

取引実情説明書（4条1項11号）についての審査基準について（案）

平成28年11月

1. 検討の経緯

コンセント制度の導入に関しては、従前より議論がされてきたところであるが、産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会における審議を取りまとめた「商標制度の在り方について 平成18年2月」では、対応の具体的な方向性として、コンセント制度については更に検討を行うことが必要であり、取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討することが適切であるなどとした。

これを受け、平成19年から取引実情説明書による取引実情の参酌をすることが可能となるよう審査基準を改訂したところである。

平成28年7月に開催された第2回商標制度小委員会においては、取引実情説明書の運用について見直した上で、改めて我が国におけるコンセント制度の導入の必要性、導入の方法について検討を行うこととされた。

2. 取引実情説明書についての指摘事項

取引実情説明書については、以下のような問題点が指摘されている。

（1）商標の使用について

取引実情説明書を提出するためには、引用商標権者及び出願人の両者が共に商品又は役務の取引を行っていることが必要とされている（5. 参考「商標審査便覧42. 111. 02 3.」参照）。しかしながら、類似する可能性がある商標が存在しているにもかかわらず、出願商標の使用を開始してしまうと、権利侵害のリスクがあるため、出願段階において出願人が商標の使用を開始していることは少ない。また、引用商標権者が登録商標を使用していないこともあり得る。

（2）指定商品・役務が複数存在する場合

出願に係る指定商品・役務と類似する登録商標に係る指定商品・役務が複数有るときは、全ての商品・役務について、取引の実情の説明及びその証拠の提出が必要となる。そのため、上記（1）と関連し、類似すると判断された商品・役務のうち1つでも使用していない指定商品・役務が存在する場合には、取引実情説明書が利用できなくなってしまう。

（3）取引の実情について

取引の実情を説明するにあたり、商品・役務に関する一般的・恒常的な取引実情が考慮されるのか、それとも出願人と引用商標権者が使用する個別具体的な商品・役務間の取引実情が考慮されるのかが特に明示されておらず不明である。

指定商品・役務が非類似であると判断され得るかについては、「総合的に考察した結果、判断する」としているのみで、どの程度相違が認められるのかが不明である。

（４）親子会社、グループ会社の関係

取引実情説明書が利用出来る可能性がある場合として、出願人と引用商標権者とが、親子会社、グループ会社等の一定の関係にあるときが考えられるが、出願人と引用商標権者の間に関係性があることは、考慮されるべき取引の実情とはされていない。

３．商標審査基準改訂の方向性

以上のような問題点を踏まえ、現状の取引実情説明書について、次のように二つの場面に分けて改定を行うのはどうか。

（１）商品・役務に関する類否判断における取引の実情の考慮について

現状の取引実情説明書が、４条１項１１号の判断に影響を与える場合は２つ考えられる。すなわち、取引の実情を踏まえて、①商標が類似しないと判断される場合と②商品・役務が類似しないと判断される場合である。

まず、①については、今般の改訂により、商標の類否判断においては一般的・恒常的な取引の実情のみを考慮し得ると明示したため、具体的な使用状況を類否判断において考慮することはこれと矛盾することになる。そのため、今後は具体的な取引の実情を考慮するという運用はできなくなる。また、審査基準において、一般的・恒常的な取引の実情については、考慮できることを明示した。よって、商標の類否判断において考慮できる場合については特段記載を残す必要はないと考えられる。

②商品・役務の類否判断における取扱いについては、次のとおり考えられる。そもそも、現在の審査運用において、商品・役務の類否判断は、公平かつ迅速な審査運用を行う観点から、類似商品・役務審査基準において定める類似群コードにより類似を推定するという形式的な方法で類否判断を行っており、原則として、出願人が主張する個別の事情を考慮して、商品・役務の類似の推定を覆滅することは認めていない。そこで、一定の場合に商品・役務に関する取引の実情を考慮して、類似の推定を覆滅し得る場合があることを認めることとしてはどうか。また、具体的に考慮しうる取引の実情については、商標の類否判断において、一般的・恒常的な取引の実情のみを考慮できるとしていることとのバランスから、これと同様のものに限るべきだと考えられる。さらに、商品・役務の類否判断においては、類似群コードを用いた強い推定が働いていることを踏まえて、出願人のみの主張では取引実情の存否について客観性を欠くことになるため、現在の取引実情説明書と同様に、少なくとも本人以外の第三者である引用商標権

者の関与が一定程度必要になるとすべきである。

そこで、商品・役務に関する取引の実情を考慮することができる前提要件として、引用商標権者から商品・役務が類似しない旨の陳述を求めることがいいのではないか。

（２）親子会社の関係にある場合について

出願人と引用商標権者の関係性については、従前の取引実情説明書における取扱いでも考慮されておらず、当該事情の有無によって、商標又は商品・役務の類否判断の考慮要素とすることは理論上難しいと考えられるものの、次のような点を考慮すれば、登録を認めることができるのではないか。

