

時・令和5年8月31日（木）

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32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. 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1）	1
3. 閉 会	30

1. 開 会

○根岸商標課長 それでは、定刻となりましたので、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32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誠にありがとうございます。

本ワーキンググループは8名の委員で構成されておりますところ、本日は委員全員に御出席いただいております。

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

○島並座長 まず、本日の議題について御紹介いたします。本日の議題は、「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」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 では、配付資料の確認をいたします。資料につきましては、お手元でございますタブレットを用いて御参照ください。配付資料は、議事次第、委員名簿、資料1「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「関連条文」、以上となります。また、御参考までに「商標審査基準（改訂15版）」の冊子を机上に御用意しておりますので、御利用ください。

○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 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、島並座長から指名を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い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させていただく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て掲載いたします。

○島並座長 ありがとうございます。

2. 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1）

○島並座長 それでは、これより議題に移ります。「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」でございます。

まず、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。

御説明の前に、前回のワーキンググループにおいてお伝えしました議題1の進め方に変更がございますので、御連絡いたします。当初今回のワーキンググループで審査基準案をお示しする予定としておりましたが、各論点について本ワーキンググループの方向性について、さらなる議論が必要と考えております。そのため、今回のワーキンググループにおいても各論点について御議論いただきたいと思いますと考えております。

それでは、議題1について説明をさせていただきます。

まず1ページ目、目次でございます。本日、御議論いただきたい項目をお示ししております。

まず初めに、第31回商標審査基準WGにおける主な御意見でございます。そして基本的考え方、論点①から④、続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）及び参考資料の順序で進めさせていただきたいと思っております。

続きまして、2ページ目を御覧ください。第31回商標審査基準WGにおける主な御意見です。前回のワーキングにおいて事務局がお示した考え方に対し複数の御意見をいただきました。主な御意見を、＜全般＞、＜「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＞、＜「混同を生ずるおそれ」の考慮要素について＞、＜提出資料について＞、そして＜商品・役務の使用状況を明らかにすることについて＞と整理し、議事録よりそれぞれ抜粋いたしました。

続きまして、3ページ目を御覧ください。こちらは基本的考え方となります。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ました。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とすることで、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ております。

また、審査における考慮要素の例としましては令和5年3月10日付、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混同が生じるおそれがないと判断できる場合には、4条1項11号の適用を除外することが想定されております。

したがって、将来変動する可能性が高い事情はその考慮対象とはなりません。これらの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、次ページ以降のように対応することとしてはどうかと考えております。

では続きまして、4ページ目を御覧ください。まず論点①、「他人の承諾」について」及び「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」でございます。

まず、いただいた御意見です。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いった御指摘をいただきました。

その点における事務局の考え方でございます。他人の承諾は査定時において必要であることに加えまして、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と考えております。

次に、「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」についていただいた御意見を御紹介します。こちらですが、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すみ分けができていながら登録を認めるという制度趣旨からすると、入り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・同一商品の場合に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、書き方はそのような方向がよろしいのではないかと御指摘をいただきました。

その点に関する事務局の考え方ですが、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といったさきの考えを改めまして、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といったような記載をしてはどうかと考えております。

続きまして、5ページ目を御覧ください。こちら論点②、「混同を生ずるおそれの考慮要素」です。

いただいた御意見です。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。及び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、企業としては困難であり、制度の利用ができなくなるといった御意見をいただきました。

その点に関する事務局の考え方でございます。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をする必要があると考えております。そして将来の混同のおそれの有無を審査する際に考慮できる事情としては、将来にわたって変動しないといえる事情と考えております。他方で、将来にわたって変動しないといえる事情については幾つかの類型が挙げられるのではないかと考えております。

その類型としまして1つ目、「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つ目、「将来にわたる混同防止・解消のための合意された競業避止等」。3つ目、「合意以外にも、使用態様について将来にわたって変動する可能性がない、もしくは低いといえるようなファクトに基づいた特段の事情」と考えております。

そして、ただいま申し上げた「特段の事情」の例として、例えばですが長年特定の商品のみにも商標を使用してきたような事情ですとか、あとは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があると考えております。

このようなことから出願人は個別の出願ごとに、さきに申し上げた3つの類型を必要に応じて選択・併用して、御説明いただいております。その際、たとえ当事者の合意があったとしても、職権調査や第三者からの情報提供によって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なります。

続きまして、6ページ目を御覧ください。こちら論点③、「提出資料」でございます。

まず、いただいた御意見です。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があるといった御意見や、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が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といった御意見をいただきました。

その点における事務局の考え方でございます。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、又は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まして、合意内容の全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ております。

なお、提出の形式としましては合意書を基本と考えておりますが、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ております。ただ、その際に合意の存在に疑義があるような場合については、その点、明確になるように追加資料の提出を求めたいと考えております。

では続きまして、7ページ目、論点④を御確認ください。論点④、「商標の商品・役務への使用状況」でございます。

まず、いただいた御意見です。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との御意見をいただきました。

その点における事務局の考え方でございます。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、職権調査によって特許庁においてもある程度把握することは可能でございますし、今後ともそのような審査実務は継続していきたいと考えております。

他方、特に競合する商品に使用していないことですか、商標の使用の方法、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当たって出願人に有利な事情があっても審査官が知り得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と考えております。

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ような場合には、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いただいて、提出書面へ記載することもできるとしたいと考えております。

続きまして、8ページ目を御覧ください。こちらは「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）」でございます。

前回のワーキングにおいて、将来の混同を生ずるおそれの審査における考慮要素として事務局が提案したのは、まず表中の「当初案」でございます。ただ、論点②、さきのスライド5における御意見を踏まえまして、将来にわたって変動しないといえる事情の3つの類型について必要に応じて選択・併用できる案として、こちらの修正案を考えました。将来の混同の考慮要素のうち合意に基づく事情としましては、(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・解消のための合意があると考えております。そして合意以外（特段の事情）として、(4)ファクトベースの証拠があり、こういった考え方から、これらの要素を個別の出願によって総合的に判断するために、必要に応じて選択・併用可能としてはどうかと考えております。

そして、さきに申し上げた合意及び合意以外（特段の事情）の内容の例を枠内に(1)から(4)として記しております。例えば(1)は、「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のみに使用する」等の合意でございます。(2)は、「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」例えば「使用する商品を限定する」等の合意と考えております。そして(3)、「甲と乙は、〇〇分野では競業しない」もしくは「甲と乙は、〇〇の分野で両商標に混同を生ずるおそれを認めるときは相互にその旨を通知し、協議の上、混同防止もしくは解消する措置を取る」等、混同防止・解消のための合意と考えております。最後に(4)、ファクトベースでございますが、こちらは長年、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していただくことを考えております。

なお、いずれの案を採用するとしましても職権調査ですとか、第三者からの情報提供があった際には、混同を生ずるおそれがあると審査官が判断するような場合には4条4項は適用しないと考えております。

続きまして、9ページ目を御覧ください。こちらから参考資料となっております。さきに申し上げた商標制度小委員会の報告書より、コンセント制度の導入の部分を抜粋しております。

