

42. 400. 02

商標法第4条第4項の主張に関する資料の取扱い

1. 他人の承諾を得ていることが確認できる資料（承諾書）

第4条第4項の主張に関して提出される承諾書には、（1）引用商標権者であることを特定する記載、及び、（2）出願人が当該商標登録出願について商標登録を受けることを承諾する旨の記載、を行うものとする。

なお、必ずしも承諾書という名称の書類である必要はないが、上記（1）及び（2）が確認できることを要する。

（1）引用商標権者であることを特定する記載について

引用商標権者であることを特定するため、承諾書には、引用商標権者の氏名又は名称、住所又は居所及び引用商標の登録番号の記載を必要とする。

引用商標権者であることの確認は、承諾書に記載された氏名又は名称及び住所又は居所を引用商標の登録原簿と照合することにより行う。意見書等の記載によっても引用商標権者であることが特定できない場合には、出願人に対して通知書を送付する等により確認をする。

（2）出願人が当該商標登録出願について商標登録を受けることを承諾する旨の記載について

商標登録出願の番号、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を記載した上で、当該商標登録出願について、出願人が商標登録を受けることを承諾する旨を記載する。

なお、商標登録出願の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は、少なくとも第4条第1項第11号の判断において引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の関係とされた、指定商品又は指定役務の全てについて記載されなければならない。

2. 「混同を生ずるおそれがない」ことを明らかにする資料

出願人は、「混同を生ずるおそれがない」ことを明らかにするため、例えば、以下の資料を提出することができる。

なお、引用商標に専用使用権又は通常使用権が設定されている場合に本項が適用されるためには、引用商標権者だけでなく、専用使用権者又は通常使用権者との間においても混同を生ずるおそれがないことを要するため、「引用商標権者」及び「専用使用権者又は通常使用権者」を合わせて、以下「引用商標権者等」という。

(1) 査定時現在における「混同を生ずるおそれがない」ことに関する資料

商標審査基準第39、第4条第4項（以下「本基準」という。）の4.(3)の「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」において考慮する事項について、出願人は、引用商標及び出願商標（以下「両商標」という。）の現在における使用態様その他取引の実情を明らかにすることが必要である。また、査定時現在において使用態様等の合意がある場合は、当該合意内容を証拠として提出することができる。合意に関する書類は、以下の(2)(ア)と同様とする。

(2) 将来における「混同を生ずるおそれがない」ことに関する資料

(ア) 当事者間における合意に関する書類

①記載内容

当事者によって取り交わされた両商標に関する具体的な事情に関する記載がされていることが必要であり、出願人及び引用商標権者等の合意が存在することが確認できることを要する。具体的な合意内容をすべて記載せずに要約して提出することも可能であるが、当該要約された記載によって「混同を生ずるおそれがない」と判断できない場合があることに留意する必要がある。

②書類形式

出願人及び引用商標権者等によって合意された内容が記載された合意書又は契約書（その要約書類を含む）といった形式が想定されるが、必ずしも両者の署名・押印がされた形式である必要はなく、有効且つ適切な合意が存在することが確認できる資料（例えば、合意内容を確認する引用商標権者からのレター形式の書面及びその内容に相違がないことを記載した出願人からの意見書や、当事者間で合意をしたこと及びその概要を明らかにしているプレスリリースのリンクを記載した出願人からの意見書）を求めることとする。

(イ) 将来にわたって変動しないことを証明する資料

現在において混同が生じておらず、かつ、当該具体的事情が変動する可能性が低いことが客観的事実により認められる場合、混同が生じていない状態が将来にわたっても継続するであろうことが推認できる。具体的事情が変動する可能性が低いことは、出願人、引用商標権者等の業務内容に関する資料（公表されている企業パンフレット等）、商標の使用期間、使用地域等に係る両商標の使用態様に関する資料（宣伝広告、新聞記事・雑誌等）、今後の事業計画に関する資料（公表されている企業のプレスリリース等）、現に混同が生じていないことに関する資料（取引者・需要者を対象としたアンケート調査等）等によって証明されることが考えられる。

(3) 意見書

意見書の提出は必須ではないが、意見書において、両商標に関する具体的な

事情（両商標の類似性の程度、商標の使用態様その他取引の実情等）に関する記載があること、また、提出された証拠資料に関する説明の記載があること等によって、混同を生ずるおそれがないことの具体的な説明がなされている場合（例えば、両商標や商品又は役務の市場の特徴等を踏まえ、両商標の使用態様等を変更しないことの重要性と、それを勘案した合意がされていることに関する説明がなされているもの）は考慮する。

