

時・令和 7 年12月12日（金）

於・特許庁16階特別会議室

## 産業構造審議会

### 知的財産分科会商標制度小委員会

### 第37回商標審査基準ワーキンググループ議事録

## 目 次

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 開 会 .....                         | 1  |
| 2. 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 ..... | 3  |
| 3. 閉 会 .....                         | 29 |

## 1. 開 会

○根岸商標課長 それでは、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37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。

今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、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・師田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。

○師田審査業務部長 皆様、おはようございます。審査業務部長の師田でございます。

委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ御参加をいただきまして誠にありがとうございます。第37回、本年度第1回の商標審査基準ワーキンググループの開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

まず前回の商標審査基準ワーキンググループでは、コンセント制度の導入や他人の氏名を含む商標の登録要件緩和が行われました令和5年商標法改正を踏まえた基準の見直しについて御審議をいただきました。御審議を踏まえて改訂された審査基準は令和6年4月1日以降の出願に適用されまして、他人の氏名を含む商標については令和6年12月頃から順次審査が進められております。また、コンセント制度が適用された商標につきましては、令和7年4月に初めて登録を行っておりまして、本年12月1日時点で18件がコンセント制度を活用して登録をされております。改めまして、審査基準の見直しに御尽力をいただきましたことに御礼を申し上げます。

コンセント制度は中小企業などが新規事業でのブランド選択の幅を広げたり、他企業との新たな連携・協業を後押しするといったイノベーションを創出する効果があると考えておりまして、我々としてもコンセント制度の積極的な活用を促していきたいと考えているところでございます。コンセント制度につきましては先行登録商標権者の承諾だけではなく、出願商標と先行登録商標との間に出所の混同が生じるおそれがないということが必要

とされております。ユーザーの皆様にとりまして、混同を生ずるおそれがないことをいかに立証するかという点が制度の利用に当たって大きなポイントになると考えてございます。今般これまでにコンセンスト制度の適用による登録に至った案件の分析を行いまして、混同を生ずるおそれがないと判断できるケースを一部類型化して、これを審査基準上で明確化できるのではないかと考えている次第でございます。

そこで、商標審査基準ワーキンググループにおきまして、本件に係る商標審査基準の改訂について御審議をいただきたいと考えているところでございます。委員の皆様から忌憚のない御意見、御議論を頂戴できると幸いです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 ありがとうございます。

続きまして、今回新たに委員になられた方もいらっしゃいますので、改めてここで事務局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 江幡です。よろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 明治大学法学部教授、金子敏哉委員。

○金子座長 金子です。どうぞよろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 日本弁護士連合会知的財産センター副委員長／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 相良です。よろしくお願いいたします。

○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 徳若です。よろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 神奈川大学法学部教授、淵麻依子委員。

○淵委員 淵でございます。よろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 日本弁理士会商標委員会委員長／西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁理士、中山真理子委員。

○中山委員 中山と申します。よろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 日本商標協会／輝特許事務所弁理士、和田光子委員。

○和田委員 和田光子でございます。よろしくお願いいたします。

○根岸商標課長 以上、計7名の委員で構成されております。本日は委員全員の皆様に御

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、金子敏哉委員に座長をお願いしております。

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

○金子座長 座長を拝命しました金子でございます。若輩者ではありますが、どうぞよろしくをお願いいたします。このワーキンググループで実りある検討がされるよう努めてまいりますので、どうぞ御協力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.「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」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端末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「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」、資料2「商標審査基準改訂案」、以上となります。また、御参考までに「商標審査基準（改訂第16版）」もタブレットに格納しておりますので、御利用ください。

○金子座長 それでは、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 御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、金子座長から指名されましたらば、卓上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きます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。

○金子座長 御説明ありがとうございました。

## 2. 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

○金子座長 それでは、これより議題に入ります。本日の議題は、「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」でございます。

それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

○庄司商標審査基準室長 商標審査基準室長の庄司と申します。議題について御説明いたします。

資料1のスライド1を御覧ください。まず、コンセント制度について簡単に御説明いたします。商標法4条1項11号は、先行する他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものについて、商標登録出願をした場合には商標登録を受けることができない旨を規定しております。ただし、同号に該当する商標でありましても先行登録商標権者の承諾があつて、かつ先行登録商標と出願商標との間で出所混同を生ずるおそれがないものにつきましては、商標法4条4項に基づきまして登録を認めることとされております。これが令和5年の商標法改正により導入されたコンセント制度でございます。昨年4月1日に改正商標法が施行されまして、同日以降の出願についてコンセント制度の適用が可能となっております。

スライド2を御覧ください。審査においてコンセント制度を適用して登録された商標を御紹介いたします。まずは「玻璃」という商標です。こちらはコンセント制度を適用して登録された商標第1号となります。コンセント制度適用による登録商標は漢字の「玻璃」を縦書きにしてなるものでございまして、第33類の「清酒，焼酎」等を指定商品とするものでございます。先行登録商標は漢字の「玻璃」とローマ字の「H A R I」を上下2段に横書きにしてなるものでございまして、第35類の「酒類の小売等役務」を指定役務とするものでございます。商品と役務の関連性、需要者の共通性等の両商標に関する事情を総合的に考慮すると、両者が市場において棲み分けられていると評価できることから混同を生ずるおそれがないと判断され、コンセント制度が適用された案件となります。

スライド3を御覧ください。こちらもお出願人と先行登録商標権者が合意等に基づき棲み分けられていると判断できることから、コンセント制度の適用が認められた事例でございます。両商標は、いずれもローマ字の「N O C O」を横書きにしてなるものでございますが、コンセント制度適用による登録商標に係る指定商品は、第2類の「ブラシを用いて塗布するバッテリー用腐食防止塗料」等であるのに対し、先行登録商標に係る指定商品は第2類の「電解腐食にさらされた表面の保護用の塗料」でございます。資料に記載のとおり出願人は米国の会社でございまして、先行登録商標権者はドイツの会社でございます。令和5年法によるコンセント制度導入の背景の1つとしまして、諸外国においては既にコン

セント制度が導入されているところ、制度導入によりましてグローバルな包括コンセント契約に基づく商標の使用が可能となることが挙げられておりました。本事例はまさにそうしたグローバル企業によるコンセント制度の活用例と言えると考えております。

スライド4を御覧ください。ここまでは出願人と先行登録商標権者が合意等に基づいて棲み分けていると判断できることから、コンセント制度が適用された事例を御紹介してまいりました。このスライド4からは、異なる観点に着目しましてコンセント制度が適用された事例を御紹介いたします。こちらの「LAWSON UNITED CINEMAS」という商標は、第41類の「映画の上映・製作又は配給」等を指定役務とするものでございまして、出願人は株式会社ローソンでございます。先行登録商標は第41類の「映画の上映」等を指定役務とするものでございまして、先行登録商標権者である株式会社ローソン・ユナイテッドシネマは出願人の子会社の子会社でありまして、いわゆる孫会社に当たります。本事例はこうした出願人と先行登録商標権者の関係性などに鑑みまして、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ましてコンセント制度が適用された事例でございます。