10ページ目は、小委の報告書より脚注を抜粋しております。

続きまして、11ページ目でございます。こちらも参考資料となっております。参考資料2としまして、第31回のワーキングで事務局から提案した際の概要となっております。

1つ目の四角として、事務局提案の概要を記載しております。そして2つ目の四角としまして、事務局が想定する具体的な使用状況の例を考えております。

また、12ページ目を御覧ください。こちらも参考資料としまして前回、御提案時の概要でございます。当事者に提出を求める資料のまとめとなっております。

以上でございます。皆様御審議のほど、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。

事務局から御説明がありましたように本議題では論点が4つに分かれておりますが、論点②と③は関連しておりますので併せて御議論いただくことを考えております。

したがって、論点①、論点②と③、論点④の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。まずは論点①、「他人の承諾」について」及び「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 ありがとうございます。日本商標協会・大西でございます。

まず論点①について入る前に、3ページ目の基本的考え方の真ん中の小委の報告書を引用していただいているところについて、御庁の解釈を確認させていただきたいと思っております。この小委の報告書には確かに「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」が例として挙げてございます。それと同時に、ほかに、「審査官が出所混同が生じないと判断できる合理的説明」というものも一応想定がされています。

前回のワーキングの資料3の9ページだったと記憶してございますけれども、そこに混同のおそれの判断の要素を①から⑧ということで具体的に掲げていただいております。その記載は、この小委報告書の記載に関連していると理解しておりますけれども、そうしますと、ここで言っている合理的説明に具体的にどういうものが入ってくるのかと考えましたときに、先ほど申し上げました前回の資料の①から⑧で挙げられている中の⑧は使用状況ですから、それ以外のものが合理的説明に関わってくるのかと考えております。

特に混同のおそれを判断するときが一番重要になってくるものは何かと申しますと、商標の類似性の程度の問題と商品・役務の関連性の程度であり、この2つを掛け合わせて混同のおそれが生じるかどうかを考えていくのが基本的だと思っております。そうすると、ここでいっている合理的な説明の中には、私どもの理解からすると当然にということになるのでございますけれども、御庁においても、商標の類似性の程度及び商品・役務の関連性の程度というものが入ってくると理解していらっしゃるかと考えてよろしいでしょうか。

○島並座長 まずは事務局、いかがでしょうか。——この小委員会報告書のかぎ括弧で抽出された3つの要素のどこに入るかはさておき、商標の類似性、それから商品・役務の類似性は、標識法全体を通じて混同のおそれを判断する際の一番ベースとなる事実であると私自身も考えております。これは商標法の4条1項15号であれ、あるいは不正競争防止法の2条1項1号であれ、基本的には混同のおそれを考える際にまずは見なくてははいけない基本となる事実だろうと思われまますので、そこを踏まえた上で、さらにその他の取引実情

等を見ることになると理解しておりますが、大西委員の御懸念は、そこが軽視されることがあってはならないという御趣旨での御発言でしょうか。

○大西委員 さようでございます。いただいているペーパーを拝見しますと、本日の検討の対象が使用状況に関わるところが中心となってきていますので、こういうペーパーの作りになっていることは十分に理解しているのですけれども、各論点のタイトルを拝見しますと、「混同を生ずるおそれの考慮要素」とありまして、その中で使用状況にばかりフォーカスがされているので、混同のおそれを判断するときに少し使用状況のほうに力点が置かれ過ぎているのではないかなという感じがしております、いやいや、それよりも前に、商品ですとか、商標の類似性の程度というところがかなり大きく影響してくると思っておりますので、そういう懸念がございまして質問させていただきました。

○島並座長 何か事務局から御回答はありますか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

両商標の使用状況は、私どものほうでは、それに対して過度に力点を置いているようなことではございません。一応、使用状況の確認の方法についてという論点の派生と整理をいたしました。その意味で、過度に両商標の使用状況に力点を置いていないということと、まず4条1項11号は類似商標の登録は除外するといった適用除外規定でありますので、4条4項においては無論使用状況があったほうが、混同を生ずるおそれがないと判断するほうが有利な事情でございますが、いわゆる大西先生のおっしゃったように、例えばですが先行商標との類似の程度ですとか、商品・役務間の関連性についても重々総合考慮をしていくといった意味合いで考えております。どれかに力点を置いていると考えてはいないということで、御回答になっておりますでしょうか。

○大西委員 ありがとうございます。そこは後の具体的論点のところにも関わってくると思いますので、またそこで意見を申し上げたいと思います。よろしく願いいたします。

○網谷商標審査基準室長 承知いたしました。

○島並座長 金子委員、どうぞ。

○金子委員 明治大学の金子でございます。前回のワーキンググループについて体調不良で欠席いたしましたこと、おわびさせていただきます。

今の大西委員の御質問にも関連して、また論点①にも関わりますし、ほかの論点にも関わりますので最初に、私自身のこの点についての理解を少し申し上げておきたいと思えます。恐らく4条4項について問題になる混同のおそれについては、出発点としては4条1

項11号に該当すること、商標と商品・役務が類似していることによって抽象的には混同のおそれが存在するところ、その混同のおそれが実際には将来にわたっても生じないということを、4条4項のところでは判断していくという判断構造になっていくのではないかと思います。

そうしますと出発点としては、問題となっている出願商標と引用商標がどれくらい似ているのか、その類似性の程度、同一性の程度、また商品・役務についても類似性、同一性の程度が、恐らく出発点としてかなり重要な要素になってくると思われます。この資料で挙げられている、まさに同一・同一のような場合には具体的な事情がかなりしっかり出てきて、混同のおそれがもうほとんどないことが示されないと4条4項の混同のおそれがないとはいえないことになる一方で、類似・類似で類似性の度合いはかなり低いと、ギリギリ類似になるという事案であれば、もちろん4条1項11号に該当することが前提なので、それだけで直ちに混同のおそれがないとはいえないとしても、実際の使用状況などに基づいて、また取引実情などに基づいて混同のおそれがないことが、具体的な資料をそれほどには提出しなくてもいえる事案が多いということになるのではないかと思います。

そういった意味で大西委員の御指摘の点については、恐らく出発点としては商標、商品・役務の類似性の程度が非常に重要な考慮要素となって、その上で具体的にどれだけの事情があれば混同のおそれがないことの判断が変わってくると。そういうことになるのではないかとこのように理解しております。

○島並座長 ありがとうございます。

今の点に関連して、ほかに御意見ございませんでしょうか。——本日、事務局に御用意いただいたペーパーは、基本的には前回のワーキングでいただいた個別の御意見に対して、庁としての現時点でのお考えを示すという形を取っておりますので、例えば混同のおそれについては前回スポットの当たった使用状況等が記載の中心になっているということであり、実際に審査基準の形に落とし込むときには、また改めて重要な要素をそれとして指摘した上で書いていただくことになろうかと思います。次回以降、基準案をお示しいただく際には、今の御意見を踏まえて基準化していくことになるだろうと私自身は了解しております。

