

# オーストラリア

## 商標法 1995 年

2017 年 2 月 24 日統合

2017 年 2 月 27 日登録

### 目次

#### 第 1 部 序

- 第 1 条 簡略名称
- 第 2 条 施行
- 第 3 条 本法は政府を拘束する
- 第 4 条 本法の適用
- 第 4A 条 刑法典の適用
- 第 5 条 1994 年商標法の廃止

#### 第 2 部 解釈

- 第 6 条 定義
- 第 6A 条 月数で表示する期間
- 第 7 条 商標の使用
- 第 8 条 「許諾使用者」及び「許諾使用」の定義
- 第 9 条 「対して利用されている」及び「関して利用されている」の定義
- 第 10 条 「欺瞞的に類似」の定義
- 第 11 条 「係属」の定義
- 第 12 条 「優先日」の定義
- 第 13 条 「登録簿から抹消」の定義
- 第 14 条 「類似商品」及び「類似サービス」の定義
- 第 15 条 ぶどう酒に関する「原産とする」の定義
- 第 16 条 「廃止法」の定義

#### 第 3 部 商標及び商標権

- 第 17 条 商標とは何か
- 第 18 条 一定の標識は商標等として使用してはならない
- 第 19 条 一定の商標は登録を受けることができる
- 第 20 条 商標登録によって与えられる権利
- 第 21 条 登録商標の財産としての性質
- 第 22 条 登録所有者が有する商標を処分する権限
- 第 23 条 類似商標等が別人によって登録されている場合の権利の制限
- 第 24 条 物品等を説明する標識として容認されている標識で構成される商標
- 第 25 条 以前に特許に基づいて製造された物品等に関連する商標
- 第 26 条 登録商標の許諾使用者が有する権限

## 第4部 登録出願

### 第1節 通則

- 第27条 出願一どのように行うか
- 第28条 共有者による出願
- 第29条 条約国において登録を求めている商標の登録出願－優先権主張
- 第30条 出願の明細の公告
- 第31条 登録官による出願についての審査及び報告
- 第32条 商品等の分類に関する疑義についての登録官の決定
- 第33条 出願の受理又は拒絶
- 第34条 決定の通知等
- 第35条 上訴
- 第36条 受理の延期
- 第37条 期間内に受理されない場合の出願の失効
- 第38条 受理の取消

### 第2節 出願を拒絶する理由

- 第39条 一定の標識を含んでいる等の事情にある商標
- 第40条 視覚的に表示することができない商標
- 第41条 出願人の商品又はサービスを識別しない商標
- 第42条 中傷的な商標又はその使用が法律に反する商標
- 第43条 欺瞞又は混同を生じる虞がある商標
- 第44条 同一等の商標

### 第3節 分割出願

- 第45条 分割出願
- 第46条 分割出願に関する規則

### 第4節 連続商標の登録出願

- 第51条 出願－連続商標
- 第51A条 関連連続出願

## 第5部 登録に対する異議申立

### 第1節 通則

- 第52条 異議申立
- 第52A条 登録への異議申立に抗弁する答弁書
- 第53条 異議申立書を提出した者以外の名義で異議申立手続をすることが可能となる状況
- 第54条 異議申立手続
- 第54A条 出願を防御する答弁書が提出されない場合の、異議を申し立てられた出願の失効
- 第55条 決定

## 第 56 条 上訴

### 第 2 節 登録に対する異議申立の理由

第 57 条 拒絶理由と同じ理由に基づいて、登録に対して異議申立をすることができる

第 58 条 商標の所有者でない出願人

第 58A 条 異議申立人による類似商標の先の使用

第 59 条 商標を使用する予定のない出願人

第 60 条 オーストラリアにおいて名声を得ている商標に類似する商標

第 61 条 虚偽の地理的表示を含んでいるか又はそれから構成されている商標

第 62 条 欠陥等のある出願等

第 62A 条 不正による出願

## 第 6 部 商標登録出願及びその他の書類の補正

第 63 条 商標登録出願の補正

第 64 条 出願の明細が公告される前の補正

第 65 条 出願の明細が公告された後の補正—補正請求を公告しない

第 65A 条 出願の明細が公告された後の補正—補正請求を公告する

第 66 条 その他の書類の補正

第 66A 条 登録官は一定の請求を書面でするよう要求することができる

第 67 条 上訴

## 第 7 部 商標登録

### 第 1 節 最初の登録

第 68 条 登録義務

第 69 条 登録—どのように行われるか

第 70 条 登録商標の色彩

第 71 条 登録の公告

第 72 条 登録日及び登録の存続期間

第 73 条 登録の失効

第 74 条 権利の部分放棄

### 第 2 節 登録の更新(通則)

第 74A 条 この節の適用

第 75 条 更新申請

第 76 条 更新時期到来の通知

第 77 条 登録満了前の更新

第 78 条 更新しない場合

第 79 条 登録満了後 6 月以内の更新

第 80 条 未更新商標の地位

第3節 登録更新(登録が出願日から10年以上遅延する場合)

第80A条 この節の適用

第80B条 登録の満了

第80C条 更新についての通知

第80D条 更新申請

第80E条 所定期間内の更新

第80F条 更新しない場合

第80G条 所定期間の終了後10月以内の更新

第80H条 未更新商標の地位

第8部 登録の補正, 取消及び撤回

第1節 登録官による処分

第A款 登録簿の補正

第81条 登録簿の訂正

第82条 分類の適合

第82A条 関連連続登録

第83条 登録簿に記入された商標の明細の補正

第83A条 登録商標の補正—国際協定との不一致

第B款 登録の取消

第84条 登録の取消

第C款 登録の撤回

第84A条 登録は撤回することができる

第84B条 登録の過程で異議申立が無視された場合は, 登録を撤回しなければならない

第84C条 登録撤回の効果

第84D条 登録撤回に対する上訴

第2節 裁判所による処分

第85条 誤り又は遺漏を訂正するための補正

第86条 条件等についての違反を理由とする補正又は取消

第87条 補正又は取消—商標を使用する排他権の喪失

第88条 補正又は取消—その他の特定理由

第88A条 登録官による申請

第89条 登録所有者に過失等がない場合は, 一定の事件においては更正が認められない

第90条 登録官の義務及び権限

第3節 登録証の補正

第91条 登録証の補正

## 第9部 不使用による登録簿からの商標の抹消

- 第92条 登録簿からの商標の抹消を求める申請等
- 第93条 申請をする時期
- 第94条 裁判所への付託
- 第95条 申請についての告知
- 第96条 異議申立書
- 第96A条 異議申立書提出人以外の名義で異議申立手続ができる状況
- 第97条 申請に対して異議申立がされなかった場合における登録簿からの商標の抹消等
- 第98条 異議申立書が延長期間内に提出された場合における商標の登録簿への回復
- 第99条 登録官に対する手続
- 第99A条 登録官に提出された異議申立の却下
- 第100条 商標の使用等を立証する異議申立人の義務
- 第101条 異議申立がされた申請についての決定—通則
- 第102条 異議申立がされた申請についての決定—商標の地域限定使用
- 第103条 登録官は裁判所の命令に従わなければならない
- 第104条 上訴
- 第105条 証明書—商標の使用

## 第10部 商標の譲渡及び移転

- 第106条 商標の譲渡等
- 第107条 登録を求めている商標の譲渡等の記録を求める申請
- 第108条 登録を求めている商標の譲渡等の記録
- 第109条 登録商標の譲渡等の記録に関して登録簿への記入を求める申請
- 第110条 登録商標の譲渡等の記録
- 第111条 商標に関する利害等の主張者として記録された者に送達すべき申請の通知

