

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

## 5. 7 オーストラリア

### (1) 概要

あるマークが本質的に識別するのに適しているか(*inherently adapted to distinguish*)否かを出発点とし、適していないものとして、いわゆる記述的商標が該当する。ただし、出願日前から指定商品又は指定役務を識別できる程度にまで使用していれば登録が可能である。使用商標と出願商標との差異が商標の本質的な部分に影響がない程度の差異であれば許容される。また、使用に係る商品又は役務と指定商品又は指定役務とは同一である必要がある。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

商標法第 17 条において、「商標」は、「ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。」と定義し、その上で商標法第 41 条において、識別力のない商標は登録できないとしている。

オーストラリア商標法では、「識別力のない商標」とは、「商標が、登録を求めている商標に係わる出願人の商品又はサービス(「指定商品又はサービス」)を他人の商品又はサービスから識別することができない」(商標法第 41 条第(1))ものとし、さらに識別力のない商標として、(a) 本質的に識別力のない商標(同法第 41 条(3))と、(b) 不十分ではあるが、ある程度本質的に識別力のある商標(同法第 41 条(4))とに分け、それぞれどのような場合に登録することができないかを定めている。

また、本質的に識別力のない商標(商品又は役務を識別するのに本質的に適していない商標(同第 41 条(4)注 1))としては、(a) 商品又はサービスの種類、質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴；又は、(b) 商品の生産時期又はサービスの提供時期を示すのに通常使用される標識で大部分が構成された商標であるとしている(同第 41 条(4)注 1)(上記 1.7(1-1)を参照)。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

識別力に関しては、商標審査マニュアル<sup>25</sup> Part 22 「Section 41 - Capable of Distinguishing」に記載がある。ここでも、商標を 3 つのカテゴリに分け、それぞれに解説を行っている。すなわち、(a) 本質的に識別するのに十分適しており、それゆえに明らかに識別が可能である商標、(b) 本質的に識別可能とするには限定的であるが、明らかに識別可能であるもの、(c) 本質的に識別可能とはいえないものの 3 つである(商標審査マニュアル Part 22\_3)。そして、本質的に識別するのに適しているかというのは、商標自体の質を参照する概念であり、市場において使用したからといって得られるものではないとしている。

ここで、商標審査マニュアルは、「本質的に適している」か否かについては、Clark

<sup>25</sup> “IP Australia Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure”, ver. Dec 20,2013, URL: [http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm), 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

Equipment Co v Registrar of Trade Marks [(1964) 111 CLR 511 at 515 - the Michigan case]の判例を引用し、「登録の影響からは離れて、当該標章の出願人による使用によって、他人の商品と出願人の商品とを識別しうるようになるか否かを考慮すべきである」としている。

なお、この判例は、「MICHIGAN」の語を「トラクターシャベル」等の土木用器具について出願について使用による識別力を主張したところ拒絶され、不服を高等裁判所に訴えた事例であり、上記の判断基準を判示した。

この考え方は、識別力に関する審査における基本概念として捉えられている。

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、使用商標と出願商標とが異なる場合は、使用による識別力は認められない場合があるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

商標法上は、出願商標と使用商標とが同一でなければならないと直接的に記載している部分はない。商標法第 41 条第 3 項では、本質的識別適合性のない商標について(同条同項(a))、「出願人が出願人のものとして指定商品又は指定役務を実際に識別できる程度まで出願日より前に出願に係る商標を使用していない」場合、登録できないとある。この反対解釈により、本質的識別適合性のない商標について、実際に商品又は役務を識別できる程度まで出願日前に当該商標を使用していれば登録が認められると解釈できる。このため、出願している商標が使用されていなければ登録は認められず、出願商標と使用商標とは、同一である必要がある。

商標法第 41 条第 4 項についても同様に解釈可能である。

### (2-3) 審査基準上の取扱い

商標審査マニュアル 23 の 4, 4.7 には、出願に係る商標と、証拠に示された使用商標とが同一でない場合の判断の目安が記載されている。ここには、商標の本質的な部分に影響がない程度の差異であれば、その差異は無視できるとしており、例えば、商標の基本的な同一性を変更せず、当該商標を強調するためだけの差異であれば、背景の色又はパターンの違いについては、無視できると記載されている。

差異がある場合、同一性に影響を与えない程度のものであれば、出願商標を補正する必要はなく(商標審査マニュアル 23 の 4, 4.7.1)、また、色の違いがある場合は、その色によって識別力があると認められるような場合は色の限定が必要である(同 4.7.2)。

#### (2-4) 審査での取扱い

IPAU 及び出願代理人のいずれも、「出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合」は、共通して拒絶となる場合があるとし、他はケースによって異なるとしている。

- ・ 書体の差に関しては、その相違が商標の重要な部分である場合拒絶となるとしている。例えば、出願では単純な書体であるのに対し、実際には非常に装飾的な文字で使用していたような場合である。
- ・ 大文字と小文字の差異がある場合、出願商標が非常に記述的である場合起こりうるだろうとしている。
- ・ 商標に含まれた図形に差異がある場合、その図形の大きさや図形が有する識別性等により異なるとしている。
- ・ 色彩の違いがある場合、ある限定された状況で拒絶となる場合がある。これは、上記のように、色自体によって識別力があると認められるケースが挙げられる。
- ・ その他、留意点としては、厳密な文字商標であり、その違いがフォントや大きさのような些細な違いに関する限り、そのマークの使用が出願商標の使用として妥当ではないと判断される程度に、使用している商標と出願商標とが相違しているということにはならない。

