

時・令和5年7月12日（水）

於・特許庁9階庁議室

## 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議事録

特 許 庁

## 目 次

1. 開 会 .....	1
2. 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「商標を活用したブランド戦略展開に向けた制度の見直しについて」の報告（議題1） .....	4
3. 商標審査基準の今後の検討事項と進め方について（議題2） .....	7
4. 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（議題3） .....	8
5. 閉 会 .....	31

## 1. 開 会

○根岸商標課長 ただいまから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を開催いたします。

事務局を担当いたします、商標課長の根岸でございます。

委員の方々におかれましては、御多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

本年度の商標審査基準ワーキンググループにおきましては、改正商標法に対応した商標審査基準の改訂について御審議いただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

審議に入る前に、審査業務部長・山下より一言御挨拶がございますので、よろしくお願いいたします。

○山下審査業務部長 7月4日付で審査業務部長を拝命しました山下と申します。

まずもって、委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ御参加賜りまして、誠にありがとうございます。第31回商標審査基準ワーキンググループ、本年度第1回目の開催に当たりますが、それに当たりまして一言御挨拶を申し上げます。

前回の商標審査基準ワーキンググループは令和3年度に開催されまして、新しいタイプの商標に関する商標審査基準の点検について御審議いただきました。また、令和2年、商標法施行規則改正により適切な保護が可能となった立体商標の出願状況等の御報告もさせていただきました。新しいタイプの商標につきましても一定の出願件数を維持しておりますので、点検いただいた審査基準を活用して審査をしております。

昨年度、産構審知的財産分科会の商標制度小委員会におきまして、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和及びコンセント制度の導入について議論が行われまして、議論の結果が報告書として公表されました。本日の議題の一つとして、本報告書の報告を予定しております。

そして、本報告書を踏まえた改正商標法が公布されたため、改正法に対応した商標審査基準の改訂が必要と考えております。他人の氏名を含む商標につきましましては、氏名を含む商標を用いたブランド戦略についての産業界のニーズ等を踏まえまして、登録要件を緩和する方向での制度の見直しを行いました。コンセント制度につきましましては、以前より検討

してきた経緯があるところ、近年のコンセント制度導入に関するユーザーニーズの高まり、国際的な制度需要の観点から、改めて検討を行いまして、制度の導入に至ったわけでございます。他人の氏名を含む商標、コンセント制度のどちらも、既存の商標制度を取り巻く環境の変化やユーザーニーズが制度改正の背景にありますので、改訂された審査基準に基づく審査実務が社会情勢に合わせて適切になされるようにするとともに、ユーザーの皆様の期待に応じていくことが重要となっております。

以上のことから、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和及びコンセント制度の導入に関する審査基準の改訂につきまして、商標審査基準ワーキンググループにおきまして御審議いただきたいと考えております。委員の皆様から忌憚のない御意見、御議論を頂戴できれば幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○根岸商標課長 ありがとうございます。

次に、今回新たに委員になられた方もいらっしゃいますので、改めて事務局のほうから委員の皆様を御紹介いたします。

阿部・井窪・片山法律事務所弁護士、江幡奈歩委員。

○江幡委員 よろしくお願ひいたします。

○根岸商標課長 日本商標協会理事、曙国際特許事務所神楽坂オフィス弁理士、大西育子委員。

○大西委員 よろしくお願ひいたします。

○根岸商標課長 明治大学法学部教授、金子敏哉委員。

弁理士法人坂本国際特許商標事務所弁理士、木村一弘委員。

○木村委員 木村です。お願ひします。

○根岸商標課長 日本弁護士連合会知的財産センター事務局長、中村合同特許法律事務所弁護士、相良由里子委員。

○相良委員 よろしくお願ひいたします。

○根岸商標課長 神戸大学大学院法学研究科教授、島並良委員。

○島並座長 よろしくお願ひいたします。

○根岸商標課長 一般社団法人日本知的財産協会商標委員会委員長、株式会社KADOKAWA弁理士、徳若拓也委員。

○徳若委員 よろしくお願ひします。

○根岸商標課長 日本弁理士会商標委員会、弁理士法人酒井国際特許事務所弁理士、橋本

千賀子委員。

○橋本委員 よろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 以上、計8名の委員で構成されております。

本日は金子委員が御欠席となりますが、過半数を超える委員7名に御出席いただいております。

また、座長につきましては、商標制度小委員会委員長の御承認をいただきまして、島並良委員をお願いしています。

それでは、以降の議事進行につきましては島並座長をお願いしたいと思います。島並座長、よろしくお願いいたします。

○島並座長 座長を務めさせていただきます島並でございます。このワーキンググループで実りある検討がなされますよう努めてまいりますので、委員の皆様には御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、本日の議題について御紹介をいたします。本日の議題は、1. 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「商標を活用したブランド戦略展開に向けた制度の見直しについて」の報告、2. 商標審査基準の今後の検討事項と進め方について、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3つでございます。

続きまして、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。

○根岸商標課長 それでは、配付資料の確認をいたします。配付資料は、議事次第、委員名簿のほか、資料1として「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「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」の報告」、資料2として「商標審査基準の今後の検討事項と進め方について（案）」、資料3として「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」。参考資料1としまして「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（商標制度小委員会報告書）」、参考資料2としまして関連条文、また、大西委員から資料3に対する日本商標協会の御意見として、「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」が提出されておりますので、こちらは参考資料3として追加させていただいております。こちらにつきましても、後日、特許庁ホームページに掲載する予定でございます。

以上となります。

○島並座長 議題に入る前に、事務局から事務運営の説明をお願いいたします。

○根岸商標課長 出席いただいている委員の皆様におかれましては、御発言の際には挙手をしていただき、島並座長から指名されましたら、卓上のマイクのスイッチをオンにして御発言されるようお願いいたします。なお、発言の際にはマイクに近づいてお話しただければと思います。

また、傍聴者の皆様におかれましては、常時マイクとカメラをオフにしてくださいようお願いいたします。チャット欄も御利用なさらないようお願いいたします。

また、本会議を録音することは慎んでいただくようお願いいたします。後日、議事要旨、議事録は特許庁ホームページに掲載いたします。

○島並座長 ありがとうございます。

## 2. 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

「商標を活用したブランド戦略展開に向けた制度の見直しについて」の報告（議題1）

○島並座長 それでは、これより議題に入ります。

最初の議題は、「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「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」の報告」になります。

事務局より御報告をお願いいたします。

○小林商標制度企画室長 ありがとうございます。商標制度企画室の小林と申します。それでは、私のほうから議題1について御報告申し上げます。

お手元の資料1を御覧いただければと思います。こちらは、報告書より今回のワーキンググループで御検討いただく項目につきまして抜粋したものとなっております。

それでは、ページをめくっていただきまして2ページ目、まず、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に関するものとなっております。

