

## 特集 《変わりゆく商標制度と実務の論点整理 — 140 年の節目に》

# モデル事例を用いた「コンセント制度」 利活用のための検討

令和 6 年度商標委員会第 1 小委員会 副委員長

中山 真理子

令和 6 年度商標委員会第 1 小委員会 副委員長

竹山 尚治

## 要 約

令和 6 年 4 月 1 日施行のコンセント制度に関する審査基準の改訂について、令和 6 年度商標委員会第 1 小委員会では、改訂された審査基準及び新たに作成された審査便覧の内容をもとに、コンセント制度を利用する際にどのような内容の書類を準備・作成していくべきかを中心に検討を進めた。

制度導入直後の実際の審査事例がまだ少ない段階で、特許庁との意見交換会において、制度の利用に際してユーザーが直面すると考えられる状況と実務上の課題を伝え共有できたこと、また、そのような課題を解決するための方策を検討できたことは大変意義があった。検討を通じて、多様な事例類型ごとに混同を回避する要素や文言を確認し、実務対応上の留意点といった主要な知見を得ることができた。これらは事案に応じた柔軟な対応や制度運用の透明性向上につながるものであり、今後の事案に生かされ、また、今後の審査・審決例を通じてより明確になり、制度の実効性と利用価値が高まることが期待される。

## 目次

1. はじめに
2. モデル事例の検討と特許庁との意見交換会
3. 各モデル事例に沿った検討
  3. 1 各モデル事例の概要
  3. 2 各モデル事例の検討内容と成果
4. 意見交換会における一般的な質問応答から得られた事項等
  4. 1 不足・不備があった場合の対応
  4. 2 特許庁との相談に関して
  4. 3 商標の識別力について
5. コンセント制度を利用した登録事例
  5. 1 令和 7 年 5 月までの利用状況
  5. 2 コンセント制度を適用した初の商標登録
  5. 3 コンセント制度適用第 2 号
6. まとめ

## 1. はじめに

令和 5 年 6 月 14 日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」（令和 5 年 6 月 14 日法律第 51 号）の施行に伴い、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（以下「WG」という）での検討を経て、商標審査基準が改訂され、それに合わせて審査便覧が公表された。コンセント制度に関し、審査便覧 42.400.02「商標法第 4 条第 4 項の主張に関する資料の取扱い」において、具体的な合意に関する書類と記載事項の例が記載されている。しかし、実務運用上、コンセント制度の利用を想定できる事例は多岐にわたるため、審査便覧に掲載の書類と記載事項の例に画一的に当てはめていくだけでは相応しくなく、事案に合わせた適切な書類と記載事項が必要になると考えられる。

そこで、令和 6 年度の商標委員会第 1 小委員会では、改訂された審査基準及び新たに作成された審査便覧の内容

をもとに、コンセント制度を利用する際にどのような内容の書類を準備・作成していくべきかを中心に検討を進めることとした。

検討を開始した時期は制度導入直後で具体的事案がまだなかったことから、参考として、すでにコンセント制度が存在し活用事例のある海外の同意書を検討した後、実務上コンセント制度の利用が想定されるモデル事例を作成することから始め、それらの事例に沿って必要な書類及び記載事項・内容を検討する方法をとった。また、モデル事例の検討については、特許庁との全3回の意見交換会を通じて、実務上の観点からできるだけ具体的な事項について確認を行った。

## 2. モデル事例の検討と特許庁との意見交換会

審査便覧 42.400.02「商標法第4条第4項の主張に関する資料の取扱い」には、合意書等の記載例が掲載<sup>(1)</sup>されているが、実務上、コンセント制度利用を想定できるシチュエーションは様々であり、事案によって注意・配慮すべき事項も異なると考えられることから、実務上検討を要すると思われる具体的なモデル事例を想定し、中心となる検討テーマごとにいくつかの類型を設定した。各モデル事例においては、出願商標及びその指定商品・役務、引用商標及びその指定商品・役務、出願人及び引用商標権者の事業内容、使用状況等を具体的に設定したうえで、合意書等の文言案や同事例の意見書におけるおもな主張・説明案等を検討した。

また、特許庁商標審査基準室の方々とコンセント制度の利活用に関する意見交換をする機会をいただき、合計3回の意見交換会を開催した<sup>(2)</sup>。意見交換会では、モデル事例の内容と小委員会における議論をもとに、合意書等で必要な合意内容や必須の記載事項、認められる記載表現の確認、引用商標権者との合意形成のために求められる要件等の確認、合意書と意見書にはどのような内容をどの程度記載する必要があるのかを中心とした議論、質疑応答を行った。また、意見交換会の議論を通じて、コンセント制度利用の際の実務上の具体的な課題を特許庁に伝え、共有した。

各モデル事例の具体的な内容及び検討内容については後述のとおりである。

## 3. 各モデル事例に沿った検討

### 3. 1 各モデル事例の概要

中心となる検討テーマごとにも次のような類型に分けてモデル事例を設定した。なお、委員会内の検討を深め、意見交換会の回数を重ねるごとに、派生した検討テーマとそれに合わせたモデル事例が出てきたため、そのような派生事例については「事例2-1」「事例2-2」のようにした。

類型1：出願商標と引用商標の類似度がそれほど高くない関係の場合

類型2：出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務がいずれかに包含されている関係の場合

類型3：引用商標がその指定商品・役務について不使用の場合

類型4：出願人と引用商標権者が事業は異なるが同じグループ会社同士である場合

類型5：ハウスマーク等を付加した使用を行うことにより混同を避けようとする場合

類型6：出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務が類似群は共通するが用途等が異なる関係の場合

類型7：出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務が類似群は共通するが商品の材料、販売地域、販売先、高価か廉価か等の点が異なる関係である場合

類型8：出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務が類似群は共通するが出願人の事業内容と引用商標権者の事業内容が異なる場合

なお、後述する各モデル事例に記載の「合意書の文言」や「意見書におけるおもな主張・説明」を用いれば必ず商標法第4条第4項の主張が認められる、ということではない点には注意されたい。

### 3. 2 各モデル事例の検討内容と成果

#### (1) 類型1

事例1
引用商標：A-BOC 指定商品・役務：第42類 電子計算機用プログラムの提供（42X11） 権利者：甲 事業内容：法人向け基幹システムの販売  出願商標：ABOX 指定商品・役務：第42類 オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（SaaS）（42X11） 出願人：乙 事業内容：消費者向けスマートフォン用アプリケーションの開発・販売
<b>【事例の想定】</b> ・商標の類似度があまり高くないと思われる場合で、かつ、当事者間では非類似と考えている状況。（当事者間においては商標の相違により棲み分けられているという認識の場合） ・指定商品・役務はいずれもそこまで限定的・具体的ではない。

