

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

歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する
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

2. 7 オーストラリア

書籍の題号については、それが有名である場合、識別力の規定(商標法第 41 条)を定型的に適用すべきではないとし、まず当該書籍がパブリックドメインに該当するか否かが判断される。パブリックドメインに該当する場合は登録することはできないが、該当しない場合、登録が可能である。

(1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した規定はない。したがって、商標法第 17 条や同法⁷第 41 条などの一般的な規定から解釈論として導かれる。これらの条文については、上記 1.7(1)と同様である。

(2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

書籍の題号については、商標審査マニュアル Part 21 及び 22 に記載があり、書籍の題号に限らず映画や戯曲、楽曲等を含む創作物全体を扱っている。

ここでは、「著名な本、小説、物語、戯曲、映画、舞台演劇、歌及びミュージカル作品のよく知られたタイトル又は名称からなる標章であることをもって、第 9 類、第 16 類に係る指定商品及び第 41 類に係る指定役務に対する拒絶理由として、定型的に商標法第 41 条を適用すべきではない」としている。ただし、その作品が明らかにパブリックドメイン(Public Domain)に属している場合は、商標法第 41 条が適用され、拒絶となる⁸。

また、第 9 類及び第 16 類の商品、及び第 41 類の役務を指定して直接的にその内容を示す商標については、第 41 条に基づいて拒絶すべきであるとしている。ある商標が特定の内容を示すものであるが、他の取引者が当該取引者の商品又は役務を示すものとして使用することがないようなものであるときは、拒絶理由とすべきではないと記載されている⁹。

(3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

(3-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人によれば、第 9 類、第 16 類及び第 41 類の商品又は役務を指定して出願した場合、拒絶となる可能性がある。

⁷ 1995 年オーストラリア商標法(2013 年 4 月 15 日改正施行版、 URL:<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

⁸ Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure Part 22 Section 41 – Capable of Distinguish 21. Title of well known books, novels, stories, plays, films, stage shows, songs and musical works, URL: http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

⁹ Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure Part 22 Section 41 – Capable of Distinguish 22. Titles of other books or media, URL: http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

拒絶となる場合としては、例えば、書籍の題号が「DOG BREEDS」や「DIY RENOVATIONS」のように、直接的に商品又は役務の内容を記述するような場合に、商標法第 41 条の拒絶理由に該当する(下記(5)資料の商標審査マニュアルを参照)。これは、商標として出願された語が記述的であり、また、他の業者も通常の商取引で使用する必要があると考えられるためである。

ただし、オーストラリアにおいては、有名な書籍の題号について出願された場合、定型的に商標法第 41 条を適用すべきではないとしている。この場合、まず、明らかにパブリックドメインであるか否かが判断される。そして、当該題号が明らかにパブリックドメインである場合、すなわち、(a)「単にタイトルとしてだけでなく、商品や役務の主題や内容の説明として購入者が理解する」か否か又は(b)当該タイトルが「古典的なものであり、作品のタイトルとしてのみ理解される」ものである場合にその分野に限って商標法 41 条が適用される(商標審査マニュアル Part 22 の 21)。

また、有名でない場合、当該商標が記述的であるか否かが判断され、記述的であれば拒絶となるが、記述的であると認められても、他の業者が通常の商取引で使用しないようなものであれば登録が認められる。

したがって、書籍の題号については、以下のように判断される。

- (a) 書籍の題号が有名でない場合：記述的である場合拒絶となる(他業者が通常の取引で使用しないものであれば登録可)。
- (b) 書籍の題号が有名である場合：
 - ア：パブリックドメインに該当しない場合、記述的でなければ登録可。
 - イ：パブリックドメインに該当する場合、(i)古典的で作品のタイトルとしての意味しかないと考えられる場合、又は(ii)作品のタイトルとしてだけでなく、商品又は役務の説明であると消費者が認識する場合、拒絶となる。

パブリックドメインに該当する例としては、「Macbeth」(マクベス：シェークスピアの作品として古典的)、「Little Red Riding Hood」(古典民話のタイトル)、「Beethoven's 5th Symphony」(ベートーベン交響曲第 5 番：クラシック音楽の題名)がある(商標審査マニュアル Part 22 の 21)。