意匠を凝らした文字商標や図の商標であって使用商標と出願商標との間に大きな差異がある場合、使用により生じた二次的意味(セカンダリミーニング)を否定できる。

いずれも、出願ごとのそれぞれの状況に合わせて考慮する必要がある。

- ・ 逆に、同一性に大きな影響がない程度の追加や変更を加えて使用することは、出願商標の使用であるとみなされる。

例えば、下記のような場合、IPAU と出願代理人のいずれも拒絶されないとしている。

- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合。

AB  
(例: ABC と <sup>AB</sup>ABC, ABCD と <sub>CD</sub>など)

また、フォントや楕円形のような一般的な飾りの有無等の違いは、識別力という点において大きく影響を与えるものではなく、審査においても大きな影響はない。

なお、商標の知名度は、商標法の同一性の判断には特に影響与えないとしている。オーストラリアでは、商標の識別力の程度(セカンダリミーニング)と知名度の程度は、同じ質問の一部であり、商標が識別力を有しているかと、事実上記述的であるかの両方の判断が考慮される。

#### (3) 出願に係る指定商品等と使用している商品又は役務との相違について

### (3-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務が異なる場合、識別性を取得したとはいえないとして当該出願が拒絶されることがあるとしている。

### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について特に明記した規定はない。上記 5.7(2-2)と同様に解釈できる。

### (3-3) 審査基準上の取扱い

本質的に識別力が認められる商標については、証拠の提出は不要であるので、実際に使用している商品又は役務に限定して登録することは要求されない。しかし、ある商品がどの程度当該商標が識別力を有している範囲に及んでいるか、又は及ぶ可能性があるかについては十分に検討を重ねた上で決定するとしている。もし提出された証拠だけでは、広範な商品の範囲について識別力を有しているとは判断できない場合、その商品の表示は減縮することが要求される(商標審査マニュアル Part 23 の 4, 4.6)<sup>26</sup>。

### (3-4) 審査での取扱い

IPAU 及び出願代理人はいずれも、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。ただし、事案によって事情が異なるため、必ず拒絶となるとは限らないとしている。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)
- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴と Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

### (4) 識別力の判断基準について

IPAU によると、出願された商標が十分に識別力を有しているのであれば、証拠は何ら必要がない。識別力が不十分であるような場合は、その程度によっては登録のために必要な使用の証拠は少なくすむ。

---

<sup>26</sup> Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure Part 23 Overcoming Grounds for Rejection under Section 41 - Including Evidence of Use 4.6 What if the evidence does not cover all the goods/services claimed?

また、当該商標がある程度本質的に識別力を有しているが十分ではない場合、登録のためには当該商標が識別しうるものである又は識別できる可能性を有することを示す証拠の提出が必要となる。証拠の量は本質的識別適合性の程度による。当該商標がよく知られていることは、このプロセスにおいて有力ではあるが、それ自体で十分ではない。

さらに、商標が本質的識別適合性を有しない場合(例えば、石鹼という商標について商品が石鹼など)、その商標が出願時に実際に識別力を有していることを示すさらなる証拠が必要となる。当該商標がよく知られていることは、有力ではあるが、それ自体で十分ではない。

#### (4-1) 人的範囲

一般的に商標法第41条で考慮されるが、特に詳細な目安等はない。

#### (4-2) 地域的範囲

IPAU は、識別性の判断には使用されないとしている。なお、商標審査マニュアル Part 23, 4.4 では、使用されている地理的範囲が大きいほど、当該商標が出願人の指定商品又は指定役務について使用により識別できるようになるだろうとしている。ただし、多くの場合は、ある一つの州で識別力があると認められれば、オーストラリア全体でも識別力を認めるのに十分であると記載されている。

#### (4-3) 時間的範囲

IPAU によれば、使用期間とそのボリュームの両方は、ある商標が使用を通じてセカンダリミーニングを獲得しているかを決定する際に考慮される。

長期間使用していると、そのボリュームが小さくても登録の判断に有効である。

#### (4-4) 営業の規模

IPAU によれば、使用のボリュームは、ある商標が使用を通じてセカンダリミーニングを獲得しているかを判断する上で重要なファクターである。

もしボリュームが大きければ、使用期間が短くても登録の判断に有効である。

#### (4-5) 広告の規模

広告のボリュームと浸透具合は、市場において商標と認識され、使用によりセカンダリミーニングを得ているかを判断する際の重要なファクターである。

#### (4-6) 記事掲載の規模

これは、商標が使用によりセカンダリミーニングを有しているかを判断する重要なファクターとみなされている。

#### (4-7) その他

出願代理人は、識別力に対する反論を克服するために必要な、使用証拠の意義や範囲は各商標で異なるが、出願前に、次の事項を証拠に入れるべきだとしている(なお、(商標審査マニュアル Part 23 3.4 にも記載)。

- ・ 商標が最初に使用された時とその使用期間
- ・ その商標が使用されていた商品/サービス
- ・ 年間総売上高(豪ドルで)。(広範囲にわたる分類、又は多種多様な商品やサービスが出願された場合、売上高は、類似する種類の商品/サービスに分けてその金額明細を示す。又は、出願者は、総売上高の中に占める該当商品やサービスの比率で示すことができる)。
- ・ 広告宣伝費(豪ドルで)
- ・ 商標が実際に使用されたことを示す展示物、又は展示物のデジタル写真
- ・ 市場占有率
- ・ 個々の品目コスト(これは売上高の中で考慮すべきこと。安価な商品やサービスは、高価なものや特化した品目より、市場も大きく、競争も激しい。)
- ・ 宣伝方法、例えばテレビ、ラジオ、出版物、インターネットなど。
- ・ 商標について述べている出版物/記事
- ・ 顧客ベース(出願人にとって誰が、オーストラリア国内及び海外の主要顧客か?)
- ・ 販売代理店(出願人が第三者を通して販売している場合、市場ではその第三者はどれくらい存在するか?)
- ・ 商標が使用されているインターネットのウェブサイト照会先
- ・ 関連取引に関与している人の証言
- ・ 顧客調査及び/又はアンケート結果

