

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等
に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

8. オーストラリア

(1) 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標は、その登録を取り消される(オーストラリア商標法第 87 条)。
- ・辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合に、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の権利の効力は制限される(オーストラリア商標法第 24 条、第 122 条)。

(2) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

取消制度はオーストラリア連邦の成立当時からある。連邦の最初の商標法に、取消制度は含まれており、同法は 1905 年に施行された。連邦成立以前は州ごとに独自の商標法があり、取消制度も規定されていた。州の法律は憲法に基づき、1905 年の連邦法が施行されるまで効力が持続した。

b) 導入の理由

商標が関連する商品を表すために一般的に使用されると、商標は本来の機能を失うことになる。適正な登録簿を保有することは公共の利益になるため、商標の取消及び登録簿の修正に適用できるシステムを持つという思想が根底にあり、他の商品(サービス)から商標所有者の商品を区別することのできる商標のみを登録簿に保有するためである。

c) 法律

オーストラリア商標法に次の規定がある³⁴。

第 87 条 補正又は取消—商標を使用する排他権の喪失

(1) 登録商標に関して第 24 条又は第 25 条が適用される場合において、被害者又は登録官からの申請があったときは、所定の裁判所は、その商標の登録所有者が有する、その商標又はその一部である標識を特定の商品又はサービスに関して使用することができる権利に関する第 24 条又は(場合により)第 25 条の効力を考慮した上で、(2)及び第 89 条に従うことを条件として、登録簿を次の方法によって更正するよう命じることができる。

(a) その商標登録を取り消すこと、又は

(b) その商標に関する登録簿における記入を抹消又は補正すること

³⁴ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(ComLaw ウェブサイト(<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

(2) 商標に関して第 24 条又は第 25 条が適用される理由が、次の標識、すなわち、

(a) 関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識、又は

(b) 次のもの、すなわち、

(i) 以前に特許に基づいて開発されていた物品又は物質、又は

(ii) 以前に特許方法として提供されていたサービス、

を説明する標識又はその名称である標識、

を含んでいる場合は、裁判所は、(1)に基づく命令を出さない旨を決定し、その商標を、裁判所が課すことのできる条件又は制限を付した上で、次のものに関して、登録簿に残すことを認めることができる。

(c) 前記の物品若しくは物質又は同種の商品、又は

(d) 前記のサービス又は同種のサービス

[注 1：第 24 条及び第 25 条は、商標が次の標識で構成されているか又はその標識を含んでいる場合は、その商標の登録所有者は、その商標を使用し又はその使用を許諾する排他権を有さない旨を規定している。

(a) 関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識、又は

(b) 以前に特許に基づいて開発されていた物品又は以前に特許方法として提供されていたサービスを説明し又は特定する方法としてごく普通に知られている標識であって、その特許が満了してから最低 2 年が経過しているもの]

[注 2：<省略>]

[注 3：<省略>]

87 Amendment or cancellation—loss of exclusive rights to use trade mark

(1) *If section 24 or 25 applies in relation to a registered trade mark, a prescribed court may, on the application of an aggrieved person or the Registrar, but subject to subsection (2) and section 89, order that the Register be rectified by:*

(a) *cancelling the registration of the trade mark; or*

(b) *removing or amending any entry in the Register relating to the trade mark;*

having regard to the effect of section 24 or 25 (as the case may be) on the right of the registered owner of the trade mark to use the trade mark, or any sign that is part of the trade mark, in relation to particular goods or services.

(2) *If section 24 or 25 applies in relation to the trade mark because the trade mark contains a sign that:*

(a) *has become generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service; or*

(b) *describes or is the name of:*

(i) an article or substance that was formerly exploited under a patent; or
(ii) a service that was formerly provided as a patented process;
the court may decide not to make an order under subsection (1) and allow the trade mark to remain on the Register in respect of:
(c) the article or substance or goods of the same description; or
(d) the service or services of the same description;
subject to any condition or limitation that the court may impose..

Note 1: Sections 24 and 25 provide that the registered owner of a trade mark does not have exclusive rights to use, or to authorise the use of, the trade mark if it consists of, or contains, a sign that:

(a) becomes generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service; or
(b) is the only commonly known way to describe or identify an article formerly exploited under a patent, or a service formerly provided as a patented process, where the patent has expired more than 2 years ago.

