

商標法第4条第4項等に関する商標審査基準の改訂について



コンセント制度（商標法第4条第4項）

- 商標法第4条第1項第11号に該当する商標（先行登録商標と同一又は類似する商標）であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについて、登録を認める制度。

商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）抄

（商標登録を受けることができない商標）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～十 （略）

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十二～十九 （略）

2・3 （略）

4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人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の間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

コンセント制度を適用して登録された商標

出願人と先行登録商標権者が合意等に基づき棲み分けていると判断できる事例Ⅰ

- 出願人と先行登録商標権者の合意内容等を鑑みると、両者が市場において棲み分けられていることから、混同を生ずるおそれがないと判断した事例

コンセント適用による登録商標	商標登録番号
	登録第6916217号
	出願人
	株式会社車多酒造（石川県白山市）
	コンセント制度適用に係る指定商品
	第33類「清酒，焼酎」等
先行登録商標	商標登録番号
	登録第5991116号
	先行登録商標権者
	シャディ株式会社（東京都港区）
	後行商標のコンセント制度適用に係る指定役務
	第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

コンセント制度を適用して登録された商標

出願人と先行登録商標権者が合意等に基づき棲み分けていると判断できる事例Ⅱ

- 出願人と先行登録商標権者の合意内容等を鑑みると、両者が市場において棲み分けられていることから、混同を生ずるおそれがないと判断した事例

コンセント適用による登録商標	商標登録番号
NOCO	登録第6954617号 出願人 ザ・ノコ・カンパニー（アメリカ合衆国） コンセント制度適用に係る指定商品 第2類「ブラシを用いて塗布するバッテリー用腐食防止塗料」等
先行登録商標	商標登録番号
NOCO	国際登録番号1714778 先行登録商標権者 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG（ドイツ） 後行商標のコンセント制度適用に係る指定商品 第2類「電解腐食にさらされた表面の保護用の塗料」

コンセント制度を適用して登録された商標

商品又は役務の出所が実質的に同一であると判断できる事例 I

- 主に、出願人と先行登録商標権者の関係性に着目し、商品又は役務の出所が実質的に同一であることから、混同を生ずるおそれがないと判断した事例

コンセント適用による登録商標	商標登録番号
 LAWSON UNITED CINEMAS	登録第6939829号
	出願人
	株式会社ローソン（東京都品川区）
	コンセント制度適用に係る指定役務
	第41類 「映画の上映・制作又は配給」等
先行登録商標	商標登録番号
UNITEDcinemas ユナイテッド・シネマ	登録第4549986号
	先行登録商標権者
	株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ（東京都品川区）
	後行商標のコンセント制度適用に係る指定役務
	第41類 「映画の上映」等

コンセント制度を適用して登録された商標

商品又は役務の出所が実質的に同一であると判断できる事例Ⅱ

- 主に、出願人と先行登録商標権者が共に関与する事業の実施状況に着目し、商品又は役務の出所が実質的に同一であることから、混同を生ずるおそれがないと判断した事例

コンセント適用による登録商標	商標登録番号
グラウンドフロア 大阪 THE NORTH RESIDENCE	登録第6927596号
	出願人
	積水ハウス株式会社、大阪ガス都市開発株式会社、オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、株式会社竹中工務店、阪急電鉄株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、うめきた開発特定目的会社（全8社）
	コンセント制度適用に係る指定役務
	第36類「建物の売買」等
先行登録商標	商標登録番号
GRAND GREEN OSAKA グラングリーン大阪	登録第6568955号
	先行登録商標権者
	積水ハウス株式会社、大阪ガス都市開発株式会社、オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、株式会社竹中工務店、阪急電鉄株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、うめきた開発特定目的会社、三菱地所株式会社（全9社）
	後行商標のコンセント制度適用に係る指定役務
	第36類「建物の売買」等