出願した商品群への商標の使用がかなりあった場合、さらに広い範囲の商品群での登録を確実にすることができる。それは、当該商標の使用の実態と程度、及び出願した商品とそのマークを使用してきた商品との類似性による。

(5) 識別力の有無を判断する基準時  
出願時である。

(6) その他

IPAU は、使用により識別力を得たとして登録を認める場合、指定商品又は指定役務に使用していない商品が含まれている場合、当該商品が出願人の業務や使用している商品又は役務に密接に関連していたとしても、削除を求めるとしている。

また、出願商標が、将来的に記述的なものとなるか否かは考慮しないとしている。審査官は、出願商標が本質的識別適合性を不十分ではあるがあると認める場合は、もし将来的に記述的なものとなることを示す証拠があればこれを検討すると述べている。他方で、出願商標が本質的識別適合性を有していないと判断した場合は、出願の優先日以前の使用証拠のみを検討するとしている。

(7) 資料(条文等)

<商標法第 17 条>及び<商標法第 41 条>は上記 1.7(4)を参照。

<商標審査マニュアル Part 22, 3. Inherent adaptation to distinguish (識別に対する本質的適合)(参考訳)>

|  |  |
|--|--|
| <p>The first question to be determined in deciding whether a trade mark is capable of distinguishing the applicant's goods and/or services is: to what extent is the applicant's trade mark inherently adapted to distinguish their goods or services?</p> <p>All trade marks examined will fall into one of three categories:-</p> <p>a. trade marks that are sufficiently inherently adapted to distinguish and are therefore prima facie capable of distinguishing;</p> <p>b. trade marks that have some limited inherent adaptation to distinguish but are not prima facie capable of distinguishing;</p> <p>c. trade marks that have no inherent adaptation to distinguish.</p> | <p>ある商標が出願人の商品及び/又は役務について識別力を有するかどうか判断する上で決定しなければならない最初の問いは、出願人の商標がその商品又は役務を識別させるためにどの程度本質的に適合しているか、である。</p> <p>審査を受ける商標はすべて、以下 3 つのカテゴリのいずれかに該当する。</p> <p>a. 十分に本質的に識別に適合し、したがって明らかに識別力を有する商標</p> <p>b. ある程度の限られた本質的な識別への適合があるが、明らかに識別力を有するとはいえない商標</p> <p>c. 本質的な識別への適合がない商標</p> |
|--|--|

<商標審査マニュアル Part 23, 3. Evidence of use - general requirements (使用の証拠 - 一般要件)(参考訳)>

