

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10回商標制度小委員会
令和4年11月22日



目次

- 前回（第9回）商標制度小委員会における主な御意見
- 御意見を踏まえた、主な論点と対応の考え方
- 検討に当たっての主な論点
 1. 制度の枠組みについて
 2. 商標法第4条第1項第11号の除外規定を設けることについて
 - 【参考①】 制度導入後の審査イメージ
 - 【参考②】 審査における考慮要素の例
 3. 過去の最高裁判決との関係について
 4. 事後的な出所の混同防止策について
 5. その他の検討事項について
- 【まとめ】 各論点を踏まえたコンセント制度の在り方について
- 【参考】 審査基準の取扱いの利用状況について（第9回商標小委資料p5再掲）
- 【参考】 ニーズの整理及び対応の方向性（第9回商標小委資料p8一部修正の上再掲）

前回（第9回）商標制度小委員会における主な御意見

前回の小委員会では、事務局より、コンセント制度の検討経緯、平成29年から運用している審査基準の取扱いの利用状況、ユーザーへのヒアリング結果等を報告し、同制度について、本小委員会での検討を再開することとした。第10回（今回）の小委員会において、導入の要否も含めた詳細を検討することとなった。前回の事務局からの説明（資料）に対しては、以下の意見があった。

- （コンセント制度導入には）反対する。先願商標の権利者と後願商標の出願人との間に支配関係があるのであれば商標の併存登録を認めてもよいと思うが、そのような関係が無い場合に需要者との関係をどのように考えるかが重要。（説明資料には）ユーザーは賛成しているとあるが、そのユーザーは商標制度を利用している権利者であって推進派が多いと思われるところ、需要者の意見は反映されていない。
- コンセント制度の導入の検討について賛成するが、商標小委の場でこれまで何度も議論されてきたところ、その再開に当たり、課題がどのように解消されたか検討したい。
- 以前から賛成の立場。グローバルな観点からも必要と考える。留保型、完全型等の類型はあるものの、定義づけによるところがあり、その点を明確にした上で本論点について議論したい。
- グローバル化に伴い、コンセント制度についても受け入れるべきというのがユーザーの立場からの意見。コンセント制度を導入する場合は、何らかの形、例えば、J-PlatPat等で併存関係が把握できるような手当について検討してほしい。需要者側の懸念も少し緩和できるのではないか。

御意見を踏まえた、主な論点と対応の考え方①～需要者の利益の保護～

①（第9回の資料では）需要者の意見が反映されていない。

今回の検討を行うに当たり、ご指摘のとおり需要者の利益を保護する必要性があることから、以下のような留保型コンセント制度の導入により、登録時のみならず登録後においても、需要者の利益の保護を担保することを検討している。

(i) 登録時

- ・ 同意書及び出所混同が生じないことを説明する書面等に基づき、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（詳細後述）

(ii) 登録後

- ・ 業務上の利益が害されるおそれ（登録商標の出所表示機能の毀損を含む）のある使用をした場合の混同防止表示の請求の規定を設ける（詳細後述）
- ・ 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（詳細後述）

(参考)

・ 主要国の状況

コンセント制度を導入している主要国（米国、欧州等）において、コンセントによる併存登録後に、それらの商標について、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たが、出所混同や需要者保護が争点になった審決例や裁判例は確認できなかった。（2022年10月特許庁調べ）

・ 国内における需要者からのクレームの状況

国内において、アサインバックによる併存登録後に、それらの商標について出所の混同が生じたとして、需要者（消費者等）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社に対して調査したところ、該当する事例はなかった。（なお、アサインバックを行う際には、先行登録商標の権利者側で、後願の商標と併存登録しても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があった。）（2022年10月日本商標協会調べ）

