

商標制度小委員会報告書案「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」に寄せられた御意見の概要とその御意見に対する考え方

意見提出数：４件（団体：２件、企業：１件、個人：１件）

	寄せられた意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
1	「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」について、「出願人側の事情」を考慮する要件を課すことを適当とする旨を本報告書案に盛り込むことには、以下の点から、一定の懸念や疑問がある。 ・「出願人側の事情」の要件導入の根拠とされている「無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願」の存在は、氏名に限らず商標全般にあり得るものであり、氏名の場合のみに特別の要件を課す合理的理由はない。現行の他の規定（３条１項柱書、４条１項７号等）で拒絶（無効）とならない出願は、商標法上排除されるべき「無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願」には当たらないはずであるから、８号により別途「濫用的」と評価され得るということは、８号以外の規定と平仄が合わない。 ・仮に、本報告書案において、「出願人側の事情によっては他人の人格的利益の侵害度合いが軽減される」と解されているのであれば、「一定の知名度を有する他人」との関係でも「出願人側の事情」によっては当該他人の人格的利益の侵害度合いは軽減されるはずであるから、一定の知名度を有する他人の氏名との関係では出願人側の事情を考慮しないとする本報告書案は、全体として整合性を欠く。 ・次の(i)ないし(iv)の、本報告書案で例示された出願人側の事情の考慮要素（報告書案９頁脚注）も、次のとおり合理性がない。 (i)出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名 →自己氏名等であれば正当な理由がある（濫用的ではない）と解する合理的理由がない（商標法２６条２項で自己氏名であっても「不正競争の目的」がある場合を想定していることから明らか。）。そもそも、自己氏名であれば８号非該当とする案は、「取引秩序を乱すおそれ」「先取の問題」「権利移転の場合の取扱いの問題」「自己氏名を含む場合「他人」の人格権を考慮しなくていいことについて合理的説明が困難な可能性」があると、令和３年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」で指摘されていたところである。 (ii)既に使用している店名である場合 →未使用商標も登録による保護を与える日本国商標法の趣旨に悖る（実務上も、商標登録を得る前に使用開始することにはリスクがある。）し、店名として使用を開始してしまえば「出願人側の事情」要件をクリアするのであれば、無意味な要件である。 (iii)他人への嫌がらせの目的の有無 →氏名に限らず商標全般についてあり得るものであるから、商標全般に適用される他の規定（３条１項柱書、４条１項７号等）で対応できるはずの事情であり、逆に、他の規定に該当しないにもかかわらず、氏名だけ特別の要件を課す理由がない。 (iv)先取りして商標を買い取らせる目的の有無等 →氏名に限らず商標全般についてあり得るものであるから、商標全般に適用される他の規定（３条１項柱書、４条１項７号等）で対応できるはずの事情であり、逆に、他の規定に該当しないにもかかわらず、氏名だけ特別の要件を課す理由がない。 ・仮に「出願人側の事情の考慮」という要件の下で、種々の事情を総合的に考慮するということであれば、もはや出願人と他人との利益衡量を行っているものと同じである。しかし、そのような利益衡量は、「法的安定性・予見可能性を欠く」「審査が困難」として令和３年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」で指摘されていたところである。 ・實際上、「出願人側の事情」などという複雑かつ浮動的な要件を審査官が精緻に行うことは困難である（審査官が「利益衡量」を行うことも困難）。「出願人側の事情」といった要件が課せられた結果、他人の氏名を含む商標の出願について、その知名度に関係なく、氏名を含む出願について「一律に出願人側に正当理由等の事情を説明させ、応答がなければ拒絶」とか、「情報提供があった際に拒絶理由通知書を発する」といった形で、人格的利益とは無関係に思考停止的な審査運用がなされる懸念がある。それは審査の遅延及び出願人の負担増を招くものであるし、予見可能性を害するものであって、審査結果のバラつきをもし生じさせる。 ・「一定の知名度」を有しない他人から無効審判等がなされた場合に予見可能性・法的安定性を害する上、商標権者の負担も大きい。無効審判がなされた場合、被請求人（商標権者）が、出願人側の事情（他人の氏名について商標登録を得ることの正当理由等）を主張立証することになるが、審判請求人に知名度がないのであるから、出願人が、出願時（査定時）に、知名度のない特定の他人である審判請求人を認識することは困難であるから、「人格的利益」に対する正当性を積極的に肯定するような理由を説明するのも困難である。登録取得後、平穩に商標を使用開始したにもかかわらず、知名度のない他人から無効審判等を請求された場合に、出願時（査定時）の正当理由を積極的に主張立証できなければ登録無効になり得るとすると、予見可能性・法的安定性を著しく害するものと言える。 ・そもそも、人格的利益を害される他人との関係での出願人側の正当理由は、８号括弧書きの「他人の承諾」で担保されているものである。当該他人の承諾がないにもかかわらず、出願人側の事情によって８号非該当となり得るとすれば、８号括弧書きの趣旨と整合しない。 ・本報告書案は、種々の意見を折衷的に取り入れようとしすぎた結果、要件を複雑かつ中途半端なものとし、予測可能性・法的安定性を大きく害するものとなっている。ユーザー（事業者）としては、個々の審査官によって判断がバラついてしまうと、安心して商標の採択・使用ができない。それは、登録主義を採用する我が国商標法の趣旨に悖るものである。	・本報告書案は、現行制度は他人の氏名に係る人格的利益が過度に保護されていること、指定商品・役務と氏名との結合により特定の人が想起されなければ氏名権は侵害されないとして商標登録を認めることは人格的利益との調整の在り方として是認されると整理しております。また、見直し後の商標法第４条第１項第８号（以下「本規定」といいます。）の趣旨も、現行法と同様、他人の氏名に係る人格的利益を保護することにあるとし、商標に含まれる他人の氏名が一定の知名度を有する場合には、人格的利益の侵害の蓋然性が高いと考えられることから出願人の事情のいかんを問わず本規定により出願を拒絶することとした上で、当該手当のみをする場合には、一定の知名度のない氏名を含む商標について無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を許すこととなるため、その防止のために、出願人側の事情を考慮する要件を課すこととしたものです。 ・現行の商標法でも、第３条第１項柱書きや第４条第１項第７号といった規定により、使用の予定のない出願や、悪意をもってなされた出願を排除することは一定程度可能と考えられます。しかし、これらの規定はいずれも人格的利益の保護を趣旨とするものではないことから、他人の氏名に係る人格的利益の保護を趣旨とする本規定とは異なるものであり、これらの規定では、見直し後の本規定との関係において、人格的利益の保護に反する無関係な者による出願を十分に排除できるとは言えないものです。商標制度小委員会においても、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者による出願の懸念があるため、出願人側にも何らかの要件を求めるべきとの御指摘がありました。これを踏まえ、本規定において、別途、出願人側の事情を考慮する旨の規定を設けることとしたものです。 ・なお、出願人側の事情を考慮する旨の規定を設けることについて、出願人と他人との関係で利益衡量を行うものではございません。また、出願人側の事情について不適切な登録があった場合には、無効審判の対象となりますが、現行制度と同様に当該審判の請求には除斥期間があり、本規定によって商標登録の法的安定性・予見可能性が殊更に害されるものではないと考えております。 ・出願人側の事情に関する具体的な考慮要素等、詳細については、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて審議していくことを予定しており、十分に予見可能性・法的安定性のある制度設計を進めてまいります。	【個人】

2	産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」に対する意見書 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」（以下「本報告書（案）」という。）に関して、当連合会は以下のとおり意見を述べる。 意見の趣旨 1 本報告書（案）で取り上げられた他人の氏名を含む商標の登録要件緩和やコンセント制度の導入は、社会的な需要も高く、企業のブランド戦略に携わる企業内弁護士からもニーズの高かった要望であり、賛成する。 2 商標法4条1項8号に設けられる一定の知名度の要件及び出願人側の事情を考慮する要件の詳細については、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて、企業の知財戦略の策定に携わる弁護士等に対する適切な意見聴取の機会を設けて頂きたい。 3 本報告書（案）が、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」制度を導入すべきであるとしている点は、適切なものとする。 意見の理由 1 はじめに 当連合会は、2013年3月7日付け「知的財産人材育成推進協議会に対する提言（現状と課題）」で述べたように、ブランド等に精通し、複合的な知財戦略の策定に優れた弁護士が企業内弁護士として採用・活用されることを推進してきたところであるが、本報告書（案）で取り上げられた他人の氏名を含む商標の登録要件緩和やコンセント制度の導入は、社会的な需要も高く、企業のブランド戦略に携わる企業内弁護士からもニーズの高かった要望であり、賛成する。 2 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 当連合会が、2017年2月24日付け「『商標審査基準』改訂案に対する意見書」（以下「2017年意見書」という。）2頁において商標審査基準の改訂案に関して述べたように、人格権の保護を考慮することは必要なことであり、本報告書（案）9頁～10頁が、人格的利益の保護という商標法4条1項8号の趣旨については変更しない方向で取りまとめを行ったことは妥当である。