討を再開することの御了承を頂き、制度導入の是非、制度設計等の詳細については、今回の小

委での審議となっております。

次のページから前回小委で頂いた御意見に関する事務局の整理を説明し、続けて制度の詳細を説明します。

3 ページを御覧ください。前回の小委では需要者の意見が反映されていないとの御指摘を頂きました。前回資料では、導入を提案する制度について具体的な説明がなく、御懸念を生じさせるものでした。御指摘のとおり、需要者の利益を保護する必要があり、登録時のみならず登録後においても当該利益の保護が担保される、留保型コンセント制度の導入を検討しています。

制度の概要は、登録時に、同意書及び出所混同が生じないことを説明する書面などに基づき、審査において出所混同のおそれの有無を考慮して登録可否を判断するとともに、登録後に、混同防止表示の請求の規定及び不正競争の目的により出所混同を生じさせる使用を行った場合の取消審判の規定を設けることにより、需要者の利益の保護を担保します。

なお、コンセント制度を有する主要国において、出所の混同や需要者の保護が争点となった審決例、裁判例があるか調査しましたが、これらが争点になったものは確認できませんでした。

また、国内においてアサインバックによる併存登録後に出所混同が生じたとして、需要者からクレームがあった事例はあるか、商標の出願経験のある企業60社に対して調査しましたが、該当する事例はありませんでした。

企業からは、アサインバックを行う際には、商標権者側で出所混同が生じないことを前提に、その同意を与えているとのコメントも頂きました。

4 ページを御覧ください。これまでの課題はどのように解消できるのかという御意見を頂きました。こちらのページは、これまでの検討母体、時期、課題を一覧にしたものです。

5 ページを御覧ください。前ページの課題が解消される理由をまとめたものです。このうち、審査処理の遅延は、課題とされた当時は出願から最初の審査結果の通知まで2年以上かかっていたところ、現在、この期間は短縮されており、導入への障害にはなりません。

また、アサインバックとの関係については、より簡便、低廉な手続としてコンセント制度の導入が求められており、代替として機能しているものとは言えません。アサインバックでは出所混同のおそれが審査されませんが、留保型コンセントは審査で考慮するため、需要者の利益の保護にも資するものです。最高裁判決との整合性は後述いたします。

6 ページを御覧ください。コンセント制度の類型について御意見を頂きました。同制度



を導入している多くの国は、商標権者の同意があつたとしてもなお出所混同のおそれがあると判断される場合には登録できない留保型を採用しており、特許庁政策推進懇談会において導入を示唆いただいている類型及び本委員会で事務局から提案する類型も留保型に属するものです。

7 ページを御覧ください。J - P l a t P a t 等で併存関係を確認できるようにすべきという御意見を頂きました。諸外国においてコンセント制度による登録であることの公開の有無・確認方法は様々ですが、ユーザーの要請や需要者の懸念緩和に向け、J - P l a t P a t で公開する方向で調整を進めるとともに、準備期間が生じた場合にはホームページで公表する等の代替措置を行うべきと考えます。

8 ページを御覧ください。検討の参考としてアサインバックについて御説明します。アサインバックの代表的な類型として、11号に係る拒絶理由の解消を目的とした設定登録前の名義変更の往復行為がありますが、この場合、登録査定されてから料金納付までの間に、元の出願人の名義に戻るため、商標権の移転を前提とする混同防止表示請求及び取消審判の対象になりません。今回、当該アサインバックにつきましても、これらの措置の対象とすることが考えられます。

また、当該アサインバックが困難な場合は、移転登録手続によるアサインバックが利用されますが、より権利移転への懸念や時間的・金銭的な負担が大きくなります。

なお、審査においてアサインバックの正確な把握は困難であり、ユーザーにおいても類似とおぼしき商標同士が併存登録されている状況がアサインバックにより登録されたものか否かの調査に負担が生じていると考えます。

9 ページを御覧ください。以上も踏まえ、コンセント制度の検討に係る論点を説明していきます。

10 ページを御覧ください。制度の枠組みについては、制度導入に当たり商標法4条に新たな規定を設けるべきと考えます。新たな規定により、同意書の提出のほか、出所混同防止の観点から、出願人に対し両商標を使用する商品・役務の取引の実情、特に一般的・恒常的な事情に準じたものについて説明を求めます。その結果、審査官が出所混同のおそれに問題がないと認めたもののみ、11号の適用除外とします。また、登録後の措置として、混同防止表示の請求、取消審判の請求を可能とします。

この制度の特徴は、アサインバックより金銭的・手続的成本が低く、かつ、需要者の利益の保護を念頭に置いた制度です。同意があつて、かつ、取引の実情を考慮してもなお

出所混同が生じるおそれがある商標の登録を審査段階で排除できる制度です。

11ページを御覧ください。11号の適用除外規定を設けることについて、同号の趣旨は一般に出所の混同防止とされており、また、商標権者の権利保護の側面もあるという見解もあるところ、いずれの趣旨も害さない範囲であれば、適用除外規定を設けることも可能と考えます。

12ページを御覧ください。制度導入後に想定する審査のイメージです。11号に該当する出願について、出願人から、同意書及び出所混同が生じないことを説明する書面が提出されることを想定しています。審査官はこれらの書面及び職権調査により、11号の適用除外の該当性を審査します。