周知な商品等表示主体の混同行為を防止しようとする不正競争防止法2条1項1号の「他人」の解釈においては、単一の主体のみならず複数人のグループからなる主体が含まれるものとされており、親子会社やグループ会社、フランチャイズ事業におけるフランチャイズチェーンがこれに含まれるとされている¹。もっとも、商標登録出願における類否判断においては、引用商標権者が明確に定まっているため、11号のいう「他人」に該当するかどうかは、出願人が引用商標権者と同一であるかにより一義的に決まるはずであり、ただちに「他人」の解釈を不正競争防止法2条1項1号の同様の範囲にまで広げることは難しいと考えられる。

一方で、一度登録がなされてしまえば登録商標を譲渡することは自由にできるため、審査の場面で、硬直的な運用をすることはユーザーに無用の負担を強いることになる。これに加え、出願人と引用商標権者が会社経営について一定の影響力を行使でき、登録商標の使用を管理できる状況下であれば、需要者が出所の誤認混同をすることにより不利益を被る可能性は逡減されていくものと考えられる。

そこで、出願人と「他人」である引用商標権者が支配関係にある場合にかぎり、実質的には「他人」の商標ではないものとして、11号に該当しないものとする旨の取扱いをしてはどうか。

¹ 「「他人」とは、自然人、法人などの商品等表示の主体となるものをいう。また、特定の表示の使用許諾者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能及び顧客吸引力等を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているグループ等も含まれる」（「逐条解説 不正競争防止法 ～平成27年度改正版～」56頁参照）

4. 審査基準たたき台案

11. 商品・役務の類否判断について

(4) 商品・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から、引用商標の指定商品・指定役務と出願商標の指定商品・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・役務の取引の実情（ただし、上記（1）から（3）に列挙した事情にかぎる）を考慮して、商品・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 引用した登録商標の商標権者が、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権又は通常使用権が設定登録されている場合であって、商標権者及び専用使用権者又は通常使用権者のうち一部の者が類似しない旨の陳述をしているにすぎない場合。

13. 商標権者と引用商標権者に支配関係がある場合の取り扱い

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

5. 参考（商標審査便覧42. 111. 02）

「第4条第1項第11号の審査における引用商標権者による取引実情の説明書及び証拠について」

1. 商標法第4条第1項第11号に関する商標審査基準においては、同号の拒絶理由通知において引用した登録商標の商標権者による取引の実情を示す説明書及び証拠の提出が出願人からあったときは、当該資料を参酌し、以下の①及び②の場合には本号に該当しないと判断し得るとしている。
 - ① 引用商標の指定商品又は指定役務と類似商品・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全てについて、取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合。
 - ② 引用商標の商標権について専用使用権又は通常使用権が設定されている場合にあっては、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者の全てについて、取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合。
2. このような取引の実情を示す説明書及び証拠の提出があった場合においては、特に、出願人が出願に係る商標を使用している実際の商品又は役務と引用した登録商標の商標権者が登録商標の使用をしている実際の商品又は役務を比較し、両者の商品又は役務の供給・販売部門が異なっているか否か（例えば、「菓子」の分野では、駄菓子屋向けのビスケットと茶席向けの和菓子では生産業者や流通業者が異なる場合がある。）、主な需要者層が異なっているか否か（例えば、「布製身の回り品」の分野では、いわゆる高級ブランド品のショールとアニメのキャラクターグッズのハンカチでは主な需要者層が異なる場合がある。）、用途が異なっているか否か（例えば、「化粧品」の分野では、美容院向けの「パーマメント用液」と一般需要者向けの「香水」では用途及び需要者が異なる場合がある。）等の観点からそれらの資料を考察し、商品又は役務の類否を総合的に判断するものとする。
3. なお、取引の実情を示す説明書及び証拠については、類似と推定される個々の商品又は役務に関して、商標権者等及び出願人の両者が共に商品又は役務の取引を行っていることが必要であり、両者のどちらかに実際の取引実状がないときは、両者の比較をなし得ないことから、参酌すべき資料としての有用

性に欠けるものといえる。

また、商標審査基準にあるとおり、次の場合も本取扱いの対象外とされている。

- ① 願書に記載された商標が同一又は明らかに類似し、かつ、願書に記載された指定商品又は指定役務も同一又は明らかに類似するものである場合。
- ② 提出された書類が、取引の実情の客観的な説明及び証拠ではなく、単に商標登録出願に係る商標の登録について引用商標の商標権者が承諾している旨を示すものである場合。