

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

1. 7 オーストラリア

オーストラリアでは、人の名前自体に識別力があるとされ、歌手又は演奏者本人が出願すれば、音楽関連商品又は役務を指定したとしても、その名前が一般的でない限り基本的に登録が可能である。なお、第三者が出願する場合は、通常の商標と同様に識別力が審査され(商標法第 41 条)、また、誤認混同の可能性(商標法第 43 条)の拒絶理由に該当する。

(1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等に関し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²³第 41 条などの一般的な規定から解釈論として導かれる。

識別力に関する条文の構成としては、商標法第 17 条で「商標」が定義され、その上で、商標法第 41 条において、登録することができない商標として、識別力のない商標が挙げられている(商標法第 41 条第 1 項)。

商標法第 17 条における商標の定義は、以下のとおりである。「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。」とし、さらに「標章」とは、「文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれらの結合を含む。」と定義されている。

商標法第 41 条では、同条第 3 項又は第 4 項に該当する場合にのみ、識別力のない商標であるとしており、第 3 項では、識別力のない商標は、出願人の指定商品又は指定役務と他人の商品又は役務とを識別するのに本質的に適しておらず(*inherently adapted to distinguish*)(以下、「本質的に識別力のない商標」と表記する。)、出願日前に出願人の指定商品又は指定役務を識別できる程度まで使用していない商標(商標法第 41 条第 3 項(a)(b))と規定されている。

また、第 4 項では、識別力のない商標は、不十分ではあるものの本質的に識別力はあるが、総合的に識別力のないと認められる商標(商標法第 41 条第 4 項(a)(b))であると規定されている。そして、「(i)商標が指定商品又はサービスを識別するのに本質的に適している程度」、「(ii)出願人による商標の現実の使用又は使用の意図」、「(iii)その他のあらゆる状況」の要素が総合的に判断される(商標法第 41 条第 4 項(b)(i)から(iii))。

ここで、「(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」を通常使用されるような態様で大部分が構成された商標は、本質的に識別力のない商標であると定義されている(商標法第 41 条第 4 項注 1)。

²³ 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

したがって、本質的に識別力のない商標(商標法第 41 条第 3 項)については、使用により識別力を有していることが認められれば、登録が可能である。また、不十分ではあるが本質的に識別力のある商標であっても、使用により識別力を有していることが認められれば、登録が可能である。

(2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

商標審査マニュアルには、歌手名等に関して特に明記した規定はない。しかし、本質的に識別力のある商標が商標審査マニュアル Part 22, 4.1 に挙げられており、この中に、姓(Surnames)及び人の名前が含まれる。

姓については、指定商品又は指定役務を直接的に指すような意味を有するもの以外は、ある程度の本質的な識別力があるとされている。また、本質的に識別力があるか否かは、他の業者が、通常の商業活動をする上で当該商標を使用したいと希望するか否かによる。したがって、ある姓がどの程度一般的なもの(commonness)であるかによって、出願商標が有する本質的な識別力の程度も判断される。

ある姓が一般的なものであるか否かは、オーストラリア国民の姓に関するデータベース(Search For Australian Surnames)があり、このデータベースで 750 以上のヒット数があった場合、その姓は一般的(common)であると判断される(商標マニュアル Part 22, 16 及び 19)。例えば、「Smith」や「BROOKES」などが一般的な姓に該当する。

人の氏名(full name)についても同様である(商標審査マニュアル Part 22, 18)。当該名前が全体として一般的(common)であり、かつ商品又は役務も一般的なもの(commonplace)である場合を除いて、氏名は基本的に登録が可能である。一般的な名前の例としては、「John Smith」の氏名を「被服」について出願した場合が挙げられる。「John Smith」の氏名はオーストラリアにおいて非常に一般的な名前であると認識されており、また、指定商品「被服」も消費者にとって一般的な商品である。このような場合、拒絶の対象となる。

