



ついに日本にも導入される 商標法のコンセント制度

1. はじめに

本年4月1日、改正商標法が施行されます。今回の改正によって、半世紀以上も前から商標実務家の間で、その導入の議論が繰り返えされながらも実現に至らなかった、待望の「コンセント制度」がいよいよ導入されます。

2. コンセント制度について

コンセント制度は、一般的には「他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認める制度」のことを言います。日本や韓国以外の多くの諸外国でこのコンセント制度が実務上導入されており、その根拠としては、法律・規則・審査基準やガイドライン・運用などの様々なレベルのものがあります。今回の日本のコンセント制度は、先行商標に類似する後願の商標を拒絶する商標法4条1項11号の適用除外規定として、商標法4条4項を新設する法改正によって実現することになります。



〔論文「令和の時代のコンセント制度」〕

3. 諸外国でのコンセント制度について

コンセント制度の類型については、大きく分けて、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いわゆる「完全型」と、引用商標権者の同意がある場合であっても、同意があることを参酌しつつ、審査官が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「留保型」の2つがあります。

使用主義を採用する米国においては、いわゆる「留保型」のコンセント制度を採用しており、審査基準（TMEP）1207.01（d）（viii）において、混同のおそれの拒絶理由を克服するための一考慮要素としてのその位置づけや同意書に記載すべき内容等が過去の判例等に基づいて詳細に規定されており、例えば以下の要素が考慮されるべきとされています。

- (1) 同意が両当事者間の合意を示しているかどうか
- (2) 商品又は役務が別々の取引経路を経ていることを明確に示す合意が含まれているかどうか
- (3) 当事者が使用する分野を限定することに同意しているかどうか
- (4) 当事者が混同を防止する努力をし、将来発生する可能性のある混同を回避するために協力し、措置を講じるかどうか
- (5) 実際の混同の証拠なしに、商標が一定期間使用されているかどうか

したがって、引用商標権者が単に登録に同意、混同を生じないという単なる声明しか含まれているに過ぎない、いわゆる“Naked”

consent agreementsは、一般的には、上記の点を詳細に記載した契約よりも説得力が低いと考えられ、審査官に拒絶される可能性が高くなります。

また、米国と同様に「留保型」を採用する中国においては、従前は審判レベルで同意書が考慮され、併存が認められることが多くありましたが、最近は運用が厳格化し、同意書を提出しても登録が認められないケースが多くなってきています。

一方で、コモンロー諸国の中でも、ニュージーランド、オーストラリア、インドといった国では、「完全型」を採用する国も多く、同意書の提出のみによって、併存登録が可能になります。

お隣の韓国は、日本と同様にコンセント制度がありませんでしたが、日本と同じタイミング（2024年5月1日から）で導入が決定しています。

但し、韓国では、日本のような「留保型」ではなく、「完全型」のコンセント制度が採用される予定で、同じコンセント制度と言っても、各国によって運用の温度差があり、我々実務家は、こういった各国の運用の温度差についても良く理解しておく必要があります。



(2023年APAA日韓意匠商標合同委員会にて)

4. コンセント導入に向けたこれまでの活動

このコンセント制度については、私自身、人一倍思い入れがあります。2011年度から2012年度にかけて、弁理士会商標委員会副委員長として、日本知的財産協会の商標委員会との共同研究として、「コンセント制度の導

入に関する調査及び研究」を行い、その研究成果を弁理士会第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」として、2年間にわたり取りまとめを行ったほか、2020年には、日本弁理士会中央知的財産研究所研究部会研究員として、論文「令和の時代のコンセント制度」を発表し、過去のコンセント制度導入の議論を総括したうえで、日本商標法の未来のための方策として、令和の時代のうちにコンセント制度を導入すべきとの提言を行いました。

その後もコンセント制度に関するセミナーや論文発表を国内・海外を問わず多く行い、コンセント導入に向けた議論を継続してきましたので、昨年6月の法改正が成立した際には、国会中継まで見てしまうほどでした。



(日本商標協会令和5年度定時総会での講演)

5. おわりに

法律や審査基準はできましたが、コンセント制度の実際の実務運用はこれからです。引き続き、コンセント制度の日本での実務運用をウォッチし、世界中のユーザーに使いやすい制度となるように引き続き見守っていききたいと思います。

筆者紹介



佐藤俊司（さとうしゅんじ）

1997年よりTMI総合法律事務所勤務。2002年弁理士登録。2012年よりパートナー。商標、意匠を専門とし、現在、INTA Bulletin Committee の Vice Chairや日本商標協会事務局長を務める。趣味は、サーフィン、スノーボードやキャンプなどのアウトドア。