出願代理人によれば、パブリックドメインに該当するか否かは、他の業者による当該タイトルの使用が認められるべきであるか否かという観点が含まれる。例えば、いわゆる古典となった書籍の題号など、著作権が消滅などして当該タイトルの書籍について他の業者が自由に出版することが認められるべきであるような場合、たとえ同一タイトルで作者又は著者や内容が全く異なるような場合でも、拒絶理由が通知される。

このため、書籍の題号からなる商標が出願された場合、識別性の観点において、当該書籍の題号が有名であるか否か、また有名である場合、パブリックドメインに該当するか否かが重視されるといえよう。

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

IPAU 及び出願代理人によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第9類：電子出版物，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第16類：書籍，新聞・雑誌等の定期刊行物，辞書，百科事典
- 第41類：電子出版物の提供

(3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

上記のように，IPAU 及び出願代理人のいずれも，書籍の題号が有名であるか否かにより，判断が異なるとしている。出願商標が書籍の題号として有名である場合，当該書籍がパブリックドメインに該当するものでなければ，登録となる。

(3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

IPAU 及び出願代理人のいずれも，書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。シリーズものであるかというよりも，当該タイトルがよく知られているか又はパブリックドメインであるか否かにより判断が異なる。

(3-5) 識別力の有無の判断時

歌手名等(1.7(3-4))と同様に，出願時である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

使用により書籍の題号として有名となった場合，登録は可能である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

IPAU は，出願商標が何等かの暗示的意味を有している場合に，当該商標が特定の商品又は役務に使用されたことにより欺瞞又は混同を生じさせる可能性がある場合，拒絶となる可能性があるとしている(商標法第43条，商標審査マニュアル Part 29)。

また，出願代理人は，出願商標が中傷的(scandalous)又は使用が法に反する場合(商標法第42条)に，拒絶となる場合があるとしている。

ここで，出願代理人は，Time Warner Entertainment Company, LP v Stepsam Investments Pty Limited [2003] FCA 1502 (2003年12月17日) (Wilcox J)の事例を挙げている。

この事例は，Stepsam Investments Pty Limited (以下，Stepsam とする)が「HARRY POTTER」の語を第25類の衣料で商標登録したところ，Time Warner Entertainment Company(以下，Time Warner とする)が異議を申し立てた事例である。この事例では，主に，「HARRY POTTER」の語は識別力がないとする商標法第41条に基づく主張と，同名の書籍や映画のタイトルを想起させ欺瞞又は誤認の可能性

があるとする商標法第 43 条に基づく主張がなされた。裁判所は、識別力に関しては、「HARRY POTTER」の語自体は、識別力があるものであるとし、欺瞞又は誤認の可能性については、出願当時、「HARRY POTTER」の第一巻が発表された直後でその部数も少なく、Stepsam の使用態様は、J K Rowling の関連製品の使用態様とも異なるため、消費者にとって、Time Warner 又はハリー・ポッターの本や映画が衣服について販売を促進しているというような欺瞞又は誤認は生じるものではなかったとして登録が認められた。

また、R & R Group Services v Style Magazines Pty Ltd [2009] ATP (2009 年 12 月 24 日)の事例は、「Tropical North Queensland」の語を、大きく描いた「Style」の語の上に配置した商標についての雑誌や広告を指定した出願に対する異議のケースである。この大きく描いた「Style」の語は、識別力があるとして商標法第 41 条に該当しないとされた事例である。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願した場合、識別力がないことを理由に拒絶となる場合があるとしている。

こちらも、上述の歌手名等(1.7 を参照)と同様である。すなわち、当該名前が一般的(common)である場合、商標法第 41 条(識別力)により拒絶となる可能性がある。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、出願された商標(名前)が作者又は著者名として有名であり、パブリックドメインであると考えられる場合、その名称は本の内容(例えば、その作家についての本など)を説明していると考えられるため、拒絶となる。

作者又は著者名として有名でない場合は、単なる人名として理解されるため、一般的(common)な名前であれば、登録となる可能性が高い。

(4-3) 識別力以外の拒絶理由

IPAU 及び出願代理人のいずれも、欺瞞又は混同の可能性があるととして商標法第 43 条を挙げている。

すなわち、本人又は許諾を受けた者でない者による出願である場合、商標法第 41 条(識別力)及び商標法第 43 条(欺瞞又は混同の可能性)により拒絶となる可能性がある。

ただし、第三者が出願した場合でも、作者又は著者名の有名度によって判断は異なるとしている。例えば、出願された商標(名前)が作者又は著者名として有名であり、消費者がその作者又は著者と何等かの関係があるものと認識するような場合、第三者による出願は拒絶となる。