(3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

(3-1) 拒絶の可能性

本人が出願した場合と第三者が出願した場合とで異なる。

(a) 本人が出願した場合

オーストラリア知的財産庁(以下、IPAU と表記する。)及び出願代理人のいずれも、歌手名等からなる商標を、その歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する役務について出願した場合、その商標が人名の場合とグループ名の場合とで異なるが、人名(氏名)の場合、その商品又は役務について、識別力がないことを理由として当該出願が拒絶される場合は基本的にはないとしている。

人名である場合は、一般的に識別力があるとされており、歌手名や演奏者名が、

「John Smith」のような一般的な名前である場合や、当該人名が商品又は役務を直接的に示す場合以外は、登録が可能である(商標審査マニュアル Part 22, 4.1)。一般的な名前であっても、その程度にもよるが、識別力を獲得した証拠を提出し、歌手名として識別力を有していることが認められれば登録はされるだろうと出願代理人は述べている。

音楽グループ名である場合、指定商品又は指定役務との関係で、その名称が記述的なものに該当するか否か(商標法第 41 条)が検討される。

(b) 本人でない者が出願した場合

IPAU によると、出願された名称の所有者でない者が出願した場合は、商標法第 41 条及び同法第 43 条(誤認混同の可能性)が適用され、審査される。

音楽グループのメンバーが、商標として音楽グループ名を出願した場合、出願している者が許諾を得ていることが必要である。歌手や演奏者本人ではなく、正当な権利を有する第三者により出願された場合は、本人から許諾を得ている旨の書面証拠を提出すれば拒絶理由が解消する。音楽グループ名に関しては、許諾に加え、上記(a)の場合と同様である。

なお、登録には関係しないが、IPAU は、バンド等の音楽グループ名からなる商標を出願する場合は、当該グループ名の使用について定めた法的書面がない場合、問題が生じる場合があると指摘している。例えば、当該グループの分裂やメンバーの脱退等があった際に、他のメンバーの同意なくあるメンバーが勝手に出願した場合が挙げられる。実際に音楽グループの解散後に当該グループ名の使用権が誰に帰属するかについて問題となったケースがある。

(c) まとめ

したがって、指定商品又は指定役務との関係で識別力がないとして拒絶となる場合とは、

- (ア) 歌手又は演奏者名が一般的な名前(common name)である場合
- (イ) 出願商標が音楽グループ名で、その名称が記述的な場合
- (ウ) 人名であるが、その人名が商品又は役務を直接的に示す場合
- (エ) 本人又は正当な権利を有する者でない者が出願した場合

であり、(エ)の場合はさらに、誤認混同の可能性があるととして商標法第 43 条が適用される。

以下の内容は、上記の(ア)～(エ)に該当する場合を前提とする。

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

IPAU 及び出願代理人のいずれも、以下の商品又は役務について出願した場合、識別力がないとして拒絶される場合があるとしている。

■ 第 9 類 : 録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク

ク、レコード、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音楽ファイル、その他同種の商品

■ 第 16 類：印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品

■ 第 41 類：録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD 等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務

IPAU によると、その名称自体の性質も拒絶理由に該当するか否かの判断の材料となる。例えば、「Australian Classical Music Group」のような名称は、識別力がないとして拒絶となる。ただし、この場合、出願商標が識別力を有することを示す十分な証拠を提出することで克服できる可能性がある。

(3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

出願人が本人であるか第三者であるかで異なる。

本人が出願していれば、一般的な名前でない限り登録となる。なお、出願代理人によると、歌手名又は演奏者名が一般的(Common)な名前である場合、当該歌手名又は演奏者名が有名であっても判断は変わらない。

第三者が歌手名等からなる商標を出願した場合、その名称が有名でない場合は、登録となる可能性があるが、有名又は周知である場合は、指定商品等との関係で商標法第 41 条及び同法第 43 条により拒絶の対象となる。

IPAU は、「有名性」の境界を定めるのは非常に困難であるとし、審査官は、下記の点に留意して指定商品又は指定役務の消費者が有名人のものであると関連付ける可能性があるか否かを判断するとしている。そして、下に挙げたすべての要素が関連する一方、審査官が最終的に決定しなければならない問題は、公共の関連部門で誤認又は欺瞞が起りやすい程度に、その商品又は役務が有名人と関係するものであるか、又は当該有名人が当該商品又は役務を推奨しているといったような意味を出願商標から受け取れるかどうかというものである。