スライド5を御覧ください。こちら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ことから、コンセント制度の適用が認められた事例でございます。両商標に共通する「グラングリーン大阪」の文字は大阪市北区の開発プロジェクトの名称を表すものでありまして、出願人も先行登録商標権者も当該プロジェクトの開発事業者でございます。本事例は両商標がそれぞれ出願人と先行登録商標権者がともに関与する事業に使用されているものであることなどを総合的に考慮して、商品又は役務の出所が実質的に同一であるから混同を生ずるおそれがないと判断され、コンセント制度が適用された事例でございます。

これまでコンセント制度を適用して設定登録された商標は12月1日時点で18件、J-PlatPatから確認できておりましたが、スライド2及び3で御紹介したような出願人と先行登録商標権者が合意に基づいて棲み分けていると判断できるケースと、スライド4及び5で御紹介したような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ケースの数は半々でございました。現行の審査基準はコンセント制度導入時にまだ実案件が存在しない状態におきまして整備されたものでございまして、その際にコンセント制度が適用できる事例として想定していたのは出願人と先行登録商標権者が合意に基づいて棲み分けていると判断できるケースでございました。そのため、現行の審査基準からは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できる場合があるこ

とが判然としない状況でございます。

しかしながら、御紹介したとおり実案件の審査を始めたところ、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できるケースが一定数あるということが判明いたしました。そこで審査基準におきまして、そうしたケースがあることを踏まえた記載を盛り込んでコンセンスト制度をよりよく、使いやすくしていきたいと考えております。

続きまして、スライド6を御覧ください。こうした状況を踏まえまして、審査基準の改訂の方向性を検討いたしました。

まず、改訂の方向性①でございます。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と考えております。

改訂案の概要としましては、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こととした上で、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として、4つほど考慮事由を例示してはどうかと考えております。例示する考慮事由としましては、先ほど紹介したような商品又は役務の出所が実質的に同一であると判断された実案件におきまして考慮された事項を基に挙げさせていただきます。

1つ目として、出願人と引用商標権者の関係性。例えばですけれども、資本関係や事業における役割分担といった両者の具体的な関係性を想定しております。2つ目としまして、両商標の使用をする商品等に係る事業の実施状況。例えば事業の内容や性質といった、両商標が使用されている商品等に係る事業の具体的な実施状況を想定しております。3つ目として、両商標が具体的にどのように使用されているのかを把握するために、両商標の使用態様を挙げさせていただきました。最後に4つ目として、両者の間に何か取り決めがあれば、それも考慮するべく出願人と引用商標権者の間における合意の内容を挙げさせていただきました。

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りましても、双方が一定の関係性を有しまして同一の事業にそれぞれの商標を使用する場合におきましては、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ております。

そこで、そのような場合には出所の混同のおそれがないと判断する旨を審査基準上で明らかにしつつ、その際に考慮する事項を例示することでユーザーの皆様がより適切、かつ

スムーズにコンセント制度の主張を行うことが可能になると考えております。

スライド7を御覧ください。続きまして、改訂の方向性②でございます。出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合、又は出願人と先行登録商標権者が同一の者の支配下にある場合は、出所の混同のおそれがないものとして取り扱う旨を審査基準上で明確化してはどうかと考えております。現状では先行登録商標権者が出願人の支配下にある場合、あるいは出願人が先行登録商標権者の支配下にある場合、出願人が登録を受けることについて先行登録商標権者が了承しているときには、現行の商標法第4条1項11号の審査基準13に基づきまして商標登録を受けることが可能となっております。

これはコンセント制度が整備されるまでの過渡期におきまして、形式的には4条1項11号の拒絶理由に該当する場合であっても、取引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ございます。

商標法4条4項が新設され、コンセント制度が整備されたことを踏まえますと、出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合については出所の混同のおそれがないものと整理するのが適当と判断し、現行の4条1項11号の審査基準13を、おおむね4条4項の審査基準に移設するような改訂を行ってはどうかと考えております。

また、現行の4条1項11号の審査基準13の射程は出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合に限られておりましたが、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て、当該者を通じて商標の適切な管理が可能であると考えております。そこで、そのような場合につきましても、出所の混同を生ずるおそれがないものとして取り扱うこととしてはどうかと考えております。

なお、いずれのケースでありましても、出願人と先行登録商標権者の関係性の証明及び先行登録商標権者の同意があれば出所の混同のおそれについて具体的に検討することなく、4条4項に基づいて商標登録を可能とするという想定でおります。

したがいまして、現行の4条1項11号の審査基準13と比較しまして商標登録の難易度は同程度のものと認識しております。

スライド8を御覧ください。最後に、改訂の方向性③でございます。改訂の方向性②に併せまして、商標法4条1項10号及び同項第11号における現行の審査基準につきまして、次の2つの項目を削除してはどうかと考えております。

まず1つ目としまして、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、

でございます。先行登録商標権者からの先行登録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されたときには、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とするものでございまして、現行の4条1項11号の審査基準11(4)に規定されておきまして、4条1項10号の審査基準において準用されているものでございます。

この基準はコンセント制度が整備されるまでの過渡期におきまして、商品又は役務の類否判断が類似商品・役務審査基準に沿って行われまして、必ずしも取引の実情が十分に参酌しない場合がありますことから、取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みとして設けられたものでございます。コンセント制度の導入によりまして、出願商標及び先行登録商標に関する具体的な事象を総合的に考慮して混同を生ずるおそれの有無を判断することが可能となりましたので、より具体的な取引の実情を踏まえた上で出願商標の登録可否を判断することができるようになったということを踏まえ、当該基準は役割を終えたものでありまして、削除するのが適当と考えております。

そして2つ目としまして、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、でございます。こちらは現行の4条1項11号の審査基準13に規定されておきまして、4条1項10号の審査基準6において準用されているものでございます。

当該基準は先ほど御説明申し上げましたとおり、コンセント制度が整備されるまでの過渡期におきまして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まして、例外的に拒絶理由に該当しない旨を認めておりましたものであるところ、コンセント制度が整備されたことを踏まえ、出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合につきましては、コンセント制度において出所の混同のおそれがないものと整理するのが適当であると考えております。

そこで改訂の方向性②で御説明申し上げましたとおり、出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合につきましては、出所の混同のおそれがないものとして取り扱う旨を4条4項の審査基準において明確化したいと考えておりますところ、現行の4条1項11号の審査基準に支配関係に関する記載を残しておくのは適当ではないところでございまして、当該基準については削除させていただきたいと考えております。

また2つの項目は、いずれにつきましても4条1項10号の審査基準において準用されているものでございますが、両項目が導入された平成29年4月から現在までの約8年間、4

条1項10号においてはおよそ適用されたケースはないと認識しております。審査基準は審査における基本的な判断基準を記載するものでございまして、かつユーザーの皆様にとって分かりやすいものであるべきであることを踏まえ、審査基準上にこれらの項目に関する記載を残しておくのは適切ではなく、必要性にも欠けると判断しまして、この機会に削除させていただきたいと考えております。

なお、4条1項10号につきましては4条4項、すなわちコンセント制度の適用がございませんが、基準が削除されたとしても、これまで認めてまいりました運用については引き続き認めていく方針でございます。

