

<日本>



我が国における商標を取り巻く状況 について

東和国際特許事務所
商標顧問 水荃 弥

1. 商標出願統計状況

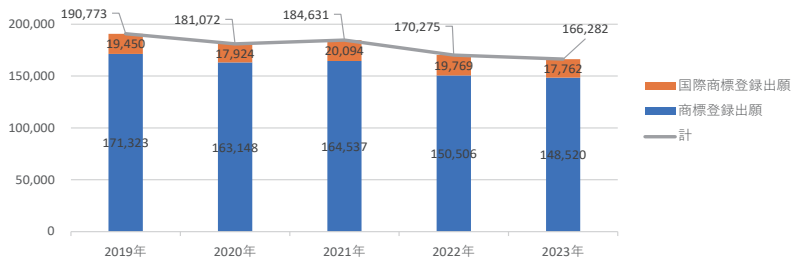
2019年から2023年迄の直近5年間の出願統計（但し、2023年は、6月迄の半年間の出願速報値を2倍にした単純予測値）についてみると、2020年以降、減少傾向にある。

2022年（170,275件）の対2019年（190,773件）比率では、約89%、同じく2023年（166,282件 但し、予測値）では、約87%であり、いずれも2019年に比して10%以上の減少となっている。

減少要因としては、様々想定されるが、COVID-19の世界的蔓延による影響のほか、昨年に勃発の戦争による食料・エネルギー問題に代表される世界経済の混乱等による要因が含まれると考えられる。

商標出願の減少は、商標の使用が必然的に伴う新商品の開発や新サービス（役務）の出現の停滞を意味するものであり、ひいては、産業競争力の低下に繋がるものと考えられる。

これらを払拭すべく、今後の出願増に大いに期待したい。



2. 商標法改正状況

今年（2023年）6月14日に公布（施行は、公布後1年以内）された主な2点の商標法の改正概要は、以下のとおりである（JPO ホームページ情報より編集）。

(1) コンセント制度の導入

当該制度は、商標法第4条第1項第11号（他人の既登録商標と抵触する出願商標は商標登録を受けることができない）に該当する商標であっても、先行する商標権者の同意（consent）、があり、出所混同のおそれがない場合には、商標登録を受けることが可能となる制度（商標法第4条第4項←商標法第4条第1項第11号の適用除外規定）である。

わが国では、従来、コンセント制度を有していなかったことから、拒絶理由を受けた出願商標を引用商標の商標権者に一旦、名義変更することで権利者と名義を一致させ、出願商標の登録後にその商標権を移転してもらう「アサインバック」という方法で、拒絶理由を回避する方法があったが、今回、「アサインバック」による煩雑さを回避するために、より利用しやすいコンセント制度を導入することとなった。

現在、コンセント制度導入にあたり、商標審査基準の改定作業を行っているところである。

以下は、改正された商標法第4条第4項の条文である（下線部分が改正部分）。
（商標登録を受けることができない商標）

第四条（略）

2・3（略）

4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

(2) 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和

商標構成中に他人の氏名等を含む商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない。当該規定の趣旨は、他人の人格的利益の保護にあるとされている。

当該規定は、近時の裁判例においても厳格に解釈されているところ、現行制度に対しては、創業者デザイナー等の氏名をブランド名に利用することの多いファッション業界を中心に当該規定の要件緩和の要望があった。

さらに、米国、欧州、中国及び韓国等の諸外国では、当該商標の登録について、他人の氏名の知名度を要件とする制度が設けられているところ、国際的調和の観点からも当該規定について、要件を緩和する見直しを行った。

現在、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和についてもコンセント制度導入と同様、商標審査基準の改定作業を行っているところである。

以下は、改正された4条1項8号の条文である（下線部分が改正部分）。

商標法第4条第1項第8号

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～七(略)

八 他人の肖像若しくは他人の氏名 (商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。) 若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

九～十九(略)

2～4(略)