コンセント制度に係る基準の改訂の方向性①

- 商品又は役務の出所が実質的に同一である場合は、「出所の混同のおそれ」がないと判断する旨を基準上で明確化してはどうか。

(改訂案の概要)

- ・商品等の出所が実質的に同一である場合は、混同を生ずるおそれがないと判断する。
- ・商品等の出所が実質的に同一か否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
 - ① 出願人と引用商標権者の関係性
 - ② 両商標の使用をする商品等に係る事業の実施状況
 - ③ 両商標の使用態様
 - ④ 出願人と引用商標権者の間における合意の内容

(理由)

- ・商品又は役務の出所が実質的に同一であると判断できる事例では、例えば、以下のような事項を考慮し、コンセント主張を認めている。
 - ① 出願人と先行登録商標権者の具体的な関係性（例えば、資本関係や事業における役割分担等）
 - ② 両商標が使用される商品等に係る事業の具体的な実施状況（例えば、事業の内容・性質等）
 - ③ 両商標がどのような態様で使用されるのか
 - ④ 出願人と先行登録商標権者の間における合意の内容
- ・形式的には出願人と先行登録商標権者が異なる場合であっても、双方が一定の関係性を有し、同一の事業にそれぞれの商標を使用する場合等においては、両商標が使用される商品又は役務の出所は同一であることから、出所の混同を生ずるおそれはないと考えられる。

コンセント制度に係る基準の改訂の方向性②

- 出願人と先行登録商標権者に**支配関係等**がある場合は、「出所の混同のおそれ」がないものとして取り扱う旨を基準上で明確化してはどうか。

(改訂案の概要)

- ・出願人と引用商標権者が次のいずれかの関係にあるときは、混同を生ずるおそれが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とき。
 - ② 出願人が引用商標権者の支配下にあるとき。
 - ③ 出願人と引用商標権者が同一の者の支配下にあるとき。

(理由)

- ・①・②について：コンセント制度が整備されるまでの過渡期において、形式的には拒絶理由に該当する場合であっても、取引上の必要性及び需要者・取引者への影響が小さいという許容性から、混同を生ずるおそれがないこと等を理由として例外的に拒絶理由に該当しない旨を認めていたところ（現行の商標審査基準第3.十、13）、コンセント制度が整備されたことを踏まえて、出所の混同のおそれがないものと整理する。
- ・③について：出願人と先行登録商標権者が同一の者の支配下にあるときは、当該者が双方の会社に一定の影響力を行使でき、当該者を通じて商標の適切な管理が可能であると考えられることから、出所の混同を生ずるおそれはないものと整理する。

コンセント制度に係る基準の改訂の方向性③

▶ あわせて、第4条第1項第10号及び同項第11号における現行の審査基準の以下の項目を削除してはどうか。

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ついて

(商標審査基準第3.十、11 抜粋 ※基準第3.九、5において準用)

(4) 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

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(以下「引用商標権者」という。)から、引用商標の指定商品又は指定役務と出願商標の指定商品又は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又は役務の取引の実情(ただし、上記(1)から(3)に列挙した事情に限る)を考慮して、商品又は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にあって、専用使用権者又は通常使用権者が類似しない旨の陳述をしていない場合。

②出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いについて

(商標審査基準第3.十、13 抜粋 ※基準第3.九、6において準用)

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(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。

(理由)

・コンセント制度が整備されるまでの過渡期において、形式的には拒絶理由に該当する場合であっても、取引上の必要性及び需要者・取引者への影響が小さいという許容性から、混同を生ずるおそれが低いこと等を理由として例外的に拒絶理由に該当しない旨を認めていたものであることから、コンセント制度の導入及び前スライド記載の基準の改訂を行うことにより、上記項目を審査基準上に別途記載する必要がなくなる。

・第4条第1項第10号に関しては、上記項目の取扱いが適用される事例が著しく乏しく、審査基準に明記する必要性に欠けると思料される。