

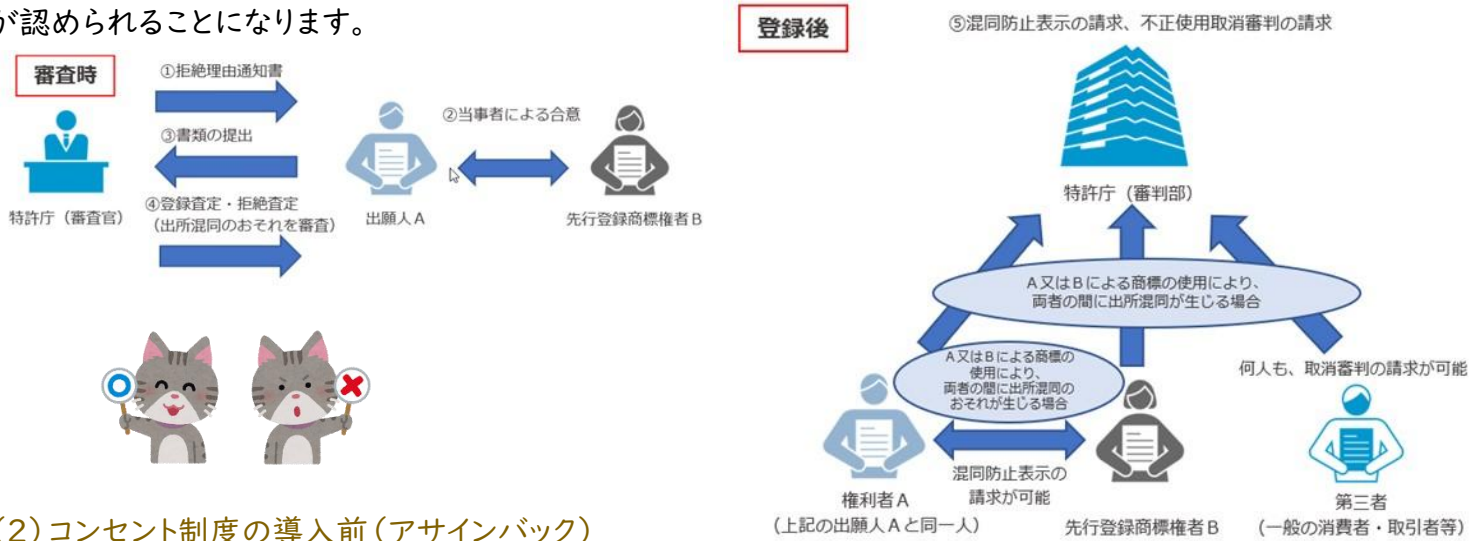
① コンセント制度

出願した商標が他人の登録商標と類似していると指摘された場合の対応として、類似する指定商品・役務の削除、商標が類似しない旨の反論、不使用取消審判、商標を変更して再出願、権利化断念、アサインバックなどが考えられますが、2024年4月から**コンセント制度**も導入されています。



(1) コンセント制度の概要

コンセント制度は、先行登録商標の権利者の**同意書**を提出した上で、先行登録商標と出願商標との間で**出所の混同**を生ずるおそれがない（消費者が商品・役務の提供者を勘違いしない）と判断された場合に、出願商標の登録が認められることになります。



(2) コンセント制度の導入前 (アサインバック)

出願商標の名義を一旦、先行登録商標の権利者にして拒絶理由を解消させ、出願商標が登録査定になったら出願人に名義を戻す、というアサインバックという手法が行われることがありました。グループ企業とか、このようなことができる関係性が必要ですが、費用や手間の負担も大きくなるというのも、コンセント制度導入の理由の一つです。

(3) 同意する側 (先行登録商標の権利者) の注意点

自分の商標権の類似範囲に他人が権利を持つこととなります。逆に言うと、他人の商標権の類似範囲に自分の権利が入っていることにもなります。登録商標と類似する商標を使用することも多いですが、それを使用することで消費者が商品・役務の提供者を勘違いするような状況になると、誰かから不正使用取消審判を請求されて、商標権が取り消されるという事態になることもあり得ます。

そもそも、商標権は、業務上の信用を保護するための権利ですから、他人に使用許諾するのも慎重にすべきで、例えば、使用した者が不祥事を起こせば、自分の信用の失墜にも繋がります。

そのため、先行登録商標の権利者から同意書を得るのはハードルが高いと考えられ、アサインバックができるくらいの関係性がないと難しいでしょう (多分)。



こちら特許部

ニッポウ
NIPPO 日峯国際特許事務所

〒310-0062 茨城県水戸市大町1-2-6 水戸プライムビル3F

ご質問やご相談を承ります。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

029-228-5622

info@nippo-patent.jp