Note 2:<省略>

Note 3:<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

オーストラリア商標規則 17A.44(3)(a)³⁵において、商標の国際登録から生じる保護をオーストラリアに拡張するよう求める請求についても取消制度の適用があることを規定している。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が識別力を喪失した指定商品役務

f) 申請人の適格性

被害者(自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の存在により不利益を受けた者と考えられる)である。なお、申請人の適格性に制限がある理由は、申請の濫用を防ぐためである。

また、取消が公衆の利益になると考えられる場合は商標登録官も申請可能である。なお、現在までに商標登録官による申請があったことはない。

g) 取消効力が発生する時期

商標が商品役務の識別力を喪失した日である。具体的な日付は裁判所が証拠に基づき決定する。

³⁵ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

h) 申請の制限事項

制限がない。本来の機能を失った商標を登録簿から取り消すことは公共の利益になるためである。

一方、申請の濫用があるとは予期されていない。申請人の適格性に制限があること、申請には費用がかかること、取消の根拠の立証責任は申請人側にあるためである。

③申請手続

a) 申請先

裁判所である。

登録商標の取消を求める裁判所命令は、一般的に勝訴した訴訟当事者によって登録官に送達される。登録官は、裁判所命令の写しを受け取ると、取消を記録する。

b) 申請書類のひな型

連邦巡回裁判所への申請書類のひな型、連邦裁判所への申請書類のひな型がそれぞれウェブサイトに掲載されている³⁶。記載事項として、申請人、相手方、申請の趣旨、申請の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の記入欄や脚注に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

立証の全責任は取消の申請者にあり、申請者は以下の立証責任を負う。

- ・商標がその機能を記述的であるとして、一般的に受け入れられるようになったプロセス
 - ・このプロセスが登録日以降に起こったこと
- また、証拠の例としては次のようなものがある。
- ・名詞あるいは動詞としての商標の一般的使用の証拠
 - ・記述的使用の取引証拠
 - ・オーストラリア辞書における商標への言及

e) 申請に関する料金

連邦巡回裁判所における取消の申請は次のとおりである。

- ・上場企業：1870 オーストラリアドル
- ・企業(法人)：1245 オーストラリアドル
- ・それ以外の場合：515 オーストラリアドル

連邦裁判所における取消の申請は次のとおりである。

- ・上場企業：4720 オーストラリアドル
- ・企業(法人)：3145 オーストラリアドル
- ・それ以外の場合：1080 オーストラリアドル

³⁶ 連邦巡回裁判所への申請書類のひな型

(http://www.federalcircuitcourt.gov.au/forms/docs/Application%20-%20General%20Federal%20Law_FCC-0313V1.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、 連邦裁判所への申請書類のひな型

(http://www.fedcourt.gov.au/forms-and-fees/forms/federal-court-rules/FCA_form015_20130509.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

1名の裁判官が担当する。上訴審ではこれより多くなることもある。

方式

裁判手続きは、一般的に、裁判書類及び宣誓供述書の提出によって実施され、当事者が宣誓供述書に言及する口頭審理に進む。

b) 判断の基準

視点

関連する取引で一般的に受け入れられているかどうかである(オーストラリア商標法第24条)。

地域

基本的には全国であるが、商標又は関連する取引によっては特定地域のみを基準とすることもある。

普通名称としての認知の割合

関連する取引で一般的に受け入れられているかどうかであり、事案ごとに判断される。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

その商標が、物品、物質又は役務を表すのに使用される唯一の名称でなければならない(Mantra Group Pty Ltd v Taily Pty Ltd No.2 [2010] FCA 29)。

また、商標全体としてその種の商品あるいはサービスを表すために使用されていないなければならない。例えば、関連する取引で一般的に使用されている名称は「barrier cream」であり、商標は「barrier」である場合、商標及び一般的に使用されている名称は同一ではないので、商標は一般的になってはいないと判断される。(FH Faulding & Co Ltd v Imperial Chemicals Industries (Aust & NZ) Ltd (1965) 112 CLR 537)

なお、裁判所は、その商標の登録所有者が裁判所に、取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことを認めさせた場合は、取消を認めない旨を決定することができる(オーストラリア商標法第89条)。

c) 商標権者の反論の時期

連邦巡回裁判所における取消の申請の場合、申請書の送達から14日以内。連邦裁判所における取消の申請の場合、請求の原因の送達から28日以内。

d) 反論書類のひな型

連邦巡回裁判所への申請書類のひな型、連邦裁判所への申請書類のひな型がそれぞれウェブサイトに掲載されている³⁷。記載事項として、申請人、反論者、反論の

³⁷ 連邦巡回裁判所への申請書類のひな型

(http://www.federalcircuitcourt.gov.au/forms/docs/Response%20-%20General%20Federal%20Law_FFCC_0313V1.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、連邦裁判所への申請書類のひな型

(http://www.fedcourt.gov.au/forms-and-fees/forms/federal-court-rules/FCA_form033_20110801.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