|  |  |
|--|--|
| <p>When grounds for rejection under section 41 apply to a trade mark, and amendments, submissions in rebuttal or informal information are insufficient to satisfy the Registrar that the trade mark is capable of distinguishing the applicant's</p> | <p>第 41 条に基づく拒絶理由が商標に適用され、補正、反証の提出又は非公式の情報では、その商標が出願人の商品及び/又は役務について識別力を有すると登録官を納得させるに不十分である場合、商標権者は出願を裏付ける使用の正式な証拠を提出するこ</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>goods and/or services, the trade mark owner may provide formal evidence of use to support the application. Requirements common to all evidence are set out in the following paragraphs.</p> <p>Decisions made on the basis of evidence of use involve weighing up the evidence provided, and deciding whether this information, in combination with the trade mark's amount of inherent adaptation to distinguish, is enough to satisfy the Registrar that the trade mark should be accepted. Justice Branson in <i>Blount Inc v The Registrar of Trade Marks</i>, 40 IPR 498, 504 ('Oregon') referred to the process as follows:</p> <p>Where the Act requires the registrar to be "satisfied" of any matter, it is to be understood as requiring that he or she be persuaded of the matter according to the balance of probabilities: <i>Rejtek v McElroy</i> (1965) 112 CLR 517, 521. That is, that the registrar be persuaded, having given proper consideration to those factors and circumstances that the Act requires him or her to give consideration to, that such matter is more probable than not.<br/>(中略)</p> <p>3.4 What information should an applicant supply?</p> <p>Applicants should be advised to include the following in their evidence of use:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the trade mark number</li> <li>• the applicant's name and the declarant's</li> </ul> | <p>とができる。すべての証拠に共通する要件は、以下の各パラグラフで述べる。</p> <p>使用の証拠に基づいてなされる決定は、提出された証拠を評価し、この情報が、商標の識別性に対する本質的な適合の程度と併せ、この商標を受理すべきであると登録官を納得させるに十分であるか、決定することを伴う。<i>Branson</i> 判事は、<i>Blount Inc v The Registrar of Trade Marks</i>, 40 IPR 498, 504 ('Oregon')事件において、以下のプロセスに言及した。</p> <p>商標法がどのような問題についても登録官が納得することを要求する場合、それは蓋然性の均衡にしたがってその問題について納得することを要求していると理解される：<i>Rejtek v McElroy</i>(1965)112 CLR 517, 521。すなわち、登録官が商標法によって考慮することを義務付けられた要因及び状況を適切に考慮した後に納得する場合、そのような問題はどちらかといえば蓋然性が高い。</p> <p>3.4 出願人はどのような情報を提出すべきか</p> <p>出願人は、下記を含む使用証拠を提出することを推奨する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標番号</li> <li>・出願人の氏名及び宣言者の名前</li> </ul> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>name</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· when the trade mark was first used and the period of use (for intended use, see section 4.3.1)</li> <li>· the goods/services in respect of which the trade mark has been used</li> <li>· annual turnover figures (in Australian dollars). Where a wide range of classes or very varied goods or services have been claimed, turnover should also be broken down to show figures for goods or services of a similar nature. Alternatively the applicant may be able to indicate the proportions of the designated goods or services which make up the total turnover.</li> <li>· advertising expenditure (in Australian dollars)</li> <li>· exhibits showing actual use of the trade mark, or digital photographs of the exhibits.</li> </ul> <p>The following information is also useful (this is not an exhaustive list):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· indication of market share</li> <li>· individual item cost (this should be considered in the context of turnover figures. Inexpensive goods or services are likely to have a wider market and more competitors than expensive, specialised items).</li> <li>· indication of advertising types e.g. television, radio, print, Internet</li> <li>· publications/articles mentioning the trade mark</li> <li>· indication of customer base (who are the applicant's major customers in Australia or overseas?)</li> <li>· indication of distributors (if the</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用期間のうち、当該商標が最初に使用されたとき(使用の意図、セクション 4.3.1 参照)</li> <li>· 当該商標が使用されている商品/サービス</li> <li>· 年間取引額(オーストラリアドル)。広範囲の区分又は非常に多種の商品又はサービスの登録が要求された場合、売上げ高も、同様の性質の商品又はサービスの数字を示すために分けて示されるべきである。あるいは、出願人は、総取引額を構成する指定商品又はサービスの割合を示してもよい。</li> <li>· 広告費(オーストラリアドル)</li> <li>· 商標の現実の使用を示す証拠又はその証拠のデジタル写真</li> </ul> <p>以下の情報もまた有効である(これは網羅したリストではない。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· マーケットシェア</li> <li>· 個別アイテムリスト(これは、取引額との関連で考慮されるべきである。安価な商品又はサービスは、高価で特殊なアイテムよりも大きな市場でかつより多くの競業者を有している可能性がある。)</li> <li>· 例えば、テレビ、ラジオ、印刷物、インターネットのような広告の種類を示すもの</li> <li>· 当該商標に言及する刊行物又は記事を示すもの</li> <li>· 顧客基盤を示すもの(オーストラリア又は海外で出願人の主要顧客は誰か?)</li> <li>· 流通業者を示すもの(もし出願人が彼らの</li> </ul> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>applicant sells their goods via a 3rd party, how much presence does the 3rd party have in the market place?)</p> | <p>商品を 3 つの業者を使って販売している場合、その市場において、当該 3 つの業者はどの程度の影響力(presence)を有しているか。)</p> |
|---|--|

<商標審査マニュアル Part 23 - 4. Examining evidence – general (証拠の検討 – 一般) (参考訳)>

|   |   |
|---|---|
| <p>Once an applicant has provided evidence of use, the examiner needs to assess it, and make the decision whether or not it is sufficient to satisfy the Registrar that the trade mark does or will distinguish the applicant's goods and/or services in the marketplace. The combined effect of use or intended use, the nature of the trade mark itself, and any other circumstances, may be sufficient to accomplish this purpose.</p> | <p>出願人が証拠を提出すると、審査官はそれを評価し、その商標が市場において出願人の商品及び/又は役務を識別させていること又は識別させるものとなることを登録官に納得させるために十分であることを決定する必要がある。使用又は意図される使用、商標自体の性質、及びその他の状況を併せた効果は、この目的を達成するために十分となることがある。</p> |
| <p>The following paragraphs give some guidance on particular issues to be conscious of when assessing evidence. Most of the comments are relevant to evidence irrespective of which subsection the ground for rejection is in relation to. However, there are some specific comments pertinent to trade marks with no inherent adaptation to distinguish which are set out in paragraph 4.5.</p>  | <p>以下のパラグラフは、証拠を評価する際に意識すべき特定の問題について何らかの指針を示している。ほとんどのコメントは、拒絶理由がどの号に関係しているかを問わず、証拠に関連するものである。ただし、識別への本質的適合がない商標に関連する具体的なコメントがいくつかあり、それについてはパラグラフ 4.5 で述べる。</p>           |
| <p>4.1 How much turnover does an applicant need to have?<br/>The greater the turnover, the more likely it is that the trade mark is capable of distinguishing the applicant's designated goods or services. Massive turnover may compensate for short use, likewise, long</p>   | <p>4.1 出願人にはどれほどの取引高がなければならないか?<br/>取引高が大きいほど、商標が出願人の指定する商品又は役務について識別力を有する可能性が高い。特に識別に何らかの本質的適合がある商標に関して、大規模な取引高は短い使用期間を補うものとなり、同様</p>                                    |

use may compensate for small turnover, especially in relation to trade marks with some inherent adaptation to distinguish. However, total turnover must be considered in the context of the relevant market and balanced against unit cost before a decision can be made on this issue. Applicants should be encouraged to supply information on unit costs and perhaps market share to help support their case.

