

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

目次

➤ 第31回商標審査基準WGにおける主なご意見

➤ 基本的考え方

➤ 論点①

「他人の承諾」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

➤ 論点②

混同を生ずるおそれの考慮要素

➤ 論点③

提出資料について

➤ 論点④

商品・役務の使用状況を明らかにすることについて

➤ 将来の混同を生ずるおそれの審査における考慮要素のイメージ（まとめ）

➤ 参考資料

第31回商標審査基準WGにおける主なご意見

第31回商標審査基準WGにおいては、事務局の示した考え方に対して、WG委員から複数のご意見をいただいた。主なご意見は次のとおり。

<全般>

- ・ ユーザーが使えるような運用でなければ、せっかく**法律改正して設けたものも結局使われない制度になってしまう**ことを懸念している。
- ・ 今までアサインバックで行っていたことを今回コンセント制度を導入することにより代替しようということで始まったことを考えると、コンセント制度が**厳密で使にくいことになってしまえば**、またアサインバックに戻ってしまい、**意味がない**。

<「他人の承諾」について>

- ・ 画一的に、「他人」は登録商標をコントロールする人ということで、**商標権者でよい**のではないかと。

<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、商品の同一性は、厳格にすべきと考える。具体的な取引実情を見て、**棲み分けができてい**なら登録を認めるという制度趣旨からすると、**入口要件で門前払いするのはよろしくない**のではないかと。**同一商標・同一商品の場合は類似の程度が高いので混同のおそれが肯定されるように働く**とか、書き方としてはそのような方がよろしいのではないかと。

<「混同を生ずるおそれ」の考慮要素について>

- ・ 企業としては、出所の混同が生じて需要者に損害が生じることになれば、自らの利益を毀損し信頼を傷つけてしまう。将来のことも考え、**すみ分けができるからコンセントを出している。将来にわたってまで当事者に約束をさせるような書きぶりだと、制度が使いに**なることを懸念。「先々も混同を生じないようにします」程度の合意にしておきたい。
- ・ **将来にわたって使用状況を変更しない旨の合意は将来の事業活動を縛る**ため、企業としてはすることが困難であり、制度の利用ができなくなる。

<提出資料について>

- ・ **提出資料は閲覧の対象となる**ため、合意書などあまり記載したくないことまで提出させると、**合意書に署名してもらえなくなる**おそれもある。
- ・ 事務局案は合意書の提出を前提にしているように見えるが、**制度趣旨や条文からすると、混同のおそれがないことを立証すればよい**。合意書でなくても、「合意を示す書類」であればよく、例えば権利者側のレターと、その内容に相違ないことの出願人からの意見書が示されれば、合意の存在を確認できるのではないかと。

<商品・役務の使用状況を明らかにすることについて>

- ・ 事務局案は両商標について使用状況の相互確認を求めているが、例えば**部分的にしか使用していないことなどが明らかになる**など、引用商標権者にとって酷になる**場合がある**。合意を示す書面における記載内容については、もう少し緩やかにしていただきたい。

基本的考え方

- 今般のコンセント制度の導入に当たっては、先行登録商標権者による同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない留保型コンセント制度が採用された。具体的には、登録時に出所混同のおそれを審査するとともに、登録後においては、混同防止表示の請求、不正使用取消審判の請求を可能にすることで、需要者の利益の保護を担保することができると整理された。
- また、審査における考慮要素の例としては、令和5年3月10日付け商標制度小委員会報告書に記載されたように、「現在の両商標の使用状況」、「将来的に混同が生じないことの取決め」及び「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」が想定されており、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な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ことが想定されている。したがって、将来変動する可能性の高い事情はその考慮対象とはならない。
- こうした経緯を踏まえた上で、より多くのユーザーに新たなコンセント制度を活用していただく観点から、次頁以降のように対応することとしてはどうか。

論点① 「他人の承諾」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

委員の主な意見（再掲）

- ・ 画一的に、「他人」は登録商標をコントロールする人ということで、商標権者でよいのではないか。

考え方

- ご指摘を踏まえ、「他人の承諾」は**査定時において必要**であることに加えて、**引用商標権者から必要**であることを基準に記載してはどうか。

委員の主な意見（再掲）

- ・ 商標、商品の同一性は、厳格にすべきと考える。具体的な取引実情を見て、棲み分けができているなら登録を認めるという制度趣旨からすると、入口要件で門前払いするのはよろしくないのではないか。同一商標・同一商品の場合は類似の程度が高いので混同のおそれが肯定されるように働くとか、書き方としてはそのような方がよろしいのではないか。

考え方

- ご指摘を踏まえ、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することはせず、混同のおそれに関する項目の中で、**このような商標は、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する**のような記載をしてはどうか。