## 第11部 商標に関する利害及び権利の主張についての任意の記録

### 第1節 序

- 第112条 この部の目的

### 第2節 登録商標における利害及び登録商標に関する権利

- 第113条 商標における利害又は権利の登録申請
- 第114条 利害等の主張の記録
- 第115条 補正及び取消
- 第116条 記録は権利等の存在の証拠等ではない

### 第3節 無登録商標における利害及び無登録商標に関する権利

- 第117条 商標における利害又は権利の記録申請
- 第118条 利害等の主張の記録

第 119 条 補正及び取消

第 12 部 商標の侵害

第 120 条 どのような場合に登録商標が侵害されるか

第 121 条 一定の制限に違反することによる商標の侵害

第 122 条 どのような場合に商標は侵害されないか

第 123 条 登録所有者によって又はその同意を得て登録商標が利用されている商品等

第 124 条 同一商標等の先使用

第 125 条 何れの裁判所が登録商標の侵害訴訟を審理することができるか

第 126 条 裁判所からどのような救済措置を得られるか

第 127 条 特例—原告は損害賠償等を受ける権原を有さない

第 128 条 訴訟を提起することができない状況

第 129 条 根拠のない法的手続の脅迫

第 130 条 根拠のない脅迫に関する訴訟における被告による反訴

第 13 部 オーストラリア商標を侵害する商品の輸入

第 131 条 この部の目的

第 132 条 輸入に対する異論申立の通知

第 133 条 関税庁長官は商標侵害商品を差し押さえることができる

第 133A 条 商品の所有者についての決定

第 134 条 差押通知

第 134A 条 差押商品の検査, 引渡等への承認

第 135 条 商品の没収

第 136 条 差押商品の引渡請求

第 136A 条 請求されなかった差押商品は没収される

第 136B 条 差押商品引渡の遅延請求

第 136C 条 異議申立人に請求を通知すべきこと

第 136D 条 差押商品の引渡

第 136E 条 引き渡されたが回収されなかった商品は没収される

第 137 条 商標侵害訴訟

第 138 条 許諾使用者による侵害訴訟

第 139 条 連邦に没収された差押商品の処分

第 140 条 商品の管理を留保する関税庁長官の権限

第 141 条 不十分な担保

第 141A 条 約束等の不遵守

第 142 条 連邦は差押によって生じた損失等については責任を負わない

第 143 条 情報を要求する権限

第 144 条 ノーフォーク島等に関連する修正

第 14 部 違法行為

第 145 条 登録商標の偽造等又は除去

- 第 146 条 登録商標を偽って使用すること
- 第 147 条 商標に係る違法行為での使用のための鋳型等の製造
- 第 147A 条 違法行為での使用のために商標を描くこと等
- 第 147B 条 商標に係る違法行為のために物を所有し又は処分すること
- 第 148 条 偽りの商標を付した商品
- 第 150 条 教唆及び幫助の罪
- 第 151 条 商標に関する虚偽表示
- 第 152 条 登録簿等への虚偽記入
- 第 153 条 召喚等への不服従
- 第 154 条 証拠等の提出拒否
- 第 156 条 無登録者の見せかけ行為又は紹介
- 第 157 条 商標局に関する虚偽表示
- 第 157A 条 商標弁護士法人は商標部門長を有さなければならない
- 第 159 条 犯罪収益法に基づく没収命令
- 第 160 条 自然人の従業者及び代理人による行為

#### 第 15 部 団体商標

- 第 161 条 この部の目的
- 第 162 条 団体商標とは何か
- 第 163 条 本法の適用
- 第 164 条 登録出願
- 第 165 条 登録団体商標によって与えられる権利についての制限
- 第 166 条 団体商標の譲渡等
- 第 167 条 団体商標の侵害

#### 第 16 部 証明商標

- 第 168 条 この部の目的
- 第 169 条 証明商標とは何か
- 第 170 条 本法の適用
- 第 171 条 証明商標の登録によって与えられる権利
- 第 172 条 証明商標の使用を許可された者の権利
- 第 173 条 証明商標の使用を規制する規約
- 第 174 条 登録官は書類を委員会に送付しなければならない
- 第 175 条 委員会による証明書
- 第 176 条 出願の受理又は拒絶
- 第 177 条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－証明商標が証明商品又はサービスを識別しない
- 第 178 条 規約の変更
- 第 179 条 登録官は規約を公告しなければならない
- 第 180 条 登録証明商標の譲渡
- 第 180A 条 無登録証明商標の譲渡

- 第 181 条 裁判所命令による登録簿の更正
- 第 182 条 裁判所命令による規約の変更
- 第 183 条 委員会の権限及び機能の委任

#### 第 17 部 防護商標

- 第 184 条 この部の目的
- 第 185 条 防護商標
- 第 186 条 本法の適用
- 第 187 条 登録出願の拒絶又は登録異議申立の追加理由
- 第 189 条 登録官による登録の取消

#### 第 17A 部 マドリッド議定書に基づく国際保護商標

- 第 189A 条 マドリッド議定書の施行規則

#### 第 18 部 裁判所の管轄権及び権限

- 第 190 条 所定の裁判所
- 第 191 条 連邦裁判所の管轄権
- 第 191A 条 連邦巡回控訴裁判所の管轄権
- 第 192 条 他の所定の裁判所の管轄権
- 第 193 条 管轄権の行使
- 第 194 条 手続の移送
- 第 195 条 上訴
- 第 196 条 登録官は上訴の審理に出頭することができる
- 第 197 条 連邦裁判所及び連邦巡回控訴裁判所の訴訟における聴取の権限
- 第 198 条 所定の裁判所の業務及び手続

#### 第 19 部 運営

- 第 199 条 商標局及びその支局
- 第 200 条 商標局の印章
- 第 201 条 商標登録官
- 第 202 条 登録官の権限
- 第 203 条 登録官による権限の行使
- 第 204 条 登録官は速やかに行動すること
- 第 205 条 商標副登録官
- 第 206 条 登録官の権限及び職務の委任

#### 第 20 部 登録簿及び公式書類

- 第 207 条 登録簿
- 第 208 条 登録簿はコンピュータによって維持管理することができる
- 第 209 条 登録簿の閲覧
- 第 210 条 証拠—登録簿

