

令和の時代のコンセント制度

弁理士 佐藤 俊司

目次

1. はじめに
2. 平成 8 (1996) 年法改正以降の議論
3. 引用商標権者による取引実情説明書の導入 (平成 19 (2007) 年)
4. 業界団体からの意見書・要望書
5. 取引実情説明書・権利者の同意による商標法第 4 条第 1 項第 11 号の適用の除外制度 (平成 29 (2017) 年)
6. 諸外国の制度
7. 検討

1. はじめに

コンセント制度とは、引用商標の商標権者の同意 (コンセント) があれば、それと類似する後願の他人の商標の登録を原則として認める制度をいう。コンセント制度については、職権主義のもとで行われる審査官の画一的な審査 (一般的・抽象的な審査) を補完するものとして、昭和の時代から 40 年以上、その導入の要望が繰り返されてきた⁽¹⁾。特に連合商標制度廃止時の平成 8 (1996) 年法改正時以来、当事者に存する具体的な取引の実情に合わせて、「類似」や「混同」の判断がより適切になされることに対する強い要望が産業界のニーズとしてあることや、国際的調和の観点から、現在まで 25 年以上も繰り返し繰り返しその導入の議論がされているにもかかわらず、令和の時代に入ってもなお、未だ導入に至っていない。

近年の議論は、平成 18 (2006) 年 2 月の報告書「商標制度の在り方について⁽²⁾」において、「更に検討を行うことが必要」とされ、一旦の収束を見せた。その後、当該報告書に基づき、翌年の平成 19 (2007) 年

-
- (1) 木村三郎「商標の管理 - 登録手続における引用商標権者の同意 -」『工業所有権の基本的課題 (下)』(有斐閣, 1972) 934 頁は、「現実の取引において、誤認混同のおそれがあるか否かを判断することのできるもっとも適当な者は、先ず一義的には引用商標権者であろう。従って出願商標の登録につき、既に登録された他人の商標に関し疑義ある時、引用商標権者の意向を審査に反映させることができれば、争を未然に防ぎ、より実際に即した商標登録制度の運用が期待されるもの」として、商標登録出願の手続きにおいて拒絶引用撤回を求める手段として、引用商標権者の同意書を用うることについて試案を提示している。また、松田治躬 三嶋景治「昭和 55 (1980) 年度商標委員会第 3 小委員会報告 III. コンセント制度について」『特許管理 vol.34 No.5 (1981) 61-62 頁は、「コンセント制度としての導入は現行商標制度の運用に馴染むものではない」としつつ、「『類否決定の難しい商標』の取り扱いに際しては意見書と共に『同意書』の提出を認め、運用面において現実の取引の実態に沿った弾力的な解決を行うべきである」とし、4 年後の同委員会の報告書である野本陽一「報告 昭和 59 (1984) 年度商標委員会調査研究報告 II. 同意書制度 (コンセント制度について)」『特許管理 vol.38 No.7 (1985) 54-57, 71 頁においても、「『同意書制度』の導入に対しては有力な反対論があるのも事実ではあるが、近年、審査運用上は取り入れられるべきであるとの声も増加しつつあり、その導入には大きなメリットがあることも注目せねばならない」とする。さらに、「商標委員会報告」特許管理 vol.34 No.5 (No.398) (1984) 594-595 頁においては、現行商標制度上の問題点として同意書制度について審議した結果、「私益的不登録事由である商標法 4 条 1 項 10 号～15 号に同意書制度を組み入れて、引用商標権者等の同意があれば画一的に上記条項に該当しないとする (商標法 4 条 1 項 8 号と同趣旨の規定とすること) は、日本の商標制度になじまないため、賛成できない。しかし、同意書制度は審査運用上取り入れられるべきである。すなわち、商標審査 (特に、商標法 4 条 1 項 11 号) は商標及び商品の類似審査基準に基づいて行われているが、この基準は審査官の主観を排し判断を統一するためのものであることもあって、商品の出所混同について商取引の実態を反映していない場合もある。このギャップを埋めるため、審査基準上は私益的不登録事由に該当する商標であっても、商取引の実態を考慮すれば、出所混同の懸念がないかまたは少ない場合は、同意書の提出を認め、審査官はこれを考慮して審査にあたる運用をすべきである。」とする。
- (2) 産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について V. 審査の在り方 1. コンセント制度について」平成 18 (2006) 年 2 月, 24-27 頁

より、商標審査基準において取引実情説明書の運用が開始される一方、その5年後の平成24(2012)年に「類似商品・役務審査基準」の見直しや、その後、平成29(2017)年4月1日より、商標審査基準において、権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度として、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いの変更が開始されるなど、一通りの議論は尽くされたうえで、その時点でできる政策が運用レベルで5年おきに実施され、少しずつではあるが、コンセント制度導入への下ならしが進んできている状況ではある。しかし、ひと昔前は冒認出願や模倣品が氾濫していた中国もここ10年の知財制度の改革のスピードは目覚ましく、知的財産を経済の重要なインフラとして位置づけ、近年は同意書も運用レベルで導入し、比較的緩やかに判断するなど、ダイナミックに知財行政を動かしているのと比較すると、日本の改革スピードの遅さは否めない。平成29(2017)年に開始された出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いの運用も落ち着きを見せつつある中で、産業界や商標実務者からは、このような付け焼刃的なコンセントまがいの制度ではない、真の意味でのコンセント制度導入の声は絶えない。