(5) 資料

<商標法第 41 条> 上記 1.7(4)を参照

<商標審査マニュアル Part 22 の 21 “Titles of well known books, novels, stories, plays, films, stage shows, songs and musical works” (よく知られた本, 小説, 物語, 演劇, 映画, 舞台公演及び歌唱作品)(参考訳)>

<p>Examiners should not routinely raise section 41 grounds for rejection for goods in classes 9 and 16 and services in class 41 on the basis that the mark consists of a well known title or name of a famous book, novel, story, film, play, stage show, song or musical work. Grounds for rejection should only be raised in relation to a mark of this nature if the work is clearly in the public domain and research shows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • It will be viewed by purchasers as a description of the content or subject matter of goods or services rather than merely a title <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> • It is perceived to be a classic and has meaning only as the title of a work 	<p>審査官は, その商標が有名な本, 小説, 物語, 映画, 演奏, 舞台公演, 歌, 又は音楽作品の名称又はタイトルから構成されていることを根拠に, 第 9 類と第 16 類の商品及び第 41 類のサービスに関して, 第 41 条の拒絶理由を定型的に用いるべきではない。作品が明らかに公共財産 (Public Domain) で, 調査の結果次のことが判明した場合, その分野の商標に限って, 拒絶理由が適用されるべきだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 単にタイトルとしてだけでなく, 商品やサービスの主題や内容の説明として, (その商標を)購入者がみるであろう。 <p>又は,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 古典的で, 作品の表題としての意味しがないと考えられる。
--	---

商標	第 41 条	理由
Macbeth	Yes	Research shows that Shakespeare’s plays have become classic texts that regularly appear on high school and university syllabus and are performed regularly on the stage. This has resulted in a number of commentaries, literary critiques, study aids and other analysis such that the play itself has become the subject matter of a publication (in the same way that DOGS or GARDENING would be viewed as the subject matter of a publication having this title).

		<p>調査によると、シェークスピアの作品は古典的テキストになっており、高校や大学の教育課程にも定期的に出典されたり、上演されたりしている。この結果、多数の評論、文学批評、研究支援及び分析が生まれ、演劇そのものが出版の主題になっている(DOGS や GARDENING もその表題をもつ出版内容としてみられるであろうと同様に)。</p>
In Cold Blood	No	<p>Although this is the title of a “modern classic” (1960s) by Truman Capote it is not clearly in the public domain and thus available for use by others. In addition, IN COLD BLOOD is a commonly used expression and it is unlikely the term used in relation to class 9, 16 or 41 would be seen as the title of the work alone.</p> <p>Truman Capote の、「モダンクラシック」(1960年代)の演目だが、公共財産(Public Domain)かどうかははっきりしないので、他者による使用も可能。さらに、IN COLD BLOOD は、広く使用する表現で、第 9,16 類又は第 41 類に関連して使うこの用語が、この作品の表題のみを指すとはみなされない。</p>
The Rise and Fall of the Third Reich	Yes	<p>A ground for rejection would exist on the ordinary meaning of the words (as for DOGS). THE RISE AND FALL OF THIRD REICH would be viewed as the subject matter of a publication dealing with the history of Nazi Germany.</p> <p>拒絶理由は、語句の通常の意味にある(DOGS 等)。「第 3 帝国の興亡」はナチスドイツの歴史を扱った出版物の内容としてみなされている。</p>
A Streetcar Named Desire	No	<p>Although this is viewed as a “modern classic” (1940s), is the subject of a numerous critiques, and the words have no apparent meaning except as the title of a play by Tennessee Williams, research does not clearly establish the work is in the public domain.</p>