13ページを御覧ください。適用除外の該当性判断に当たっての考慮要素は、現在の両商標の使用状況、当事者による将来的にも混同が生じないことについての取り決め、その他、審査官が混同が生じないと判断できる合理的な説明を想定しています。

これらの内容を総合的に勘案した上で、審査官が出所の混同が生じるおそれが低いと判断できる場合には、11号の適用を除外します。ただし、引用商標が著名商標である場合や、商標が同一・酷似する場合など、出所混同のおそれが極めて高いものについては、同号の適用を維持して拒絶することを想定しています。

以上が想定する審査運用の大枠になりますが、より具体的な内容は審査基準ワーキンググループにおいて審議いただき、審査基準に例示することを検討します。

14ページを御覧ください。過去の最高裁判決との関係について説明します。

最高裁判決において、11号の類否判断に際して考慮することのできる取引の実情は、一般的・恒常的な事情に限られますが、これまで一般的・恒常的な事情とはみなされていなかったものを考慮することで、実際には出所混同のおそれが生じないと言える場合があり得ると考えます。

登録査定後に変動が生じ得るような事情を11号の類否判断の考慮事由とすることは、最高裁判決との関係からも本来は難しいと言えますが、11号の類否判断の方法については維持したまま、法改正により、当事者間で将来にわたってその事情を変更しない旨の具体的な合意が行われているなど、登録査定後に当該事情が変動しないことを担保できるようなものについては、これを一般的・恒常的な事情に準じたものとして考慮できるようにすることも許され则认为します。

さらに、当該事情を考慮した上で、登録時及び登録後において具体的に出所混同のおそ

れが生じないと判断される場合には、登録を認めることが許容され、併せて、登録後、実際に出所混同が生じた場合などには、混同防止表示の請求や取消審判の規定を設けることで、コンセント制度全体として一定の合理性を持たせることができるものと考えます。

最高裁判決との関係についてはこのように整理いたしました。

次のページは割愛させていただきまして、16ページを御覧ください。これまでの説明とも重複しますが、コンセントの基礎となった事情に変更が生じた場合などに備え、当事者間で混同防止表示の請求、何人も取消審判の請求を可能にし、加えて、設定登録前に行われたアサインバックについても、これらの請求の対象とすべきと考えます。

17ページを御覧ください。その他として、商標法8条1項は、先後願の関係について規定していますが、コンセント制度を導入すると後願の出願人も登録の余地があるため、何らかの手当てが必要と考えます。

また、8条2項及び5項にも手当てを行い、同日付けで出願された類似商標の出願人が互いに同意書を提出した場合にも、コンセントによる登録を認めてもよいのではないかと考えます。

公示につきましては、前述のとおりです。

18ページを御覧ください。本資料のまとめになります。各論点を踏まえたコンセント制度のあり方及び検討に当たっての留意事項の要旨をこのページに記載しました。

これらを踏まえた上で、我が国においてもコンセント制度を導入すべきと考えます。

19ページと20ページは前回の資料の再掲です。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○田村委員長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの御説明に関して自由討議を行いたいと思います。御発言希望の方は挙手又はチャット欄への書き込みをお願いいたします。橋本委員、よろしくお願いします。

○橋本委員 弁理士会の橋本です。

弁理士会としては、前回も申し上げたとおり、コンセント制度導入について賛成いたします。商標の実務家の立場から、コンセント制度の導入というのは、ユーザーひいては産業界に多大な利益をもたらすものであり、国際的な見地からもぜひ導入すべきであると考えます。

今回の御提案においては、出所混同防止の見地から、審査段階、登録後における十分な手当てがなされており、消費者保護についても全く問題ないと考えております。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。続いてオンラインから井関委員、お願いいたします。

○井関委員 同志社大学の井関でございます。発言の機会を与えてくださりましてありがとうございます。私は、コンセント制度導入について反対の意見を持っておりまして、その立場から意見を申し上げたいと存じます。

出所表示機能は、商標の本質的機能と考えておりますので、出所混同の防止というのは、商標法の最も重要な目的だと思っております。かつては連合商標制度が存在し、類似範囲の商標は同一人に連合商標としてのみ登録が許され、分離移転は禁止され、制度的に出所混同が生じないようにされていきました。これはストック商標の登録や不使用商標の増加という弊害を招きましたので廃止されましたけれども、類似範囲に他人の登録は許されないという趣旨自体は、商標法の本来の姿であると考えております。

ところが、コンセント制度は類似範囲に他人の商標登録を認めるという点で、出所混同防止という商標法の法目的にはそぐわない、とりわけ商標法1条にいう需要者の利益の保護にもとると考えております。

審査において類似する、すなわち出所混同のおそれがあると一旦は判断されたものについて、コンセント制度により混同しないとして登録することは、最高裁判決で類似とは出所混同のおそれがあることであるとされてきた概念と整合しないと思います。

以下コンセント制度導入の理由として挙げられていることに関しまして意見を申し上げます。1つ目はアサインバックが利用しにくいということが言われていると思います。しかしながら、そもそも類似範囲に登録を認めるべきではないというのが原則だと考えますので、これを簡単に簡便に利用できるということはそもそも困ると思います。利用しにくいという事実上のハードルがあることで、必要最小限のアサインバックにとどめられているという現状があるだろうと思われまますので、むしろ利用しにくいべきであると考えます。

