

コンセント制度の導入

産業構造審議会知的財産分科会 第20回不正競争防止小委員会
令和4年11月28日

コンセント制度導入検討の背景

- ▶ 我が国の商標制度においては、先願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録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商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない（商標法第4条第1項第11号（以下「本規定」という。））。

商標法（抜粋）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

（中略）

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

- ▶ 審査官から本規定に基づく拒絶理由が通知された場合、一般に出願人が採っている対応としては、主に
 - ①引用商標（拒絶理由に引用された先願に係る他人の登録商標）と抵触する指定商品・役務の削除（手続補正書の提出）
 - ②引用商標と出願商標とが非類似である旨の主張（意見書の提出）
 - ③引用商標権者との譲渡交渉又はアサインバック（※）
 - ④引用商標に対する不使用取消審判等

がある。

※アサインバック

商標登録出願人の名義を、一時的に引用商標権者の名義に変更することで、引用商標権者と新たに出願する出願人の名義を一致させて本規定に基づく拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再度名義変更を行う等の手法のこと。

- ▶ ①引用商標と抵触する指定商品・役務の削除による対応が不可能な場合、②～④のいずれかを選択することとなるが、書面の作成や権利の移転には一定の金銭的・時間的コストが掛かるところ、権利者の同意による本規定の適用の除外制度（以下「コンセント制度」という。）があれば、より簡便・低廉な選択肢となり得るとして、ユーザーから導入を求められている（多くの諸外国においては、すでにコンセント制度が導入されている）。

コンセント制度の枠組み

- 産業構造審議会知的財産分科会 第10回商標制度小委員会（令和4年11月22日）において、コンセント制度の導入に向けた検討を進めることになった。制度の枠組みは以下のとおり。

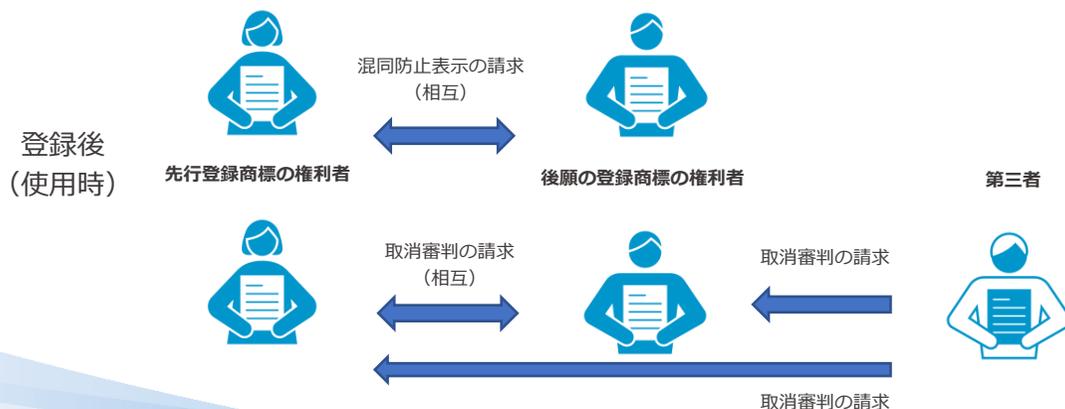
■ 検討すべきコンセント制度の枠組み

主なポイント	内容
制度の概要	<ul style="list-style-type: none">・ 商標法第4条に新たな規定を設け、先行登録商標の権利者による同意書の提出のほか、当該先行登録商標と出願商標との出所混同防止の観点から、出願人に対し、両商標を使用する商品（役務）の取引の実情（特に一般的・恒常的な事情に準じたもの）について説明を求め、その結果、審査官が出所混同のおそれについて問題がないと認めたもののみ、商標法第4条第1項第11号の適用除外とする。・ 登録後の事後的な措置として、同号の適用除外で併存登録された商標権について、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。
出所の混同防止のための手当	<ul style="list-style-type: none">・ 審査における取引の実情の考慮・ 審査における先行登録商標の著名性の考慮・ 審査における商標の同一性、酷似性の考慮・ コンセントによる併存登録後の、事後的な取消審判等
特徴	<ul style="list-style-type: none">・ アサインバックより金銭的・手続的コストが低く、かつ、需要者の利益の保護を念頭に置いた制度。・ 同意があり、取引の実情（特に一般的・恒常的な事情に準じたもの）を考慮してもなお先願登録商標との出所混同が生じるおそれがある商標の登録を審査段階で排除できる（具体的な内容は商標審査基準に例示することを検討。）。

事後的な出所混同の防止策について

- コンセプト制度による登録は、現行の商標法第4条第1項第11号の定める商標の範囲内にある出願について、同意書及び出所混同のおそれがないことを説明する書面の提出を理由として、特例的に認めるものである。そのため、コンセントの基礎となった事情に変更が生じた場合等、事後的に出所混同のおそれが生じた場合に備え、これを是正する仕組みを置くことが望ましい。
- コンセプト制度による商標の登録後、一方の権利者による商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれ（登録商標の出所表示機能の毀損を含む）がある場合には、同法第24条の4のように、当事者間で混同防止表示の請求を可能にすることで、出所混同の防止を担保することが可能ではないか。
- また、コンセントによる商標の登録後、当事者のいずれかが不正競争の目的を持って出所混同を生じさせる使用をした結果、現実に出所混同が生じている場合には、同法第52条の2のように、何人も取消審判の請求を可能にすることで、出所混同の防止を担保することが可能ではないか。

■ 事後的に出所混同防止を担保する仕組み（イメージ）



出所混同のおそれがある場合には、混同防止表示の請求を可能にすることで出所混同防止を担保。

現実に出所混同が生じている場合には、取消審判の請求を可能にすることで出所混同防止を担保。