

南アフリカでの商標出願の拒絶理由 通知への対応策【その2】



Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd

Linda Thilivhali
(弁護士)

Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd は 1920 年に南アフリカで設立された知財専門法律事務所である。現在、約 60 名の弁護士および 250 名以上のスタッフを抱える。業務範囲は広域であり、南アフリカを含めたアフリカ諸国、中東諸国およびカリブ海諸国に及んでいる。Thilivhali 氏は商標専門の弁護士として、9 年のキャリアを有する。

南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士 Linda Thilivhali 氏が全 2 回のシリーズにて解説する後編。

3.相対的拒絶理由

3-1.他の所有者に属する登録商標と同一の商標、または当該登録商標と極めて類似している商標であって、当該登録商標の指定商品または指定役務と同一もしくは類似しているものについての使用が、欺瞞または混同を引き起こす虞がある場合は登録できない。（商標法第 10 条第 14 項）

3-2.使用方法によって、混同または欺瞞を引き起こす虞がある商標は登録できない。（商標法第 10 条第 13 項）

3-3.他人名義の先行出願と同一の商標、または当該先行出願と極めて類似している商標であって、当該先行出願の指定商品または指定役務と同一もしくは類似しているものについての使用が、欺瞞または混同を引き起こす虞がある場合は登録できない。（商標法第 10 条第 15 項）

3-4.周知商標の複製、模倣または翻訳を構成し、または基本的部分がこれらを構成する商標であって、当該周知商標の商品または役務と同一もしくは類似しているものについての使用が、欺瞞または混同を引き起こす虞がある場合は登録できない。
(商標法第10条第6項)

3-5.既に登録され南アフリカにおいて周知の商標と同一または類似の商標であって、その使用が当該登録商標の顕著な特徴または評判を不当に利用しまたは害する虞がある場合、欺瞞または混同がないとしても、登録できない。(商標法第10条第17項)

3-6.法秩序、公序良俗または倫理上確立された原則に反する標章は登録できない。
(商標法第10条第12項)

4.相対的拒絶理由に対する応答

上記の相対的拒絶理由に基づく拒絶理由通知に応答する場合、商標法第10条第17項に基づく拒絶理由を除き、出願人は、登録官に対して当該商標は欺瞞または混同の虞がないことを論証しなければならない。

商標の類否判断においては、商標の観念、称呼および外観を比較しなければならない。商標の主要な特徴を論点とするとともに、商標の総合的な印象に基づき、類否を判断しなければならない。

商標の類否判断を行う際、ある時点で見たと一つの商標と、時間において、または空間(場所)を相違して、その後に見た別の商標とを比較する場合があるので、単に各々の商標を並べて比較するだけでは不十分である。つまり、一つの商標を見た人が、その後別の商標を見た時に、頭に浮かんだ総合的な印象によって、それが同一にまたは同一のように感じるかどうかの問題となるためである。

指定商品または指定役務に関しても、類否の判断をしなければならない。指定商品または指定役務が類似しているか否かを判断する場合、次の要因の同一性または類似性や状況が考慮される。

- ・ 指定商品または指定役務の用途
- ・ 指定商品または指定役務の消費者
- ・ 指定商品または指定役務の物理的特徴
- ・ 指定商品または指定役務の販売経路
- ・ セルフサービスで販売される商品の場合、スーパーマーケット等の同じ棚で販売されるかどうか(商品が相違していても、同じ棚で販売されている様な場合には、消費者に対して誤認混同が生じる可能性が高くなることを考慮する必要がある)
- ・ 指定商品または指定役務の競合の程度

事業内容の同一性または類似性も考慮される。したがって、類否判断をする上で、インターネット上で公開されている事業内容を調査すべきである。

関連商品の消費者または関連役務の利用者において、混同または欺瞞の虞があるかどうか検討しなければならない。

両当事者の商標が既に外国で共存登録されている場合、外国での共存証拠は登録官に考慮される。当該共存を証拠とする場合は、外国での登録証コピーを登録官に提出しなければならない。ただし、外国での共存証拠は、説得力を有するものの、それによって南アフリカでの共存が認められるかどうかは、審査官の裁量に拠る。

出願人が引用された先行商標の権利者から入手した同意書を提出した場合、登録官は必ず拒絶理由を取り下げなければならない。同意書の有効性に対して登録官の裁量権はない。したがって、同意書を提出できれば、引用商標を克服することができる。

引用された先行商標と出願商標が市場において誠実に同時使用されている場合、またはそれと相応の他の特別な状況がある場合、登録官は当該先行商標と出願商標との共存を認めることができる。（商標法第14条）

拒絶理由通知に対する応答が認められず、登録官が拒絶理由を維持した場合、出願人は登録官に対して意見書の提出および、または非公式のヒアリングを申請して反論することが可能である。拒絶査定となる前であれば、意見書を出していても出していなくても、非公式のヒアリングにて反論することが認められているため、審査官の感触を知ることができる。拒絶理由通知に対する応答が認められず拒絶査定となり、それに不服の場合は、3ヵ月以内に高等裁判所へ不服申立を提起することができる。拒絶査定に対する不服審判制度はない。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)