本稿では、「日本商標法の未来のための方策検討」という大きなテーマのもとで、過去25年の議論を踏まえ、これからの令和の時代にふさわしい、新たなグローバル化を見据えた、日本らしいコンセント制度を改めて検討してみたい。

2. 平成8(1996)年法改正以降の議論

(1) 工業所有権審議会商標問題検討小委員会及び工業所有権審議会商標小委員会

コンセント導入については、平成8年法改正に向けて平成6(1994)年5月に設置された工業所有権審議会商標問題検討小委員会で議論が重ねられ、平成8年法改正時に導入が検討されたものの、類似商標の分離移転のみが導入され、コンセント制度導入は、同意書交渉に伴う審査期間の長期化の懸念を主な理由として、最終的には見送られた⁽³⁾。

平成8年法改正後も、マドプロ導入に向けて設置された工業所有権審議会商標小委員会において、「コンセント制度は便利な制度であり、国際的ハーモの面からも検討すべき。」との意見が出されたものの、最終的には「マドリッド協定議定書関係以外の制度改正について早急に対応すべきとの強いニーズは見当たらない」として、平成10(1998)年11月26日にとりまとめられた「工業所有権審議会商標小委員会報告書～企業活動の国際展開に伴う商標保護のための制度整備について～」でも導入は見送られることとなった。

(2) (旧) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会及び産業構造審議会知的財産政策部会

その後、(旧) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会において、「商標制度の在り方について」というテーマのなかで、再度コンセント制度導入について、数年にわたり議論がなされた。知的財産研究所か

(3) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『工業所有権法の解説—付・「民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による特許法等の一部改正の解説(平成8年改正)』(発明協会、1996)90-91頁においては、コンセント(同意書)制度を導入しなかった理由について、「類似商標の分離移転や同一商標の分割移転を認めるのであれば、コンセント制度も導入すべきではないかとの考え方もあったが、商標権の譲渡交渉に通常2～3月の交渉期間を要していることからみて、拒絶理由通知を受けた出願人が先登録商標権者から同意を取り付けるのにも同程度の交渉期間がかかるものと想定され、その結果、審査期間が非常に長期化することが懸念されたため、審査処理の促進について内外から強い要請がある状況下では導入困難と考えられた。なお、これについては、拒絶理由通知に対する応答期間内に同意を取り付けてきた場合に限り登録を認めることにすればよいではないかとする考え方もあったが、拒絶査定不服審判の段階で同意書が提出されれば、拒絶の理由が解消し、拒絶査定が覆ることとなるので、当該制度の導入は、事務処理及び審査・審判処理上の負担を招く結果となり、また、実際にはこのような負担を回避するべく、交渉がまとまるまで審査をストップすることにもなりかねず、結局のところ審査遅延に繋がってしまうという懸念が払拭できなかったものである。」としている。

なお、「1 商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究」知財研紀要 vol.11(知的財産研究所、2002)においては、「平成8年改正の際、コンセント制度導入を見送る理由として挙げられた根拠は、いずれも決定的なものではない。国際調和及びユーザ・フレンドリー確保の観点から、コンセント制度導入に向けて再検討する余地は十分あるといえるだろう。」としている。

らは「我が国におけるコンセント制度の導入について」の報告書⁽⁴⁾、日本弁理士会からも完全型コンセントを導入すべきとの意見書⁽⁵⁾、さらには日本知的財産協会からも「コンセント制度の導入に向けた検討を開始すべきである」との提言がなされるなどしたものの⁽⁶⁾、最終的に平成 18（2006）年 2 月に産業構造審議会知的財産政策部会でまとめられた「商標制度の在り方について V. 審査の在り方 1. コンセント制度について（24-27 頁）」においては、「コンセント制度については、職権主義において、取引の実情を踏まえたより適切な判断を行うという観点から一定の意義があると考えられるが、当事者の同意によって混同を生ずる可能性がある複数の商標を登録することとなりかねず、需要者の保護という観点からは更に検討を行うことが必要と考えられる。」とされ、平成 18（2006）年度の法改正での導入は再び見送られることとなり、結局進展は見られなかった。

但し、「コンセント制度の必要性が指摘される背景には、現行の審査において、商品又は役務の類否判断が「類似商品・役務審査基準」に沿って行われており、必ずしも、取引の実情を十分に参酌しない場合があることも一因となっていると考えられる。」として、「類似商品・役務審査基準」の見直しと、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について検討するという対応の具体的な方向性が示され、それを受けて、平成 19（2007）年より、商標審査基準において取引実情説明書の運用が開始され、さらには、平成 24（2012）年に「類似商品・役務審査基準」の見直しが始まった。