御意見を踏まえた、主な論点と対応の考え方②～従来の検討課題の解消～

②コンセント制度導入に関するこれまでの課題が解消できるのか。

■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（※赤字は主たる導入見送りの理由）

検討母体	主な検討内容、導入が見送られてきた理由
工業所有権審議会商標問題小委員会報告書（平成7年5月）	具体的出所混同のおそれの有無をケースごとに調べることとすると、審査処理の遅延につながることも、類似商標の分離移転（アサインバック）が許容されていることを踏まえ、コンセント制度の導入を見送ることが適当とされた。 →出所混同のおそれ、審査処理の遅延、アサインバックの存在
平成8年法改正時における検討	商標権の譲渡交渉に通常2～3月の交渉期間を要していることから、コンセントの同意を取り付ける際にも同程度の交渉期間がかかるものと想定され、審査期間が非常に長期化することが懸念され、導入困難とされた。 →審査処理の遅延
「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）	出所混同による需要者の保護という観点から更に検討を行うとともに、取引の実情を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討が必要とされた。 →出所混同のおそれ
取引の実情を踏まえた類否判断の仕組み及び「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）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となった。 →出所混同のおそれ、商標法の趣旨との関係、最高裁判決との整合性
第21回 商標審査基準ワーキンググループ（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。
「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～」（令和4年6月 特許庁政策推進懇談会報告書）	コンセント制度の導入について更なる検討を行うべき。商標法の法目的の一つである「需要者の保護」を考慮し、当事者の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」が望ましいとされた。また、併存登録後に出所混同が生じた場合の取消審判等、事後的な手当も含めて法改正の具体的内容について検討が必要とされた。

御意見を踏まえた、主な論点と対応の考え方②～従来の検討課題の解消～

②コンセント制度導入に関するこれまでの課題が解消できるのか。

■これまで導入が見送られてきた理由（課題）に対する考え方（解消理由及び解消方法）

導入見送りの理由	考え方
出所混同のおそれ（平成7年、18年、28年）	留保型コンセントを採用した場合、審査官が出所混同のおそれを審査することとなるほか、登録後の混同防止表示請求や、実際に混同が生じた場合の取消審判の規定を設けることで、出所混同のおそれを排除することが可能になると考えられる。 →「論点1.制度の枠組みについて」に関連
審査処理の遅延（平成7年、8年）	検討時と異なり、現在は審査処理の迅速化、効率化が図られており、コンセント制度を設けることによる審査処理期間への特段の影響は、ほぼ生じない又は極めて少なくなったと考えられる。
アサインバックの存在（平成7年）	ユーザーからは、アサインバックよりも簡便・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、アサインバックがコンセント制度の代替として機能しているものとはいえない。アサインバックは出所混同のおそれが審査されない。 →「【参考】商標法におけるアサインバックの位置づけについて」に関連
商標法の趣旨との関係（平成28年）	商標法の趣旨（法目的）の一つである「需要者の利益」の保護については、（アサインバックと異なり）出所混同のおそれを審査で考慮すること等で担保されるものと考えられる。
最高裁判決との整合性（平成28年）	登録査定後にその事情（現在の使用状況等）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、商標法第4条第1項第11号の類否判断の枠外において、考慮することも許されるのではないかと考えられる。 →「論点3.過去の最高裁判決との関係について」に関連

御意見を踏まえた、主な論点と対応の考え方③～コンセント制度の類型～

③コンセント制度導入の類型（定義づけ）を明確化すべき。

- コンセント制度には、大きく分けて「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、ニュージーランド以外の多くは「留保型」のコンセント制度を採用している。
- 特許庁政策推進懇談会においては、商標法の法目的の一つである「需要者の保護」の観点からも、出所混同のおそれがある場合には登録を認めないとする「留保型コンセント」の導入を検討すべきとの意見を頂いている。

■コンセント制度の類型

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（H28年調査研究報告書より抜粋）

	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

御意見を踏まえた、主な論点と対応の考え方④～登録公開のあり方～

- ④ グローバル化に伴い、コンセント制度も受け入れるべき。J-PlatPat等で併存関係を確認できるようにすべき。需要者側の懸念も緩和できるのではないか。

コンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるように手当がなされている国と、そうでない国とが存在する。

主要国では、コンセントによる登録であることが特定できない国が多いものの、例えば、米国等では、サーチツール上、コンセント制度により登録された商標を特定できないものの、個別案件の出願経過情報を閲覧すれば（同意書が提出されている場合には、その旨が明記されているため）確認可能である。



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・確認方法は様々であるものの、ユーザーの要請や需要者の懸念緩和に向け、コンセント制度による登録であることが分かるよう特許庁において公開すべきではないか。