As a general comment, it is necessary to balance the amount of inherent adaptation the trade mark has with the strength of the evidence provided. For example, a trade mark consisting of the surname KINGSTON (SFAS 1798) will need much less evidence of use than will one consisting of the surname KING (SFAS 24870) when used for the same, fairly commonplace goods or services. Similarly, if a surname is to be used on very specialised and unusual goods, such as magnetic resonance imaging scanners (MRI scanners), the amount of evidence required will not be as great as what would be required for cheap, mass marketed t-shirts.

#### 4.2 What length of use is enough?

The longer a trade mark has been in use, the more likely it is to be capable of distinguishing the applicant's designated goods or services. The length of time likely to support an application very much depends on the degree of inherent adaptation the trade mark has. The mere fact a trade mark has been used in the

に、長い使用期間は小規模な取引高を補うものとなる可能性がある。しかし、取引高総額は、関連市場の状況に照らして考慮し、単位原価と比較した後でなければ、この問題について決断してはならない。出願人には、主張の裏づけとして役立てるため、単位原価、及び場合によっては市場占有率に関する情報の提供を奨励すべきである。

一般的な意見として、商標の本質的適合の程度と、提出した証拠の強さのバランスを保つ必要がある。例えば、KINGSTON という姓からなる商標(SFAS 1798)は、同一のかなり平凡な商品又は役務に使用される場合、KING という姓からなる商標(SFAS 24870)よりも使用についての証拠が少なくてすむ。同様に、ある姓が専門性の高い、珍しい商品、例えば、磁気共鳴断層撮影スキャナー(MRI スキャナー)などに使用される場合、要求される証拠の量は、安価で大量に販売される T シャツに要求されると思われる量ほど多くないはずである。

#### 4.2 十分な使用期間の長さとは？

商標が使用されてきた期間が長いほど、出願人の指定する商品又は役務について識別力を有する可能性が高い。出願の裏づけとなる可能性の高い期間の長さは、商標の本質的適合の程度に大きく左右される。取引において商標が使用されてきたという事実だけでは、それによって識別できること、又はそのようになる可能性が高いことを意

trade does not mean it is capable of distinguishing or is likely to become so.

For example, a canned food producer might use the words "Baked Beans" on their labels for a long period of time. The words could be used in a fancy script, or in different colours. But while ever the buying public sees these words as the description of the contents of the can, they are not capable of distinguishing the goods of the trader concerned. The length of time therefore, is only one factor which the examiner must consider in making their ultimate decision.

#### 4.3 When should the use have taken place?

In most cases, there is an expectation that the trade mark was used before the application was filed. However, if the application is to some extent inherently adapted to distinguish, use after the filing date is also acceptable. If the use has not been continuous, the capability of the trade mark to designate a trade source may have been diminished. An indication that the use has been continuous, or if that is not the case, information describing the actual periods of use, should be included in the declaration.

(略)

#### 4.4 Does the applicant have to show use in all States?

The greater the demonstrated geographical extent of the use, the more likely it is that the trade mark will

味しない。

例えば、缶詰食品メーカーが長い間、ラベルに「Baked Beans」の文字を使用していたとする。文字はおしゃれな書体で、又は別の色使いで使用することも可能である。しかし、一般購買者がこの文字を缶の中身の記述とみなすことはあっても、この文字で当該取引業者の商品を識別させることはできない。したがって、期間の長さは、審査官が最終的に決定する際に考慮しなければならない要因の一つにすぎない。

#### 4.3 使用はいつ行われているべきか？

たいていは商標が出願前に使用されていたと期待される。しかし、出願が識別にある程度本質的に適合している場合、出願日後の使用も認められる。使用が継続していなかった場合、商標が取引上の出所を指定する能力は損なわれていることがある。使用が継続していたというしるし、あるいはそうでなかった場合に実際の使用期間を述べる情報を、宣誓書に記載するべきである。  
(略)

#### 4.4 出願人は全ての州における使用を示さなければならないか？

実証される使用の地理的範囲が広いほど、その商標によってオーストラリア全土で出願人の指定する商品又は役務が識別さ

distinguish the applicant's designated goods or services throughout Australia.

If it is clear from the evidence that the use has only been in a relatively small geographical area, the application may be accepted with a geographical limitation. However, in the great majority of cases, if it is shown that a trade mark is capable of distinguishing the applicant's goods and/or services in one state, then this will be sufficient to show that capacity nationally. Geographical limitations should be the exception, rather than the rule.

In the past, services were more likely to be localised than goods, and quite localised use would allow acceptance of a trade mark for services, perhaps limited to a particular state. However, with the growth of franchising as a method of business organisation and development, and with technological changes (such as electronic communications and the Internet) which overcome barriers of distance, many services are becoming national or international in market access. This should be taken into account in assessing evidence.

