

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1】

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。(前篇)

商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の最初の拒絶理由通知から15ヵ月以内に認可されなければならない。この認可期限は、拒絶理由通知に対する応答期限ではなく、拒絶理由が解消されて認可されるまでの期限を意味する。拒絶理由通知に対する応答に対して、審査官は通常3~4週間の検討時間を必要とするため、出願人が認可期限近くになって応答した場合、認可期限の延長を申請しなければならない。延長は最初の認可期限である15ヵ月を21ヵ月に延長することができる

出願が認可されるためには、最初に方式要件がすべて満たされていないと認められない。まずは、出願人は、特定できる法人格(自然人または法人)を有していなければならない。

出願時には、商標見本を提出しなければならない。商標が非伝統的商標である場合、商標の説明を提出しなければならない。

外国語の商標の場合、当該外国語商標の音訳および英訳を提出する必要がある。日本語の商標であれば、次のような文章によって音訳および英訳を示すことになる。

“The applicant has advised that the Japanese characters appearing in the trade mark may be transliterated as _____ (音訳) _____ and translated into English as _____ (英訳) _____.”

外国語商標に特に意味がない場合、出願人は造語であり英語による意味はないことを説明する必要がある。

指定商品または指定役務は、正しく分類されていなければならない。審査官は、指定商品または指定役務に関して不明瞭な記述である、または分類が不適当であると判断した場合、出願人に対して説明を要求する。他の分類に属する指定商品または指定役務が含まれていると判断された場合、出願人は他の分類を追加することができるが、費用は各分類ごとなので追加費用を納付しなければならない。記述があいまいであると判断された指定商品または指定役務は、出願時の指定商品または指定役務の範囲内である限り、より具体的な指定商品または指定役務に補正することができる。

商標が、著名な個人名または署名と同一である場合は、当該個人からの同意書が要求される。

克服することが最も困難な拒絶理由は、商標が識別力を欠くとみなされた場合、または抵触する先行商標が引用された場合である。商標出願が登録されるためには、当該商標が識別力を有していなければならない。一般的に、オーストラリアにおいてありふれた姓名（選挙人名簿上に750人以上表示されている姓名）、一般名称、地理的名称、記述的標章、または関連業界における通常の商取引で使用する必要がある標章は、識別力を有していないとみなされる。商標法第41条では、商標出願は、当該商標が出願人の指定商品または指定役務を他人の商品または役務から識別

することができない場合は、拒絶されると規定している。審査官は、当該商標に対する拒絶理由が存在するかどうかを判断することが要求される。

方式審査の後に行われる実体審査の結果、商標は次の3つのカテゴリーの何れかに属するものと判断される。

- (a) 十分な識別力を有していると判断される商標
- (b) 識別力が不十分であると判断される商標
- (c) 全く識別力を有していないと判断される商標

上記の識別力に関する判断基準は、1965年の判例 *F.H. Faulding & Son Ltd. v. Imperial Chemical Industries* の中で、次のように述べられている。

「ある言葉が、その人の商品と他の人の商品とを識別するために採用されているかどうかを判断する際に問題とされることは、その言葉が複数の他の人によって、通常の商取引において不正な動機なく彼らの商品に関しても、一般的に使用されている言葉であるかどうかということである。」この様に、複数人が通常の取引で一般的に使用している言葉は、識別力を有するものでは無いと判断される。

最近においても、上記判例の判断基準は、2014年の判例 *Cantarella Bros Pty Limited v. Modena Trading Pty Limited* において支持されている。

商標が、商品の性質や特徴を直接表現するものではなく、単に暗示するだけのものであれば、本来的に識別力を有していると判断され、登録可能である。商標の識別力が不十分であるため、識別力を欠くという理由で拒絶された場合、商標の使用証拠を提出することにより、拒絶理由を克服することができる。商標の使用はオーストラリアにおける使用である必要はなく、審査官は、アメリカ、カナダ、イギリス、ニュージーランド、シンガポールといった他の英語圏の国における使用証拠も、

オーストラリアにおいて識別力を有するに至っていることを示すものとして考慮する。

使用証拠は、出願人またはその代理人による宣誓書の形式で提出しなければならず、次の事項を証明する必要がある。

- ・ 商標を最初に使用した日
- ・ 使用された地域（例：オーストラリア全土、またはある特定の地域のみ）
- ・ 販売額及び宣伝広告費
- ・ 販売及び宣伝広告の方法と場所の詳細
- ・ 使用例

識別力を欠くという拒絶理由を克服するためには、通常少なくとも2～3年間の使用証拠が要求される。ただし、多くの場合、識別力を有するに至っているかどうかの判断は、使用の範囲や規模に左右される。

また、商標が全く識別力を有していないと判断された場合は、出願人は出願日以前にオーストラリアにおいて識別力を有するに至っていることを証明する為には、出願日より前の5～10年間にオーストラリアで使用されていたことを証明する必要がある。まれに、オーストラリアへの波及的効果がある場合、他国での使用証拠でも認められる場合がある。使用証拠は、識別力が不十分であると判断された場合と同様に、宣誓書の形式で提出される必要がある。

商標が全く識別力を有していないまたは識別力が非常に低いと判断された場合、市場関係者の宣誓書または商標の認知度に関する市場調査報告書が有効である。市場関係者による宣誓書の場合、関連市場における商標の認知度を証明するために、通常5～6通必要となる。宣誓者は、関連市場に長年従事していること、および商標を知るようになってから長期間たっていることを宣誓し、他者が類似の商標を使用しているかどうか、および関連市場における商標の認知度に関して意見を述べる。

後編【その2】に続く

(編集協力：日本技術貿易株式会社)