また、商標法4条1項8号に一定の知名度の要件と出願人側の事情を考慮する要件を設けることによって、一定の知名度を有する他人の人格的利益のみならず、一定の知名度を有しない他人の人格的利益についても考慮されることになるという制度設計も、適切なものと考えられる。一定の知名度の要件（求める知名度の程度や知名度の判断基準となる需要者の範囲）及び出願人側の事情を考慮する要件の詳細については、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて具体的に検討を深めることが予定されており、同ワーキンググループにおいて企業の知財戦略の策定に携わる弁護士等に対する適切な意見聴取の機会を設けて頂きたい。 3 コンセント制度の導入 当連合会が、2017年意見書3頁において、商標審査基準の改訂案に関して述べたように、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合のみならず、分社した歴史的経緯があるが、今は支配関係にはない2社間などでも、コンセント制度導入のニーズは存在するため、法改正を伴わない2017年3月の商標審査基準の改訂による対応は、コンセント制度同様の制度としては不十分であった。本報告書（案）16頁～17頁が、近年のコンセント制度導入に関するユーザーニーズの高まりや国際的な制度調和の要請に目を向けて、需要者の利益の保護を担保する形でのコンセント制度の導入を法改正により進める方向を打ち出したことは、企業の知財戦略の策定に携わる立場からも、賛成できる。 本報告書（案）17頁が、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」制度を導入すべきであるとしている点は、当連合会が2017年意見書3頁において出所の混同により生じ得る弊害を防止するための措置が必要であると述べていたことに沿うものであり、適切なものとする。 以上	本報告書案の内容を支持する御意見と理解いたします。 なお、商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおける議論においては、実務に携わる方々の意見を反映させるよう努めてまいります。	【団体】
	産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」に対する意見 ○他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について 報告書案の内容に賛成する。これまで厳しすぎると考えられていた、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和することは、特にファッションブランド、スポーツブランド等においてデザイナー等の氏名を用いたブランド戦略を展開するうえで不可欠であり産業界のニーズにも合致している。審査においては出願人側の事情も考慮する方向とのごことであるから、悪意の出願の排除についても手当がされており、ブランド保護と人格的利益保護のバランスが取れたよい制度設計であるとする。 ○コンセント制度の導入について 報告書案の内容に賛成する。コンセント制度の導入は国際調和に資するものであり、ユーザーにとっても利益がある。出所の混同防止措置として、審査段階のみならず、登録後の混同防止表示の請求や不正使用取消審判請求についても盛り込まれていることから、需要者の保護に対する配慮も十分である。よって、早期に制度を導入すべきである。 以上	本報告書案の内容を支持する御意見と理解いたします。	【団体】

4	「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」への意見 2022年12月26日付で意見募集がされた報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」（以下、「報告書」という）のうち、コンセント制度の導入について、以下に弊社の意見を申し述べます。 1．総論 コンセント制度については、法制度趣旨に反するアサインバックの是正や国際調和の観点からその導入に賛成する。しかしながら、コンセント可能な要件や不使用取消事由等について、取引実情（ビジネス）に配慮した一層の検討が望まれる。詳細については 各論で述べる。 2．各論 （1）先行商標権者がコンセント可能な商標権の範囲について そもそもコンセント制度は、需要者における出所混同防止を趣旨とする 4 条 1 項11号拒絶理由解消に向けた、後行出願人が取りうる手段であるアサインバックの改善策であり、その主たるメリットは、先行商標権者及び後行出願人双方の法的リスク及び手続負荷の軽減にある。 一方で、当事者以外の第三者からしてみれば、実質的に重複した商標権が複数発生することになり、出所表示機能や品質保証機能が低下することを法制度の枠組みとして認められることにほかならない。 また、第三者が先行商標権及びコンセントされた商標権それぞれに同一又は類似する商標の使用を欲する場合、複数存在する商標権それぞれに対する抵触性確認及びそれら商標権に対する取消審判等の措置が煩雑になることが懸念される。したがってコンセント制度に基づく商標登録は必要最低限にとどめることが好ましい。 すなわち、後行出願人が先行商標権と同一又は類似の商標出願を目指す（4 条 1 項11号拒絶理由に対する対応を行う）場合において、非類似である旨の主張や補正による指定商品・指定役務の減縮が困難な際には、不使用取消審判等を用いて先行商標権を消滅させる手順が必要となる。