論点②一混同を生ずるおそれの考慮要素

委員の主な意見（再掲）

- ・ 企業としては、出所の混同が生じて需要者に損害が生じることになれば、自らの利益を毀損し信頼を傷つけてしまう。将来のことも考え、すみ分けができるからコンセントを出している。将来にわたってまで当事者に約束をさせるような書きぶりだと、制度が使いにくくなることを懸念。「先々も混同を生じないようにします」程度の合意にしてはどうか。
- ・ 将来にわたって使用状況を変更しない旨の合意は将来の事業活動を縛るため、企業としてはすることが困難であり、制度の利用ができなくなる。

考え方

- 混同を生ずるおそれがないことを満たすためには、**現在のみならず将来の混同のおそれの有無も審査する必要がある**。その将来の混同のおそれの有無を審査する際に考慮することができる事情は、将来にわたって変動しないといえる事情である。

- 他方で、将来にわたって変動しないといえる事情としては、いくつかの類型が考えられる。

①当事者間で**将来にわたって変更しないことが合意された使用態様**

②**将来にわたる混同防止・解消のため合意された競業避止等**

③合意以外にも、**使用態様等について将来にわたって変動する可能性がない（低い）**といえるようなファクトに基づいた**特段の事情**

<特段の事情の例>

- ・ 長年特定の商品にのみ当該商標を使用してきたというような事情
- ・ 当事者の業務の性質からして全く領域の異なる事業に進出する可能性がないというような事情
- **出願人は、個別の出願ごとに、こうした類型を必要に応じ選択・併用し、説明してはどうか。**
- **ただし、当事者間の合意があっても、職権調査や第三者からの情報提供により、なお混同を生ずるおそれがあると審査官が判断した場合には、4条4項は適用しないこととする。**

論点③一提出資料

委員の主な意見（再掲）

- ・ 提出資料は閲覧の対象となるため、合意書などあまり記載したくないことまで提出させると、合意書に署名してもらえなくなるおそれもある。
- ・ 事務局案は合意書の提出を前提にしているように見えるが、制度趣旨や条文からすると、混同のおそれがないことを立証すればよい。合意書でなくても、「合意を示す書類」であればよく、例えば権利者側のレターと、その内容に相違ないことの出願人からの意見書が示されれば、合意の存在を確認できるのではないか。

考え方

- **将来にわたって変動しないといえる事情が存在することを確認（推認）できるのであれば、提出資料が閲覧に供されることへの懸念等に鑑み、合意内容のすべてが提出資料に記載されている必要はないため、当事者が実際に合意した内容を要約した合意書でも足りる**と考える。
- なお、提出資料の形式としては**合意書を基本**とするが、**合意書形式でなくても、当事者間において将来にわたって使用態様を変更しない合意が存在することが確認できるものであれば足りる**と考える。（ただし、合意の存在に疑義がある場合は、その点が明確になるように追加資料等の提出を求める。）

論点④一商標の商品・役務への使用状況

委員の主な意見（再掲）

- ・事務局案は両商標について使用状況の相互確認を求めているが、例えば部分的にしか使用していないことなどが明らかになるなど、引用商標権者にとって酷になる場合がある。合意を示す書面における記載内容については、もう少し緩やかにしていただきたい。

考え方

- 指定商品等の一部にしか使用していないことを含めた現在の使用態様については、職権調査により特許庁においてもある程度把握することは可能であり、今後ともそのような審査実務を継続していく。
- 他方、特に競合する商品に使用していないことや、商標の使用方法、商品等の販売・提供方法など、混同のおそれがないと認めるにあたり出願人に有利な事情であっても**審査官が知りえない事情があり得るため、これらについては、当事者から可能な範囲で具体的な使用態様を明らかにしていただくことが重要**である。
- なお、引用商標権者において指定商品等の一部にしか使用していないことを明らかにしたくない場合は、商標の使用方法や使用する商品等の使用態様を工夫して提出書面へ記載することもできる。

将来の混同を生ずるおそれの審査における考慮要素のイメージ（まとめ）

	合意に基づく事情			合意以外（特段の事情）
	(1)具体的な使用態様の合意	(2)合意内容の要約	(3)その他、混同防止・解消のための合意	(4)ファクトベース（証拠）
当初案	【求める】	—	—	—
修正案	← 個別の出願により総合的に判断するため、必要に応じて、選択・併用可 →			

- (1)「甲は医療用コンピュータソフトウェアにのみ、乙はゲーム用コンピュータソフトウェアにのみ使用する」等の合意
- (2)「甲と乙は、両商標について、サービスを提供する店舗の場所を限定する」「（略）使用する商品を限定する」等の合意
- (3)「甲と乙は、〇〇分野で競業しない」「甲と乙は、〇〇分野で両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相互にその旨を通知し、協議の上、混同を防止若しくは解消する措置をとる」等、混同防止・解消のための合意
- (4)長年特定の商品にのみ当該商標を使用してきたことが明らかである、当事者の業務の性質からして全く領域の異なる事業に進出する可能性がない等の事情を証拠として提出