		<p>「モダンクラシック」(1940年代)として考えられるが、多数の批評の対象で、テネシー・ウィリアムズによる上演以外には、その言葉にはっきりした意味がない。調査でも、この作品がはっきりと公共財産(Public Domain)だといえる根拠がない。</p>
Little Red Riding Hood	Yes	<p>The title of a classic folk tale which is clearly in the public domain. When used in relation to books, films, stage shows, is likely to be seen merely as the title of the work.</p> <p>公共財産(Public Domain)としての古典民話の表題である。本、映画、舞台上演に関して使用すれば、単に作品の表題とみなされる。</p>
Amazing Grace	No	<p>The title of a well-known hymn and now a film. The term could be interpreted in a number of ways and it is unlikely to be viewed merely as a hymn title.</p> <p>有名な賛美歌及び映画の表題である。この言葉には、多くの解釈法があり、一賛美歌のタイトルとしてのみみられることはない。</p>
Yesterday	No	<p>The title of a popular Beatles song, but not in the public domain. The word has meaning other than as the title of a song and could be used as an allusive reference in a number of ways. It is unlikely to be seen as merely the title of a song.</p> <p>ビートルズの人気ヒット曲だが、公共財産(Public Domain)ではない。この言葉には歌の曲名以外にも意味があり、いろいろな方法で漠然と関連付けして使用することもできる。単なる歌のタイトルとのみみなすことはない。</p>
Beethoven's 5th Symphony	Yes	<p>Research shows the symphony is one of the most popular and well-known classical music compositions. It is clearly in the public domain, is the subject of a number of critiques and study aids, and has no meaning other than as the title of the musical work.調査によると、この交響曲は、クラシック音楽作品の中で最も有名で人気のあるものの一つである。公共財産(Public Domain)であることは明らかで、多くの批評や研究支援の対象にもなっており、この音楽作品のタイトル以外の意味はない。</p>

<商標審査マニュアル Part 22 の 22 “Titles of other books or media” (その他の本又はメディアのタイトル)(参考訳)>

<p>Examiners should raise grounds for rejection under section 41 where a mark directly describes the potential subject matter of goods in class 9 and 16, or services in class 41. This is because other traders may have a legitimate need to use the word/s as a description of the subject matter of their own goods or services. A ground for rejection should not be raised where although the mark is indicative of particular subject matter, it is sufficiently unusual that other traders will not need to use it to describe the content of their own goods or services.</p> <p>The following table provides some illustrative examples:</p>	<p>審査官は、標章が第 9 類及び第 16 類における商品、又は第 41 類におけるサービスの潜在的対象物を直接的に記述する場合には、第 41 条の規定の下での拒絶理由を提示する。その根拠は、複数名の別の商取引業者達が、彼らの所有の商品又はサービスの対象物に関する用語又は記述を使用することの合法的な必要性を有し得るからである。標章が特定の対象物を表示しているけれども、他の商取引業者達が彼らの所有の商品又はサービスの内容を記述するために当該標章を使用する必要がないほど独特である場合には、拒絶理由は提示されない。</p> <p>以下の表は、幾つかの図示的な例を掲載している：</p>
--	---

Mark	GFR (Y/N)	Reason
DIY RENOVATIONS	Yes	Indicates that subject matter of the goods or services is ‘do it yourself’ renovations. 商品やサービスの主題が「ドゥー・イット・ユアセルフ（自分でできる）改築」であることを示している。
GARLIC DIET	Yes	Indicates that subject matter relates to diets incorporating garlic as an important element. 主題が重要な要素としてニンニクを取り入れたダイエットに関連することを示している。
SPORT & LEISURE	Yes	Indicates that subject matter is sporting or leisure activities 主題がスポーツ又はレジャー活動であることを示している。
KICKBOXING POWER	No	Although it is clear that the subject matter of the material is probably kickboxing, the term as a whole is allusory and one that other traders will

		<p>not need to use to describe the subject matter of their goods and services</p> <p>題材の主題がおそらくキックボクシングであることは明らかではあるが、言葉全体が暗示的であり、他の業者が自社の商品やサービスの主題を説明するために使う必要のないものである。</p>
<p>THE WHIMSICAL WORLD OF GARDENING, CAMPING AND CYCLING</p>	No	<p>As above. Although indicating the subject matter of the goods, it is sufficiently unusual that it is unlikely other traders will need to use it</p> <p>上に同じ。商品の主題を示しているにもかかわらず、他の業者が使う必要がなさそうなほど独特である。</p>