全体についてということで今大西委員から御意見をいただきましたが、関連してよろしいでしょうか。

それでは、先ほどからも少し入っておりますけれども、論点①に書かれた項目について、

ほかに御意見いかがでしょうか。——相良委員、どうぞ。

○相良委員 まず論点①に関しては、御提案の査定時に商標権者からの承諾が必要であることを基準に記載するという方針については賛成します。また、門前払いにせずに、混同のおそれの中で判断をする、という方針についても、よろしいのではないかと思います。

他方ここにも例があるとおり、例えば商標が同じで、同じ商品に使っているような場合のように、原則として混同のおそれがあると判断される例の提示はあったほうがよいのではないかと考えております。取りあえず、この点に関して簡単な意見を申し上げました。

○島並座長 ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。木村委員、どうぞ。

○木村委員 木村です。

論点の件につきましては、事務局の提案に賛成いたします。他人の承諾が査定時に必要であるということと、引用商標権者から必要であるのは条文上も明らかだと思いますので、この点をきっちり明確に記載していただくと。

それから同一・同一の場合の混同のおそれについては、前回もこのワーキングで議論したと思うのですが、やはり類似の度合いとか、特段の事情がどういう部分にあるとか、考慮要素があると思いますので、門前払いにするよりは事情を見た上で審査官が判断するような基準になっていいのではないかと考えております。

以上です。

○島並座長 ほかの皆様方、いかがでしょうか。——大西委員、どうぞ。

○大西委員 私どもも論点①の部分については、異論はございません。

○島並座長 橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 私どもも論点①につきまして、この2つの点について異論はございません。

○島並座長 徳若委員、どうぞ。

○徳若委員 徳若でございます。

この点について私からも特に他人の承諾と、あと4条の適用を認めない商標については、異論はございません。

○島並座長 ほか、いかがでしょうか。何か全員が異論ないことを、まず言わなくてはいけないような雰囲気になっております（笑声）。残るお1人、一応御確認させていただきますでしょうか。

○江幡委員 特段団体の代理をしているわけではございませんので、個人的に異論はござ

いません。

○島並座長 ありがとうございます。

○金子委員 私も異論がないところです。具体的に、では実際どれくらいのものを出さなければいけないかというのは場合によってかなり変わってきて、同一・同一で混同のおそれがないということは難しい場合も多いのではないかと思うのですが、このような形で全く異論はないところであります。

○島並座長 ありがとうございます。

同一・同一の場合を形式的、一律に入り口で排除することはないという点については、皆さんの同意をいただいたかと存じます。そのうえで、商標の近さや商品・役務の近さ、ひいてはそれらが同一であるという事実が、混同のおそれを考慮する際の極めて重要な考慮要素になるということだろうと思います。

それでは、続きまして論点②、「混同を生ずるおそれの考慮要素」及び論点③、「提出資料」につきまして、御意見等ございましたらお願いいたします。また、スライド8の「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」につきましても本論点で御議論いただきたいと存じますので、こちらにつきましても御意見等ございましたらお願いいたします。――江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 2つほど気になっている点があります。

1つ目が、5ページの①、②、③とあるうちの②の競業避止等というところのイメージなのですけれども、8ページにある「甲と乙は、〇〇分野で競業しない」ということと同一なのか。その辺り、具体的にどういう文言を想定されているのか。

疑問を持った背景としては、商標の混同を防止するための競業避止、その範囲でのお互いに混同を防止しようということであればいいのですが、競業しているライバル企業同士がこの分野で競業しないといって合意することは、独占禁止法との問題もありそうなので、審査基準に「〇〇分野で競業しない」と書くことは余りよろしくないのではないかという懸念もございまして、競業しないということと混同が防止される措置を講じることが具体的にどういうことなのかというところを、少し御説明いただきたいのが1点目です。

2点目は、ちょっとマイナーな質問にはなるのですけれども、6ページのなお書き、2つ目のところです。こちらで合意の存在に疑義がある場合は追加資料の提出を求めるということなのですけれども、これも閲覧の対象になるのかという辺り、ここを確認できればと思いました。よろしく申し上げます。

○島並座長 事務局からいかがでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 江幡委員、ありがとうございます。

この点、特にいただいた御意見の中で提出できるもの、できないもの、かなり差があるといった事情を踏まえて、例えばですけれども、出せないといった事情を補足するに際して混同防止・解消のために何か措置を講じているのであれば、それも採用ができるのではないかとことから、こちらを1つ加えているといった次第で、「〇〇の分野では競業しません」という合意が当事者間であるのであれば、そちらも合意に基づく事情としまして、個別の出願の何らかのサポート要件になるのではないかと考えて追加をさせていただいている次第でございます。

もう1点、御質問がございました6ページ目の「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」というような形になっております。こちら追加の資料についても、御提出いただいた場合には閲覧の対象となります。

以上です。

○江幡委員 表現ぶり等はまたこれから考えて検討されると思いますので、その際に少し独禁法の観点というものも留意されるとよいのかなと思いました。

○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、いかがでしょうか。では、早く手が挙がりました相良委員、どうぞ。

○相良委員 8ページの表にあるとおり、前回の時点で考慮される事情が(1)だけの御提案だったのに対し、修正案として、その他の事情も幅広く考慮することが示されたことに関してはよかったなと思っております。

先ほど金子委員もおっしゃっていたかと思うのですが、どういった事情で各場合に混同のおそれがないと判断できるかというのは、結局類似の程度との相関関係で決まってくる、ということについては、事前の御説明の際にも伺っておりましたので、各種の事情を総合考慮します、という御提案が出てきたと理解しております。

複合的に様々な事情を考慮して、必ずしもこれでなければいけない、具体的な使用態様の合意を出さなければいけないわけではない、ということが示されたのは、非常に意義のあることかなと思っております。類似性の程度との相関関係で、様々な事情が複合的に考慮されることになる、ということが分かるように、基準のほうに明らかにしていただくことを期待しております。

○島並座長 よろしいですか。

○網谷商標審査基準室長 ありがとうございます。

複合的に判断ができるような形での基準の掲載の方向で考えております。

○島並座長 ほか、いかがでしょうか。では、先ほど手を挙げた徳若委員。

○徳若委員 ありがとうございます。

まず最初に、8ページのスライドにありますとおり修正案の御提示をいただいたことについて感謝申し上げます。また今回のコンセント制度の利用に当たりまして留保型ということを選択し、そして審査において将来にわたって混同を生じないことを求める前提で進んでいることに関しては当協会、商標委員会としても承知をしております。

その上で、この前提に基づいて成立する制度の利用については各企業さんのほうで判断されることになるのですが、今回委員会の中から、例えば「(2)合意内容の要約」について、1つ前の資料では「項目」という形での表現であったと思うのですが、項目であれば資料として提出できますよという企業さんもいらっしゃる一方で、そういったものが出せないという企業さんがいらっしゃいます。やはり企業さんの温度感が違いますので、一律に全員が納得するようなものはできないと承知はしているのですが、特に将来にわたってというところを懸念されている企業さんが多くいらっしゃいます。