1. 商標法4条1項8号の趣旨である人格的利益の保護について。現行制度は他人の氏名に係る人格的利益が過度に保護されていること、指定商品・役務と氏名との結合により特定の人想起されなければ氏名権は侵害されないとして商標登録を認めることは人格的利益との調整の在り方として是認されること、氏名にまつわる感情侵害を防止する法益が憲法上のものとされるとしても適切な制約は許されること、「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けることについては憲法学上の見地からも違和感がないこと等の意見があり、出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のため本規定の他

人の氏名に一定の知名度の要件を課す方向で意見が一致した。また、他人の氏名に一定の知名度を要件として課すことに関し、本規定の趣旨、保護する利益、対象について、人格的利益として氏名にまつわる感情侵害の防止にあるとする意見、パブリシティ権の保護対象である顧客吸引力を有する者のみとすると狭すぎるとする意見、パブリシティ権やアイデンティティに係る人格的利益との衝突が回避可能か整理すべきとする意見、著名な氏名をフリーライドする場面に限定してよいとする意見があった。これらの意見を踏まえつつ、出願人側の事情を考慮することも含め、更に制度設計を検討した結果、人格的利益の保護という本規定の趣旨については、変更しない方向で取りまとめを行った。

2. 「一定の知名度」の要件についてです。一定の知名度の要件に関して、求める知名度の程度について、「著名」とするか、又は「需要者の間に広く認識されている」（いわゆる「周知」とするか等）や知名度の判断基準となる需要者の範囲について、指定商品・役務の需要者に限定せず、指定商品・役務を中心としてある程度幅をもった需要者とするか等の詳細については、今後、法制化に際して検討を深めるとともに、審査基準ワーキンググループにおいて審議していくこととなった。——こちらについては、改正法の4条1項8号におきまして、商標の使用する商品または役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限るといった規定となっております。

それから、3つ目として、無関係な者による出願等の濫用的な出願への対応について。本規定に一定の知名度の要件を設けた場合、一定の知名度のない氏名を含む商標については、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を許すこととなり、他人の人格的利益が侵害されるおそれがあると考えられるところ、現行の3条1項柱書や4条1項7号等の不登録事由で濫用的な出願の全てのケースに対応することができるのか、出願人側の事情を考慮することを可能とすべきではないかとの意見があった。そこで、本規定については、「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課すことに加え、「他人の氏名」を含む出願について「出願人側の事情（例えば、出願することに正当な理由があるか等）」を考慮する要件を課すことが適当である、との意見で一致した。具体的な考慮要素等、詳細については、今後、法制化に際して検討を深めるとともに、審査基準ワーキンググループにおいて審議していくこととなった。——こちらについては、この要件を政令で定めるとしてごさいます。

次、4つ目です。その他の検討事項について。本規定には、他人の「肖像」又は「名称」を含む場合にも当該他人の承諾を得ない限り商標登録を受けることができない旨規定され

ているところ、いずれについても、氏名と同程度の改正のニーズが確認されていないため、現時点において改正の必要性は必ずしも高いものではないと考えられるところ、本小委員会において反対の意見はなかった。——こちらが他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に関する内容となっております。

次のページにコンセント制度の導入に関する記載がございます。

1. 制度導入に当たり4条1項11号の適用除外規定を設けることについて。本規定の趣旨は、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番目として、需要者の利益の保護になります。コンセント制度の導入に当たっては、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。

3番目です。最高裁判決との関係整理になります。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言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、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。

最後にまとめの部分になります。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、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。

報告は以上となります。ありがとうございました。

○島並座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、確認事項等ございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。

### 3. 商標審査基準の今後の検討事項と進め方について（議題2）

○島並座長 それでは、次の議題に移りたいと思います。次の議題は、「商標審査基準の今後の検討事項と進め方について」になります。

再び事務局より御説明をお願いいたします。

○網谷商標審査基準室長 商標審査基準室の網谷と申します。

それでは、議題2について説明をさせていただきます。資料2です。

さきに申しあげました報告書を踏まえた改正商標法が公布されました。それを踏まえて、商標審査基準についてもこれから申し上げます検討事項及び進め方を捉えて、また、必要に応じて、既存の商標審査基準における今回の法改正とは関係のない修正を加えるような形式的な事項についても検討を行っていただきたいと考えております。

まず、1です。商標審査基準の検討事項としまして、(1)コンセンスト制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について、具体的に4条4項及び8条など。そして、(2)他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和に伴う商標審査基準の改訂について、4条1項8号関係です。そして、(3)既存の商標審査基準の見直し（今回の商標法改正と関係しない形式的な事項）。例えば、ニース分類が変更された商品の類がそのままになってございますので、そういった形式的な記載の変更も行いたいと思っております。

続きまして、進め方です。まず、(1)です。当面の検討の進め方としまして、さきに申しあげました「商標審査基準の検討事項」のうち、(1)の検討を行いまして、続いて(2)の検討を行っていくこととさせていただきたいと思っております。そして、(3)は適宜必要

に応じてというような形で、具体的なスケジュールを(2)に記載をしております。

現段階では、合計5回の開催を行いたいと考えております。まず、31回、第1回ですが、本日となります。本ワーキンググループの今後の検討事項と進め方、コンセント制度の導入①とします。そして第32回、2回目となります。こちらはコンセント制度の導入②としております。そして第33回、3回目、こちらから他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和①、そして第34回、4回目、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和②、そして既存の商標審査基準の見直し及び改訂案の取りまとめと考えております。そして第35回、5回目ですが、こちらで改訂案決定という形を進めたいと思っております。なお、進捗の具合によっては追加でワーキンググループを開催させていただき運びとなろうこともあるかと思っております。

2ページ目です。具体的なスケジュール案を添付しております。まず、本日の第1回、第2回、10月から12月の間に第3回、4回、その後に年内にパブコメを行いまして、年明けに第5回が開催できればと思っております。

以上です。

○島並座長 ありがとうございます。

それでは、ただいまの説明につきまして御質問、確認事項等ございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。ありがとうございます。

#### 4. 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（議題3）

○島並座長 次の議題に移ります。「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」、本日のメインの議題でございます。

まずは事務局より御説明をお願いいたします。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。それでは、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、資料3に基づいて御説明いたします。

まず、1ページ目です。コンセント制度の概要について説明いたします。

この図は、コンセント制度の概要として、審査時及び登録時を合わせた制度の全体像をお示ししたものです。本ワーキンググループでは、主に②、③および④について御議論をいただきたいと存じます。

2 ページ目を御覧ください。こちらは本ワーキンググループで御議論いただきたい論点を1から5項目として列挙をさせていただきました。各論点について、次ページ以降、御説明をしていきます。

3 ページ目を御覧ください。「1. 他人の承諾について」の説明をします。

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す。この「他人の承諾」は、4 条4項を適用する時点（査定時）に、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ています。そのため、「他人の承諾」が査定時に必要であることを基準に記載してはどうかと考えております。

続いて、4 ページです。こちらでは、「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」について御説明をいたします。

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すが、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ております。そして、混同を生ずるおそれの有無を審査するに際しては、同一・酷似した商標が同一の商品等に使用されたことによって混同を生ずるおそれが極めて高いと考えられれば、これら商標を4 条4項の適用から外してはどうかと考えております。そのため、対応の方向性として、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と考えております。また、小委で御提案いただきました「酷似」についてですが、今まで商標法にも審査基準にもない概念といったことから、新たにこの文言を追記することで混乱を生ずる可能性もございますので、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ております。