各国比較一覧表
2. 書籍の題号等についての識別力

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	英国	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	書籍の題号からなる商標								
1-1	拒絶の可能性(識別力に関する)	あり	あり	あり	あり	(あり)※1	あり	あり	あり
1-2	適用条文(識別力に関する)	商標法第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	(商標法第11条)※1	第6条第1項第3号	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
1-3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.2.3	商標審査ガイド“Famous Fictional	—	(商標審査基準第二部分)※1	審査基準第8条11. 及び解釈参考資料17	審査ガイドライン Part 21 及び22	審査基準4.7
1-4	拒絶となる指定商品又は指定役務								
	第9類 「電子出版物」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第9類 「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第16類 「書籍」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第16類 「新聞、雑誌等の定期刊行物」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第16類 「辞書、百科事典」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第41類 「電子出版物の提供」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	芝居	「書籍の出版」、「オンラインによる電子書籍及び電子雑誌の提供」等の「印刷物」という製品に機能的に密接に関連するもの	—	—	—	・第28類: ゲーム用具及びおもちゃ ・第35類: 録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売, CD類の小売又は卸売, 広告 ・第38類: テレビジョン放送, ラジオ放送 ・第41類: 映画・ビデオ及び録画済み媒体の制作, 映画・ビデオ及び録画済み媒体の貸与, 娯楽の提供, 演劇の上演, テレビ娯楽番組の制作 ・第42類: 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守	
1-5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合, 拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	有名である場合拒絶されない※1	有名である場合拒絶されない※1	判断は変わらない
1-6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は変わらない	結論は変わらない	結論は変わらない
1-7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし, 消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし, 消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	可	可	可
1-8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質, 原産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	商品の品質の誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願登録 ③他人の肖像又は名称等
	条文	第1条, 第2条及び第45条	—	商標法第5条, CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	第7条第1項第11号	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号 ③同第13号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22 及びPart 29	—
2	著者名/作者名からなる商標								
2-1	拒絶の可能性(識別力に関する)	あり	あり	あり	あり	なし	なし	あり	あり
2-2	適用条文(識別力に関する)	商標法第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※2) 1994	商標法第8条1項、2項	—	—	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
2-3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7	審査ガイド “Famous Name”	—	—	—	審査ガイドライン Part 16	商標識別性基準 2.2.1「記述的標識」, 4.6.1「氏」, 4.6.2「氏名」
2-5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合, 拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	—	有名である場合拒絶されない※2	結論は変わらない
2-8	その他の拒絶理由	①単一の作品の作者は基本的に拒絶の対象 ②生存者の名前を許可なく出願した場合	—	①相対的拒絶理由 ②取引上の表示のみからなる商標	①記述的商標 ②品質, 原産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※2	商品の品質の誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	誤認混同	①公序良俗違反 ②他人の肖像又は名称等
	条文	①商標法第1条、2条及び45条(15 U.S.C. § 1051, 1052, and 1127) ②商標法第2条(c)(15 U.S.C. § 1052(c), 1052(f), 1091(a))	—	①商標法第5条 TMA1994/Article 8 CTM Reg(異議)	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	第7条第1項第11号	商標法第43条	①第30条第1項第7号 ②同第13号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	①TMEP § 1202.09 ②TMEP § 1206	—	—	—	—	—	商標審査マニュアル part29, 4.4.1	商標誤認混同審査基準
3	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
4	注釈	—	—	※1: Trade Mark Act	—	※1: 普通名称や慣用的な表現を題名とした場合は拒絶となるがほとんどない。 ※2: 書籍の題号に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	—	※1: パブリックドメインである場合を除く ※2: 一般的な名前である場合を除く	—

3. 7 オーストラリア

オーストラリアでは、映像作品の題名については、書籍の題号の場合と同様である。すなわち、映像作品の題名が有名である場合、識別力の規定(商標法第 41 条)を定型的に適用すべきではないとし、まず当該作品がパブリックドメインに該当するか否かが判断される。パブリックドメインに該当する場合は登録することはできないが、該当しない場合、登録が可能である。

(1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、商標法第 17 条や同法²第 41 条などの一般的な規定から解釈論として導かれる。これらの条文については、上記 1.7(1)と同様である。

(2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上述の 2.7(2)の書籍の題号の場合と同様である。オーストラリアでは、本、小説、物語、映画、演奏、舞台公演、歌、又は音楽作品のタイトルに関して異なる扱いをしていない。上述の 2.7(2)を参照。

(3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

(3-1) 拒絶の可能性

オーストラリアにおいては、メディアによって異なる扱いをしておらず、映像作品の題名については書籍の題号と同様に判断される。上述の 2.7(3-1)を参照。

したがって、映像作品の題名が有名であるか、有名であればパブリックドメインに該当するかにより判断が異なる。

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

IPAU 及び出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

(a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

(b) 番組名からなる商標

² 1995 年オーストラリア商標法(2013 年 4 月 15 日改正施行版) 参考 URL : <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