J-PlatPatで公開する方向で調整を進めるとともに、システム改修等の準備期間はホームページで公表する等の代替措置を行うべきではないか。

【参考】商標法におけるアサインバックの位置づけについて

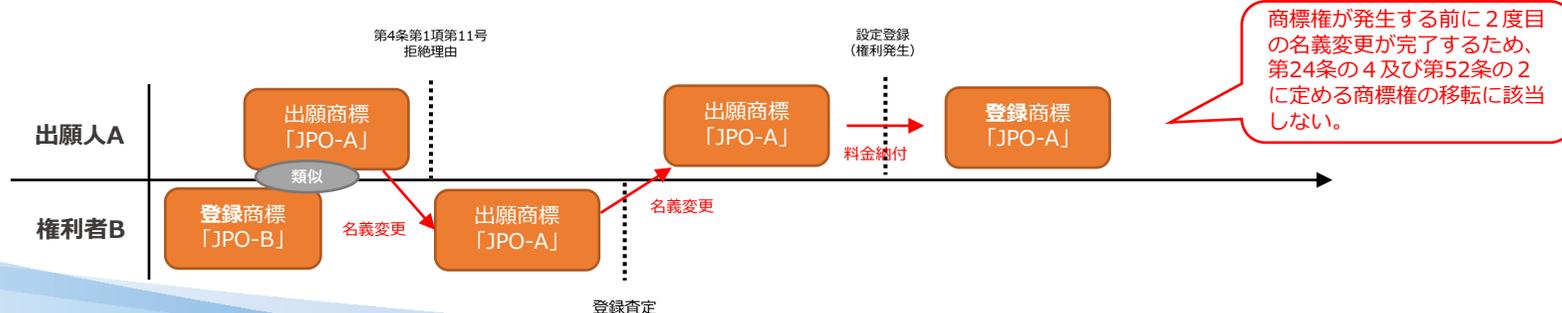
- 商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由の解消を目的とした、設定登録前の名義変更の往復行為（いわゆる「アサインバック」の代表的な類型。下記の図を参照。）は、同じくアサインバックの一類型である、引用登録商標の権利者から出願人への移転登録手続に比べ安価で済むことから、これまでユーザーに多用されてきた実情がある。
- 特許庁の商標審査において、一度名義変更され拒絶理由が解消した出願が再度元の出願人の名義に変更されるか否か（又は、アサインバックが目的ではなく単に出願に係る権利が他人に譲渡されたか）の正確な把握は困難。
- 設定登録前のアサインバックにより併存登録された商標については、商標権の設定登録前（登録査定受領後、料金納付までの間）に元の出願人の名義に戻るため、商標法第24条の4に規定される混同防止表示請求及び同法第52条の2に規定される取消審判請求の対象とならず（各条にある「商標権が移転された結果」に該当しない。）、仮に商標権者の使用により出所混同のおそれがある場合や、現実に出所の混同が生じている場合においても、そのことを理由に混同防止表示請求をすることや、登録の取り消しを請求することはできない。そこで、**今回の法改正では、当該アサインバックについても商標法第24条の4及び同法第52条の2の対象とすることが考えられる（詳細は後述）。**
- 設定登録前の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も利用されるが、権利移転への懸念や時間的・金銭的な負担が大きい。
- ユーザーにおいては、類似とおぼしき商標同士が異なる商標権者によって併存登録されている状況が、審査官により非類似と判断されたものか、それともアサインバックにより登録されたものかを確認するための調査に負担が生じる。

第二十四条の四 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、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。）が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一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に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

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。

2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

■ 典型的なアサインバックの例（設定登録前に元の出願人の名義に戻すケース）



検討に当たっての主な論点

➤ 以上を踏まえ、コンセント制度の導入を検討するに当たっては、以下の点について、整理する必要があるのではないか。

1. 制度の枠組みについて
2. 商標法第4条第1項第11号の除外規定を設けることについて
3. 過去の最高裁判決との関係について
4. 事後的な出所の混同防止策について
5. その他の検討事項について

1. 制度の枠組みについて

- 我が国においてコンセント制度を導入するに当たっては、商標法に新たな規定を設け、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても、所定の場合には、同号の適用を除外する仕組みを設けるべきではないか。
- これまでのコンセント制度導入に関する議論や、近年の検討の内容も踏まえ、制度全体としては、例えば、以下のような仕組みとしてはどうか。