4.5 Can the applicant rely on use from overseas?

Overseas use may be taken into account in assessing evidence regarding trade marks which are to some extent inherently adapted to distinguish, if the use is within a market similar to the Australian market, and the trade mark

れる可能性が高まる。

使用が比較的狭い地理的地域に限られていたことが証拠から明らかな場合、出願は地域的制限付きで受理されることがある。ただし、大半のケースで、一つの州で商標が出願人の商品及び/又は役務を識別させることができると示される場合、これは全国的な能力を示すに十分とされる。地域的制限は原則ではなく、例外とすべきである。

過去において、サービスは商品よりも地方に限定される傾向があり、完全に地方限定の使用で、サービスに対する商標の受理が、おそらく特定の州に限定され、可能となっていた。しかし、ビジネスの組織化及び発展の方法としてのフランチャイズの成長に伴い、また、距離の障壁を克服する技術の変化(例えば、電子通信やインターネット)と共に、多くのサービスが市場アクセスにおいて全国的又は国際的になってきている。証拠の評価においては、こうした点も考慮すべきである。

4.5 出願人は海外での使用に依拠できるか？

海外での使用は、識別にある程度本質的に適合している商標に関する証拠を評価する際に考慮されることがあるが、それは、オーストラリア市場に類似した市場内での使用であり、当該商標が同一の場合である。例えば、米国、カナダ、ニュージーランド、

concerned is the same. Use, for example, in the United States of America, Canada, New Zealand or Great Britain may carry some weight. Whilst such overseas use may support an applicant's case, on its own it is unlikely that it would be a sufficient basis upon which to accept an application. Use in an obscure Asian or South American marketplace will not be as persuasive (*Burger King Corp. v. Registrar of Trade Marks* (1973) 128 CLR 417,422- ('Whopper'))

4.6 What if the evidence does not cover all the goods/services claimed?

For trade marks which are to some extent inherently adapted to distinguish, there is no requirement for the application to be restricted only to those goods/services demonstrated in the evidence. The legislative requirement is for the trade mark to be capable of distinguishing, not that it demonstrate it is already distinctive.

The evidence needs to be scrutinised to determine whether it supports a capacity to distinguish for a broad range of goods, or only something narrower. For example, evidence demonstrating use on children's pyjamas and underwear in class 25, may support a capability to distinguish on a broader range of related goods, such as children's clothing; clothing for pre-teens and teens. The same evidence, however, may not support the applicant for a diverse range of goods and services, such as vehicles, tools, travel and restaurant services etc. If the evidence

又は英国における使用には、何らかの影響がある。そのような海外での使用は出願人の主張の裏付けとなることがあるものの、それだけでは出願を受理する十分な根拠となる可能性は低い。あまりよく知られていないアジアや南米の市場における使用には、それほどの説得力はない(*Burger King Corp. v. Registrar of Trade Marks* (1973) 128 CLR 417,422- ('Whopper'))。

4.6 証拠が主張されるすべての商品/役務を対象としていない場合はどうなるのか？

識別にある程度本質的に適合している商標については、証拠において実証された商品/役務のみに出願を制限する要件はない。法律上の要件は、商標に識別力があることであって、それがすでに識別性を有していると実証することではない。

証拠が幅広い商品について識別力を裏付けるのか、あるいはその対象はもっと狭いのかを判断するためには、証拠を詳しく調べる必要がある。例えば、第25類の子供用のパジャマや下着に対する使用を実証する証拠は、子供用衣類、10～12歳用及び十代用衣類など、より広い範囲の関連商品について、識別力を裏付けるかもしれない。しかし、同じ証拠で、車両、道具、旅行及びレストランのサービス等、多様な商品/役務について出願人を裏付けることはできない。証拠によって出願人の完全なクレームが裏付けられない場合、審査官は、その標章が識別力を有する商品/役務の範囲のみを

|   |  |
|---|--|
| <p>does not support the applicant's complete claim, the examiner should suggest the specification be restricted to include only the range of goods/services for which the mark is capable of distinguishing.</p>  | <p>含むよう、明細書を限定することを提案するべきである。</p>  |
| <p>4.7 What if the trade mark shown in the evidence is not identical to the trade mark on the application form?</p>   | <p>4.7 証拠に示される商標が出願書類上の商標と同一でない場合はどうなるのか？</p>  |
| <p>Differences between the representation of the trade mark applied for and the trade mark as used should be noted. If the differences do not substantially affect the identity of the trade mark, they may be ignored (section 7(1)). Differences in script, colour or the pattern on a background, for example, may be ignored if they only serve to enhance the trade mark, and not change its basic identity.</p> | <p>出願された商標と使用されていた商標の表現における違いには留意すべきである。その違いが商標の独自性に本質的に影響しない場合は、無視してかまわない(第7条(1))。例えば、文字、色彩又は背景の様子は、商標を強調するために役立つだけで、基本的な独自性を変えるものでない場合には、無視してかまわない。</p>                      |
| <p>4.7.1 Should the trade mark be amended to conform with demonstrated use?</p>   | <p>4.7.1 実証した使用と一致させるために商標を補正すべきか？</p>   |
| <p>If the differences between the trade mark as applied for and as used do not affect its identity, there is no requirement for the application to be amended to conform with the use shown in the evidence.</p>  | <p>申請された商標と使用されていた商標との違いがその独自性に影響しない場合は、出願を補正し、証拠に示された使用と一致させる要件はない。</p>   |
| <p>4.7.2 Limitation to colour<br/>Most trade mark applications are submitted in black and white, but evidence of use often demonstrates use in colour. In most cases, this is not important. However, if it is obvious from the evidence supplied that the trade mark is only capable of distinguishing in particular colours, then a limitation to</p>   | <p>4.7.2 色彩の制限<br/>ほとんどの商標出願は白黒で提出されるが、使用の証拠ではカラーでの使用が実証されることが多い。たいていの場合、これは重要でない。しかし、提出された証拠から、商標が特定の色彩でのみ識別力を有することが明らかな場合は、こうした色彩に制限することを要請するべきである。制限は、該当する色彩を明記した説明文によっ</p> |

|   |               |
|---|---------------|
| <p>those colours should be requested. The limitation is made by way of an endorsement specifying the colours concerned.</p> | <p>て行われる。</p> |
|---|---------------|

