

商標の識別性に関する課題  
（「認証・証明マークの保護」及び  
「商標の定義」の観点から）についての  
調査研究報告書

平成 29 年 3 月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

## 海外質問票調査（「商標」の定義）

## ⑥オーストラリア

## 1. 「商標」の定義の変遷について

(1) 貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。

また、「商標」の定義に「識別性」(distinctiveness及びこれの類義語や識別性を意味する表現を含む、以下同じ)を有する場合は、過去及び現行法の条文の該当部分にアンダーラインを付けてください。

## ①過去の「商標」の定義規定

施行日：1955年-1996年1月1日

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1955

条文：

## 第6条

「商標」とは、以下を意味する。

(a) 第11部に関連する場合を除き、業として、商品又はサービスと、所有権者若しくは登録された使用権者として、当該標章を使用する権利を有する者との間の関連を表示する目的において、又は表示するように、商品又はサービスに関して使用される標章又は使用される予定の標章（その者の身元が表示されるか否かにかかわらず）

(b) 第11部に関連して、第C部において登録官により登録可能な又は登録された標章

## ②現行法の「商標」の定義規定

施行日：1996年1月1日

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1995

条文：

## 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。

## 第6条 定義

「標識」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。

## (2) -1

貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商標」の定義の識別性の考え方を教えてください。

■ 自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）であることを認識できること）を意味している。

## (2) -2

上記 (2) -1に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、出所表示の識別性又は品質保証の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。

商標の識別性に関して、オーストラリアの直近の重要な判決は Cantarella Bros Pty Limited v Modena Trading Pty Limited [2014] HCA 48 (2014年12月3日) である。同事件を担当した高等裁判所は、イタリア語の語ORO（英語の「gold（金）」を意味する）がコーヒーに関しては本質的に識別性を有すると判断した。裁判所は次のように述べた。

「Mark Foy事件で確立され、Clark Equipment, Faulding及びBurger Kingの各事件で確認された原則に従って、第41条 (3) が定めるように、ある商標が「本質的に識別するのに適合している」かどうかを判断するには、オーストラリアにおいて提案された商標が付される商品と関係のある者にとっての、商標として提案された語が持つ「通常の意味」を検討する必要がある。

本裁判所の当局が示すとおり、商標を構成する語（英語又は外国語の語）については、それが考案された語ではなく商品の特徴や品質を「直接」言及するものであること、それが称賛の言葉や地名であること、又はそもそもが必要とされる識別性を有していないことを理由として、(本件のように) そのような語からなる商標が登録できないと主張されるどうかを問わず、その「通常の意味」を検討することが決定的に重要である。ある語（英語又は外国語）の「通常の意味」が確立されると、他の取引業者が自己の商品に関してその語を使用する必要性が正当なものであるかの調査が可能となる。外国語の語に関連商品を暗示する言及が含まれる場合には、独占が付与されるための一応の適格性がある。しかしながら、関連商品に関して、その外国語の語には、直接的に記述的である意味があるものと対象となる需要者（audience）が理解するのであれば、所有権者は一見したと

ころその独占に対する権利を有さない。一般的に言えば、登録により確保された独占に対する権利を一応有する語は、本質的に識別するのに適合しているのである。」

高等裁判所は、OROは、本質的に識別力を有し、登録可能であると結論付けた。

識別性に関して、もう一つのオーストラリアの主要な裁判例は、上記でも触れたが、Mark Foy's Ltd v Davies Coop & Co Ltd（「Tub Happy事件」）[1956] HCA 41 (1956年8月9日) である。

Mark Foy事件では、商標TUB HAPPYは、綿製衣料の特徴又は品質には直接言及しておらず、商標として登録可能であると判断された。高等裁判所は、「商品の特徴又は品質への直接的な言及」をしない語についての判断基準は、「商品にそれらの語が適用される際に、それらの語が内包する性質又は何らかの特性を記述する、又は想起させるものであると通常の人が理解する可能性」に依拠するようなものであると述べた。高等裁判所は、TUB HAPPYが暗示的であり、商品の特徴又は品質への「直接の言及」になるほどには「十分具体的な」意味又は着想を伝えられないものであり、綿製品についてのTUB HAPPYの登録は、他人が自己の綿製品について「洗浄性、新鮮さ及び安さ」という特徴又は品質を有するものと説明することを妨げるものではないと判断した。

