

コンセント制度の導入

産業構造審議会知的財産分科会 第9回商標制度小委員会
令和4年9月29日



- 【参考】 特許庁政策推進懇談会での議論
- **コンセント制度導入検討の背景**
- **これまでの検討の経緯**
- **審査基準の取扱いの利用状況について**
- 【参考】 商標審査基準における取扱い
- **近年のユーザーの意見**
- **ニーズの整理及び対応の方向性**
- **今後の審議予定**
- 【参考】 コンセント制度の類型について
- 【参考】 主な国・地域におけるコンセント制度について

【参考】特許庁政策推進懇談会での議論

- コンセント制度の導入について、懇談会メンバーからの意見及び同懇談会報告書における方向性は以下のとおり。

■ 主な意見

- 外内の業務を担当する弁理士から、海外ではコンセント制度がある中で、日本にはそれがいないために、海外の顧客にアサインバックの説明をする負担があり、費用も高くなるため、毎回トラブルになるので早期の対応を求める声を昔からよく聞く。前向きに進めてほしい。
- 知財を活用している中小企業では、留保型のコンセント制度導入に賛成の声がほとんど。多くの国で制度が導入されており、併存登録され安全に使用されている商標が日本で使えないことは望ましくない。国境を越えたブランド展開の増加を想定すると、国際協調の観点やユーザーフレンドリーの観点からぜひ導入を検討してほしいという声が複数ある。実務上、別の方法（アサインバック）でしている部分もあり、制度導入することで問題は生じず、むしろ利便性が上がるのではないかと。同一・類似の判断や出所混同の考え方については、公益保護の制度設計をお願いしたいという声もあった。審査処理遅延の懸念はそんなにない。アサインバックでは対応できない部分があるので前向きな検討をお願いしたい。
- アサインバックを普段利用しているが大きな不都合は感じていない。アサインバックには欠点もあるが、コンセント制度もメリット・デメリットがあると思う。コンセント制度を否定するものではないが、アサインバックとコンセントの二つを、会社のネイチャーや相手方の所属する国などで使い分けることになる。両方あることについて特に反対するものではない。

■ 以上の意見を踏まえた、検討の方向性

- 産業界からの制度導入のニーズ及び消費者に受け入れられる文字列・ロゴの組み合わせは無限にあるわけではない中で、一度登録された商標権は、更新により永続的に独占可能な権利であるところ、商標の資源の枯渇といった観点も踏まえると、我が国においてもコンセント制度の導入について更なる検討を行うべきである。その際、商標法第1条に定める目的の一つである「需要者の保護」を考慮した制度を検討していく必要がある。
- このため、当事者間の同意があれば出所混同のおそれの有無の確認を経ることなく併存登録を認める（「完全型コンセント」）のではなく、同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には審査官の判断で拒絶する（「留保型コンセント」）べきではないか。
- また、コンセントによる併存登録後に両商標の間で出所混同が生じる場合を想定し、登録後の権利移転により混同が生じた場合の取消審判（商標法第52条の2（※））と同様に、不正競争の目的で他の商標権者の業務に係る商品又は役務と混同を生じるものをした場合には登録を取消し得るような事後的な手当もあわせて、法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。

※参考：商標法（抜粋）

第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用する類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用する同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

コンセント制度導入検討の背景

- ▶ 我が国の商標制度においては、先願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない（商標法第4条第1項第11号（以下「本規定」という。））。

商標法（抜粋）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

（中略）

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

- ▶ 審査官から本規定に基づく拒絶理由が通知された場合、一般に出願人が採っている対応としては、主に
 - ①引用商標（拒絶理由に引用された先願に係る他人の登録商標）と抵触する指定商品・役務の削除（手続補正書の提出）
 - ②引用商標と出願商標とが非類似である旨の主張（意見書の提出）
 - ③引用商標権者との譲渡交渉又はアサインバック（※）
 - ④引用商標に対する不使用取消審判等がある。

※アサインバック

商標登録出願人の名義を、一時的に引用商標権者の名義に変更することで、引用商標権者と新たに出願する出願人の名義を一致させて本規定に基づく拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再度名義変更を行う等の手法のこと。