以上が3つの改訂の方向性に関する説明でございます。

続きまして、資料2を御覧ください。御説明申し上げました改訂の方向性に基づいて作成した審査基準改訂案について御説明申し上げます。枠囲いの中に記載した条文の審査基準につきましては、右が現行、左が審査基準改訂案でございます。

なお、4条4項の審査基準につきましては、皆様の検討のしやすさの観点から、改訂しない部分も含めて全体を記載させていただいております。

では、ページの順番は前後いたしますが、改訂の方向性①から順に対応する基準の改訂案について御説明申し上げます。

まず方向性①に関しまして、資料の3ページと4ページを御覧ください。4条4項の審査基準では、4.におきまして『混同を生ずるおそれがない』について」として、定義や判断時期等の混同を生ずるおそれがないか否かを判断するに当たり必要な事項が記載されておりまして、4.における現行の(3)、改訂案では(4)でございますが「考慮事由」として、混同を生ずるおそれがないか否かを判断する際の考慮事由について記載されております。

そこで、この考慮事由の項目について新たに(イ)「商品等の出所が実質的に同一であり、混同を生ずるおそれがないと判断するか否かの考慮事由」として項目立てをしまして、商品又は役務の出所が同一である場合には出所の混同のおそれがないと判断する旨を明記するとともに、出所が実質的に同一か否かを判断する際の考慮事由を4つ例示いたしました。

これに伴いまして、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かにつきましては、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断するという一般論が記載されております現行の考慮事由部分につきましては、新たに(ア)としております。商品等の出所が実質的に同一であるケースにおいても、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは両

商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断するということになりますが、新設する(イ)において主な考慮事由を切り出して例示することによりまして、ユーザーの皆様が主張を立証すべき事項が分かりやすくなるものと考えております。

次に、改訂の方向性②につきまして資料の3ページを御覧ください。同じく4条4項の審査基準4において、新しい(3)としまして「支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合」と項目立てしまして、出願人と先行登録商標権者に支配関係がある場合、又は出願人と先行商標登録権者が同一の者の支配下にある場合は、混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う旨を明記いたしました。

現行の(3)、改訂案では(4)になりますが、その「考慮事由」よりも前に項立てをすることによりまして、新しい(3)に該当する場合には混同の生ずるおそれについて具体的に検討することはせず、混同を生ずるおそれがないものとして取り扱うことが明らかになる配置といたしました。

最後に、改訂の方向性③に関しまして、まずは資料の2ページを御覧ください。4条1項11号の審査基準11(4)及び13を削除しております。

次に、資料の1ページを御覧ください。4条1項11号の審査基準13の削除を受けまして、これを準用していた4条1項10号の基準6を削除しております。

なお、4条1項11号の審査基準11(4)を準用しております4条1項10号の審査基準5は審査基準11全体を準用しておりますので、ここは特段の手当ては不要と整理をしております。

以上が審査基準改訂案に関する説明でございます。

○金子座長 御説明ありがとうございました。

本議題については事務局から基準の改訂の方向性が3つ示され、併せて具体的な基準の改訂案も示されました。そのうち方向性③は方向性①及び②の動きに連動する、すなわち、その内容に応じて変わるところでありますので、まずは方向性①と②について議論をしていただくという形を考えております。

したがって、方向性①及び②と方向性③の2つに分けて委員の皆様からの御意見をお伺いいたします。具体的な基準、方向性についての御意見を伺った後で、改めて具体的な基準案の記載ぶりについてまとめて御意見を伺いたいと考えております。

まずは、改訂の方向性①及び②について御意見を伺います。商品又は役務の出所が実質的に同一である場合について出所の混同のおそれがないものとして基準上で明確化すると

いう方針及び出願人と先行登録商標権者に支配関係等がある場合について出所の混同のおそれがないものとして基準上明確化するという方針について、御意見等ございましたらお願いいたします。

和田委員、お願いします。

○和田委員 日本商標協会の和田でございます。御説明ありがとうございました。

支配関係の明確化のところで、例えば引用商標権者が出願人の支配下にあるとき、会社法上の子会社等に当たるものが該当するのかなと思います。そのため、孫会社ですとか兄弟会社とかまで、過去のものより範囲を広げて適用していただけるようになるのかなというように理解をしております。この場合において今の便覧ですと何%以上の株式を持っていたりとか、議決権があるとか具体的な例示が書いてあると思うのですが、現行の会社法でいう子会社、例えばこのようなものかという具体的な例示をお示しいただけますでしょうか。

○金子座長 ここについては事務局より御回答をお願いいたします。

○庄司商標審査基準室長 和田委員、御質問ありがとうございます。御質問につきまして、今後4条4項の新(3)においてお認めしていく支配関係等がある者についての詳細に、こういった方々が射程に入っていくかということだと認識いたしました。先ほども申し上げたとおり、そして和田委員の御理解のとおり、基本的には会社法の仕切りに基づきまして支配関係がある形です。例えば、現在お認めしていない子会社の子会社、いわゆる孫会社といったところもお認めしていく予定でございますし、またこれまでお認めしておりませんでした同一の者の支配下にある、いわゆる兄弟会社につきましても一定の管理が可能であるような観点に立ちまして、お認めしていくところを考えております。

これに関して詳細な支配関係についての証明をどうするかというところの御質問までいただいたところと存じますが、この辺りは便覧等その他の手段を用いまして、ユーザーの皆様に分かりやすいような形でお示しをしていきたいと思っております。

以上でございます。

○和田委員 ありがとうございます。

○金子座長 徳若委員、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。御説明ありがとうございました。

今の支配関係のところで1つ質問なのですが、基準案(3)の③「同一の者の支配下にあるとき」とありますけれども、こちら直接の支配関係にあるものが同一という理解

でよろしいでしょうか。つまり1つの大きい親会社に対しての子会社と、その下の孫会社があると思いますところ、直接の支配関係は孫会社にとっては子会社になりますけれども、それは同一の範囲に含まれるのかというところを1つ確認をお願いいたします。

○庄司商標審査基準室長 徳若委員、御質問ありがとうございます。主に現在の審査便覧に基づく支配関係に関する運用を踏まえた御意見と認識いたしました。御認識のとおり、現在の便覧に基づく運用というのは直接的な親子関係に係る場合に限られておりまして、例えば、実質的に支配下にあると考えられる子会社の子会社である、いわゆる孫会社に関しては対象となっておりますが、先ほど和田委員にも御回答申し上げたとおり、今般の改訂を機にそのような場合も支配下にあるものとして取り扱うことを想定しておりまして、詳細は便覧等におきまして皆様に分かりやすいように整理をさせていただく予定となっております。

○徳若委員 ありがとうございます。もう一点、追加でお願いいたします。こちら協業関係に関するものとも、同じ質問になるのですが、そういった混同を生ずるおそれがないものとして取り扱うケースから将来的に除外されるようなパターン、例えば、協業関係が解消されたりとか、グループ会社から離脱することは将来的に起こり得ることだと思うのですが、そういった場合、実務上の運用についてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 御質問ありがとうございます。御質問の観点は途中で協業関係が解消される場合や支配関係が著しく変わるといった場合に、その事実が無効の理由となり得るとなると不安定になるのではないかと。そのような辺りの実務上の運用について、不安をお持ちであるということと拝察しました。