< Japan >

The Situation Surrounding Trademarks in Japan

Towa International Patent Firm
 Trademark Advisor

Wataru Mizukuki

1. Trademark Application Statistics

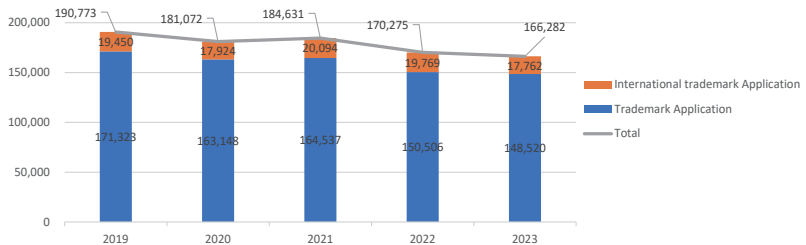
The application statistics for the most recent five years from 2019 to 2023 (for 2023, the figures are simple projections doubled by the preliminary figures for the six-month period ending in June) show a declining trend since 2020.

The ratio of applications in 2022 (170,275) to 2019 (190,773) is approximately 89%, while the ratio in 2023 (166,282) is approximately 87%, both of which represent a decrease of more than 10% compared to 2019.

The reasons for the decline can be assumed to include various factors, including the impact of the global spread of COVID-19, as well as the global economic turmoil represented by food and energy problems caused by the war that broke out in the last year.

A decrease in trademark applications means stagnation in the development of new products and the emergence of new services that inevitably accompany the use of trademarks, which in turn is thought to lead to a decline in industrial competitiveness.

In order to eliminate these problems, I expect an increase in the number of applications in the future.



2. Trademark Act Revisions

This summarizes the two key amendments to the Trademark Act that were published on June 14, 2023, and will be in effect within a year from that date.

(1) Introduction of the Consent System

This system allows registration of a trademark under Article 4(1)(xi) of the Trademark Act (preventing registration if it conflicts with an existing trademark) with the consent of the prior trademark owner and no risk of confusion regarding the origin of the trademark (Trademark Act Article 4(4) exemption).

Previously, Japan lacked an outlet system, leading to a workaround involving temporarily changing the applicant's name to match the cited trademark owner's name and transferring the trademark right post-registration. To simplify this process, the Consent System was introduced.

Currently, we are revising the Trademark Examination Guidelines to implement the Consent System.

Here is the revised text of Article 4(4) of the Trademark Act (revised portions underlined).

(Trademarks not registrable)

Article 4

(1) to (3) (Omitted)

(4) The provision of paragraph (1)(xi) shall not apply to a trademark falling under the item where the applicant for trademark registration has obtained the consent of another person provided in the said item to register the trademark, and where there is no risk of confusion between the goods or services in connection with which the said trademark is used and the goods or services pertaining to the business of the holder of trademark right, exclusive right to use or non-exclusive right to use of the registered trademark of another person under the said item.

(2) Relaxing Trademark Registration Rules for Names of Individuals

A trademark that includes another person's name falls under Article 4(1)(viii) of the Trademark Law and requires that person's consent for registration. This provision aims to safeguard personal interests.

Recent court decisions have strictly enforced this rule, prompting calls for a more flexible system, especially from the fashion industry, which often uses designers' names as brand names.

Moreover, many countries like the U.S., Europe, China, and South Korea demand that the person's name be well-known to register a trademark.

Similar to the introduction of the Consent System, revisions to the Trademark Examination Guidelines are in progress to ease the registration requirements for trademarks containing another person's name. Below is the revised text of Article 4(1)(viii) (revised portions underlined).

(Trademarks not registrable)

Article 4 Notwithstanding the preceding Article, the following trademarks shall not be eligible for trademark registration.

(i) to (vii) (Omitted)

(viii) contains the portrait of another person, or the name (limited to a name that is widely recognized among consumers in the field of goods or services in which the trademark is used), well-known pseudonym, professional name or pen name of another person, or well-known abbreviation thereof (except those the registration of which has been approved by the person concerned) or trademark contain the name of another person and that do not meet the requirements specified by Cabinet Order ;

(ix) to (xix) (Omitted)

(2) to (4) (Omitted)