5 ページ目を御覧ください。「3. (1) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点」について御説明させていただきます。

4 条4項は4 条1 項11号の例外規定です。したがって、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ります。このため、対応の方向性として、「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と考えております。

次に、「将来にわたって混同を生ずるおそれがないこと」の審査については、両商標の使用状況やその使用する商品等を考慮して、個別具体的に検討して判断することが考えら

れますが、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があるかという点と、仮に審査基準に記載する場合にはどのような記載とすべきか、御意見をいただきたいと思いますと考えております。

なお、対応の方向性の一番下に記載しております、「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という点については、スライド11において具体的に説明をさせていただきますと存じます。

6 ページ目を御覧ください。「3. (2) 「混同」の内容」について説明をいたします。

商標法における「混同」については、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を生ずるおそれがある場合の「狭義の混同」と、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をするおそれがある場合の「広義の混同」の2つがございます。そのため、対応の方向性としましては、4条4項における判断すべき「混同」は狭義の混同と広義の混同の両者ではないかと考えております。

7 ページを御覧ください。「3. (3) 「混同」の判断方法」について説明します。

4条4項は、両商標が使用されている商品等の具体的な事情を考慮して判断するものと考えています。具体的な事情を考慮して判断するものとして、4条1項15号がございまして、同号の審査は具体的な事情を総合勘案して判断しております。そのため、対応の方向性としまして、4条4項の審査に当たっては、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を判断すべきではないかと考えております。

8 ページ目を御覧ください。「4. (1) 考慮事由の範囲」について説明をいたします。

このスライドは、当事者間で合意された具体的な実情以外のものであって、審査官が別途把握した実情について、混同のおそれの判断について考慮できるか否かについて整理するためのものです。対応の方向性として、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事情全般であると考えてるのが妥当ではないか。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と考えています。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に限って考慮すれば足りるのではないかと考えております。

では、続いて9ページ目を御覧ください。「4. (2)総合勘案の対象となる事由の具体例」について説明をいたします。

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事情を基に審査を行うこととなりますが、基準上では具体例が必要ではないかと考えます。そのため、対応の方向性としまして、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として、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両商標が造語に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両商標の使用状況を考えております。

続いて10ページを御覧ください。「4. (3)両商標の使用状況の具体的内容」について説明をいたします。

4条4項の適用に際し、登録時現在の両商標の使用状況は、審査官が把握することができないものであることから、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と考えます。そのため、対応の方向性として、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・提供の地域といった事情を明らかにすることを求めてはどうかと考えております。なお、今挙げた6つの事情が全て必要ということではなく、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ております。

続いて11ページを御覧ください。「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」を説明いたします。

このスライドは、5ページ、「3. (1)混同を生ずるおそれがないことが求められる時点」において、対応の方向性でお示した、当事者が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という点とも関連する内容となっております。

両商標の現在の使用状況のうち、実際には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、当事者間では将来にわたってその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とされます。そのため、対応の方向性として、混同を生ずるおそれを否定する方向で考慮できる事情は、例えば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・提供の方法、⑤販売・提供の時季、⑥販売・提供地域といった事情を限定したものではないかと考えております。なお、今申し上げました6つの事情が全て必要ということではなく、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ております。

続きまして、12ページを御覧ください。最後に、「5. 提出資料」について説明をいたします。

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と考えております。その内容として、4条4項に係る合意の内容については、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、そして現在の両商標の使用状況についての相互の確認及び将来にわたってその事情を変更しない旨の当事者間の取り決めが記載されているものを求めるべきではないかと考えております。また、意見書の内容としまして、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合理的な説明を記載してはどうかと考えております。なお、これらの記載例については商標審査便覧で定めることを検討しております。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○島並座長 ありがとうございます。

本議題につきましては論点が多いため、事務局から説明がありました検討事項を便宜上3つに分けて委員の皆様から御意見を伺いたく存じます。

なお、複数の委員の皆様から事前に意見等をお寄せいただきまして、特に大西委員からは書面を提出いただきました。本日、参考資料3として追加でバインドされているものがございます。そうした御意見につきましても、個別の論点ごとに改めてご提示いただければと存じます。

まずは、検討事項「1. 「他人の承諾」について」と「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」につきまして、御意見等ございましたらお願いをいたします。

大西委員、どうぞ。

○大西委員 商標協会・大西でございます。ありがとうございます。

3ページ目の、「他人の承諾」のページでございます。背景のところと考え方のところに「先行登録商標の権利者」という表現が出てまいりますけれども、これは商標権者のみ

ならず、専用使用権者・通常使用権者を含む意味で書かれているのでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

そちらについては、現在のところ、承諾については権利者のみの提出を想定しておりますが、専用使用権者・通常使用権者が存在する場合には、出願人がそれらの者との関係でも問題がないということについて何らかの形で担保できるような検討ができればと考えております。

以上です。

○大西委員 ありがとうございます。

○島並座長 今の点につきまして何か御意見等はございますでしょうか。

承諾そのものは商標権者のみではあるけれども、その他の関係人、特に専用使用権者・通常使用権者との関係についても御説明をいただくのがよいのではないかというお考えですが、いかがでしょうか。

相良委員、お願いいたします。

○相良委員 その点は、使用権者との関係についての説明というのは、どのような内容を想定されていらっしゃるのでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 相良委員、ありがとうございます。

例えばですけれども、同意書にその旨を記載する等々がいただければありがたいと考えておる次第です。

回答になっておりますでしょうか。

○相良委員 その旨というのは、使用権者も承諾をしている、といった事実なのか、それとも使用権者との関係でも混同のおそれがないということ、商標権者が認めている、といった内容になるのでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 相良委員、ありがとうございます。

まだこちらについては検討の段階というところですので、最終的な落としどころは検討がなされていない状況ですが、判断がつきやすいような形を取りたいと最終的には考えております。

以上です。

○島並座長 木村委員、どうぞ。

○木村委員 私は単純に、ここで言う「他人の承諾」というのが、他人の先行する登録商標によって拒絶されるということだと思いますので、「他人」というのはあくまでも商標

権者のことを言っているのではないかと考えていました。使用权は、もちろん登録してある人もいれば、通常の契約だけで使っている人も多くいると思うので、もし、その人たちの同意も必要だということになれば結構大変なことになるだろうというふうに私は思っていたので、ここは画一的に「他人の承諾」というのは他人の登録商標のコントロールする人だと思うので、商標権者でいいのではないかと考えておりました。

○島並座長 御意見ありがとうございます。事務局から、何かございますか。

○網谷商標審査基準室長 木村委員、ありがとうございました。御指摘、御意見を踏まえて、持ち帰って事務局内でも検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○島並座長 ほか、御意見いかがでしょうか。