- (a) 審査官は、特定の有名な名前を知っている消費者が、その名前を同名の誰かではなく当該有名人を指すものとしてみる傾向があるかどうかを考察しなければならない。多くの有名人がその他大勢の人と同じ名前を持っているため、その名前がありふれたものであればあるほどそれが下の名前、姓又はその組合せであるかによらず、消費者がこのように考える可能性は低くなる。逆に、僅かな人々だけが持つ、特に独特でめずらしい名前の場合、消費者は当該有名人のことだと考えやすい。
- (b) その名前がよく知られている特定の分野が関連する。今日の市場では、消費者は、注目を集める特定の人物や特定の有名人が、彼らが知られている分野や専門

知識のある分野とはしばしば完全に無関係な分野において、幅広い商品やサービスを保証することを期待している。

- (c) その名前がよく知られている分野と、その商品/サービスが特定する分野の関連性の範囲の考察が必要である。商品又はサービスと、その名前がよく知られている特定分野との関連が密接であるほど、消費者はその有名な名前と関係があると考えやすい。

(3-4) 識別力の有無の判断時
出願時を基準に判断される。

(3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否
識別力がないとして拒絶理由に該当する場合でも、出願前からの使用により識別力を有していることが証明できれば、登録が可能である。

(3-6) 識別力以外の拒絶理由
第三者による出願の場合、商標法第 43 条(誤認行動の可能性)に該当する場合がある。商標法第 43 条は、「商標又は商標に含まれている標識が有する暗示的意味のために、その商標を特定の商品又はサービスについて使用することが欺瞞又は混同を生じる虞がある場合は、当該の商品又はサービスについての商標登録出願は拒絶しなければならない。」とし、商標審査マニュアル part 29, 4.4.1 において、人の名前について特に記載がある(内容については、下記資料を参照)。

歌手や俳優の名前が有名で、商標登録の対象となりやすい場合は、音楽又は演劇関連の商品/役務については、当該歌手/俳優が自分の名前を登録することについて同意することが必要となる。

また、一般的に第 43 条に基づく拒絶理由は、歴史的に有名な故人には、ある特定の商品又は役務の分野において当該故人の名前が有名であっても適用されない。例えば、クリケット・バットにある、「W G Grace」(1860~1900 年頃に活躍した有名なクリケット選手)という名称の使用は、往年の時代ものとしてみなされることが多く、その選手や子孫がそのバットを推奨しているとか、アドバイスがあったとかを想起させるものではない。

しかし、調査の結果、往年の名選手の名前や画像の商業利用が、彼らの財産や承認された団体によって管理されているとわかれば、(その団体が出願者でなければ)第 43 条に基づく拒否根拠は保証され、生存する人として解釈される(商標審査マニュアル part 29, 4.4.3)。

ここで、出願代理人は以下の事例を挙げている。

- (a) Jelcic v Elvis Presley Enterprises Inc [2008] ATMO 103(異議事件) :

(McDonagh J) at [17]

この事例は、出願人が商標「ElvisFINANCE」をファイナンスサービスについて出願したところ、Elvis Presley Enterprises Inc. が出願商標には「Elvis」を含み、有名な歌手であるエルビス・プレスリーに関連するサービスであると欺瞞又は混同のおそれがあるとして異議を申立てた事例である。Elvis の語がファイナンスサービスについて誤認混同を引き起こす可能性があるかについて争われたが、単に「FINANCE」という文字の横に「Elvis」という名前を使うだけでは、欺瞞や混同を引き起こす可能性は乏しいと判断され、異議理由は認められなかった。これは、「Elvis」が出願人の名前でもあったこともある。ただし、出願代理人は、もし、出願人がそのマークを、何かプレスリー氏を想起させるもの、例えばギターとか「キング」の称号とか、白いジャンプスーツなどで装飾を施していたなら、異議申立人は他の裁判で、補償を受け取ることになったかもしれないと述べている。

