

資料3「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」についての意見

令和5年7月11日

委員 大西育子（日本商標協会）

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第31回商標審査基準ワーキンググループ 資料3「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」について、以下のとおり意見を申し述べる。

記

1 はじめに

このたびの商標法改正は、現在のビジネス環境において商標を活用したブランド戦略展開の重要性がますます高まっているため、企業におけるブランド戦略の支援を目的として¹、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和に加えて、コンセント制度が導入されるのであるから、コンセント制度が商標制度ユーザーにとって利用しやすい制度になるよう商標法4条4項は運用されなければならない。同規定が、コンセント制度の利用を希望する商標出願人のみならず、先行商標権者にとって過度な負担となる運用となれば、平成29年に導入されたにも拘わらず、認められた事例が1件にとどまる²商標審査基準における運用「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」³と同じことになってしまい、わが国ユーザーのみならず、世界のわが国商標制度のユーザーの期待を裏切ることになる。

そもそも、現実の市場を最も熟知しているのは市場のプレーヤーである企業である。その企業が商標法4条1項11号に基づく拒絶理由を解消するために先行商標権者にコンセントを求め、先行商標権者がこれに応じるのは、現時点（査定時）のみならず、商標登録後を視野に入れても、出所の混同のおそれがないように市場の棲み分けや混同防止措置ができるからである。商標法が法目的に掲げる「需要者の利益」が損なわれる懸念があれば、コンセント交渉は成立しない。需要者の利益が損なわれるならば、コンセントの当事者の利益も損なわれるからであり、ビジネスにおける信用の重要性を理解している企業が、信用が化体する商標の使用についての市場での棲み分けの検討において需要者の利益に配慮しないこと

¹ 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会『商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて』（2023）4頁

² 注1報告書13頁注8

³ 新商品の発売発表前の商品情報（商標を含む。）は社外秘であり、商標使用予定の商品情報を資料等で特許庁に提出することはできないことが、この運用が活用されなかった一因である。

などあり得ない。

先行商標権者から商標出願人へのコンセントが出所の混同のおそれがないよう適切な市場の棲み分けや混同防止措置を講じたうえで付与されるであろうことは、コンセント制度の代替手段であるアサインバックの結果として出所の混同のおそれや需要者の利益の毀損が発生した事例がないことが示している。

平成8年の一部改正での連合商標制度廃止により、公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置（混同防止表示請求措置〔24条の4〕、出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判〔52条の2〕）を講ずることとして、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転が認められることになったが、それは「(2)類似商標の分離移転や同一商標の分割移転がなされた場合であっても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生じるような使用をすれば、かえって損害を蒙るのは自分自身である以上、考えにくく、使用地域を分けたり、自主的に適切な混同防止表示を付したりするなどによる棲み分けが行われ、平穩に使用されるのが通常であろうこと。(3)従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけでないこと。」⁴が考慮された結果である。このことは、市場のプレーヤーである企業が、誤認混同が生じないように自主的に適切な誤認混同防止措置を講じることができ、それで問題が生じないことを、立法者が認識していることを示すものであり、コンセント制度についても同様に考えることができる。現に、担保措置として制定された52条の2の商標登録の取消審判の適用例についても、導入から25年以上経過しているにも拘らず、確認できる限りわずか1件のみ（取消2011-300979/モリセイ事件）であり、このことは、当事者同士で平穩に棲み分けができていた（又は棲み分けができない場合にはアサインバック等での併存を認めない）ことの証左にほかならない。

商標法4条4項については、出願人と先行商標権者が適切な誤認混同防止措置を講じて市場での棲み分けを行うことができるとする判断を信頼し、これを尊重して運用しても問題はなく、そのような運用はコンセントによる商標登録についての予測可能性を高めることになる。とりわけ、コンセントの対価の支払いが必要となる場合にコンセントによる商標登録の予測が立たなければ、コンセント制度は利用されないことになる。

2 資料3「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」の各項目について 1) 「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頁)

「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」の対象は限定的であるべきであり、出願商標と先行登録商標が完全同一であるか、縮尺が異なるに過ぎないものに限定すべきである。また、商品・役務についても表示が完全同一のものに限定すべきで

⁴ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕』1639頁

ある。

4条4項は、先行商標権者の承諾があり、出所の混同のおそれがないければ4条1項11号を適用しないとするものであり、出願人と先行商標権者の間の合意は自主的に市場の棲み分けなどの適切な混同防止措置により出所の混同のおそれが生じないと両者が判断したことを意味するのであるから、いわゆる門前払いの対象となるのは、商標及び商品・役務が厳格に同一の場合に限られるべきである。

