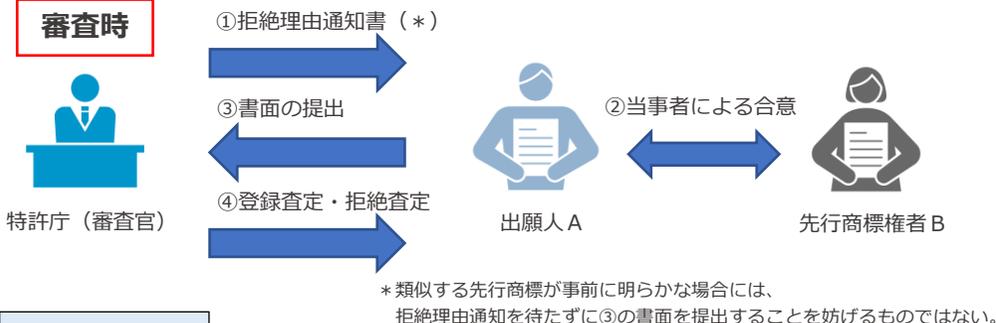


コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について

コンセント制度の概要について

- 4条1項11号に該当する商標であっても、先行商標権者の同意があり、出所混同のおそれがない場合には登録を受けることが可能
- コンセント制度による登録後に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規定を設けた
- 具体的な審査運用や提出書面等については、商標審査基準ワーキンググループで検討

審査時



① 拒絶理由通知書

Aの出願商標とBの登録商標とが類似であると判断した場合に、Aに対して拒絶理由が通知される（4条1項11号）。

※同日に、類似する複数の商標が出願された場合（同日出願の場合）は、商標登録出願人間で協議するよう命じた書面（8条4項）の発出とともに拒絶理由が通知される（8条2項及び8条5項）。

② 当事者による合意と③ 書面の提出

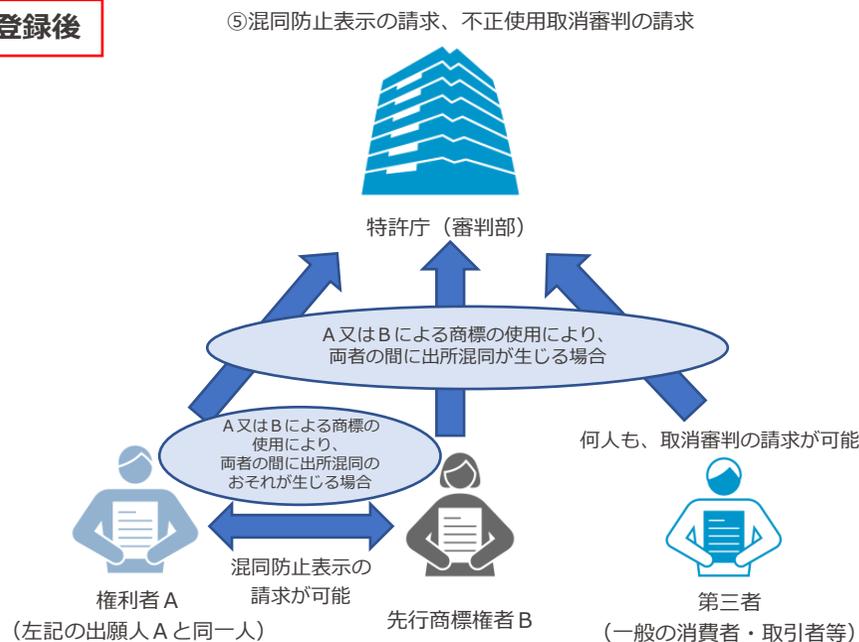
当事者間の合意に基づき、先行商標権者Bの承諾及び商標の使用状況等が記載された書面を作成、提出する。

④ 登録査定・拒絶査定

- ・ 審査官は、出願人Aから③の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おそれの有無を審査（4条4項）。
- ・ 出所混同のおそれがないと判断された場合には、4条1項11号の適用を除外。
- ・ コンセント制度の適用が認められた商標については登録査定となる（4条4項）。当該商標については、それが（商標同士が区別されたのではなく）コンセント制度により登録された旨が第三者からも分かるよう、J-PlatPat等で公表することを想定。
- ・ コンセント制度の適用が認められない商標については、拒絶査定となる（4条1項11号）。