第 211 条 証拠—書類の認証謄本

## 第 21 部 雑則

### 第 1 節 出願及びその他の書類

第 212 条 出願等の作成及び署名

第 213 条 書類の提出

第 214 条 出願等の取下

第 215 条 送達宛先

第 216 条 名称変更

第 217 条 出願人等の死亡

第 217A 条 商標に関する所定の書類を公衆の閲覧に供することができるようにすること

### 第 2 節 登録官又は裁判所に対する手続

第 218 条 登録商標の説明

第 219 条 取引慣習の証拠性

第 220 条 登録官に対する手続に係わる当事者の死亡

第 221 条 登録官によって裁定される費用

第 222 条 費用の担保

### 第 3 節 通則

第 223 条 手数料

第 223A 条 行為を実行するために別途規定した期間の終了後に商標局が再開したときの行為の実行

第 224 条 期間延長

第 225 条 条約国

第 226 条 公報等の発行

第 226A 条 商標局が保有する情報の秘密の取扱の要件

第 226B 条 一定の手続は成立しないこと

第 227 条 決定の行政不服審判所による再審理に関する通知

第 228 条 輸出貿易のための商標の使用

第 228A 条 商標弁護士の登録

第 228B 条 商標弁護士の登録解除

第 229 条 商標弁護士及び特許弁護士の特権

第 229A 条 指定管理者は ASIC に情報を開示することができる

第 230 条 詐称通用訴訟

第 231 条 規則

第 231A 条 2011 年タバコプレーンパッケージング法に関する規定の規則を制定できる

## 第 22 部 廃止及び経過

## 第1節 廃止

第232条 廃止

## 第2節 廃止法に基づいて登録された標章

第233条 本法に基づく自動登録

第234条 7年後に確定する登録

第235条 登録の存続期間

第236条 更新

第237条 登録が1996年1月1日前12月以内に満了した場合の明細の登録簿への回復及び登録の更新

第238条 権利の部分放棄

第239条 旧登録簿C部に登録されていた証明商標の使用を規制する規約

第239A条 関連商標

## 第3節 廃止法の廃止直前に係属していた事項

第240条 出願，通知等一通則

第241条 商標登録出願

第242条 係属していた出願に係わる分割出願

第243条 同一の商標について同日に提出された2以上の登録出願

第244条 条約国において登録を求めている商標の登録出願

第245条 旧登録簿C部に標章を登録するための出願

第246条 旧登録簿D部に標章を登録するための出願

第247条 出願の補正—商品又はサービスの指定

第248条 1996年1月1日前に失効した商標登録出願の復活

第249条 譲渡等の登録を求める申請

第250条 登録簿の更正

第251条 不使用により登録簿から商標を抹消するための訴訟

第252条 商標等の侵害についての訴訟

第253条 廃止法に基づく商標侵害についての本法に基づく訴訟

第254条 既存登録標章の侵害を構成しない行為

第254A条 商標侵害を構成しない行為—廃止法の下で係属していた出願

第254B条 B部抗弁—既存登録標章の侵害

第254C条 B部抗弁—商標の侵害(廃止法に基づき係属中の出願)

第255条 本法の適用—通則

第256条 手数料

## 第4節 通則

第257条 登録官及び副登録官

第258条 廃止法第74条に基づいて登録官が受領した秘密情報

第259条 廃止法に基づいて保有されていた書類

第260条 送達宛先

## 第1部 序

### 第1条 簡略名称

本法は、1995年商標法として引用することができる。

### 第2条 施行

- (1) 第1部は、本法が国王の裁可を受けた日に施行する。
- (2) 本法は、第1部を除き、1996年1月1日に施行する。

### 第3条 本法は政府を拘束する

- (1) 本法は、オーストラリア連邦(以下「連邦」という)、各州、オーストラリア首都特別地域、北部準州の権原において政府を拘束する。
- (2) 本法の如何なる規定によっても、政府が違法行為を理由として訴追されることにはならない。

### 第4条 本法の適用

本法の効力は、次の範囲に及ぶ。

- (a) クリスマス島、
- (b) ココス(キーリング)諸島、
- (c) ノーフォーク島、
- (d) オーストラリアの大陸棚、
- (e) オーストラリアの大陸棚上の水域、及び
- (f) オーストラリア及びオーストラリアの大陸棚上の空域

### 第4A条 刑法典の適用

刑法典第2章を、本法で設定する全ての違法行為に適用する。

### 第5条 1994年商標法の廃止

1994年商標法は廃止する。

## 第2部 解釈

### 第6条 定義

(1) 本法において、別異の意味が明らかでない限り、特定の差押商品に関して「訴訟期間」とは、第136C条に基づいて商品の引渡請求の通知が異議申立人に出された後の、規則に定められる期間をいう。

出願に関して「出願人」とは、自己の名義で現に出願手続をしている者をいう。

「対して利用されている」及び「関して利用されている」は、第9条において規定されるそれぞれの意味を有する。

「承認様式」とは、この表現が使用されている規定の適用上、登録官によって承認されている様式をいう。

商標に関して「譲渡」とは、関係当事者の行為による譲渡をいう。

「オーストラリア」は、次の外部領域を含む。

- (a) クリスマス島
- (b) ココス(キーリング)諸島
- (c) ノーフォーク島

「オーストラリアの大陸棚」は、1973年海洋及び海中土地法における場合と同じ意味を有する。

商標に関して「許諾使用」は、第8条において規定される意味を有する。

商標に関して「許諾使用者」は、第8条において規定される意味を有する。

「委員会」とは、1990年特許法のものと同様の意味を持つ。

「証明商標」は、第169条において規定される意味を有する。

特定の差押商品に関して「請求期間」とは、第134条に基づいて商品差押通知が指定所有者に出された後の、規則により定められる期間をいう。

「団体商標」は、第162条において規定される意味を有する。

「委員会」とは、2010年競争及び消費者法に基づいて設置されたオーストラリア競争及び消費者委員会をいう。

「会社」とは、会社法2001年により登録された会社をいう。

「関税庁長官」とは、国境管理法2015第11条(3)又は14(2)において規定される関税庁長官をいう。

「条約国」とは、規則により定められた外国の国又は地域をいう。

「登録日」とは、次の日をいう。

(a) (b)の適用対象である商標以外の特定の商品又はサービスに係わる商標の登録に関して一その商品又はサービスに係わる商標の登録が第72条(1)又は(2)に基づいて効力を生じたものとみなされる日、又は

(b) 第239A条(3)の適用対象である商標に関して一第239A条(4)にいう日

「欺瞞的に類似」は、第10条において規定される意味を有する。

「防護商標」は、第185条において規定される意味を有する。

「副登録官」とは、商標副登録官をいう。

「指定管理者」とは、1990年特許法と同様の意味である。

オーストラリアに輸入する物品に関して「指定所有者」とは、

(a) 税関法 1901 年第 68 条規定の物品の所有者、又は

(b) 第 133A 条により決定された物品所有者

「分割出願」は、第 45 条において規定される意味を有する。

「職員」とは、登録官又は副登録官以外の者であって、次の者をいう。

(a) 1999 年公務員法に基づいて従事し、かつ、商標局において雇用されている者、又は

(b) そのような者ではないが、連邦のために又はその代理として商標局において職務を行う者

商標登録出願に関して「審査する」とは、出願に関して第 31 条に基づく審査を行うことをいう。

「既存登録標章」とは、1996 年 1 月 1 日前に旧登録簿の A 部、B 部、C 部又は D 部に登録されていた標章であって、廃止法に基づく登録の存続期間が前記の日後に満了することになっていたものをいう。

「連邦巡回控訴裁判所」とは、オーストラリア連邦巡回控訴裁判所をいう。

「連邦裁判所」とは、オーストラリア連邦裁判所をいう。

「出願(提出)する」とは、商標局に出願(提出)することをいう。

「出願日」とは、次の日をいう。

(a) 商標登録出願であって、この定義の他の号にいう出願以外のものに関して—その出願日、

(b) 商標登録の分割出願に関して—分割出願に関して(第 45 条の意味での)親出願の出願日、

(c) 第 241 条の適用対象である出願に関して—第 241 条(5)にいう日、

(d) 第 243 条に基づいてされた出願に関して—第 243 条(6)にいう日、又は

(e) 所定の出願に関して—所定の方法で定める日

商品に関して「地理的表示」とは、当該商品がある国又はその国のある地方若しくは地域を原産としており、当該商品の品質、名声その他の特徴が本質的にそれらの地理的出所に帰することを特定する標識をいう。