商標の類似度が高くはないため商標の観点から棲み分けできる可能性が比較的高いと考えられるような事例においても、審査便覧42.400.02の「合意に関する書類の例（合意内容を要約した場合）」に記載<sup>(3)</sup>の文言（「甲は、引用商標を指定商品のうち特定の商品にのみ使用し、乙は、出願商標を指定商品にのみ使用することで、甲及び乙は、出願商標と引用商標を同一商品に使用することはないものとする。」）（以下「審査便覧内の合意内容要約版書類の文言」という）が合意書において必要なのか、つまり、商品・役務についても言及する必要があるのかを確認する目的で設定した事例である。

特許庁との意見交換会においては、本事例のような場合にあっては、上記の「審査便覧内の合意内容要約版書類の文言」は合意書に記載してもらいたい旨の回答であった。

商品・役務に関しては、商標が使用される個別具体的な商品名・役務名についてまで記載する必要はなく、「審査便覧内の合意内容要約版書類の文言」に記載の「特定の商品にのみ…」のように「特定の」という記述でも考慮要素となるということが確認された。

審査便覧に記載の合意書の文言はあくまで例示であって、これ以外の文言でも特許庁が考慮要素として認めるものはあり得る。また、コンセント制度の利用については各種事情を総合的に考慮することになっており、①商標の類似度、②商品・役務の類似度・関連性、③商標の使用態様等が検討される。特に①と②が判断への影響力が高いと考えられる。

#### (2) 類型2

事例2-1
引用商標：ABOC 指定商品・役務：第9類 コンピュータソフトウェア（11C01） 出願人：甲 事業内容：物流・流通用ソフトウェアの開発・販売 使用：物流・流通用ソフトウェアについてのみ商標を使用している  出願商標：AVOC 指定商品・役務：第9類 医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア（11C01） 出願人：乙 事業内容：医療機器の製造・販売 医療用コンピュータの開発・販売

【事例の想定】

- ・商標の類似度が中から高程度。
- ・引用商標の指定商品・役務が包括的表示で、引用商標は、実際にはその指定商品の一部にしか使用されていない。
- ・本願商標の指定商品・役務は限定的・具体的。
- ・引用商標の指定商品・役務が、本願商標の指定商品・役務の上位概念。

引用商標の指定商品・役務が包括的表示で出願商標の指定商品・役務は限定的・具体的表示となっており、引用商標の指定商品・役務が出願商標の指定商品・役務の上位概念の関係において、引用商標はその指定商品・役務の一部（引用商標権者の事業に直接関連するもの）にしか使用されていない場合に、合意書においてはどのような文言を用いれば十分といえるかを確認する目的で設定した事例である。特に引用商標権者の指定商品・役務が包括的であり、かつ、現時点では一部の指定商品・役務にのみ使用の状況であるため、コンセントにより一部の範囲の商品・役務にしか使用ができなくなるのではないかという懸念があることから、その点に配慮した文言を探ることを考えた。

具体的には、本事例のような場合にも、「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」が必須か、それとも、引用商標権者の使用商品・役務についての言及を控えた文言（たとえば、「甲及び乙は、乙が出願商標を指定商品（役務）にのみ使用することで、甲の実際の事業に係る商品（役務）との関係で、流通経路・関連需要者等が相違するため、両当事者によるそれぞれの商標の使用によって、出所の混同の生じるおそれはないと認識する。」）という代替案でも考慮要素として認められるかを検討した。

特許庁との意見交換会における議論によると、本事例のような場合にも、「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」は合意書に記載が必要と思われる。ただし、「特定の商品・役務にのみ」という記載があれば具体的な使用商品・役務についての特定・記載までは求められない。また、「特定の商品・役務にのみ使用」という記載があれば将来にわたっての混同も生じさせないような商品・役務の使用をする意図があると解釈する意向であることを確認した。

合意書文言の上記代替案に関しては、「流通経路・関連需要者等が相違する」では不足しており「流通経路・関連需要者の相違する商品（役務）にのみ使用する」という文言にすることで認められやすくなる。代替案の文言は全体としては、「乙は出願商標を指定商品（役務）にのみ使用し、甲の実際の事業に係る商品（役務）との関係で、流通経路・関連需要者等が相違する商品（役務）にのみ使用することを、（甲及び乙は）合意した。」（以下「代替案の合意書文言」という）を用いることで、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ことを確認した。

【合意書の文言】

A：審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言を使用

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲は、引用商標を指定商品・役務のうち特定の商品・役務にのみ使用し、乙は出願商標を指定商品・役務にのみ使用することで、甲及び乙は、出願商標と引用商標を同一商品・役務に使用することはないものとする。

B：代替案の合意書文言を使用

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲及び乙は、乙が出願商標を指定商品にのみ使用することで、甲の実際の事業に係る商品（役務）との関係で、流通経路・関連需要者等が相違する商品にのみ使用することを合意した。



事例 2 - 2
引用商標：ABOC 指定商品・役務：第 9 類 コンピュータソフトウェア（11C01） 出願人：甲 事業内容：物流・流通用ソフトウェアの開発・販売 使用：物流・流通用ソフトウェアについてのみ商標を使用している  出願商標：ABOC 指定商品・役務：第 9 類 医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア（11C01） 出願人：乙 事業内容：医療機器の製造・販売 医療用コンピュータの開発・販売
<b>【事例の想定】</b> ・商標の類似度がきわめて高い。 ・引用商標の指定商品・役務が包括的表示で、引用商標は、実際にはその指定商品の一部にしか使用されていない。 ・本願商標の指定商品・役務は限定的・具体的。 ・引用商標の指定商品・役務が、本願商標の指定商品・役務の上位概念。 ・事例 2 - 1 と比較して指定商品・役務の条件は同じで商標の条件を変更。商標が同一に。

本事例は、事例 2 - 1 と比べて出願商標と引用商標の類似度がより高い場合に、事例 2 - 1 とどのように判断が変わるかを検証する目的で設定した。商標の類似度が高くても、「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」あるいは「代替案の合意書文言」が合意書に記載されていれば認められるのか、それとも他の要件を追加する必要があるのか探ることとした。