■ 検討すべきコンセント制度の枠組み

主なポイント	内容
制度の概要	<ul style="list-style-type: none">・ 商標法第4条に新たな規定を設け、先行登録商標の権利者による同意書の提出のほか、当該先行登録商標と出願商標との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、その結果、審査官が出所混同のおそれについて問題がないと認めたもののみ、商標法第4条第1項第11号の適用除外とする。・ 登録後の事後的な措置として、同号の適用除外で併存登録された商標権について、混同防止表示の請求、不正使用取消審判の請求を可能とする。
出所の混同防止のための手当	<ul style="list-style-type: none">・ 審査における取引の実情の考慮・ 審査における先行登録商標の著名性の考慮・ 審査における商標の同一性、酷似性の考慮（以上、論点2【参考②】に関連）・ コンセントによる併存登録後の、事後的な取消審判等（論点4に関連）
特徴	<ul style="list-style-type: none">・ アサインバックより金銭的・手続的コストが低く、かつ、需要者の利益の保護を念頭に置いた制度。・ 同意があり、取引の実情（特に一般的・恒常的な事情に準じたもの）を考慮してもなお先願登録商標との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（具体的な内容は審査基準ワーキンググループにおいて検討し、商標審査基準に例示することを検討。）。
留意事項	<ul style="list-style-type: none">・ 審査における取引の実情の考慮の際の要件設定が課題。・ 商標法に上記の適用除外規定を新設するとしても、過去の最高裁判例との関係の整理が必要となるか。

2. 商標法第4条第1項第11号の除外規定を設けることについて

- 商標法第4条第1項第11号の趣旨は、一般に商品又は役務の出所の混同防止とされているところ、コンセント制度においては、査定時（登録時）において、先行登録商標と後願の出願商標との間における出所混同の防止を担保できる制度を採用することで、同号の除外規定を設けることに一定の合理性を認めることができるのではないか。
- また、同号には、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、この点についても、先行登録商標の権利者の同意（自身の商標権と抵触する可能性のある範囲に他人が別の権利を設定することについての同意）が存在することで、同号の適用を除外することの理由となり得るのではないか。

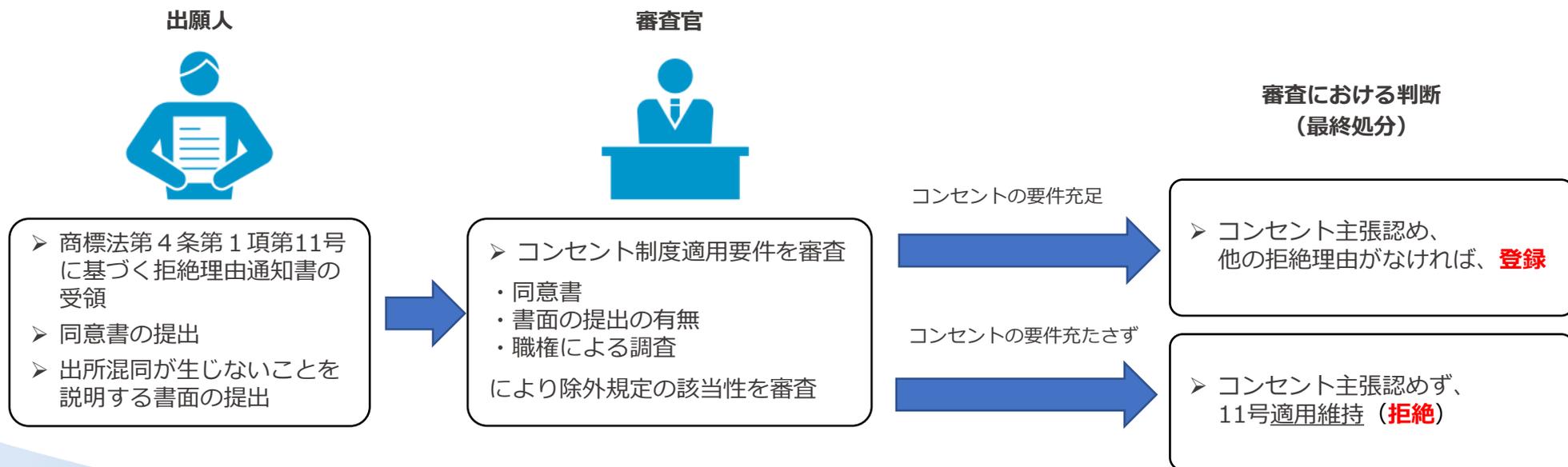


いずれの趣旨も害さない範囲であれば、コンセント制度により同号の除外規定を設けてもよいのではないか。

【参考①】 制度導入後の審査イメージ

- 商標法第4条第1項第11号に該当する（審査官から拒絶理由通知書を受けた）出願について、出願人から、先行登録商標の権利者による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。
※類似する先行商標が事前に明らかな場合には、拒絶理由通知を待たずに同意書等を提出することを妨げるものではない。
- 審査官は、それらの書面及び職権調査により同号の除外規定の該当性（次頁の考慮要素の例参照）を審査し、所定の要件が充足されていれば、他の拒絶理由のない限り、登録を認める。