「ある者の商品」とは、その者が業として、取引又は提供する商品をいう。

「弁護士法人」とは、連邦、国家又は領域の法律に基づいて弁護士法人として承認された法人をいう(表現の如何を問わない)。

「商標弁護士法人」は、第 228A 条(6B)により与えられる意味を有する。

「知的所有権に係る助言」は、第 229 条(3)により与えられる意味を有する。

「弁護士」とは、連邦最高裁判所又は州若しくは領域の最高裁判所の法廷弁護士又は事務弁護士をいう。

「制限」とは、商標登録によって与えられた商標使用の排他権についての制限をいい、次の事項についての権利の制限を含む。

(a) 使用態様、

(b) オーストラリア領域内のある地域での使用、又は

(c) 輸出商品又はサービスに関する使用

「月」: 月数で表示する期間の末日は、第 6A 条に基づいて処理する。

「通知商標」とは、第 132 条に基づいてされた有効な通知の対象である商標をいう。

差押商品に関して「異論申立人」とは、その商品に関し、第 132 条に基づいて有効な通知をした者をいう。

「公報」とは、第 226 条に記載される商標公報をいう。

「旧登録簿」とは、廃止法に基づいて調製された商標登録簿をいう。

商標登録に関して「異議申立人」とは、次の者をいう。

(a) 商標登録に対し(第 52 条に基づいて)異議申立書を提出した者、又は

(b) 第 53 条が適用される場合—自己の名義で異議申立書を提出したとみなされる者  
ぶどう酒に関して「原産とする」は、第 15 条において規定される意味を有する。

「特許弁護士」とは、1990 年特許法に基づいて特許弁護士として登録されている者をいう。

商標登録出願に関して「係属」は、第 11 条において規定されている意味を有する。

「者(人)」は、団体を含み、それが法人であるか否かを問わない。

「個人情報」とは、プライバシー法 1988 年のそれと同意義である。

「PPSA 約定担保権(人的財産担保権法約定担保権の略称)」とは、2009 年人的財産担保権法の意味内での約定担保権をいい、かつ、同法は、同法の意味内での経過的約定担保権以外の約定担保権に適用される。

商標所有者であると主張する者に関して「前権原者」とは、次の者をいう。

(a) 商標が最初に言及した者に譲渡又は移転される前に、1 又は 2 以上の他人に譲渡又は移転されていた場合—その 1 の他人又は複数の他人のうち何れかの者、又は

(b) (a) が該当しない場合—最初に言及した者に対して商標を譲渡した者又は商標の移転の元であった者。

「所定の裁判所」とは、本法の適用上、第 190 条に基づく所定の裁判所をいう。

「優先日」は、第 12 条において規定される意味を有する。

「登録簿」とは、第 207 条に基づいて調製される商標登録簿をいう。

登録商標に関して「登録所有者」とは、自己の名義で商標が登録されている者をいう。

「登録商標」とは、本法に基づいて登録簿にその明細が記入されている商標をいう。

「登録商標弁護士」とは、本法に基づいて商標弁護士として登録されている者をいう。

「登録官」とは、商標登録官をいう。

登録商標に関して「登録番号」とは、第 68 条(2)に基づいて当該登録商標に与えられた番号をいう。

商標に関して「登録簿から抹消」は、第 13 条において規定される意味を有する。

「廃止法」は、第 16 条において規定される意味を有する。

「差押商品」とは、第 133 条に基づいて差し押さえられた商品をいう。

「ある者のサービス」とは、その者が業として、取引又は提供するサービスをいう。

「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。

「類似商品」は、第 14 条(1)において規定される意味を有する。

「類似サービス」は、第 14 条(2)において規定される意味を有する。

「本法」は、規則を含む。

「商標」は、第 17 条において規定される意味を有する。

「商標弁護士部門長」とは、第 228A 条(6C)の意味を有する。

「商標業務」とは、第 157A 条(8 項)の意味を有する。

「移転」とは、次の事項をいう。

(a) 法律の作用による移転、又は

(b) 死亡者の人格代表者への委譲、又は

(c) 譲渡以外の全ての移転

「商標の使用」は、第7条(1)、(2)及び(3)によって影響を受ける意味を有する。

「商品に関する商標の使用」は、第7条(4)において規定される意味を有する。

「サービスに関する商標の使用」は、第7条(5)において規定される意味を有する。

「語」は、語の略号を含む。

「就業日」とは、次の日に該当しない日をいう。

(a) 土曜日、

(b) 日曜日、又は

(c) オーストラリア首都特別地域における公休日

「世界貿易機関」とは、1994年4月15日マラケシュにおいて締結されたWTO協定により設立された当該名称の組織体をいう。

(2) 本法の適用上、国というときは、世界貿易機関の加盟国・地域への言及を含む。

(3) 2003年法第14条(2)に拘わらず、(1)にいう「条約国」の定義のために設けられた規則により、ある事項に関して、随時効力を有し又は存在する他の法律文書又は文書に含まれる何らかの事項を、変更を加え又は変更することなく適用し、採用し又は組み込むことにより規定することができる。

#### 第6A条 月数で表示する期間

本法の適用上、月数で表示する期間であって、ある事由から起算するものは、次の日に終了する。

(a) 関連する翌月においては、その事由の日と同数の日、又は

(b) 関連する翌月に同数の日がない場合—その月の末日

#### 第7条 商標の使用

(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言明する。

(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、又は商品との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。

## 第8条 「許諾使用者」及び「許諾使用」の定義

- (1) ある者が商標所有者の監督の下で、その商標を商品又はサービスに関して使用している場合は、その者は当該商標の「許諾使用者」である。
- (2) 商標の許諾使用者によるその商標の使用は、当該使用者が商標所有者の監督の下で当該商標を使用する限り、当該商標の「許諾使用」である。
- (3) 商標所有者が、商品又はサービスであって、
  - (a) 他人が業として取引又は提供し、かつ
  - (b) それに関してその商標が使用されているもの、について品質の管理を行っている場合は、当該他人は、(1)の適用上、商標所有者の監督の下で、その商品又はサービスに関して商標を使用しているものとみなされる。
- (4) 次の場合、すなわち、
  - (a) ある者が業として、それに関して商標が使用されている商品又はサービスを取引又は提供し、かつ
  - (b) その商標の所有者が当該他人の関連する取引活動に関して財政的管理を行っている場合は、当該他人は、(1)の適用上、商標所有者の監督の下で、その商品又はサービスに関して商標を使用しているものとみなされる。
- (5) (3)及び(4)は、(1)及び(2)にいう「監督の下で」の意味を制限するものではない。

## 第9条 「対して利用されている」及び「関して利用されている」の定義

- (1) 本法の適用上、
  - (a) 商標が商品、原料又は物体に織り込まれ、刻印され、刺繍され、貼付され又は添付されている場合は、その商標はその商品、原料又は物体に「対して利用されている」とみなされる。また
  - (b) 商標は、次の場合は、商品又はサービスに「関して利用されている」とみなされる。
    - (i) 業として取引若しくは提供される、又は取引若しくは提供が予定されている商品の包装物、書類、ラベル、巻き枠又は物体に利用されている場合、又は
    - (ii) 商品又はサービスについて言及し、説明し又は指定していると人に信じさせるような方法で使用されている場合、また
  - (c) 商標は、次に記載する形で使用されている場合も、商品又はサービスに「関して利用されている」とみなされる。
    - (i) 掲示板又は広告(テレビ放送による広告を含む)において使用されている場合、又は
    - (ii) 送り状、ぶどう酒一覧、カタログ、営業書簡、営業書類、価格表又はその他の商業書類で使用されている場合であって、  
前記のように使用された商標に言及することによってされる請求又は注文に従って、ある者に対し、商品の引渡又は(場合により)サービスの提供がされる場合
- (2) (1)(b)(i)においては、  
「包装物」は、包装、フレーム、包装紙、容器、栓、ふた又はキャップを含む。  
「ラベル」は、帯又は下げ札を含む。