特許庁との意見交換会における議論によると、本事例は商標が同一であるため、単に上記の「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」あるいは「代替案の合意書文言」を合意書に記載するだけでは足りず、商品が非類似であることの主張を厚くするか、合意事項の記載の追加といった他の要素を追加することを検討する必要があると考えられる。また、商標が同一又はほぼ同一のような場合には、事案にもよるが、引用商標の使用態様や使用商品・役務を具体的に明示し、出願商標の使用商品・役務と具体的に比較しつつ、混同が生じないことを主張していないときは、特許庁側でも混同を生ずるおそれがないと判断するのは難しいかもしれない、との見解であった。

出願商標と引用商標の類似度が高ければ高いほど、出願商標と引用商標の商品・役務について出所の混同が生じないことを主張・立証するハードルは高く、ハウスマークを付する等の追加要件を検討するか、引用商標権者に対して引用商標の使用を限定してもらうことも検討しなければならない可能性があることが想定される。

事例 2 - 3
引用商標：ABOC 指定商品・役務：第 9 類 医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア（11C01） 出願人：甲 事業内容：医療機器の製造・販売 医療用コンピュータの開発・販売  出願商標：AVOC 指定商品・役務：第 9 類 コンピュータソフトウェア（11C01） 出願人：乙 事業内容：物流・流通用ソフトウェアの開発・販売 使用予定：物流・流通用ソフトウェアについてのみ商標の使用を予定している
<b>【事例の想定】</b> ・商標の類似度が中から高程度。 ・本願商標の指定商品・役務が包括的表示で、本願商標は、実際にはその指定商品の一部にのみ使用の予定。 ・引用商標の指定商品・役務は限定的・具体的。 ・本願商標の指定商品・役務が、引用商標の指定商品・役務の上位概念。 ・事例 2 - 1 と比較して、商標の条件は同じで指定商品・役務の条件を変更。本願商標の指定商品・役務の方が上位概念に。

本事例は、事例2-1と商標の条件は同じで、出願商標の指定商品・役務が引用商標の指定商品・役務の上位概念であって、出願商標がその指定商品・役務の一部のみに使用予定の場合に、合意書の文言及び意見書における主張・説明がどのようなものであれば十分といえるかを確認する目的で設定した。

具体的には、本事例のような場合にも「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」を利用できるのか、それとも「代替案の合意書文言」を使用する方が望ましいかを確認した。

また、意見書でどのような主張をするのが適切かを検討した。具体的には、意見書におけるおもな主張・説明の案として下記内容で適切といえるかどうかを確認した。

【本事例の意見書におけるおもな主張・説明（案）】

- ・甲の指定商品は「医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア」であり、医療機関向けに生産・販売される。乙の指定商品は「コンピュータソフトウェア」であるが、実際には「物流・流通用ソフトウェア」についてのみ商標を使用することを予定しており、物流・流通サービス企業向けに生産・販売される予定である。したがって、両商品は、生産及び販売部門・用途・需要者が明らかに異なる。
- ・特に「医療検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア」については医療に関する高度な知識が必要であり、生産者・販売者が限定される。したがって、「物流・流通用ソフトウェア」とは生産者・販売者の点で異なる。
- ・両商標は綴りが異なる。
- ・甲の指定商品・乙の使用予定商品及び両商標の外観上の差異を考慮すれば、出所の混同が生じるおそれはない。

さらに、出願商標の指定商品・役務を補正により使用している商品・役務に限定すべきかについても検討した。特許庁との意見交換会によると、引用商標権者側が（または出願人側も）、特定の商品（役務）には使用しないという、当事者一方からの合意を合意書に明示するような条項が考慮されるかどうかについては、検討課題のようである。おそらくそのような合意内容とする場合は、意見書において出所の混同が生じないことをより厚く主張する必要があると思われる。

意見書案に記載の「実際には『物流・流通用ソフトウェア』についてのみ商標を使用することを予定しており、」のように使用予定の商品を限定するような表現を使用すると、特許庁としては指定商品を限定する補正を促すことにならざるをえない懸念があるとの見解であった。これを避けるためには、合意書の文言としては「代替案の合意書文言」の方を用いたうえで、意見書では商品・役務の違いや事業の違いなどから出所の混同が生じないことを具体的に主張することが望ましい。「代替案の合意書文言」のような記載内容であれば、必ずしも出願商標の指定商品・役務を補正により使用している商品・役務に限定することが必要というわけではないとの見解であった。

【合意書の文言】

B：代替案の合意書文言を使用

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲及び乙は、乙が出願商標を指定商品にのみ使用することで、甲の実際の事業に係る商品（役務）との関係で、流通経路・関連需要者等が相違する商品にのみ使用することを合意した。

事例2-4

引用商標：ABOC

指定商品・役務：第9類 医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア（11C01）

出願人：甲

事業内容：医療機器の製造・販売 医療用コンピュータの開発・販売

出願商標：ABOC

指定商品・役務：第9類 コンピュータソフトウェア（11C01）

出願人：乙

事業内容：物流・流通用ソフトウェアの開発・販売

使用予定：物流・流通用ソフトウェアについてのみ商標の使用を予定している

## 【事例の想定】

- ・商標の類似度がきわめて高い。
- ・本願商標の指定商品・役務が包括的表示で、本願商標は、実際にはその指定商品の一部にのみ使用の予定。
- ・引用商標の指定商品・役務は限定的・具体的。
- ・本願商標の指定商品・役務が、引用商標の指定商品・役務の上位概念。
- ・事例２－１と比較して、商標の条件も指定商品・役務の条件も変更。商標が同一に。本願商標の指定商品・役務の方が上位概念に。

本事例は、事例２－３に比べて出願商標と引用商標の類似度がより高い場合に、事例２－３とどのように判断が変わるかを確認する目的で設定した。

特許庁との意見交換会においては、事例２－２及び事例２－３で議論した内容と同じとの回答であった。

## 事例２－５

引用商標：ABOC

指定商品・役務：第９類 コンピュータソフトウェア（11C01）

出願人：甲

事業内容：物流・流通用ソフトウェアの開発・販売

使用：商標を指定商品・役務について使用しておらず、かつ、使用予定もない。

出願商標：ABOC

指定商品・役務：第９類 医療用検査及び診断に使用するコンピュータソフトウェア（11C01）

出願人：乙

事業内容：医療機器の製造・販売 医療用コンピュータの開発・販売

## 【事例の想定】

- ・商標の類似度がきわめて高い。
- ・本願商標の指定商品・役務は限定的・具体的。
- ・引用商標の指定商品・役務が、本願商標の指定商品・役務の上位概念。
- ・事例２－２と比較して、引用商標権者が登録商標を指定商品について使用しておらず、かつ、使用予定もない。

