

ニュージーランド商標制度の概要

はじめに

ニュージーランドの商標制度は、2002年商標法（Trade Marks Act 2002、2003年7月施行）を基本とする。商標法は、その後、2012年及び2013年の改正を経て、マドリッド協定議定書、シンガポール条約およびニース協定への加盟に伴う様々な規定を加えた。ニュージーランド知財庁は、2002年以後の複数回にわたる商標ガイドラインの改正を行い、2017年に商標法の再版（Reprint）を行った。以下、ニュージーランドの商標制度の概要を説明する。

1. ニュージーランドは先使用主義国か？

ニュージーランドの商標制度が先願主義（First to File）を採用しているか、それとも先使用主義（First to Use）を採用しているかについては、先使用主義を採用しているとの意見が多い^{[1][2][3]}。

しかし、ニュージーランドは、いずれかの主義を貫徹しているわけではなく、比率は別として両主義をミックスしている。これは、日本も同様である。

例えば、不使用取消審判制度によって不使用商標を取消可能としていること、ある商標登録出願の出願日より先に使用している未登録周知商標が存在する場合には、当該商標登録出願の拒絶理由、登録後には異議理由および無効理由としていること、さらには上記未登録の商標が周知に至っていない場合でも後願の登録を排除できること^{[2][3]}、からみると、ニュージーランドは先使用主義を採用していると言える。

一方、先使用主義の色彩の濃い米国と異なり、商標登録の更新に「使用の事実」を条件としていないこと、同一若しくは類似の範囲の複数の商標登録出願が存在する場合には先願を登録すること等から見ると、ニュージーランドは先願主義を採用しているとも言える。

ニュージーランドは、先使用主義を基本としつつ、先願主義によって商標制度を補完していると思われる。

2. パリ条約上の優先権を主張した商標出願

ニュージーランドは、日本と同様、パリ条約に加盟している。このため、日本にて出願した商標登録出願（出願 A という）を基礎として優先期間内にパリ条約上の優先権を主張してニュージーランドに商標登録出願（出願 B という）を行うと、出願 B は、日本の出願日（優先日という）にニュージーランドに出願された場合と同等の利益を有する。これは、ニュージーランドに出願後に優先権を主張して日本に出願する場合も、同様である。上述の優先期間は出願 A から 6 カ月である。

この結果、もし、出願 A と出願 B との間に、第三者によってニュージーランドに出願 B

と同一若しくは類似の商標登録出願（出願 C という）がニュージーランドになされた場合であっても、出願 B は、優先日に出願されたものとみなされるため、出願 C よりも先願として扱われ登録される。これは、パリ条約の優先権を主張する最大の利益である。

3. マドリッド協定議定書を利用した国際出願

ニュージーランドは、日本と同様、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコルという）に加盟している。このため、日本の自然人又は法人は、日本においてなされた商標登録出願（若しくは登録商標）と同一の範囲で海外でも商標登録を希望する場合に、ニュージーランド若しくはニュージーランドを含む複数国を指定した1つの国際出願を行うことで、かかる指定国での商標登録が可能である。ニュージーランドの自然人又は法人が海外で商標登録を行う場合も同様に、マドリッド・プロトコルを利用して、ニュージーランドにおける商標登録出願（若しくは登録商標）と同一範囲にて海外で商標登録することができる。

マドリッド・プロトコルの最大のメリットは、権利取得希望国ごとに商標登録出願を行うよりも低コストで、かつ同一の出願日及び登録日にて権利取得が可能になる点である。これらの理由は、国際出願を行う場合に、各国の商標代理人による手続代理を必要としないこと、受理官庁を通じてあるいは直接に WIPO で出願日と登録日が決定されること、による。

一方、マドリッド・プロトコルには、短所もある。国際出願が各国の商標法・審査基準の相違に必ずしも合致しないために、特定の指定国から拒絶理由を受ける場合があり、その対応に余分な時間と費用がかかる可能性があるためである。例えば、日本の商標登録出願において記載した指定商品および指定役務が他国の基準に合致しないことが挙げられる。ニュージーランドは、指定商品および指定役務を指定する点にして、日本とほぼ共通している。また、指定商品および指定役務の補正も比較的容易である（ちなみに、中国は、補正が困難である）。したがって、マドリッド・プロトコルを利用した国際出願を行うデメリットは少ないと思われる。