(b) Subafilms Ltd v Tenancy Management Pty Ltd [2006] ATMO 11 (23 January 2006)事件

出願人が「yellow submarine」(図+文字)の商標を第 42 類にサービスについて出願したところ、ビートルズの曲名と同一であり、有名な音楽グループのビートルズと何らかの関係があると消費者を欺瞞又は混同のおそれがあるとして権利者から異議が申し立てられた事例である。一時的な宿泊(ホテルなど)に関して、ビートルズとの関連が誤解されたり、詐欺の対象にはなりにくいとして、異議申し立ては認められなかった。

(4) 資料(条文等)

<商標法第 17 条 商標とは何か>

『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。」

[注：「標識」については、第 6 条参照]

(略)

<商標法第 41 条 出願人の商品又はサービスを識別しない商標(2013 年 4 月改正法)>

<p>(1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark is not capable of distinguishing the applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered (the <i>designated goods or services</i>) from the goods or services of other persons.</p>	<p>(1)商標登録出願は、その商標が、登録を求めている出願人の商品又はサービス(指定商品又は指定サービス)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場合は、拒絶されなければならない。</p>
---	--

<p>Note: For <i>goods of a person</i> and <i>services of a person</i> see section 6.</p> <p>(2) A trade mark is taken not to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons only if either subsection (3) or (4) applies to the trade mark.</p> <p>(3) This subsection applies to a trade mark if:</p> <p>(a) the trade mark is not to any extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and</p> <p>(b) the applicant has not used the trade mark before the filing date in respect of the application to such an extent that the trade mark does in fact distinguish the designated goods or services as being those of the applicant.</p> <p>(4) This subsection applies to a trade mark if:</p> <p>(a) the trade mark is, to some extent, but not sufficiently, inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and</p> <p>(b) the trade mark does not and will not distinguish the designated goods or services as being those of the applicant having regard to the combined effect of the following:</p> <p>(i) the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the goods or services from the goods or services of other persons;</p> <p>(ii) the use, or intended use, of the trade mark by the applicant;</p> <p>(iii) any other circumstances.</p>	<p>[注:「ある者の商品」及び「ある者のサービス」については、第6条参照。]</p> <p>(2)ある商標が、第3項又は第4項のいずれかに該当する場合に限り、他人の商品又は役務から指定商品又は指定サービスを識別することができないとする。</p> <p>(3)この項は、以下の商標について適用する。</p> <p>(a)当該商標が、指定商品又は指定役務を、他人の商品又は役務と識別するのに本質的に適しておらず、</p> <p>(b)当該出願人が、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。</p> <p>(4)この項は、以下の商標について適用する。</p> <p>(a)当該商標は、指定商品又は指定役務を他人の商品又は役務と識別するのに、ある程度は、十分ではないが本質的に適しているが、</p> <p>(b)当該商標は、次の総合的効果を考慮して、当該指定商品又は指定役務を出願人の商品又は役務であると識別しない、又は将来的に識別しない:</p> <p>(i)商標が指定商品又はサービスを識別するのに本質的に適している程度、</p> <p>(ii)出願人による商標の現実の使用又は使用の意図、</p> <p>(iii)その他のあらゆる状況、</p>
--	--