（４）提出された資料では「混同を生ずるおそれがない」とは判断できない場合
上記資料の提出があったものの、合意内容に不明確な点がある等によって「混同を生ずるおそれがない」とは判断できない場合には、出願人に対して明確にすべき内容や追加すべき事項等を通知し、追加資料の提出を求めることとする。合意の要約書類では具体的な記載がないことから判断できない場合には、要約されていない合意書又は契約書等の提出を求める場合がある。

3. 提出様式

上記1. 及び2.（1）、（2）に係る資料を1通の書類に統合した形式によって提出することができる。もっとも、これらの資料を別々に提出することを妨げるものではない。

なお、提出する書類は、合意書等の原本である必要はなく、写しの提出でも問題ないが、原本の存在やその真正性に疑義が生じた場合は、原本の提出を求めることがある。

4. 他人の承諾を得ていることが確認できる資料及び合意に関する書類のひな形

以下参照

他人の承諾を得ていることが確認できる資料
(承諾書の例)

<p>承諾書</p> <p>令和 年 月 日</p> <p>住所又は居所 氏名又は名称等 (法人にあつては代表者等の役職・氏名)</p> <p>私、登録第×××号の権利者である「〇〇」は、「△△(出願人の氏名又は名称)」が、下記の商標登録出願について、商標登録を受けることを承諾いたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 商標登録出願の番号</p> <p>2. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分</p> <p>第●類</p> <p>第▲類</p>

合意に関する書類の例（合意内容を要約しない場合）

（記載例）

甲（引用商標権者）及び乙（出願人）は、甲の承諾を得て、乙が別紙1記載の商標（以下「出願商標」という。）を登録出願するに際し、出願商標を使用する商品又は役務と、商標登録番号第〇〇〇号の商標（以下「引用商標」という。）に係る甲（専用使用権者又は通常使用権者を含む。以下同じ。）の業務に係る商品又は役務との間で、商標法第4条第4項における「混同を生ずるおそれ」が生じないように、以下のとおり合意する。

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲は、別紙2記載の社名を付さずに引用商標を使用せず、乙は、別紙3記載のハウスマークを付さずに出願商標を使用しないものとする。
- (3) 甲は、引用商標を指定商品第9類「コンピュータソフトウェア」のうち医療用コンピュータソフトウェアにのみ使用し、乙は、出願商標を指定商品のみを使用するものとする。
- (4)…

令和 年 月 日

甲（引用商標権者）
〇〇株式会社
代表取締役*〇〇

乙（出願人）
株式会社××
代表取締役〇〇

※上記は記載例であり、代表取締役に限られない。

別紙1

1. 出願商標
 2. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
- 第●類
- 第▲類

合意に関する書類の例（合意内容を要約した場合）

（記載例）

甲（引用商標権者）及び乙（出願人）は、甲の承諾を得て、乙が別紙1記載の商標（以下「出願商標」という。）を登録出願するに際し、出願商標を使用する商品又は役務と、商標登録番号第〇〇〇号の商標（以下「引用商標」という。）に係る甲（専用使用権者又は通常使用権者を含む。以下同じ。）の業務に係る商品又は役務との間で、商標法第4条第4項における「混同を生ずるおそれ」が生じないように、以下のとおり合意する。

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲は、甲の社名を付さずに引用商標を使用せず、乙は、特定のハウスマークを付さずに出願商標を使用しないものとする。
- (3) 甲は、引用商標を指定商品のうち特定の商品にのみ使用し、乙は、出願商標を指定商品にのみ使用することで、甲及び乙は、出願商標と引用商標を同一商品に使用することはないものとする。
- (4)...

令和 年 月 日

甲（引用商標権者）
 〇〇株式会社
 代表取締役〇〇

乙（出願人）
 株式会社××
 代表取締役〇〇

別紙1

1. 出願商標

2. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第●類

第▲類

※「混同を生ずるおそれがない」と判断するにあたり必要な合意の内容は、両商標の類似性の程度等、具体的事情によって異なるため、当事者間の合意内容を要約した書類を提出する場合、必ずしも例に示す内容を記載すれば足りるというものではなく、より具体的な合意内容を記載した書類の提出を求める場合がある。