本事例は、事例２－２と商標及び指定商品・役務の条件は同じで、引用商標権者が登録商標を指定商品について使用しておらず、かつ、使用予定もない場合に、合意書の記載内容を変更する必要があるのかを確認する目的で設定した。

引用商標が不使用という背景をもって引用商標権者が同意をするという本事例のようなケースは実際に想定されるため、そのような場合に合意書の文言を工夫する必要があるのか、また、意見書ではどのような主張をするのが適切かという点について探ることを考えた。

特許庁との意見交換会においては、まず、「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」中の「使用し」の文言は、引用商標の使用範囲を特定するための文章であり、使用意思や使用予定を求めているわけではないことが確認された。

ただし、引用商標権者の不利益にならないようにするためには、合意書の項目としては「代替案の合意書文言」を利用し、かつ、事例２－３で議論された事業内容の違いを主張するなどして、実際には不使用であることが合意書や意見書に含まれないよう工夫する必要がある。

## 【合意書の文言】

A：審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言を使用

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲は、引用商標を指定商品・役務のうち特定の商品・役務にのみ使用し、乙は出願商標を指定商品・役務にのみ使用することで、甲及び乙は、出願商標と引用商標を同一商品・役務に使用することはないものとする。

B：代替案の合意書文言を使用

- (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。
- (2) 甲及び乙は、乙が出願商標を指定商品にのみ使用することで、甲の実際の事業に係る商品（役務）との関係で、流通経路・関連需要者等が相違する商品にのみ使用することを合意した。

### (3) 類型 3

<p>事例 3</p> <p>引用商標：ABC  指定商品・役務：第 3 類 化粧品（04C01）、せっけん類（04A01）、歯磨き（04B01）  第 5 類 手指用殺菌消毒剤、薬剤（01B01）  出願人：甲  事業内容：日用品・生活用品の製造・販売  使用：「化粧品、せっけん類」にのみ商標を使用</p> <p>出願商標：ABC  指定商品・役務：第 5 類 抗がん剤（01B01）  出願人：乙  事業内容：製薬</p> <p>【事例の想定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標の類似度が高い。</li> <li>・引用商標の指定商品・役務が包括的表示で、引用商標は、実際にはその指定商品の一部にしか使用されていない。</li> <li>・引用商標の不指定商品・役務と本願商標の指定商品・役務が抵触。</li> <li>・本願商標の指定商品・役務は限定的・具体的。</li> <li>・引用商標の指定商品・役務が、本願商標の指定商品・役務の上位概念。</li> </ul>
---

引用商標の指定商品・役務のうち使用をしていない商品・役務と出願商標の指定商品・役務が抵触している場合に、合意書に不使用の記載を入れることは引用商標権者の不利益につながるため、どのような文言を用いればよいかを確認する目的で設定した事例である。この点、「審査便覧内の合意内容要約版書類の文言」を利用しうるか、また、「代替案の合意書文言」は利用可能かを検討した。

特許庁との意見交換会における議論によると、事例 2－5 でも議論されたとおり、「代替案の合意書文言」の利用が望ましいものと考えられる。

### (4) 類型 4

<p>事例 4</p> <p>引用商標：ABCD エンターテインメント  指定商品・役務：第 9 類 電子応用機械器具及びその部品（11C01 11C02）、ダウンロード可能なスマートフォン用のゲームプログラム（11C01）、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像・映像ファイル（24E02 26D01）  出願人：ABCD エンターテインメント株式会社  事業内容：スマートフォンゲーム・PC オンラインゲームの企画・開発・運営・配信</p> <p>出願商標：ABCD コンピュータ  指定商品・役務：第 9 類 電子応用機械器具及びその部品（11C01 11C02）  出願人：ABCD コンピュータ株式会社  事業内容：法人向け IT メーカー</p> <p>【事例の想定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本願出願人と引用商標権者が同じグループ会社同士（事業は異なる）。</li> <li>・商標は主要部が同一。</li> <li>・指定商品・役務は類似群コード上抵触している。</li> </ul>
--

商標の類似度が比較的高くてもグループ会社同士の商標であるため棲み分けできる可能性が比較的高いと考えられるような事例において、合意書には「同じグループ会社同士であって、互いに混同を生じないように配慮するものとする。」程度の文言があれば足りるのかを確認する目的で設定した事例である。

特許庁との意見交換会においては、グループ関係の場合、両者間で混同防止の措置がとられているのであれば考慮要素となり、合意書には上記のような文言があれば、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との見解であった。ただし、語尾の「配慮するものとする」の部分は、より強い表現である「措置をとる」などの方





が好ましく、具体的な記載であるほど混同を生ずるおそれを否定しやすいとのことであった。

また、グループ会社間で混同防止措置がとられているのであれば、場合によっては、その旨を明示した宣誓書のようなものを提出する方法も一案としてあり得ることが提示された。宣誓書は、当事者間の宣誓書だけでなく、出願人と引用商標権者の親会社による宣誓でも認められうる。

グループ会社であることの証明については、特許庁でもある程度は職権で追うことは可能であるが、表に出ていない情報や事情があれば、意見書で説明することが望ましいとの見解であった。

グループ会社間の商標であればどのような場合でも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わけではないが、①グループ会社であること、並びに②混同防止措置がとられていること等を合意書（宣誓書）及び意見書で主張できれば、グループ会社同士ではない場合と比較して、混同を生ずるおそれを否定しやすくなることが期待される。

## （５） 類型 ５

事例 5 - 1
引用商標：A-BOCS 指定商品・役務：第 42 類 電子計算機用プログラムの提供（42X11） 出願人：甲 事業内容：法人向け基幹システムの販売  出願商標：ABOX  ABOX 使用商標：  ABOX 指定商品・役務：第 42 類 オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（SaaS）（42X11） 出願人：乙 事業内容：消費者向けスマートフォン用アプリケーションの開発・販売
【事例の想定】 出願商標にハウスマークなどを付加して使用することにより区別したい場合。

