

商標法のコンセント制度導入を受けた 適用除外規定について

2022年11月

経済産業省知的財産政策室

商標法のコンセント制度を受けた不競法の適用除外規定の創設の是非

- 今般、商標法の改正検討において、同法第4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、両商標の間で出所混同を生ずるおそれがないと判断される場合には、同号の適用が除外される「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。**
- **コンセント制度に基づき後行出願人の商標が登録された後に、先行商標権者が先行登録商標について周知性（又は著名性）を獲得し、後行商標権者が後行登録商標の使用を開始した場合、後行商標権者の当該使用は、他人である先行商標権者の商品等表示として周知又は著名となっているものと類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同のおそれが生じている場合には、形式上、不正競争防止法第2条第1項第1号（又は同項第2号）に該当する。**（※第2条第1項第2号の場合には、混同のおそれが生じている必要はない。）
- このため、**先行商標権者が後行商標権者に対して不正競争防止法第2条第1項第1号（又は同項第2号）に基づく請求をする可能性がある。**

▶商標法

（商標登録を受けることができない商標）

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。

（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するもの**

（略）

▶不正競争防止法

（定義）

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

- 一 **他人の商品等表示**（人の業務に係る氏名、商号、**商標**、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）**として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示**を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
- 二 **自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のもの**を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

（略）

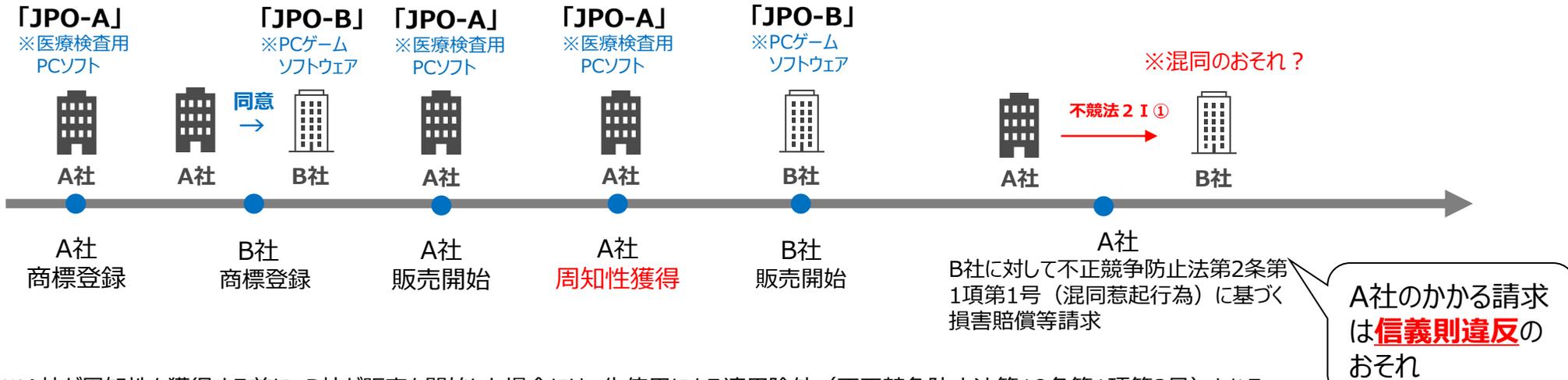
事例検討① (イメージ)

- 同意をした先行商標権者 (A社) が、後行商標権者 (B社) に対し、不正競争防止法第2条第1項第1号 (又は第2号) に基づく損害賠償請求等を行うことは、一定の場合 **信義則違反となり得る**。
- しかしながら、信義誠実の原則等はいわゆる一般条項であるところ、一般条項が適用されるか否かは実際に訴訟を提起してみないとわからないため、**ビジネスの予見・予測可能性が高いとはいえない**。
- そのため、後行商標権者が不正の目的でなくその登録商標を使用等している場合には、**不正競争の適用除外とする必要があるのではないか**。

※コンセンツ制度が認められる具体的なケースについては、今後、商標審査基準で策定予定

【A社 (先行商標権者) が周知性を獲得した場合】

- A社 (先行商標権者) が医療検査用コンピュータソフトウェアに使用するために「JPO-A」の商標権を取得。
- その後、B社 (後行出願人) は、コンピュータゲームソフトウェアに使用するために、商標「JPO-B」を出願。商標法4条1項11号の拒絶理由が通知されたが、コンセンツ制度に基づき①A社の同意書、②需要者が両商標を誤認・混同しない旨の説明を特許庁に提出した上で、同号の適用除外により、商標権を取得。
- B社の商標権取得後、A社は「JPO-A」の商標を付した上で医療検査用コンピュータソフトウェアの販売を開始し、周知性を獲得。
- その後、B社は「JPO-B」の商標を付した上でコンピュータゲームソフトウェアの販売を開始。