（3）商標法 4 条 1 項 11 号の類否判断において同意書が提出された裁判例・審決例

産業構造審議会知的財産政策部会での議論と前後して、類似の判断において同意書が考慮されるかについての興味深い裁判例と審決例が出されていた。従来、第 4 条第 1 項第 11 号の拒絶査定不服審判事件やその審決取消訴訟において、11 号該当性を否定するために、さまざまな具体的取引の実情を主張することがあったが、外国の著名商標権者が、他の国の特許庁において提出したものと同様の登録に協力する旨の同意書を、具体的取引の実情の一つとして事実上提出し、出所混同のおそれがないということを主張することがある。知財高裁 CUBS 事件（知財高判平成 19（2007）年 8 月 8 日 平成 19 年（行ケ）第 10061 号）においては、引用商標権者であるスイス最大の銀行である UBS 社がメジャーリーグのチームであるシカゴ・カブスのロゴマークの登録について同意していることが参酌され、「UBS 社も、本願商標と引用商標とは、互いに出所の混同を来さないと認識、理解しているものと推認される」として、類否判断における取引実情の一つとして、提出された同意書が考慮され、最終的には非類似としてその登録が認められた。

出願商標（原告・出願人：メジャーリーグベースボールプロパティーズインコーポレーテッド）	引用商標（権利者：UBS AG）
	

一方、ナイキ社が出願人となり、引用商標「REVLON」「レブロン」との類否が争われた LEBRON 事件（不

(4) 「平成 16 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 小売業商標のサービスマークとしての登録及びコンセント制度導入に対応する審査の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究所、2005）

(5) 平成 16 年 7 月 13 日 第 7 回商標制度小委員会 配付資料「資料 3 日本弁理士会からの意見書（平成 15 年度商標委員会での審議内容の報告）別紙 2『コンセント導入について』」において、「完全型コンセント」を導入すべきとしている。

(6) 日本知的財産協会商標委員会「商標出願審査におけるコンセント制度及び異議待ち審査制度の導入に関する検討と提言」知財管理 52 卷 11 号（2002）1679-1692 頁

服 2006-20286 号審決) においては、引用商標権者から同意を得たうえで共存同意書を提出して混同のおそれがない点を主張したものの、特許庁審判部は、「先登録商標権者の同意によって類似する商標の登録を認める、いわゆるコンセント制度は、現行の法制度の下では認められておらず、かつ、本願商標と引用商標が類似する商標であることは前記のとおりであって、両者は出所の混同のおそれはないということではできないから、該主張についても採用することができない」として、コンセント制度を明示的に否定しており、具体的取引実情を考慮した裁判所における柔軟な判断とは対照的である⁽⁷⁾。

出願商標 (審判請求人: ナイキ インターナショナル リミテッド)	引用商標 (権利者: レブロン コンシューマー プロダクツ コーポレーション)
L E B R O N	

3. 引用商標権者による取引実情説明書の導入 (平成 19 (2007) 年)

産業構造審議会知的財産政策部会での方向性を受けて、第 4 条第 1 項第 11 号の商標審査基準〔改訂第 9 版〕が改正され、「取引実情説明書」の運用が開始され、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が導入された⁽⁸⁾。しかしながら、この「取引実情説明書」というその名称からも明らかなおとおり、導入が議論されていたコンセントや同意書とは異なるものであり、実務上も使い勝手の非常に悪いものであった。すなわち、この「取引実情説明書」は要件として、類似と推定される個々の商品又は役務に関して、

- (7) その他、審決において、審判請求人から引用商標権者から同意を得ている旨の主張がなされたり、実際に同意書が提出されたものの、商標法第 4 条第 1 項第 11 号該当性を否定できなかったものとして、Tomaso/Stefanelli 事件 (平成 11 年審判第 9332 号)、モビロン/mobilon 事件 (平成 11 年審判第 11452 号)、N-SURE 事件 (平成 5 年審判第 8836 号)、GREEN JOYS/グリーンジョイス事件 (平成 5 年審判第 8836 号)、SOFT-JOYS 事件 (昭和 56 年審判第 19653 号) などがある。また、別訴での裁判上の和解により、商標出願の諾諾を得ていたと主張した原告に対し、周知商標や先願商標と類似し、商品の出所混同を生ずるおそれのある商標については、周知商標の使用者あるいは商標権者の承諾があっても、4 条 1 項 10 号または 11 号の各規定に該当するものと解すべき、と判示した河内駿河屋事件 (東京高判平成 8 年 8 月 9 日 平成 6 年 (行ケ) 第 164 号) がある。
- (8) 商標審査基準〔改訂第 9 版〕(平成 19 年 4 月 1 日適用)
九、第 4 条第 1 項第 11 号 (先願に係る他人の登録商標)
3. 本号に該当する旨の拒絶理由通知において引用した登録商標の商標権者による取引の実情を示す説明書及び証拠の提出が出願人からあったときは、次のとおり取り扱うこととする。
- (1) 本号の審査において、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明及び証拠が提出された場合には、取引の実情を把握するための資料の一つとして参酌することができる。
ただし、次の場合を除く。
- ① 願書に記載された商標が同一又は明らかに類似 (注 1) し、かつ、願書に記載された指定商品又は指定役務も同一又は明らかに類似 (注 2) するものである場合。
 - ② 提出された書類が、取引の実情の客観的な説明及び証拠ではなく、単に商標登録出願に係る商標の登録について引用商標の商標権者が承諾している旨を示すものである場合。
- (2) 上記 (1) の取扱いにより提出された引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明及び証拠を参酌した結果、本号に該当しないと判断し得るのは、次の場合に限られるものとする。
- ① 引用商標の指定商品又は指定役務と類似商品・役務審査基準において類似すると推定される指定商品又は指定役務の全てについて、取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合。
 - ② 引用商標の商標権について専用使用権又は通常使用権が設定されている場合にあっては、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者の全てについて、取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合。
- (注) 上記 3. の基準は、平成 19 年 4 月 1 日より施行するものとする。

