

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

(xiv) メキシコ

メキシコでは、商標法にはコンセントに関する規定はないが、実務上コンセント制度が運用されている。

同意書の採用の可否は審査官の判断によることとなるが、採用されるよりも拒否される場合が多い。それは、商標が混同が生じる類似範囲であり、指定商品役務が同一又は類似する場合には、出願は拒絶される傾向にあるためである。この基準は裁判所においても同様である。

(xv) ブラジル

ブラジルでは、コンセント制度が運用で認められている。BPTO（ブラジル特許商標庁）の意見（INPI/CPAPD No 001/2012）において、以下の基準が示されている<sup>7</sup>。

1. 特定の状況において、共存協定契約書と題された書類は、審査官の意思形成の十分な関連要素として斟酌される。
2. 言及した共存協定契約書は、審査の負担を軽減するためにのみ審査されなければならない、署名者間で混同又は関連性の可能性が否定される意見がなされている場合にのみ採用される。
3. 当該軽減は、LPI 135 条に規定される取消規定を回避するために、商標の移転登録の申請の審査においても評価される。
4. INPI は、さらに、混同又は組織的関連付けのリスクを軽減することを目的として、各当事者の商標で包含されている商品又は役務を最適な範囲に縮減するためにオフィスアクションを発行することがある。

なお、コンセントによる登録である旨の情報は、公開されない。

(xvi) 英国

英国においては、商標法第 5 条(5)において、コンセントに関する規定が定められている。ただし、相対的拒絶理由の審査が行われないため、特許庁に対して

<sup>7</sup>[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer\\_n\\_01-2012\(CPAPD\)convivencia.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer_n_01-2012(CPAPD)convivencia.pdf)[最終アクセス日：2016年2月17日]

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	

## 【15.ブラジル】

	質問	回答
1. 制度概要	A. コンセント制度の有無	採用
	B. コンセント制度は何で規定されるか（法令か運用か）	BPTOの意見（INPI/CPAD No 001/2012）において以下の基準が示された。 1. 特定の状況において、共存協定契約書と題された書類は、審査官の意思形成の十分な関連要素として斟酌される。 2. 言及した共存協定契約書は、審査の負担を軽減するためにのみ審査されなければならず、署名者間で混同又は関連性の可能性が否定される意見がなされている場合にのみ採用される。 3. 当該軽減は、LPI 135条に規定される取消規定を回避するために、商標の移転登録の申請の審査においても評価される。 4. INPIは、さらに、混同又は組織的関連付けのリスクを軽減することを目的として、各当事者の商標で包含されている商品又は役務を最適な範囲に縮減するためにオフィスアクションを発行することがある。
	C. コンセント制度の対象	需要者
	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	可能である。
	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	可能である。
	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	可能である。
	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	はい。
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）	いつでも。拒絶の前又は後。例えば、異議申立の回答時、或いは拒絶の審判の提出時。
	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ない理由や混同の回避のための取り決め）を記載するか	いいえ。しかしながら、通常、特定の情報を記述する必要がある。それは、当事者が提供する事業、それぞれの商品役務、そして市場において混同が生じないことである。商品役務のリストを縮減する必要も求められる。
	D. 同一商標・同一商品に関するコンセントは可能か	いいえ。
	E. 周知・著名商標に関するコンセントは可能か	はい。ブラジル特許庁は混同の可能性について常に審査する。
	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照されるか（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。利用できる基準は前記のもののみである。ブラジル特許庁は、商標及びそれぞれの商品役務の間で混同の可能性が認められるか審査する。出願人が、先行商標権者と同一の経済グループに属することを証明した場合には、引例は克服されることとなる。かかる場合、両企業が同一の統制者を有していることを示す明確な証拠が求められ、同意書の提出は必要とされない（ブラジル特許庁の意見（INPI/proC/DIRAD No. 12/8））。
	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）	ブラジル特許庁による基準はない。直接引用されている商標については、通常、全ての商標権者からの同意を得ることが必要とされる。
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。しかし、知的財産法135条の規定に留意する必要がある。 135条：移転は、同一又は類似、同種の商品又は役務に関する同一又は類似の商標の全ての登録又は出願を含まなければならない。
	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？	いいえ。
	C. 更新時の手続（同意書の写しの提出が必要か）	いいえ。
4. 付加情報	A. コンセントによる登録例	第3類の商標「COLOR TOUCH SUNLIGHTS (&Design)」が先行商標「SUNLIGHT」（第3類）に基づいて拒絶され、審判を同意書と共に請求した結果、登録が許可された。
	B. コンセントに関する統計	いいえ。
	C. コンセントに関する裁判例	いいえ。
	D. 公報、登録簿、商標検索サーチャール（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	同意書によって登録されたかどうかは登録のデータには示されない。

## 【15.ブラジル】

E. 制度概略	
F. 関連する法律	BPTO`s opinion INPI/CPAPD n°. 001/2012 and Brazilian IP law - article 124, XIX.
G. 関連する審査基準	Trademark Manual - Resolution INPI/PR n° 142/2014 - Version of December 2014
H. サンプル	なし。

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](mailto:info@sunbi.co.jp)