

海外の提携先およびクライアントからのよくある質問

オーストラリア - 商標

オーストラリア

オーストラリアは「先願主義」の国ですか、それとも「先使用主義」の国ですか？

オーストラリアは「先使用主義」の国です。

多区分出願は認められていますか？

オーストラリアでは多区分出願が可能です。

出願時に1つ以上の優先権を主張できますか？

はい。オーストラリアはパリ条約の加盟国であり、他の加盟国で6か月の期間内に提出された商標出願に対して優先権が付与されています。優先権の主張は、商標出願の提出時、または2営業日後までに行う必要があります。

出願書類提出時に必要な書類は何ですか？ 商標の所有者であることを主張する人は、規定の手数料を添えて、承認された書式による商標出願書類をIPオーストラリアに提出し、オーストラリアでその商標の登録を出願することができます。

使用状況の申告は必要ありません。商標登録を出願する行為は、通常、オーストラリアでその商標が使用されているか、または使用の意思を示しているものとみなされます。

委任状は必要ありませんが、オーストラリアまたはニュージーランド内の送達用住所が必要です。

分割出願は認められていますか？

はい。商標出願が行われており、最初の出願（「親出願」といいます）がまだ審査中の場合、分割出願を行うことができます。分割出願は、同一の商標に対して行う必要があり、親出願内の区分または親出願内の特定の商品や役務に対して出願することができます。

親出願または分割出願のいずれかからさらに分割出願を提出することにより、複数の分割出願を提出することも可能です。

通常、提出から登録までの期間はどれくらいですか？

提出から登録までの期間は通常、審査段階でIPオーストラリアによって異議が唱えられず、異議申立段階で第三者によって異議が唱えられない場合で、出願提出後約7か月半です。

商標を登録できる最短期間も7か月半です。これは、出願人が海外での先行する出願日に基づいて優先権を主張できるよう6か月の猶予を与えるというIPオーストラリアの国際的義務を果たすためです。

審査報告書はどのぐらいで発行されますか？

IPオーストラリアが出願審査で商標登録に異議を唱えた場合、最初の審査報告書は通常（一般出願の場合）一般出願が提出されてから3〜5か月後、または（TM Headstart手続きで提出された出願の場合）TM Headstartによる出願が標準出願に変換されてから1〜3か月後に発行されます。

ただし、出願がパリ協定に基づく条約優先権を主張する場合は、審査は自動的に迅速化され、その場合、審査報告書は提出後約2週間以内に受け取ることになります。ただし、優先権主張により出願の審査が迅速化された場合でも、商標を登録できる最短期間は7か月半です。

審査では通常どのような問題が扱われますか？ 商標出願書類が提出されると、IPオーストラリアが、形式（商品や役務の明細書など）に準拠しているかどうか、絶対的な根拠（商標が関連する商品や役務を区別できるかどうかなど）に基づいて、また相対的な根拠（従前の同様の出願や登録と矛盾するかどうかなど）に基づいて、出願を審査します。

IPオーストラリアが1つ以上の根拠に基づいて登録に異議を唱えた場合、審査報告書が発行され、報告書の日付から15か月以内に、報告書に記載されたすべての異議を解消する必要があります。この15か月の期間は、IPオーストラリアに手数料を支払うことで最大6か月間延長することができ、また限られた状況ですが、IPオーストラリアに申請することでさらに期間を延長することもできます。特定の状況においては、報告書に記載された異議に対処する期限を延期することも可能です。

出願手続きを迅速化することはできますか？

はい、出願提出日から審査日までの期間が長すぎるために出願人が重大な不利益を被ると考えられる場合、商標出願の早期審査を要請することは可能です。ただし、出願審査が迅速化された場合でも、商標を登録できる最短期間は7か月半です。

私が先に商標を使用していた場合、私に権利はありますか？

はい。商標権は、商標の所有者がオーストラリアで商標登録を出願したかどうかにかかわらず、使用することにより成立します。

異議申立て手続はありますか？

はい。商標出願がIPオーストラリアに受理されると、その出願は **Australian Official Journal of Trade Marks** で公告されます。誰でも、公告日から2か月以内に異議申立通知書を提出することにより、出願に異議を申し立てることができます。

どのような根拠で出願に異議を申し立てることができますか？

第三者が商標出願に異議を申し立てることができる根拠は、IPオーストラリアが商標登録に異議を唱えることができる根拠と同じです（ただし、商標を図式的に示すことができないという根拠は除きます）。また、追加の根拠でも異議を申し立てることができます。

商標登録に異議を申し立てる根拠としては、次のようなものがあります。

- 第39条 - 商標が、1995年商標規則（連邦法）が、法第39条第(2)項第(a)号について規定している標識（例えば、連邦または州もしくは準州の紋章、旗、印章の表現）が含まれており、もしくは当該標識から構成されている場合、または上記標識と誤認される可能性があるほど、当該規定の標識と非常に類似している場合。
- 第41条 - 商標により、出願人の商品および役務またはその一方を他の事業者の商品および役務またはその一方と区別することができない場合。
- 第42条 - 商標が不道徳であるか、またはその使用が法律に違反する場合。