なお、上記(c)について、IPAU は商標と商品又は役務との関係や、商標がどの程度有名であるか等の状況により異なるとも述べている。

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

映像作品の題名が有名である場合、パブリックドメインに該当しなければ登録となる(上記 2.7(3-3)参照)。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

IPAU 及び出願代理人のいずれも、映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている(上記 2.7(3-4)参照)。

(3-5) 識別力の有無の判断時

出願時である(上記 1.7(3-4)参照)。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記 2.7(3-6))と同様である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

上記書籍の題号(上記 2.7(3-7))と同様である。

なお、出願代理人は、以下のような事例を挙げている。

(a) 商標法第 41 条(識別力)について

Amalgamated Television Services Pty Ltd v Clissold (2000) 52 IPR 207 :

化粧品や健康商品につけた「Home and Away」という商標について、テレビ番組「Home and Away」のオーナーから異議が出た：商標法第 41 条に基づく主張で

は認められなかったが、商標法第 43 条で拒絶された(市場において、欺瞞や誤認、混乱や偽りのもとになる可能性がある、という理由である)。

(b) 商標法第 42 条(スキャンダラス又は法に反する商標)について

・ **Turner Entertainment Company v Yo-Merry Todd [2007] ATMO 33 (2007 年 6 月 13 日)** :

相手方は、有名な映画「オズの魔法使い」に故意に似せてあり、商標法第 42 条に反するとの理由で、「The Wizard of Oz」の商標登録に対する異議に成功した。

・ **Paul Hogan and Rimfire Films Limited と v Koala Dundee Pty Ltd; Anthony Robert Reeves and Joseph Anthony John Piovesan [1988] FCA 33 (1988 年 9 月 23 日) (Pincus J)** : 商標法第 52 条のケース :

被告は、オーストラリアのおみやげ店でクロコダイル・ダンディの服装をしたコアラの画像と共に「DUNDEE」の文字を使用していたところ、裁判所は、このような使用は、被告が「クロコダイル・ダンディ」から何等かの許諾を得ていると公衆を誤認させる可能性があり、パッシングオフ(詐称通用)であると判示した。

・ **Re Pacific Dunlop Limited v Paul Hogan; Rimfire Films Limited and Burns Philp Trustee Company Limited [1989] FCA 185 (1989 年 5 月 25 日) (Shppard, Beaumont and Burchett JJ)** : 商標法第 52 条のケース :

被告は、ある特定のブランドの靴をはいたクロコダイル・ダンディを演じるキャラクターのテレビ広告を行ったが、その広告は、映画「クロコダイル・ダンディ II」の強盗シーンと酷似していた。裁判所は、この行為について、そのブランドの靴と「クロコダイル・ダンディ」とが何等かの関連性を有していると公衆を誤認させる行為であり、パッシングオフ(詐称通用)であると判示した。

(4) 資料(条文等)

<商標法第 17 条>、<商標法第 41 条>については、上記 1.7(4)を参照

<商標審査マニュアル Part 22 の 21 及び 22>については上記 2.7(5)を参照。

各国比較一覧表

3. 映像作品の題名についての識別力(商品)

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	なし	あり	あり	あり
2	適用条文(識別力に関する)	第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	—	第6条第1項第3号及び7号	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7及び2.2.3	商標審査ガイド“Famous Fictional Characters/Stories”	—	—	審査基準第8条解釈参考資料17	審査ガイドライン Part 21及び22	識別性審査基準2.2.1, 4.7
	拒絶となる指定商品								
	「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
4	その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	—	—	—	—	—	・第16類:「書籍」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第28類:「ゲーム及びおもちゃ」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第35類:「録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売、CD類の小売又は卸売」について出願された商標が特定の映像フィルム、コンパクトディスク等に記憶された特定の音楽の題名である場合 ・第38類:「テレビジョン放送、ラジオ放送」について、出願された商標が特定の映像フィルム、コンパクトディスク等に記憶された特定の音楽の題名である場合 ・第41類:「オンラインゲームの提供、電子書籍の提供(ダウンロード不可)、映画、ビデオ又は録画済み記憶媒体、芸人による演芸の上演、演劇の上演」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第42類:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合、拒絶されない	有名でない場合拒絶されない	—	有名である場合拒絶されない	有名である場合拒絶されない ※1	結論は変わらない。
6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。※1	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は異なる	結論は変わらない	結論は変わらない
7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	あり	可	可
8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質、原産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	第7条第1項第11号	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願先登録
	条文	第1条、第2条及び第45条	—	商標法第5条、CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(八) ②第31条	商品の品質の誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22及びPart 29	商標誤認混同審査基準
9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
10	注釈	—	—	※2:映画等の登場人物に関しては、同一の登場人物による一連の映画の場合、登録となりやすい。	—	※1:題名に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	—	※1:パブリックドメインである場合を除く ※2:一般的な名前である場合を除く	—

