

## コンセント制度

柴山 紗貴子 弁理士 鈴木 守

### 1. 法改正

令和5年6月7日、第211回通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が可決、成立し、6月14日に公布されました。本改正法は不正競争防止法のみではなく、商標法の改正も含むものです。本稿では、改正商標法のうちコンセント制度に関する内容についてご紹介いたします。これに関して新設された項目は、以下のとおりです。

#### 改正商標法第4条第4項

第1項第11号に該当する商標であっても、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。

参考までに、商標法第4条第1項第11号を以下に示します。

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。

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って、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

### 2. コンセント制度について

#### (1) コンセント制度とは

コンセント制度とは、出願した商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであったとしても、

先行商標権者の同意があり、出所混同を生ずるおそれがない場合には、商標登録を受けることが可能となる制度です。

コンセント制度には大きく分けて完全型と留保型の2つのタイプがあります。完全型コンセントは、他人の先願登録商標と類似する商標が出願された際に、当該他人(商標権者)の同意があれば、さらなる審査を経ずに登録を認めるものです。留保型コンセントは、商標権者の同意があったとしてもなお出所混同のおそれがあると判断される場合には登録できないものです。例えばニュージーランドでは完全型が採用されていますが、多くの国では留保型が採用されています。我が国に新設されるコンセント制度は、留保型です。

#### (2) 導入背景

従来法では、単に当事者間で合意がなされただけでは併存する商標について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれを排除できないことや、アサインバックの存在・運用の範囲内で対応の余地があったこと等から、今日までコンセント制度は導入されていませんでした。

しかし、アサインバックの利用は、権利の一時的な移転に伴うリスクや金銭的・手続的負担が生じるといことや、諸外国にはコンセント制度が存在する一方で、我が国には同制度がなかったため、海外ユーザーによる日本での商標登録の障壁となっていること、また、国境を越えたブランド展開の増加の想定により、国際調和の観点やユーザーフレンドリーの観点から導入を求める声が多くありました。

平成8年度法改正などの過去においては、審査期間が非常に長期化することが懸念されていました。しかし、審査処理の迅速化、効率化などにより、現在ではこの懸念は解消されています。

以上のような背景に基づき、今回の法改正におい

てコンセント制度が導入されることとなりました。

### 3. 審査について

出願商標は、審査において他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、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と判断された場合、商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由が通知されます。

改正商標法においては、この通知がなされた商標であっても、先行権利者の承諾があり、かつ、先行商標と出願商標に関する具体的な事情を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないと言えるものについては、コンセント制度が適用されます（改正商標法第4条第4項）。この制度を利用するためには、上記通知に対してコンセント制度を利用する書面を提出することが要されます。この書面は、a) 先行権利者の承諾を示す書類（合意書等）、b) 現在（査定時）における混同を生ずるおそれがないことを説明する書面、c) 将来（査定後）における混同を生ずるおそれがないことを説明する書面であるとされています。

一般に、商標法における「混同」には、狭義の混同と広義の混同があります。狭義の混同とは、他人の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同する恐れがある場合です。これに対し、広義の混同とは、他人と経済的又は組織的になんらかの関係（資本関係、グループ会社関係等）があると混同する恐れがある場合です。

商標は商品などの出所を表示するものであることから、「混同を生ずるおそれ」というときには、まずは「狭義の混同」が前提です。しかし、例えば商標法第4条第1項第15号では、狭義の混同だけではなく広義の混同も含まれるとされています（「レールデュタン事件」参照）。

ここで、改正商標法第4条第4項における「混同を生ずるおそれ」の考えについて述べます。

改正商標法第4条第4項は、第4条第1項第11号の例外規定であり、混同を生ずるおそれがないと認められる場合に登録を認めるものです。例外規定であるということを踏まえると、狭義の混同を生ず

るおそれがないと考えられる商標であっても、広義の混同を生ずるおそれがある場合には、需要者保護の観点から登録を認めるべきではないと考えられます。

上記のb)及びc)における「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かについては、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。

①両商標の類似性の程度

②商標の周知度

③商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか

④商標がハウスマークであるか

⑤企業における多角経営の可能性

⑥商品間、役務間又は商品と役務間の関連性

⑦商品等の需要者の共通性

⑧商標の使用態様その他取引の実情

⑧については様々な実情が考えられますが、出願人から具体的な商標の使用形態その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容は考慮されます。

また、上記のc)において、出所混同のおそれの有無の審査は、審査時だけでなく、将来にわたってそのおそれがないことも審査されます。これについては、(i) 当事者間で将来にわたって変更しないことが合意されている場合や、(ii) 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合に、その内容は考慮されます。

### 4. 併存登録後

#### (1) 公開について

コンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール等でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるように手当てがなされている国と、そうでない国とが存在します。主要国では、コンセントによる登録であることが特定できない国が多く、例えば、米国等では、サーチツール上、コンセント制度により登録された商標を特定できないものの、個別案件の出願経過情報を閲覧すれば（同意書が提出されている場合には、

その旨が明記されているため) 確認可能です。我が国においては、J-platpat で公開する方向で調整を進めると共に、システム改修等の準備期間はホームページなどで公表する等の代替措置を行うべきでないかと検討されています。

## (2) 併存登録後

コンセント制度による併存登録後においては、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恐れがある場合、混同防止表示の請求が可能です(改正商標法第24条の4第1項第1号)。また、当事者のいずれかが不正競争の目的により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、何人も不正使用取消審判の請求が可能です(改正商標法第52条の2第1項)。

## 5. まとめ

商標コンセント制度の導入は、異なる事業者同士が協力し合いながら競争を促進し、市場の活性化に寄与する可能性があります。課題はあるものの、法的な透明性と協力の促進により、今回の商標法改正はビジネス環境の新たな展望を切り拓く一環として期待されます。

コンセント制度の同意を先行登録商標権者に求める場面において、合意を示す書面における記載内容によっては、先行登録商標権者にとって酷となる場合があります。また、提出資料は閲覧の対象となるため、あまり記載したくないことまで提出させるとすると、合意書に署名してもらえなくなる恐れも

懸念されています。アサインバックよりも簡便・低廉な手続きであるとされるコンセント制度ですが、上記のように懸念事項もあるため、改正法施行後はコンセント制度の利用状況が注目されます。

## (参考文献)

- ・第31回商標審査基準ワーキンググループ「資料3」  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_wg/document/31-shiryu/04.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/31-shiryu/04.pdf)
- ・第32回商標審査基準ワーキンググループ「資料1」  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_wg/document/32-shiryu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/32-shiryu/03.pdf)
- ・第34回商標審査基準ワーキンググループ「資料1-1」  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_wg/document/34-shiryu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/34-shiryu/03.pdf)
- ・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「資料2」  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_shoi/document/t\\_mark\\_paper10new/02.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper10new/02.pdf)



KSI パートナース法律特許事務所

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6階

TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: [patent@ksilawpat.jp](mailto:patent@ksilawpat.jp)



[ksilawpat.jp](http://ksilawpat.jp)