(3) 貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理由、経緯を教えてください。例えば、TRIPS協定の発効に併せて法制度を見直したためなど。

## 理由、経緯：

識別性という考え方が最初にオーストラリア商標法に含められたのは、かつてのオーストラリア法では、英国の商標法（登録可能性に関する裁判例を含む）に厳密に準拠していたからである。例えば、上記で論じたMark Foy判決では、裁判所は、Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks（「Solio事件」）(1898) AC 571における英国の決定を部分的に根拠としている。

## 2. 「識別性」について

(1) 貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関する拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。

条文番号：TRADE MARKS ACT 1995 - SECTION 41

条文：

## 第41条 出願人の商品又はサービスを識別しない商標

(1) 商標登録出願は、当該商標がその登録を求め出願人の商品又はサービス（「指定商品又はサービス」）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。

(2) 商標は、(3)又は(4)の何れかが商標に適用される場合のみ、指定商品又は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ものとみなされる。

(3) 本項は、商標が次に該当する場合に適用される。

(a) 商標が、本質的に、指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別するのに全く適合しておらず、かつ

(b) 出願人が、当該出願の出願日前に、商標が指定商品又はサービスを出願人のものであると事実上識別する程度まで使用していなかった場合

(4) 本項は、商標が次に該当する場合に適用される。

(a) 商標が、本質的に、指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別するのにある程度まで適合しているが、十分ではなく、かつ

(b) 商標が、次の事項の結合効果を考慮に入れて、指定商品又はサービスを出願人のものとして識別しておらず、将来識別するようにもならない場合

(i) 商標が本質的に指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別するのに適合している程度

(ii) 出願人による商標の使用又は使用予定

(iii) その他の事情

(5) 本条の適用上、商標登録出願人の前権原者による商標の使用は、出願人による商標の使用とみなす。

(2) 貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されている場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのようなものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定ではなく絶対的拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？

商標の識別性は、「商標」の定義に基づき個別に判断されるのではなく、第41条（上記に記載）の規定に基づき判断される。

(3) 貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合

は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。

条文番号：Section 41(3) and 41(4)

条文：上記参照

要件：

これらの条文は、以下に該当しない限りは、商標は識別性を有するものと判断されると規定している。

(a) 商標が、本質的に、識別する能力を有さず（例えば、通常の記述的な語）、かつ、出願人が、当該商標が事実上識別力を有するようになる程度まで、出願日前に当該商標を使用していなかった場合、又は  
(b) 商標が、ある程度は識別力を有するものの、出願人による商標の実際の又は予定される使用の結果として、識別することができる場合、又はその他の事情。

(4) 貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番号、条文、及び具体的な規定内容を教えてください。

■ある

条文番号：Section 122(1)

条文：

第122条 どのような場合に商標は侵害されないか  
(1) 第120条に拘らず、次に該当する場合は、何人も登録商標を侵害しない。  
(a) その者が善意で、  
(i) 自己の名称又は自己の営業所の名称、又は  
(ii) 自己の営業上の前任者の名称又はその前任者の営業所の名称、を使用する場合、又は  
(b) その者が善意で、  
(i) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴、又は  
(ii) 商品の生産時期又はサービスの提供時期、を表示する標識を使用する場合、又は  
(c) その者が商標を商品（特に付属品若しくは予備部品）又はサービスの用途を表示するために善意で使用する場合、又は  
(d) その者が商標を比較広告の目的で使用する場合、又は  
(e) その者が本法に基づいて自己に与えられた商標を使用する権利を行使する場合、又は  
(f) 裁判所が、その者がその商標について出願をしたならばその者の名義で商標登録を受けることができることとなるという意見を有する場合、又は  
(fa) 次の両方の場合、すなわち、  
(i) その者が最初に言及した登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する商標を使用している場合、及び  
(ii) 裁判所が、その者がその実質的に同一又は欺瞞的に類似する商標について出願をしたならばその者の名義で商標登録を受けることができることとなるという意見を有する場合、又は  
(g) その者が、第120条(1)、(2)又は(3)という標識を、当該項にいう方法で使用するに際し、（その商標の登録に際して付された条件又は制限があるために）登録所有者が有する商標を使用する排他権を侵害していない場合  
(2) 第120条に拘らず、登録商標の一部について権利の部分放棄が登録されている場合は、何人も、商標の当該部分を使用することによって、商標を侵害しない。

