

商標におけるコンセント(同意書)制度

商 標 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 外国の商標制度には、日本の商標制度には存在しない「コンセント」という制度があります。コンセント制度は、出願した商標に類似する他人の先登録商標が存在する場合に、当該他人の同意を得ることを条件に出願商標の登録を認める制度です。本稿ではコンセント制度の特徴や留意事項について簡単に説明いたします。

目 次

1. はじめに
2. 制度の概要
3. 制度の活用
 3. 1 コンセントレーターを使用できる場面
 3. 2 制度を利用する際の留意事項
4. コンセントレーターの具体的な文例
5. おわりに

1. はじめに

「コンセント制度」や「コンセントレーター」といった言葉をご存知でしょうか？商標案件、特に外国の商標案件を担当されない方には耳慣れない言葉である一方、外国の商標案件を担当されている方には権利化までの中間処理の段階で比較的良好に耳にする言葉ではないかと思えます。それは、コンセント制度が日本には存在しない制度であるためではないかと考えます。しかし、外国ではコンセント制度を導入している国も少なくなく、コンセント制度について全く知らないと、現地代理人とのコミュニケーションも円滑に進みませんし、中間処理対応の選択肢も減ってしまいます。

本稿では、「コンセント制度」や「コンセン

トレーター」といった言葉を今回初めて知った方や、「今まで耳にしたことはあるが実はどのような制度なのかわからない」という方に向けて、コンセント制度について、実際に当事者間で交わされるコンセントレーターの例なども含めて簡単にまとめました。

2. 制度の概要

「コンセント制度」とは、出願した商標に類似する先登録商標があっても、その先登録商標の権利者が出願商標の登録に同意したときは、原則として、後願の商標登録を認める制度です。本制度を利用するためには、出願国の特許庁に、先登録商標の権利者のコンセントレーター（同意書）の提出が求められることから、本制度を「同意書制度」と呼ぶ場合もあります。職権主義のもとで行われる審査官の審査を補完し、取引の実情に合わせてより適切な類否判断ができるようにするために、英、豪など複数国で導入されています。なお、「コンセント制度」は、審査官に与えられている裁量に応じて「完全型コンセント制度」と「留保型コンセント制度」の大

* 2013年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

大きく2つに分けられます。

(1) 完全型コンセント制度

審査の結果、類似と判断されたものであっても、先登録商標の権利者の同意の証明さえあれば、後から出願した商標と先登録商標が類似することを理由としては拒絶されない制度です。これは、当事者間で紛争が生じていない以上、両商標が併存しても出所の混同を生ずるおそれがなく、需要者の利益も保護されているとの考え方に基づいていますので、商標登録出願の審査上は類似すると判断される商標が複数併存登録される場合があります。

(2) 留保型コンセント制度

先登録商標の権利者が後から出願した商標の登録に同意した場合、類否判断の審査において、同意があることを参酌しつつ、混同を生ずるおそれの有無について審査を行う制度です。完全型コンセント制度と異なり、同意の有無はあくまで参酌に留まるため、審査官が最終的に混同が生じると判断した場合には、後から出願した商標の登録が認められないケースもあります。

上記のいずれの類型においても、コンセント制度が明文化されている国もある一方、明文化されていない国であっても、運用で対応している場合もあります。したがって、コンセント制度の活用を考える場合は、現地代理人への確認が必要です。

3. 制度の活用

3.1 コンセントレーターを使用できる場面

コンセントレーターは、商標を出願した後、審査段階において類似の先登録商標の存在により商標登録できない旨の拒絶理由を通知された場面で使用できます。上述のように、先登録商標

の権利者からコンセントレーターを得て拒絶理由の解消を目指すことが一般的ですが、先登録商標の権利者によるコンセントレーターではなく、出願人と先登録商標の権利者との間で締結した、商標の併存登録に関する契約書を提出する場合があります。国によっては、拒絶理由通知を受けていなくとも、先登録商標の存在が判明している場合に事前に権利者の承諾を得て、出願と同時にコンセントレーターを提出することも可能です。

当然のことですが、先登録商標の権利者の同意が得られなければコンセント制度は利用できません。先登録商標の権利者が出願人の関係会社の場合など、同意を得られる見込みが高ければ問題ありませんが、通常は、権利者の判断に左右されることとなります。先登録商標が実際に使用されているかどうか、権利者と出願人が競合事業者であるかなど、様々な事情により、同意が得られるかどうかは変わってきます。

例えば、コンセントの申し出を権利者に断られた場合には、出願した地域のみならず、当該地域以外であっても当該出願商標の使用は権利者の登録商標に類似する商標の使用であると主張されるリスクを検討しなければなりません。

逆に、権利者の登録商標が不使用である場合には、コンセントの申し出を断れば、不使用取消審判を提起して対抗するとして交渉を行うことも考えられます。

3.2 制度を利用する際の留意事項

上述の制度の特徴から、以下の点に留意すべき必要があります。

(1) 権利範囲について

コンセント制度を利用する際には、類似する商標が併存登録されることになるため通常の登録商標よりも権利範囲が狭まる可能性があります。

つまり、権利者の立場からすると、本来であれ

ば類似として登録や使用を制限できる範囲に他人の登録商標が発生するため、注意が必要です。

(2) 権利者と結ぶ契約について

権利者と無事合意をし、コンセント制度を利用するにあたって、当事者間で共存契約を結ぶことがあります。その契約内容については十分に検討をしなければなりません。代表的な項目として以下が挙げられます。