商標権者等及び出願人の両者が共に商品又は役務の取引を行っていることが挙げられていたが⁽⁹⁾、出願人が出願した商標が登録される前に、類似と推定される商品又は役務に実際に使用をしているということは、裏を返せば引用商標権者の商標権を侵害している状態となっている可能性があるだけでなく、そのうえで、さらにその引用商標権者に商品や具体的商品へと減縮するような一部放棄をしてもらいつつ（又は不使用取消審判を請求しつつ）、取引実情の説明書を出してくださいという要求をするということであり、とても現実的ではない。また、審査基準においては「取引の実情の説明及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、両者の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合」に11号に該当しないと判断し得る、とするが、そのような場合は、結局のところ、商品又は役務の非類似性の主張をすることとほぼ同様であり、そうであれば、わざわざ自らの使用を説明して商標権侵害の事実を告白しながら、引用商標権者に説明書の提出をお願いするよりは、引用商標権者にコンタクトすることなく、最初から商標の非類似や商品又は役務の非類似主張を意見書で行っていく方が出願人としては、よほどリスクの低い選択肢となる⁽¹⁰⁾。結果として、取引実情説明書を利用できる場面は極めて限定的で、実務的にもほとんど利用されることはなかった⁽¹¹⁾。

4. 業界団体からの意見書・要望書

(1) 日本弁理士会「コンセント制度の導入に関する意見書」(平成25(2013)年)

日本弁理士会の商標委員会においても、日本知的財産協会の商標委員会との共同研究として、2011年度から2012年度にかけて、2年間にわたり「コンセント制度の導入に関する調査及び研究⁽¹²⁾⁽¹³⁾」を行った⁽¹⁴⁾。具体的には、取引実情説明書の活用の余地を探るべく、使用状況、営業地域の相違、需用者層の相違、用途の相違、商品と小売等役務の関係、品質の相違、価格の相違等を反映させた仮想事例を10例作成し、それらの事例に基づいて、特許庁を交えて計2回の意見交換会を行い、取引実情説明書が参酌され得る可能性があるのはどのようなケースかの検討を行った。その他、商標権の一部放棄についての登録実務の検討、外国におけるコンセント制度、担保措置等を中心に検討がなされた。日本知的財産協会の商標委員会でも、企業側からのニーズを深掘りするべく、アサインバックの財務上・経理上の問題、グループ会社間に特有の問題点などが検討された⁽¹⁵⁾。その翌年の平成25(2013)年には、日本弁理士会の商標委員会の2年間の研究の

(9) 商標審査便覧42. 111. 02

第4条第1項第11号の審査における引用商標権者による取引実情の説明書及び証拠について

「3. なお、取引の実情を示す説明書及び証拠については、**類似と推定される個々の商品又は役務に関して、商標権者等及び出願人の両者が共に商品又は役務の取引を行っていることが必要**であり、両者のどちらかに実際の取引実情がないときは、両者の比較をなし得ないことから、参酌すべき資料としての有用性に欠けるものといえる。」

(10) 古関宏『商標法概論—制度と実務』（法学書院, 2009）69頁では、「商標権者が、類似商標の出願人のために、自己の商品・役務と他人の商品・役務が類似しないことをわざわざ説明するであろうか」とする。

(11) なお、「取引実情説明書」が提出された珍しいケースとして、ヤマハ発動機株式会社による商標出願「YAMAHA PERFORMANCE DAMPER \ ヤマハ パフォーマンス ダンパー」（商願2009-18360, 指定商品：12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、緩衝器、ばね」）に対して、ヤマハ株式会社所有の11件の先行商標が引用されて拒絶されたケースがある（但し拒絶理由を受けたのちに、指定商品を「緩衝器」【09F03】のみへと減縮修正している）。拒絶査定不服審判の段階（審判2010-027565）で、引用商標権者であるヤマハ株式会社から取引実情説明書が提出されたケースがあるが、ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社は両者の社長を委員長とする「合同ブランド委員会」において恒常的に「YAMAHA / ヤマハ」ブランドの強化策を協議しており、その意味で取引実情説明書の取得が容易であった特殊な事案と言えよう。

(12) 平成24(2012)年3月23日弁理士会第2商標委員会答申書「コンセント制度の導入に関する調査及び研究」

(13) 平成25(2013)年3月20日弁理士会第2商標委員会答申書「コンセント制度の導入に関する調査及び研究」

(14) 筆者は弁理士会商標委員会副委員長として当該研究を担当した。

(15) 日本知的財産協会商標委員会第1小委員会「今更聞けないシリーズ：No.85 商標におけるコンセント（同意書）制度」知財管理 Vol.64 No.8 (No.764) (2014)においては、「中間処理にかかる負荷の軽減、国際ハーモナイゼーションといった面から、日本でもコンセント制度の検討が望まれるところ。」としている。