商標法上の御説明を申し上げますと、本来的に拒絶されるべき商標が誤って商標登録された場合には、当該商標登録を無効にする審判を利害関係人に限り請求することができますが、無効審判におきまして無効理由に該当するかどうかというところにつきましては、商標法46条1項の5号から7号までに規定する後発的な無効理由を除きまして、登録査定時に無効理由があったかどうかという判断でされるという法律の立てつけを、念のため御説明申し上げます。もっとも登録商標が無効と判断されるかどうかにつきましては、無効審判が請求された登録商標に係る事情等に応じまして、審判の合議体によって個別具体的な案件ごとに判断がされるものでありますことは、念のため申し上げるところでございます。

以上、回答いたします。

○徳若委員 ありがとうございます。

○金子座長 座長のほうから少し余計な御発言を申し上げますけれども、多分今の徳若委員の御質問のようなグループ関係から、例えば出願の時点で明らかに翌日離脱するとか、そういう極端な事例の場合には、それであっても出所が実質的に同一のままである。つまり、今回コンセントで出願される商標と商標の出所としての実質的な同一性がなお保たれている形であれば、多分コンセント制度としては、仮に支配関係に当たらないとしても実質的に同一であると考えして対応される形になるので、恐らく問題ないという形になり、他方で棲み分け型のほうになることがすぐ明らかである場合には、棲み分け型の形で審査されるという仕組みになるのではないかと考えています。

恐らく出願の時点で、そのように支配関係の解消が明らかである事案はそれほどはないと思いますので、そうすると、あとは一般的な取引の実情に照らして、基本的にはそれほど大きな変動はないということを前提にして審査がされる形になるのではないかと、個人的には思うところであります。

ほかに御意見いかがでしょうか。中山委員、お願いいたします。

○中山委員 本日は御説明いただき、ありがとうございました。

新しい審査基準についてより具体的な事例を知りたい、整理していただきたいという要望が他の委員からも出ましたけれども、商標法4条4項の審査基準改訂案の4の「(4)考慮事由」で例えば(イ)の①から④まで基準を挙げてくださいというところ、これをより具体的で明確なものとしていただけることを希望いたします。考慮される要素としてこのような事項があるというところは理解できるのですが、その具体的な内容や程度など、より具体的な指針となるような基準も今後明示していただけたらありがたいと思っています。新しい制度であり、現時点ではこの新制度を利用した出願を実際に審査されながらご検討を進めていらっしゃるということは理解しておりますので、事案の蓄積を待ってからでも、より明確な基準を示せるようにしていただけたらと思っています。

○庄司商標審査基準室長 中山委員、御意見ありがとうございます。御理解頂戴しているとおり、まだ登録件数もそこまで多くない中で、でもこれは手当てしておいたほうがいいのではないかとこのところをまずは早急に手当てをして、この制度をよりよいものにしていくところを主眼にして皆様に御議論いただいておりますところですので、事案がまとまってもう少し書けるような状況になりましたら検討の上で、皆様に御議論いただければと

思っております。

○中山委員 ありがとうございます。

○金子座長 和田委員、お願いいたします。

○和田委員 支配関係の証明をする場合の書類について確認なのですが、先ほどの説明で以前の支配関係と比べて同程度の審査になりますということでしたので、提出するものとしては関係性を証明する書面と承諾書のみ。この2点のみでいいかというところを、もう一度確認させていただければと思います。お願いします。

○庄司商標審査基準室長 和田委員、御確認いただきまして、ありがとうございます。御理解のとおり新4(3)の混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合に、出願人の皆様が御提出いただく資料は承諾書と支配関係のあることを証明するものの2つとなります。

なお、資料提出とともに意見書にて、資料中どの箇所を根拠として支配関係を有するのかといったような御説明をいただけますと、こちらも的確に理解できましてスムーズに審査が進みますので、ありがたいなと思っております。よろしくをお願いいたします。

○和田委員 ありがとうございます。

○金子座長 方向性①、②について御意見よろしければ、では江幡委員、お願いいたします。

○江幡委員 方向性について異議がないということを明示的に言っておいたほうがいいかなと思いましたが、異議はございません。あとは書きぶりでまたコメントさせていただきます。

○金子座長 中山委員、お願いいたします。

○中山委員 確認の意味での質問になりますが、支配関係がある場合の主体の位置づけの考え方のところですか。出願人と引用商標権者に支配関係がある場合に限り、実質的には他人の商標ではないものとして4条1項11号に該当しないという例外的な取扱いをするというのが既存の審査基準第3、10、13の項目をつくったときの考え方だったと理解していますが、今回の改訂にあたってはコンセント制度が導入されたという現状を踏まえて、出願人と引用商標権者が支配関係にある場合というのは他人に該当するという前提で、他人ではあるけれども出所の混同のおそれがないと考えるという整理になったという理解でよろしいでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 中山委員、御確認ありがとうございます。御説明申し上げます

と、現行の4条1項11号の審査基準13はコンセント制度が整備されるまでの過渡期におきまして、例外的に拒絶理由に該当しない旨を認めていたというものでございます。具体的には取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みとして、平成19年に設けられました取引実情説明書につきまして、出願人と引用商標権者側の間に関係性があることも考慮すべき取引の実情としてほしいというようなユーザーのニーズがあったということ、事業運営におきまして一定の影響力を行使できて、商標の使用について適切な管理を行うことが可能な状況であれば需要者への影響は小さいと考えられたことなどを踏まえまして、出願人と引用商標権者が支配関係にある場合に限りまして、例外的に11号に該当しないこととしたものでございます。

コンセント制度が整備された現状におきましては例外的に拒絶理由に該当しないとするのではなくて、コンセント制度の下で出所の混同のおそれがないものとして整理することが適当であると考えております。つまり4条1項11号における他人に該当するかどうかは、出願人と引用商標権者と同一であるかにより一時的に決まるものでありますところ、4条4項は他人ではありますが出所の混同のおそれがない場合について登録を認めるというものでございます。今般の改訂案も、この考えに基づいたものと御説明申し上げます。

以上でございます。

○中山委員 ありがとうございます。

○金子座長 ほか方向性①及び②について御意見はありますでしょうか。

それでは、特に方向性①、②自体については反対の御意見はなく、江幡先生からは明確な御賛同をいただいたところでありがたく思いますが、本ワーキンググループとしての方方向性について御了解いただいたものとしてよろしいでしょうか。——ありがとうございます。

それでは、方向性①及び②については事務局提案のとおりとさせていただきます。

続きまして、改訂の方向性③について検討したいと存じます。第4条第1項10号及び同項11号における現行の審査基準の2つの項目について削除をするという方針について、今の中山委員の御質問とも関連するところですのでけれども御意見等ございましたらお願いいたします。和田委員、お願いいたします。

○和田委員 この項目が削除されることによって4条1項11号の類否判断の手法ですとか、その結果に何らかの影響を与える、厳しくなるとか、そういったことというのはあり得ますでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 和田委員、御確認ありがとうございます。4条1項11号に係る基準につきまして、今回削除する項目以外の各所につきましての変更というのはございません。

