

平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標制度におけるコンセント制度についての 調査研究報告書

平成28年2月

株式会社サンビジネス

いても、同意があれば登録が認められる旨が規定されている。

ただし、コンセントは特許庁を拘束するものではなく、需要者の混同が生じるおそれがある場合は、登録が認められれない。例えば、同一商標かつ同一又は類似の商品・役務についてのコンセントは、その商品・役務の出所を識別する機能を喪失し需要者に不利益が生じるため、許可されないと考えられる。

また、コンセントにより登録を受けたものであることは、公報に記載される。

(vi) 香港

香港では、商標法第 12 条においてコンセント制度が規定されている。先行商標の権利者によって与えられた同意書は、商標登録の相対的理由に基づく拒絶を克服することができるが、同意書は特許庁の判断を拘束するものではないとされる。

コンセントにより登録された出願は、登録簿にその旨が表示される。また、かかる表示は登録証、登録簿の関連商標の記録及び香港 IP ジャーナルの公告にも示される。

(vii) シンガポール

シンガポールでは、商標法第 8 条(9)において、コンセント制度が規定されている。当該は、「登録官は、先の登録商標又は他の先の権利の所有者が同意を与えれば、自己の裁量で商標を登録することができる」との裁量規定であり、公衆が混同を生ずるかについては登録官の判断がなされる。

実質的に同一の商標が、同一商品について、同じ市場で使用される場合においては、同意書のみでは相対的拒絶理由を克服できないと考えられる。

また、公報には引用商標権者の同意により商標登録出願が受理された旨が表示される。

(viii) ベトナム

ベトナムにおいては明文化された規定はないが、実務上 NOIP（国家工業所有権庁）は同意書を受付けており、事案によっては先行商標権者の同意書が、拒絶理由を覆す役割を果たす。コンセントは審査官の判断を拘束するものではない。

実務上、同意書には、先行商標名義人の氏名等の必須事項とともに、ベトナム国内での出願人による指定商品・役務についての当該商標登録及び使用を認め、

異議を申し立てない旨の明確な記載を含めることが求められる。

同一商標かつ同一商品・役務についての同意書は受理されないが、周知・著名商標に関するコンセントは禁止されてはならない。

また、コンセントによる登録である旨の情報は、ベトナム国内の刊行物、登録・商標検索ツールには表示されない。

(ix) マレーシア

マレーシアにおいては、商標審査基準 15.125 において、コンセント制度が規定されている。同意書は、先行登録商標と同一又は類似することを根拠とする拒絶を受けた場合の解決策の一つとして利用されている。

同意書は審査官を拘束しない。審査官が同意書にも拘らず公衆における混同があると判断した場合には、登録は拒絶されることとなる。

コンセントによる登録である旨の情報は、公告、登録簿に記載される。また、IP ONLINE SEARCH（知的財産権情報検索データベース）においても表示される。

(x) インド

インドにおいて、コンセント制度は以前から商標実務として存在しており、2003 年に商標法第 11 条(4)において、明文化された。

同意書制度は引例を克服する手段として一般的である。同一商標かつ同一商品・役務についてのコンセント、著名・周知商標に関するコンセントも、制度としては可能である。

また、商標規則第 59 条に基づき、同意書によって登録許可された商標は、その事実が登録簿に掲載される旨が定められている。ただし、登録商標の検索データベース上には、その旨の情報は示されていない。

(xi) オーストラリア

オーストラリアにおいては、明文化された規定はないが、実務上コンセント制度が運用されている。具体的には、商標法第 44 条(3)(b)において、相対的拒絶理由を有する場合でも、「他の状況を理由として、そうすることが適切であること、を認めた場合は、登録官は、課することが適切であると判断する条件又は制限を付して、出願人の商標についての登録出願を受理することができる」旨が規定されており、当該「適切であることを認めた場合」には、第三者が商標の使用

が必要とされる、という回答もなかった。

(vi) 統計情報

コンセントについての統計的なデータは、ほとんどの国・地域で公開されていないということであった。唯一、ニュージーランドからは、コンセントによる年間の登録件数について回答があった（2014年：520件、2013年：587件、2012：568件）。