2点目として、諸外国の制度と異なっているということが挙げられているかと思いますが、これにつきましても商標制度というのはもともと国際的には使用主義と登録主義ですとか、審査主義と無審査主義という大きな制度の相違があるものですから、それを安易に外国に倣うべきだということにはならないのではないかと考えております。外国のクライアントに説明しがたいという点も、先ほどアサインバックの利用のしにくさの1つとして、これと同じ理由でハードルとしてむしろ必要なことではないかと思えます。日本

は需要者保護を重んじる制度を取っているとして、むしろ誇る制度かと思っております。

それから3番目に、現在利用されているアサインバックは、登録査定後から設定登録前に名義変更するものが多く、その場合は商標権の移転に該当しないから、商標法24条の4の混同防止表示請求とか、52条の2の移転による出所混同に基づく登録取消審判の請求の対象にならないということが1つの問題点として挙げられていると思います。コンセント制度導入に併せて、これらを対象にする改正を行うという御提案だったと思います。

しかしながら、これについては、査定が終わって、その後登録前に名義変更できるということ自体が、特許庁の査定と異なるものに登録をするということを意味しますから、これははっきり言って脱法行為であるように考えておりますので、改正すべきは、むしろこのような時期の名義変更を許さないとする方向ではないかと考えます。

それから4番目として、留保型コンセント制度であれば、出所混同のおそれがある商標の登録を審査で排除できるからよいと言われていたと思います。しかしながら、一旦審査において拒絶理由通知を発したというところが出発点かと思えます。審査において一度は類似すると判断した後に、現在の制度でも、出願人は取引実情説明書というものが提出できる制度になっており、審査官はこれを検討されているので、出願人から、実際は、取引実情に鑑みると混同しないのだという事情の説明は十分されていると思っております。これを検討した上で、それでもなおやはり混同のおそれがあるのだということで、拒絶という判断を審査官でなさっていると考えます。それにもかかわらずコンセント制度を導入して、その判断を覆すということであれば、審査においてダブルスタンダードを取るということを意味するかと思えます。これはやはり許されないのではないかと考えております。

それから5番目として、最高裁判決において類否判断で考慮できる取引実情は、一般的、恒常的な事情に限られるとされてきた点につきまして、今回の御提案では当事者間で将来にわたってその事情、つまり現在の使用状況等を変更しないという旨の具体的な合意が行われている等の登録査定後に当該事情が変動しないことを担保できるようなものについては、一般的、恒常的な事情に準じたものとして考慮するという御提案だったと思います。

しかしながら、取引実情というのは、当事者だけで形成されるものではないと思います。当事者間で幾らそのような合意をしたとしても、将来にわたって事情が変動しないことを担保できるものではないと思います。例えば現時点では当該業界が寡占状態であって、出所混同するような状況にはないという事情がある場合、寡占状態が続くかどうかというのは、まさに当事者以外の新規参入者が入ってくるかどうかによるわけですから、当事者が

幾らそうしようと思っても、変化せざるを得ないことだと考えます。

以上の観点から、私はコンセント制度の導入はよろしくないのではないかと考えております。

以上になります。長々とすみませんでした。

○田村委員長 ありがとうございました。それでは、ほかの方は御意見、御質問ございますか。齊藤委員、お願いいたします。

○齊藤委員 日本知的財産協会・齊藤です。このような機会をいただきまして、どうもありがとうございます。

今様々な意見が出ておりますが、日本知財協会としては、コンセント制度の導入については賛成の意思表示をさせていただいております。一番の理由は、グローバル対応を含む実務上の色々な障害を考慮すると、やはりコンセント制度のほうが我々ユーザーとしては非常にスムーズに運営ができるということです。

もちろんコンセントを結ぶに当たって、消費者を含む需要者の利益を最大に考慮してきています。ドラフトする際、消費者またマーケットにおける出所混同の生じさせないことが大前提となっております。そもそも出所混同等が生じるようであればコンセントを結ばない、つまりそういった事態が生じてしまうこと自体がユーザーにも大きなダメージになるので、極力避けるような対応をさせていただいております。

また、アサインバックからコンセントに変わったからといって、需要者に出所混同が生じる不利益は特に懸念する必要はないのではないかと考えております。

留保型か完全型かという観点については、海外の様々な国において既に導入されている留保型を考慮して、今回の導入で新しく遭遇する問題を克服するという形で、グローバルに貢献できるパイロットプラン的な留保型を目指していただくことに期待したいと考えております。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございました。ほかの方いかがでしょうか。——今の段階でないようでしたら、ここで一旦事務局から御説明をお願いいたします。

○根岸商標制度企画室長 それでは、御説明させていただきます。

まず、今回御提案させていただくコンセント制度は、留保型コンセント制度ということで、基本的にはアサインバックよりも簡便、低廉な手続と考えておりますが、出願人には引用商標権者による併存登録についての同意や両商標の間に出所混同のおそれがないこと

を証明するための書面を提出していただいて、審査官が判断するというものです。そもそもアサインバックは、ユーザーや特許庁では全てを把握することができない部分があり、そのようなアサインバックによる商標の併存登録が留保型コンセント制度を導入することによって制度として担保された形で見える化されるということは、需要者の保護にも資するという側面があると考えてございます。

同一、類似する商標を併存させる場合には、留保型コンセント制度の下で、審査官が出所混同のおそれの有無についても審査によってしっかりと判断し、需要者の利益の保護を図るべきと考えてございます。