4. 標章 (Sign) の種類

ニュージーランドの商標法が規定する標章の種類は、次の通りである（商標法第 5 条）。

なお、少なくとも「匂い」及び「味」についての登録例は、2019 年 5 月 12 日の時点では見当たらない。

- ・ブランド (Brand)
- ・色 (Color)
- ・図形 (Device)
- ・見出し (Heading)
- ・ラベル (Label)
- ・文字 (Letter)
- ・名称 (Name)

- ・ 数字 (Numeral)
- ・ 形状 (Shape)
- ・ 署名 (Signature)
- ・ 匂い (Smell)
- ・ 音 (Sound)
- ・ 味 (Taste)
- ・ 札 (Ticket)
- ・ 語 (Word)
- ・ 上記標章 (Signs) の組み合わせ

5. 一出願多区分制

ニュージーランドは、一出願に、複数の商品若しくは役務の区分を含めることを許容している。このため、例えば、第 36 類、第 41 類および第 45 類の 3 区分に属する指定役務（各区分内に 1 つのみの指定役務があっても、複数の指定役務があっても良い）を 1 件の商標登録出願にて指定することができる。

出願の庁費用（代理人費用を含まず）は、2019 年 5 月 12 日時点で、商品または役務の区分 1 つにつき 150 NZD である。例えば、2 区分の商品若しくは役務の区分にて商標登録出願を行う場合には、300 NZD の庁費用を要する。この費用は、商標登録時の費用を含む。

6. ファースト・アクション

商標登録出願がニュージーランド知財庁に行われると、当該知財庁は、原則、15 開庁日 (15 working days) 以内に、ファースト・アクションを発行する。ファースト・アクションは、拒絶理由通知 (Compliance report という) か、登録許可 (Acceptance) か、のいずれかである。

6. 1 不登録事由

商標登録出願が (1) 絶対的不登録事由及び (2) 相対的不登録事由に該当する場合には、知財庁長官は拒絶理由を発行する。

(1) 絶対的不登録事由 (商標法第 17~21 条)

一般規定 (商標法第 17 条)

・ 使用により誤認若しくは混同を生じる虞があるか、

使用がニュージーランドの法律違反若しくはそれ以外の理由で裁判所において保護を受ける資格を有さないものか、又は

マオリを含む地域社会の大部分を不快にする虞があるもの。

ただし、上記「使用がニュージーランドの法律違反若しくはそれ以外の理由で裁判所において保護を受ける資格を有さないもの」に該当している場合において、何れかの商標の使用が 1990 年喫煙対策環境法に基づいて制限又は禁止されている場合であっても、知財庁長官

は登録することができる。

- ・出願が悪意をもってなされたもの。

識別性の無い商標（商標法第 18～19 条）

一定条件下で地理的表示を含む商標（商標法第 20 条）

普通に使用されている化学名を含む商標（商標法第 21 条）

(2) 相対的登録・不登録事由（商標法第 22～30 条）

下記文言を含む商標の登録可能性（商標法第 22 条）

知財庁長官は、商標であって、「著作権」、「回路配置」、「特許」、「特許された」、「植物品種」、「登録された」、「登録意匠」若しくは「商標」の文言又はこれらの略語若しくは類似語を含む商標を登録できる。

人名を含む商標の登録可能性（商標法第 23 条）

ある者が標識について商標としての登録を出願し、その標識が人の名称又は表示を含んでいる場合は、知財庁長官は、次の者からの書面による同意を求めることができる。

- (a) その人。ただし、同人が出願の10年以上前に死亡している場合を除く。又は、
- (b) 同人の法定代理人。ただし、次の条件に該当する場合とする。
 - (i) 同人が出願前10年以内に死亡しているか、又は
 - (ii) 局長が、同人からの同意は他の何らかの理由で取得することができないと考えること。