集大成として、「コンセント制度の導入に関する意見書⁽¹⁶⁾」が特許庁に提出された。

当該意見書では、現行の取引実情説明書・アサインバックは様々な問題点を内包しているため、コンセント制度に代わり得るものとは言えないとしてコンセント制度の導入を提言し、出所混同を生じないことを前提とするコンセント制度を商標法第4条第1項第11号の例外として運用し(コンセントが提出された場合は、本願商標と引用商標が類似しないとする)、仮にコンセントが提出された場合であっても、客観的にみて、なおも出所混同が生じるおそれがある場合には、商標法第4条第1項第15号の適用を許容する、いわゆる「留保型」のコンセント制度導入をその内容としている。なお、たとえコンセントが提出された場合でも、第50条第1項にいう「社会通念上同一」の範囲については、登録を認めない、としている⁽¹⁷⁾。

(2) 日本商標協会からの要望書「同意書の提出により商標法第4条第1項第11号の適用を除外する制度の導入について」(平成26(2014)年)

また、業界団体である日本商標協会から、「商標法4条1項11号に該当する旨の拒絶理由を通知された商標登録出願の出願人が、当該拒絶理由通知において引用されている先願登録商標の商標権者から、当該出願商標の登録に同意する旨の証明書を取得し、これを特許庁に提出した場合は、法4条1項11号の適用を除外し、その旨を公示しつつ商標登録がなされるよう、商標法を改正して頂きたい。」旨の要望書が提出された。

(3) 日本弁理士会商標委員会答申書「コンセント制度・証明商標制度及びディスクレームについての提言(過去の議論を踏まえて)」(平成28(2016)年)

日本弁理士会の商標委員会では引き続きコンセント制度導入に向けた検討が重ねられ、コンセント制度の導入は立法によるのが望ましいとしつつも、運用によるコンセント制度の導入を行う場合には、「類似」概念と「混同」概念の整理等について慎重に検討すべきとしたうえで、商標制度の利便性を高め、また、諸外国とのハーモナイゼーションに応える制度でもあることから、その導入に向けて前向きに検討すべきであるとした。なお、グループ会社間で共通に使用される標章を含む商標がグループ内の各会社によって相互に出願された場合に生ずる問題については、商標法第4条第1項第11号で規定する「他人」を柔軟に解釈することで解決することを要望すべきである、としている⁽¹⁸⁾。

5. 取引実情説明書・権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度(平成29(2017)年)

上記のユーザーからの継続的なコンセント導入の要望を受け、特許庁において、コンセント制度導入の可否の判断及び導入する場合の具体的な制度設計検討のための準備として「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書⁽¹⁹⁾」がまずはまとめられた。

そして、平成28(2016)年7月12日の(新)産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の「商標制度に係る検討事項」において、「I. 権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度(いわゆる「コンセント制度」)」として、「取引実情説明書」が有効活用できるように、商標審査基準ワーキンググループにおいて審査基準の見直しを行い、その検討結果及びその後の「取引実情説明書」の利用状況を

(16) 日本弁理士会「コンセント制度の導入に関する意見書」平成25(2013)年9月13日

(17) なお、商標法4条1項15号に該当する場合や、社会通念上同一の範囲の場合であっても、アサインバックによれば、併存登録は可能となる。

(18) 従前も、審判請求人が引用商標権者のグループの一員で親子関係にあり、その社名が管理された状態で使用されていることなどが主張されたものの、商標法第4条第1項第11号該当性を否定できなかったケースとして、ぴあ Digital Lifeline 事件(不服2003-22011)がある。

(19) 株式会社サンビジネス「平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(2016)

みた上で、改めて我が国におけるコンセント制度の導入の必要性、コンセント制度の導入方法等について、検討を進めるという大まかな方針が示された。

その後、商標審査基準ワーキンググループ⁽²⁰⁾⁽²¹⁾での議論を経て、平成29(2017)年4月1日付施行の商標審査基準〔改訂第13版〕において、(1)商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮、及び(2)出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いの審査基準が変更された⁽²²⁾。

(1)の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は、従来の取引実情説明書を改訂して、両当事者の使用についての要件を廃止したうえで、類似群コードに基づいて画一的に運用している商品同士の類否判断について、引用商標権者から商品・役務が類似しない旨の陳述があったときには、類似群コードを適用しないで審査官が類否判断できるように要件を緩くしたものであり、(2)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は、11号における「他人」の解釈を、出願人と「他人」である引用商標権者が支配関係にある場合、実質的には「他人」の商標ではないものとして取り扱うこととするもので⁽²³⁾、いずれもユーザー団体の声が反映されたものではあったが、審査便覧上も、「商第4条第1項第11号の例外的な取扱いを定めたものであり、従来の商標及び商品又は役務の類否判断には一切影響を及ぼすものではなく、いわゆるコンセント制度の導入を認めたものでもない」と明示され、真のコンセント制度自体の導入は、またもや見送られることとなった。