また、今回のコンセント制度は、これまで一般的・恒常的な事情とはみなされていなかったものであっても、将来にわたってその状況を変更しないことが担保できるようなもの、すなわち一般的・恒常的な事情に準じたものを一定の条件の下で考慮し得るという制度でございます。

これは、単に当事者間の合意をもって一般的・恒常的でないものを考慮するという趣旨ではなくて、具体的な合意の内容に照らして、将来にわたって状況が変動しないことが担保できるかについても、出所混同の判断の中において考慮すると考えてございます。

例えば、市場の占有状況について、寡占状態でプレイヤーが少ないことを理由に需要者が混同しない旨の主張があったとしても、将来にわたって変動しないことが担保されているとは言えないものとして、出所混同の判断の中で考慮されますので、コンセント制度は適用されないと考えてございます。

他方、現在、互いに商標を使用する商品・役務間で出所混同が生じておらず、今後も互いの事業領域に進出しない等の合意であれば、考慮し得ると考えてございます。

最高裁判決との関係の整合性についても、商標制度が一度登録されると半永久的に権利を認める制度である以上、将来変動する可能性の高い事情をもって登録を認めることは妥当ではございませんが、今回のコンセント制度は、一般的・恒常的な事情に準じた事情、すなわち登録後に変動しないことを担保できる事情を考慮し得るとする制度である以上、最高裁判決と矛盾するものではないと考えてございます。

また、現在の取扱いで十分ではないかと、現行も取引実情の考慮を行っているので、導入する必要がないということですが、確かに現在審査基準もございしますが、一般的・恒常的な取引の実情の範囲内で判断を行うというものです。現行の審査基準の適用の対象となりますのは、指定商品・役務として記載されたものに限られまして、それらに関

する一般的・恒常的事情とみなされないものまでは考慮されないことから、実際の使用の場面においては十分に区別されて、出所混同のおそれがない商標についても類似と判断せざるを得ない状況にあると考えてございます。

このような状況を受けまして、コンセント制度を法定化し、実際の商標の使用に係る商品・役務の一般的・恒常的事情に準じた事情、すなわち、登録査定後に変動しないことを担保できる事情も考慮対象に加えることで、現行の審査基準では対象となり得ない、より具体的な取引の実情も考慮することを想定してございます。

また、アサインバックについて、そもそも制度として適切ではないという御意見でございましたけれども、商標法上、出願人の名義変更は認められており、登録査定から設定登録までの間に行われる名義変更について、これが11号の拒絶理由を解消した後に当初の出願人に名義を戻すために行われるものかどうか、すなわちアサインバックを意図したものかどうか、特許庁では把握することが困難な状況でございます。

また、そのような名義変更の中にはアサインバックを目的としたものではない承継等も含まれ得ることから、そのような特定の名義変更行為を制度的に禁止することは制度上困難と考えてございます。

御指摘いただいた点で考えられることについては以上でございます。

○田村委員長 ありがとうございます。ただいまの御説明に関して、あるいはほかの点に関してでも、委員の皆様から何か御質問、御意見ございますでしょうか。井関委員、どうぞ。

○井関委員 何度も発言させていただきましてありがとうございます。私が先ほど申し上げました質問といいますか意見についてお答えいただきまして、大変ありがとうございます。

2つほどさらにお伺いしたいのですけれども、登録査定が終わってから設定登録までに名義変更できるというのは、アサインバックなのかどうなのかは分からないというのはおっしゃるとおりだと思いますが、アサインバックに限らず、登録査定をして、審査官がこの主体に登録を認めてよいと判断したものに対して、それから設定登録までに名義変更することというのは、アサインバックに限らず問題だと思います。

つまり混同防止表示請求とか取消審判も同じように対象になってこないわけですが、そのような名義変更であっても同じように出所混同ということがあり得るわけですから、これをアサインバックに限らない問題として名義変更は禁止すべきではないかと思っ



ております。なぜならば特許庁が判断したものと違う主体に登録を認めることになりますので、やはり先ほどの混同防止表示請求などの脱法になると思っております。

それから2点目で、取引実情の一般的、恒常的な事情に準じたものに該当するものだけを考慮するので、当事者が幾ら合意したとしても例えば先ほど私が例に挙げましたような寡占状態だからということであれば、分かりやすい、将来にわたって変化し得る事情なので、そういうことには幾ら同意書が提出されても認めないということで、この点は少し安心いたしました。

ただ、将来の事情がどうなるかというのは、先ほど寡占というのはとても分かりやすい例だったと思いますけれども、やはり分からないのではないかなということを危惧いたしますので、今は大丈夫だろうということであっても、将来にわたっては分からないのではないかなという危惧は残ると思っております。

差し当たり以上でございます。ありがとうございました。

○田村委員長 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。

○根岸商標制度企画室長 設定登録前の名義変更、アサインバックに限らずということですが、こちらもについては今回コンセント制度導入ということになりましたら、併せて取消審判と混同防止表示請求の対象とする法改正を考えておりますので、そのような形で対応できればと考えてございます。

また、将来的なところで、当事者間の合意ということで、そのほかの部分も変動する可能性があるのではないかとこのところですが、説明資料を提出すれば認めるということではなく、それを踏まえ、出所混同が生じないかを審査官が審査するという制度ですので、そのようなことが生じないように審査をしていくということでございます。