原則的にこの手順を検討の出発点と捉えるべきであり、本来的には脱法行為であるアサインバックを前提に議論を進めるべきではないと思考する。 我が国では、商標の使用を希望する者に、将来の使用による信用の蓄積に対する法的な保護を与える登録主義の下、不使用に対しては事後的に商標権が取消されることでその調整を図る制度設計を採用している。 そうであるならば、先行商標権者がコンセント可能な商標権の範囲は、「先行商標権者が現在使用している、又は近い将来使用する商標」に限る必要があると考える。商標権者が自己の商標を使用していないのであれば、第三者は原則通り不使用取消審判で商標権を取り消すことで拒絶理由は解消可能であり、コンセントは不要だからである。 また、コンセントが可能となる期間についても、不使用取消審判が可能となる不使用から 3 年以前と以後とで要件を分ける等、更なる検討が必要と思考する。 なお、先行商標権者が防衛的観点で取得した商標権であって、後行出願人の事業が先行商標権者の事業に明らかに影響を与えない（出所混同を生じない）指定商品・役務に対してコンセントを行う場合や、先行商標権者が外国における商標権取得のために当該外国の先行商標権者からコンセントを取得するにあたり、相対として自己の商標権についてコンセントせざるを得ない場合なども考えられることから、「先行権利者が使用している商標」については様々な取引実情に配慮した要件を検討頂くことを希望する。 （2）不正使用取消審判事由の追加について 報告書によれば、「当事者間で、将来にわたってその事情（現在の使用状況等、当事者の合意によりコントロールが可能な事情）を変更しない旨の具体的な合意が行われていることにより登録査定後に当該事情が変動しないことを担保できるような場合には、これを一般的・恒常的な事情に準じたものとして、本規定の類否判断の枠外において考慮することが許されると整理」とされている。すなわち、コンセント制度は、当事者間の合意を前提として、例外的に商標法4条1項11号に該当しないとする制度である。 報告書では、各当事者による商標の使用によりいわゆる「出所混同が生じた場合」、当事者間で混同防止表示請求ができるとしているが、それに加え、仮に合意事項の違反が発生した場合には、「一般的・恒常的な事情に準じたもの」という前提を欠き、原則通り商標法4条1項11号に該当することとなることから、「当事者間の合意事項に違反があった場合」についても取消理由となるべきと考える。 コンセント制度は、実質的に当事者間の交渉を法的に許容しないし推奨する制度であることから、先行商標権者及び後行出願人の双方の交渉の心理的負担を下げることになる。そのため、双方の法的な地位以外の（ビジネス関係等といった）力関係によっては、コンセントの強要や混同防止表示請求の差し控えといったことも考えられる。一定程度の私的自治は尊重されるべきではあるが、法の趣旨に反し、法的安定性を害する結果につながる恐れを孕んでいると言える。 また、後行出願人からみて、拒絶理由の解消のために先行権利者との交渉が必要になることを奇貨として、コンセントのために 不正な利益を取得することを目的とした悪意のある先行商標権者（又はそれに類する中間業者）が横行することも懸念される。 以上から、各当事者による商標の使用により出所混同が生じた場合のみならず、当事者間の合意事項に違反する場合や法の趣旨に反するコンセントが行われた場合等には、先行商標権及びコンセントされた後行商標権いずれにも、不正使用取消審判を請求できるようにすることが望ましい。 なお、報告書では「J-PlatPat等で公示を行う方向で調整を進めるとともに、そのようなシステムの改修等に時間を要する場合には、特許庁ホームページにおいてコンセント制度により登録された商標の一覧を公表 する等の代替措置を行うべき」と整理されているところ、「将来にわたってその事情（現在の使用状況等、当事者の合意によりコントロールが可能な事情）を変更しない旨の具体的な合意」の内容（例えば、使用時期、使用地域、使用対象の商品又は役務、使用態様など）は、第三者から把握できるように整理することも一考に値すると考える。	コンセント制度の導入を支持する御意見と理解いたします。 コンセント制度は、現行制度と比較してより利便性の高い制度の導入を望むユーザーの声をを受けて導入を検討しているものであり、その導入の際には、需要者の利益の保護を担保するため、登録時及び登録後において、出所混同の防止措置を設けることとしています。 なお、当事者間の合意事項に違反する商標の使用が行われたことのみを理由とする不正使用取消審判の請求を可能にすることについてですが、当事者間の合意事項に違反した商標の使用をした場合、出所の混同が生じることも多いと考えられるところ、その使用が「不正競争の目的」によるものである場合には、不正使用取消審判請求が認められることとなります。 また、御意見にある先行商標権者及び後行出願人との関係性により生じる問題や悪意の出願などは、従来生じており、例えば、悪意の出願などの登録を排除する規定は既に商標法に設けているなど、対応をしているところ です。このため、コンセント制度導入によって、当事者間の法的安定性が殊更に害されるものではないと考えております。 コンセントに一定の制限を設けるべきではないかとの御意見及び「将来にわたってその事情を変更しない旨の具体的な合意」の内容につき、第三者から把握できるように整理するの も一考に値するとの御意見につきましては、今後の制度運用の参考とさせていただきます。	【企業】
---	---	---	------