## 第10条 「欺瞞的に類似」の定義

本法の適用上、商標が欺瞞又は混同を生じる虞がある程に他の商標に類似している場合は、「欺瞞的に類似」するものとみなす。

## 第11条 「係属」の定義

### 本法に基づく登録出願

- (1) 本法に基づく商標登録出願は、それが出願された時から次に至るまでは、「係属」している。
- (a) その出願が失効し(第37条及び第54A条参照)、取り下げられ(第214条参照)又は拒絶される(第33条参照)まで、又は
- (b) 登録官が(第55条に基づき)その商標の登録を拒絶し、かつ、その決定に対して上訴が行われない場合—上訴をすることが許可されている期間の終了時まで、又は
- (c) 登録官が(第55条に基づき)当該商標の登録を拒絶し、
- (i) その決定に対して上訴が行われ、かつ
- (ii) 上訴において、その決定が確認される場合—上訴において、その決定が確認される日まで、又は
- (d) その商標が第68条に基づいて登録されるまで

### 廃止法に基づく登録出願

- (2) 廃止法に基づく商標登録出願は、次の場合は、1996年1月1日直前まで「係属」していたものとされる。
- (a) その日前に出願が失効せず(第48条(1)参照)、取り下げられず(第40A条(1)参照)又は拒絶されなかった(第44条(1)参照)場合、
- (b) その日前に登録官が(第50条に基づいて)その商標の登録を拒絶しなかった場合又は登録官が商標登録を拒絶した場合において、
- (i) その決定に対して上訴することが許可されている期間が終了していなかったとき、又は
- (ii) その決定に対して上訴がされたが、その上訴についての決定が行われていなかったとき、及び
- (c) その日前に商標が第53条に基づいて登録されなかった場合

## 第12条 「優先日」の定義

特定の商品又はサービスに係わる商標登録の「優先日」は、次の通りである。

- (a) その商標が登録されている場合—当該商品又はサービスに係わる商標の登録日、又は
- (b) その商標の登録を求めている場合—その商標が登録されたならば当該商品又はサービスに係わる商標の登録日となる筈である日

## 第13条 「登録簿から抹消」の定義

登録官が、ある商標に関して登録簿の全ての記入が登録簿から抹消されたものとみなす旨を登録簿に記入した場合は、その商標は「登録簿から抹消」されたものとみなす。

#### 第14条 「類似商品」及び「類似サービス」の定義

- (1) 本法の適用上、次の場合は、ある商品は他の商品に「類似」する。
- (a) その商品が他の商品と同一である場合、又は
  - (b) その商品が他の商品と同種のものである場合
- (2) 本法の適用上、次の場合は、あるサービスは他のサービスに「類似」する。
- (a) そのサービスが他のサービスと同一である場合、又は
  - (b) そのサービスが他のサービスと同種のものである場合

#### 第15条 ぶどう酒に関する「原産とする」の定義

本法の適用上、

- (a) ぶどう酒は、それが場合により外国又はオーストラリアの領域内で栽培されたぶどうから生産されている場合にのみ、当該外国又はオーストラリアを「原産とする」とみなし、また
- (b) ぶどう酒は、それが外国又はオーストラリアの特定の地域又は地方で栽培されたぶどうから生産されている場合にのみ、当該地域又は地方を「原産とする」とみなす。

#### 第16条 「廃止法」の定義

- (1) 「廃止法」とは、次のものをいう。
- (a) 廃止直前に効力を有していた1955年商標法、及び
  - (b) 廃止直前に効力を有していた、前記商標法に基づく規則
- (2) 本法においては、別異の意味が明らかでない限り、廃止法の特定の条項への言及は、当該条項の適用上制定された規則であって、当該法の廃止直前に効力を有していたものへの言及を含む。

### 第3部 商標及び商標権

#### 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18条 一定の標識は商標等として使用してはならない

(1) 規則は、その規則において指定する標識を商標として又は商標の一部として使用してはならない旨を定めることができる。

(2) (1)に基づいて制定される規則は、それが2003年法に基づいて登録される直前に、

- (a) 登録商標であった商標、又は
  - (b) 無登録商標の場合—善意で使用されていた商標、
- には影響を及ぼさない。

#### 第19条 一定の商標は登録を受けることができる

(1) 商標は、次のものに関し、本法に従って登録することができる。

- (a) 商品、
- (b) サービス、又は
- (c) 商品及びサービスの両方

(2) 商標登録は、2以上の類の商品又はサービスについてすることができる。

(3) 規則において、本法の適用上、商品及びサービスが分類されるべき類を定めることができる。

#### 第20条 商標登録によって与えられる権利

(1) 商標が登録された場合は、その商標の登録所有者は、この部に従うことを条件として、その商標の登録に係わる商品及び／又はサービスに関して、次の行為を行う排他権を有する。

- (a) 当該商標を使用すること、及び
- (b) 他人に当該商標を使用する権限を与えること

(2) 商標の登録所有者はまた、その商標が侵害された場合は、本法に基づく救済を受ける権利を有する。

(3) 前記の権利は、商標の登録日以降、登録所有者に生じているものとみなす。

(4) 商標が条件又は制限を付して登録された場合は、登録所有者の権利は、その条件又は制限によって限定される。

(5) 商標が、その共有者として2以上の者の名義で登録されている場合は、本条に基づいてそれらの者に与えられた権利は、単一の者の権利であるものとして行使されるものとする。

#### 第21条 登録商標の財産としての性質

(1) 登録商標は、動産である。

(2) 登録商標に関する衡平法上の権利は、他の人的財産に関する衡平法上の権利の場合と同じ方法で執行することができる。

## 第 22 条 登録所有者が有する商標を処分する権限

(1) 商標の登録所有者は、他人に帰属すると登録簿に記載されている権利のみに従うことを条件として、その絶対的所有者として商標を処分し、かつ、その処分に係わる約因について誠実に履行することができる。

(2) 本条は、

(a) 善意の有償購入者としてではなく、かつ

(b) 登録所有者の側における詐欺行為の認識なく、

登録所有者と取引する者を保護するものではない。

(2A) (1)にも拘らず、PPSA 約定担保権である権利の登録簿への記録は、商標の扱いに影響を与えない。

(3) 登録商標に関連する衡平法上の権利は、善意の有償購入者を害する場合を除き、登録所有者に対して執行することができる。

(4) (3)は、PPSA 約定担保権である衡平法上の権利に関して適用しない。

## 第 23 条 類似商標等が別人によって登録されている場合の権利の制限

実質的に同一の又は欺瞞的に類似する複数の商標が 2 以上の者によって登録されている場合は(登録に係わる商品又はサービスが同一であるか異なっているかは問わない)、それら商標のうちの 1 の商標についての登録所有者は、自己の商標登録に基づき使用することが認められた範囲を除き、他の登録所有者が当該商標を使用することを差し止める権利を有さない。

## 第 24 条 物品等を説明する標識として容認されている標識で構成される商標

(1) 本条は、登録商標が、その商標の登録日後に関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識で構成されているか又はその標識を含む場合に、適用する。