もしその後、事情が変わってしまった場合には、取消審判等の事後的な手当てをすることで、全体として出所混同が生じないように需要者の保護をしっかりとできるような制度を考えてございます。

○田村委員長 ありがとうございます。井関委員、いかがでしょう。

○井関委員 ありがとうございます。たびたびすみません。

名義変更の件について、私の申し上げ方が悪く、伝わらなかったような気がしておりますけれども、コンセント制度導入のための幾つかの理由の1つとして、名義変更がよくない、混同防止表示請求や取消審判の対象にならない点が、現在のアサインバック制度の問題であるとして、コンセント制度を導入するための理由の1つにされていたと感じまして、

そのために登録査定前の名義変更であっても、取消審判等の対象にするのだ、そういう改正をするからよいのだという御提案だと思いました。

しかしながら、これは理由にならないと私は考えております。アサインバックに限らず、あらゆる場面において登録査定後、設定登録前の名義変更はおかしいと思いますので、そこをきちんと対応すれば、コンセント制度を導入するための理由にはならないという趣旨で申し上げております。よろしくお願いいたします。

○田村委員長 ありがとうございます。

○根岸商標制度企画室長 ありがとうございます。確かに先ほど改めましてアサインバックの実情について御説明させていただきました。ここはコンセント制度を検討いただくに当たって大事なところといたしますか、そこを把握した上で御検討いただくということで、アサインバックには2種類あって、設定登録前のものもあり、これがコンセント制度の導入を御提案する1つの理由ではございますけれども、これに限らず類似するような商標を併存させる場合には、アサインバックよりも留保型コンセント制度の下で、審査官が出所混同のおそれの有無についても審査によってしっかり判断することで需要者保護を図るほうがより適切と考えてございまして、今回事務局から御提案させていただいております。

○田村委員長 ありがとうございます。井関委員、私から1つ確認したいことがございます。現在、連合商標を廃止して、そもそも登録後には譲渡でき、譲渡に対しては基本的に混同防止措置と不正使用取消審判の2つで今対応しています。けれども、先ほどの井関委員の御趣旨からすると、現行法からの大きな変更を前提とするお話のように聞こえるのですが、いかがでしょう。

○井関委員 ありがとうございます。そのような趣旨ではありません。本来の商標制度という観点では、連合商標の制度がよかったなという思いはもちろんありますけれども、まさか今からそれに戻すべきだということを申し上げるつもりは全くございません。

○田村委員長 もしそうだとすると、逆に平仄が取れていないといたしますか、登録された後には、自由に譲渡して、類似の範囲内での留保や併存が認められ、そこに対しては不正使用取消審判等で対処することになっているのに、なぜ登録前のときだけ、そこまで井関先生がこだわるのかが少し分かりません。

○井関委員 やはり簡単過ぎるかなと。今コンセント制度導入をおっしゃっておられる、アサインバックの制度がまさにそれだと思うのですけれども、それでは具合が悪い。もっと簡単にしたいということかと思うのですけれども、そんなに軽々にしてよいのかなとい

う疑問がある。だからアサインバックができるのでしたら、結局それを全く認めないということにはならないと思うのですけれども、せめてそんなに簡単にできるようなにはしないほうがよいという趣旨であります。

○田村委員長 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。よろしいですか。宮川委員、お願いいたします。

○宮川委員 質問があるのですけれども、日弁連知財センターの担当PTとしてはこれまで実務的に行われていたアサインバックという慣行を逆にきちんと法律の下でルールを決めて、特許庁の審査によって制度としてつくっていくということについては、賛成という意見が大多数でございました。

逆にアサインバックの制度というのは、先ほどの井関委員がおっしゃったように脱法行為みたいなものではないかという意見をおっしゃる方もいらっしゃいましたが、今の御提案で賛成しております。

その中で1つ気になりますのが、現行のアサインバック制度をきちんとしたルールの中に入れるということについて、頂いた資料では52条の2の取消しの対象に、権利の移転前の名義変更の部分についても対象にするということは明記されているのですが、混同防止表示を請求できる、あるいは何らかの公示方法を考えるというところについては、アサインバックについても同じような網をかけるという方向でいらっしゃるのか、どのようなお考えなのかを伺いたいと思いました。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。事務局からいかがでしょう。

○根岸商標制度企画室長 設定登録前のアサインバックについて、混同防止表示請求も出所混同の防止という趣旨がございますので、今回取消審判と併せて手当てすべきではないかと考えてございます。

また、アサインバックの公示について、もし御質問の趣旨と違っていたら御指摘いただければと思いますが、アサインバック自体、審査官なり特許庁なりで名義変更や移転がアサインバックを意図しているものかどうかという把握は困難だと考えておりまして、そうしますとこれはアサインバックだということで公示するということは、特許庁側としては難しいと考えてございます。

コンセンスト制度の場合は、コンセンストの主張がありまして、審査官がそれを認めて登録するということですので、登録時にコンセンストがあって登録されたということが特許庁側

で分かります。それを J - P l a t P a t なり対外的にも分かるような形で公示できるのではないかと考えてございます。

○田村委員長 宮川委員、いかがでしょう。

○宮川委員 私が伺いたかったところでございます。名義が出願、登録査定を受けた後に移って、また戻ったということは、履歴を見れば分かるという理解でよろしいのでしょうか。