各国比較一覧表  
7. 使用により獲得した識別力

| #   | 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   | 使用商標と出願商標との相違について           |  |  |   |  |   |   |   |  |   |
| 1-1 | 相違がある場合の拒絶の可能性              | あり   | あり   | あり  | あり   | あり  | あり  | あり  | あり   |   |
| 1-2 | 適用条文                        | 商標法第2条(f)                                      | CTMR第7条(3)   | 商標法第3条(1)但書   | 商標法第8条第3項  | 第11条  | 第6条第2項  | 第41条  | 第29条第2項  |   |
| 1-3 | 審査基準/ガイドライン                 | TMEP § 1212                                    | マニュアル1.3   | 商標審査ガイド<br>"Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use" | 商標審査基準5.7, 5.8   | 商標審査及び審理基準<br>八、5※1   | 審査基準第4条   | 審査審査マニュアル<br>Part 24の4  | 商標識別性審査基準4   |   |
| 1-4 | 相違する場合の取扱い                  | 商標の補正が認められる範囲/先の登録商標と法的等価でなければ拒絶。              | 著しく異なるバリエーションは、使用と認められず拒絶となる。  | 識別力のある特徴が、使用上の差異において影響を受けている場合、使用とは認められず拒絶                    | 付された部分に識別力がある場合、使用とは認められず拒絶となる。  | 商標の顕著な特徴を変更した場合、使用とは認められず拒絶   | 実質的同一※1のもの以外は使用とは認められず拒絶  | 商標の本質的な部分に差異がある場合、使用とは認められず拒絶   | 同一性を有していなければ拒絶                                     |   |
| 1-5 | 相違例                         |  |  |   |  |   |   |   |  |   |
|     | (1)                         | 書体の相違がある場合                                     | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)  | ○(登録可)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ○(登録可)※1   | ×(拒絶)   |
|     | (2)                         | 大文字と小文字の相違がある場合                                | ×(拒絶)  | ○(登録可)  | ○(登録可)   | ○(登録可)  | ○(登録可)  | ×(拒絶)   | ○(登録可)※2   | ×(拒絶)   |
|     | (3)                         | 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間の相違がある場合             | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ○(登録可)※3   | ×(拒絶)   |
|     | (4)                         | 使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合                 | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ○(登録可)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)  | ○(登録可)※1  |
|     | (5)                         | 使用商標と出願商標の間に色彩の違いがある場合                         | ×(拒絶)  | ○(登録可)  | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ○(登録可)  | ×(拒絶)   | ○(登録可)※3   | ×(拒絶)   |
|     | (6)                         | 出願商標と使用商標の間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合       | ×(拒絶)  | ○(登録可)  | ○(登録可)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ○(登録可)※3   | ×(拒絶)   |
| (7) | その他                         | 先の登録に基づく識別力を主張する場合は、先の登録商標と法的等価でなければならない。      | 基本的な考え方として、差異がある場合、それが商標の識別力のある部分である場合は使用により識別力を獲得したとは認められない。          | 定型的には判断できず、その差異が商標に与える影響により適宜判断される。                           | 文字や表示を残したり、又はこれらを変換したりすることで、それによって商標の識別力のある特徴が変更された場合、異なる形態の商標(すなわち、文字商標の代わりに図形商標、図形商標の代わりに立体商標など)を使用した場合、2つの要素からなる結合商標を分断した場合、特に、それらが互いの上に配置されている場合 | 消費者が異なる商標であると認識する場合、商標の顕著な特徴を変更した場合。  | —   | 商標の主要部分を変更する場合。   | ○出願商標を実質的に変更しないような最低限の差異である場合のみ登録可※1               |   |
| 1-6 | 出願商標の知名度による同一性の判断の緩和        | なし   | なし   | なし  | なし   | あり  | なし  | なし  | なし   |   |
| 2   | 指定商品等と使用商品等との関係について         |  |  |   |  |   |   |   |  |   |
| 2-1 | 拒絶の可能性                      | あり   | あり   | あり  | あり   | あり  | あり  | あり  | あり   |   |
| 2-2 | 適用条文                        | 商標法第2条(f)                                      | CTMR第7条(3)   | 商標法第3条(1)但書   | 商標審査基準5.7, 5.8   | 第11条  | 第6条第2項  | 第41条  | 第29条第2項  |   |
| 2-3 | 審査基準/ガイドライン                 | TMEP 1212.02, 04                               | マニュアル1.3   | 商標審査ガイド<br>"Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use" | 使用とは認められず拒絶  | 商標審査及び審理基準<br>八、3   | 審査基準第4条   | 審査ガイドライン Part<br>22, 3章   | 商標識別性審査基準4   |   |
| 2-4 | 相違例                         |  |  |   |  |   |   |   |  |   |
|     | (1)                         | 使用商品の上位概念の指定商品を記載                              | ×(拒絶)  | ○(登録可)  | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ○(登録可)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)※4  | ×(拒絶)   |