(3) 対象国・地域ごとの調査結果の比較

各国の制度の比較結果を一覧として示したものを、図表1に掲載する。

図表 1 各国のコンセント制度比較

	制度の根拠	完全型か 留保型か	同意書の 提出時期	同意書の 所定のフォ ーマット	同意書の 必須内容・ 実務上推奨 される内容	同一商標 同一商品 に関する コンセント	周知・著名 商標に関す るコンセ ント	公報・登録 簿・データ ベースでの 公開
中国	内部ガイド ライン	留保型	拒絶査定 不服審判時		有	通常難しい	可	
韓国	コンセント制度は存在しない。 ただし、商標法全面改正法律案にコンセント制度が含まれている。							
米国	審査便覧	留保型	拒絶理由 対応時		有	可	可	
EU(CTM)	規則	相対的 拒絶理由の 審査なし	提出不要			可	可	
台湾	法律	留保型	審査係属中	有		不可	可	有
香港	法律	留保型	出願時・ 拒絶理由 対応時	有 (サンプル)	有	可	可	有
シンガ ポール	法律	留保型	拒絶理由 対応時		有	可	可	有
ベトナム	運用	留保型	制限はない		有	不可	可	
マレーシア	審査基準	留保型	審査係属中		有	可	可	有
インド	法律	留保型 (実務上は ほぼ完全型)	審査係属中		有	可	可	有(データ ベースには 掲載無し)
オースト ラリア	運用	留保型 (実務上は ほぼ完全型)	拒絶理由 対応時	有	有	可	可	
ニュージ ーランド	法律	完全型	出願から 12か月	有	有	可	可	有
カナダ	審査基準	留保型	審査係属中		有	通常難しい	可	
メキシコ	運用	留保型	審査係属中			通常難しい	不可	
ブラジル	運用	留保型	制限はない		有		可	
英国	法律	相対的 拒絶理由の 審査なし	提出不要		有	可	可	
スペイン	コンセント制度は存在しない。 ただし、相対的拒絶理由の審査がなく、当事者間の同意により異議申立ての解決がなされることがある。							
スウェー デン	法律	留保型	拒絶理由 対応時			可	可	
ハンガリー	法律	相対的 拒絶理由の 審査なし	審査係属中		有	可	可	
ロシア	法律	留保型	審査係属中		有	不可	不可	