王室の表示を含む商標の登録可能性（商標法第 24 条）

女王陛下若しくは王室構成員の表示又は当該表示の模倣を含む商標は登録不可である。ただし、女王陛下等の同意を得ている場合にはこの限りではない。

同一又は類似の商標の登録可能性（商標法第 25～26 条）

- ・他人の登録商標あるいは他人の先願（パリ条約優先権を伴う場合には優先日で判断）商標と同一であって、指定商品若しくは役務が同一又は類似の範囲にあつて、かつ誤認又は混同の生じる虞がある場合には、登録不可。
- ・他人の登録商標あるいは他人の先願（パリ条約優先権を伴う場合には優先日で判断）商標と類似して、指定商品若しくは役務が同一又は類似の範囲にあつて、かつ誤認又は混同の生じる虞がある場合には、登録不可。
- ・指定商品若しくは役務と同一又は類似の範囲において、ニュージーランド国内において広く知られているものと同一若しくは類似、または翻訳に相当する他人の商標であつて、他人の利益を害する虞がある場合には、登録不可。
- ・ただし、上記他人の同意を得た場合、あるいは知財庁長官（又は裁判所）が所定の事情を勘案して登録することが適切であるとする場合には、登録可能。

旗章等の表示を含む商標の登録可能性（商標法第 27 条）

標識が何れかの独立体の旗章、紋章、記章、騎士勲章又は勲章の表示を含んでいる場合には、知財庁長官は、その標識の商標としての登録に同意を与える権利を有すると思われる者

からの書面による承諾を取得するように、知財庁長官は出願人に要求できる。

条約国の国旗、国の記章等を含む商標の登録可能性（商標法第 28 条）

知財庁長官は、関係国の当局の許可を得ないで、条約国の国旗、パリ条約又は TRIPS 協定に基づいて保護されている条約国の紋章又はその他の国の記章などを含む商標を登録してはならない。

一定の国際機関の紋章等を含む商標の登録可能性（商標法第 29 条）

知財庁長官は、関係する国際機関の許可を得ないで、1 又は複数の条約国が構成国である国際的政府間機関の紋章、旗章若しくは他の記章又は略称若しくは名称を含む商標を登録してはならないものとする。ただし、当該国際機関のその紋章、旗章若しくは他の記章又は略称若しくは名称がパリ条約又は TRIPS 協定に基づいて保護されていることを条件とする。

6. 2 拒絶理由に対する対応

出願人は、拒絶理由通知を受け取った場合には、指定商品および／または指定役務の補正と、補正の有無にかかわらず意見書による反論とを行う機会が与えられる。かかる機会は、拒絶理由通知を受けてから 12 カ月の期間内に限定される。この期間内であれば、複数回の応答が可能である。したがって、最初の応答に対して再拒絶を受けてから再度応答することもできる。また、審査官の拒絶理由通知を同じ要件不備により 2 回受けた場合に限り、出願人は、上級審査官へのレビュー請求（Request for Review）を行うことも可能である。

7. 付与前異議申立（Opposition）

商標登録出願が審査を通過した場合には、刊行物（Journal）にその旨が掲載される（商標法第 46 条）。

刊行物への掲載から 3 カ月間、第三者は、異議申立の機会が与えられる（商標法第 47 条）。異議申立可能な期間は、1 カ月（出願人の同意があれば 2 カ月）延長可能である（商標法規則 75）。第三者から異議申立があると、出願人は、2 カ月の応答期間を与えられる（商標法規則 79）。この期間内に応答しないと、出願は取下擬制となる（商標法第 48 条）。

異議申立の理由（商標法第 17,18,25 条の要件不備）は、以下の通りである^[4]。

- ・ 出願人が無権利者であること
- ・ 商標の使用が欺瞞あるいは混乱を引き起こすおそれがあること
- ・ 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、さもなければ裁判所での防御を放棄しそうである場合
- ・ 商標の使用がマオリを含むコミュニティの重要なセクションに害を与えるおそれがある場合
- ・ 商標登録出願が不公正にて行われた場合
- ・ 商標が標章ではない場合
- ・ 商標に識別力がない場合

- ・ 商標が商品あるいは役務の性質や特性の単なる表示から成る場合
- ・ 商標が商品あるいは役務の貿易によって慣習的になった単に表示から成る場合
- ・ 商標が同一若しくは類似の商品や役務の範囲で別の登録商標と同一若しくは類似し、かつ使用によって欺瞞や混乱を生じるおそれがある場合
- ・ 商標又はその本質的な要素がニュージーランドにおける周知商標と同一若しくは類似して、その使用が当該周知商標の所有者との間で取引上の関連性を示すものと解釈され、かつその所有者の利益を害するおそれがある場合