審査便覧に掲載の合意に関する書類の例においては、出願商標及び引用商標の両方にハウスマークを付す内容となっているが<sup>(4)</sup>、実務上、引用商標の使用を限定することは難しいという懸念もあることから、出願商標にのみハウスマークを付すことで認められないか検討した。また、ハウスマークの使用態様を合意書においてどこまで記載すべきかを考えることを考えた。

特許庁との意見交換会の議論によると、一般的に、出願商標にのみハウスマークを付す場合は、そのことのみをもって混同を生ずるおそれがないとは判断し難いとの見解であった。なお、「常にハウスマークと一緒に使用することとする」の文言は比較的強い表現で使用態様も明確と捉えられるので、特に出願商標と引用商標の類似度がそこまで高くなければ、出願商標にのみハウスマークを付す場合であっても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場合もあると思われる。ただし、引用商標側にもハウスマークを付す必要があるかどうかについては、需要者の目線にたって需要者が商標をどのように認識するかを判断することになるため、出願商標側にのみ付せば足りると断言することはできない。

ハウスマークの使用態様を具体的に特定することは必須ではないものの、具体的な使用態様を詳しく特定した方が考慮事由としては強く働くと考えられる。

審査基準に「商標がハウスマークであるか」との記載<sup>(5)</sup>があるが、これがペットネームなど、ハウスマークではないものであっても、需要者が区別できるもの、識別力が強いもの、区別に寄与できるものであればハウスマークと同じ取り扱いがされる余地があることも確認できた。

事例 5 - 2

引用商標：ABOX

指定商品・役務：第 42 類 電子計算機用プログラムの提供（42X11）

出願人：甲

事業内容：法人向け基幹システムの販売

出願商標：ABOX

使用商標：

指定商品・役務：第 42 類 オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（SaaS）（42X11）

出願人：乙

事業内容：消費者向けスマートフォン用アプリケーションの開発・販売

【事例の想定】

- ・商標の類似度がきわめて高い。
- ・出願商標にハウスマークなどを付加して使用することにより区別したい。図形部分がハウスマークという想定。

事例 5 - 3：文字商標に文字のハウスマークを付加

事例 5 - 4：文字商標の上部により小さいフォントの文字のハウスマークを付加

事例 5 - 5：ソフトウェアの起動画面のように文字商標が中央に配置され、左上部の離れた位置にハウスマークを付加

事例 5 - 6：商品のパッケージのように文字商標が上部に配置され、パッケージの下部の離れた位置にハウスマークを付加

引用商標：ABOX

指定商品・役務：第 42 類 電子計算機用プログラムの提供（42X11）

出願人：甲

事業内容：法人向け基幹システムの販売

出願商標：ABOX

指定商品・役務：第 42 類 オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（SaaS）（42X11）

出願人：乙

事業内容：消費者向けスマートフォン用アプリケーションの開発・販売

出願商標の使用態様

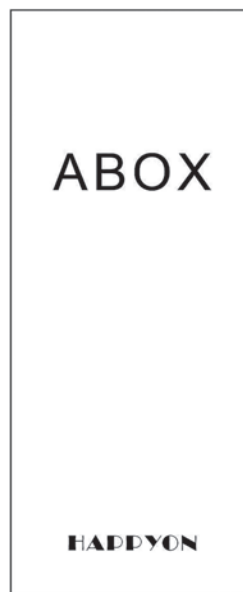
事例 5 - 3：HAPPYON ABOX

事例 5 - 6：

事例 5 - 4：

HAPPYON  
ABOX

事例 5 - 5：



【事例の想定】

- ・商標の類似度がきわめて高い。
  - ・出願商標にハウスマークなどを付加して使用することにより区別したい。
- 「HAPPYON」がハウスマークという想定。
- ・事例 5 - 2 と比較して、付加するハウスマークを図形ではなく文字に変更。

事例５－２乃至事例５－６では、出願商標に付加するハウスマークをより具体的に特定し、事例５－１で確認できた内容が合意書に記載されていれば認められるのか、それとも他の要件を追加する必要があるのかを探ることとした。

特許庁との意見交換会での議論によると、これらの事例はいずれも出願商標と引用商標が同一であることから、出願商標にのみハウスマークを付すだけでは、引用商標が出願人の商標であると誤認されるおそれを否定できない、すなわち、引用商標にもハウスマークを付すか、他の要素を付加することを検討する必要があると考えられるようである。ただし、出願商標にハウスマークを付加して、出願商標を現に使用する態様がハウスマークを付加した全体の態様と認識されるのであれば、それは出願人の出所に係るものであり、引用商標権者の出所に係るものではないと区別することができる、つまり、出所の混同を生じないと判断される可能性もある。

また、ハウスマークをどのように付すべきかについてはケースバイケースとなるが、事例５－５や事例５－６のように「実際の市場における対象商品・役務の一般的な使用態様」として、「付加されるハウスマークが出願商標と離れたところに配置される」ことが通常であるならば、そのような配置であっても、ハウスマークが付加されたものと解されることはありうる。

特に出願商標と引用商標の類似度次第では、出願商標にハウスマークを付すだけでは混同を生ずるおそれがないと判断できない可能性はあるが、必ずしも引用商標にもハウスマークを付さなければならないわけではなく、両当事者の合意以外の考慮事由を主張したり、その他の考慮事由について主張し、総合判断を求めていくことも可能と考える。

## （６） 類型 6

事例 6－1
引用商標：ABC 指定商品・役務：第 5 類 抗がん剤（01B01） 出願人：甲 事業内容：製薬  出願商標：ABC（標準文字） 指定商品・役務：第 5 類 手指消毒剤（01B01） 出願人：乙 事業内容：日用品・生活用品の製造・販売
【事例の想定】 ・商標の類似度が比較的高い。 ・指定商品・役務の類似群は共通するが用途が異なる。 ・事業内容が異なる。 ・当事者間においては商品や事業内容の相違により棲み分けられるという認識。

類似群コードが同じでも用途や流通経路が異なることからビジネス上は混同を生じないと考えられる商品・役務が指定商品・役務の場合であって、出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務がいずれも具体的な商品・役務で互いに包含関係にない場合の対応について確認するべく設定した事例である<sup>6)</sup>。

特に、商品・役務が上記のような関係性であることから、それぞれの商品・役務は特定済みであり、一見して異なることが明らかである事例において、商品・役務に関してどこまで詳細な記載が求められるのかを確認する目的がある。