また先願主義の下で先に登録をされていた権利者が、このようなコンセント制度の利用において現在の使用状況に限定されたり、将来の混同を防止するために本来であれば権利範囲に基づいて広く使用できるところが、この利用に当たって制限されてしまう。先願主義がひっくり返ってしまうのではないかと。といった御意見もございました。

また今回同じレベルの、同じ規模の企業さん同士での合意であればまだいいですが、例えば取引関係上優位にある企業さんが後願であった場合に、取引先の先願の企業さんに対してコンセント制度の利用を求めて、その場合に現在の使用状況についてお互い承知する中で、この部分は不使用なので限定して、先願側はそのような範囲について使用しないということで、本来であれば先願の企業さんが自分の事業範囲、もしくは将来の展開を見据えて防衛的に取っていたものについて、制度の利用によって著しく不利益を被るのではないかと。といった厳しい御意見もございました。

また取引関係の優位、劣位というものについての合意については、先ほどちょっとありましたけれども、独占禁止法に抵触することも懸念されるという意見もありましたので、こういった土壌がどうしても垣間見えてしまいますと、企業としては選択することにちょっと腰が引けるといってまいしょうか、そういった事情があるかと思えます。

現状アサインバックにおかれましては、企業さん同士のほうで契約合意の中で対価であったり、あるいは実際の使用状況の範囲を取り決めているとはいえ、それはあくまで内々の契約の話であって、お互いに守りましょうという話なのですけれども、今回制度として公開される。それが項目、あるいは内容のタイトルだけであるとしても閲覧の対象になってしまって、第三者も見ることになってしまうところも踏まえて、なかなかアサインバックに取って代わるほどの制度なのかというところとちょっと疑問が残るか。4条1項11号に該当する商標同士の併存登録の選択肢として、アサインバックとともにコンセント制度も選択肢としてできますよという程度のところに収まるのではないかと考えております。

以上でございます。

○島並座長 ありがとうございます。

今の御意見について、この場で何かございますか。

○網谷商標審査基準室長 貴重な御意見を集めていただきまして、ありがとうございます。た。

企業様それぞれ温度感があるといったこと、また企業さんの規模によって、あとは考え方、そしてコンセントを受ける側と依頼する側というような形で、それぞれ違いがあるといったことを集めていただいた点、感謝申し上げます。

私どもとしましても、いただいた御意見を踏まえましてより使いやすい制度といった形で、引き続き検討はしてまいりたいと思いますので、今後とも御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

○島並座長 ほか、先ほど手を挙げられた橋本委員、お願いいたします。

○橋本委員 ありがとうございます。

5ページのところで幾つかの類型が考えられるということで、どういった事情を考慮していただけるかということに記載していただいておりますけれども、そこでちょっと私ども気になりましたのは、例えば親子ではなくて兄弟姉妹のようなグループ企業の中でコンセント制度を利用したいという場合に、特段の考慮がされるのかという点です。そちらについて御教示いただければと思います。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、御質問ありがとうございます。

グループ企業ということで、グループ会社であるために商標の使用態様について一定の取決めが存在するといったことはあるかと思いますが、その場合には混同を生ずるおそれがないことの判断に優位に働くようなことがあると考えております。ただ、グループ会社

であるといった主張のみで4条4項が適用される、あるいは、そのほかの考慮要素が少ないことでも足りるということはまだ考えておりませんで、4条4項の考慮要素の内容と個別の事案ごとに考えていきたいと考えております。

○橋本委員 ありがとうございます。そうしますと、例えば本当にグループ企業であるとか、一定の説明が併せて必要ということでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 審査官が知り得ない事情、例えばですが、最近ホールディングス化等々されていて名称が全く違うような企業様同士のグループという形もございますので、そういった事情を加味しますと審査官のほうに何らかの資料の提出ですとか、審査官が知り得ない情報を提出してほしいといった形で御相談をさせていただく機会もあろうと思います。回答になっておりますでしょうか。

○橋本委員 ありがとうございます。そうすると皆さん御懸念のような使用についての詳細な説明ですとか、若干いろいろな要素を総合的に考慮してということなのですから、そのハードルは下がることも考えられるというように理解してよろしいでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、ありがとうございます。

その点を踏まえましても、こういった形で商標と類似度、あと使用している商品等々の総合考慮にどうしてもならざるを得ないと思いますので、一概にこれだからいいですという形は、今は検討できていないようなことが現状でございます。よろしいでしょうか。

○橋本委員 ありがとうございます。

○島並座長 ほか、大西委員、どうぞ。

○大西委員 ありがとうございます。まず論点②、それから提出資料の論点③、あと8ページ目まとめのイメージのところ全体に関わってくるのですけれども、8ページ目のイメージのところ(1)から(4)という形で一応例示を挙げさせていただいているのですが、私どもとしましては、この例の中で甲とか乙という言葉を用いて商標出願人の側と引用商標の権利者側の双方がこういうことを言わなければいけないというところはかなり抵抗感を感じております。

と申しますのは、先ほども企業様の意見が述べられておりましたけれども、基本的にはコンセンツの申入れをする側というのは他人にものを頼む立場ですから、引用商標権者と対等であるはずがないというのが一般的な事例になってくると思います。その中で引用商標権者側の使用の範囲をこのように限定してほしいですとか、それを将来にわたっても変えないでほしいということを行うのは、普通に考えるとなかなかハードルが高い問題にな

りますし、そういうことを求められると引用商標権者側は、やはり社内の中で検討なり調整なりという労力も時間もかけていくことになってきますから、そこには対価というものが発生してくるおそれがありまして、コンセントをもらうためには対価を払わなければいけないのが普通になってしまうのは、法律で定められる制度としてはそぐわないのではないかなという懸念をもっております。

もう一つは、私どもは代理人として仕事をしておりますので、国内の企業様だけではなくて、海外の企業様の出願の代理をすることも普通にございます。日本のコンセント制度がグローバルスタンダードの点から見たときに、それに沿うものであれば非常に説明はしやすいですし、理解もされやすいと思います。ですけれども、なかなかそこが難しいのではないかなという懸念を持っておりまして、それはなぜかという、商標の使用状況というものが大きく影響してくると考えております。

今回いろいろ海外の例も検討されていると理解しておりますけれども、恐らくアメリカの例を結構参考にされているのではないかなと思っております。アメリカは御承知のとおり使用主義でございますので、基礎が本国登録の場合は、登録から5年は使っていないくてもいいということではありますが。最近アメリカも使用義務を強化しておりますので、少し前とは状況が変わってきておりますし、コンセントの中で使用状況云々と言っているのは、アメリカだけではないかなと思うのです。それ以外の国は余り使用状況について触れることなく、コンセントの制度を運用しているというのがありまして、それがグローバルスタンダードになるのではないかなと思います。

諸外国では昔からコンセント制度が導入されて利用されているので、コンセント制度に慣れている人たちは外国企業の中にも多く存在すると思うのですが、彼らにこれを説明したときに、海外の代理人も含めてなかなか理解するのは難しいと思いますし、理解させる私たち代理人もかなり骨の折れる仕事になって、努力を尽くしたところで理解されるかどうかというところはあると思います。