したがいまして、今回削除する項目以外についての11号の類否判断の手法ですとか、結果には変更はないと思っております。この旨、御回答いたします。

○和田委員 ありがとうございます。例えば今までの商品・役務の類否のところでは引用商標権者からの陳述書を商品の類否判断で検討して頂けることがあったと思います。ただ、この基準が削除されてしまいますと今後、例えば一般的・恒常的な取引実情を明らかにした引用商標権者からの陳述書を提出したとしても商品・役務の類否判断において、そのような書面というのは考慮の範疇に入っていないのでしょうか。それとも考慮していただけますでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 御確認の御質問ありがとうございます。4条1項11号につきましては、コンセント制度の導入と今般お示しした改訂案によりまして、現行の審査基準11(4)に基づく運用はコンセント制度において認められていくこととなりますので、11号の審査基準に記載を残すことは適当ではないと先ほど来御説明申し上げているところでございます。

なお、商品・役務の類否判断について記載している現行の審査基準11ですが、その(1)ないし(3)には変更はございませんので、仮に提出された証拠が一般的・恒常的な取引の実情を明らかにするような内容でございましたら、当該基準に基づいて考慮される可能性はあるのではないかと考えております。

以上です。

○和田委員 ありがとうございます。

○金子座長 ほかいかがでしょうか。相良委員、お願いいたします。

○相良委員 4条1項10号の審査基準で11号を準用しているという関係からその部分を削除しますということで、11号については4条4項適用があるので問題ないということは理解いたしましたが、10号については4条4項と直接関係がない。そうすると基準が純粹になくなったと読めるということになるかと思います。

先ほどの御説明で適用はないけれども、これまでの運用どおり認めていく方針です、とおっしゃっていたようにお聞きしましたけれども、念のためこれまで実際にこの審査基準に基づいて判断された事例があったかどうか。それがあったとするならば、今回削除され

ることによって本当に影響がないと言えるのはなぜなのかというところを、確認させてください。

○庄司商標審査基準室長 相良委員、御質問ありがとうございます。まず、実際にこの審査基準に基づいて判断された事例の件数です。4条1項10号における適用に関しましては、商品・役務の類否のところは0件、支配関係のところは1件、事務局として把握をしているところでございます。

なぜ削除をご提案するのかに係るロジックでございますが、今般削除を御提案申し上げている4条1項11号の基準は、何度も申し上げて申し訳ございませんけれども、いずれもコンセンスト制度が整備されるまでの過渡期において形式的には4条1項11号の拒絶理由に該当する場合であっても、取引の必要性とか需要者や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高いことなどを理由としまして、例外的に拒絶理由に該当しない旨を認めていたというものでございます。

4条1項11号につきましてはコンセンスト制度の導入及び今般お示した改訂案によりまして、現行の審査基準11(4)及び13に基づく運用はコンセンスト制度において認められることとなりますので、11号の審査基準に記載を残すことは適當ではないと、まずは考えております。そして4条1項10号でこれらの基準を準用しておるところでして、当該基準に基づき同号に該当しないと判断された件数は先ほど申し上げたとおりでございまして、8年で先ほど申し上げた件数ということは極めて乏しい状況であろうと思っております。そうしますと判断の統一を図るための指針である商標審査基準におきまして、その取扱いを新たに10号のほうに書き起こすことは必要性に乏しく、また審査基準は分かりやすくあるべきという観点からも記載を書き起こすことは適切ではないのではないかと考えております。

これまで当該基準に基づいて認められてきた運用につきましては、先ほど来申し上げておりますが基準が削除されても内部運用に基づきまして従来どおり認めていく方針でございますので、その周知方法も検討してまいりたいと思っております。

以上でございます。

○相良委員 ありがとうございます。形式的に削除されることで不安を覚えるユーザーもいるのではないかと考えて、念のため確認させていただきました。8年間で1件しかなかったということですので、それほど心配する必要はないのだなと理解いたしました。

○金子座長 淵委員、お願いいたします。

○刈委員 刈でございます。

今の相良先生の御質問に重ねることになってしまいますけれども、そうすると10号としては、10号本来の役割に戻っていただくという形になり、コンセント制度で救えるものは全部そちらで対応するという理解でよろしいということなのですか。

○庄司商標審査基準室長 ありがとうございます。4条1項11号に関しては4条4項の規定がございますので、11号に該当するとしても4条4項のほうで登録できるものは登録していくという対応でございます。4条1項10号は刈先生がおっしゃったとおり本来のということでございますが、10号に関しては何ら変わりありませんので、そこは淡々と審査をしていくものと考えます。今回削除する部分に関しましても内部規程で対応しますので、何ら変更ないと申し上げます。

○刈委員 ありがとうございます。ただ、ユーザーを代理される先生方にとって、それでいいかどうかというのはまた御意見もあるのかしらと思っているので、お聞かせいただければと思います。

○金子座長 もしユーザーを代理される先生方から御意見があればぜひ。中山委員、お願いいたします。

○中山委員 ありがとうございます。やはり既存の基準項目が削除されることに対してはやや慎重になりまして、これによって何か影響がないだろうかということをユーザーとしては考えます。

これまで御説明いただいた内容から既存の基準項目と新たに設けられる基準の状況を整理したいと思いますので、御確認と質問への御回答をお願いいたします。

1つは、まず4条1項11号に関しては既存の項目を削除して、新たに設けられる4条4項の基準に置き換えられて一本化されるという理解で、かつ、先ほど和田委員からも質問がありましたけれども、判断手法や基準については従前と新しいものとは変わりはないという理解でよろしいでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 中山委員、御質問ありがとうございます。はい、御理解のとおりでございます。

○中山委員 ありがとうございます。次に4条1項10号の方は既存の基準項目を削除して、でも新たな基準は設けない、ただ、内部運用でこれまでと同じ運用をしていかれる対応という理解でよろしいですか。

○庄司商標審査基準室長 はい。

○中山委員 その場合なのですが、まず1つ目、4条1項11号に関しましては改訂後の基準の下でも審査においては従来の基準と同水準・同程度の判断であることはユーザーに明確に伝わるように、何らかの形で周知・御説明いただけますとユーザーも既存の基準項目の削除に対する不安は減り、新しい制度も躊躇しないで使おうというような気持ちになるのではないかと考えております。

4条1項10号に関しましては既存の基準項目が削除され、新しい基準は置かれないので、ユーザーとしましては前のものが使えるのかどうか分からない状況になります。確かにこれまで使った形跡が余りないことからすると、今後も利用があるか分かりませんが、削除ですとユーザーにとっては既存の運用を使えるのかどうか分からない状況になるため、ここも何らかの形で従来どおりの運用がなされるということをユーザーに周知・御説明いただけると大変ありがたく思います。

○庄司商標審査基準室長 中山委員、御確認の御質問ありがとうございます。ユーザーの皆様においては、削除される部分に関しても使えるということを確認されたいということだと思っております。それは誠にもっともなことだと思いますので、丁寧に御説明申し上げたいと思っております。