江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 4ページの「2. 実際の使用状況にかかわらず」という点についてお伺いしたいんですけども、ここで例として挙げている「同一の商標であって、同一の商品等を指定するもの」というのは、先行登録商標の指定商品との関係で、同一の商標で同じ指定商品を指定しているということでしょうか。条文上の、この業務に係る商品との間での混同というところとの関係性がどうなるのかというところが気になったのが1点目の質問です。

2点目は、「同一の商標」と言うときに、図形商標で全く同一の商標であれば当然該当すると思うんですけども、標準文字のような場合も「同一の商標」に入るのかということをごちょっとお聞きしたいという質問になります。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。

まず、指定商品の点につきましては、出願商標の指定商品と先行登録商標の指定商品が同一であるということを考えております。

すみません、あともう1点……。

○島並座長 商標のほうですね。

○江幡委員 そうですね。商標が、図形商標に限らず、標準文字のような商標の場合も「同一の商標」に含むのかということですね。

○網谷商標審査基準室長 すみません。標準文字の場合等も含むと考えております。

以上です。

○江幡委員 そうすると、場面によっては具体的には混同しないのではないかというような場面もあるけれども、そこはもう典型的に、混同を生ずるおそれが高いんだということ

で一律の処理をしたいと、そういう趣旨ということですね。

○網谷商標審査基準室長 おっしゃるとおりです。

○島並座長 どうぞ、大西委員。

○大西委員 今のところでございます。「実際の使用状況にかかわらず」というところなんですけれども、商標協会としましては、ここで言う「商標」にしても「商品」にしても、そこで言う「同一性」はかなり厳格に限定していただきたいと思っております。と申しますのは、結局具体的な取引を見て、すみ分けができるのであれば、同意書があれば登録を認めましょうという趣旨ですので、入口要件のところでも門前払的なことになるのはよろしくないのではないかと考えておりました、「商標」でいえば縮尺が異なるものを含む程度の同一性を求めるというのが適当と思っておりますし、「商品」についても厳格に見ていただきたいと思っております。

そこで1つ質問させていただきたいのですけれども、商品については指定商品が同一かどうか問題になるということでございますが、具体的にどういう場合が「同一」に当たるのかが疑問でございまして、日本ではいわゆる包括表示というものが認められておりますので、例えば「電子応用機械器具」という包括表示と、その下位概念の「コンピューター」ですとか「ソフトウェア」というような表示があったときに、当然に下位概念は包括表示に含まれますから、それも「同一」という形になるのかを疑問に思っております。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

先ほど申し上げました「同一」としては、原則としては表示上同一であるものを考えておりました、上位概念ですとか下位概念の関係にあるものは含めないことを今のところは想定をしておるということで回答にさせていただければと思います。

○大西委員 ありがとうございます。

○島並座長 橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 弁理士会の橋本です。よろしくお願いたします。

同じく「実際の使用状況にかかわらず」というところですが、弁理士会といたしましても、この適用できない商標の類型を列挙するという点については非常に懸念を持っております。同一商標・同一商品といたしましても、例えば地域が飲食物の提供であって、北海道と沖縄であるとか、そういったことですみ分けができる場合はあると考えております。ですので、やはり先ほど大西委員もおっしゃいましたように門前払的にするのではなくて、これは例えばあくまでも一例にすぎないですとか、または認められるほうの例を列挙

していただくとか、そのようにしていただいたほうが多分制度として使いやすいものになるのではないかと考えております。

以上です。

○島並座長 ありがとうございます。今の点に事務局から何かコメントは。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、ありがとうございます。

御指摘をいただきまして、可能であれば、適用が認め得る商標を示すことについては便覧等で対応ができればと考えております。

○島並座長 木村委員、どうぞ。

○木村委員 私も、例えば同一商標、それから同一商品については4条4項適用が認められないと基準に書いてしまいますとコンセンとはほぼ認められないというような、何となく謙抑的な感じになってしまうと思うんですけども、コンセンが先に進んでいる諸外国の例を見ましても、同一・同一についてコンセンを制度上認めている例もございますし、その場合に全く駄目なんだという、そういうことではないのかなと思っています。その例として、例えば4条1項11号の、これは出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いというのが審査基準上4条1項11号の13. というところに入っているんですけども、これは親子関係にある会社とかというのは、支配関係があった場合にその証拠を出すことによって11号の適用を外すという基準になっているんですけども、ここには別に同一・同一とかという限定はないんですね。だから、一応対象としては何でもなり得るといような、そういう考え方で基準というのは多分できてきたと思いますので、4条4項だけ同一・同一は絶対駄目なんですということを基準で明確に書いてしまうとどうなのかなと思いますので、さきほど他の委員がおっしゃっていたような、あくまでも例示として、こういう場合は類似の程度が高いので混同のおそれの肯定のほうに働くとか、書き方としてはそういうほうがよろしいのではないのかなというふうに思います。

○島並座長 ありがとうございます。特に追加のコメントは。

○網谷商標審査基準室長 ございません。

○島並座長 よろしいですか。

では、先に手が挙がりました相良委員、再びどうぞ。

○相良委員 既に出ている御意見とかなり重複しますが、同様の意見があるという趣旨であえて同じようなことを申し上げます。私も同一・同一で門前払いをするというシチュエーションについては、極めて限定的な場合に限られるということを、この御説明の中でも

想定しておりました。その意味で、先ほどからご意見がありますとおり、例えば包括表示の場合には、指定商品が同一であるというような扱いにならないような運用の面の工夫と、「酷似」という言葉は、もう使わないと理解しておりますけれども、こういった表現はぜひ回避していただくことを希望します。原則として同一・同一は門前払いですよと言いつつ、例外を認めるような運用というのがあってしかるべきであって、そのぐらい、門前払いをする場面というのは、この制度の趣旨から考えても、極めて限定的であるべきだと考えています。

○島並座長 徳若委員、どうぞ、お願いいたします。

○徳若委員 日本知的財産協会の徳若です。よろしく申し上げます。

私も皆様の御意見には全く異論はございません。その上で1点申し上げることがあるとすれば、「酷似」という言葉は、今回一律に規定することは困難ということで使わないという趣旨だと思うんですけども、今後個別の判断において、このような趣旨で「酷似」という言葉を使うこともないという理解でよろしいでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 徳若委員、ありがとうございます。

現状において、どの法解釈、商標法においても、便覧及び商標審査基準、いずれにも「酷似」というような文言は使っておりませんし、定義もなされているものではございませんので、現状は使わない方向で検討を進めてまいりたいと考えております。

○徳若委員 ありがとうございます。

○島並座長 ほか、いかがでしょうか。

私を除く全委員から、事務局案に対してやや厳しめの御意見をいただいたかと存じます。

座長の私あまり出しゃばるのもと思いますけれども、あえて事務局サイドで申し上げますと、同一や酷似を理由に拒絶するのは審査のコストを下げるというところが大きいのではないかと思います。同一であれば普通は混同するというところで、迅速に判断が下せるというのが理由なのかなと推察いたします。