■ コンセント制度に基づく審査のイメージ



【参考②】 審査における考慮要素の例

- 審査における出所混同の有無の判断に際しては、出願人から何らかの書面の提出があることを想定（なお、同意書とは別の書面とするか、同意書の中で（同意以外の）追加の説明があった場合にも認めるか否かは要検討。）。
- 出所混同の有無の判断に関する具体的な考慮要素の例としては、現在の両商標の使用状況や、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。

■ 具体的な考慮要素の例

- **現在の両商標の使用状況**
→引用商標・出願商標が現に使用されている場合に、実際に混同が生じていないことを推定できるもの（商品・役務の販売・提供地、販売・提供方法、用途等が著しく異なる場合、その他市場が競合しないことを示す事情等）。
※現在の商標の使用が認められない場合は、以下の取決めや、今後の使用予定を考慮する
- **将来的に混同が生じないこと取決め**
→引用商標・出願商標の現在の使用の有無に関わらず、将来においても、混同を生じさせない使用をすることの当事者間の取決め（両者で取り交わした文書）。
※将来においても状況が変更されないことを担保できることが必要。
- **その他、審査官が出所混同が生じないと判断できる合理的な説明**
（例えば、引用商標の権利者と出願人との間に支配関係がある、グループ企業同士である場合等）



これらの内容を総合的に勘案した上で、審査官が、両商標の間で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、商標法第4条第1項第11号の適用を除外する（ただし、引用商標が著名商標である場合（支配関係・グループ企業等を除く）や、商標が同一・酷似する場合等、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。）。

3. 過去の最高裁判決との関係について

過去の最高裁判決（次頁参照）において、商標法第4条第1項第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」な事情に限られてきた。

- しかし、同号の適用される商標についても、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いえる場合があるのではないか。
- もっとも、登録主義をとる我が国商標法において、登録査定後に変動が生じ得るような事情を第4条第1項第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ものといえる。
- そこで、同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（現在の使用状況等）を変更しない旨の具体的な合意が行われている等、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、（同号の類否判断の枠外において）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るのではないか。
- 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（＝商標法第4条第1項第11号の適用を除外する規定を設ける）ことが許されるのではないか。
- あわせて、登録後、実際に出所混同（のおそれ）が生じた場合には、混同防止表示の請求や取消審判の規定を設けることで（詳細は後述）、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のではないか。