【8.ベトナム】

	質問	回答
1. 制度概要	A. コンセント制度の有無	ベトナムの現行法にはコンセント制度はない。しかしながら、実際には国家工業所有権庁（以下NOIP）は同意書（LOC）を受け付けている。
	B. コンセント制度は何で規定されるか（法令か運用か）	無し
	C. コンセント制度の対象	
	C. 1. 先登録商標に基づく職権による拒絶理由通知への対応が可能か	はい。事案によっては先行商標の所有者からの同意書が拒絶を覆す役割を果たす。
	C. 2. 先登録商標に基づく商標登録に対する異議申立への対応が可能か	同意がある場合、異議申立は成立しない。
	C. 3. 先登録商標に基づく商標登録に対する無効審判・取消審判への対応が可能か	同意がある場合、無効又は取消は成立しない。
	C. 4. コンセントによる登録商標に対して異議申立・無効審判請求等が可能か	できない。
2. 制度詳細	A. 同意書提出のタイミングは限られるか（出願時や拒絶理由の対応時に限られるか）	現行法において明確な規定はない。一般的に同意書は暫定拒絶の後、当該拒絶に関する意見を出願人が提出するために設定された期間内、すなわち当該拒絶の通知が発行された日から2ヶ月以内に提出される。この期間はさらに2ヶ月延長することができる。しかしながら、NOIPは、商標出願の審査中又は拒絶査定後にも同意書を受理している。後者の場合、拒絶査定の日から3ヶ月以内をその期間とする。
	B. 同意書の所定のフォーマットがあるか	いいえ。
	C. 同意書の記載内容は決まっているか（契約内容（出所混同が生ずるおそれが存在しない理由や混同の回避のための取り決め）を記載するか）	明確な規定は無いが、実務上、NOIPに受理されるために以下の内容から構成されなければならない。 1. 先行商標名義人の氏名並びに住所、及び引用商標の詳細 2. 同意書によって許諾される出願人の氏名並びに住所 3. 引用商標の名義人は、ベトナム国内での出願人による指定商品・役務（商標と指定商品・役務の記述は要件である）についての当該商標登録及び使用を認め、異議を申し立てない旨の明確な記載 4. 署名及び署名者の役職（また、あれば社印）。国外の組織に関しては公証が必要。
	D. 同一商標・同一商品に関するコンセントは可能か	NOIPは同一商標及び同一商品・役務についての同意書は受理しない。
	E. 周知・著名商標に関するコンセントは可能か	可能
	F. コンセントは審査官の判断を拘束するか（完全型か）、それとも審査官の類否判断に当たって参酌されるか（留保型か） ・留保型の場合、提出された同意書はどのように審査されるのか（コンセントを認めない場合等の判断基準、手法等） ・グループ会社であることの考慮の有無	裁量。 実務上、上記特定の内容（及び国外の組織に関しては公証）を伴った同意書は受理することができる。受理することができない場合、NOIPは拒絶理由を特定した拒絶査定を発行する。 グループ会社かどうかを考慮することは無いが、同意書が必要であることに変わりはない。
	G. 先願商標がコンセントを得た登録の場合の対応（先願商標の同意者すべてからコンセントを得る必要があるか）	はい。
3. 登録後	A. 同意に基づく商標の移転の制限の有無	いいえ。
	B. 登録後の同意の取り消しの可否 取り消した場合、自動的に商標が失効するか？	不可能
	C. 更新時の手続（同意書の写しの提出が必要か）	いいえ。
A. コンセントによる登録例		(i) 「殺虫剤; 獣医科用剤」（第5類）について商標「To-Yo FS」（商標登録第223632号）は、To Ba Tradding Manufacturing Limited（ベトナム）の名義で登録された。「水生生物用獣医科用剤」（第5類）について先行商標「TO-YO（図形）」（商標登録第71611号）の名義人B. E. C. K. A Biological Technology Limited（ベトナム）が許諾するという同意書が提出された。 (ii) 第35類並びに第39類の役務について商標「Santa Fe & Device」（商標登録第139886号）は、To Ba Santa Fe JSC（ベトナム）の名義で登録された。先行商標である第39類について「Santa Fe & Device」（商標登録第4750号）、第35類について「Santa Fe」（商標登録第93342号）、及び第35類について「device」（商標登録第493343号）の名義人Santa Fe Transport International Limited（香港）が許諾するという同意書が提出された。
	B. コンセントに関する統計	無し。
	C. コンセントに関する裁判例	無し。

【8.ベトナム】

4. 付加情報	D. 公報、登録簿、商標検索サーチツール（例：TESS（アメリカのインターネット商標検索システム））等において、コンセントにより登録された商標であることを明示しているか否か	同意書の提出によって登録となった商標についての情報は、ベトナム国内の刊行物、登録・商標検索ツールに表示されない。
	E. 制度概略	
	F. 関連する法律	1. Intellectual Property Law No. 50/2005/QH11 dated 29 November 2005, as amended by Law No. 36/2009/QH12 dated 19 June 2009 ; 2. Decree No. 103/2006/ND-CP dated 22 September 2006 detailing and guiding some articles of Intellectual Property Law, as amended by Decree No.122/2010/ND-CP dated 31 December 2010 3. Circular No. 01/2007/TT-BKHCH dated 14 December 2007 detailing and guiding Decree No. 103/2006/ND-CP as amended by Circular No. 13/2010/TT-BKHCH dated 30 July 2010 and Circular No. 18/2011/TT-BKHCH dated 22 July 2011 and Circular No. 05/2013/TT-BKHCH dated 20 February 2013
	G. 関連する審査基準	” Rules of Trademark Application Examination”（官庁内部の文書）
	H. サンプル	

禁 無 断 転 載

平成 27 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標制度におけるコンセント制度についての
調査研究報告書

平成 28 年 2 月

請負先 株式会社 サンビジネス

〒105-0014 東京都港区芝一丁目 10 番 11 号

電話 03-3455-5294

FAX 03-3455-8909

URL <http://www.sunbi.co.jp/>

E-mail info@sunbi.co.jp