- ▶ ①引用商標と抵触する指定商品・役務の削除による対応が不可能な場合、②～④のいずれかを選択することとなるが、書面の作成や権利の移転には一定の金銭的・時間的コストが掛かるところ、権利者の同意による本規定の適用の除外制度（以下「コンセント制度」という。）があれば、より簡便・低廉な選択肢となり得るとして、ユーザーから導入を求められている。

これまでの検討の経緯

- これまで、コンセント制度導入に関する議論が行われてきた際には、同一・類似商標の併存による出所混同のおそれなどを理由に、法改正ではなく運用面での対応を行ってきた。
- 直近（平成28年7月～29年8月）の検討の結果、コンセント制度に類する仕組みとして、商標審査基準に①取引の実情（商品・役務の類否判断）や②出願人と引用商標権者との支配関係の考慮に関する規定が導入され、その利用状況を見た上で、コンセント制度導入の必要性等を検討するのが望ましいとされている。

■コンセント制度導入に関するこれまでの主な検討の状況

| 検討母体 | 主な検討内容、導入見送りの理由 |
|--|--|
| 「商標制度の在り方について（平成18年2月産業構造審議会知的財産政策部会報告書）」を踏まえた「商標審査基準」「類似商品・役務審査基準」の見直し（平成19年4月） | 出所混同のおそれを理由に、法律改正ではなく、まずは運用面の見直しを行った。具体的には、審査において「取引実情説明書」を考慮できることとするとともに、経済の実態や取引の実情に合致したものとすべく商品又は役務の類否関係を見直した。 |
| 第2回 商標制度小委員会（平成28年7月） | 出所混同のおそれ、商標法の趣旨、最高裁判決で示された考え方（類似＝出所混同のおそれ有）（※1）と、「類似はするが混同しない」とするコンセント制度の考え方との整合性を理由に、法律改正ではなく、まずは運用面での対応検討を進めることに（商標審査基準WG（※2）での検討へ）。 |
| 第2-1回 商標審査基準WG（平成28年11月） | 「取引実情説明書」の運用の見直しを検討。商標審査基準（第13版）において、①商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮、及び、②出願人と引用商標の権利者に支配関係がある場合の観点から見直しが行われ、平成29年4月から運用を開始。 |
| 第3回 商標制度小委員会（平成29年8月） | 上記において改訂された商標審査基準における取扱いについて、ユーザーの利用状況（次頁参照）をみた上で、改めて我が国におけるコンセント制度の導入の必要性、導入方法等について、検討を進めていくことが望ましいとされた。 |

※1 氷山印事件

「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである（以下略）」（昭和43年2月27日 最判昭和39年3月（行ツ）第110号）

※2 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ

審査基準の取扱いの利用状況について

- 平成29年4月に運用が開始された審査基準の取扱いについて（詳細は次頁参照）、これまでの利用状況は、
 - ①取引の実情に基づいて商品・役務を非類似と判断した出願：1件
 - ②出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願：511件（いずれも2022年4月時点）
- ②については一定数の利用が認められる一方、①についてはほとんど利用されてこなかった事実が伺えるところ、ユーザー利便性を一層上げる必要があるため、更なる検討が必要ではないか。

■①商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮に関する取扱いにおいて非類似と判断された出願

| 出願番号 | 非類似と判断した指定商品・役務名（本願商標） | 引用商標 | 非類似と判断した指定商品・役務名（引用商標） |
|-------------|---------------------------|-------------|---|
| 2017-033050 | 第35類「農業経営に関する指導及び診断並びに助言」 | 登録第5960687号 | 第35類「ウェブサイトの検索結果の最適化, IT（情報技術）導入又はIT（情報技術）に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング」 |

■ 商標審査基準における①商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮に関する取扱いや、②出願人と引用商標権者との支配関係の考慮に関する取扱いについてのユーザーの意見

①商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮に関する取扱いについて

- 本取扱いでは、どの程度の商品同士であれば非類似と判断されるか分からないので、それであればアサインバックをしようという気持ちになる。
- 本取扱いは、引用商標権利者に非類似の主張をしてもらうという点のハードルが高く、加えて、陳述を取り付けられたとしても、特許庁で審査した結果拒絶される可能性もあるため利用しにくい。どういう説明や証左があれば非類似と認められるのか明確になれば使いやすいと思う。
- これまでに非類似と認められたのが1件ということで、通常の実務では使いやすいものではないと思う。
- 考慮された取引の実情が後の審査を拘束するのではないかという懸念がある。また、判例上、11号は、個別具体的な取引実情でなく、一般的な取引実情を考慮するものであるので、本取扱いが利用できる機会があるのか疑義がある。