|     | (2)                         | 使用商品と同一の指定商品と共に使用していない指定商品を記載                  | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)※4  | ×(拒絶)   |
| (3) | 複数の使用商品の一部と共に使用していない指定商品を記載 | ×(拒絶)  | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)  | ×(拒絶)   | ×(拒絶)   | ×(拒絶)※4   | ○(登録可)   |   |
| 2-5 | 出願商標の知名度による同一性の判断の緩和        | なし   | なし   | なし  | なし   | あり  | なし  | なし  | なし   |   |
| 3   | 要求される識別力の程度                 | 自己の商品等と他人の商品等とを識別し、その出所を示すものと認識できる程度           | 標識が1企業の商品又はサービス他の企業のそれらと識別できる  | 関連する消費者の大部分に特定の事業者がから提供されていると認識できる程度                          | 商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引界面上において確立している場合  | 使用によって顕著な特徴が備わり、市場における特定の意味合いを持つようになり、関連する公衆が当該使用者の提供する商品/サービスを識別する標準となった場合 | 使用した結果、需要者がその商標及び商品の出所を認識することができると認定し得る程度   | 使用によって、他人の商品と出願人の商品とを識別しうようになった場合。  | 市場で使用され、関連消費者が既にそれを一定の出所を示す表示であり、他の業者と区別できるとみなしている |   |
| 4   | 使用による識別力獲得の判断の              |  |  |   |  |   |   |   |  |   |
|     | (1)                         | 人的範囲(需要者、同業者など)                                | 需要者  | 対象とする公衆   | 関連する消費者  | 関係取引業界の多数   | 関連公衆  | 需要者(取引者を含む)   | 特に目安はない。   | 国内関連消費者   |
|     | (2)                         | 地域的範囲(全国、一地域など)                                | (商業上の使用)   | 基本的にEU全域※1  | 英国国内全域   | ドイツ連邦全域   | 中国における使用  | 全国又は一定地域  | 識別性の判断に使用されない。                                     | 地理的範囲が広いほど識別性を獲得する可能性が高くなる。                       |
|     | (3)                         | 時間的範囲(使用期間など)                                  | 少なくとも出願前5年   | 期間長いほど証拠として有力(出願前)使用開始日が必要                                    | 出願日以前の使用証拠   | 出願日において識別標識として確立していること。   | 特になし(証拠は提出可)  | 相当期間継続して使用  | 長期間の使用は識別力獲得の有力な証拠となる。                             | 使用期間が長いほど有力な証拠となるが他の要素との関連による(短期間でも大量に使用した場合など)   |
|     | (4)                         | 営業の規模(店舗数、売上高など)                               | 特になし(証拠としては採用可)  | 目安はないが、このような証拠が多いほど判断に与える影響は大きい                               | 対象とする商品等の市場規模により異なる。(売上高は、目安として出願前5年以上が好ましい。)  | 関係取引業界の50%以上で受容されていること。   | 特になし(証拠は提出可)  | 具体的な数字はないが、商品取引先又は代理店等、十分に立証することのできる多数の証明文書は有力な証拠となる。   | 規模が大きいほど有力な証拠となる。                                  | 規模が大きいほど有力な証拠となる。                                 |
|     | (5)                         | 広告の規模(広告宣伝の方法、回数など)                            | 有力な証拠となるが、単体では証拠として不十分   | 特に目安はない(証拠としては採用可)  | 出願前3年以上が好ましい。  | 広告の期間と頻度により判断される。   | 特になし(証拠は提出可)  | 目安はないが、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等に宣伝、広告した期間及び回数等に関する事実証明文書が証拠の例として記載  | 識別力獲得の重要なファクターとなる。                                 | 関連消費者の認識による。広告の規模が大きなくても出所表示として認識されていることの証拠が別途必要。 |
|     | (6)                         | 記事掲載の規模(一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットにおける記事掲載の回数など)      | 特に目安はない(証拠としては採用可)   | 特に目安はない(証拠としては採用可)  | 特に目安はない(提出する場合は出願日以前のもの)   | 広告と同じ   | 特になし(証拠は提出可)  | 特になし(証拠は提出可)  | 識別力獲得の重要なファクターとなる。                                 |   |
| (7) | その他                         | マーケットリサーチの結果、出願商標の最初の使用者であることを示す証拠、使用を開始した最初の日 | 世論調査やアンケート調査、取引者や消費者団体の陳述書、記事、パブリシティ、サンプル、売上高や広告費、侵害者に対する訴訟成功例、登録済みの商標 | —   | —  | —   | 使用により識別力を得たことを判断する具体的な基準はなく、事実ごとく総合的に判断される。   | —   | 公正で客観的な市場調査の結果は有力な証拠となる。                           |   |
| 4-2 | ガイドライン/審査基準該当箇所             | TMEP 1212                                      | マニュアル1.3   | 商標審査ガイド<br>"Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use" | 商標審査基準5.7, 5.8   | 商標審査及び審理基準<br>八、5※1   | 審査基準第14条  | 審査ガイドライン Part<br>22, 3章   | 識別性審査基準5   |   |
| 5   | 識別力の有無を判断する基準時              | 出願日  | 出願日に識別標識として確立し、登録の決定時まで維持されていること                                       | 出願日   | 出願日に識別標識として確立し、登録の決定時まで維持されていること   | 審査する時(決定時)の事実状態が基準  | 登録査定時   | 出願時   | 審査する時(決定時)の事実状態が基準                                 |   |
| 6   | 注釈                          | —  | ※1: 商標による、単独のものや言語要素のものなどはEU全域であることが必要。                                | —   | —  | —   | ※1: 「取引社会の選定上、である」として認められることである。 ※2: 「顕著に認識」を「広く知られた」とし、その別称を審査基準に記載することを検討中(現在改正準備中) | ※1: 相違が商標の主要部分であれば拒絶となる。 ※2: 商標が非常に記述的である場合拒絶の可能性がある ※3: 事実により異なる ※4: 実質に拒絶となるとは限らない。独自の事情も考慮される。 | —  |   |