特許庁との意見交換会での議論によると、基本的には類似群コードが同じ商品間については単に用途が異なるというだけでは混同を生ずるおそれがないとは認められない可能性が高く、他の要素との総合考慮によって判断される。また、本事例では用途のみ相違の設定だが需要者の範囲等の事情についても必要な要素となる。将来の事業の広がり否定することができないため、考慮する要素としては事業の内容はそれほど強い要素とはならない。そのため、「需要者の異なる商品に使用すること」につながる要素が必要となる。たとえば、流通経路の相違、その商

品・役務分野の需要者の間においてどのような扱いの商品・役務といえるか、一方の指定商品・役務の業界の会社が他方の指定商品・役務の提供をしていないのか等、商品の用途とは異なる別の要素の考慮が必要となる。

また、事業や需要者の相違等の事情については、これらが将来にわたって変動しないことが当事者間の合意によって担保できるわけではないことから、合意書内ではなく意見書内で主張すべき事項とのことである。

事例 6 - 2
引用商標：ABOC 指定商品・役務：第 5 類 抗がん剤（01B01） 出願人：甲 事業内容：製薬  出願商標：AVOC 指定商品・役務：第 5 類 手指消毒剤（01B01） 出願人：乙 事業内容：日用品・生活用品の製造・販売
【事例の想定】 ・商標の類似度が中から高程度。 ・指定商品・役務の類似群は共通するが用途が異なる。 ・事業内容が異なる。 ・当事者間においては商品や事業内容の相違により棲み分けられるという認識。

本事例は、事例 6 - 1 と比べて出願商標と引用商標の類似度が下がる場合に、事例 6 - 1 とどのように判断が変わるかを確認する目的で設定した。

また、合意書の文言に関しては、出願商標及び引用商標の指定商品・役務がすでに特定された具体的なものである事例においては「審査便覧内の合意内容要約版書類例の文言」では出所の混同を生ずるおそれがないことを適切に表すことができないと考えられることから、このような事案により相応しい合意書の文言の代替案が認められるかを確認することを目的とした。代替案の一つ目は、「甲は、引用商標を指定商品・役務にのみ使用し、乙も出願商標を指定商品・役務にのみ使用することで、甲及び乙は出願商標と引用商標を同一商品に使用することはないものとする。」（以下「代替案の合意書文言 2」という）であり、二つ目は、「乙は出願商標を指定商品・役務にのみ使用し、甲の実際の事業に係る商品・役務との関係で、流通経路・関連需要者等が相違する商品・役務にのみ使用することを、甲及び乙は合意した。」（以下「代替案の合意書文言 3」という）である。

特許庁との意見交換会での議論によると、商品・役務によりケースバイケースであり明確な回答をしにくいとのことであったが、商品について生産部門、用途、需要者等の要素で総合的に判断するという審査方法になると思われる。質問・提案した合意書の文言については、本事例では出願商標と引用商標の指定商品が具体的であり包括的表示ではないので合意書に記載する文言は、「代替案の合意書文言 2」あるいは「代替案の合意書文言 3」でもって、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との見解を得た。そのうえで、指定商品や商標の類否によって総合的に判断される。

【合意書の文言】 C：代替案の合意書文言 2 を使用 (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。 (2) 甲は、引用商標を指定商品・役務にのみ使用し、乙も出願商標を指定商品・役務にのみ使用することで、甲及び乙は出願商標と引用商標を同一商品に使用することはないものとする。 D：代替案の合意書文言 3 を使用 (1) 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。 (2) 乙は出願商標を指定商品・役務にのみ使用し、甲の実際の事業に係る商品・役務との関係で、流通経路・関連需要者等が相違する商品・役務にのみ使用することを、甲及び乙は合意した。
--



## 事例 6 - 3

引用商標：ABC  
 指定商品・役務：第 5 類 抗がん剤（01B01）  
 出願人：甲  
 事業内容：製薬

出願商標：ABC（標準文字）  
 指定商品・役務：第 3 類 口臭用消臭スプレー（01B01）  
 出願人：乙  
 事業内容：日用品・生活用品の製造・販売

## 【事例の想定】

- ・商標の類似度が高い。
- ・指定商品・役務の類似群は共通するが用途が異なる。
- ・事業内容が異なる。
- ・当事者間においては商品や事業内容の相違により棲み分けられるという認識。

事例 6 - 1 と比べて指定商品の用途の相違がさらに大きく、区分の異なる指定商品同士の場合における判断を確認する目的で設定した事例である。

合意書の文言に関しては、事例 6 - 2 と同じ内容を確認することとした。

また、事例 6 - 3 では審査官が職権で調べても商品の用途が異なることが明らかに判断できるとされる指定商品同士であるところ、このような場合でも意見書において商品の相違や商標の相違まで詳細に記載する必要があるのかという点についても確認することを目的とした。具体的には、意見書におけるおもな主張・説明の案として下記内容で適切といえるかを確認した。

## 【本事例の意見書におけるおもな主張・説明（案）】

- ・甲は医療用医薬品・一般用医薬品の製造販売を主たる業務として行っており、甲は引用商標「ABC」を「抗がん剤」に使用している。
- ・乙は、洗剤・トイレタリー用品（ボディケア・スキンケア・ヘアケア製品）・化粧品の製造・販売を主たる業務として行っており、乙は商標「ABC」を「口臭用消臭スプレー」に使用する予定である。
- ・甲が商標「ABC」を使用する「抗がん剤」と、乙が商標「ABC」を使用する「口臭用消臭スプレー」は商品の流通経路及び販売場所、用途、需要者のいずれについても異なっていることから、甲が商標「ABC」を「抗がん剤」に使用し、乙が商標「ABC」を「口臭用消臭スプレー」に使用したとしても、市場において出所の混同を生ずるおそれは極めて少ない。

特許庁との意見交換会での議論によると、商品について生産部門、用途、需要者等の要素で総合的に判断するという審査方法になると思われるとのことであり、また、合意書の文言についての回答・見解は事例 6 - 2 と同じであった。

意見書の記載事項に関しては、対象の商品・役務についての出願人と審査官の認識が相違している可能性もあるため、商品・役務等についても意見書には記載することが望ましいと考えられる。また、意見書におけるおもな主張・説明の案に関して、上記提案の内容は適切と思われるとの見解であった。

出願人と引用商標権者の事業内容を証明する証拠としてそれぞれのホームページにおける事業内容のプリントアウトで足りるか、という点に関して、企業によってホームページの重きの置き方は異なるようだが、日本の一般の大手企業のホームページにあるような事業内容の説明・記載があれば認められるように思われる。不足があると判断された場合、そのことによって直ちに拒絶査定になるのではなく、審査官から出願人へ連絡があり、補充の機会が与えられる。