趣旨、反論の理由等がある。

e) 反論書類の記載例

記載例はなく、上述の反論書類のひな型の記入欄や脚注に従って記載する。

f) 反論に有効なエビデンス

裁判所は、その商標の登録所有者が裁判所に、取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことを認めさせた場合は、取消を認めない旨を決定することができる(オーストラリア商標法第 89 条)。取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことの証拠の例としては、商標の後ろに®あるいはTMの使用、商標の最初の文字を大文字にすることによって商標を区別する、商標を名詞ではなく形容詞としていつも使用する(「Xerox」ではなく「Xerox photocopier」として使用する等)、警告レター、商標の認知をもたらすための広告キャンペーン及び準備のような、不正使用に対して商標を保護するために、商標所有者による有効な手段がとられてきたことを示すものである。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

商標が一般名称と証明された場合の影響として、登録が取り消される可能性がある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

- ・ 事件番号： “Daiquiri Rum” Trade Mark [1969] RPC 600 (HL)

概要：Wilberforce 判事は、英国法における同等の規定(1938 年英国商標法第 15 条)について、登録所有者の利益にとって、有利と不利の両方に働くという見解を示した。有利な面としては、一般大衆による、物品の名称又は記述としてのその言葉の使用は、登録には影響しないという規定。不利な面は、取引での使用は登録に影響するという点である。

地域に関する決定・判例

- ・ 事件番号： Alcon Inc v Bausch & Lomb (Australia) Pty Ltd (2009) 83 IPR 210

概要：応答者は、BSS が balanced salt solution(平衡塩類溶液)の頭字語であるという主張を裏付ける、米国製の 3 冊の略語辞書の抜粋を提示しようとしたが、エビデンスとして認められず、その理由として裁判所は、「オーストラリアでの関連取引における使用が、海外で発行されている雑誌や辞書、教科書などが我が国で入手可能であること(その取引に従事する人々が、ある程度は見たり読んだりしているかもしれないが)によって立証可能だと認めるのは、行き過ぎである」とした。

- ・ 事件番号： Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd No.2 [2010] FCA 29 at [118]

概要：裁判所は、関連する取引の意味について、関連する取引がオーストラリアのより狭く定義された地域で営まれるのでなければ、1995 年商標法は全国的に適用されると述べた。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

- ・事件番号：Alcon Inc v Bausch & Lomb (Australia) Pty Ltd (2009) 83 IPR 210

概要：応答者は、BSS が balanced salt solution(平衡塩類溶液)の頭字語であるという主張を裏付ける、米国製の3冊の略語辞書の抜粋を提示しようとしたが、エビデンスとして認められず、その理由として裁判所は、「オーストラリアでの関連取引における使用が、海外で発行されている雑誌や辞書、教科書などが我が国で入手可能であること(その取引に従事する人々が、ある程度は見たり読んだりしているかもしれないが)によって立証可能だと認めるのは、行き過ぎである」とした。

- ・事件番号：Australian Health & Nutrition Association Limited trading as Santarium Health Food Company v Irrewarra Estate Pty Limited trading as Irrewarra Sourdough [2102] FCA 592 (2012年6月8日)

概要：辞書、料理本及びメニューにおける“granola”の語の記述は、商品、すなわち焼いた穀物と果物、を表す関連する取引で、名称は一般的に受け入れられているかどうかについて、関連性がありうると述べた

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

しかし、前述の辞書等の出版物についての理論は必要な変更を加えて適用される。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

- a) 直近10年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

- b) 直近10年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

- c) 直近10年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

オーストラリア商標法に明文の規定は存在しないが、例えば、辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合、商標権者は出版者と連絡を取り、その商標が登録されていることを知らせ、その旨を表示するよう要請することは推奨される。その他、一般的な普通名称化防止策として、商標所有者自身による商標の適切な表示(例えば、商標の後ろに○R あるいはTM の使用、商標の最初の文字を大文字にすることによって商標を区別する、商標を名詞ではなく形容詞としていつも使用する(Xerox ではなく Xerox photocopier のように使用する等)、警告レター、商標の認知をもたらすための広告キャンペーンなどが挙げられる。

④制度が存在しないことによる問題点

商標の辞書への掲載防止に関する具体的な措置がないことは一定の状況では問題になることも考えられるとの意見があった。

(4) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

オーストラリア連邦の成立当時からある。連邦の最初の商標法にも含まれており、同法は 1905 年に施行された。

b) 導入の理由

コモンロー制度における商標の基本的な原則として、正直にその商品／サービスを表現する別の商人の権利を妨げるべきではないという理由による。

c) 法律

オーストラリア商標法に次の規定がある³⁸。

第 24 条 物品等を説明する標識として容認されている標識で構成される商標

(1) 本条は、登録商標が、その商標の登録日後に関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識で構成されているか又はその標識を含む場合に、適用する。

