

第7章 商標におけるコンセント制度の導入

1. 法改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 商標登録を受けることができない場合

商標法第4条第1項第11号は、他人の登録商標（以下「先行登録商標」という。）又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似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いる。

② 同一又は類似する二以上の商標登録出願が競合した場合の扱い

商標法第8条は、同一又は類似する二以上の商標登録出願が競合する場合の扱いを規定しているところ、異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみとその商標登録を受けることができる（同条第1項）。また、同日に二以上の商標登録出願があったときは協議により定めた一の商標登録出願人のみとその商標登録を受けることができ（同条第2項）、同項の協議が成立しないとき又は同条第4項の規定により指定した期間内に協議の結果の届出がないときは、くじにより定めた一の商標登録出願人のみと商標登録を受けることができる（同条第5項）。

③ 商標権の移転に伴う混同の防止のための表示・登録取消審判の請求

商標権は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することができる（商標法第24条の2第1項）、商標権が移転された結果、同一又は類似の関係にある商標権がそれぞれ異なる権利者に属する場合において、一方の権利者の登録商標

の使用により他の権利者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、当該使用について両商標間における混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる（同法第24条の4）。

また、一方の権利者が不正競争の目的でその登録商標の使用であって他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる（同法第52条の2第1項）。

(2) 改正の必要性

商標権は、一度登録されると、更新により半永久的に独占可能な権利であるところ、消費者に受け入れられ得る、限りある文字列等の中から、活用できる商標を選ぶことが徐々に難しくなる傾向にある。

そのため、我が国においては、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、先行登録商標の権利者の同意（コンセント）があれば、後行の商標の併存登録を認める「コンセント制度」の導入についてこれまでも議論を行ってきたところであるが、単に当事者間で合意がなされただけでは併存する類似の商標に関して需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれ（出所混同のおそれ）を排除できない等の理由から、コンセント制度は導入されてこなかった。

しかし、中小・スタートアップ企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするためには、新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要がある。また、諸外国・地域においては既にコンセント制度が導入されており、グローバルな包括コンセント契約¹に基づく商標の使用が可能と

1 包括コンセント契約とは、海外展開する企業が、その商品・役務について先行して複数の国で商標権を有する他の企業との間で、複数の国で当該他の企業の商標権と併存して商標権を取得できるように包括的に承諾を得ることを指し、これにより、当該複数の国で商標の出願をする際に、その都度承諾を得る手間を簡略化するものである。

なっているところ、日本で同様の手続ができないことから、我が国の企業だけが劣後することのないよう国際的な制度調和の観点からもコンセント制度を整備する必要がある。

2. 改正の概要

商標法第4条に第4項を新設し、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標の権利者の同意に加え、両商標の間で出所混同のおそれが生じないと認められる場合には、併存登録を認めるコンセント制度を導入することとした。

また、商標登録出願が競合した場合についての規定である同法第8条第1項、第2項、第4項及び第5項について手当てするとともに、第6項を新設し、加えて誤認混同の防止のための担保措置についての規定である同法第24条の4（混同防止表示請求）及び第52条の2第1項（不正使用取消審判）について手当てすることとした。

3. 改正条文の解説

(1) 商標登録を受けることができない場合の例外の新設

◆商標法第4条第4項

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 (略)

2・3 (略)

4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品

又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

商標法第4条第4項を新設し、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標の権利者の承諾を得ており、かつ、当該先行登録商標について登録時に指定していた商品・役務ではなく、実際に当該商標が使用されている商品・役務との間で出所混同を生ずるおそれがないものについては、同号の適用が除外される旨を規定することとした。

審査官は出所混同のおそれがないことの具体的要素として、両商標を使用する商品・役務の取引の実情（一般的・恒常的な事情に準じたもの）を考慮することとした。

（補説）最高裁判決との関係について

過去の最高裁判決²においては、商標法第4条第1項第11号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いえるものも存在し得る。

