

## 海外の提携先およびクライアントからのよくある質問

### ニュージーランド - 商標

#### ニュージーランド

ニュージーランドは「先願主義」の国ですか、それとも「先使用主義」の国ですか？

ニュージーランドは「先使用主義」の国です。

#### 多区分出願は認められていますか？

ニュージーランド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。ニュージーランド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、ニュージーランドで出願が提出されてから2日以内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ニュージーランド知的所有権管理局（IPONZ）に提出し、ニュージーランド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、ニュージーランド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、ニュージーランド内の送達用住所と現地の代理人または弁護士が通常は必要となります。

#### 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、一連の出願の一連の商標の一部、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。

#### 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IPONZによって異議が唱えられず、異議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6か月です。商標を登録できる最短期間も6か月です。

#### 審査報告書はどのぐらいで発行されますか？

IPONZが出願審査で商標登録に異議を唱えた場合、最初の拒絶理由通知は通常、出願書類が提出されてから1〜2か月後に発行されます。

**審査では通常どのような問題が扱われますか？** 商標出願が提出されると、IPONZが、形式（商品や役務の仕様など）に準拠しているかどうか、絶対的な根拠（商標に関連する商品や役務を区別できるかどうか、商標自体の性質が許容されるかどうか（例えば、商標がコミュニティの相当部分にとって不快な場合は拒絶される）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。

IPONZが1つ以上の根拠に基づいて登録に異議を唱えた場合、拒絶理由通知が発行され、通常通知の日付から12か月以内に、拒絶に対し応答する必要があります。拒絶に対する応答期限の延長を要請することは可能ですが、期限の延長要請は委員会の裁量により認められます。

#### 出願手続きを迅速化することはできますか？

いいえ、商標出願では迅速審査を利用できません。

生じさせるおそれがある場合。

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、商標の所有者がニュージーランド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IPONZに受理されると、その出願はニュージーランド知的財産管理局の商標公報「The Journal」で公告されます。誰でも、公告日から3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、IPONZ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。

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。

- 商標出願人が、商標権の所有者であると主張する権利を有しない場合<sup>1</sup>。
- 第17条第(1)項第(a)号 - 商標の使用により、人を欺いたり、混乱を招いたりするおそれがある場合。
- 第17条第(1)項第(b)号 - 商標の使用がニュージーランドの法律に違反しているか、またはいかなる裁判所においても保護を受ける権利が認められない場合。
- 第17条第(1)項第(c)号 - 商標の使用または登録が、マオリ族を含むコミュニティの相当部分に対して不快感を与えるおそれがある場合。
- 第17条第(2)項 - 商標出願が、悪意をもって行われた場合。
- 第18条第(1)項第(a)号 - 出願商標が、「商標」ではない標識である場合。
- 第18条第(1)項第(b)号 - 商標が識別力を有しない場合。
- 第18条第(1)項第(c)号 - 商標が、商品および役務またはその一方の性質または特徴を指定する標識または表示のみで構成されている場合。
- 第18条第(1)項第(d)号 - 商標が、現代語において、または商品および役務もしくはその一方の取引において慣習となっている標識または表示のみで構成されている場合。
- 第21条 - 商標に一般的に使用される化学名が含まれている場合。
- 第24条 - 商標に王室の表現が含まれている場合。
- 第25条第(1)項第(a)号および第(b)号 - 商標が、同一または類似の商品および役務またはその一方に対する他の登録商標と同一または類似しており、その使用により欺瞞または混同を

- 第25条第(c)項 - 商標またはその重要な要素が、ニュージーランドでよく知られている商標と同一または類似しており、その使用が取引の過程においてよく知られている商標の所有者とのつながりを示すものとみなされ、所有者の利益を害するおそれがある場合。

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。IPONZまたは裁判所に対し、次のいずれかの根拠に基づく商標の取り消しを申請することができます。

1. 商標が連続3年以上使用されていない場合。
2. 商標が一般名称になった、つまり、登録されている商品または役務の一般的な名称になった場合。
3. 商標が、消滅した特許または特許取得済みのプロセスに基づく役務に関連している場合であり、商標が、当該品目またはプロセスの実用的な名称または説明にすぎない場合。
4. 登録所有者が特許を使用し、または登録所有者の同意を

得て商標が使用された結果、公衆を欺いたり混乱させたりするおそれが生じた場合。

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ニュージーランドを指定することはできますか？

はい。ニュージーランド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、ニュージーランドで直接出願するか、または保護を求める加盟国としてニュージーランド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、ニュージーランドで商標保護を求めることができます。

<sup>1</sup>Chettleburgh v Seduce Group Australia Pty Ltd [2012] NZHC 2563

## ニュージーランド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？

IPONZ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、IPONZ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、異議を克服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、IPONZの案件管理機能を介して現地代理人が応答する必要があり、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も提供しなければならないというアドバイスが含まれます。したがって、海外の出願人がニュージーランド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、通知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。

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、ニュージーランド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。