○根岸商標制度企画室長 経過情報や提出書類を見ていただければ、名義変更があったということは分かるのですけれども、その目的までは分からないということ、11号が名義変更によって解消されたということは分かるのですが、アサインバックが行われたかどうかというのを確認するために、履歴なり経過情報なり提出書類などを見ていかなければならないということで、調査負担が生じるのではないかと考えてございます。

○宮川委員 ありがとうございます。

○田村委員長 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。橋本委員、お願いします。

○橋本委員 出所表示機能が商標にとって一番重要であるということは、私どもも重々存じておりますけれども、実務家としての経験なりから考えますと、日本企業も外国においてコンセント制度というのは自由にといいますか何回も使っていらっしゃるものだと思います。その御経験からコンセント制度は全く問題がないということを御存じで、そしてその点からも今回のコンセント制度の導入について賛成されていると理解しております。

諸外国の制度は色々ございますけれども、今回の日本の提案のように色々な出所混同防止の手当てがされているという制度はあまりないと考えております。それに対して今回の御提案では色々な審査段階及び登録後の手当てもなされておりますので、出所混同が生じないという点については万全かと思われま。

出所の混同は、需要者が困るというのはもちろんかと思うのですけれども、それ以上に困るのは権利者、使用者側かと思ひます。結局自分の商標が他人の商標と出所混同が生じたということであれば、信用も損ないますし、一番困るのは権利者ですので、権利者の方々もそのようなことはないように十分に注意されるものと考えております。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。続いて島並委員、よろしくお願いいたします。

○島並委員 ありがとうございます。機会を頂きありがとうございます。コンセント制度に基づいて登録が認められますと、先行の商標権者Bさんとコンセントに基づく出願人A

さんの2つの商標権が同時に併存するということになります。

仮に両方の商標権者が相手方に対して、つまりBがAに対して、AがBに対してそれぞれ商標権を行使したときには、どちらもその効力が認められない、つまり使用を排除できないと思うのですけれども、どのような制度的な手当で、条文によってそのような結論になるのでしょうか。

○田村委員長 私が答えることにいたしますが、ご指摘の点については商標的使用の抗弁、あるいは商標の積極的効力と呼ばれているもので、厳密に言うとも示的な条文はないと理解しています。ここから先は釈迦に説法で、御存じのように私は32条2項や24条の4に商標の積極的効力の根拠を読み込みますけれども、話せば長くなりますのでことあたりいたします。

ということで、明示的な条文はありませんが、一般的に、商標的使用の抗弁、あるいは積極的効力があると考えられているので、それで対処することになろうかと思います。いかがでしょうか。

○島並委員 分かりました。今回そのような事態への手当を特別にすることは意図されていないと了解しました。

そうしますと、混同のおそれが事後的に生じた場合には商標登録が消されるということですので一般の消費者に対する影響はなく、また先述のとおりA・B間への悪影響も特にないということだと、唯一不利益を受けるのは、その他第三者のCさんがさらに同じ商標を使用しようと考えた場合に、先行商標権者Bのみならず、コンセント制度に基づいて登録が認められたAからも商標権の行使を受け得るという点かと思います。

ただ、それはそこまで考慮しなくてはいけない不利益ではなくて、もともと使えない商標について2人目の商標権者からも権利行使を受けるといふことにとどまりますので、特に保護すべき事情ではないのかなと考えます。

というわけで、新たなコンセント制度を認めても、現実に困る人や状況は生じない以上、基本的には実務界が制度導入を求めるのであれば、この制度を導入してもいいのではないかと私は考えております。結論として、事務局の御提案に賛成いたします。

○田村委員長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。石井委員、お願いいたします。

○石井委員 質問の機会をいただきましてありがとうございます。

コンセントの意義ですが、出所混同のおそれの有無については権利者がよく分かっている

るという話と理解しております。一方で、商標権者が使用権を設定している場合、使用権者が困るおそれは勘案されるのか、勘案される場合どのような形で勘案されるのか教えていただけますでしょうか。

○根岸商標制度企画室長 現在のところ、同意については権利者のみからの同意の提出を想定しておりますけれども、例えば専用使用権者や通常使用権者が存在する場合には、出願人がそれらの者との関係でも問題のないことについて、同意書にその旨記載するとかその辺は想定ですが、何らかの形で担保できるように検討していきたいと考えてございます。

○田村委員長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。

それでは、様々な御意見を頂きまして、大変ありがとうございました。皆様から頂いた御意見につきましては、とりわけ反対意見もあったということは報告書に記しまして、また制度設計においては御意見に配慮したいと思います。他方で、反対意見もありながらも、大方の御意見としては制度導入に賛同、そして事務局の御提案でよろしいのではないかと、ということだったと思います。その次第で、反対意見を踏まえた報告書に致しますけれども、導入に向けて事務局案で進めるという方向で取りまとめたく思います。よろしいでしょうか。——ありがとうございます。

そういたしますと、具体的な議論については、審査基準ワーキンググループにて審議をお願いいたしたく思います。ありがとうございました。

### ③ 送達程度の見直しについて

### ④ 書面手続デジタル化について

○田村委員長 次に、送達制度の見直しについて参考資料1及び参考資料2を基に、書面手続デジタル化について参考資料3及び参考資料4を基に事務局から御説明いただき、その後質疑に移りたいと思います。では、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。