もう既に実務として確立していますけれども、アサインバックにしても、これはかなり日本特有のやり方といっても間違っていないと思うのですが、これを説明するのもなかなか理解してもらいにくいところがあって、特に使用主義のアメリカの代理人ですとか出願人に対しては、彼らの常識になっている考え方と食い違ってしまうところがあるので、今でさえなかなか説明するのは難しいところなのですけれども、同じようにコンセントも使用状況のところが多くなっていくとするならば非常に理解してもらいにくくて、恐ら

く海外の人たちから見たときには、かなり奇異な制度に映ってしまうのではないかなという懸念もございます。日本は登録主義を採っていますので、特に将来についても、使用状況を変えないところまでを求めていくのは行き過ぎなのではないかなと思っております。

基本的にはコンセンツの申入れを受けたときに、まず第一に企業は何を考えると申しますと、先ほども申し上げましたように、商標の類似性の程度と商品なり役務の関連性の程度、それをまず考えることとなりますので、これだったら類似性は低いよねというような判断ができない限りは、よほどのことがない限り、その先には進まないのではないかなと思っております。そうすると全てのケースで、使用状況のところについて何か言わなければコンセンツが認められない、しかも、使用状況を将来にわたってまで変えませんかと言わなければいけないことにはならないのではないかなと考えております。商標の類似性、商品・役務の類似性が低いことは、一応想定されている将来の範囲においても変わらないと考えられるのではないかなと思っております。

以上でございます。

○島並座長 ありがとうございます。

今の点について事務局から何かございますでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

大西委員の御説明の中で、質問は大きく2点あったと理解をしております。

まず1点目でございますけれども、引用商標権者の方に使用制限の合意を得るような点についてということと、あともう1点ですけれども、グローバルスタンダードという観点から使用状況の提出を求める必要はないのではないかと、大きく2点の御質問と承っております。

まず1点目の引用商標権者の方に自己の商標の使用の範囲を限定することを約束いただくといった点についてでございますけれども、現在の使用態様については職権調査を行います。その点を踏まえて商品等の使用状況が確認できないということであれば、あえて引用商標権者の方に使用状況を明らかにしていただく必要はないと考えております。

あとは、一方で、当事者が明言していただくことで使用していない商品が明らかになったりですとか、混同を生ずるおそれを否定して登録を認めるといった方向で考慮することが十分あり得るのではないかと、私どものほうでも考えてはおります。

また仮に販売ですとか、提供の方法。例えばですが、対面のみで販売していたりですとか、あとは商標の使用方法等で職権では調査し得ない事情はございますので、当事者に明

らかにしてもらえない限り有利にしんしゃくすることはできないといった事情がございますので、可能な範囲で記載してもらおうといったことで考えております。

もう1点のグローバルスタンダードに関連した使用状況の提出を求める必要はないのではないかとといった点については、制度設計上、需要者の保護とユーザーの使いやすさという観点で事務局案を作成しております。そのため、例えば合意の要約の提出ですとか、あとは使用態様に限らない合意、もしくは合意以外の事実によった立証も可能と整理しておりますので、提出できない資料があるのであれば、こちらも御提出いただける範囲で何かしらの証拠を提出していただきたいと考えております。

以上でございます。

○大西委員 ありがとうございます。そうしますと、職権調査で使用が確認できない場合は、使用状況については何も言わなくていいということですか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

現在のところについては、やはり審査官が職権で調査しても出てこないような事情は重々あり得ると思いますし、そういった場合には、使用がされていないのだなというような心証を審査官は得ると考えております。

○大西委員 その場合、将来のところはどうなりますか。

○網谷商標審査基準室長 将来のところについては、審査官の職権で調べて出てこないような形であれば同じように補足する形で、やはり審査官のみでは判断が難しいような場合は正直あると思いますので、補足の資料を出していただきたいというのが実情でございます。審査をしなければいけないといった点で、皆様の御協力を仰ぎたいという形で考えております。ありがとうございます。

○大西委員 私どもが思っておりますところだと、コンセントを与える場合というのは、先ほども申しあげましたように、商標と商品・役務の類似性の程度をまずは検討しますので、類似性の程度が低いということになれば、そもそも使用状況について云々言うことなく、混同のおそれは否定できるのではないかとというのがベースの考え方としてあります。なので、使用状況について何かしらのペーパーを出すことが全く不要になる、ゼロになるということではないのかなと思っております。

提出するものについては前回からかなり譲歩していただいております、出せないものを無理に出さなくてもいいということなのですけれども、出願人自身は登録したいという自己の希望がある状況ですからいいですが、提出しないとしても、引用商標権者側にそういうも

のを要求するのはなかなかハードルが高過ぎるのではないかなと思います。商標の類似性なり、商品・役務の類似性のところを掛け合わせてみたときに、混同のおそれが否定できるのであれば、そもそも将来のところについても、状況を変えないような合意は必要にはならないのではないかなと思っておりませんが、いかがでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

そもそも4条4項の適用を認めるというのは、やはり4条1項11号の適用の範囲外という形になりますので、そういった事情、あくまで特例という、そもそも11号で類似をしているのだといった事情を覆すような資料は御提出いただきたいと、考えているような次第です。

ただ、その点を踏まえて引用商標権者の方の負担になるといったことであれば、出せる範囲で結構でございますので出させていただきたいと。それをもって審査をしたいというのが私どもの考えでございます。

○大西委員 4条1項11号のところについては、日本の場合は商品・役務の類似は類似群というものを使っています。類似群を使っているのは日本と、あと韓国、中国、台湾ぐらいなのですけれども、それで4項の混同のおそれの判断のときには、ここには広義の混同が含まれるということですから、基本的に今の4条1項15号の混同のおそれと同じような判断をしていかれることになるだろうと思っております。

そうすると、もう既にそこでは類似群という考え方は外れてくるので具体的な商品と商品、商品と役務、役務と役務というものを比較して判断していかれるのではないかなと思っていますので、11号における、特に商品・役務の類似の判断の仕方と、4条4項の混同のおそれにおける商品・役務の類似の判断の仕方というのは、おのずと変わってくるのではないかなと思っております。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

その点におきまして、4条4項においても11号の通常的判断及び御提出いただいているものを例外として認めるといったことから、総合考慮という点も新たに考えて追加をしているわけでございますので、審査においては先ほど来からの繰り返しになりますし、大西先生のおっしゃることも理解はできますけれども、可能な範囲でお出しいただきたいというような実情、私どもの考えを、現状ちょっと緩める方向という形では考えておりません。いただいた御意見を踏まえて今一度検討はさせていただきますが、私どもの考え方も御理解をいただければと思う次第でございます。

○大西委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○島並座長 重要な点でありますけれども、いかがでしょうか。金子委員、どうぞ。