<p>Note 1: Trade marks that are not inherently adapted to distinguish goods or services are mostly trade marks that consist wholly of a sign that is ordinarily used to indicate:</p> <p>(a) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or</p> <p>(b) the time of production of goods or of the rendering of services.</p> <p>Note 2: For <i>goods of a person</i> and <i>services of a person</i> see section 6.</p> <p>Note 3: Use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant and an authorised use of a trade mark by another person are each taken to be use of the trade mark by the applicant (see subsections (5) and 7(3) and section 8).</p> <p>(5) For the purposes of this section, the use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant for the registration of the trade mark is taken to be a use of the trade mark by the applicant.</p> <p>Note 1: For <i>applicant</i> and <i>predecessor in title</i> see section 6.</p> <p>Note 2: If a predecessor in title had authorised another person to use the trade mark, any authorized use of the trade mark by the other person is taken to be a use of the trade mark by the predecessor in title (see subsection 7(3) and section 8).</p>	<p>[注 1 : 商品又はサービスを識別するのに本質的に適していない商標は、大部分が、全体として下記を示すのに通常使用される標識で構成される商標である :</p> <p>(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,</p> <p>(b)商品の生産時期又はサービスの提供時期。]</p> <p>[注 2 : 「ある者の商品」及び「ある者のサービス」については, 第 6 条参照。]</p> <p>[注 3 : 出願人の前権利者による商標の使用及び他人による商標の許諾使用は, いずれの場合も, 出願人による商標の使用とみなされる((5)及び第 7 条(3)及び第 8 条参照。)]</p> <p>(5)本条の適用上, 商標登録出願人の前権利者による商標の使用は, 出願人による当該商標の使用であるとみなす。</p> <p>[注 1 : 「ある者の商品」及び「ある者のサービス」については, 第 6 条参照。]</p> <p>[注 2 : 前権利者が, 他の者に当該商標の使用をする権限を付与していた場合は, 他人による当該商標のあらゆる許諾使用は, 前権利者による当該商標の使用であるとみなす(第 7 条(3)及び第 8 条参照。)]</p>
---	---

<商標審査マニュアル Part 22, 16. Surnames(氏)(参考訳)>

<p>16.1 Surname only</p> <p>Surnames, unless they also have a meaning which refers directly to the goods</p>	<p>16.1 名字のみ</p> <p>名字は, 問題の商品又はサービスについて直接的な意味を併せ持っている場合を除</p>
--	--

<p>or services in question, always have at least a limited degree of inherent capacity to distinguish. To decide whether a trade mark consisting of a surname is capable of distinguishing the designated goods or services of an applicant from those of other traders, it is necessary to first consider the extent to which the trade mark is "inherently adapted to distinguish" those goods or services. A trade mark is considered to be "inherently adapted to distinguish" if it is one which other traders are not likely to wish to use, in the ordinary course of their business, without any improper motive. Therefore, the commonness of a surname is one of the guides to the extent of inherent adaptation to distinguish that the word has in relation to the applicant's goods or services.</p> <p>16.2 Search For Australian Surnames (SFAS)</p> <p>A list of all surnames which occur on the electoral rolls of the Australian states is available for on-line searching by Trade Marks Office staff. This is called the "Search For Australian Surnames" or SFAS. No information on given names or addresses appears on SFAS. An inquiry simply indicates whether a word is a surname and the number of times it occurs on the electoral rolls, that is, its "SFAS value". Given the cosmopolitan make-up of the Australian population, most significant surnames are likely to be found on the SFAS search and no search is made of foreign directories.</p>	<p>き、常に、少なくとも限られた程度は、本質的な識別力を有する。名字からなる商標が、出願人の指定された商品又はサービスを他の業者の商品又はサービスから識別できるか否かを判断する際、その商品又はサービスを「本質的に識別しうる」その商標の範囲をまず考慮する必要がある。商標が、不正な動機のない通常の営業過程において、他の業者が使用したいとは思わないものであるなら、「本質的に識別力がある」と考えられる。したがって、名字に共通するのは、出願人の商品又はサービスに関連して言葉が持つ本質的に識別力のある範囲を示すガイドの一つである、という点である。</p> <p>16.2 Search For Australian Surnames(SFAS)(オーストラリア人の名字検索)</p> <p>オーストラリアの各州の選挙人名簿に関連して生じたすべての名字のリストは、商標局の職員によってオンラインサーチを利用できる。これは「Search For Australian Surnames」又はSFASと称される。SFASでは下の名前(given name)や住所についての情報は表れない。照会には単に、言葉が名字であるか否かと、選挙人名簿に表れる回数、すなわち「SFAS 値」が表示される。オーストラリアの人口構成が国際的になっても、ほとんどの目立った名字がSFASサーチで見つかる可能性が高い。見つからないのは外国のディレクトリのものである。</p>
--	---