1) 国・地域の範囲

コンセントレーターを入手した国・地域以外の国・地域に後日商標を出願しようとする場合、追加でコンセントレーターを発行してもらうことが必要になることがあります。このため、出願人の立場としては、前回と同程度の条件でコンセントレーターを入手できるように、予め範囲を限定せずに契約を結ぶことが望ましいといえます。逆に権利者の立場からは、既に自らの登録商標が周知著名となっている地域や実際に商標を使用している地域等での混同を避けるために、地域を限定して同意することが望ましいといえます。

2) コンセントレーターを発行する期間

永続的に使用する商標（例えば、ハウスマークや定番商品の商標等）に関しては特に注意が必要です。過去に締結した契約内容の条件に縛られるリスクがあるからです。例えば、ある日突然数十年前の共存契約を提示された場合、契約締結時と状況が異なるとしても、その内容に従ってコンセントレーターを発行せざるを得ない場合があります。コンセントレーターを発行する義務を負う権利者の立場からは、契約を管理する負担を削減するとともに、将来の不確実性を排除するために、共存契約によりコンセントレーターを発行する期間を限定することが望ましいといえます。

逆に出願人の立場としては、追加の対価が生じないのであれば、予め期間を限定せずに契約

を結ぶことが望ましいといえます。

3) 共存を認める指定商品・役務の範囲

多くの場合は指定商品・役務を限定して共存契約が結ばれますが、上記のような永続的に使用する商標の場合は指定商品等の記載が曖昧、または指定商品等を限定しない場合も想定されます。将来の事業拡大の可能性も考慮し、限定的に認めるか包括して認めるかを判断する必要があります。

4) 第三者への移転

コンセントレーターによる登録にあたっては、両当事者が、市場で両者の誤認混同がないことを同意した上で、併存登録が認められます。しかしながら、その後の権利移転により誤認混同が生じる可能性が無いとは言い切れません。併存登録後に混同が生じることを防止するためにも、第三者への登録商標の譲渡について契約上制限するか、事前の了承を求める方が望ましいと思われれます。

(3) コンセントレーターを提出した登録について

第三者によるコンセントレーターの提出の有無を各国特許庁のホームページ等で確認できるか否かは国によって異なります。例えば、第三者がコンセントレーターの提出の有無を確認できない国においては、後願商標が審査官に非類似と判断され併存登録されたのか、コンセントレーターの提出によって併存登録されたのかは外形上判断できません。そのため、コンセント制度を採用している国においては、一見すると類似する併存登録商標があったとしても、コンセントレーターの提出によって登録されている可能性があるため、出願前調査等、類否判断を行う際は注意が必要です。

4. コンセントレーターの具体的な文例

コンセントレーターは先登録商標の権利者が発行する必要があります。コンセントレーターの宛

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

名は出願人宛の場合と特許庁宛の場合があり、
図1、図2は具体的な例文です。

なお、コンセントレーターの中に商標の使用に
ついての同意や同意条件、有効期間等を盛り込

んだ契約書形式の態様もあり得ますし、前項の
3. 1で述べた共存契約をコンセントレーターとし
て提出する場合もあるので、必ずしもこの形式
とは限りません。

LETTER OF CONSENT
We, (company, address) are the owners of TM No. ×××× hereby consent to the registration of (country) trademark application No.○○○○ the name of (company, address) in respect of (the class, goods)
Owner's name: Authorized Officer: Signature: Date:

図1 出願人宛のコンセントレーターの例

LETTER OF CONSENT
Date :
Commissioner of Trade Marks (address)
Trade Mark Application No : ×××× In the Name of : (company) Trade Mark : abcd Class :
Dear Sir
Re: Letter of Consent
As owner of trade mark No.○○○○, ABCD in (class), I hereby consent to the registration of the trade mark "abcd" in (class) by (company), filed under application No. ×××× in respect of : "(goods)".
Yours sincerely
Owner's name: Authorized Officer: Signature:

図2 特許庁宛のコンセントレーターの例

5. おわりに

以上のようにコンセント制度について概観しました。しかし、一言で「コンセント制度」と言っても、実際の制度の運用は国によって異なります。したがって、商標案件の中間処理においてコンセント制度を用いる際には、現地代理人に当該国での運用状況の確認をしながら進める必要があります。

また、先登録商標に類似するとして拒絶理由通知を受けたときの対応策の1つとしてのコンセント制度が存在しない日本での中間処理実務は、コンセント制度を有する諸外国から見ると、一時的に出願人の名義を変更するといった煩雑な手続きを伴う特異なものとなっているようです。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です。

なお、本稿は、2013年度商標委員会第1小委員会の池田（住友スリーエム）、近江（日本電信電話）、黒田（パナソニック）、小糸（日本ライフライン）、今給黎（東日本旅客鉄道）、岡（スズキ）、香山（富士ゼロックス）、小島（カシオ計算機）、桜井（エーザイ）、長澤（東芝）、俣野（大王製紙）、光葉（ダンロップスポーツ）が執筆しました。

参考文献

- ・産業構造審議会 知的財産政策部会 第14回商標制度小委員会 配付資料

（原稿受領日 2014年4月30日）

