

オーストラリアでの商標出願の拒絶 理由通知への対応策【その2】

Spruson & Ferguson Pty Limited

Tracey Berger
(弁護士)



Spruson & Ferguson Pty Limited は、1887年にシドニーで創設され、現在ではシドニー、シンガポール、クアラルンプール、上海にオフィスを構える。オーストラリアを中心に、広くアジア・オセアニア地域の多くの国において知財サービスを提供している。Berger氏は、商標部門に所属し、長年の経験と豊富な知見を有している。

オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(後編)

その他の最も一般的な拒絶理由は、出願商標が同一若しくは類似の商品または役務を指定している他者名義の先行登録や先行出願の商標と実質的に同一若しくは極めて類似しているという相対的拒絶理由である。審査官が、他者名義の先行商標により出願の拒絶が確定する可能性があると判断した場合に、先行商標が引用される。

商標の類否判断を行う場合、考慮すべき要因としては、次のようなものがある。

- (1)商標の外観、称呼及び観念
- (2)消費者の不完全な記憶（例：図形商標の場合、はっきりした図形の記憶がない）
- (3)商標が他の商標と類似するアイデアを伝えるかどうか(観念は異なるが、発想が類似しているかどうかを意味する)
- (4)商標が他の商標の構成要素に完全に包含されているかどうか、かつ同一の構成要素が両商標の同一性をどの程度保っているかどうか（共通の構成要素以外の構成要素の識別力がどの程度あるかを意味する）

商品または役務の類否判断を行う場合、考慮すべき要因としては、次のようなものがある。

- (1)商品または役務の性質および特徴
- (2)商品の生産地
- (3)商品の用途
- (4)商品の製造者または役務の提供者が同じかどうか
- (5)商品または役務の流通経路
- (6)商品の製造者および流通業者が同じ業界に属するかどうか

第三者名義の先行商標と商標が類似しており商品または役務も類似しているという理由で拒絶され、意見書によっても拒絶理由が解消しなかった場合、次のいずれかの対応が可能である。

(1)引例商標権者から入手した同意書の提出

同意書を認めるか否かは審査官の裁量に委ねられているが、商標が同一であり商品または役務も直接抵触している場合であっても、審査官は常に同意書を認めているのが実情である。

(2)善意の同時使用を立証する証拠の提出

第三者名義の先行商標が引用されて拒絶され、出願人が出願商標を出所混同なくオーストラリアにおいて継続して使用している場合（善意の同時使用の場合）、使用証拠は引例商標を克服するために有効である。善意の同時使用を立証するためには、出願人の使用証拠は、オーストラリアにおいて、善意で採用された商標であって、2～3年間一定の商業規模をもって、出所混同することなく使用されていることを立証するものでなければならない。

(3)引例商標よりも先に継続使用していることを立証する証拠の提出

出願人は、引例商標の出願日より前に、出願商標をオーストラリアにおいて継続して使用していたことを立証することも有効である。引例商標が出願後まだ2～3年を経過していない新しい商標の場合は、善意の同時使用を立証することができないため、引例商標の出願日より前の使用証拠が有効となる。この場合、出願人は引例商標の出願日より前の使用であって、その後継続して使用していることを立証するだけで足りる。ただし、出願人による先行使用を理由に、引例商標を克服できたとしても、この手続きの中では、引例商標の使用開始日は確認されていないため、後に出願人より前に使用していたことを根拠として、引例商標権者から異議申立を受ける可能性は残る。

提出すべき使用証拠の種類は、識別力に関する拒絶において提出すべき証拠と似ており、使用例、販売額及び宣伝広告費、その他使用状況の詳細が含まれていなければならない。

(4)引例商標に対する不使用取消請求

意見書による反論が認められず、引例商標権者から同意書を入手できず、使用証拠も提出できない場合、引例商標に対する不使用取消請求の提起を検討することが考えられる。

出願人は、拒絶理由通知から15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。応答が拒絶理由の全てを克服するには不十分であると審査官が判断した場合、改めて拒絶理由通知が送達されるが、認可期限は依然として最初の拒絶理由通知から15ヵ月以内が維持される。ただし、新たな拒絶理由が生じた場合は、新たに15ヵ月間の認可期限が設定される。

審査官は、二回目以降の応答書に新たな反論または証拠が含まれていないと判断した場合、改めて拒絶理由通知を送達する。その際に、今後提出され得る応答書が

新たな反論または証拠を含んでいない場合には拒絶する旨を出願人に警告することができる。

審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人は聴聞官審査官(Hearing Officer)へのヒアリングを申請することができる。(聴聞官は審査官より上級職で、一般的に審査官より経験のある人物である。)以前のヒアリングは、キャンベラ、シドニーまたはメルボルンで行われていたが、2016年からのヒアリングは、キャンベラのみで行われることとなっている。出願人が、キャンベラ以外でのヒアリングを希望する場合は、聴聞官の出張費用を負担しなければならない。ヒアリングにおいて、出願人は、聴聞官に対して口頭による反論が可能であり、新たな証拠も提示することができる。審査官に対して提出していない新たな証拠は、ヒアリングの際に聴聞官に提示することが有益である。なぜなら、聴聞官は、審査官の見解を覆す権限を有しているからである。

以上に述べてきたように、オーストラリアにおける商標出願の審査は厳格であるが、いかなる拒絶理由に対しても多くの対応手段が認められている。

(編集協力：日本技術貿株式会社)