<p>The SFAS value gives a measure of the commonness of the surname and therefore of the likelihood that a trader with that name would wish to use the name in connection with his or her goods or services. The more common the surname, the less inherent adaptation to distinguish it will have. As a general rule, an SFAS value of 750 or more will tend to indicate that the surname is sufficiently common to warrant raising a ground for rejection. However, the nature of the goods and/or services must be taken into account, that is whether they are specialised, commonplace or somewhere between these extremes.</p> <p>For example, if the SFAS value is well over 750, but the goods are cyclotrons or railway coaches, the likelihood that other persons will need to use the name on those goods is low enough for prima facie acceptance. On the other hand, if the trade mark is to be applied to easily produced and commonplace goods such as clothing or cakes, there is a much greater likelihood that another person would wish to use the same surname on their similar goods.</p> <p>(以下略)</p>	<p>この SFAS 値は、名字の凡庸性の評価基準と、それによって、その名前を持つ業者がその名前を自分の商品又はサービスに関連して使用したいと思う蓋然性を提供する。名字が平凡であればあるほど、本質的な識別力は低くなる。一般的な法則として、750 以上の SFAS 値なら、その名字は十分平凡であることを示す傾向があり、当然拒絶の根拠となる。しかしながら、その商品及び/又はサービスの性質、それらが特殊なものか、ありふれたものか、若しくはその両極端のどこか間にあるものかどうか、は考慮に入れる必要がある。</p> <p>例えば、SFAS 値が優に 750 を超えていても、その商品がサイクロトロンや鉄道の客車である場合は、当然ながら他者が商品にその名前を使用しなければならぬ可能性は十分低くなる。一方、その商標が、衣料品やお菓子などのように容易に製造されるありふれた商品に適用される場合は、他者がその業者の類似した商品に同じ名字を使用したいと思う可能性が極めて高くなる。</p> <p>(以下略)</p>
--	---

<商標審査マニュアル Part 22, 18. Name of a person(個人名)(参考訳)>

<p>The addition of a given name significantly reduces the likelihood of someone with that surname wishing to use the name in connection with their goods or services. The name of a person will be considered</p>	<p>下の名前(given name)を付け足すことは、商品又はサービスに関連して名前を使用することを希望して名字を使用する人の可能性を著しく低減させる。個人の名前は、(1) 全体としての名前が平凡で、(2) 商品及びサ</p>
---	--

<p>capable of distinguishing unless (1) the name as a whole is common and (2) the goods and services are commonplace. A trade mark consisting of the name John Smith in relation to clothing would therefore attract a ground for rejection under s41 whereas most full names would be considered acceptable.</p>	<p>ービスがありふれたものである場合を除いて、識別する能力があると考えられる。したがって、多くのフルネームが登録可能と考えられるのに反して、衣料品に関連した John Smith という名前からなる商標は、第 41 条の規定による拒絶理由に該当するだろう。</p>
---	---

<審査マニュアル Part 29 Trade Marks Likely to Deceive or Cause Confusion, 4.4.1 Names of Persons >

<p>If a trade mark contains or consists of a name of a person (or group of people) which is well known in relation to the specified goods or services, the provisions of section 43 may be triggered. Such names could consist of the given name, surname, combination of both or known nickname for the well known person (or group of persons).</p> <p>For example, if an application is filed for the same name as that of a well known person, and the goods or services are clearly likely to be perceived by consumers as connected with or having the endorsement of the well known person, or that he or she is involved in the production of the goods or the supply of the services, the provisions of section 43 may be triggered. Connections of this kind would exist between the name of a well known swimmer and "<i>swimming costumes</i>" or the name of a well known cricketer and "<i>cricket coaching services</i>".</p> <p>In these situations if the application is</p>	<p>ある商標が、特定の商品やサービスとの関連で有名な人物(又はグループの名称からなる又は含むものである場合は、第 43 条の規定が効力を発する。そのような名称は、有名な人物(又はグループ)についての、姓、名、その両者の組み合わせ、又は、よく知られたニックネームから構成されることもある。</p> <p>例えば、ある出願で、有名人と同じ名前であって、その商品やサービスが、その有名人と関係がある、その推奨を受けている、又は、その有名人がその商品の製造やサービスの提供に関与していると、消費者が明確に考えそうな出願がなされた場合、第 43 条の規定が効力を発する。この種の関連性は、有名な競泳選手の名前と「水着」、又は有名クリケット選手の名前と「クリケット指導サービス」との間にも存在するであろう。</p> <p>このような状況において、当該有名人から</p>
---	---