○高橋出願課長 出願課長・高橋でございます。よろしくお願いいたします。

送達制度の見直しにつきまして、第47回特許制度小委員会で議論された内容につきまして御説明いたします。

参考資料1を御覧ください。1ページ目でございます。まず特許庁に対する出願等の手続でございますが、オンライン又は紙での手続が可能となっているところでございます。

また、オンライン手続を行う際のインフラでございますが、現在は専用ソフトである出

願ソフトを御利用いただいているというところでございます。

平成2年12月よりオンライン出願が可能になっておりまして、遅れまして平成5年7月からオンライン発送について運用開始しております。

オンラインでの発送は、希望した者にのみ行っておりまた、紙で手続した場合は紙での発送となっているところでございます。

1 ページおめくりいただきまして、現状のオンライン発送処理でございます。発送処理につきましては、真ん中の絵にございますけれども、受付サーバーに格納いたします。出願人等のユーザーは、出願ソフトを利用しまして、①で発送件数を確認し、③で受取件数を指定した後、④でサーバーから書類が送信されるというところでございます。それらの書類につきまして、ユーザー側のPCに格納された時点で発送書類が到達したものとみなされるという法律の立てつけになっているところでございます。

なお、受付サーバーに格納後、10開庁日以内にユーザーが取得を行わない場合でございますが、現状は紙出力して郵送しているというところでございます。

次ページでございます。先ほど申し上げました現状を踏まえまして、オンライン送達の見直しの方向性でございます。御案内のとおりコロナ禍以降でございますが、企業等の働き方が変わり、また、デジタル庁が発足しまして、行政のデジタル化を推進していくというところでございます。こういうところも踏まえまして、私どももより一層のデジタル化が必要ということで検討しております。

繰り返しになりますが、10開庁日以内に発送書類を取得しない場合は、送達の効力発生のために紙にて郵送しております。私どもの行政処分に係る書類の多くは、書留郵便で発送しております。一般郵便と違いまして、手交しなければいけないということが生じておりますが、テレワーク等によって事務所に事務所員がいないということがコロナ禍以降発生しておりまして、私どもに返送されてくる割合が以前と比べると2割ほど多くなっているという状況もございます。

加えまして、先般の民訴法改正の内容を踏まえまして、現に私ども紙で発送しておりますが、それらの郵送に係るコスト削減、またデジタル化によるユーザーの利便性の向上というところから、方向性としましてオンライン発送可能な書類につきましては、全て受付サーバー格納、期間について検討中でございますが、一定期間受領しない場合につきましては、紙発送せずに改正民訴法と同様、到達したものとみなすという制度の導入を考えております。

対象者でございますが、こちらにつきましても改正民訴法と同様にオンライン希望者に加えまして、士業である代理人、弁理士さんであるとか弁護士さんについては義務化をしたいと考えているところでございます。

加えましてシステム改修に係る経費等についても考慮したいと考えております。

次ページでございます。今申し上げました見直しの方向性を踏まえまして、案として3案提案し、特許制度小委員会で御議論いただきました。その中では案1の手法が現行あまり変更がなく、問題がないということでございました。

なお、御意見といたしましては、改正民訴法につきましては、みなし送達の効力が発生するまでの期間として7日間が設定されております。特許手続の特殊性を踏まえすと、7日間では心もとないので、過度に短い期間とならないようにしてくださいという意見がございました。

また、案1で対応する際にしても、出願ソフトを頻繁に立ち上げないユーザー等もございますので、十分な周知をしていただきたいと。

サーバーに格納された旨の通知についても、利便性の高いものにしていただきたいという御意見がございました。

5ページ目につきましては、案1について詳細に記載しておりますので、お時間の関係もありますので省略させていただきます。

6ページ目でございます。こちら公示送達のデジタル化でございます。郵送しましても複数回返送されてくる処分通知につきましては、最終的な効力を発生させるために現在は公示送達により採用しております。こちらにつきましても、現在デジタル庁におきましてデジタル基本原則の中で、アナログ規制改革の中で書面掲示規制というものを掲げております。今般の改正民訴法に倣った公示送達のデジタル化を進めるという方向性のものがございます。

当庁の現状でございますが、公示送達は官報、特許公報及び庁内の掲示板というところに対応しております。掲載の手續また官報掲載の費用等を考えますと、インターネットを通じて特許庁のホームページに掲載する方向にしたいと考えております。こちらにつきましても、特許制度小委員会の中の議論では、改正民訴法を踏まえたデジタル化を推進する観点から賛成というところの意見が示されたというところでございます。

以上が送達制度の見直しでございます。

引き続き送達関連で総務課から御説明いたします。



○吉野総務課業務管理企画官 続きまして参考資料2を御覧ください。総務課・吉野より御説明させていただきます。

スライド1、現行制度についてでございますが、在外者は特許管理人によらなければ手続をすることができず、在外者に対する送達の特許管理人に送達しなければならないとされておりますが、在外者に特許管理人がいないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送できる旨規定されております。

次のスライド2と3におきまして、在外者であって特許管理人が不在となる事例を御紹介しております。

スライド2は、商標の取消審判請求の例となります。商標登録後、委任契約終了等により特許管理人が不在になっているときに、取消審判請求がなされたといったケースでございます。

次のスライド3では、マドプロ出願の事例となります。マドプロ出願におきましては、出願人と応答手続なく拒絶査定まで進む場合がございます。この場合、特許管理人が専任されておきませんので、在外者に対して直接拒絶査定を航空書留郵便に付して発送しなければならないという状況でございます。