②出願人と引用商標権者との支配関係の考慮に関する取扱いについて

- 同一の屋号を含むものの現在では資本関係のないグループ会社（旧財閥系等）も本取扱いの対象にしてよいと思う。
- 国内企業と海外企業の関係だと、実際には親子関係にある企業であっても両者の資本関係の立証が難しい場合がある。このようなケースも認められるような要件の拡大を希望する。
- グループに複数の事業会社があるが、事業会社は審査基準の考慮要件となる支配関係がなく、結局、一事業会社の出願に対しほかの事業会社の登録商標が引用され商標登録を断念した。出願人と権利者との間に支配関係がなくとも、グループ会社であることを示すことで足りれば使いやすい制度になると思う。
- 利用を検討したことがあったが、一方は孫会社であり、現行の基準の要件を満たさなかったことから断念した。親子会社に限らず孫会社やグループ会社でも登録を認めるようにしてほしい。

【参考】商標審査基準における取扱い

「商標審査基準」 十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標) 【抜粋】

11. 商品又は役務の類否判断について

(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について

本号に該当する旨の拒絶理由通知において、引用した登録商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)から、引用商標の指定商品又は指定役務と出願商標の指定商品又は指定役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、類似商品・役務審査基準にかかわらず、出願人が主張する商品又は役務の取引の実情(ただし、上記(1)から(3)に列挙した事情に限る)を考慮して、商品又は役務の類否について判断することができるものとする。(※)

なお、以下のような場合には、取引の実情を考慮することはできない。

- ① 引用商標権者が、単に商標登録出願に係る商標の登録について承諾しているにすぎない場合。
- ② 類似商品・役務審査基準において類似すると推定される指定商品又は指定役務のうち、一部についてしか類似しない旨の陳述がなされていない場合。
- ③ 引用商標の商標権について専用使用权又は通常使用权が設定登録されている場合であって、専用使用权者又は通常使用权者が類似しない旨の陳述をしていない場合。

13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。

- (1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
 - (2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
 - (3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
- ((1) 又は (2) に該当する例)
- (ア) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合。
 - (イ) (ア) の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合。

※ (1) から (3) では、商品の類否、役務の類否、商品役務間の類否の判断において考慮する事情について列挙している。

近年のユーザーの意見

- 前述のとおり審査基準の取扱いの利用状況や本小委員会での継続課題であること等も踏まえ、2021年7月以降、改めて、ユーザー企業・団体や有識者へのヒアリング（22者）を実施。主な意見は以下のとおり。

コンセント制度導入について

賛成（積極的）

- 完全型のコンセント導入を希望。企業は混同を生じさせるような同意はしない。アサインバックは社内決裁のハードルが高い。
- 全世界的な併存協定を取り付けるときに、日本にコンセント制度がないことで困っている。
- 留保型の導入に賛成する。完全型の場合、同一の範囲の取扱い、商標法第25条、ライセンサーとの関係はどうなるのかなどといった問題意識がある。そのような観点から、完全型よりは、ある程度特許庁が審査する留保型が良いのではないかと。一方、留保型の場合、商標権者に対価を払って同意書を提出してもらっても、審査の結果、特許庁に拒絶される可能性があるという懸念もある。
- 関係のない者同士のコンセントと、関連会社同士（必ずしも資本関係を有する必要はない）のコンセントの認められ方は差があってもよいと思う。
- コンセント制度があれば、選択肢が増えるという観点で必要と考える場面も多いので、完全型でなくても良いと思う。完全型であればアサインバックでも代替できるので、留保型により、アサインバックよりも簡便な方法があるということが、特に海外のユーザーには有用だと思う。
- コンセント制度のない日本ではアサインバックをせざるを得ず、追加的な時間や費用が発生し、また、それらのコストを検討した結果、海外の出願人が登録を断念するケースもある。

