

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 1】



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前篇。

南アフリカでの商標出願の実体審査に関して、登録官は、通常、出願日から 9～12 カ月以内に拒絶理由通知を送達している。実体審査は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して行われる。絶対的拒絶理由の審査は商標の本来的登録性の有無について行われ、相対的拒絶理由の審査は抵触する先行商標の有無について行われる。

商標法第 20 条第 2 項により、出願人は拒絶理由通知の送達日から 3 カ月以内に応答しなければならない。当該期限内に応答しなかった場合、当該出願は取り下げられたものとみなす。商標法上では、「通知の日から 3 月又は登録官が認めることがあるこれより長い期間以内に本法に基づいて有効な措置をとらない場合は、出願は、放棄されたものとみなす」とされているが、実際の運用では当該応答期限を 3 カ月毎に延長申請することが認められており、延長申請の回数には制限がない。

次に、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由のおのおのについて説明する。

1. 絶対的拒絶理由

1-1.商標とはならない標章（商標法第10条第1項）

視覚的に十分表示されていない標章は、商標を構成しない。これは、文字や図形であれば視覚的に十分表示されるが、立体商標や非伝統的商標において、不明確や不明瞭の場合があるため、その場合には視覚的に十分に表示されていないとされる。

商業上、他人の商品または役務と識別不可能な標章は、商標としての機能を有していない。

1-2.識別力を欠く標章（商標法第10条第2項(a)）

出願人の商品または役務と他人の商品または役務とを識別できない標章をいう。これは、商標の本質的な機能を満たしておらず、識別性を有していない標章である。

商標の識別力の有無については、出願された商品または役務に関して、当該商標が公衆によって識別されるかどうか判断されなければならない。

1-3.取引において商品または役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地その他の特徴を示す標章（商標法第10条第2項(b)および(c)）

これらの標章は、商品または役務の特徴を記述するものである。以下の判例は商品の特徴を記述するものと認定された一例である。

Pleasure Foods (Pty) Ltd.v TMI Foods CC t/a Mega Burger 2000 4 SA 181(t)の判例では、MEGABURGERはハンバーガーの特徴または種類を記述したものと認定している。

1-4.商品の形状、外形、色彩または模様のみから成る標章であって、当該形状、外形、色彩または模様が特定の技術的結果を得るために必要であるかまたは当該商品自体の性質に起因するもの（商標法第10条第5項）

この規定の目的は、単に機能的な標章の登録を制限し、健全で正当な競争を確立することにある。形状の独占が競争を抑制するかどうかは鍵となる。したがって、出願人は、当該商標が単に機能的ではないことを示さなければならない。

1-5.商品の容器、または商品の形状、外形、色彩もしくは模様を包含する標章であって、登録することが何れかの技術または産業の発展を阻害する虞があり、またはその虞が出てきたもの（商標法第10条第11項）

商品の容器、または商品の形状、外形、色彩もしくは模様が機能的であればあるほど、何れかの技術または産業の発展を阻害する虞が高い。一方で、非機能的な標章であればあるほど、技術または産業の妨げとなる可能性は低くなる。

1-6.許可なく、南アフリカもしくはパリ条約加盟国の国旗または紋部からなるまたはこれを包含する標章もしくはその模倣（商標法第10条第8項）

当該標章の登録を得るためには、権限ある当局から同意書を得なければならない。当該同意書が提出された場合、登録官は当該拒絶理由を取消さなければならない。

1-7.出願人が所有権について善意の請求権を有さない標章（商標法第10条第3項）

他人が所有する商標の登録を求める場合が含まれる。出願人は、当該商標の善意の所有者であることを立証する必要がある。

1-8.出願人が商標として使用する誠実な意図を有さない標章（商標法第10条第4項）

出願人は、商標出願を行う時点において、自己または当該標章の使用を認められている者を介して、当該標章を使用する誠実な意図を有していなければならない。

1-9.悪意で出願された標章（商標法第10条第7項）

悪意でまたは不誠実に競争することは判例で禁止されている。このため、出願人の行為が特定の取引または産業において善良な道徳に反する場合には、出願が悪意でなされたものと認定されている。

1-10.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（商標法第10条第12項）

この規定には、法令に反する標章、不快なものを含む標章が含まれる。

1-11.混同または欺瞞を引き起こす方法で使用されている標章（商標法第10条第13項）

この規定は、使用方法が原因となり、公衆に混同または欺瞞を引き起こしている標章あるいはその虞のある標章を意味する。

2.絶対的拒絶理由に対する応答

上記の絶対的拒絶理由に基づく拒絶理由通知に応答する場合、出願人は、登録官に対して当該商標が登録されるべきである理由を論証しなければならない。

商標が識別力を欠くという理由で拒絶理由通知を受けた場合、出願人は、登録官に対して当該商標が本来的に識別力を有していること、あるいは使用により識別力を有するに至っていることを示す必要がある。

商標が何らかの意味を有しているかどうかを検討することが重要である。商標について、辞書に何らかの意味があると記載されていない、もしくは、一般名称として記載されていない単語であれば、識別力を有している根拠とすることができる。

商標が指定商品または指定役務に対して記述的またはありふれた単語であり、識別力を欠くという理由の拒絶理由通知を受けた場合は、これに該当しないことを証明する必要がある。

商標が特定の産業において既に使用されている用語かどうかを確認するために、インターネット調査を行うべきである。

商標の識別力に関しては、実際の市場での使用実績等を加味し、公衆がどのように当該商標を認知・識別できているかを説明することも重要である。

商標がありふれたものであるかどうかを確認するために、特許庁の商標データベースで調査することも非常に重要である。同一分類において、同一の構成要素からなる異なる名義の商標が3件以上登録されていれば、当該構成要素はありふれていると判断することができる。例えば、同一分類において、「スマート」の単語を含む先行登録例が3件以上登録されていて、「スマート」単独の登録が無い場合は、「スマート」部分はありふれていて識別力に欠けると判断することができる。

商標法第10条第2項(b)および(c)に基づき出願が拒絶された場合、出願人は、当該商標は出願日の時点で使用による識別力を有するに至っていることを証明する証拠を意見書とともに提出することができる。この証拠は、出願人の事業を熟知している人によって署名された宣誓書の形式で提出されなければならない。宣誓書には、主に次の情報または資料（少なくとも2～3年分）が示される必要がある。

- ・売上金額

- ・ 宣伝広告資料
- ・ 宣伝広告費

相対的拒絶理由に関しては、後編の【その2】にて解説する。

【その2】に続く

(編集協力：日本技術貿易株式会社)