<p>submitted by the well known person or it is clear from other available information that the applicant has permission from the well known person or their representative to file for the well known persons name, no section 43 ground for rejection will ensue.</p> <p>However, if the examiner is not satisfied that the relevant relationship exists between the applicant and the well known person referred to, grounds for rejection may be appropriate.</p> <p>If the trade mark consists of or contains a name of a well known person and the application is in respect of goods and/or services outside the area that the person is well known for, then careful consideration of several factors in combination, informed by research, is required.</p> <p>Firstly, the examiner will have to consider whether consumers aware of a particular well known name are likely to see the name as referring to the well known person, rather than someone else with the same name. The more common the name, whether it is a given name, surname or combination of both, the less likely it is that consumers will make this assumption, as many well known people have names shared by many other people. Conversely, a highly distinctive and unusual name shared by very few people is more likely to be assumed by consumers to refer to the well known person.</p> <p>Secondly, the particular field in which the name is well known is relevant. In today's</p>	<p>そのような出願が提出された場合、あるいはその他の有力な情報により、その出願者がその有名人又はその代理人から、当該有名人の名称について出願を許可されていることが明白な場合、第 43 条に基づく拒絶理由は生じない。</p> <p>しかし、審査官が、出願者と当該有名人との間にある、そのような関連性について、納得しなければ、拒否理由に該当することがある。</p> <p>出願された商標が有名人の名前からなる、又は有名人の名前を含み、当該出願が当該有名人がよく知られている領域外の商品及び又はサービスに関するものであった場合、調査によって通知された複合的ないくつかの要因について熟慮が必要である。</p> <p>第 1 に審査官は、消費者が、特定の有名な名称がその有名人と結び付く名称らしい(同じ名前だけれど違う人物というのでなく)と気づいているかどうか、考慮しなければならないだろう。名称が、姓、名、又はその両者の組み合わせであれ、よくある名称であればあるほど、多くの有名人が他の人と同じ名前を使っているという状況では、消費者がこのように想起することは少なくなる。その反対に、他との違いが顕著で、珍しい名称がごく少数の人々によって使用されている場合には、消費者は、容易にその有名人を思い浮かべることになる。</p> <p>第 2 に、特定分野においてその名前が有名だ、という点には妥当性がある。現在の市</p>
--	---

<p>market, consumers expect certain persons with a high profile or celebrity status to endorse a wide range of goods and services, often completely unrelated to the areas in which they are well known and/or have expertise.</p> <p>Thirdly, consideration is required of the extent of connection between the field the name is well known for, and the goods and/or services specified. The closer the link between the goods or services and the particular field in which the name is well known, the more likely it is that consumers are going to assume a connection to the well known name exists.</p> <p>While all the above factors are relevant, the question that the examiner must ultimately decide is whether the trade mark conveys a connotation that the goods or services have a connection with or approval of the well known person(s) to such a level that confusion or deception is likely to occur within the relevant sector of the public.</p>	<p>場では、消費者は、輝かしい経歴やセレブ的地位にいる人々が広い範囲にわたって、その商品やサービスを推奨してくれることを期待している。その人が活躍して、高い専門性を発揮する分野と全く関係がない領域においてさえ、このようなことはよくあることである。</p> <p>第3に、名前が有名となっている分野と、特定の商品及びサービスとの関連性の程度をよく考慮する必要がある。特定の商品及びサービスと、その名称が有名である特定分野との関連性が強ければ強いほど、消費者は両者に関連性があると考える。</p> <p>上記の要素すべてが関連しているのだが、審査官が最終的に決定すべき問題は、商標が、その商品やサービスについて、当該有名人との結びつきがあり、本人の承認も得ているだろうという暗示的意味を、関連する公衆の範囲内で混乱や欺瞞が生じるレベルまで、想起させるかどうかである。</p>
--	--