規定内容：

■商標権の効力が及ばない

(5) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないから商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するのでしょうか？

■いいえ

登録商標が登録すべきでないものである場合には、裁判所は取り消すことができる（第88条）。したがって、場合によっては、商標の識別性について、侵害者から侵害訴訟の抗弁の形式の一つとして異議が申立てられることがある。上記のCantarella Bros判決はそのような事案の一例であり、被疑侵害者は、第41条の要件を満たしていないことを根拠として、登録商標のOROは取り消すべきであると主張している。

(6) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴訟における主張・立証の責任に関連していますか？

■識別性を有しないことの主張・立証責任は、被告側（被疑侵害者側）にある

3. 使用（「商標的使用」）について

(1) 貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、条文）を教えてください。

条文番号：

オーストラリア法の下には、商標的「使用」に関する単一の定義は存在しない。「使用」という用語の意味は、主に裁判所の判断に委ねられている。

商標法は、以下に記載するとおり、第7条に「使用」に関して一定の定義を定めている。

条文：

第7条

(1) 登録官又は所定の裁判所は、特定の事件の状況を考慮して適切であると判断する場合は、ある者が商標の同一性に実質的に影響を及ぼすことのない追加又は変更を加えて商標を使用していることが立証されるときは、その者が当該商標を使用しているものと決定することができる。  
(2) 疑義が生じないようにするために、商標が次のもの、すなわち、文字、語、名称若しくは数字又はこれらの結合で構成されている場合は、その商標の聴覚的表現は、本法の適用上、商標の使用であると説明する。  
(3) ある者による商標の許諾使用（第8条参照）は、本法の適用上、その商標の所有者による商標の使用であるとみなす。  
(4) 本法において、「商品に関する商標の使用」とは、商品（中古品を含む）の上での、又は商品と物理的又はその他の関係における、商標の使用をいう。  
(5) 本法において、「サービスに関する商標の使用」とは、サービスとの物理的又はその他の関係における商標の使用をいう。

(2) 商標的使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」にあたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に規定されていますか？

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えてください。

規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。

■規定されている

条文番号：Section 120(1)

条文：

第120条 どのような場合に登録商標が侵害されるか  
(1) 何人も、ある登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を、その商標の登録に係わる商品又はサービスに関して商標として使用した場合は、当該登録商標を侵害する。

■裁判例や運用等で、そのような考え方が確立している

「商標的使用」論も裁判例により確立されている。Coca-Cola Co v All-Fect Distributors Ltd、事件では、オーストラリア連邦裁判所は、次のように述べている。

『商標的』使用とは、商標が商品と商品に商標を付す人との間の取引上の関係を表示するものであるという意味において、商標を「出所の記章」として使用することである。この考え方が、第17条の「商標」の定義（ある者が業として取引する商品を、他人が業として取引する商品から識別するために使用する標識）に具現化されている。

Scandinavian Tobacco Group Eersel BV v Trojan Trading Company Pty Ltd [2016] FCAFC 91 (2016年6月24日) 事件では、裁判所は、製品の輸入業者は輸入製品に付された商標を使用しているものとみなされるべきと判示している。

(3) 定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。

■定義の識別性の規定では不十分なので補完あるいは限定している。

(4) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件における商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様での使用に限定されるのでしょうか？適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟での適用基準（判断基準）は同じでしょうか？

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも適用される

■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ  
第92条は、登録商標の権利者が3年間、登録商標を誠実に使用しなかった

場合には、取り消されることがあると定めている。第120条とは異なり、第92条は「商標の使用」論に具体的には言及していないが、商標局はこの考え方を適用している。例えば、Deckers Outdoor Corporation v B&B McDougal [2006] ATMO 5 (2006年1月16日) 事件では、登録商標の権利者

は一般的な用語であるUGG及びUGHを使用したことを援用しようとしたが、商標局は、不使用を理由としてUGH-BOOTSの登録を取り消した。

以上

禁 無 断 転 載

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標の識別性に関する課題  
（「認証・証明マークの保護」及び  
「商標の定義」の観点から）についての  
調査研究報告書

平成29年3月

請負先 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地

精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail [support@fdn-ip.or.jp](mailto:support@fdn-ip.or.jp)