反対（消極的）

- 類似商標が併存すると、商標調査が煩雑になる。コンセントによる登録であることが、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）で公表されるとしても、検索したときに特許庁が審査で非類似と判断したものなのかコンセントによるものなのか、都度調べるのが大変。
- 仮にコンセント制度を導入するのであれば、商品又は役務の類否判断における取引実情の考慮に関する審査基準の要件を拡充するのがよいのではないかと。明らかな類似のものをいきなりコンセント制度で併存させるのは需要者に混乱を来すと思う。

ニーズの整理及び対応の方向性

- ▶ 以上の状況を踏まえると、我が国におけるコンセント制度導入に関しては、以下のように整理することができるのではないか。

■ コンセント制度導入のニーズについて

- 多くの諸外国においてはコンセント制度が存在し、グローバルなコンセント（併存同意）契約を結ぶこともある中、日本で同様の手続が出来ないことが、特に海外ユーザーにとって日本での商標登録の障壁となっているという声がある。
- アサインバックの手法について、権利の一時的な移転に伴うリスクがあることや、交渉手続、費用の負担が大きいことなどを理由に、中小企業を含むユーザーからは、より簡便・低廉なコンセント制度の導入が求められている。
- 平成28年に見直された商標審査基準（第13版、平成29年4月1日適用）における①取引の実情（商品・役務の類否判断）や②出願人と引用商標権者との支配関係の考慮に関する規定について、①、②ともにユーザーにとって利用しにくい場面があることが確認された。



■ 対応の方向性について

- 近年のコンセント制度導入に関する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。
- 仮に法改正によるコンセント制度導入を検討する場合には、ユーザーから消極的な意見も頂戴していることにも十分に留意しつつ、商標法第1条に規定された法目的の一つである、需要者の利益の保護、本規定における「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、法改正を行う場合に手当すべき事項についても検討すべきではないか。あわせて、現行の審査基準における取扱い見直しの余地があるかどうか検討すべきではないか。

今後の審議予定

➤ 今後の対応の方向性の是非を含め、詳細は次回の商標制度小委員会で検討してはどうか

➤ (今回) 第9回商標制度小委員会

- ・ 位置付け：継続検討課題「コンセント制度の導入」頭出し（事務局からの報告）
- ・ 内容：審査基準の利用状況等について事務局から報告し、今後の対応の方向性について提案するもの

※今後の対応の方向性の是非を含め、
詳細は第10回商標制度小委員会において審議する。

➤ (次回) 第10回商標制度小委員会（2022年11月頃を予定）

- ・ 位置付け：継続検討課題「コンセント制度の導入」制度導入の是非、詳細の審議
- ・ 内容：コンセント制度導入の是非、コンセント制度を導入する場合の課題、制度設計等、
詳細について委員に審議いただくもの

※想定している主な論点

- ・ コンセント制度導入の是非について
- ・ コンセント制度の類型（完全型・留保型）
- ・ 需要者の利益の保護について
- ・ 本規定における「類似」と「出所混同のおそれ」の関係性の整理
- ・ 事後的な取消制度その他関連規定 等

【参考】コンセント制度の類型について

- ▶ コンセント制度には、大きく「完全型」と「留保型」の二つの類型が存在。
- ▶ コンセント制度の導入・運用状況は、国・地域によって異なるが、多くは留保型を採用している。

■コンセント制度の分類

| 完全型コンセント | 留保型コンセント |
|---|---|
| 他人の先願登録商標と類似する商標が出願された際に、当該他人（商標権者）の同意があれば、更なる審査を経ずに登録を認めるもの。 ニュージーランドで採用。 | 商標権者の同意があったとしても、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。 米国等、多くの国・地域で採用。 |

■主な国・地域におけるコンセント制度の導入状況（※）

| | 完全型か留保型か | 同意書の提出時期 | 同一商標・同一商品に関するコンセント | 周知・著名商標に関するコンセント |
|----------|---|-----------|--------------------|------------------|
| 米国 | 留保型 | 拒絶理由対応時 | 可 | 可 |
| EU | 相対的拒絶理由の審査なし （異議申立ての審理において、EUIPOが友好的な和解を求めることができる旨の規定） | 提出不要 | 可 | 可 |
| 中国 | 留保型 | 拒絶査定不服審判時 | 通常難しい | 可 |
| 台湾 | 留保型 | 審査係属中 | 不可 | 可 |
| シンガポール | 留保型 | 拒絶理由対応時 | 可 | 可 |
| ニュージーランド | 完全型 | 出願から12か月 | 可 | 可 |