上記の例外適用により、11号に該当しないとされた商標については、特許庁のウェブサイトにおいて公表されているが、令和2(2020)年8月31日現在、商標法第4条第1項第11号の審査において、取引の実情に基づいて、商品・役務を非類似と判断した出願については、以下のわずか1件に留まっている⁽²⁴⁾。かかるケースは引用商標の指定役務がもともと具体的表示であったため、引用商標権者としても役務が非類似である旨の陳述がしやすかったケースと言えるが、先行商標として存在する古い登録などは包括的表示が多いため、依然として陳述書の取得は容易ではなく、今後も増える可能性は低いと思われる。

(20) 平成28(2016)年11月10日 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第21回商標審査基準WG資料3-2

(21) 平成29(2017)年3月7日 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第24回商標審査基準WG

(22) 平成29(2017)年8月22日(新)産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第3回議事録

(23) 平成29(2017)年4月商標審査便覧改訂

42.111.03 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い
商標審査基準第30、第4条第1項第11号

13.出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)または(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。

(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること

(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること

(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠

(1)又は(2)に該当する例)

(ア) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合

(イ) (ア)の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合

(24) 特許庁ウェブサイト「商標法第4条第1項第11号の審査において、取引の実情に基づいて、商品・役務を非類似と判断した出願の一覧」<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/jitsujo.html>

非類似と判断した指定商品・役務名 (本願商標)	非類似と判断した指定商品・役務名 (引用商標)
F i n e ' s	F i n e s
IDEC 株式会社 (2017-033050)	株式会社ファインズ (登録第 5960687 号)
第 35 類 「農業経営に関する指導及び診断並び に助言」(35B01)	第 35 類 「ウェブサイトの検索結果の最適化, IT (情報技術) 導入又は IT (情報技術) に関連するシステム構 築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング」(35B01)

上記の陳述書提出とは対照的に、商標法第 4 条第 1 項第 11 号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧については、運用開始から 2 年半で 236 件もの登録例（そのうち、外国企業同士のもの 31 件、日本企業同士のもの 195 件、外国企業と日本企業間のもの 10 件）があり、外国企業も含め広く利用され、産業界のニーズを反映していることがうかがえる⁽²⁵⁾。しかし、それは裏を返せば、支配関係がない場合においても、同様に 11 号の例外適用をしたい潜在的ケース（現状ではアサインバックにより併存させているようなケース）がさらに無数にあることを示していると言える。当該運用は、出願人と引用商標権者の関係が親会社との関係にある場合に限るものであり、その他出願人と引用商標権者が兄弟会社、孫会社、グループ会社、フランチャイザー・フランチャイジーにある場合であっても、対象となるものではないが、それでも海外の商標権者から、かかる運用の適用可能性についての問い合わせは実務上多いのが現状である。

6. 諸外国の制度

諸外国におけるコンセント制度の導入状況については、平成 27 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」に詳しい⁽²⁶⁾。現状をまとめると以下の通りとなる。

コンセント制度導入国・地域		コンセント制度非導入国・地域
完全型 ⁽²⁷⁾	留保型 ⁽²⁸⁾	
ニュージーランド、インド、オーストラリア、英国、ハンガリー、EU など	米国、中国、台湾、香港、シンガポール、ベトナム、マレーシア、カナダ、メキシコ、ブラジル、スウェーデン、ロシア、イスラエル、エチオピア、ペルー	日本、韓国、タイ、インドネシア

国によって、法によって定められているか、運用で対応しているかなどの差異があるものの、コンセント制度を有していないのは、日本と韓国、タイとインドネシアなどのアジアの一部の国のみとなっており、国

(25) 特許庁ウェブサイト「商標法第 4 条第 1 項第 11 号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/sihaikankei.html> 2020 年 8 月 31 日最終閲覧

(26) 日本商標協会誌第 60 号別冊資料（平成 18 年 6 月 10 日）においても、20 カ国の現地代理人に送付した質問状とその回答について詳細にまとめられている。

(27) 引用商標権者の同意があれば、当該商標の存在を理由として拒絶をされないとする制度

(28) 引用商標権者の同意がある場合であっても、審査官が同意があることを参酌しつつ、出所の混同を生ずるおそれの有無等について審査を行う制度

際的なハーモナイゼーションからも早期のコンセント制度導入が求められる。

特に、日本の企業のグローバル化も進み、世界各国でのインターネットを通じた商取引が進む中で、日本の中小企業においても、様々な国の企業と、属地主義の下それぞれの国において発生している商標権のコンセントレーターを駆使した併存交渉も増加している。グローバル化の視点からも、アサインバックという手法によらないと商標の併存が認められない日本の商標制度が、迂遠で使い勝手の良くないガラパゴス的な制度として認識され、それが制度上の障壁となって、その結果、例えばワールドワイドの商標併存合意契約において、日本が地域的範囲の対象として容易に除外されてしまい、日本へのビジネスに結びついていない側面も否定できないことから、何よりもグローバル企業の求めるニーズに対応できる商標制度の必要性は依然として高い。

7. 検討

上記のとおり、コンセントについては、過去25年以上にわたって議論が重ねられてきているが、一向に導入がされず、先送りが長年繰り返されている。審査遅延をはじめ、「類似」概念と「混同」概念の整理等、さらには商標法の目的である「需要者の保護」を掲げた、毎回登場するその先送りの理由に対しても、すでにその反論や担保措置等の検討は尽くされた感がある⁽²⁹⁾。