各国比較一覧表

4. 放送番組の題名についての識別力

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	なし	有り	あり	あり
2	適用条文(識別力に関する)	商標法第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	—	商標法第6条※1	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7及び2.2.3	商標審査ガイド "Famous Fictional Characters/Stories"	—	—	—※2	審査ガイドライン Part 21及び22	識別性審査基準2.2.1, 4.7
	拒絶となる指定役務								
	「放送番組の制作」	× 拒絶	× 拒絶	× 拒絶	× 拒絶	—	× (拒絶)	× (拒絶)	× (拒絶)
	「テレビジョン放送」	× 拒絶	× 拒絶	× 拒絶	× 拒絶	—	× (拒絶)	× (拒絶)	× (拒絶)
	「映画の制作及び映画フィルムの配給」	× 拒絶	× 拒絶	× 拒絶	× 拒絶	—	× (拒絶)	× (拒絶)	× (拒絶)
4	その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	—	—	—	—	—	・第9類: ダウンロード可能な電子出版物、ダウンロード可能な映像ファイル、ビデオディスク及びビデオテープに記憶された画像 ・第16類: 書籍 ・第28類: ゲーム及びおもちゃ ・第35類: 録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売、CD類の小売又は卸売 ・第38類: ラジオ放送 ・第41類: オンラインゲームの提供、芸人による演芸の上演、演劇の上演 ・第42類: 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守
5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合、拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	有名である場合拒絶されない	知名度によって変わるが状況により異なる。	結論は変わらない。
6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。※1	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は異なる	状況により異なる	結論は変わらない
7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	可	可	可
8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質、原産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	①商品の品質誤認又は需要者を欺瞞する恐れ ②国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得る目的又は当該特定人に損害を加える目的をもって使用する商標	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願先登録
	条文	第1条、第2条及び第45条	—	商標法第5条, CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	①第7条第1項第11号 ②第7条第1項第12号	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22及びPart 29	商標誤混同審査基準
9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
10	注釈	—	—	※2: 映画等の登場人物に関しては、同一の登場人物による一連の映画の場合、登録となりやすい。	—	※1: 番組名に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	※1: 番組名等に関する明示規定はない。一般の識別力の要件に基づき審査 ※2: 番組名に関する審査規定を明記予定(現在改正検討中)。番組名を模倣して出願した場合について重点を置く予定。	—	—

各国比較一覧表
5. 映像作品等の題名についての識別力(貸与)

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	なし	有り	あり	あり
2	適用条文(識別力に関する)	第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	—	第6条第1項第3号	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7及び2.2.3	商標審査ガイド“Famous Fictional Characters/Stories”	—	—	—	審査ガイドライン Part 21及び22	識別性審査基準2.2.1, 4.7
4	拒絶となる指定商品又は指定役務	—	—	—	—	—	—	—	—
	「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	—	—	—	—	—	—	・第9類:「ダウンロード可能な電子出版物、ダウンロード可能な映像ファイル、ビデオディスク及びビデオテープに記憶された画像」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第28類:「ゲーム及びおもちゃ」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第38類:「テレビジョン放送、ラジオ放送」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第41類:「オンラインゲームの提供、電子書籍の提供(ダウンロード不可)、映画、ビデオ又は録画済み記憶媒体の制作又は上映、芸人による演芸の上演、演劇の上演」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第42類:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合。
5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合、拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	有名である場合拒絶されない	知名度によって変わるが状況により異なる。	結論は変わらない。
6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。※1	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は異なる	状況により異なる	結論は変わらない
7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	有り	可	可
8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質、産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	商品の品質誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願先登録
	条文	第1条、第2条及び第45条	—	商標法第5条、CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	第7条第1項第11号	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22及びPart	商標誤認混同審査基準
9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
10	注釈	—	—	※2:映画等の登場人物に関しては、同一の登場人物による一連の映画の場合、登録となりやすい。	—	※1: 第名に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	—	—	—