【参考】過去の最高裁判決

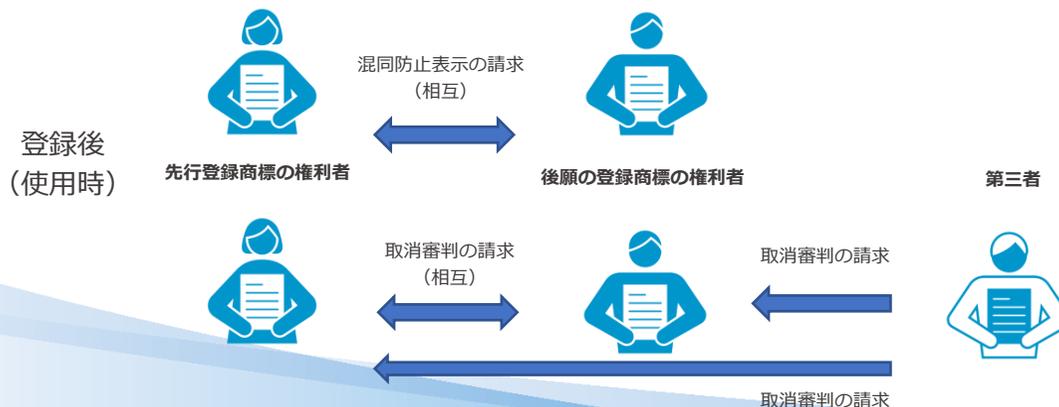
■ 商標の類否判断に関する最高裁判決

事件名/事件番号	説示要旨
橘正宗事件 最高裁昭和36年6月27日判決（昭和33（才）第1104号）	<u>商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。</u>
氷山印事件 最高裁昭和43年2月27日判決（昭和39（行ツ）第110号）	<u>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つて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。</u> ・・・また論旨は、硝子繊維糸取引の実情に関する原判示をもつて、それは実験則といえるほどの普遍性も固定性もないもので、新製品開発当初の特殊事情に基づく過去の一時的変則的な取引状況のように主張するが、原判決がその挙示の証拠および弁論の全趣旨によつて適法に認定したところは、 <u>本件出願商標の出願当時およびその以降における硝子繊維糸の取引の状況であつて、かつ、それが所論のように局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足りる証拠もない。</u> 所論によつては本件出願商標の登録を拒否しえないものといわなければならない。
保土谷化学工業社標事件 最高裁昭和49年4月25日判決（昭和47（行ツ）第33号）	<u>商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される。</u>

4. 事後的な出所混同の防止策について

- コンセント制度による登録は、現行の商標法第4条第1項第11号の定める商標の範囲内にある出願について、同意書及び出所混同のおそれがないことを説明する書面の提出を理由として、特例的に認めるものである。そのため、コンセントの基礎となった事情に変更が生じた場合等、事後的に出所混同のおそれが生じた場合に備え、これを是正する仕組みを置くことが望ましいのではないか。
- コンセント制度による商標の登録後、一方の権利者による商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれ（登録商標の出所表示機能の毀損を含む）がある場合には、同法第24条の4のように、当事者間で混同防止表示の請求を可能にすることで、出所混同の防止を担保することが可能ではないか。
- また、コンセントによる商標の登録後、当事者のいずれかが不正競争の目的を持って出所混同を生じさせる使用をした結果、現実に出所混同が生じている場合には、同法第52条の2のように、何人も取消審判の請求を可能にすることで、出所混同の防止を担保することが可能ではないか。
- 加えて、設定登録前に行われたアサインバックについては、たとえ商標権者の使用により出所混同のおそれがある場合や、現実に出所の混同が生じている場合においても、同法第24条の4に規定される混同防止表示請求及び同法第52条の2に規定される取消審判請求の対象とはならないところ、そのような場合についても各条に基づく措置の対象としてはどうか。

■ 事後的に出所混同防止を担保する仕組み（イメージ）



出所混同のおそれがある場合には、混同防止表示の請求を可能にすることで出所混同防止を担保。

現実に出所混同が生じている場合には、取消審判の請求を可能にすることで出所混同防止を担保。

➤ 設定登録前のアサインバックについても同様の措置を設けてはどうか。

5. その他の検討事項について

➤ 上記で述べた論点のほか、例えば、下記の論点についても、整理・検討が必要ではないか。

先後願や同日出願に関する規定について

商標法第8条第1項において、異なる日に同一又は類似する商標の出願があったときは、最先の出願人のみが商標登録を受けられるとし、先後願の関係について規定しているところ、コンセント制度を導入する場合には後願の出願人も登録の余地がある以上、何らかの手当が必要ではないか。

また、商標法第8条第2項において、同日に同一又は類似する商標の出願があったときは、協議により定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けられるとし、同条第5項において、第2項における協議が成立しない場合に、くじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けられるとしているところ、同日付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。

コンセントにより登録された商標である旨の公示について

ある商標がコンセントにより登録されたものである場合に、それが第三者から見ても容易に分かるよう、何らかの措置をとるべきではないか。J-PlatPatで公開する方向で調整を進めるとともに、システム改修等の準備期間はホームページで公表する等の代替措置を行うべきではないか。

(なお、平成29年に導入された商標審査基準における運用により、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出願人と引用商標権者との間に支配関係が認められた出願の一覧については、特許庁ホームページにおいて公開されている。)

【まとめ】各論点を踏まえたコンセント制度の在り方について

- 以上の論点を踏まえると、我が国におけるコンセント制度の在り方及び検討に当たっての留意事項は、以下のように整理できるのではないか。
- これらの点を踏まえた上で、我が国においてもコンセント制度を導入すべきではないか。