また、平成29(2017)年から導入された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は、権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度をようやく認めた点において、小さな一歩であったにもかかわらず、すでに日本企業・外国企業を問わず広く利用されており、コンセント制度導入への大きな期待がうかがえ、この規定をさらに一歩進めてさらなる適用除外の範囲を拡大させることが望まれる。さらに、かかる除外制度によって類似の商標の複数人による併存状況が生じても、その対象が特許庁のウェブサイト上で公開されていることもあって、特段、現場での需要者における混同などは起きていないし、そもそも実務上、これまで同意書制度の代わりに頻繁に行われてきたアサインバックによる類似の商標の複数人による併存についても、同様に需要者における混同は起きていないだけでなく、そのような経緯で併存登録に至った商標に対して無効審判により事後的に無効とされたような紛争事案も聞かない⁽³⁰⁾。

この点、平成8(1996)年法改正時の類似商標の分離移転及び同一商標の分割移転を許容した際に、「類似商標の分離移転や同一商標の分割移転がなされた場合であっても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生ずるような使用をすることは、それをすれば損害を蒙るのは自分自身である以上、考えにくい。使用地域を分けたり、自主的に適切な混同防止表示を付す等による棲み分けが行われ、平穩に使用されるのが通常であろう」、「従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけではない。」といった点はその許容の根拠とされていたが⁽³¹⁾、かかる根拠がコンセント導入においても当然当てはまる点については、論を俟たない。

さらには、担保措置として規定された商標権の移転に係る混同防止表示請求(24条の4)や出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判(52条の2)といった措置についても、導入から25年近く経過しているにも拘らず、適用された取消審判はわずか1件のみ⁽³²⁾であることから明らかなように、担保措置すら使

(29) 過去の議論の検討と今後の展開については、本宮照久「商標法第4条第1項第11号の審査とコンセント制度」『松田治躬先生古稀記念論文集』(東洋法規出版、2011)において詳細に論じられている。

(30) 商標登録出願を先行権利者に譲渡した時点で、厳密に言えば当該出願は商標法第3条第1項柱書違反となり拒絶・無効理由を内包する可能性があるが、無効審判は利害関係人のみが請求できるため、混同防止の担保措置として何人も請求できる取消審判に比べて適用可能性は限定的ではある。

(31) 特許庁、前掲注(3)、84-85頁

(32) LEX DB(調査日:2020年8月30日)による調査によると、52条の2の商標登録の取消審判の審決は取消2011-300979(モリセイ事件)のみであった。

う以前に、当事者の合意でうまく併存しているのが実情である。同様に現状広く行われているアサインバックにおいても、当事者同士でアサインバック合意書を事前に交わしたうえで、アサインバックのスキームを進めるのが通常であり、もちろんその合意書の中において、お互いの不爭義務や混同防止義務などの規定が設けられ、当事者はそれらを遵守しているわけであるから、そのような契約上の義務や法律に基づく担保措置がある中、そもそも需要者の混同が生ずるような使用を当事者がする可能性は低い。仮に当事者が混同を生ずると考える場合には、コンセントであれアサインバックであれライセンスであれ、そもそもそれを認めることはないのであり、そのような可能性がない若しくは防止できると考えたからこそ、当事者同士が併存登録について合意し、その結果需要者の混同も生じていないのであるから、「需要者の保護」が図れていないとは言えない以上、それを事前に規制する必要性は乏しい。

一方で、「事前規制型社会から事後裁定型社会へ」という規制改革への大きな流れの中で、商標行政においても、特許庁の審査（主に類否判断による交通整理）による事前規制型行政のみではなく、「事後チェック型」行政への視点を取り入れていくことも、真に需要者の保護を図るうえでは必要ではないだろうか。すなわち、事前規制において画一的な類似判断による審査を図りつつ、仮に当事者同士による現実の取引実情を踏まえたコンセントが提出された場合には、結果的に出所混同も生じないだろうという前提で併存を認め、仮にそれで問題が生ずるような場合には、事後的な担保措置で個別にチェックしていく、という事後裁定による補完型の商標審査制度というものを積極的に取り入れることが、むしろ需要者の保護にも資すると言えるだろう⁽³³⁾。

この点について、商標法の目的である「需要者の利益の保護」の視点の重要性がしばしば高らかに叫ばれるが、上記のとおり、「事後チェック型」を併用したとしても、当事者が契約における義務を尊重するなかでは、結果として需要者の混同が生ずるケースはほとんどないだけでなく、さらには、インターネットの検索技術の向上等により、需要者自身が容易に様々な情報を調査することが可能となっており、需要者のリテラシーの高まりによっても、需要者の利益が害されるケースは以前に比べて少なくなってきたと考えられる。すなわち、「事業者の成熟度と需要者の注意力」は日々、凄まじいスピードで進化しており、需要者は仮に出所の混同が生ずるようなケースに遭遇した場合、インターネットでその内容について即座に調べることができ、それが模倣品である場合を除き、商品を間違えて購入するなどのケースは従前に比べて少なくなっているのであるから、「需要者の利益の保護」を謳う場合には、そういった時代の流れや需要者の購買行動におけるインターネットの活用という視点も考慮すべきである。