(2) 商標が前記の標識で構成されている場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品、物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関して、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与する排他権を有さず、かつ

(b) 裁判所が(4)に基づいて決定した日以後、その排他権を有していないものとみなす。

(3) 商標が前記の標識を含む場合は、その商標の登録有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品、物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関しては、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与する排他権を有さず、かつ

(b) 裁判所が(4)に基づいて決定した日以後、その排他権を有していないものとみなす。

(4) (2)及び(3)の適用上、所定の裁判所は、ある標識が関連する取引において、その物品、物質又はサービスを説明するか又はその名称である標識として最初に一般に容認されるようになった日を決定することができる。

## 第 25 条 以前に特許に基づいて製造された物品等に関連する商標

(1) 本条は、次の条件が満たされている場合に適用する。

(a) 登録商標が、次のもの、すなわち、

(i) 以前にある特許に基づいて開発された物品又は物質、又は

(ii) 以前に特許方法として提供されたあるサービスを、

説明する標識又はその名称である標識で構成されているか、又はその標識を含んでおり、

(b) その特許の存続期間の満了又はその特許の失効から少なくとも 2 年が経過しており、かつ

(c) その標識がその物品、物質又はサービスを単に普通に知られた方法で説明又は特定するものであること

(2) 商標が前記の標識で構成されている場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品若しくは物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関して、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与する排他権を有さず、かつ

(b) その特許の存続期間の満了又はその特許の失効から 2 年の期間の終了以後、前記の排他権を有していないものとみなす。

(3) 商標が前記の標識を含んでいる場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品若しくは物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関して、その標識を使用するか、又は他人にその標識を使用する権限を付与する排他権を有さず、かつ

(b) その特許の存続期間の満了又はその特許の失効から 2 年の期間の終了以後、前記の排他権を有していないものとみなす。

## 第 26 条 登録商標の許諾使用者が有する権限

(1) 登録商標の登録所有者とその商標の許諾使用者との間の契約に従うことを条件として、許諾使用者は、次の事項を行うことができる。

(a) 許諾使用者は、登録に際して付された条件又は制限に従うことを条件として、商標を商標登録に係わる商品及び／又はサービスに関して使用することができる。

(b) 許諾使用者は((2)に従うことを条件として)、次の時期に商標についての侵害訴訟を提起することができる。

(i) 登録所有者の同意がある場合は、いつでも、又は

(ii) 登録所有者が所定の期間内の特定の機会に侵害訴訟を提起することを拒絶した場合は、当該所定の期間内、又は

(iii) 登録所有者が所定の期間内に侵害訴訟の提起をしなかった場合は、当該所定期間の終了後

(c) 許諾使用者は、商標登録に係わる商品又は公衆に提供されるその包装若しくは容器に、

第 121 条(2)に基づいて商品に関する禁止行為とされている行為を禁止する旨の通知を表示させるようにすることができる。

(d) 許諾使用者は、

(i) 第 132 条に基づく通知を関税庁長官に提出して、商標を侵害する商品の輸入に対して異論申立をすることができ、又は

(ii) その通知を取り消すことができる。

(e) 許諾使用者は、何人に対しても、商標登録に係わる商品に対して又は商標登録に係わる商品若しくはサービスに関して利用されている登録商標について、次の行為を行うことを許可することができる。

(i) 変更し又は摩損すること、又は

(ii) 追加すること、又は

(iii) その全部又は一部を抹消し、消去し又は隠蔽すること

(f) 許諾使用者は、何人に対しても、商標登録に係わる商品に対して又は商標登録に係わる商品若しくはサービスに関して、その商標を利用する許可を与えることができる。

(2) 許諾使用者が商標侵害訴訟を提起する場合は、許諾使用者は、商標の登録所有者をその訴訟の被告にしなければならない。ただし、登録所有者は、訴訟に参加する場合を除き、費用負担義務を負わない。

## 第4部 登録出願

### 第1節 通則

#### 第27条 出願一どのように行うか

(1) 何人も、次の条件を満たしている場合は、商品及び／又はサービスに関して商標の登録を求める出願をすることができる。

(a) その者が当該商標の所有者であると主張し、かつ

(b) 次の条件の1に該当していること

(i) その者が、当該商標を当該の商品及び／又はサービスに関して現に使用しているか又は使用する意図を有していること

(ii) その者が、当該商標を当該の商品及び／又はサービスに関して使用する権限を、既に他人に付与しているか又は付与する意図を有していること

(iii) その者が、設立が予定されている法人に対し、その法人に当該商標を当該の商品及び／又はサービスに関して使用させるために、当該商標を譲渡する意図を有していること

(2) 出願は、

(a) 規則に従っていなければならない、かつ

(b) 規則に従って、所定の書類と共に提出しなければならない、かつ

(c) 法人格を有する者が行わなければならない。

(2A) (2)(c)に拘らず、団体商標の登録出願は、法人格を有する者が行う必要はない。

(3) 出願に含めることができる明細を制限することなく、出願は、

(a) 商標の表示を含んでいなければならない、かつ

(b) 商標登録を求める商品及び／又はサービスを、規則に従って指定しなければならない。

(4) (3)(b)の適用上制定される規則は、登録官が随時発行し、商標局及びその支局で公衆の閲覧に供される商品及び／又はサービスの一覧に含まれている事項を利用し、採択し又は組み込むことができる。(もしあるならば)

(5) 出願は、第19条(3)に基づいて制定される規則において規定される1又は2以上の類の商品及びサービスに関してすることができる。

#### 第28条 共有者による出願

1の商標に関する2以上の利害関係人との関係が、

(a) 当該関係人全員の代表として、又は

(b) 当該関係人全員が業として関連している商品及び／又はサービスについて、

の場合を除き、何れの者もその商標を使用する権原を有さないものであるときは、それらの者は、共同して、第27条(1)に基づく登録を求める出願をすることができる。

#### 第29条 条約国において登録を求めている商標の登録出願—優先権主張

(1) 次の場合、すなわち、

(a) ある者が1又は2以上の条約国において商標登録出願をしており、かつ

(b) その出願又は複数の出願のうち最初のものが行われた日後6月以内に、その者又はその者を前権原者とする他の者(「権原承継人」)が、前記の国において登録を求めている商品及

び／又はサービスの一部又は全部に関して、登録官に商標登録出願をする場合は、その者又はその権原承継人は、出願時に、又は出願後であって出願が受理される前の所定の期間内に、規則に従って、その商品及び／又はサービスの全部又は一部に関し、その商標の登録についての優先権を主張することができる。

(2) 前記の商品又はサービスに関する前記商標の登録について主張される優先権の始期は次の通りである。

(a) 商標登録出願が1の条約国のみにおいてされていた場合—その出願が当該国においてされた日(同日を含む)、又は

(b) 商標登録出願が2以上の条約国においてされていた場合—それらの出願のうち最先の出願がされた日(同日を含む)

(3) 優先権主張の通知を裏付ける書類の提出について、及び特に、条約国においてされた商標登録出願に係わる認証謄本の提出について、規則をもって規定することができる。