審査時



※類似する先行商標が事前に明らかな場合には、拒絶理由通知を待たずに同意書等を提出することを妨げるものではない。

① 拒絶理由通知書

一般原則（審査基準等）にのっとり職権審査。

Aの出願商標とBの登録商標との間に出所混同のおそれがあると判断した場合に、第4条第1項第11号を適用。

② 当事者間の合意・同意書等作成

先行登録商標の権利者 B による同意書等を作成する。

③ 同意書等の提出

審査官は、出願人から同意書及び出所混同が生ずるおそれがないことを説明する書面の提出があった場合には、提出書面の内容を考慮した上で、両商標の出所混同の有無を審査。

出所混同が生じる蓋然性が低いと判断された場合には、商標法第4条第1項第11号の適用を除外。

（留意事項）

- ・ 出所混同のおそれの有無を判断するに当たり、どのような考慮要素を設けるべきか。

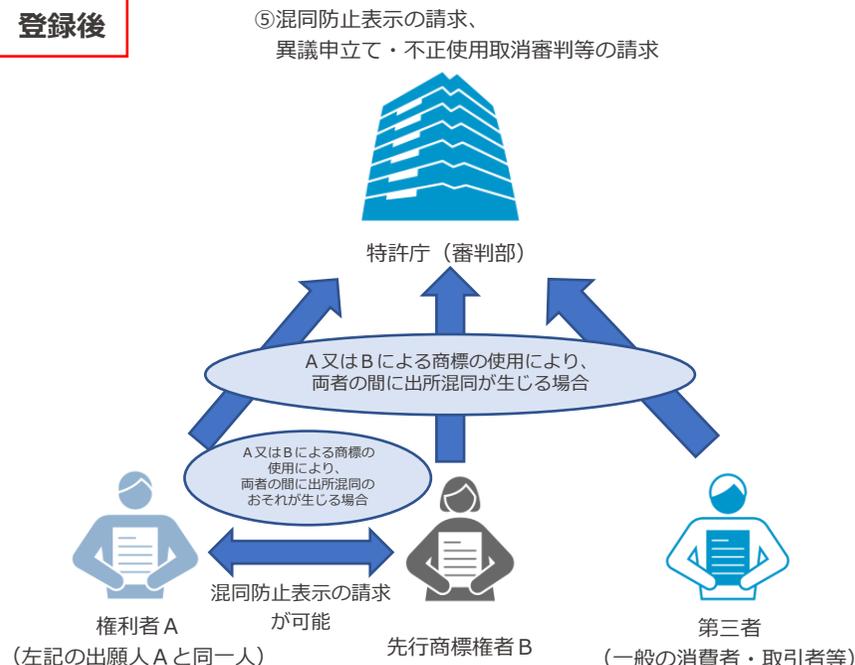
④ 登録査定・拒絶査定

登録査定となった商標については、それが（商標同士が区別されたのではなく）コンセントにより登録された旨が第三者からも分かるよう、何らかの形で公表する。

（留意事項）

- ・ J-PlatPatで公開する方向で調整を進めるとともに、システム改修等の準備期間はホームページで公表する等の代替措置を行うべきではないか。

登録後



⑤ 混同防止表示の請求、異議申立て・不正使用取消審判等の請求

コンセントによる併存登録後、一方の権利者による商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれ（登録商標の出所表示機能の毀損を含む）がある場合には、混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できることとする。

また、両商標の「使用」に係る商品・役務について出所混同が生じると判断される場合（コンセントを認めた審査官の判断が不適切だった場合）には、何人も異議申立てが可能（既存の制度）。

加えて、当事者 A B いずれかが（不正競争の目的を持って）いずれか一方の商標と出所混同を生じさせる使用をした結果、現実に出所混同が生じている場合には、別途、何人も取消審判を請求可能とする。

（留意事項）

- ・ 設定登録前に行われたアサインバックについては、たとえ商標権者の使用により出所混同のおそれがある場合や、現実に出所の混同が生じている場合においても、そのことを理由に混同防止表示の請求をすることや、取消審判の請求をすることはできないところ、そのような場合についても同様の措置を設けてはどうか。

【参考】 審査基準の取扱いの利用状況について (第9回商標小委資料p5再掲)

- 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】ニーズの整理及び対応の方向性（第9回商標小委資料p8一部修正の上再掲）

▶ 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と。

■ 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。