そこで、同号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、将来にわたってその事情（現在の使用状況等、当事者間の合意によりコントロールが可能な事情）を変更しない旨の合意が行われていること等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、同号の類否判断の枠外において考慮することが可能であると整理することとした。

2 最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕、最判昭和49年4月25日〔昭和47年（行ツ）第33号〕〔保土谷化学工業社標事件〕

- (2) 同一又は類似する二以上の商標登録出願が競合した場合の扱いにおけるコンセント制度導入に伴う規定の整備

◆商標法第8条第1項、第2項及び第4項から第6項まで

(先願)

第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人（以下この項において「後出願人」という。）が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人（当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。）の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務（当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務）との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

- 2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。

3 (略)

- 4 特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
- 5 第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき（第二項ただし書に規定するときを除く。）は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人（以下この項において「後順位出願人」という。）が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人（当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。）の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務（当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務）との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
- 6 第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

① 商標法第8条第1項の規定について

現行法では、異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標登録を受けることができる旨を規定しているところ、同項にただし書を設け、本文の規定にかかわらず、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人が、先の日に商標登録出願をした商標

登録出願人の承諾を得ており、かつ、これらの出願人の商標の間で出所混同を生ずるおそれがないときは、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人も商標登録を受けることができる旨を規定することとした。

② 商標法第8条第2項の規定について

現行法では、同日に二以上の商標登録出願があったときは、協議により定めた一の商標登録出願人のみができる旨を規定しているところ、同項にただし書を設け、本文の規定にかかわらず、全ての商標登録出願人が商標登録を受けることについて相互に承諾をし、かつ、全ての商標の間で出所混同を生ずるおそれがないときは、全ての商標登録出願人が商標登録を受けることができる旨を規定することとした。

③ 商標法第8条第5項の規定について

現行法では、商標法第8条第2項の協議が成立しないとき又は同条第4項の規定により指定した期間内に協議の結果の届出がないときは、くじにより定めた一の商標登録出願人のみができる旨を規定しているところ、同条第5項にただし書を設け、本文の規定にかかわらず、くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人が、先順位の商標登録出願人の承諾を得ており、かつ、これらの出願人の商標の間で出所混同を生ずるおそれがないときは、後順位の商標登録出願人も商標登録を受けることができる旨を規定することとした。

なお、全ての商標登録出願人が同じ序列に位置する場合におけるコンセント制度（同条第2項ただし書）とは異なり、くじにより商標登録を受けることができる出願人の順位が定まっているため、同条第1項ただし書と同様に、くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人が、先順位の商標登録出願人から、商標登録を受けることについて承諾を得ることとした。

④ 商標法第8条第6項の規定について

商標法第8条に第6項を新設し、先の日に商標登録出願をした商標登録出願人又はくじにより定めた順位における先順位の商標登録出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先の日に商標登録出願をした商標登録出願人又はくじにより定めた順位における先順位の商標登録出願人とみなして、同条第1項ただし書又は第5項ただし書の規定を適用する旨を規定することとした。

(3) 商標権の移転に伴う混同の防止のための表示・登録取消審判の請求におけるコンセント制度導入に伴う規定の整備

◆商標法第24条の4

(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)

第二十四条の四 次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。）が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

一 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。

- 二 第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
- 三 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
- 四 商標権が移転されたこと。

商標権の移転に伴う混同防止表示請求について規定する商標法第24条の4について、コンセント制度による商標登録により複数の類似する登録商標に係る商標権がそれぞれ異なる権利者に属することとなった場合においても、一方の権利者の使用により他の権利者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは当該使用について両商標間における混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる旨を規定することとした(同条第1号及び第2号)。

あわせて、同条に基づく混同防止表示請求の対象に、アサインバック³に基づく商標登録により複数の類似する登録商標に係る商標権がそれぞれ異なる権利者に属することとなった場合を追加することとした(同条第3号)。