4条1項11号に関しましては、これまでの審査基準に基づいて認められてきた運用と基本的に同程度の取扱いが今般お示しした改訂の方向性に基づきまして、コンセント制度において実現されることとなります。すなわち現行の審査基準に基づく主張と同水準の使用の提出があった場合、先ほど和田委員にも御質問いただきまして回答申し上げたとおりでございますが、コンセント制度に基づきまして登録をお認めするということとなります。

4条1項10号につきましても、現行の審査基準に基づく主張と同水準の資料の提出があった場合は、従来どおり登録をお認めしていく運用と予定をしております。これまで認められてきた運用と同程度の取扱いが維持されることについて、ユーザーの皆様が認識できるような周知の方法については事務局のほうで検討してまいりたいと思っております。

以上でございます。

○中山委員 ありがとうございます。

○金子座長 和田委員、お願いいたします。

○和田委員 ありがとうございます。

今までの基準の支配関係で登録になったものに関しては、特許庁のホームページに掲載があったと思います。今後11号に関しては全部4条4項のほうで救うというか、登録を認

めるとなると、それは支配関係のリストには入ってこなくなると理解をしています。ただ、10号に関して今まで8年間で1件しかなかったということなのですが、仮に10号について支配関係の証明を出して、従来認めていた運用なので認めていただいた場合は、引き続きホームページにその関係で認められたというものが載りますでしょうか。

○庄司商標審査基準室長　ありがとうございます。外から登録に至った経緯が分かりやすくあってほしいという趣旨での御確認だと認識いたしました。今後4条1項11号になったけれども、4条4項の支配関係のところでお認めするというものに関しましては、J-PlatPatにおいてはコンセント制度で登録されたものということが明確になりますし、またコンセント制度の部分だけでチェックをしていただくと、そのみがヒットするような形で手当てをしております。

また、意見書等は閲覧可能な形にJ-PlatPatはなっておりますので、ご覧いただいて、そうすれば支配関係であるという旨の主張はされていると思いますので、そこで御確認いただければと思っております。

4条1項10号のほうの公開の資料は、現状公開しているところですが、引き続き公開をしていくものと思っております。ここは事務局のほうで追って検討したいと思いますが、何より皆様に分かりやすい方法をとということで検討してまいりたいと思います。

以上でございます。

○和田委員　ありがとうございます。

○金子座長　徳若委員、お願いいたします。

○徳若委員　実際に権利者側、出願人側のユーザーとしての立場の意見になりますけれども、まず方向性③につきましては読みやすい、分かりやすい審査基準に資するものということで、おおむね賛成はしてございます。

先ほどからお話に挙がっています4条1項10号のほうです。これまでどおりの運用ということで安心はしております。ただ、どうしても同じ運用であるならば残してもいいのではないかという御意見は、多分出てくるだろうなというところは考えております。規定が1つなくなるのは結構大きいインパクトだということと、割とユーザーフレンドリーなものがなくなるというのはインパクトが大きい。できないことが、マイナス面がなくなるのはいいですが、今まで認められたものがなくなるということで1つ大きなインパクトを与えるものと考えますので、周知の方法、先ほども徹底してまいりますということがありましたけれども、より分かりやすい形でお示しいただけると大変助かります。よろし

くお願いします。

○庄司商標審査基準室長 徳若委員、ありがとうございます。やはり影響というところについては重く受け止めておりまして、御心配されるところだということは重々理解しております。その点をユーザーの皆様にご理解いただけるような周知の方法というのを考えてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○金子座長 江幡委員、お願いいたします。

○江幡委員 ありがとうございます。ようやく少し分かってきたといえますか、今までは11号の他人性で支配関係を考慮していたものを、今回11号の他人性ではなくコンセント制度の中での混同のおそれのほうで取り扱うことになった。そうすると他人性という要件がなくなるから、10号にそのまま使うことはできない。では10号とか、例えば15号の他人という解釈は、今後も他人という意味としては他法人という意味ではなく、支配関係があるような場合は他人ではないという解釈になるのか。審査の段階での基準として特許庁はこうしますというのと、条文である以上はその後裁判でということもあるでしょうし、無効審判や審決取消訴訟のような場面でも他人性の解釈に影響するのでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 江幡委員、御確認、御質問ありがとうございます。11号における他人に該当するかというところは、出願人が引用商標権者と同一であるかにより一義的に決まるものであると考えております。4条4項は他人ではありますが、出所の混同のおそれがない場合は登録を認めるものというところでの整理でございますので、11号に関して支配関係があるということで同人ではなくて、同一であるかどうかで一義的に他人に該当するかどうかは決まるように考えております。

以上でございます。

○江幡委員 ありがとうございます。そうすると10号のほうが、今までどおりの運用ができるのかというところがちょっと気になりました。他人というのはあくまでも法人単位で見るとすると、やはり文言上は他人ではないかというところに対して、それでもなお、なぜそう取扱いができるのかという理由が少し弱くなるかもしれない。今さらですけれども、ちょっと気になりました。

○金子座長 座長から、また余計な発言をします。今の点についての私個人の理解ということになるのですけれども、恐らくまず4条1項11号については登録簿上、引用商標の商標権者が誰か一義的に決まりますので、それを基準に出願人と同一の主体かということが判断されて、別法人であれば一応他人ではあることを前提に、コンセント制度が入った後

は、混同のおそれの要件のところで出所が同一であれば問題ないという扱いの形に今後になるということになるかと思えます。

他方で、4条1項10号については多分需要者の間に広く認識されているとの要件がある関係で、引用商標が需要者の現実の認識とともに商標法の視点から見てどういう出所を示しているのかという認識についてはかなり幅のある認定となると思われます。実際には子会社が引用商標を使用している場合でも、グループ企業としての出所の表示として機能している場合には引用商標は親会社も含めて出所を示しているので、類似の商標等について親会社、あるいは兄弟会社が出願をしても、それは引用商標の主体とは他人のものとしては認識されない、あるいは引用商標が出願人自身のものと評価される場合があるとの運用が多分従来されてきたのではないかと思います。商標法4条1項10号に関して支配関係ということで特別に登録したものが1件しかないというのは、従来そういうものについてはそもそも需要者の間に広く認識されているとの要件に関連して、引用商標の主体の認定の辺りで考慮することがされてきたのではないかと思います。それは4条1項15号についても同じで、まさに混同というところで出所が同一であれば混同しないという判断がされてきたのだらうと思います。

他方で、11号については登録簿上形式的に主体が決まることになりますので、それについては法的主体が違うことが明らかだということになるので、それを前提にコンセント制度でということになるけれども、10号と15号については誰が引用商標の主体なのか、あるいは混同の対象となるのかということについては、もともとかなり柔軟性をもって認定してきたところでありまして、その中の1つに支配関係というものが含まれていて、それ自体は今後も全く変わるところはないことになるのではないかと思います。

従来の審査基準が10号で11号を引用しているのがちょっと特殊な扱いになっていたようにも言えるところなのかもしれません。ただ、以上は個人的な発言ですがというように、私個人としては理解しておりますが、いかがでしょうか。

○江幡委員 なるほど、すごくよく分かりました。今回審査基準が変わるけれども実際の運用は変わらない、影響はないということで非常に分かりやすい御説明だと思いましたので、この辺りの解釈みたいなものを、説明の中で言っていただくといいのではないかと思います。