※同日出願の場合及びくじを実施した場合も、当事者の合意に基づく書面の内容を考慮して、4条4項と同様に審査される（8条2項ただし書及び8条5項ただし書）。

登録後



⑤ 混同防止表示の請求、不正使用取消審判の請求

- ・ コンセント制度による併存登録後、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可能（24条の4第1号及び第2号）。
- ・ 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、何人も取消審判を請求可能とした（52条の2第1項）。
- ・ 設定登録前に行われたアサインバックについても、混同防止表示の請求や、取消審判を請求可能とした（24条の4第3号及び52条の2第1項）。

商標審査基準ワーキンググループにおける主な検討事項

4条4項の該当又は非該当の審査では、他人の承諾の有無について、実際の使用状況にかかわらず4条4項の適用が認められない商標（商標が同一の場合等、出所混同のおそれが極めて高いもの）であるかどうかについて、並びに、先行商標権者の承諾及び商標の使用状況等が記載された書面等で表された現在の使用状況（両商標を使用する商品・役務の特殊的、限定的な実情）及び当事者が合意した将来的に混同が生じないことへの取決め等を考慮して「混同」を生ずるおそれの有無について審査を行う必要がある。

➤ その審査基準を定めるにあたり、以下の事項について検討する必要があるのではないか。

1. 「他人の承諾」について

2. 実際の使用状況にかかわらず4条4項の適用が認められない商標

3. 「混同を生ずるおそれがない」の審査内容

- (1) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点
- (2) 「混同」の内容
- (3) 「混同」の判断方法

4. 審査における考慮事由

- (1) 考慮事由の範囲
- (2) 総合勘案の対象となる事由の具体例
- (3) 両商標の使用状況の具体的内容
- (4) 登録後における「混同を生ずるおそれ」についての考慮事由

5. 提出資料について

1. 「他人の承諾」について

背景

4条4項は、先行登録商標の権利者の承諾である「他人の承諾」と「混同を生ずるおそれがない」ことを要求するものである。

考え方

- 「他人の承諾」は、4条4項に該当する要件の一つであるため、4条4項を適用する時点（査定時）において、出願商標が登録を受けることについて、先行登録商標の権利者の有効な承諾が必要と考えられる。

対応の方向性

「他人の承諾」は、**査定時において必要**であることを基準に記載してはどうか。

2. 実際の使用状況にかかわらず4条4項の適用が認められない商標

背景

4条4項は、先行登録商標の権利者の承諾と「混同を生ずるおそれがない」ことを要求するものであるが、**実際の使用状況にかかわらず4条4項の適用が認められない商標**があるのではないかと考えられる。

考え方

- 4条4項においては、混同を生ずるおそれの有無を審査することからすると、**同一・酷似した商標が同一の商品等に使用された場合には、当事者間でいかなる合意をしたとしても混同を生ずるおそれが極めて高いと考えれば、これら商標を4条4項の適用から除外することが考えられる。**

対応の方向性

- **実際の使用状況にかかわらず4条4項が適用できない商標**の類型を基準に列挙してはどうか。

例：先行登録商標と**同一の商標であって、同一の商品等を指定するもの**

※「同一」の定義（例えば、縮尺のみ異なるものを含む。）は検討が必要。

- 先行登録商標と「酷似」する商標であって、同一の商品等を指定するものについて、「酷似」の語は商標法及び商標審査基準にこれまで使用されていないものであるため、その定義などが不明確であり、また、実際の使用状況にかかわらず混同を生ずるおそれがあるといえるような「酷似」を、**一律に規定することは困難**と思われることから、「実際の使用状況にかかわらず4条4項の適用が認められない商標」として**基準に列記する必要はなく、両商標が酷似していることは、個々の事案ごとに「混同を生ずるおそれ」の考慮要素とすれば足りるのではないかと考えられる。**
- （参考：産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書（以下「報告書」という。）14頁脚注10「……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が想定されている。」）