※A社が周知性を獲得する前に、B社が販売を開始した場合には、先使用による適用除外 (不正競争防止法第19条第1項第3号) となる

※著名性を獲得した場合、不正競争防止法第2条第1項第2号 (著名表示冒用行為) に基づく請求を行う可能性がある。(ただし、その場合は混同のおそれはない)

A社のかかる請求は**信義則違反**のおそれ

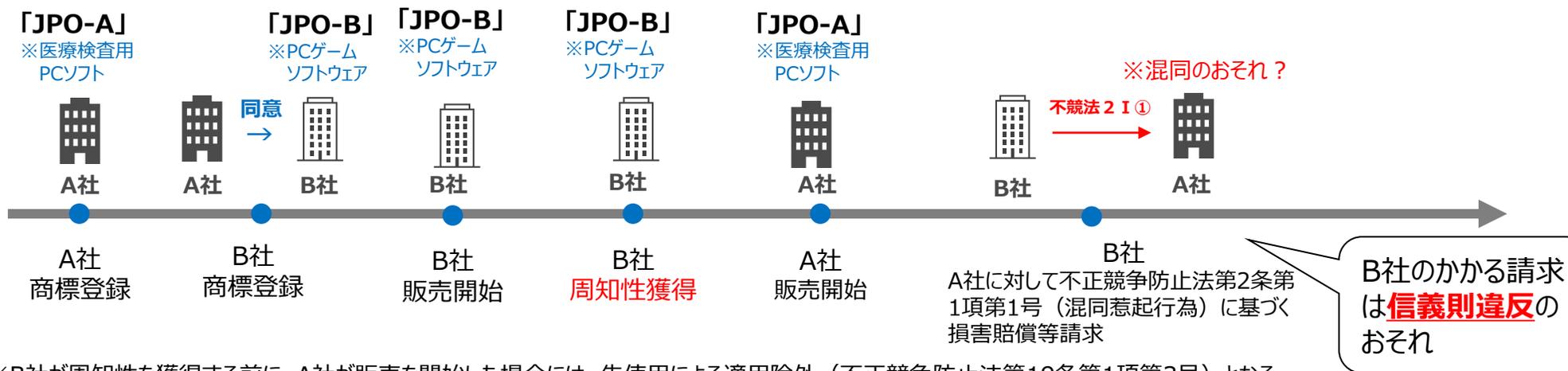
事例検討② (イメージ)

- 後行商標権者 (B社) が、承諾をした先行商標権者 (A社) に対し、不正競争防止法第2条第1項第1号 (又は第2号) に基づく損害賠償請求等を行うことは、一定の場合信義則違反となり得る。そのため、**先行商標権者が不正の目的でなくその登録商標を使用等している場合も、不正競争の適用除外とする必要があるのではないか。**

※コンセント制度が認められる具体的なケースについては、今後、商標審査基準で策定予定

【B社 (後行商標権者) が周知性を獲得した場合】

- A社 (先行商標権者) が医療検査用コンピュータソフトウェアに使用するために「JPO-A」の商標権を取得。
- その後、B社 (後行出願人) は、コンピュータゲームソフトウェアに使用するために、商標「JPO-B」を出願。商標法4条1項11号の拒絶理由が通知されたが、コンセント制度に基づき①A社の同意書、②需要者が両商標を誤認・混同しない旨の説明を特許庁に提出した上で、同号の適用除外により、商標権を取得。
- B社は「JPO-B」の商標を付した上でコンピュータゲームソフトウェアの販売を開始し、周知性を獲得。
- その後、A社は「JPO-A」の商標を付した上で医療検査用コンピュータソフトウェアの販売を開始。



※B社が周知性を獲得する前に、A社が販売を開始した場合には、先使用による適用除外 (不正競争防止法第19条第1項第3号) となる
 ※著名性を獲得した場合、不正競争防止法第2条第1項第2号 (著名表示冒用行為) に基づく請求を行う可能性がある。(ただし、その場合は混同のおそれは必要ない)

- **コンセント制度により後行商標が登録され、その後、先行商標又は後行商標が周知又は著名となった場合、後行商標権者又は先行商標権者が不正の目的でなくその登録商標を使用等する行為を不正競争の適用除外とする規定を法改正により追加することでどうか。**
- **また、当該適用除外規定の追加と併せて、不正競争防止法第19条第2項の規定を参考に、コンセント制度により後行商標が登録され、その後、先行商標又は後行商標が周知又は著名となった場合、自己の商品又は営業との混同を防ぐため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を追加することでどうか。**

参考条文

▶不正競争防止法 (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（第二項第七号に係る部分を除く。）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 (略)

二 第二条第一項第一号、第二号及び第二十二号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為（同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。）

三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

四～九 (略)

2 前項第二号又は第三号に掲げ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 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を使用する者（自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。）

二 前項第三号に掲げる行為 他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者（その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。）