○金子座長 ほかに方向性③について御意見や御質問があればお願いいたします。

それでは、特に4条1項10号の削除については今の趣旨とか、あるいはそれによ

って実質的には全く影響はないことをきちんと説明する形にした上で、基本的な方向性についてはおおむね御賛同が得られたと思いますので、本ワーキンググループとして方向性について御了解いただけたものとしてよろしいでしょうか。——ありがとうございます。

それでは、方向性③についても事務局提案のとおりとさせていただきたいと思います。本日、特に趣旨を明確にして、また従来の運用と変わらない点について、あるいは支配関係とか明確にするといった点について、御意見を踏まえて今後の検討を進めていただくようお願いいたします。ありがとうございました。

それでは、続いて具体的な改訂基準案について御意見等をいただければと思います。どなたからでも御自由に御発言をいただければと思います。江幡委員、お願いいたします。

○江幡委員 すみません、方向性で時間を使ってしまって、できるだけ手短かに話そうにします。気になっているのは2点ありまして、1つは新たに追加いただいた(4)の(イ)の③「両商標の使用態様」ですが、もともとは基準の中に「その他取引の実情」という言葉が包括条項のようにある中で、改正の基準を入れるときに使用態様を入れたものであり、それを入れて、その他取引の実情を最後につけようということになったという理解でおります。

とはいえ、その前のページの(4)の(ア)の⑧では「商標の使用態様その他取引の実情」の形で1つにまとまっていて、その下でも同様に一まとまりに使っている。にもかかわらず③では「その他取引の実情」がないのはどうしてなのかという点と、入れなくていいのかというところが気になりました。

もう一つは、その次の(4)の(イ)の④の合意の内容は当然考慮するのだと思うのですが、合意の内容として何を考慮するのかがちょっと分からないなというところと、次の(5)の①の前にも将来にわたって変動しない合意があり、「例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する」と、合意の内容を考慮することが書かれている。(5)の内容の考慮と、その一個前の④としての合意の内容というのが重複しているのではないかなという感じもしまして、その辺りは関係性を整理しておいたほうが、こっちでは合意の内容を考えるのに、そうでないパターンでは考えないのかなとか少し混乱するかもと思いました。

以上です。先に言っておけばよかったことを今になって、失礼しました。

○庄司商標審査基準室長 御意見ありがとうございます。いただいた最初の御意見は現行の(3)「考慮事由」の⑧で「使用態様その他取引の実情」と2つ併せて言っているのだから、(イ)の③の「両商標の使用態様」も、これだけではなくて「その他の取引の実情」も

入れたほうが、(3)の現状の「考慮事由」から切り出して出所同一のほうはこれだということを書いてあるわけだから、関係性が分かりやすいのではないかという御意見だと認識をいたしました。おっしゃる点は非常に分かりますので、これは修正することも視野に入れて座長ともお話をしながら、最終的な記載について確認をしたいと思います。

○金子座長 江幡委員の第1点の御指摘の一番のポイントは、(ア)のほうでは「商標の使用態様その他取引の実情」になっているのに③はついていないというのが、変に違うのは何か臆測を呼ぶのではないかと。

○江幡委員 そうです。

○金子座長 その点については事務局とも相談をして、最終的な記載をどうするか少し確認をしたいと思います。

○江幡委員 同じことを言っているのだということが、同じワードだと分かりやすい。つまりここで言っている「商標の使用態様その他取引の実情」が、上のところと同じ意味であると分かるというのではないかという趣旨です。

○庄司商標審査基準室長 金子座長、江幡委員、ありがとうございました。御趣旨については理解いたしましたので、少し検討させていただければと思います。

そして(5)の考慮のところとの読み方の関係性とか、ちょっと迷ってしまうようなところがあるのではないかという御意見だったと思いますが、こちらについてもより読みやすいような形で書くのがベストでございますので、持ち帰らせていただければと思います。

○江幡委員 ちょっと端的に言うと、④の「合意の内容」はなくてもいいのかなと。結局その下でも読むし、上の「その他取引の実情」の中に恐らく読み込まれていくのだと思うので、あえてここで「合意の内容」と入れる必要はもしかしたらないかもしれないというコメントです。

○庄司商標審査基準室長 御意見として承知いたしました。これを書いた趣旨としましては、限りある件数でありましたけれどもお認めした中のポイントの1つが合意の内容であったということでございます。合意にかかる事項が出所の混同が生じないと判断したポイントの一つでありましたので、これは書いたほうがよいのではないと思い記載したところでございます。

合意の内容とはどういうことか、ちょっと分かりにくいというお話もありましたけれども、これも各件異なるものでございまして、具体例はまだ少ないため、例示をお示しすることなく④の記載での御提示となつてございます。③の2つ、現行の⑧を入れて(4)をど

うするのかというところの辺りも全て総合して検討させていただければと思います。御意見ありがとうございます。

○金子座長 渕委員、お願いいたします。

○渕委員 今の江幡先生の御指摘に賛同しつつ、グラングリーンみたいな類型を、親子会社とか支配関係と違う企業群なので、そういう意味で現在書いてくださっているような合意類型を出すのは、それはそれで意味があるのかなと思いつつ、ただ、審査基準の中で同じ言葉を同じように、位置づけをどう整理するのか難しいなというように感じましたという感想です。ただ、最初に申し上げましたとおりグラングリーン的なものも認めるのだということを、うまく整理していただければということを希望いたします。

以上です。

○庄司商標審査基準室長 渕委員、ありがとうございます。まさにそこを書き込みたいところが主眼でございます。分かりやすく、整合性のより取れた文章がよろしいと思いますので、持ち帰って検討させていただきたいと思います。

○金子座長 今お話を聞いて1つ思ったのは、恐らくここで言う合意というのは、まさに支配関係とかはないけれども共同の事業を行うような合意の内容というのが趣旨として含意されていますので、そういう趣旨を分かりやすいような形で基準の上で明確にしたいと、また検討したいと思います。御趣旨の、その点を明確にすべきだというのはおっしゃっておりかと思います。

和田委員、お願いいたします。

○和田委員 拒絶理由対応の手続のときのことで教えていただきたいのですが、例えば合意の内容を提出したい場合、こういった合意の内容がありますという要約を出す場合、拒絶理由を通知された審査官と事前に相談することは可能でしょうか。

○庄司商標審査基準室長 和田委員、御質問ありがとうございます。現在コンセンスト主張をいただく際に、ある程度審査に必要な両者の合意内容等が書き込まれたもの等があるのであれば審査官に事前に相談可能であるところでございます。

そして新基準案の4.(3)の支配関係を証明する書類ですとか、4.(4)(i)の実質同一の合意内容等につきましても、ある程度審査に必要な両者の合意等が書き込まれているものですとか、支配関係が証明できるような書類を案としてお持ちなのであれば、もちろん審査官に事前に相談は可能であるということで認識をしております。