3. (1) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点

背景

4条4項は4条1項11号の例外規定であり、登録時のみではなく、**登録後においても**、先行登録商標と出願商標との間における出所混同の防止を担保する必要がある。

考え方

- 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点：
4条4項の文言上、**少なくとも査定時において混同を生ずるおそれがないこと**を求めることになる。また、査定時の一時点において混同を生ずるおそれがないことが認められれば足りるとした場合、登録査定後に混同を生ずる方向での事情変更があったときには、混同を生ずるおそれのある登録商標が併存し、需要者の保護に反する事態となる。
そこで、需要者保護の観点から、**査定時及び登録後において混同を生ずるおそれがないことが担保される必要があると考えられる**（参考：報告書15頁「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、本規定の適用を除外する……」）。
- 「混同を生ずるおそれがない」ことを審査官が判断する時点：
「① 現在（査定時）において混同を生ずるおそれがないこと」及び「② 将来にわたって混同を生ずるおそれがないこと」を、査定時にそれぞれ判断する必要があると考えられる。

対応の方向性

- 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点として、現在・将来を分けて基準に記載してはどうか。
 - ① **現在（査定時）において混同を生ずるおそれがないこと**
 - ② **将来にわたって混同を生ずるおそれがないこと**
- 「将来にわたって混同を生ずるおそれがないこと」の審査について
 - ・両商標の使用状況やその使用する商品等を考慮し、個別具体的に検討して判断することが考えられるが、**審査の予見可能性の観点から、「将来」とはどの程度の範囲を意味するものであるか、審査基準に具体的に記載する必要はあるか。**
 - ・仮に**審査基準に記載する場合**には、**どのような記載とするべきか**。また、当事者は、「将来にわたって混同を生ずるおそれがないこと」を主張・立証するために、「将来」について、**どのような内容を記載した書面を提出する必要があるのか。**

3. (2) 「混同」の内容

背景

- 一般に、商標法における「混同」には、① 他人の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合（**狭義の混同**）と、② 他人と経済的又は組織的に何等かの関係（資本関係、グループ会社関係等）がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合（**広義の混同**）の2種があるとされる。
- 特に、4条1項15号の「混同」には狭義の混同だけではなく広義の混同が含まれる旨明示した最高裁判決（最判平成12年7月11日（平成10年（行ヒ）85号）民集54巻6号1848頁〔ルールデュタン事件〕）がある。
- 商標は商品等の出所を表示するものであることから、「混同」はまず狭義の混同をいうものであることは前提となるが、さらに、**4条4項の「混同」が広義の混同を含むと考えるべきか**が問題となる。

考え方

- **4条4項は**、指定商品・役務に関する一般的・恒常的事実に基づいて検討した結果、混同を生ずるおそれがあるものとして4条1項11号に当たるとされた商標について、**例外的に**、商標の現実の使用状況等に基づいて検討した結果、混同が生ずるおそれがないと認められる場合には、**登録を認めるとするもの**である。
- そのため、少なくとも、狭義の混同（使用された商品等が他人の業務に係るものであるとの誤認）を生ずるおそれがないことは確認される必要がある。
- また、狭義の混同を生ずるおそれがないと考えられる商標であっても、**広義の混同を生ずるおそれがある場合には、需要者保護の観点から登録を認めるべきでない**（4条1項15号参照）から、同様に拒絶することが考えられる。

対応の方向性

判断すべき「混同」は、**狭義の混同と広義の混同の両者**ではないか。

3. (3) 「混同」の判断方法

背景

- 4条4項が例外規定に位置づけられる**4条1項11号**は、「混同を生ずるおそれ」ではなく、「**商標の類似**」と「**商品等の類似**」の**2要件**を設けており、種々の事情を総合勘案するのではなく、2要件それぞれを判断している。
- 他方、**4条1項15号**は4条4項と同様に「混同を生ずるおそれ」の有無を要件とするところ、同号では種々の事情を総合勘案する審査を行っている。そこで、4条4項の審査においても**総合勘案**による審査をすべきではないかが問題となる。

考え方

- 4条1項11号の審査では、商標の類否及び商品等の類否を審査しているところ、**4条4項においては、「混同を生ずるおそれ」を直接判断**することとなった。
- 一般的・恒常的な事情に限られない具体的な事情を考慮対象とすることは、4条1項15号の審査における考慮事由と概ね同じものであること、そのような考慮対象を前提とすると商標の類否及び商品等の類否を明確に区別して検討することに困難が伴うこと、文言上「混同を生ずるおそれ」の有無を直接審査することとされていることから、4条1項15号と同様に、**考慮事由を総合勘案して判断するのが適切**と考えられる。