異議申立に対して出願人の応答が正しいとして受け入れられた場合、知財庁長官は、異議の棄却決定を行う。一方、異議申立の方が正しいと判断された場合には、知財庁長官は、異議の認容決定を行う。

棄却決定あるいは認容決定のいずれに対しても、出願人あるいは異議申立人は、決定から 20 開庁日（20 working days）以内に、高等裁判所にアピールすることができる。

8. 商標登録

商標登録が登録許可後、あるいは異議申立が無い場合若しくは異議申立後に棄却決定になった場合（アピールも無い）には、登録許可の刊行物掲載から 3 カ月経過後若しくは出願日から 6 カ月経過後のいずれか遅い日の後に、商標登録がなされる。

9. 商標登録の更新手続

商標登録は、10 年ごとに更新できる（日本と異なり、5 年単位で更新するオプションはない）。

更新手続きは、商標登録期間満了の前 1 年の間に可能である。ただし、商標登録期間満了後でも満了後 1 年の間であれば再登録（restore）できる。商標登録期間満了から 1 年を経過した後には更新できない。

一部の商品または役務の区分だけを更新することは原則認められないが、分割（Division）^[5] あるいは変更要求（Alternation Request）という 2 つのオプションを利用して、一部の商品若しくは役務の区分だけを更新することが可能である。分割は、商標登録出願に対しても行うことができるが、商標登録後にも可能である。

更新時の庁費用（代理人費用を含まず）は、2019 年 5 月 6 日時点で、商品または役務の区分 1 つにつき 350 NZD である。例えば、2 区分の商品若しくは役務の区分にて更新を行う場合には、700 NZD の庁費用を要する。

10. 商標登録後の取消審判（商標法第 66 条）。

商標登録後、第三者は、不使用取消審判か、あるいは不使用以外の特定理由による取消審判を請求できる。

- (1) 不使用取消審判（商標法第 66 条(1)(a), (1A), (2)-(4)）

商標権者若しくは使用権者のいずれも 3 年間継続して登録商標を指定商品若しくは指定役務の一部若しくは全部について使用していない場合、第三者は、不使用の指定商品若しくは指定役務について商標登録の取消を請求できる (Sec. 66(1))。請求は、ニュージーランド知財庁 (一般的) または高等裁判所 (訴訟係属中の場合) に対して行うことができる。

審判請求人は、商標登録の取消に関して利害を有する者 (利害関係人 : aggrieved person) でなければならない。

商標権者若しくは使用権者は、使用の証明 (ただし、取消審判請求前 1 カ月間の駆込使用は認められない) 若しくは不使用についての妥当性のある理由を提出することによって、取消を免れることができる。

(2) 不使用以外の理由による取消審判 (商標法第 66 条(1)(c)-(e))

審判請求人は、不使用以外の以下の理由によって、商標登録の取消を請求できる。

- ・商標権者の行為若しくは非活動の結果、商標が特定の指定商品または指定役務の一般名称となった場合 (登録商標の一般名称化)
- ・①物品若しくは物質が以前に特許にて製造されていたか若しくはサービスが以前に特許取得済みのプロセスであったこと、②特許権の満了から 2 年以上経過していること、かつ③言葉は、物体、物質若しくはサービスの単なる実用的な名前若しくは説明であることの 3 つの条件を満たす場合
- ・商標権者の使用若しくは同意の結果、使用している商品あるいは提供している役務について、公衆に対して性質、品質あるいは地理的起源を欺くか混乱させるおそれがある場合

1 1. 商標登録後の無効審判請求 (商標法第 73 条)

利害関係者は、商標登録の無効を求めて、ニュージーランド知財庁若しくは高等裁判所に無効審判を請求できる。無効理由は、出願人を商標権者と読み替えて、異議申立理由と同一である。

参考文献

[1] <https://northernlightsip.com.au/trademarks/>

[2] <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11055/>

[3] <https://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/vuwlr/prev-issues/volume-45,-issue-2/Batty.pdf>

[4] <https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/hearings/current-hearings/opposition/>

[5] <https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/division/>

以上