○金子委員 今の点に関連しまして、このコンセント制度に関しては特に合意の内容をどこまで出すか。しかも、出したものが全部閲覧に供されてしまうのは非常に深刻な問題で、特にかなりがっちりした合意を出さなければいけないと大変なことになるというのは、各委員が御懸念のところももっともなところだろうと思います。

他方で商標の法律の内容としては、留保型コンセント制度を採用している以上、承諾書があれば直ちに混同のおそれがないということはできず、基本的にはさらに追加の資料を出されて、それに基づいて実質的な混同のおそれがあるか、ないかを判断するという枠組みになっていかざるを得ないのだろうと思います。

その上で冒頭の発言とも重なるところですけれども、恐らく実際には商標や商品・役務の類似性の程度によって、どれぐらいのものを出品しなければいけないのかということはかなり大きく変わることになりまして、極端な例を挙げればぎりぎり類似している事案であれば、恐らく合意のようなものを出す必要はなくて、今引用商標は実際このように使われて、このように需要者は認識されていますと。引用商標についてもこういう使い方をしていきますということを示して、審査官はそれに基づいて今こういう使用状況であれば、今後ビジネス上一般的に予想される変動があるとしても、将来についても混同のおそれがないというように判断できる事案、将来について変更しないという合意が特に出ていなくても混同のおそれがないと判断できる事案は十分にあり得るところではないかと思ひまして、今回の資料でも将来について変更するような合意を、①のものを必ず出せということではなく、③において合意が出なくてもほかの事情から、使用態様を変動しないということよりは多少の変動、一般的なビジネスの慣行に従った変化があったとしても、なお将来について混同のおそれが認められない場合については、4条4項に該当することを③として考慮できるような形になっている点は、よい点ではないかと思ひます。

特に将来について、使用態様を変動しない合意を出せというのはなかなか難しいところがあると思ひます。他方で事案によっては、同一・同一でかなり厳しい事案については、しかもより具体的な合意の内容を求めることもあると思うのですが、恐らく審査基準としての書き方は難しいところですが、商標や商品・役務の類似性の度合いを見ながら、まずは出願人から出された資料に基づいて出しやすい資料から出していったら、場合によっては出願人側の資料だけを出すような形でも混同のおそれがないと言えれば混同のおそれ

がないと判断できるし、それでは足りないことになればさらに追加の引用商標側の事情とか、合意の内容といったものについても提出を求める形での運用になっていくのではないかと思います。一律に必ず①のような合意の提出が必要でないことは共有されていると思いますので、その点は適切な点ではないかと思えます。

○島並座長 適切なおまとめ、ありがとうございます。

今の点、ほかの方はいかがでしょうか。では、先に橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 今のお話なのですけれども、弁理士会としましても、ケース・バイ・ケースで提出する書面が変わってくるということは理解しました。修正案でかなり譲歩していただいた点については、評価させていただいております。

それで商標の類似ですとか、指定商品の類似ですとか、あといろいろな事情が絡んでくるところでケースが積み重ならないと、どの程度でコンセンタが通るかというのはなかなか判断しづらいところなのですけれども、そうしますと初期の頃には皆さんおっかなびっくり、これは出していいのかみたいな感じになって、よほど自信がないと出せないということになってしまうかと思えます。できる限り改正法の施行前の説明会等で具体的な事例についてお示しいただいて、予見可能性を高めていただけますとユーザーとしても非常に利用しやすいのではないかと考えておまして、その点をお願いしたいと考えております。よろしく願いいたします。

○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。先ほどから商標の類似の度合いによって、出すべき資料の中身も変わってくるだろうというお話だったのですけれども、実際企業において担当の者としてそういった事例に当たった場合に、度合いをどうやって判断するのだろうかというのは非常に大きい問題でして、同一・同一であれば、これはさすがにしっかりとしたものを出さないと無理だなと。

ただ、そうでないものの度合いというのは、同一に近いものなのか、際（きわ）なのかというところ、際と近いのはまだしも中間は、恐らくどの企業担当者も明確な答えは持っていないくて、また恐らくこの場にいらっしゃる先生方によっても多少温度差が出てくると思うのです。それによって出せる資料の中身が変わって来るとなると、その前提になる合意をどうやって結ぶかということに関わってくる。これは際のほうなので類似性は4条1項11号に該当するけれども、割と類似度はそこまで高くないかもしれませんということに基づいて合意したものの、御庁とのやり取りの中でこういったものをどんどん出して

くれといった際に、そこは出せませんとなった場合には合意は成立しなくなってしまうので、片方の都合によって成立できなかった場合には契約を反故にすることになってしまうので、そういったリスクをどうしても企業担当者、あるいは法務担当者は抱えてしまうと。

そこは今の話を聞いて思ったのですけれども、橋本先生がおっしゃったように事前の説明会等で同意していたケース、仮想事例を提供いただいてある程度の考え方だったり、度合いの判断の状況だったり、あるいは追加資料を出すべきもののより具体的な中身について御提示いただけると、実際に交渉に当たって受け入れられるところの線引きはよりしやすいのかなど。今のままですと、恐らく最終的には全部出さないといけませんよねというところをリスクとしては見てしまいますので、そこは1つ気になった点ではあります。

以上です。

○島並座長 よろしいですか。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、徳若委員、御意見いただきまして、ありがとうございます。

そちらについては、やはり企業様の御苦慮される点、及び弁理士の先生方が御苦慮される点といったことも一応理解をいたしますし、あと私どもも正直申し上げましてやったことがないといった事情もありまして、どういう形が適切な審査資料なのかというような点も踏まえて、今後検討を進めていくに際して適宜皆様と相談をしながら、説明会等の開催が必要であれば適宜応じて協力していきたいと思っております。また今後、御相談させていただきたいと思っております。御意見ありがとうございました。

○橋本委員 その点なのですけれども、やはり契約書等が提出できないということで、黒塗りで提出できるぐらいであれば提出するでもいいと思うのですけれども、今閲覧禁止も原則としてはないということなので、審査官との面談等でお見せすることが可能な場合もあると思っております。多分審査官の皆様には御負担になるかと思うのですが、そういったことも御配慮いただければと思っております。よろしく願いいたします。

○網谷商標審査基準室長 御意見ありがとうございました。

そういった点についても、今後審査運用のタイミングでどうするかといったところで、考慮の要素の1つとして検討させていただきたいと思っております。

○島並座長 ほか、いかがでしょうか。木村委員、どうぞ。

○木村委員 スライドの8なのですけれども、考慮要素のイメージということで今までいろいろ議論がなされてきまして、コンセント制度というのは大西委員が言うように諸外国

で先に運用されている要するに同意を与えることによって後願登録を認めるといういわゆる特殊な事例だと思えるのですけれども、そういった場合にどこまで同意を与えているかというのを、表に出てこないような条件とか、実際裏の交渉ではあるのかなという感じはいたします。

ただ、実際に出てくるのは後願の商標を登録していいよというような、そういう文言でしか多分出てこないと思うのです。後願の者と実際に引用商標権者との間の交渉事というのは、どのように商標を使うのか、例えば(1)に書いてあるような、コンピュータソフトウェアなのでも用途が違うよねというような、そういう合意を裏ではしている可能性もないわけではないと思います。