また、参考資料1、14ページの一番最後にあるとおり、親委員会の報告書の中の脚注ではありますけれども、「同一」あるいは「酷似」については従来どおり扱うといった旨が書かれておりますので、それに応えての原案というふうに了解をいたしております。

とはいえ、混同のおそれという総合考慮の下で決せられる規範的要件の一考慮事情として同一性を考慮し、しかし商標・商品がともに同一・同一であればそのことを非常に重視して、普通は混同するだろうという方向で判断すべきだという御提案もいただきました。

おそらくそのような解釈を排除する趣旨で親委員会の報告書が書かれたわけではないと思いますし、これだけたくさんの御意見をいただいているということですので、できるだけその方向での御意見に沿うような形での御検討を事務局で引き続きしていただくことをお願いいたしたいと存じます。

今の点を含みまして、あるいはほかの点でも結構ですが、1.、2.の項目につきまして、ほかにかがでしょうか。

木村委員、どうぞ。

○木村委員 1.に「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というのがあったと思うんですけれども、これは当然書いていただいたほうがいいと思うんですけれども、4条1項8号、他人の氏名又は名称等で「他人の承諾を得ているものを除く」という除外規定がありますが、そこについては6.で「他人の承諾について」と書いてありまして、「他人の承諾が査定時においてあることを要する」というふうに書いてありますので、こういったところを参考にして、「査定時にある」というのを、拒絶理由が出たとしても査定時まで準備できればいいという辺りを明確にしたらいのではないかと思います。

○網谷商標審査基準室長 御意見ありがとうございます。

○島並座長 ありがとうございます。1.、2.について、ほかはよろしいでしょうか。

ここで、大西委員からあらかじめいただきました、本日参考資料3にバインドされたご意見について、大西委員に御説明いただけますか。と申しますのも、これは、複数の論点に関わる非常に大きな御提案でございまして、要するに審査においてどれだけ出願人を信頼するかという大事な点だと思います。一旦ここで止まって大西委員から、要点を絞って御説明いただければ幸いです。

○大西委員 ありがとうございます。論点ごとに申し上げるとすると、前提となる大きな考えのところをどのように申し上げるのがいいかをちょっと考えたところでございまして、この機会をいただきまして大変ありがたく存じます。

そうしましたら、少し私のほうから、提出させていただきましたペーパーを簡単に御説明申し上げたいと思います。

まず、この問題を考えるに当たって、当協会できろいろと検討を重ねていまして、いかにユーザーが使える制度にできるかということがポイントになってくると思っております。今までコンセント制度がないなかで11号の拒絶理由を克服する場合に、外国であれば

コンセントが使えるから対応できるものでもなかなかうまくいかなくて、それで御庁におかれてもいろいろ運用のところで工夫をしていただいていたという経緯がございます。その一つが取引実情を見て対応しましょうということで運用を入れていただいたことがございますけれども、それが報告書にも出ておりましたけれども、本当に利用されてこなかったと。なぜそれが利用されてこなかったのかというと、その運用に沿ってやろうとするならば、出願人側が出したくないようなビジネス上の情報を出さざるを得なくなってしまうからです。通常だったら社外秘になるものを出すということになれば、当然秘密を守るほうが優先されますから、せっかく準備していただいた運用であっても使えないねということになって、今まであまり活用されてこなかったわけです。それに対して、先ほど木村委員のほうからも出てきましたけれども、支配関係を考慮した運用については秘密に当たるものを出さなくてもよろしいので、結構利用がされているのが現状だと思っております。

今回の法改正ですけれども、その目的は企業におけるブランド戦略の支援というところがございます。そうすると、これはユーザーニーズに応えるという、先ほど御説明の中にも出てまいりましたけれども、そこに直結するものですから、ユーザーが使えるような運用でなければ、せっかく法律を改正して設けたものも結局今までの使われてこなかったような制度と同じことになってしまうのではないかということをお大変懸念しております。

現実の市場を誰が一番知っているのかと考えると、疑う余地がないくらい明らかなことだと思いますけれども、それは市場のプレーヤーである企業なんですね。そうすると、彼らが市場で混同が生じて需要者に不利益が生ずるような取決めをするはずがないと言っても言い過ぎではないと思っております。企業がきちんと検討を重ねてすみ分けをするのは査定時のことだけを当然考えているわけでもございませんし、商標は更新すれば半永久的に続く権利ということもありますから、将来のことも考えて結論を出して、これであればすみ分けができるからコンセントを出しましょうというところになるわけでございます。そうであれば、企業同士によるすみ分けは信用しても良いのではないのでしょうか。これが信用できることについては、平成8年の改正のときに連合商標制度がなくなって、類似商標でもバラバラに移転ができることになりましたけれども、あのときも混同防止表示措置を取るということと、審判では52条の2で対応できるようにするというので、それで足りるとされたことの理由は、先ほど私が申し上げましたように、出所の混同が生じて需要者に損害が生じるようなことになるのであれば、そのときは必ず自分たち自身の利益も毀損することになり、商標に化体する信用を傷つけるようなことを自らがするということは

とても考えられないということでございまして、連合商標制度廃止のときも事後的な措置で問題がないとされていますし、実際52条の2の適用事例というのはもう四半世紀がたっても1件しかないということが、企業同士できちんと話合いができるということの証であると思っております。

ですので、コンセント制度についても同じように考えて運用していても問題はないと思いますし、あまり厳しく、社外秘に当たるようなものを出さなければ認めませんよということにしてしまうと、せっかく法改正までしていただいてやっとなんか導入いただけるということになったにもかかわらず、これじゃ使えないねということになってしまうのではないかと非常に懸念しております。それで、今回このような意見を出させていただいております。

○島並座長 ありがとうございます。

今のは、商標・商品の同一・同一を門前払いするという原案についてだけでなく、次の「3.「混同を生ずるおそれがない」の審査内容」についても対象とした御意見でした。全体としては、当事者が混同のおそれはないという判断をして承諾し、出願をしてきているわけだから、そこは信頼していいのではないかとという大きなスタンスに関わるものですので、あらかじめ大西委員に御発言をいただいたところです。

それでは、ここからは「3.「混同を生ずるおそれがない」の審査内容」につきまして、御意見等ございましたらどうぞ。基本的なスタンスから個別の論点に至るまで、どの点でも結構ですのでお願いいたします。

では、江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 江幡です。

今、大西委員からお話があった点というのは私も同じような印象を持っておりまして、何度も何度も過去に議論されて、ようやく導入されたコンセント制度がユーザーにとって使いやすいものであるというのは極めて重要だと思います。もちろん審査をしやすいという観点も必要だと思っておりますので、その審査のしやすさとユーザーの観点の使いやすさのバランスを図っていく必要があるのかなと思っております。

そこは前置きでして、この資料3の3.(1)で、「登録後においても」という記載がなぜここまで強調されてしまうのかなというところに基本的な疑問を持っています。条文を見ますと、条文としては別に「登録後」という文言があるわけではなく、この条文は参考資料の2にございますけれども、あくまでも11号に該当する商標であっても他人の承諾を得