2) 「3. (1) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点」(5頁)

現時点(査定時)のみを考えて、先行商標権者が出願商標の登録についてのコンセントを与えることはありえず、商標登録後についても出所の混同のおそれがないよう棲み分けなどの混同防止措置が当然に予定されてコンセントが付与される。したがって、11号の他人の承諾があれば、登録後においても出願商標と先行登録商標の間の出所の混同のおそれがないと推定すれば足りる。もし審査官が出所混同のおそれが生じると考えるならば、その理由を明らかにして追加資料等の提出を求めればよいのである。上記推定の妥当性は、コンセント制度の代替手段としてのアサインバックの結果、類似商標が異なる者によって使用されることになっても、出所の混同や需要者の利益の毀損が発生した事例がないことから認められる。

3) 「4. (3) 両商標の使用状況の具体的内容」(10頁)

審査官が考慮できるように、査定時における両商標の具体的な使用状況が両当事者により確認され、特許庁に提出の必要があるとされている。しかし、類似商品・役務審査基準上抵触するとされる商品(役務)についての商標の使用であっても、現実の市場で抵触する使用ではないことを10頁に例示された事情を含めて両当事者が検討、確認したうえで、先行商標権者がコンセントを与えるのであるから、両当事者が混同のおそれがないとして「他人の承諾」があるのであれば、混同のおそれがないことが推認できるとして扱うべきである。そもそも、混同のおそれがないことの立証は極めて困難な立証であるし、先行商標の具体的な使用状況を特許庁に出願人が提出することは、両当事者の信頼関係に基づくコンセントの前提を破壊することになりかねず、コンセント制度の利用を阻む要因となる。

4) 「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」(11頁)

これについても、基本的に前記「4. (3) 両商標の使用状況の具体的内容」(10頁)についてと同様に考える。すなわち、先行商標権者が出願人にコンセントを与える場合、査定時点だけでなく、当然に登録後についても両当事者が検討、確認をするのであるから、両当事者が混同のおそれがないとして「他人の承諾」があるのであれば、査定時のみならず登録後についても混同のおそれが生じないよう棲み分けなどの混同防止措置についての合意があると推認できるとして扱うべきである。

5) 「5. 提出資料について」(12頁)

4条4項の適用を受けるための提出資料及び意見書での説明は、出願人及び先行商標権者がビジネス上開示することができない、あるいは、開示が好ましくない情報の開示を求めるものであってはならない。かような情報の開示を求めることになると、コンセント制度が利用できない制度になってしまうからである。コンセント制度の導入は、商標を活用した企業におけるブランド戦略の支援のためであるにも拘わらず、商標登録のためにビジネス上の重要な情報の開示を求めることはありえない。

合意書においては、先行商標権者による出願商標の登録についての承諾、現在の両商標の使用状況について両当事者が確認をした旨の記載があれば足り、将来、現在の使用状況を変更しない旨の当事者間の取り決めについては、先行商標権者による出願商標の登録についての承諾があることを以て推定すれば足りる。また、意見書において、将来の混同のおそれを否定することについての合理的説明を求めることは、ビジネス上開示することができない、あるいは、好ましくない情報の開示を求めることになるから、適切でなく、その必要もない。

本書面の「はじめに」に記載したとおり、コンセント制度の代替手段であるアサインバック後に類似商標の使用によって誤認混同のおそれが問題になった事例は見当たらない。また、類似商標の分離移転等が事後的な誤認混同防止のための担保措置（混同防止表示請求措置〔24条の4〕、出所の混同が生じた場合の商標登録取審判〔52条の2〕）を講ずることで認められているのは、類似商標の分離移転等がなされても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生じるような使用をすれば、自分が損害を蒙るから、誤認混同のおそれを招く使用は考えにくく、適切に棲み分けが行われ、平穩に使用されるのが通常であり、また、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めても特段の問題が生じているわけでないからである。

コンセント制度の導入に当たっても、上記と同様に事後的な措置（24条の4、52条の2第1項）が用意されており、コンセント制度の利用の場合には、類似商標の分離移転等の場合とは異なり、当事者が自主的に適切な誤認混同防止措置を講じることができないと考えるべき理由はない。したがって、4条4項の適用においても、市場を熟知した市場プレーヤーである出願人と先行商標権者の判断を信用し、ビジネス上開示できない情報の開示につながる情報の提供を求めないシンプルな記載の合意書の提出で足りるとすべきである。

以上