それで4条4項を、基本的に適用を申請する場合は、どういう場合なのかなとちょっと考えていまして、通常4条1項11号の拒絶理由を受けるではないですか、そうすると商標と商品・役務が類似していますというような、そういうスタンスになると思うのですけれども、(1)というのは、例えばアメリカなどでいうと用途が違うので非類似の商品ではないかと、多分そういうイメージがあると思うのです。そもそも同意をもらう必要もなく、非類似のところでは争えばいいと。そういうイメージを持つ出願人。海外のユーザーなどはまさにそうだと思うのですけれども、そういうイメージを持つと思うので、我々、今イメージでまとめていただいているものとは、そこは大西委員が言うようにイメージがずれる可能性はあるかなと思います。

ただ、今まとめていただいているのは、あくまで4条1項11号に該当する場合であっても特段の事情があれば許しますと。その特段のところを同意と混同防止のところでは認めていくということだと思いますので、特に日本のユーザーは(1)のようなものがあつたときに、どっちで争えばいいのかというところがちょっと分かりにくいのかなというように、特に今回(4)で合意がなくても、ファクトベースの証拠があれば認めるのですよねということになると、どういうファクトを出せば4条4項に適用するのかというところが、まさに一番知りたいところだと思うのです。

まとめとしては、これで私も同意はするのですけれども、実際運用するときに(4)などはどういうものを出していくのか。(1)については4条4項の申請をするまでもなく、非類似のところでは争っていけば勝てるのかもしれないと。そういう線引きのところはなかなか難しいかなという印象を持ちましたので、特に(4)のファクトベースのところなどは、ある程度こういうものが出てくればというのを、何か基準なのかどうかちょっと分からな

いですがけれども、便覧なのかもしれないですが、そういうものが明らかになってくれば、ユーザーも使いやすくなるかなと思いました。

以上です。

○島並座長 ほか、いかがでしょうか。大西委員、どうぞ。

○大西委員 ちょっと毛色の違う質問をさせていただきたいと思います。方式的なことなのでございますけれども、4条4項で提出する承諾書なり同意書については、4条1項8号の承諾書の場合と同じように押印や署名は不要というように理解していてよろしいでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、ありがとうございます。

その点については、混同のおそれの審査判断において署名・押印等の有無を考慮することは基本的に想定しておりませんが、提出いただいた承諾書ですとか合意書等に、例えばですが疑義があるような場合には、追加資料等の提出を求める可能性はあろうかと思えます。

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。——大分たくさんのお意見を頂戴いたしました。

お手元のスライドでいうと12ページです。参考資料2にございますとおり先行商標権者の承諾、それから混同を生ずるおそれが現在及び将来にないことの3項目は、特許庁としては審査の対象になるとされています。つまり混同を生ずるおそれは、将来も見ざるを得ないことがまず出発点になります。

その上で、上の四角囲みの薄い青色のところに「3点が明らかになる資料の提出を求める」と書かれておまして、ここがややちょっと強く読まれているように思うのです。承諾については明らかな資料が必要ですがけれども、混同のおそれについては、具体的な形のある資料でなくても、これこれの理由で現在も将来も混同のおそれがないといった単なる主張がなされるということはあるのかと思います。

もっと言いますと、現在、将来における混同のおそれについて必要とされる書類は、例えば合意書といったものを必ず求める趣旨では、恐らく特許庁としてもないだろうと思うのです。混同を生ずるおそれという規範的な要件を総合考慮の下で支える諸々の事実は、何かしら言っていたかかないと判断のしようがない。だけれども、何か固定された資料というものを求める趣旨ではないだろうというように私自身は理解しております。もちろん

合意書があれば、混同のおそれがない方向へすごく有利に働くということですから、出せるのであれば出していただきたいということではないでしょうか。

特許庁のお考えを私がオーバーライドするつもりは全然ありませんので、もし違っていたら事務局に修正いただければと思いますけれども、まとめますと審査はしなくてはいけない項目ではあると。しかし、それを示すための手段は開かれていて、最初に金子委員がおっしゃっていただいたように、商標や商品・役務の類似度に応じて濃淡は当然出てくるということです。例示はできるけれども、確たる基準は、判断が総合考慮である以上しようがないところは御理解いただく必要があって、それゆえに代理人の先生方のお立場として説明が難しいというのは重々了解しますけれども、総合考慮である以上そういうものでしかあり得ないということかと存じます。

ほかに、何か御意見、御質問等ございますでしょうか。金子委員、どうぞ。

○金子委員 今の島並座長の御発言にも関連して1点だけ、論点②や論点③等の記載において、若干合意書が出るのが原則となってしまっているという印象を強く受ける部分もあるので、合意書を出したら考慮しますけれども、ほかの事情も考慮しますという形で、少し並列的な書き方にしてもよいのではないかなと思うところであります。

○島並座長 ありがとうございます。

特に5ページのスライドに書かれているように、「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」というのは合意以外の事実なわけですがけれども、ここはすごく重要ですね。シカゴ・カブスとUBSの先例のように、金融とベースボールというのは全然違う。それらにずっと使っていたという過去の経緯が、将来の混同のおそれがないことを支える事実に十分なり得るということだろうと思います。

ほか、いかがでしょうか。相良委員、どうぞ。

○相良委員 先ほど来、何か例になるものが示されるといいというお話があって、私も本当にそう思うのですが、実際には事案によっていろいろあり過ぎて、具体例を示すことがかえって混乱を招くのではないかと、何か例を示すと、必ず、いやいやこの場合は違う、といった意見が出てきてしまう気がするのです、本当に難しいと思うのです。御検討はいただきたいものの、すごく難しいのではないかと。かえってミスリードになってしまう気がするのです、そこは慎重に御検討いただくしかないかと思っております。ユーザーとしても、そこは事例の積み重ねを待つしかない部分はあるかと思っております。

類似の度合いによって、提出する書類が変わってくるという点については、出願登録し

てもいいよと先行の権利者が言うレベルというのは、登録が許容できるぐらいの、当事者として、権利者として許すレベルだということで、もし類似の度合いがかなり高く、登録されるとちょっと困るなどと思ったら、多分承諾しないで終わるのだと思うのです。そういう意味では、審査の際には、当事者はこれでいいと思っている、つまり類似の程度は低いと考えているのだなと理解していただければよく、あとは、当事者がどうしてそう思っているかが理解できる事情が少しでもあれば、なるべく登録を認めていく、というような考え方で進めていただきたいと思います。結局運用していかないとどのぐらいのレベルというのは分からないですけれども、最初は厳しくなりがちになるのが懸念されるところです。当事者として、これはいいよと言っているという事実はすごく重いと思います。それは類似の程度がすごく低いか、何らかすみ分けがうまくできるといった事情があるからこそ同意しているということなので、実際の審査を運用していく際に、この制度を実のないものにしないためにも、その事実を重く見た上で、その他の事情を考慮するような意識を持っていただきたいと思います。