ており、かつ当該商標の使用商品と先行商標の商標権者等の業務に係る商品との間で混同を生ずるおそれがないと書かれています。この条文に従ってどう解釈すべきかということをやはり常に意識しておかなければならないのかなというふうに思います。その条文としては「混同を生ずるおそれがない」というふうな言い方をしております、「おそれがない」というそういう表現につきましては、4条1項の1号とか7号とか15号、いずれにも使われているわけで、その15号などで現在と将来を分けますというようなことはなく、「おそれ」という言葉自体に当然、査定時、そして査定時から見た将来について、可能性として含んでいるのではないかと思います。ですので、殊さらまず「登録後」を切り分けるところが必要ないのではないかと。

また、なぜこの「登録後」の文言が登録後ここまで意識されているのかなと思うと、報告書の15ページというところから来ているのだろうと。資料に参考資料1報告書として添付していただいている15ページを見ますと、これは4条1項11号に関する最高裁判決との関係を整理するために、この報告書の中で、「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」という、記載がされたことから出てきているのかなと理解いたしました。ただ、これは報告書の記載ですし、かつ11号との関係で問題がないというところは、実際にこの条文に落とし込む段階で、まさに参考資料2の4条4項に規定されているような、これは指定商品どうしで見るとはならず、当該商標の使用商品とその商標権者の業務に係る商品で見ますというところで乗り越えているので、この報告書に「登録後」という文言が一言入っているところに過度にとらわれ過ぎて、審査はこれでどうやったらいいんだろうと迷われる必要はないのではないかと。むしろ、まさにシンプルに査定時に、そのおそれがあるかどうかということ判断する中で当然に将来のところも入ってきますねという、そういう考え方もあるのではないかなというふうに思いました。あとは、かつ将来の部分は、先ほどのように今回の法改正でしっかり担保もしているわけですので、ちょっとこの「登録後」に過度にとらわれ過ぎないでよいのではないかとというのが一番お伝えしたかった私のコメントです。

すみません、ちょっと長くなりました。

○島並座長 現時点で事務局から何か。

○網谷商標審査基準室長 江幡委員、ありがとうございます。

私どものほうでは、あくまで4条4項は11号の例外の適用であって、同項が適用された場合には11号に該当する程度に近接した商標の併存の登録を認めることになるといったこ

とから、登録後の将来にわたって混同を生ずるおそれがないことが確認される必要があると考えております。そのため、そのことを明らかにするといった趣旨から、現在と将来を区別して書いたというような背景がございます。

なお、この「おそれ」という言葉については、時間的な問題だけではなく、現実に混同する需要者が存在するか否かを問題としないという趣旨が含まれているというのが、このような形で現在と未来を分けて記載をした我々の趣旨でございますが、いただいた御意見については検討させていただきたいと存じます。ありがとうございます。

○島並座長 徳若委員、どうぞ。

○徳若委員 ありがとうございます。今の先生方の御意見に全く同意ということなんですけれども、今回この制度を利用する企業としましても、この「登録後」においてもというのは非常に厄介な言葉ではあります。いわゆる知財セクションとして、こういった商標に対する登録を図る上でこの制度を利用したいということがあったとしましても、登録後においてもその商標に関する事業の範囲を制限してしまうというのは、対事業部、社内においても非常に一つ大きな縛りとなってしまいます。その結果、この商標の登録によって今後の将来の事業活動が制限されるようになりますと、そういうことであればこの商標は採用しなくても良いであったり、この制度の採用は見送って旧来のアサインバックのほうで対応しようといったほかの選択肢を選択する傾向がやっぱり強くなると思いますので、やはりこの「登録後においても」という文言はなるべく排除いただければと思います。もちろん、先ほど大西先生の言葉にもありましたとおり、企業としましても需要者の保護という観点がありましたけれども、その「需要者」は企業の需要者も含まれているというところで、企業が自らその需要者の保護を裏切る形で使用することは到底考えにくいというのが商標委員会からも意見がありましたので、そのようなところを踏まえて御検討いただければと思います。

以上です。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。

○島並座長 ほか。どうぞ、橋本委員。

○橋本委員 すみません、橋本です。

商標制度小委のときに、需要者が出所の混同によって不利益を受けるというような大きな懸念がございまして、そのときにも私は申し上げたんですけれども、出所の混同は、権利者が一番そのようなことが起こった場合には困るのであって、権利者のほうでそういっ

たことがないようにコントロールするのが原則です。ですので、コンセント制度を導入するという一方で、その当事者同士で合意したのであれば、当事者同士で当然に出所の混同が生じないように配慮されるということになると思いますので、将来にわたってまで当事者に約束をさせるようなこの書きぶりですと、やはりユーザーのほうで制度を使いにくくなるというように懸念しております。現時点において出所の混同が生じないと信じておりますみたいなことを合意書で書くと思いますが、将来のことがどうしても心配であれば「先々も混同を生じないようにします」程度にして、例えば年数ですとかそういったことを確約させるようなことにすると皆さんおっしゃるように大変に使いにくい制度になると思いますので、その辺について御配慮いただければと思っております。

以上です。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。徳若委員、橋本委員の御意見を踏まえまして、事務局で持ち帰って検討をさせていただきたいと思っております。

以上です。

○島並座長 相良委員、どうぞ。

○相良委員 大きな趣旨という観点で大西委員のほうからお話があった点について、基本的には同様に考えています。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って代替しよう、アサインバックの煩雑さを回避するために、より利用しやすいコンセント制度を導入しよう、ということで始まっているということを考えますと、コンセント制度が導入されてみたらすごく厳格で使いにくいということになってしまえば、また結局アサインバックのほうに戻って行ってしまい、制度が併存するような形になってしまえばは本当に意味がないという気がいたします。コンセント制度の運用を考える際には、アサインバックで問題がなかったことについてはコンセント制度においても問題がないのだろうという、これまでのアサインバックの運用の中で得られてきている立法事実と申しますか、そういった実績を前提で考えてもいいのではないかと思っております。今、中国のコンセント制度においては、審査が非常に厳しく運用されていて、同意があまり機能しないという現状があり、実際に依頼者がコンセントをもらっていても、特許庁で拒絶されてしまうという状況で大変困っているのを目の当たりにしております。コンセント制度が導入されたものの、中国と似たような厳しい運用になってしまうと、幸い日本にはアサインバックという制度が、中国と違って代替手段が残るので、じゃあアサインバックのほうがいいね、と戻ってしまうということになるのではないかと思います。

そのため、大きな考え方、コンセプトとして、審査が厳しくなり過ぎてコンセント制度導入の意義がなくなるということのないように、というのは常に念頭に置いておくべきではないかと思っております。

将来にわたって、登録後における混同を生ずるおそれがないことの審査についてですが、御説明いただいた中で、やはり審査実務、審査をする側としては何かその点を確認できる事情が欲しいです、というようなご説明を伺って、なるほどと思った面はあるのですが、実際併存合意をする場合にもなかなか、お互いを過度に拘束するような合意というのはあまりしないものですので、登録の段になって急にそれが求められるとなるのはやっぱり実務的な状況と少し齟齬が生じてしまうのではないかと思います。私も、もし何か事情として要求するのであれば、先ほど橋本委員がおっしゃっていたような、「将来においても、現在においても」というようなフレーズが書いてあるかどうか、といった形式的なところで御判断いただくしかないのかな、と思っております。