### **第30条 出願の明細の公告**

登録官は、規則に従って出願の明細を公告しなければならない。

### **第31条 登録官による出願についての審査及び報告**

登録官は、規則に従って次の事項に関して審査し、報告しなければならない。

(a) 出願が本法に従って行われているか否か、及び

(b) 本法に基づく拒絶理由が存在するか否か

### **第32条 商品等の分類に関する疑義についての登録官の決定**

商品又はサービスが属する類に関して問題が生じた場合は、

(a) 当該問題は登録官によって決定されるものとし、また

(b) 登録官によるその決定については、上訴の対象とはならず、かつ、本法に基づく上訴又はその他の手続において、その決定に異議を唱えることができない。

### **第33条 出願の受理又は拒絶**

(1) 登録官は、審査後に次の事項を認める場合を除き、出願を受理しなければならない。

(a) 出願が本法に従って行われていないこと、又は

(b) 本法に基づく出願拒絶理由が存在していること

(2) 登録官は、条件又は制限を付して、出願を受理することができる。

(3) 登録官は、次の事項を認める場合は、その出願を拒絶しなければならない。

(a) 出願が本法に従って行われていないこと、又は

(b) 本法に基づく出願拒絶理由が存在していること

(4) 登録官は、出願人に聴聞を受ける機会を与えずに、出願を拒絶することはできない。

### **第34条 決定の通知等**

登録官は、次の事項を行わなければならない。

(a) 出願人に対し、第33条に基づく決定を書面で通知すること、及び

(b) その決定を公報に公告すること

### 第 35 条 上訴

出願人は、登録官による次の決定に対して、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。

- (a) その出願を、条件又は制限を付して受理する決定、又は
- (b) その出願を拒絶する決定

### 第 36 条 受理の延期

登録官は、規則に定められている状況において、かつ、規則に定められている期間について、出願の受理を延期することができる。

### 第 37 条 期間内に受理されない場合の出願の失効

(1) (2)に従うことを条件として、出願が所定の期間内に、又は規則に従って延長された後の所定の期間内に受理されなかった場合は、その出願は失効する。

(2) 所定の期間又は(場合により)延長後の所定の期間が満了した後、登録官が第 224 条に基づいて出願を受理することができる期間を延長した場合は、その出願は、

- (a) 所定の期間の満了時には失効しなかったものとみなされ、また
- (b) 延長後の期間内に受理されない場合は、失効する。

### 第 38 条 受理の取消

(1) 商標が登録される前に、登録官が次の事項を認めた場合は、登録官は、商標登録出願の受理を取り消すことができる。

(a) 出願が受理された時点で存在していた全ての状況を考慮して(登録官がその時点でその存在を知っていたか否かを問わない)、当該出願は受理されるべきではなかったこと、及び

(b) 全ての状況を考慮して、受理を取り消すことが合理的であること

(2) 登録官が受理を取り消した場合は、

- (a) その出願は受理されなかったものとみなされ、
- (b) 登録官は、その出願について第 31 条に基づく必要な審査を行い、報告をしなければならず、また
- (c) その出願について、第 33 条及び第 34 条が再度適用される。

## 第 2 節 出願を拒絶する理由

### 第 39 条 一定の標識を含んでいる等の事情にある商標

(1) 商標が、第 18 条の適用上制定された規則によって、商標として使用することが禁じられている標識を含んでいるか、又はその標識で構成されている場合は、その商標登録出願は拒絶しなければならない。

(2) 商標が次のものを含んでいるか、又はそれで構成されている場合は、その商標登録出願は拒絶することができる。

- (a) 本項の適用上規定されている標識、又は
- (b) 次のものに著しく類似しており、その標識であるとみなされる虞がある標識

- (i) (a)にいう標識，又は
- (ii) (1)にいう標識

#### **第40条 視覚的に表示することができない商標**

商標登録出願は，その商標が視覚的に表示することができないものである場合は，拒絶しなければならない。

#### **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る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にのみ，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。

#### **第42条 中傷的な商標又はその使用が法律に反する商標**

商標登録出願が次に該当する場合は，その出願は拒絶しなければならない。

(a) その商標が中傷的事項を含んでいるか又はそれで構成されていること，又は

(b) その商標を使用したならば法律違反になること

#### **第43条 欺瞞又は混同を生じる虞がある商標**

商標又は商標に含まれている標識が有する暗示的意味のために，その商標を特定の商品又はサービスについて使用することが欺瞞又は混同を生じる虞がある場合は，当該の商品又はサービスについての商標登録出願は拒絶しなければならない。

#### 第44条 同一等の商標

(1) (3)及び(4)に従うことを条件として、商品(「出願人の商品」)について商標(「出願人の商標」)の登録を求める出願は、次の場合は拒絶しなければならない。

(a) 出願人の商標が、

(i) 類似商品又は密接に関連するサービスについて他人が登録している商標、又は

(ii) 類似商品又は密接に関連するサービスについて他人が登録を求めている商標、

と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似しており、かつ

(b) 出願人の商品に係わる出願人の商標登録の優先日が、類似商品又は密接に関連するサービスに係わる他の商標登録の優先日よりも先でない場合

(2) (3)及び(4)に従うことを条件として、サービス(「出願人のサービス」)についての商標(「出願人の商標」)の登録出願は、次の場合は拒絶しなければならない。

(a) 出願人の商標が、

(i) 類似サービス又は密接に関連する商品について他人が登録している商標、又は

(ii) 類似サービス又は密接に関連する商品について他人が登録を求めている商標、

と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似しており、かつ

(b) 出願人のサービスに係わる出願人の商標登録の優先日が、類似サービス又は密接に関連する商品に係わる他の商標登録の優先日よりも先でない場合

(3) 登録官が、何れかの場合において、

(a) 2の商標について誠実な同時使用がされていたこと、又は

(b) 他の状況を理由として、そうすることが適切であること、

を認めた場合は、登録官は、課することが適切であると判断する条件又は制限を付して、出願人の商標についての登録出願を受理することができる。出願人の商標が特定地域に限定して使用されている場合は、当該制限には、商標の使用がその特定地域に限定されるべきことを含めることができる。

(4) 登録官が、何れかの場合において、出願人又は出願人及びその前権原者が、出願人の商標を次の期間継続的に使用していたと認めた場合は、登録官は、他の商標の存在を理由として、その出願を拒絶することはできない。

(a) 次のもの、すなわち、

(i) 類似商品又は密接に関連するサービス、又は

(ii) 類似サービス又は密接に関連する商品、

に係わる他の商標登録の優先日前に始まり、かつ

(b) 出願人の商標登録の優先日に終了する期間

#### 第3節 分割出願

##### 第45条 分割出願

(1) 一定の商品及び／又はサービスに係わる1の商標登録出願が係属している場合(「親出願」)は、その出願人は、親出願によって求められている登録に係わる商品及び／又はサービスの一部のみに関し当該商標の登録を求める他の出願(「分割出願」)をすることができる。

(2) 疑義が生じないようにするために、親出願自体を分割出願とすることができる。

## 第 46 条 分割出願に関する規則

- (1) 分割出願は,
  - (a) 親出願が関係する商標登録を目的とし, また
  - (b) それが関係する商品及び／又はサービスを指定し, また
  - (c) 親出願に残存する商品及び／又はサービスを指定しなければならない。
- (2) 分割出願が行われるときは, 登録官は, 親出願が失効していない限り, 分割出願が行われた商品及び／又はサービスを除外することにより親出願を補正しなければならない。

## 第 4 節 連続商標の登録出願

### 第 51 条 出願一連続商標

- (1) 複数の商標が重要明細において相互に類似しており, かつ, 次の事項の 1 又は 2 以上に関してのみ異なる場合は, 何人も, 商品及び／又はサービスに関し, 2 以上の商標の登録を求めて, 第 27 条(1)に基づく単一出願をすることができる。
  - (a) 商標が使用されているか又は使用予定である商品又はサービスに関する陳述又は表示
  - (b) 数量, 価格, 品質又は場所の名称に関する陳述又は表示
  - (c) 商標の何れかの部分の色彩
- (2) 次の場合, すなわち,
  - (a) 出願が本法の全ての要件を満たしており, かつ
  - (b) 登録官が(第 68 条に基づいて)それらの商標を登録する必要がある場合は, 登録官は, それらの商標を連続商標とする 1 の登録として登録しなければならない。