また、本事例のように流通経路が相違することが一見して明らかと思われる場合において、それぞれの流通経路・販売場所等を示すための詳細な説明やそれを裏付ける証明が必要か否かについてはケースバイケースではあるとのことで、不足と考えられる場合は審査官から出願人へ連絡があり、補充の機会が与えられる。

<p>事例 6 - 4</p> <p>引用商標：ABOC  指定商品・役務：第 5 類 抗がん剤（01B01）  出願人：甲  事業内容：製薬</p> <p>出願商標：AVOC  指定商品・役務：第 3 類 口臭用消臭スプレー（01B01）  出願人：乙  事業内容：日用品・生活用品の製造・販売</p> <p>【事例の想定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標の類似度が中から高程度。</li> <li>・指定商品・役務の類似群は共通するが用途が異なる。</li> <li>・事業内容が異なる。</li> <li>・当事者間においては商品や事業内容の相違により棲み分けられるという認識。</li> <li>・事例 6 - 3 と対比して、商標の類似度が下がる。</li> </ul>
---

事例 6 - 1 と比べて、出願商標と引用商標の類似度が下がり、かつ、指定商品の用途の相違がさらに大きく、区分の異なる指定商品同士の場合における判断を確認する目的で設定した事例である。

事例 6 - 3 と同内容の事項を確認する目的とした。

特許庁との意見交換会での議論によると、商品について生産部門、用途、需要者等の要素で総合的に判断するという審査方法になると思われること、合意書の文言についての回答・見解、意見書の記載事項に関する回答は、いずれも事例 6 - 3 と同じであった。

## （7） 類型 7

<p>類型 7</p> <p>引用商標：ABC  指定商品・役務：第 30 類 和菓子（30A01）  出願人：甲  事業内容：和菓子メーカー</p> <p>出願商標：ABC + 図形  指定商品・役務：第 30 類 洋菓子（30A01）  出願人：乙  事業内容：洋菓子店</p> <p>【事例の想定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標の類似度が比較的高い。</li> <li>・指定商品・役務の類似群は共通するが、商品等の材料、販売地域、販売先、高価 or 廉価などの相違がある。</li> <li>・当事者間においては商品等の材料、販売地域、販売先、高価 or 廉価などの相違により棲み分けられるという認識。</li> </ul>
--

類似群コードが同じでも商品等の材料、販売地域、販売先、高価・廉価などの相違があって、出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務がいずれも具体的な商品・役務で互いに包含関係にない場合の対応について確認するべく設定した事例である（たとえば、A）「駄菓子」（駄菓子メーカー）と「高級生菓子」（ケーキメーカー）、B）「業務用の菓子」と「個人店でのみ販売されるケーキ」、C）「市販される菓子」と「自社店舗又は自社オンラインショップでのみ販売される菓子」、D）「北海道でのみ販売する菓子」と「九州でのみ販売する菓子」のような例である。）。また、出願商標の指定商品・役務について具体的にどのように限定すべきかを探ることとした。

特許庁との意見交換会では、たとえば「和菓子」と「洋菓子」は、指定商品等の材料、販売地域、販売先、高価・廉価などの相違がある場合に、現在の混同を否定する方向に働くことがあるといえるので、許容される余地はあるとの見解であったが、基本的にはケースバイケースとなるとのことであった。他方、特に地域の限定による差

異については、近年オンライン販売等により幅広い流通経路が選択できることから、本当に「ここでしか売っていない」ことを示すことができない限り考慮事由としては弱いといわざるを得ない。

なお、指定商品・役務の限定については、販売地域の限定など当事者間の契約上取り決めた棲み分け方が詳細にわたり具体的過ぎるような場合、指定商品・役務表示として採択されないのではないかと懸念があったが、限定する表現が具体的に明示されていれば、基本的に商標法第6条第1項の拒絶理由には該当しないと思われるため、問題はないのではないかとのことである。

## (8) 類型8

事例8
<p>引用商標1：ABC  指定商品・役務：第9類 電気通信機械器具（11B01）、電子応用機械器具及びその部品（11C01 11C02）  出願人：甲  事業内容：情報・産業システム機材・印刷システム機材の企画、開発、製造、販売、及びソフトウェアの販売</p> <p>引用商標2：ABC／エービーシー  指定商品・役務：第9類 太陽電池（11A01 11A03）  出願人：乙  事業内容：太陽光発電</p> <p>出願商標：ABC＋図形  指定商品・役務：第9類 電池（11A03）、コンデンサー（11A01 11B01）  出願人：丙  事業内容：輸送用機械器具の製造および販売</p>
<p>【事例の想定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標の類似度が比較的高い。</li> <li>・指定商品・役務の類似群は共通するが、事業内容が異なる。</li> <li>・引用商標権者が複数で、各引用商標権者からの確認を得ることの困難性が比較的高い。</li> </ul>

引用商標が複数存在し、各引用商標権者からの合意を得ることが困難な場合に、事業内容の違いを説明・主張することが、考慮事由となるかを探る目的で設定した事例である。特に引用商標権者と出願人の事業内容が明らかに相違しており、専門性などが異なることが両者の会社ウェブサイトなどからわかる場合に、これが将来における「混同を生ずるおそれがない」ことに関する資料として利用可能か検討した。

特許庁との意見交換会における議論によると、会社のウェブサイトの記載内容はいわゆるファクトベースの資料であり、現在混同がないことは確認できても、将来にわたってこれが変動しないことを認定することは難しいとのことである。長年にわたって単一事業しか行っておらず、これまで混同が生じていないことなどの強い考慮事由があれば、理論上は認められる可能性もあるが、ハードルは高い。

合意書ではなく、事実関係だけで（現在だけでなく）将来における混同のおそれもないことを立証することは難しく、よほどの事情がない限り、このような進め方は難しいと考える。

## 4. 意見交換会における一般的な質問応答から得られた事項等

### 4. 1 不足・不備があった場合の対応

コンセント制度利用の案件においては、提出された書類や記載内容等に不足・不備があると判断された場合でも直ちに拒絶査定が出されるものではなく、審査段階において担当審査官とのコミュニケーションを通じて補足を还有机会がある。したがって、まだ事案の蓄積や利用経験の浅いコンセント制度をうまく活用して進めていくためには、出願人（代理人）と審査官とのコミュニケーションが一つの重要なポイントになると思われる。