以上です。

○島並座長 木村委員、どうぞ。

○木村委員 私も皆さんの意見とほぼ同じ考えを持ってしまして、代理人サイドとしては新しい制度ができたときに、この制度はこうやればうまくワークするんだというのをクライアントに説明するわけなんですけれども、実際に出してみないとまだよく分からないとか、実はアサインバックのほうが確実で、混同のおそれについて何か証明を一々しなくてもそちらでやってしまったほうが結果的に早いじゃないかということになると、これは何のために制度を導入したんだというふうに言われかねなくて、今までの行政コストとか立法コストとか、そういうのを全く考えていないようなことになってしまいますので、代理人としてはやっぱり7～8割ぐらいの精度で、こういうのを書けば通りますよぐらいのことを言えるような制度になると非常に使い勝手がいいかなと思います。そういう意味では、この4条4項というのは、要件は2つしかないんで、他人の承諾と、あとは混同を生じないということで混同防止策を、商標の類似あるいは指定商品のユーザーの違い、流通チャネルの違い、この辺りを当事者で分け合って、ユーザーもその人たちについてくるわけですから、そうするとユーザーは混同を生じませんといったようなことを書いてもらえれば、ある程度そこは審査のほうで見ていただいて許すと、合理的な説明がなされているというような判断をしていけばこの制度はうまく回るかなと思いますけれども、あまり今このペーパーで、細かく15号的な要素も入れ込んで、考慮要素とか、これこれこれを書かないと

——全て書くということではないというふうな御説明はありましたけれども、それをある程度網羅しないとやれませんかということになると、多分普通のユーザーは諦めてしまう可能性もあるので、ぜひそうならないような、割とシンプルな合意書の制度にしてもらって、出せばほぼ通りますよねというような、そういうことにさせていただくようなことができるような基準を書いていくというのができればいいのかなと思います。

以上です。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。

ユーザーは混同を生じませんというような文言を入れるという点は新たな視点ですので、そういった点も踏まえて検討したいと考えております。ありがとうございます。

○島並座長 大西委員、どうぞ。

○大西委員 少し話が変わりますけれども、6頁でございます。混同の内容について書いていただいております、4項では、ここでいう「混同のおそれ」については、狭義の混同だけではなくて広義の混同も見ますよということが書かれてございますけれども、広義の混同があるということで4項の適用が否定されると11号で拒絶査定になるということですが、おそらくいきなり拒絶査定ということにはならず、4項が適用されませんよということで何らかの通知を頂戴できるのではないかなと思っておりますけれども、そういう通知をいただいて、それに対して広義の混同のおそれはないということを主張・立証をして、それが認められた場合、15号での拒絶理由通知はないと考えてよろしいのでございましょうか。4項で広義の混同のおそれの判断が必要になるという場合として具体的にどういう場合を想定されているのかよく理解できておりませんので、その辺り御説明いただければありがたく存じます。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

まず、4条4項と4条1項15号については、審査の内容に重なり合う部分はあると思われるものの、要件が異なっていることから個別具体的な判断になると現時点では考えております。4条4項と4条1項15号との関係については庁内で改めて整理をしたいと考えております。御指摘ありがとうございます。

あと、もう一点、4条4項に広義の混同のおそれの判断が必要となる場合について想定しているのはということですが、これは基本的には、15号において広義の混同が問題となるような引用商標が存在するような場合かなという点で考えておるような次第です。

以上です。

○大西委員 11号の拒絶の原因になっている先行商標との関係で広義の混同の有無を見るということですよ。

○網谷商標審査基準室長 おっしゃるとおりです。

○大西委員 その先行の商標権者らの業務に係る商品役務の間で混同を生ずるおそれがあるかどうかということなので、ここで言っている「業務に係る商品役務」というのは、先行商標の指定商品役務に限定するものではなくて、実際に使用しているものを全部含むから、広義の混同のおそれを見るという理解でいいですか。

○網谷商標審査基準室長 おっしゃるとおりです。

○大西委員 承知しました。

○島並座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、たくさんの御意見をいただきましたが、この辺りにしたいと存じます。

3が今終わったところですので、最後に検討事項「4. 審査における考慮事由」、「5. 提出資料につきまして」、これらについて御意見等ございましたらお願いをいたします。どうぞ。

○橋本委員 橋本です。

私も考えておりましたのは、合意書において両商標の使用状況について記載を求めるといふ点について、商標の構成ですとか使用する商品——10ページ目の②の商標の使用法、それから使用する商品等、これを引用商標権者の側からも記載するということになりますと、相当に引用商標権者にとっては酷になる場合があるのではないかと考えております。つまり、あまり公にしたくないことも書かなければいけないのではないかとということで、例えば部分的にしか使用していないとすると、部分的に不使用であることが明らかになってしまう、自白のようになってしまいか、当然に合意書などは閲覧可能な状態になると思われまして。ですので、先ほどもどなたかがおっしゃっていたように、営業秘密ほど厳しいかどうか分かりませんが、あまり自ら記載したくないことまで書かせるのと、どうしても合意書に署名いただけなくなるということが考えられまして、この合意書における記載内容についてももう少し緩やかにしていただければと考えております。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、御提案ありがとうございます。

合意書の内容について書けないものがあるというのは私どものほうでも重々承知はしておりますので、当事者間で合意できる内容を記載いただくというような形で進められればと、いただいた御意見を踏まえて検討したいと思っております。ありがとうございます。

○島並座長 江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 そもそも合意書を前提にしているようにも思われるんですが、ただ、制度の条文あるいは制度趣旨からすると、承諾があって、かつ混同のおそれがないと規定されています。「混同のおそれがないこと」の立証資料としてどういったものがあるかということになると、合意書である必要があるのかというところもいろいろ検討の余地はあるのかなと思います。

実務を考えますと、例えばコンセントレーターといいますか、権利者側でこのコンセントレーター、実際には出願人がこれにサインしてくださいと協議をした上でお願いすることになると思うんですが、それにサインをするだけでいいですということであれば、例えば知財部長の権限でサインをすることができる。しかし、それがライバル企業との合意書でなければならない、代表印を押さなければいけないというようなことに仮になると、社内決裁としても非常に多くのプロセスを経て、また非常に面倒くさいことになるのではないかと思います。何か今、「合意書」という言葉が前提になっていますが、「合意を示す書類」であればよくて、例えば権利者側のレターと、それはその内容に相違ありませんということが意見書で出願人から示されていれば合意の存在を推認できると思いますので、「合意を示す書類」であって、「合意書」という形で限定しなくてもよいのではないかとこのところが気になっております。