なお、上記の場合をそれぞれ同条の対象に加えるに当たって、同条の対象となる事由が複数存在することとなるため、可読性の観点から、既存の「商標権が移転された結果」(同条第4号)を含めて、新たに号を立てて規定することとした。

3 出願人と先行登録商標の権利者の名義を一時的に一致させ、拒絶理由を解消する手法。登録査定後、商標権の設定登録前までに行われる場合があり、その場合は商標権の設定登録後に権利が移転したとはいえないことから、法改正前の商標法第24条の4に基づく混同防止表示請求、第52条の2第1項に基づく不正使用取消審判請求の対象とはなっていない。

◆商標法第52条の2第1項

第五十二条の二 第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 (略)

商標権の移転に伴う取消審判請求について規定する商標法第52条の2第1項について、コンセント制度による商標登録により複数の類似する登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなつた場合においても、一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨を規定することとした（商標法第52条の2第1項（第24条の4第1号及び第2号））。

あわせて、同法第52条の2第1項に基づく取消審判の請求の対象に、アサインバックの手法により複数の類似する登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなつた場合も追加することとした（商標法第52条の2第1項（第24条の4第3号））。

なお、上記の場合をそれぞれ同法第52条の2第1項の対象に加えるに当たって、可読性の観点から、既存の「商標権が移転された結果」（商標法第52条の2第1項（第24条の4第4号））を含めて、同条各号に掲げる事由を、第52条の2第1項においても掲げる事由とすることとした。

4. 他法の関連改正

◆不正競争防止法第19条第1項第3号及び同条第2項第2号

(適用除外等)

第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

一・二 (略)

三 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争 商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用（同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。）をする類似の登録商標（同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。）又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為

四～十 (略)

2 前項第二号から第四号までに定める行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

一 (略)

- 二 前項第三号に定める行為 同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者及び通常使用権者
- 三 (略)

商標法を改正し、コンセント制度を導入することとしたことに伴い、不正競争防止法においては、コンセント制度により後行の商標が登録され、その後、先行登録商標又は後行登録商標が周知又は著名となった場合に、先行登録商標の権利者又は後行登録商標の権利者が不正の目的でなくその登録商標を使用する行為について、不正競争防止法に基づく差止請求等の適用除外とする規定が追加された（同法第19条第1項第3号）。

また、上記の行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者に対し自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる規定が追加された（同条第2項第2号）。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日（令和6年4月1日）から施行することとした（改正法附則第1条本文）。

(2) 経過措置

◆改正法附則第5条第1項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第五条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。）による改正後の商標法第四条第一項（第八号に係る部分に限る。）

及び第四項、第八条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第二十四条の四（第一号及び第二号に係る部分に限る。）並びに第五十二条の二第一項（第二十四条の四第一号及び第二号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2～6 （略）

商標法第4条第4項、第8条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第24条の4第1号及び第2号並びに第52条の2第1項（第24条の4第1号及び第2号に係る部分に限る。）の改正規定は、施行日以後にした出願について適用し、施行日前にした出願については、なお従前の例による旨を規定することとした（改正法附則第5条第1項）。

他方で、商標権の移転により併存登録された商標については改正前後で商標法第24条の4及び第52条の2第1項の対象であることに変わりはなく（同法第24条の4第4号及び第52条の2第1項（第24条の4第4号に係る部分に限る。）、また、設定登録前のアサインバックにより併存登録された商標については、需要者の利益の保護の観点から、改正法施行時点で併存登録されているものについても同法第24条の4及び第52条の2第1項の対象とすることが適当であるため、第24条の4第3号及び第4号並びに第52条の2第1項（第24条の4第3号及び第4号に係る部分に限る。）については経過措置を設けないこととした。

なお、関連して改正された不正競争防止法第19条第1項第3号及び同条第2項第2号について経過措置は定められていない。