※平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究」報告書 図表1「各国のコンセント制度比較」より抜粋。

【参考】主な国・地域におけるコンセント制度について

■主な国・地域におけるコンセント制度の概要（※）

| | |
|----------|---|
| 米国 | <p>米国では、コンセント制度が、商標審査便覧1207.01(d)(viii)において定められている。</p> <p>同意書は、混同が生じるおそれについての判断の一要素であり、特許庁において拘束力を有するものではない。特許庁は、混同が生じるおそれがない旨が詳細に明示された同意書についてはかなり重視することがあるが、「裸の (naked) 」同意書（すなわち、先行する登録名義人が出願標章の登録に同意することのみを示す同意書、あるいは出所混同が生じるおそれがないと考えられることを述べるにすぎない陳述書）には、ほとんど重きを置かない。</p> <p>TESS（商標電子検索システム）においては、コンセントにより登録されたものかどうかは明示されない。ただし、提出された同意書は出願経過情報としては残るため、時間をかければコンセントによる登録を特定することは可能である。</p> |
| EU | <p>EUにおける、欧州共同体商標（以下「CTM」という。）制度においては、<u>相対的拒絶理由の審査が行われないため</u>、欧州共同体商標意匠庁（以下「OHIM」という。）に対して同意書を提出するという手続はない。</p> <p>しかし、欧州連合共同体商標に関する理事会規則第42条(4)において、異議申立ての審査において、OHIMが当事者間における友好的な和解を求めることができる旨が規定されており、異議申立ての手続における、当事者間の友好的解決手段として、コンセント制度が存在する。</p> <p>また、コンセントにより登録されたものかどうかは、商標検索データベース上には明記されない。</p> |
| 中国 | <p>中国では、コンセント制度について定めた法律や規定、又は審査基準はないが、実務上はコンセントによる登録が認められており、商標審判委員会内部の審判ガイドラインが存在している。</p> <p>同意書は特許庁の判断を拘束するものではない。指定商品が同一・類似で、かつ、商標自体も同一又は非常に類似する場合には、正常な市場秩序の保護や混同防止の観点で、登録を認めないことがある。</p> <p>なお、中国では、審査段階では拒絶理由は通知されないため、拒絶査定不服審判の段階で、同意書を提出することが一般的である。</p> |
| 台湾 | <p>台湾では、商標法第30条においてコンセント制度が規定されている。</p> <p>条文上は、「同一又は類似の商品又は役務について、他人が使用している登録商標、又は他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」についても、同意があれば登録が認められる旨が規定されている。</p> <p>ただし、コンセントは特許庁を拘束するものではなく、<u>需要者の混同が生じるおそれがある場合は、登録が認められない</u>。例えば、同一商標かつ同一又は類似の商品・役務についてのコンセントは、その商品・役務の出所を識別する機能を喪失し需要者に不利益が生じるため、許可されないと考えられる。</p> <p>また、コンセントにより登録を受けたものであることは、公報に記載される。</p> |
| シンガポール | <p>シンガポールでは、商標法第8条(9)において、コンセント制度が規定されている。当該は、「登録官は、先の登録商標又は他の先の権利の所有者が同意を与えれば、自己の裁量で商標を登録することができる」との裁量規定であり、<u>公衆が混同を生ずるかについては登録官の判断がなされる</u>。</p> <p>実質的に同一の商標が、同一商品について、同じ市場で使用される場合においては、同意書のみでは相対的拒絶理由を克服できないと考えられる。</p> <p>また、公報には引用商標権者の同意により商標登録出願が受理された旨が表示される。</p> |
| ニュージーランド | <p>ニュージーランドにおいては、商標法第26条でコンセント制度が規定されている。<u>混同する先行商標の権利者からの同意書を得ることで、先行商標と混同が生じるとされた拒絶理由は解消し、登録が確保される</u>。同意書に基づく拒絶理由の解消に関し、審査官の裁量はない。</p> <p>混同する商標の所有者が同意を与える対象について制限はない。従って、同一の範囲であっても登録が認められ得る。混同が生じる周知商標の所有者からの同意は、それが登録されているか否かに拘らず、拒絶を克服することができる。</p> <p>コンセント制度により商標が登録されたことは、商標検索データベースに掲載される。</p> |