○網谷商標審査基準室長 江幡委員、ありがとうございます。

その点については、私どもしましては小委の流れを汲んで「合意書」というような形で検討してきたということから、「合意書」というような形で今回資料上は提案をさせていただいたというような経緯がございます。御指摘をいただきました「合意を示す」書面ですとか書類というような側面からの検討を進めてはいないというような実情もございますので、いただいた御意見を踏まえて検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○島並座長 相良委員、どうぞ。

○相良委員 今、江幡委員から御指摘のあった、合意書である必要があるのかという点について、出願実務を担当している方にもいろいろお話を伺ったところ、実際、他国の事例においても、一方当事者側の署名のある書面で合意の存在を立証するという方法を取られている場合が多いようで、実務的にはやはりそちらにさせていただくのが非常にありがたいという話を聞きました。今のお話では検討中ということでしたから、ユーザーの使いやす

さという観点からすると、合意というスタイルにこだわらないほうがどうやらよさそうです、ということだけ御意見申し上げます。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。

○島並座長 では、先に徳若委員、どうぞ。

○徳若委員 ありがとうございます。

今のお二方の意見に全く同意なんですけれども、その上で、先日の制度小委員会で当協会から、コンセントを締結していることによって登録されていること、本来であれば4条1項11号に該当するであろう商標が併存登録されているのは、コンセント制度があつて登録されていますよということがユーザーから分かるような形でJ-PlatPatなどで確認できれば、我々としては問題ないかなと。その上で、あくまで合意内容まで確認するところまでは我々も求めていませんし、開示されてしまいますとなかなか利用もしづらいというところもありますので、そういった運用を検討いただければと思います。

以上です。

○網谷商標審査基準室長 徳若委員、ありがとうございます。

公報及びJ-PlatPatのほうでは分かりやすくお示しできるような形での制度設計等を踏まえて考えていきたいと考えております。

○島並座長 こちらで今事務局に確認したのは、お出しいただいた同意書も事後に公開の対象になるかという点です。座長が分かっていなくて申し訳ないのですが、そこは公開の対象になるというお答えでございました。ただ、その点は、一工夫の余地はないでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 工夫できるなら、その辺りも踏まえて検討したいと思います。

○島並座長 なるほど。この新たな制度に基づいた登録だということはもちろん公示する必要があるでしょうが、その裏にある同意の内容を事細かに全部公開する必要は必ずしもないのかなという気もいたしますけれども。

○根岸商標課長 商標課の根岸でございます。

提出いただいた同意書なり合意の内容につきましては、意見書の内容も含めて基本的には公開という形になりますので、閲覧可能という状態にはなります。それがJ-PlatPatで直ちに见られる状態にするかどうかという点で工夫できるかという検討はあるのですけれども、閲覧請求をすれば閲覧の対象にはなるという前提でございます。

○島並座長 ありがとうございます。

それでは、同じ点でもほかの点でも。大西委員、どうぞ。

○大西委員 ありがとうございます。

先ほど来出ております、合意書、合意があることを示す書面については、江幡委員、相良委員がおっしゃったところと同じように当協会でも思っておりますので、念のため申し上げたいと思います。

それから、今、J-PlatPatで、コンセントで登録になったことが分かるようにという御指摘がございましたけれども、これは難しいのであろうとは承知しておりますけれども、コンセントが出ているということでまだ審査中であっても、その旨がもし分かるようにしていただけるのであれば、商標調査をするときに、その出願中のものが登録になる可能性についても予測しやすくなるのかなと思っておりますので、それを実行するにはいろいろ制約があるので難しいとは思いますが、可能であればそのように動いていただければありがたいと思います。

それで、ちょっと確認的に御質問をさせていただきたいのですけれども、4ページ、8ページ、10ページ辺りに、実際の使用状況ですとか現在の使用状況というように「使用状況」という言葉が出てきますので、読み方によっては、これは使用している商標に限ってコンセントを認めますよというような読み方もできるのかなとは思っておりますけれども、そうではなくて、まだ未使用のものであってもコンセントの対象にはなるということでもよろしいですね。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

4条4項は、出願商標・先行登録商標の双方が使用中であるといったことを必須とするものではないと現在考えております。そのため、当事者が商標を使用していない場合においては、合意時の以降に当事者が使用する使用対応を明らかにすることで足りると考えております。

以上です。

○大西委員 ありがとうございます。

○島並座長 ほかにいかがでしょうか。

江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 すみません、12ページになるんですけども、私が先ほど申し上げた意見と同じ話ではあるんですが、少なくとも合意書に以下の事項を記載すべきというところの「承諾」は当然文言上必要になるので、合意書である必要がないというところは前提です

が、その他の使用状況の相互の確認とか、変更しない旨の当事者の取決め、特に多分皆さんの意見はそうだと思いますけど、この「現在の使用状況を変更しない」などという約束を文言として書く必要があってそれが閲覧請求可能だというのは、このコンセント制度の利用自体を不可能にする可能性があるんで、その記載内容については実務を踏まえて、「承諾」は要件の前提、後半はあくまでも「混同を生じるおそれ」の考慮事情ということで、何が一体必要なのかというのはよく検討する必要があるかなと思いました。

以上です。

○網谷商標審査基準室長 江幡委員、御指摘ありがとうございます。御指摘を踏まえて、事務局内で改めて検討したいと思います。

○島並座長 ほかに。

橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 先ほどから、合意書が閲覧できるとかいうことの御懸念がありますが、詳細に記載した共存契約書を当事者間で締結して、それとは別に特許庁にこのコンセント制度の証拠としてというか、提出資料として簡便なものをつくって出すということも多分よく行われるようになると思われま。そこで、皆さんがどこまで書いたらいいとかかそういう懸念があるので、多分便覧などでこういう書式で出せばいいですよという例をお示しただけだと思うんですけども、そういう分かりやすいフォームをお示しただけでしたらば、皆さんそれに沿って合意書を作成できると思うので、大変使いやすくなるかなと思っております。よろしく願いいたします。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、ありがとうございます。いただいた、フォーム等々も併せて便覧に盛り込めるような形で検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。

○島並座長 木村委員、どうぞ。

○木村委員 その際のフォームなんですけれども、ぜひ英語版もつくっていただきたいです。コンセント制度というのはやっぱり外国のユーザーも使いたがる制度だと思いますので、英文でこういうフォーマットで書いてくださいと言えばある程度は従っていただけると思っていますので、そうすると何かわざわざ細かいアグリーメントを出す必要もない。あとは、サインとか印鑑とか、その辺りをどこまで省略化するかとか、そういったところも含めて、割と簡便な方向で検討いただければいいのかなと思います。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。

○島並座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、以上をもちまして本日予定されていた議題は終了いたしました。

事務局から今後の予定について御連絡をお願いいたします。

○根岸商標課長 御審議いただきましてありがとうございました。

次回のワーキンググループは、8月31日の午前10時からの開催を予定してございます。

今回は、本日御審議いただいた内容を踏まえまして、コンセント制度に関する審査基準案も御提示し、確認をお願いしたいと考えてございます。詳細は追って御連絡差し上げます。

○島並座長 それでは、以上をもちまして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を閉会させていただきます。本日はありがとうございました。

## 5. 閉 会