具体的には、過去40年にわたって検討し尽くされてきた議論も踏まえ、また、民間における事前チェックの視点、需要者の保護の視点も入れつつ、「事後チェック型」行政への視点を加えた、以下を骨子とする、令和の時代にふさわしいコンセント制度を早急に導入すべきである。

◆法改正か運用か

商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度の適用範囲を運用ベースで弾力的に拡大し、需要者の混同などの問題が生じないことがより明らかになった時点で法改正へとつなげていく。

具体的には、現状の審査基準「13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」をもう1歩進め、「出願人から、出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。」などとするのが考えられる。引用商標権者が了承している旨の証拠に記載すべき事項の具体例についても、審査基準で予め明示して

(33) 事後調整型を徹底していくと、究極的には欧州で採用されている、無審査・異議待ち審査制度ということになるが、審査主義を採用し、現状の類否判断における特許庁への信頼度の高さや異議待ち審査の場合の第三者商標の監視負担の大きさなどから、そこまで行くのは現状の法体系を前提とすると行きすぎと考える。

おく。

◆完全型か留保型か

無審査主義の欧州では完全型も理解できるが、審査主義の日本では完全型は難しく、留保型のコンセント制度が良いと考える。11号については完全型とし、コンセントが出されてもなお審査官が混同のおそれありと考える場合には、具体的出所混同を生じ得る商標の登録を排除する15号で調整する道を残し、公益保護の観点を担当する⁽³⁴⁾。審査においてもインターネットが多く活用されている現状においては、取引の実情も従前に比べて審査しやすくなっており、また、今後の商標調査業務におけるAIの導入の可能性や、昨年から開始された商標審査業務の民間への業務委託⁽³⁵⁾が加速することなどを踏まえると、15号による職権調査の負担増や審査の遅延化の理由はもはや当てはまらない。

◆11号の適用除外対象とならない範囲

同一商標・同一商品及び、明らかに類似・社会通念上同一レベルについてはコンセントが提出されても、11号の適用除外対象とはしない。但し、いずれにせよアサインバックルートによって併存は可能となるので、必要に応じてアサインバックが引き続き行われる場合がある。

◆担保措置

そもそも当事者間で合意済みという前提からすると、現実的にはあまり問題とならないから運用レベルで進める場合には特段不要（合意書の契約違反で処理）とする。但し、いずれは法改正時に商標権の移転に係る混同防止表示請求（24条の4）や出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判（52条の2）といった措置と同様の担保措置を横並びとして設ける。

◆公示

コンセントによる11号の適用除外による登録については、公報に対象となった引用商標の番号を含めてその旨を掲載し、J-PlatPat上で重複登録の場合に表示されているように明示することで、商標調査のときに、併存の理由が容易に分かるようにする。なお、特許庁に提出した書類の内容も一部無料でJ-PlatPat上で閲覧できる現状においては、同意書の内容までも確認することも可能であり、併存している理由も容易に把握できると言える。

◆審査遅延対策

コンセントを事前に提出することも可能にすることで、拒絶理由を出さなくても早期に登録ができるようにする。

さいごに、特許庁においては、平成30（2018）年8月より行政における「デザイン経営⁽³⁶⁾」への取り組みが開始された。特許庁はこのデザイン経営を取り入れることで、「ユーザー目線で行政サービスを刷新し、幅広い利用者にとっての利便性向上に努めると同時に、これからの世界において競争力の源泉となる知的財

(34) 商標法第4条第1項第15号は、「(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」とされていることから、コンセントによって仮に11号に該当しないとされた出願についても、15号を適用することに何ら問題はない。

(35) 商標審査の効率化のために、令和元（2019）年から開始され令和4（2022）年3月まで実施の予定の「商標における民間調査者の活用可能性実証事業」においては、民間から募った調査者に、拒絶理由の該当性（商標法3条、4条等）に関する詳細な調査を実施させ、本事業で作成された商標登録出願の調査結果を商標審査に活用すると共に、この種の調査事業の課題や調査者の育成方法等に関する検討を行う、とされている。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper05new/shiryoul.pdf 2020年8月31日最終閲覧

第5回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会 配布資料1「商標における民間調査者の活用可能性実証事業」

(36) 特許庁「特許庁の「デザイン経営」がスタートします」

<https://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180809002/20180809002.html> 2020年8月31日最終閲覧

デザイン経営とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法で、その本質は、人（ユーザー）を中心に考えることで、根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら生み出すこと。

産の強化を支えます」としてユーザーの視点で行政サービスをどこまで改善できるかの挑戦を開始しているが、まさにかかる視点からも、ユーザーが長年必要と考えているコンセント制度の導入をデザイン経営のもとで、行政サービスを刷新するなかで本格的に取り入れる時期に来ていると言え、このデザイン経営のもとでの特許庁による強いリーダーシップを期待したい。

また、このようにコンセントの導入に向けた過去 40 年の動きをみると、日本弁理士会の実務系委員会である商標委員会での継続的な研究や提言が、法改正や運用改正に重要な影響を与えてきていることがわかる。ここがまさに日本弁理士会の持つ重要な役割の 1 つであり、そのような中で本稿も令和の時代のコンセント制度導入に向けた一助になることを願う次第である。

以上