[注：「登録商標」、「標識」及び「登録日」については、第 6 条参照]

(2) 商標が前記の標識で構成されている場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品、物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関して、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与

³⁸ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(ComLaw ウェブサイト(<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

する排他権を有さず、かつ

(b) 裁判所が(4)に基づいて決定した日以後、その排他権を有していないものとみなす。

[注：「登録所有者」については、第6条参照]

(3) 商標が前記の標識を含む場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品、物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関しては、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与する排他権を有さず、かつ

(b) 裁判所が(4)に基づいて決定した日以後、その排他権を有していないものとみなす。

[注：「登録所有者」については、第6条参照]

(4) (2)及び(3)の適用上、所定の裁判所は、ある標識が関連する取引において、その物品、物質又はサービスを説明するか又はその名称である標識として最初に一般に容認されるようになった日を決定することができる。

[注：「所定の裁判所」については、第190条参照]

24 Trade mark consisting of sign that becomes accepted as sign describing article etc.

(1) This section applies if a registered trade mark consists of, or contains, a sign that, after the date of registration of the trade mark, becomes generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service.

Note: For registered trade mark, sign and date of registration see section 6.

(2) If the trade mark consists of the sign, the registered owner:

(a) does not have any exclusive rights to use, or authorise other persons to use, the trade mark in relation to:

(i) the article or substance or other goods of the same description; or

(ii) the service or other services of the same description; and

(b) is taken to have ceased to have those exclusive rights from and including the day determined by the court under subsection (4).

Note: For registered owner see section 6.

(3) If the trade mark contains the sign, the registered owner:

(a) does not have any exclusive rights to use, or authorise other persons to use, the sign in relation to:

(i) the article or substance or other goods of the same description; or

(ii) the service or other services of the same description; and

(b) is taken to have ceased to have those exclusive rights from the day determined by the court under subsection (4).

Note: For registered owner see section 6.

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), a prescribed court may determine the day on which a sign first became generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of the article, substance or service.

Note: For prescribed court see section 190.

第122条 どのような場合に商標は侵害されないか

(1) 第120条に拘らず、次に該当する場合は、何人も登録商標を侵害しない。

(a) <省略>

(b) その者が善意で、

(i) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴、又は

*(ii) 商品の生産時期又はサービスの提供時期、
を表示する標識を使用する場合、又は*

(c) その者が商標を商品(特に付属品若しくは予備部品)又はサービスの用途を表示するために善意で使用する場合、又は

(d)~(g) <省略>

(2) <省略>

122 *When is a trade mark not infringed?*

(1) In spite of section 120, a person does not infringe a registered trade mark when:

(a) <省略>

(b) the person uses a sign in good faith to indicate:

(i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or

(ii) the time of production of goods or of the rendering of services; or

(c) the person uses the trade mark in good faith to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services; or

(d)~(g) <省略>

(2) <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

公式のものは存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ない、第三者のその表示の使用が善意であることが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

取消制度のものとはほとんど相違ない。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

事案によって異なる。裁判所はいくつかの選択肢を持っている。登録を取り消す、登録簿の記載を取り除くあるいは修正する、あるいは条件あるいは制限を課す。何もしないことを決定することもできる。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

・事件番号: James Watt Constructions Pty Ltd v Circle•E Pty Ltd [1970] NSWLR 481

概要：言葉それ自身は記述的であるが、抗弁は裁判所によって却下された：その理由は、(1)原告の商品を示すものとして二次的な重要性を持つようになった、(2)被告は原告のその言葉のそれ以前の使用をよく知っており、原告のそれ以前の使用を理由にそれらの言葉を使用したことが判明したからである。

・事件番号：Kettle Chip Co Pty Ltd v Pepsico (Aust) Pty Ltd (1995) 32 IPR 302

概要：被告は誠実に行動したが、アドバイスを受け侵害していないと信じた、その理由は、登録商標の存在を知っておりセカンダリーミーニングを利用したいと思った、この使用は“善意”ではなかった、そこで、抗弁は認められなかった。

・事件番号：Caterpillar Loader Hire (Holdings) Pty Ltd v Caterpillar TractorCo (1983) 77 FLR 139

概要：“ウィロビーのキャタピラー・ローダー・ハイヤー・サービス”の名称の使用は、記述的な使用とみなされなかった。記述的な用語といわれる使用が記述的に使用される場合にのみ、抗弁が適用される。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。