○網谷商標審査基準室長 相良委員、貴重な御意見ありがとうございました。

また出願の蓄積が難しいというような、審査事例の提供が難しいという点も御理解いただき、改めて感謝申し上げます。

審査官が判断する際の我々の考え方としましても、御提案いただいた点を踏まえて、今後検討していきたいと思っております。

○島並座長 江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 相良委員の御意見とかなり同じようなことではあるのですが、先ほど12ページのところで3つの項目ということで分けて書かれています、他人の承諾があるということは、下の2つの現在の混同を生じるおそれと将来の混同を生じるおそれがないことの推認事由になり得るようなことを、例えば一言でも何か示して、それも事情として考慮されますよということが分かれば少し安心してこの制度を、最初は手探りと思えますけれども運用しやすくなるのかなと思います。

○島並座長 ほか、いかがでしょうか。橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 私も相良委員の御意見に全く賛同いたします。

産構審でも、やはり混同のおそれということに強い懸念がございまして、そのときに申し上げたのは当事者間で混同が生じたら一番困るのは権利者です。ですから、権利者が混同を生じるような同意は基本しないであろうというところを審査においても信じていただ

いて、そのようなベースでの御審査をいただけると大変うまくいくのではないかなと思います。よろしく願いいたします。

○網谷商標審査基準室長（うなずく）

○島並座長 よろしいでしょうか。

それでは、時間もちょっと押しておりますので、そしてもう既に関連論点に入っていたいておりますけれども、改めて最後の論点④、商標の商品・役務への使用状況につきまして、御意見等ございましたらお願いいたします。——相良委員、どうぞ。

○相良委員 この点に関しては先ほど来も出ており、具体的な使用状況を開示しなければ認めないというわけではない、ということが明示された点が大きいのかなと思っておりますので、結局開示したくない事情があって、そのためにどうしても登録にならないことも、もしかしたらあるのかもしれないですけれども、それ以外の事情でも登録可能性があるよと言っていたということだと思っておりますので、事案によって開示できない事情を避けて登録を目指す道がある、ということが重要なのかなと理解しました。

どうしても開示できなくて登録にならなかった場合は、アサインバックの制度も残っていますので、当事者間でアサインバックも検討せざるを得なくなるのかもしれない。

○島並座長 ありがとうございます。

金子委員、どうぞ。

○金子委員 1つだけ、アサインバックについては実務的な対応としてよく分かるところであるのですが、建前としては使用の意思がないものに出願人の名義を変更すると、それが拒絶理由になり、またそのことを自覚しながら出願人の名義を変更していれば、場合によっては商標詐欺罪の適用が理論的にはあり得る状況なので、実務的な対応としてはよく分かるところですし、私もそれを別にものすごく取り締まれとか、立件しろという趣旨ではないですけれども、制度的にかなりいびつな対応となっているところがあるかと思えます。まさにこのコンセント制度自体が、それをちゃんときちんと是正していこうという考え方だと思うのですが、その点には少し留意をしたほうがよいのではないかと思います。

○島並座長 今の御指摘は、基準にそういう文言が入るかどうかという…。

○金子委員 入れろという趣旨ではないです。

○島並座長 了解いたしました。ではほかに、いかがでしょうか。江幡委員、どうぞ。

○江幡委員 ちょっと整理のためにお伺いしたいのですが、引用商標権者がどうい

う分野に使っているかというのは、別に明示的にここにのみ使いますと書かなくても実際の対応を見ながら、ああ、このエリアで使っているのねということが分かれば、後願のコンセントを求めている側の出願商標、使用商標との関係で区別し得ると。仮に引用商標権者が全く使っている形跡がなかった場合も、それは理論的にカバーされているけれども、承諾しているということも加味しつつ、コンセントが認められる可能性があるという理解でよろしいですか。使用態様というのが使用していなければいけないのか、使用していないことも含むのかというところです。

○網谷商標審査基準室長 江幡委員、ありがとうございます。

現在のところは、おっしゃるとおり使用していないということを職権等々でお調べするようなこともあるかなと思っておりますが、将来のところについては、例えばですけれども、何らかの方法で合意がなされていることがあると、我々としては御提出いただくと非常にありがたいと考えている次第でございます。よろしいでしょうか。

○江幡委員 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 ちょっと確認なのですが、論点④、商品・役務の使用状況というのは、基本的にこういうものが出てくればすみ分けができていのだなと分かって4条4項のほうに行くと思うのですが、そういうものの提出がない、何かグレーな場合には、基本的には審査官が職権で調査をし、インターネット検索をしたりだとか、文献とかを見たりして、この会社はこの辺りをやっていますねというのを見ます。ただ、それでもよく分からないときに、出願人に対してこういう証拠を出してくださいねという次のステップに行って、出せないよとなったらちょっと工夫して出願人は出すと。そういうプロセスをやるということですかね。

○網谷商標審査基準室長 木村委員、ありがとうございます。

木村委員の御説明のとおりと考えております。

○木村委員 分かりました。

○島並座長 ほか、御意見、御質問はいかがでしょうか。大西委員、どうぞ。

○大西委員 ほかの方から御質問がないようでしたら、ちょっとペーパーから外れるのですけれども、弁理士としては非常に気になることがございまして、それを質問させていただきたいと思います。

コンセント制度が導入されて4条1項11号の拒絶理由を受けた場合に、11号の反論だけ

をして終わる意見書の場合もございますし、あと可能性としてあるだろうなと思っておりますのは、4条1項11号に該当しないという反論をしつつ、その主張が認められなかった場合に備えて、4条4項の主張・立証も併せて予備的に行うという意見書を出すことは、十分に可能性はあると思っております。そのような意見書が出された場合に、登録査定がされるときに11号に非該当であるという判断で登録査定になったのか、11号に該当するけれども4条4項の適用があることで登録査定になったのかが、登録査定をいただいた時点で分かるようになるのでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 大西委員、御指摘ありがとうございます。

具体的な書きぶりについては現在未定ではございますが、御指摘いただいたような場合でも、4条4項の適用によって登録がされたものについては査定にその旨が明示されるような形で、現在調整及び検討をしているような段階でございます。これでよろしいでしょうか。

○大西委員 ありがとうございます。そのようにしていただければ大変ありがたいと思います。

○島並座長 橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 念のための確認なのですが、以前から4条4項で登録になったときには、公報ですとか原簿で分かるようにしていただけたというお話があったのですが、その点でも分かるということになるのでしょうか。

○網谷商標審査基準室長 橋本委員、ありがとうございます。

そちらの点についても、小委の報告書にも記載をさせていただいておりますが、4条4項の適用によって登録された出願であるといったことが分かるように、J-PlatPatで公示を行っていく方向で今現在調整をしております。

○橋本委員 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。——御意見よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、本日予定していた議題は終了いたしました。

それでは、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。

今回のワーキンググループは、10月6日、金曜日、10時からの開催を予定しております。議題を含めまして詳細につきましては、追って御連絡差し上げます。

以上でございます。

○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32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。

3. 閉 会