○和田委員 ありがとうございます。代理人としましては、そのポイントはかなり重要に

なってきますので、お言葉をいただきまして安心いたしました。

○金子座長 相良委員、お願いいたします。

○相良委員 既に今までの議論の中で確認されていたような気がしたのですけれども、(3)の支配関係の存在により云々というところを冒頭のほうに出して、(4)の(イ)には出所が実質的に同一で混同を生ずるおそれがないと判断するときの考慮事由が書いてあります。これは、(3)の支配関係がある場合には、ここで混同のおそれがないと判断され、ここには当たらない場合だけど実質的に同一と言える場合があるとするなら、こういう事情を判断します、というのが(イ)のほうに書いてある、という理解でよろしいですか。支配関係がある場合は(3)に当てはまります、支配関係はないけれども先ほどのコンソーシアムのような場合は、(4)の(イ)の事情を考慮します、という整理なのですよ。

○庄司商標審査基準室長 相良委員、御質問ありがとうございます。(3)に当たるような支配関係を証明できるのであれば(3)を主張いただくのだと思います。他方、(3)に当たらないような複雑な支配関係等がある場合は(イ)の出所同一のほうで主張していくことも考えられるものと思います。

○相良委員 例えば支配関係がある場合も(イ)の考慮事由に書いてあるような事情というのが、何か書類で出していくべきなのかどうかというところですよ。

○庄司商標審査基準室長 ありがとうございます。御質問の趣旨を把握しました。失礼いたしました。(3)で認められるような支配関係であったとしても、(イ)に書いてあるような出所混同を起こさないところの立証をする資料を出さなければいけないのかという御質問だと認識いたしました。その点は出さなくて結構ですという回答になります。そのために(3)を上に向けて考慮事由を一切勘案することなく出所混同がないものとして取り扱うことで、(3)でいくということでございます。(3)に当たるものであれば(4)の考慮事由に当たるところを逐一説明したり、立証したりする必要は全くないところを御説明申し上げます。

○相良委員 分かりました。そういう趣旨で(3)がここに飛び出ていることと理解して、その立てつけ自体はよろしいかと思います。(3)に該当する場合には(4)の事情を立証する必要はない、ということが分かるように、この新しい基準を御説明いただくとよりよいのかなと思いました。ありがとうございます。

○金子座長 相良委員、ありがとうございます。今の御質問と回答にあったように、恐らく理論的な説明としては出所が実質的に同一である場合についてどちらもその類型に含ま

れるもので、①の出願人と引用関係者の関係性について(3)の支配関係を満たす場合には、もう明らかにそれで実質的に同一と評価できるので、ほかの事情と総合考慮するまでもないという趣旨で(3)のほうにまとめて、(4)のほうは支配関係はそこまでいっていないのだけれども、ある程度の資本関係があるとか、あるいは共同事業の契約があるということで、ほかの事情と総合考慮して実質的に同一と評価できる場合が(4)、(イ)と評価される形になるような、御質問のような御理解かと私も認識しております。

○相良委員 いろいろな経緯でこうなったところを存じ上げているのですが、念のため確認させていただきました。ありがとうございます。

○金子座長 審査基準のフローチャートとしては、総合考慮するまでもなく明らかなやつをフローチャートとして先に出しているような、基準としては出している説明ということになろうかと思います。

○相良委員 そうですね。フローチャートみたいなものがあると分かりやすいのかなと思いました。

○金子座長 ほか基準案について、いかがでしょうか。中山委員、お願いいたします。

○中山委員 ありがとうございます。整理の仕方、現時点で出てきている出願の中での類型、案件や類型によってどの基準項目が該当するかといった審査基準のフローチャート、どのようなステップで基準項目を見ていけばよいのかがユーザーに分かりやすいとよいと思いました。現時点で18件の登録例の中ですみ分けの類型と出所が実質同一の類型の数がほぼ半々であることを冒頭で伺いましたがどの類型だったら(3)の基準を使って、そうでない場合は一般の基準を使うことになるのかというところについて、ユーザーが自己の案件について検討すべき道筋と項目がユーザーに分かりやすい解説や案内があるとありがたいと思いました。

以上です。

○庄司商標審査基準室長 中山委員、御要望ありがとうございます。承りました。フローチャートというお話が出ましたけれども、出願人の皆様が、自分の場合はどこに当たるのだろうかというのが分かりやすいような形での御説明を検討したいと思います。

○中山委員 ありがとうございます。

○金子座長 そのほか、具体的な改訂基準の内容について御意見はございますでしょうか。

それでは、具体的な改訂基準については本日の御意見を踏まえて、特に先ほどの使用の態様や合意の取扱いの点などについて、基準案の内容を修正すべきか等については事務局

と座長のほうで少し相談をして、修正については座長のほうに一任をしていただくということでもよろしいでしょうか。——ありがとうございます。

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。

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。

本日御審議いただきました商標審査基準改訂案につきましては、所要の手続を経た後、パブリックコメントに付しまして、その後最終的な改訂案を取りまとめまして、次回の第38回商標審査基準ワーキンググループにて御審議いただきたいと考えてございます。

次回のワーキンググループは来年の2月16日、月曜日の10時からの開催を予定しております。詳細は追って御連絡差し上げます。

○金子座長 ありがとうございます。

最後に、委員の先生方から今日の審議内容等に関連する点で特に御発言、もし最後にされたい点があればよろしいでしょうか。相良委員、お願いいたします。

○相良委員 さっきもう数字は出ていたかと思うのですがけれども、今のコンセント制度、どのくらい利用されているのか、拒絶されてしまった事例があるのか、というのが皆さん興味あるかと思いますので、もし可能な範囲で教えていただける情報があればお願いします。

○金子座長 いかがでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 相良委員、ありがとうございます。先ほど申し上げましたとおり、12月1日時点でコンセント制度の適用を主張している案件は153件確認しております。そのうち登録査定を行った件数は同日時点で26件でございます。このうちJ-PlatPatに12月1日時点で確認できるものは18件ということでございます。そしてその他の案件に関しましては、いずれもランニング中の状況、審査中等の状況でございまして、コンセント制度の適用をお認めせずに拒絶査定を行ったという件数はございませんので、0件でございます。

以上でございます。

○相良委員 ありがとうございます。

○金子座長 和田委員、お願いいたします。

○和田委員 今教えていただいた数字というのはもうオープンにしても、研修等で使っていく数字になりますでしょうか。議事録に載るのがいつ頃なのかなと思ひまして、ちょっ

と教えていただければと思います。

○庄司商標審査基準室長 和田委員、皆様への周知の活動を本当にありがとうございます。使っていただいて結構でございます。

○和田委員 ありがとうございます。

○金子座長 江幡委員、お願いいたします。

○江幡委員 ありがとうございます。実務的には、恐らく便覧にどうということが書かれるかは皆さん興味があると思います。便覧の作成は今後どのようにされていかれる予定なのか、お聞かせいただけますでしょうか。

○庄司商標審査基準室長 江幡委員、ありがとうございます。本日の御審議次第でございましたので、スケジューリングというのは確定しているものはございませんが、この基準が予定でいけば4月1日から適用開始と考えますと、同じタイミングで便覧を設けなければ制度として運用できないと思っておりますので、そのようなタイムラインを考えております。

以上でございます。

○江幡委員 ありがとうございます。

○金子座長 委員の先生方、いかがでしょうか。——よろしいでしょうか。先生方、本当に審議への御協力、誠にありがとうございました。

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37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