対応の方向性

審査に当たっては、**具体的な事情を総合勘案**して、混同を生ずるおそれがないかどうかを判断すべきではないか。

4. (1) 考慮事由の範囲

背景

報告書においては、当事者間で、将来にわたって現在の使用状況等、当事者の合意によりコントロールが可能な事情を変更しない旨の具体的な合意が行われていることにより、登録査定後（将来）に当該事情が変動しないことを担保できるような場合には、そのような事情を考慮して、実際には出所混同のおそれが生じないといえるものを考慮することが許されると整理された。

このような整理は、実際の審査において審査官が把握し得る全事情との関係で、どのような位置づけとなるかが問題となる。

考え方

- 4条4項において、商標の「混同を生ずるおそれ」を審査するに際してその基礎となる商品等は抽象的な指定商品・役務ではなく、当事者が商標を実際に使用している具体的な商品等であるから、その商品等に関する個別具体的な事情全般が考慮対象となり得る。
- また、このような具体的な事情のうち、審査官が考慮可能な事由が、例えば当事者間で合意した事情などの一部のみに限られるとすると、客観的に見れば混同を生ずるおそれがあるものを登録せざるを得なくなるなど、妥当な結論に至らないおそれがある。
- 他方、将来の使用状況等についての合意が求められるのは、それが、登録査定後（将来）に事情が変動しないことを担保し、将来の混同のおそれが生ずることを防ぐために有用であるからである。
- なお、現実の審査においては、すべての事案において当事者が特許庁に提出した合意内容を超えてあらゆる具体的な事実を調査することは困難であるし、そのような調査を行わなくとも当事者の合意を考慮して混同のおそれを否定することができる場合も多いと考えられる。

対応の方向性

- 4条4項で考慮対象となる事情は一般的・恒常的なものに限られない具体的な事情全般であり、そのような考慮対象のうち、将来の混同を生ずるおそれを否定する事情として評価するものは、当事者が将来にわたって変更しないことを合意したものであると理解すべきではないか（考慮対象と評価の区別）。
- また、審査基準を定めるに当たっては、当事者の合意した内容を中心に審査することとして、それ以外の事情については、混同を生ずるおそれを肯定する方向の事情を具体的に把握した場合（一般的・恒常的な取引の実情の他、例えば、審査官の職権調査や第三者からの情報提供等）に限って考慮すれば足りるのではないかと考えられる。

4. (2) 総合勘案の対象となる事由の具体例

背景

4条4項の混同を生ずるおそれに関する審査では、当事者が実際に商標を使用している商品等についての**一般的・恒常的なものに限られない具体的な事情**を基に審査を行うこととなるが、基準上、**具体例が必要**である。

考え方

- 審査において、そのような**一般的・恒常的な事情に限られない具体的な事情を考慮して判断している例**としては、**4条1項15号**がある。
- **同号の基準記載の事情（両商標の類似性の程度等）**は、一般的・恒常的な事情でもあるから、当然に考慮要素となる。
⇒同号の審査基準を4条4項に即した内容に修正し、査定時・査定後、混同のおそれがある・ないと認めるための共通の考慮事由として掲げることが考えられる。
- 加えて、4条4項においては、当事者が商標を実際に使用している**一般的・恒常的なものに限られない具体的な商品等の使用状況を考慮すること**となる。
⇒「**商標の使用状況**」についても**考慮対象として掲記**する必要があると考えられる（査定時から見た将来の混同のおそれを問題とするときは「状況」の語がなじまないことから、審査基準上は「**使用態様**」の語を用いるか等用語については要検討）。

対応の方向性

総合勘案をするにあたり、**原則として考慮することが認められる事情の具体例は、以下のような事情ではないか。**

- ① 出願商標と先行登録商標との類似性の程度、② 両商標の周知度、③ 両商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか、④ 両商標がハウスマークであるか、⑤ 企業における多角経営の可能性、⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性、⑦ 商品等の需要者の共通性、⑧ **両商標の使用状況**

4. (3) 両商標の使用状況の具体的内容

背景

登録時現在の両商標の使用状況は、審査官において当然に把握することのできるものではないことから、出願人から両商標の具体的な使用状況が確認できる書面を特許庁に提出する必要がある。