#### 4. 2 特許庁との相談に関して

特許庁との相談は、電話、メール、面接（オンライン面接を含む）等の方法で可能である。出願商標が4条1項11号に該当するか否かの判断を予め行うことが難しいことや、引用される既登録商標が特定されなければ回答が難しいことを踏まえると、相談のタイミングとしては拒絶理由通知後が望ましい。最終的には担当審査官の判断によるため、担当審査官が決まっていない状態での相談には適切な対応が難しいことがある。

なお、実際の案件においても、拒絶理由通知書の受領後、応答手続を取る前に担当審査官を通じて特許庁に対して具体的な同意内容・条件について相談することができたケースがある。

さらに、特許庁からは、コンセント制度の適用にあたっては、個別具体的な案件の内容に応じて、柔軟に対応していく旨の言及があった。

#### 4. 3 商標の識別力について

検討した事例では、出願商標と引用商標の類似度の高低が主な要素となったが、商標の識別力の強弱も出所の混同の取扱いにおいて考慮されると思われる。

### 5. コンセント制度を利用した登録事例

#### 5. 1 令和7年5月までの利用状況

令和6年度の第1小委員会で検討していた段階では、同意書が提出された出願がいくつかあることは確認できたものの、提出された同意書について審査を完了した事案はまだなかった。その後令和7年6月の時点で、商標法第4条第4項の主張が認められ登録された商標は以下の2件が確認できている<sup>(7)</sup>。

#### 5. 2 コンセント制度を適用した初の商標登録

引用商標	
商標	
登録番号（出願番号）	登録第5991116号（商願2016-145189）
区分 指定商品・役務	第35類 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、他
権利者	シャディ株式会社



出願商標	
商標	
出願番号	商願 2024-34144
区分 指定商品・役務	第 33 類 清酒、焼酎、合成清酒、白酒、直し、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、ビール風味の麦芽発泡酒、中国酒、薬味酒
出願人	株式会社車多酒造

本事案で提出された合意書では、①出願商標の使用態様を限定し、②引用商標に係る「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、その役務を提供するためのギフト用カタログへの使用に限定している。

ただし、出願商標の指定商品が、商品（清酒、他）であるのに対して、引用商標の指定役務はいわゆる小売等役務であるため、当該合意書の条件のみで商標法第 4 条第 4 項の主張が認められたというよりは、商品と小売等役務の違いも考慮された上で主張が認められたのではないかと推察される。

### 5. 3 コンセント制度適用第 2 号

引用商標	
商標	
登録番号（出願番号）	登録第 6568955 号（商願 2021-127740 号）
区分 指定商品・役務	第 36 類 建物の管理、他
権利者	三菱地所株式会社、大阪ガス都市開発株式会社、オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、積水ハウス株式会社、株式会社竹中工務店、阪急電鉄株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、うめきた開発特定目的会社

出願商標	
商標	
出願番号	商願 2024-41302 号
区分 指定商品・役務	第 36 類 建物の管理、他

出願人	積水ハウス株式会社、大阪ガス都市開発株式会社、オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、株式会社竹中工務店、阪急電鉄株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、うめきた開発特定目的会社
-----	---

本事案に関しては、出願商標の出願人は8社であるのに対し、引用商標権者はその8社に三菱地所株式会社を加えた9社で構成されており、いずれも「グラングリーン大阪」という開発プロジェクトの開発事業者である、という事情がある。また、出願商標の出願人と引用商標権者の両方に、三菱地所株式会社の100%子会社である三菱地所レジデンス株式会社が含まれている点も主張立証した結果、商標法第4条第4項の主張が認められた。

第1小委員会で検討した事例でいえば類型4に近いが、コンセント制度導入の趣旨からするとややイレギュラーなケースにあたると考える。

## 6. まとめ

コンセント制度の利用を想定できる事例は多岐にわたるため、審査便覧に掲載の書類と記載事項の例に画一的に当てはめていくのではなく、事案に合わせた適切な書類と記載事項が必要になると考えられる。いわゆる留保型のコンセント制度であることから、その事案において混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる要素とその強さを事案ごとに見極め、また、その要素等を適切に言い表す合意書の文言と意見書の主張・説明を作成することが重要である。

制度導入直後の審査事例がまだ少ない段階で特許庁との意見交換会を通じて制度の利用に際してユーザーが直面すると考えられる状況と実務上の課題を伝え共有できたこと、また、そのような課題を解決するための方策を検討できたことは大変意義があった。

検討を通じて、多様な事例類型ごとに混同を回避する要素や文言を確認し、実務対応上の留意点といった主要な知見を得ることができた。これらは事案に応じた柔軟な対応や制度運用の透明性向上につながるものであり、今後の事案に生かされ、また、今後の審査・審決例を通じてより明確になり、制度の実効性と利用価値が高まることが期待される。

本稿執筆時点においても未だ実際の審査事例は少ないが、コンセント制度について、適切、かつ、ユーザーの利用しやすい審査運用がなされるよう引き続き注視していく必要があり、今後も必要に応じて日本弁理士会として意見を出していくことが重要と考える。

### (注)

- (1) 審査便覧 42.400.02 商標法第4条第4項の主張に関する資料の取扱い p.4-p.6
- (2) 2024年9月10日（第1回）、同10月31日（第2回）、同12月6日（第3回）に開催。
- (3) 審査便覧 42.400.02 商標法第4条第4項の主張に関する資料の取扱い p.6
- (4) 審査便覧 42.400.02 商標法第4条第4項の主張に関する資料の取扱い p.6
- (5) 商標審査基準十九、第4条第4項（先願に係る他人の登録商標の例外） p.2
- (6) 類似群コードは同一だが実際のビジネスでは混同のおそれが少ないと思われる商品・役務の具体的な例を第1小委員会内で収集して一覧を作成し、特許庁との第2回意見交換会において資料として提出した。
- (7) 原稿の校正を行った令和7年9月9日の段階においては、コンセント制度を利用した商標登録出願についてさらに4件が登録を認められた。商標登録第6939829号、商標登録第6954617号、商標登録第6955489号及び商標登録第6959455号である。なお、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「商標」「商標検索」内の「検索オプション」で「同意併存登録」欄の「有」にチェックを入れて検索すると、コンセント制度を利用して登録された商標登録が検出される。 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100>

（原稿受領 2025.7.7）