いずれの案を採用するとしても、**職権調査**や**第三者からの情報提供**により、**なお混同を生ずるおそれがあると審査官が判断した場合**には、**4条4項は適用しない**こととする。

2. コンセント制度の導入（商標制度小委員会報告書からの抜粋。冒頭の条文とアンダーラインは加筆。）

1. 制度導入に当たり本規定（商標法第4条第1項第11号）の適用除外規定を設けることについて（（3）本小委員会での検討②主な論点（ア））

- 「本規定の趣旨は、前述のとおり、商品又は役務の出所の混同防止にあるところ、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できる制度を採用することで、本規定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と整理された。」
- 「本規定には、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、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、本規定の適用を除外することの理由になり得ると整理された。」

2. 需要者の利益の保護（（3）本小委員会での検討②主な論点（イ））

- 「コンセント制度の導入に当たっては、（中略）先行登録商標の権利者による同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない留保型コンセント制度を採用し、登録時に出所混同のおそれを審査するとともに、登録後においては、混同防止表示の請求、不正使用取消審判の請求を可能にすることで、需要者の利益の保護を担保することができると整理された⁹。

（i）登録時

審査において、先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生じないことを説明する資料に基づき、出所混同のおそれの有無を実質的に審査して登録可否を判断する¹⁰。

（ii）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、商標法第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。また、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。」

3. 最高裁判決との関係整理（（3）本小委員会での検討②主な論点（ウ））

- 「過去の最高裁判決においては、本規定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、一般的・恒常的な事情に準じ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ものも存在し得る。そこで、本規定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、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、これを一般的・恒常的な事情に準じたものとして、本規定の類否判断の枠外において考慮することが許されると整理された。さらに、本規定との関係では互いに類似する商標であっても、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、本規定の適用を除外する規定を設けて登録を認めることが許されること、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備えて、混同防止表示の請求や取消審判請求の規定を設けることで、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こととされた。」

- 審査における出所混同のおそれの有無の判断に関する具体的な考慮要素等、詳細については、本小委員会の議論を踏まえつつ、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて具体的に検討を深める必要がある。（（4）まとめ）

脚注

9 コンセント制度により併存登録された商標について、事後的な措置を手当することに伴い、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も、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）がある場合や、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、現実に出所の混同が生じている場合には、需要者の利益の保護を担保するために、混同防止表示の請求や不正使用取消審判請求を可能にすべきと整理された。

10 審査における考慮要素の例としては、「現在の両商標の使用状況」、「将来的に混同が生じないことの取決め」及び「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」が想定されており、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な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ことが想定されている（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が想定されている。）。したがって、将来変動する可能性の高い事情はその考慮対象とはならない。

（参考資料2）第31回商標審査基準WGでの事務局提案の概要

■ 第31回商標審査基準WGへの事務局提案の概要

- 審査すべき**混同の時期**は、**i 登録時（現在）**及び**ii 登録後（将来）**とする。
 - i については、**当事者は具体的な現在の使用状況を明らかにする。**
 - ii については、i の事情を**将来にわたって変更しない旨の合意**をする。
- 合意の内容は、（片面的なレターではない）当事者間の**合意書の形式で提出**する。

■ 事務局が想定する具体的な使用状況の例（すべてについての合意は不要）

両商標の具体的な使用状況	具体例
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
③ 使用する商品等	一方はゲーム用コンピュータ・プログラムにのみ使用し、他方は医療用コンピュータ・プログラム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
⑤ 販売・提供の時季	一方は秋季のみ販売し、他方は春季のみ販売していること
⑥ 販売・提供地域	一方は北海道でのみ販売し、他方は沖縄県でのみ販売していること

（参考資料2）第31回商標審査基準WGでの事務局提案の概要

■当事者に提出を求める資料のまとめ

- 先行商標権者の承諾、現在における両商標の具体的使用状況、両商標の具体的な使用状況の将来にわたる維持、の3点が明らかになる資料の提出を求める。
- これら3点は、一通の合意書に記載する形式で提出を求める。

審査すべき内容		審査官において確認する内容
他人の承諾		内 容：先行商標権者による、出願商標の登録に対する承諾 必要性：条文上明らか。
混同を生ずるおそれ	現在（査定時）の混同を生ずるおそれ	内 容：現在における両商標の具体的な使用状況（販売提供地等）の、両当事者による相互の確認 必要性：商標の具体的な使用状況は特許庁にとって明らかでないため、当事者に証明してもらう必要がある。
	将来（査定後）の混同を生ずるおそれ	内 容：現在における両商標の具体的な使用状況（販売提供地等）を将来にわたって変更しないことについての両当事者による合意 必要性：併存登録を認めるため、将来の事情変動が排除されていることを確認する必要がある。