次のスライド4を御覧ください。新型コロナウイルスの蔓延やウクライナ情勢を受けて、一部の国、地域に対して国際郵便の引受停止が発生しており、送達ができないというケースが長期にわたり発生しております。その結果、審判請求のケースであれば、審判請求の副本が送達できず、迅速な審理を望む請求人の要望に応えられず、拒絶査定の際であれば、最終処分が長期にわたり確定しないことで、後続の審査に影響が出ているという問題が生じております。

次のスライド5ですが、この問題を解決するために、法的な送達の効果を得る必要があります。まして、公示送達という手段を利用できるようにさせていただきたいと思っておりますが、現行法上は国際郵便引受停止により、航空書留郵便により送達できない状況は、公示送達の要件を満たしておりません。

次のスライド6でございます。これらを解決するため、現行の公示送達の規定を改正し、国際郵便引受停止等の理由により、一定期間在外者に航空書留郵便等に付する発送ができないときに、公示送達制度が利用できるようにしてはどうかということで、特許制度小委員会で御審議いただき、御了承いただいております。同様に意匠制度小委員会におきましても報告し、了承されております。

参考資料2につきましては以上でございます。

続きまして資料3を御覧ください。スライド1でございます。特許庁に対する申請手続、特許庁からの発送手続につきましては、特許庁は従来より積極的にオンライン化を推進してまいりましたが、まだ一定数オンラインで行うことができない手続が残っております。左側が特許庁に対する申請手続であり、右側が特許庁からの発送手続に関してとなります。いずれも電子申請やオンライン発送できる手続を増やすべく検討を進めております。

次のスライド2でございます。特許庁に対する申請手続につきまして、原則全てオンライン申請を可能とする方向で検討しております。大規模なシステム改造と改造費用が発生するという制約の中でデジタル化を推進するため、これまでのオンライン申請とは異なる電子形態でオンライン申請を可能とすることを考えております。

今回御提案させていただいておりますのは、XML形式の送付表に対して筆頭書類、添付書類などいずれもPDFでつけて送る電子形態となります。このように従来とは異なる別形態での申請を受け付けることに伴い、閲覧方法や電子化の方法に所要の法令改正を行う必要が生じております。本件につきましても、特許制度小委員会、意匠制度小委員会において御了承いただいております。

参考資料3の説明は以上でございます。

○小野審査基準室長 続きまして参考資料4を御覧ください。こちらの特許制度小委員会、それから意匠制度小委員会で議論されたものでございます。

手続のオンライン化に関連して、パリ条約の優先権を主張した出願をする際に必要な優先権証明書の提出をオンラインで行うためには、特許法43条の規定の改正が必要になるため、こちらのスライドで個別に説明いたします。

1ページ目を御覧ください。パリ条約による優先権についての現行制度の簡単な説明です。右下のポンチ絵を御覧ください。パリ条約による優先権とは、第一国に出願した者が出願の内容について優先期間内に第二国、例えば日本に出願した場合に、日本の出願の審査において日本の実際の出願日ではなく、第一国に出願した日、優先日と呼んでいますけれども、これを基準に判断されるという制度です。

このような優先権の取扱いのためには、日本への出願時に優先権証明書を提出する必要があります。

次のスライドを御覧ください。こちらのスライドは、パリ条約の優先権証明書の提出に

ついて、現行制度をまとめたものです。上の青枠の1つ目の矢羽根の3行目にありますように、①として書面による原本を提出することが原則であって、特許法43条2項に規定しています。

また、オンライン化と関連しまして、②として世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス、いわゆるDAS等を利用した電子的交換を行うことで、提出したものとみなされると特許法43条5項に規定しています。

このようにオンライン化でも特許、意匠を中心に対応できているものもありますが、DASに参加していない国があったりといったことがあるため、この場合は書面による原本の提出が必要となっています。

3ページ目を御覧ください。上の青枠にオンライン化を進めていく際の課題をまとめています。前のスライドで説明したような法律上の規定があるため、第一庁が書面で発行した証明書を出願人側で電子化したもの（写し）で提出できないということや、2行目にありますように第一庁が電子でも証明を発行した場合に、それをそのまま日本に提出できないという状況にあります。

そこで下の青枠にありますように、優先権証明書の写しの提出を許容したり、オンライン提出を可能にしたりといった制度改正を進めていきたいと考えています。これらは特許法を準用する商標、実用、意匠も含めた四法で措置したいと考えています。

この案につきまして、特許制度小委員会、それから意匠制度小委員会でも議論いただき、了承いただいております。

私からの説明は以上でございます。

○田村委員長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの御説明に関して自由討議を行いたいと思います。御発言希望の方は挙手又はチャット欄への書き込みをお願いいたします。特にございませんでしょうか。——よろしいようですね。ありがとうございました。

以上をもちまして本日の議論を終了いたします。最後に今後のスケジュールについて事務局から御説明をお願いいたします。

○松本制度審議室長 御審議いただきまして、ありがとうございました。次回以降の具体的な開催日程等につきましては、委員長と御相談の上、追って皆様に御連絡差し上げます。今回はこれまで御審議いただいた論点を踏まえて、商標制度見直しについて事務局から報告書案という形で提示させていただいて、御審議いただければと考えております。

○田村委員長　ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第10回商標制度小委員会を閉会いたします。本日は長時間の御審議ありがとうございました。

閉　　　　　会