

<日本>



コンセント制度の導入について

東和国際特許事務所
弁理士

平林 岳治

経済産業省所管の産業構造審議会（知的財産分科会商標制度小委員会）において行われてきた、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の議論が、先日、報告書として公表されたが¹、コンセント制度の導入を進める方向で取りまとめが行われた点が代理人としてはとりわけ興味深い。

上記報告書の定義によると、「コンセント制度」とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認める制度のことであり、諸外国・地域で導入されているが、日本においては同様の手続がなく、商標同士が類似することを前提に併存登録を求める場合には、出願人と先行登録商標の権利者の名義を一時的に一致させて拒絶理由を解消する「アサインバック」の手法が用いられてきた。

一方、アサインバックの手法については、権利の一時的な移転に伴うリスクや、金銭的・手続的負担、同手法に不慣れな海外の顧客に対してアサインバックの説明を行う必要性と、それに伴うトラブルなどが指摘されてきた。

筆者の実務経験について記すと、ある商標について顧客の依頼を受けて登録可能性を調査したところ、先行登録商標が2点見つかり、しかも、これらの先行登録商標の一方は他方に対してアサインバックの手法を用いて登録されたものであることが判明したことがある。

このようなケースでは、後願商標についてアサインバックの手法を用いないと先願商標に対して登録が難しいほど、先行登録商標2点は互いに類似しているので、出願人が先行登録商標の一方については出願商標との非類似を主張し、他方についてはアサインバックの手法を用いるといった対応は、通常なし得ない。

1 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/20230310_shohyo/02.pdf

そこで、先行登録商標 2 点の両方についてアサインバックの手法を用いようとすると、先行登録商標に係る権利者 2 者の名義を出願人の名義に一時的に変更することが可能であれば手続は比較的簡便に済むが、たとえ一時的なものであっても、後願に係る先行登録商標の登録の経緯と関係のない出願人への権利移転に権利者 2 者が難色を示すこともあり得る。

その逆に、出願人の名義を権利者 2 者の一方または双方の名義に一時的に変更するのであれば、権利者 2 者からの同意は得やすくなるかもしれないが、今度は、権利者 2 者の間における一時的な権利移転も必要となり、対応が複雑化する。

さらに、所望の商標登録を得られることが判明してからは、既に行った権利移転や名義変更を全て元に戻さなければならず、また、上記のような対応は、いずれも先行登録商標の権利者の双方から同意を得て初めて可能になるものである。

したがって、特に、出願人の名義を先行登録商標に係る権利者 2 者の名義に一時的に変更する場合には、一の先行登録商標の存在を主に想定する通常のアサインバックよりも、出願人側が行う交渉や手続の内容は複雑となり、その負担から出願自体を断念するユーザーも多いと思われる。

コンセント制度が導入されると、上記のケースでは、ユーザーは先行登録商標の権利者 2 者のそれぞれから個別に同意を得れば足り、両権利者の間での一時的な権利移転を伴わないため、両権利者との交渉にも見通しが付きやすくなり、最終的に出願へと至るユーザーは増えるものと期待される。

< Japan >

Introduction of Letters of Consent in the Japanese Trademark System

Towa International Patent Firm

Patent Attorney

Takeharu Hirabayashi

The Industrial Structure Council (Trademark System Subcommittee of the Intellectual Property Committee), under the jurisdiction of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) of the Government of Japan, recently released a report on its discussions regarding a review of the trademark system for the development of brand strategies utilizing trademarks¹. As an attorney, I am particularly interested in the fact that the report was compiled in the direction of promoting the introduction of Letters of Consent in the Japanese trademark system.

According to the definition in the report, the "Letters of Consent System" is a system that allows the concurrent registration of a trademark that is identical or similar to a previously registered trademark of another party, if the right holder of the previously registered trademark gives his/her consent. In Japan, however, there is no similar procedure, and in cases where two trademarks are similar, the "assign back" procedures have been adopted where the names of the applicant and the right holder of the prior registered trademark are temporarily unified to resolve the reason for refusal.

It is noted that the "assign back" procedures have been pointed out as having risks associated with the temporary transfer of rights, financial and procedural burdens, and the necessity of explaining the assign back procedures to overseas clients who are not familiar with the procedures, as well as the troubles associated with them.

The author's practical experience is that when investigating the possibility of registering a certain trademark at the request of a client, two prior registered trademarks were found, one of which had been registered by adopting the assign back procedures for the other.

In such a case, the two prior registered trademarks are so similar to each other that it was difficult to register the first trademark without adopting the assign back procedures for the

1 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/20230310_shohyo/02.pdf

second trademark, so the applicant cannot usually respond to the reason for refusal by claiming dissimilarity of one of the prior registered trademarks from the applied-for trademark and adopting the assign back procedures for the other prior registered trademark.

Therefore, if the applicant wishes to adopt the assign back procedures for both of the prior registered trademarks, and it is possible to temporarily change the names of the owner of the two prior registered trademarks to the name of the applicant, the procedures would be relatively simple. However, it is possible that the two right holders might show reluctance to transfer their rights, even if only temporarily, to the applicant who has no connection with the history of the registration of the subsequent application in the two prior registered trademarks.

On the other hand, if the name of the applicant is temporarily changed to the name of one or both of the two right holders, it may be easier to obtain consent from the two right holders, but this time, a temporary transfer of rights between the two right holders is also necessary, which complicates the handling.

Furthermore, once it turns out that the desired trademark registration can be obtained, all rights transfers and name changes that have already been made must be undone, and all of the above actions can only be taken after obtaining the consent of both right holders of the previously registered trademarks.

Therefore, especially in the case of temporarily changing the name of the applicant to the name of the two right holders of the prior registered trademarks, the negotiations and procedures to be undertaken by the applicant will be more complicated than the usual assignment back, which mainly assumes the existence of one prior registered trademark, and many users are likely to give up on the application itself due to this burden.

If the Letters of Consent System is introduced, in the above case, it will be sufficient for the user to obtain consent from each of the two right holders of the prior registered trademarks individually, and since it does not involve a temporary transfer of rights between the two right holders, it is expected that the prospect of negotiations with both right holders will become easier, and it is expected that the number of users who will eventually file an application increases.