

「商標審査基準」改訂案に対する意見書

2024年（令和6年）1月17日

日本弁護士連合会

2023年12月20日に意見募集が開始された「商標審査基準」改訂案（以下「改訂案」という。）に関して、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

- 1 改訂案で、企業のブランド戦略や商標実務の観点からの弁護士等の要請も取り入れられたことは評価できる。
- 2 商標法第4条第4項では、「留保型コンセント」制度において、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないかどうかを判断するに当たり、特許庁が審査で出願人に不可能を強いる立証を求めることにならないよう、弾力的な審査基準の運用が必要になると思われる。
- 3 商標法第4条第1項第8号では、改訂案によって他人の氏名又は名称等を含む商標の登録出願に関して一定の具体化が図られたにとどまるので、特許庁において、より詳しい実務上の留意事項の周知を行うとともに、弁護士等の代理人の要望に応じて、実務上の取扱いをより明確化していくことが望まれる。

第2 意見の理由

1 意見の趣旨1について

当連合会は、2023年1月18日付け「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」（以下「2023年意見書」という。）において、コンセント制度の導入や他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について賛成するとともに、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求めていた。

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループでは、弁護士も委員に加わって改訂案についての審議が行われ、企業のブランド戦略や商標実務の観点からの要請も取り入れられたことは評価できる。

2 意見の趣旨2について

2023年意見書においても述べたように、令和5年「不正競争防止法等の

一部を改正する法律」による商標法改正（以下「令和5年改正」という。）によって、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」制度が商標法第4条第4項に設けられたことは適切であったと言える。

しかし、改訂案は、「混同を生ずるおそれ」の有無について、査定時現在にとどまらず、「将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する」と述べ、将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情として、将来にわたって変更しないことの合意や将来にわたって変動しないことが認められる証拠を挙げている。もっとも、特許庁が審査で出願人に将来の可能性についての立証を厳密に要求すると、結局、コンセント制度を活用できる場合が限定されてしまうことになるから、現実的とは言えない。改訂案は、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは具体的な事情を総合的に考慮して判断するとも述べているから、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないかどうかを判断するに当たっては、出願人に不可能を強いる立証を求めることにならないよう、弾力的な審査基準の運用が必要になると思われる。

3 意見の趣旨3について

2023年意見書においても述べたように、令和5年改正によって、他人の人格権の保護という商標法第4条第1項第8号の趣旨については変更しないように法改正が行われたことは妥当である。

広く認識されている程度及びその判断基準となる需要者の範囲の要件並びに政令で定められる出願人側の事情を考慮する要件について、改訂案では一定の具体化が図られたが、なお記述が漠然とした部分や網羅的に例示されているとは言えない部分もある。特許庁において、他人の氏名又は名称等を含む商標の登録出願に当たってのより詳しい実務上の留意事項の周知を行うとともに、弁護士等の代理人の要望に応じて、実務上の取扱いをより明確化していくことが望まれる。

以上