- 第43条 - 商標が人を欺いたり、混乱を招いたりするおそれがある場合。
- 第44条 - 商標が、先行出願または登録と実質的に同一であるか、または誤解を招くほど類似しており、類似の商品もしくは役務または密接に関連する商品もしくは役務に関連している場合。
- 第58条 - 出願人が、商標の所有者ではない場合。
- 第58A条 - 商標出願が第44条第(4)項に基づいて先行使用を根拠にIPオーストラリアにより受理された場合に、異議申立人が、実質的に同一または欺瞞的に類似する商標を以前から継続して使用しているとき。
- 第59条 - 出願に、商標を使用する意思がない場合。
- 第60条 - 商標が、オーストラリアで評判を得ている、異議申立て人の商標と類似しており、その評判のために、出願された商標を使用すると、欺瞞または混同を引き起こす可能性がある場合。
- 第61条 - 商標に虚偽の地理的表示が含まれているか、または虚偽の地理的表示から構成されている場合。
- 第62条第(1)項 - 出願書類または出願を裏付けるために提出された文書が法に反して修正された場合。
- 第62条第(2)項 - 出願が、表現に関する虚偽の証拠に基づいて受理された。
- 第62条第A項 - 出願が、悪意をもって行われた場合。
- 第177条（認証マークのみ） - 商標により、出願人または承認された認証者が認証した商品および役務またはその一方と、当該認証がない商品および役務またはその一方とを区別することができない場合。
- 第187条（防護標章のみ） - クレームされた商品および役務またはその一方に関連して商標を使用することが、当該商品および役務またはその一方と登録所有者との間に関連性があることを示すものと解釈される可能性が低い場合。

登録を削除することはできますか？ 削除できる場合、どのような根拠に基づいて削除できますか？ はい。以下の根拠により、登録済みの商標が不使用のため削除するようIPオーストラリアに申請することができます。

1. 商標が、削除申請の提出日の1か月前までの3年間連続して使用されておらず、（2019年2月24日より前に行われた出願の場合）商標が登録簿に登録されてから少なくとも5年が経過しているか、（2019年2月24日以降に登録された出願の場合）商標が登録簿に登録された日から少なくとも3年が経過している場合。
2. 商標出願書類が提出された日において、登録出願人がオーストラリアにおいて商標を誠実に使用する、使用を許可する、もしくは譲渡する意思を持っておらず、登録所有者がオーストラリアにおいて商標を使用していない、

またはオーストラリアにおいて商標を誠実に使用していない場合。この根拠に基づく申請は、商標の登録の前後を問わず、いつでも行うことができます。

商標が登録対象の商品や役務を区別できなくなった場合（例えば、一般用語になった場合など）、または商標登録に異議を申し立てることができる根拠を証明できる場合は、誰でも商標登録の取消しを裁判所に申請することができます。

登録はいつ更新する必要がありますか？

商標登録は、出願日（または該当する場合は条約上の優先日）から10年間有効であり、更新料を支払うことで10年ごとに更新できます。

商標登録は、更新期限の12か月前から更新することができ、期限後も6か月以内であれば更新できます。支払期限を過ぎて支払いが行われる場合、延滞料金が発生します。

マドリッド国際出願でオーストラリアを指定することはできますか？

はい。オーストラリアはマドリッド議定書の加盟国です。したがって、海外の商標権者は、オーストラリアで直接出願するか、または保護を求める加盟国としてオーストラリアを指定したマドリッド議定書による国際出願を提出することにより、オーストラリアで商標保護を求めることができます。

オーストラリアのマドリッド指定に関して暫定的拒絶通報を受け取った場合はどうすればいいですか？

IPオーストラリアが1つ以上の根拠で国際登録の登録に対し異議を唱える場合、IPオーストラリアは暫定的拒絶通報を発し、国際事務局に送付します。暫定的拒絶通報では、出願に対する異議の根拠が示され、異議を解消するための選択肢に関するアドバイスが含まれます。暫定的拒絶通報には、所有者が暫定的拒絶通報に応答したい場合、オーストラリアまたはニュージーランド内の送達用住所を提供しなければならないというアドバイスも含まれます。したがって、海外の出願人がオーストラリアのマドリッド指定に関して暫定的拒絶通報を受け取った場合、出願人はオーストラリアまたはニュージーランドの提携先に連絡して、報告書に応答する必要があります。

上記のコメントはあくまで参考として提供されるものであり、お客様固有の状況については当事務所にご相談されることをお勧めします。

Wraysについて

当事務所は、1920年以来、新興企業から多国籍企業までさまざまな企業と提携しており、オーストラリアとニュージーランドで最大規模の独立系IP専門事務所の1つです。

知的財産権の専門弁護士、弁護士、アドバイザーが一堂に集まり、地域的にも世界的にもお客様の貴重な資産を保護し、成長させ、防御します。