各国比較一覧表

1. 歌手名等からなる商標の取り扱い

#	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	本人が出願した場合の拒絶の可能性	なし※1	あり	あり	あり	なし	なし	あり	あり
2	歌手名等の取扱い(識別力に関する)	基本的に拒絶の対象(ただし、一連の作品が発表されている場合を除く。下記参照※2)	—	識別力あり※1	—	識別力あり	識別力あり	人名は基本的に識別力有※1/グループ名は個別に判断	特に記載なし(人名は基本的に識別力有)
3	適用条文(識別力に関する)	—	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	—	商標法第6条1項7号	商標法第41条(3)or(4)※1	商標法第29条1項
4	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1202.09	ガイドライン2.3.2.7	審査ガイド “Famous Name”	—	—	商標審査基準第8条	審査マニュアル Part 22「第41条 識別可能」	商標識別性基準 2.2.1「記述的標識」、4.6.1「氏」、4.6.2「氏名」
5	拒絶となる指定商品又は指定役務								
	第9類 「録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク、レコード、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音楽ファイル、その他同種の商品」	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	第16類 「印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品」	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)※3	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	第41類 「録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務」	○(登録可)	○(登録可)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	その他	—	書籍の編集	—	—	—	—	—	×(拒絶) 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「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」
6	有名性の関与	—	有名である場合拒絶される	有名でない場合、登録可 有名である場合、単なるイメージキャリアとなる商品役務を指定した場合拒絶	有名である場合拒絶される	—	有名である場合拒絶されない※2	有名である場合拒絶される(第三者による出願の場合)	結論は変わらない
7	有名性の推移による判断の変化の可能性	なし	あり	なし	有り(理論的には)	—	なし	—	—
8	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	—	可	可	可	—	可※3	可(グループ名)	—
9	その他の拒絶理由	①歌手名等の名前は基本的に拒絶の対象※2 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商品又は役務の特徴を示すために取引上使用される商標 ②商品又は役務の種類・質・原産地等の誤認を生じさせる商標 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。 ②先に存在する他人の権利を侵害してはならない。	①公序良俗違反 ②著名な他人の姓名・名称等を含む商標(承諾なし) ③品質誤認又は欺瞞する商標	誤認混同	—
	条文	①商標法第1条、2条及び45条(15 U.S.C. § 1051, 1052, and 1127) ②15 U.S.C. § 1052(c), 1052(f), 1091(a)	—	①商標法第5条 TMA1994/Article 8 CTM Reg(異議) ②商標法第3条(1)(c)	商標法第8条2項、4項及び10項	①第10条第1項(八) ②第31条	①第7条1項4号 ②第7条1項6号 ③第7条1項11号	商標法第43条	—
	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
10	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
11	注釈	※1:識別力なしとしての拒絶はない。ただし、単に内容を表示するような使用の場合は拒絶 ※2:①歌手名等の名において複数作品を発表しており、②当該名前が作品群の出所を示し、単に作者を示すに過ぎないものではないことを示すに足る証拠の提出により登録可。それ以外は登録不可。		※1: Common surname以外 ※2: Trade Mark Act ※3: 単なるイメージキャリア、中世のバジツとなるものを指定商品とした場合	—	—	※1: 第三者が出願した場合。歌手名であっても通常の識別力に関する基準に基づいて判断される。現在、審査基準に歌手名等について明記することを検討中。 ※2: 本人又は正当な権利者が出願した場合 ※3: 登録例はない	※1: Common Nameでなく、指定商品役務がありふれたもの(commonplace)でなければ基本的に登録となる。	—