考え方

- 審査官において**両商標の具体的な使用状況**を考慮するには、情報提供を受けたり職権調査を行う例外的な場合を除き、これが**両当事者により確認され、特許庁へ提出される必要がある**。
- 裁判所において考慮することが認められなかったものも含め、裁判において主張された取引の実情としては、概ね、商標の使用状況に係る事情であり、具体的には、①**商標の構成**、②**商標の使用方法**、③**使用する商品等**、④**販売・提供方法**、⑤**販売・提供の時季**、⑥**販売・提供地域等**が考えられる。

＜①商標の構成、②商標の使用方法、④販売・提供方法の例＞

①商標の構成：図形と文字を常に一体で使用していること、色や書体を固定していること

②商標の使用方法：双方の商標にハウスマークや打消し表示を付加していること、商品の梱包の特定の位置にのみ使用していること

④販売・提供方法：対面のみで販売していること、個別営業による受注生産のみで販売していること

対応の方向性

査定時現在における両商標の具体的な使用状況として、当事者に、例えば、以下のような事情を明らかにすることを求めています。

① **商標の構成**、② **商標の使用方法**、③ **使用する商品等**、④ **販売・提供方法**、⑤ **販売・提供の時季**、⑥ **販売・提供地域**

※①～⑥のすべてが必要となるものではなく、商標・商品等に合わせて適宜選択することで足りると考えられる。

4. (4) 登録後における「混同を生ずるおそれ」についての考慮事由

背景

出所混同のおそれが生じないと認める際に考慮できる事情は、両商標の具体的な使用状況等であって、当事者間で、将来にわたってその事情（現在の使用状況等、当事者の合意によりコントロールが可能な事情）を変更しない旨の具体的な合意が行われているもの（一般的・恒常的な事情に準じたもの）に限定される。

考え方

- 将来の混同を生ずるおそれを否定する（登録する）方向で考慮できる事情は、①当事者が合意により維持することが可能な事項に係るものであり、かつ、②現にそのような合意がなされているものである。
- 裁判所において考慮することが認められなかったものも含め、裁判において主張された取引の実情のうち当事者が合意により維持することが可能なものとしては、概ね、商標の使用状況に係る事情であり、具体的には、①商標の構成、②商標の使用方法、③使用する商品等、④販売・提供方法、⑤販売・提供の時季、⑥販売・提供地域等が考えられる（前スライドと同様。）。

これらの事情は、商標自体から受ける印象や商標への接触機会の観点から、需要者の認識に直接影響を及ぼすものであり、当事者が変更しないことを合意することと混同を生ずるおそれを防止することとの間に関連性が認められる。そこで、これらを4条4項において混同を生ずるおそれを否定する事情として評価すべきと考える。

対応の方向性

混同を生ずるおそれを否定する（登録する）方向で考慮できるのは、例えば、合意により以下のような事情を限定したものではないか。

① 商標の構成、② 商標の使用方法、③ 使用する商品等、④ 販売・提供方法、⑤ 販売・提供の時季、⑥ 販売・提供地域

※①～⑥のすべてが必要となるものではなく、商標・商品等に合わせて適宜選択することで足りると考えられる。

5. 提出資料について

背景

4条4項の審査においては、先行登録商標の権利者の承諾及び前記合意の内容を把握するため、特許庁としては**出願人から資料の提出**を受ける必要がある。

考え方

- 当事者の提出資料においては、当事者の承諾及び合意に基づいた使用状況等が明らかにされている必要がある。
⇒当事者双方が前述の内容を**承諾・合意したことが明らかになる合意書**の提出を求める必要があると考えられる。
- もっとも、合意書のみでは審査官においてどのような意味で当該合意が混同を生ずるおそれを低減させるのかが明らかでない。
⇒4条4項に係る合意書とともに、**意見書で説明を求める必要**があると考えられる。
- 承諾・合意の記載例等については機動的な運用を可能とするため、商標審査便覧に記載することを予定。

4条4項に係る合意書の内容

少なくとも以下の事項が記載されていることを求めるべきではないか。

- ・先行登録商標の権利者による、**出願商標の登録に対する承諾**
- ・現在の両商標の**使用状況についての相互の確認**
- ・将来にわたってその事情（現在の使用状況）を**変更しない旨の当事者間の取り決め**

※承諾・合意の記載例等は商標審査便覧で定める予定。

意見書の内容

4条4項に係る合意書において当事者が合意した内容が、いかなる意味で将来の混同のおそれを否定するのかについての合理的な説明を記載する。