### 第 51A 条 関連連続出願

- (1) (2)は, 次の場合に適用される。
  - (a) 本条の施行前に 2 以上の出願(連続出願)がなされ, 各出願が異なる類の商品又はサービスに関して同一の 2 以上の商標の登録を求めており, かつ
  - (b) 連続出願の各出願日が同一であり, かつ
  - (c) 各商標が同一の所有者による場合
- (2) 商標所有者は, 登録官に対し書面により,
  - (a) 連続出願, 又は
  - (b) 登録官に対する申請に特定されている数の連続出願を, これらが連続出願又は特定された連続出願において指定された全ての商品及びサービスに関する 1 の商標登録出願であるものとして, 本法に基づいて処理するよう申請することができる。
- (3) (2)に基づいて申請がなされた場合は, 登録官は, 当該項に基づく申請の対象である連続出願を 1 の出願であるものとして処理しなければならない。

## 第5部 登録に対する異議申立

### 第1節 通則

#### 第52条 異議申立

- (1) 登録官が商標登録出願を受理した場合は、何人も、異議申立書を提出することにより、その登録に異議申立をすることができる。
- (2) 異議申立書は、次の通り提出しなければならない。
- (a) 規則に定める方法及び様式により、かつ
- (b) 所定の期間内又は規則若しくは(5)に従って延長された期間内に
- (3) (2)(a)又は(b)の適用上設けられた規則は、異議申立書の異なる構成要素(あれば)に関しては、異なる規定をすることができる。
- (3A) (3)は、1901年法律解釈法第33条(3A)の規定を制限しない。
- (4) 商標登録に対しては、本法に規定した理由の何れかに基づいて異議申立をすることができるが、それ以外の理由に基づいては異議申立をすることができない。
- (5) 次の場合、すなわち、
- (a) ある者が、異議申立書提出期間についての延長を認められ、かつ
- (b) 異議申立書を提出する前に、その者が異議申立書提出の根拠とした権利又は利害が他人に帰属することになり、かつ
- (c) 当該他人が、前記の権利又は利害が自己に帰属していることを登録官に書面で届け出た場合は、  
その時には、
- (d) 当該他人が異議申立書提出期間についての延長を認められていたものとみなし、かつ
- (e) その延長は、(a)に記載した延長期間が終了したときに終了する。

#### 第52A条 登録への異議申立に抗弁する答弁書

- (1) 第52条に従って異議申立書が提出された場合は、出願人は、商標の登録出願を防御する答弁書を提出することができる。
- (2) 答弁書は、所定の方法で、かつ、所定の期間内又は規則に従って登録官が延長した期間内に提出しなければならない。

#### 第53条 異議申立書を提出した者以外の名義で異議申立手続をすることが可能となる状況

- 次の場合、すなわち、
- (a) ある者が異議申立書を提出した後、その者が異議申立書提出の根拠とした権利又は利害が他人に帰属することになり、かつ
- (b) 当該他人が、
- (i) 前記の権利又は利害が自己に帰属していることを登録官に書面により通知し、かつ
- (ii) 異議申立を取り下げない場合は、  
当該異議申立手続は、異議申立書が前記他人の名義で提出されていたものとして取り進められる。

## 第54条 異議申立手続

- (1) 登録官は、異議申立人及び出願人に対し、異議申立について聴聞を受ける機会を与えなければならない。
- (2) (1)に従うことを条件として、異議申立についての処理手続は規則に従って行わなければならない。
- (3) (2)を制限することなく、規則により、登録官が異議申立を却下できる事項を定めることができる。

## 第54A条 出願を防御する答弁書が提出されない場合の、異議を申し立てられた出願の失効

- (1) (2)に従うことを条件として、出願は次の場合に失効する。
  - (a) 商標の登録に対する異議申立書が提出され(第52条(1)参照)、かつ
  - (b) 出願人が、所定の方法により、所定の期間又は延長された期間内に(第52A条参照)、商標登録出願を防御する答弁書を提出しない場合
- (2) 所定の期間が満了した後に、出願を防御する答弁書が提出できる期間を登録官が延長した場合(第52A条参照)は、出願は、
  - (a) 所定の期間の満了時には失効しなかったものみなされ、かつ
  - (b) 出願を防御する答弁書が延長期間内に提出されない場合は、失効する。

## 第55条 決定

- (1) (3)が異議申立手続に適用された場合を除き、登録官は、出願に対する異議申立理由が立証された程度(もしあれば)を考慮した上で、その手続の終了時に、次の事項を決定しなければならない。
  - (a) その商標の登録を拒絶すること、又は
  - (b) その時点で出願において指定されている商品及び/又はサービスに関して、(条件又は制限を付して、又は付さないで)その商標を登録すること
- (2) (1)を制限することなく、出願に対して、第62条(a)に定める理由(出願又は出願内容を裏付けるために提出された書類が、本法に違反して補正されたこと)により異議申立がなされた場合は、登録官は、出願の受理を取り消して、当該出願を第31条に基づいて再審査することができる。
- (3) 本項は、次に該当する手続に適用される。
  - (a) 手続が中止された、
  - (b) 手続が却下された、又は
  - (c) 出願が、第54A条(出願を防御する答弁書が提出されない場合の出願の失効)の作用により失効した。

## 第56条 上訴

出願人又は異議申立人は、第55条に基づく登録官の決定に対し、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。

## 第2節 登録に対する異議申立の理由

**第 57 条 拒絶理由と同じ理由に基づいて、登録に対して異議申立をすることができる**  
商標登録に対しては、その商標が視覚的に表示することができないという理由を除き、本法に基づいて商標登録出願を拒絶することができる理由の何れかにより、異議申立をすることができる。

#### **第 58 条 商標の所有者でない出願人**

商標登録に対しては、出願人がその商標の所有者でないことを理由として異議申立をすることができる。

#### **第 58A 条 異議申立人による類似商標の先の使用**

- (1) 本条は、その登録出願が、
- (a) 第 44 条(4)、又は
  - (b) 第 17A 部の適用上制定された規則の同様の規定、
- を理由に受理されている商標(「第 44 条商標」)に適用する。
- (2) 第 44 条商標の登録は、実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する商標(「類似商標」)の所有者又はその前権原者が次に該当することを理由として、異議申立をすることができる。
- (a) 次のもの、すなわち、
    - (i) 類似商品又は密接に関係するサービス、又は
    - (ii) 類似サービス又は密接に関係する商品、に関する類似商標を、第 44 条商標の所有者又は第 44 条商標に関連する前権原者が第 44 条商標を最初に使用する前に、最初に使用し、かつ
  - (b) 最初の使用以来、当該商品又はサービスに関する類似商標を継続して使用していること

#### **第 59 条 商標を使用する予定のない出願人**

商標登録に対しては、出願人がその出願において指定した商品及び／又はサービスに関して、次の事項を予定していないことを理由として、異議申立をすることができる。

- (a) オーストラリアにおいてその商標を使用するか又はその使用を許諾すること、又は
- (b) オーストラリアにおける法人による使用のために、その法人に商標を譲渡すること

#### **第 60 条 オーストラリアにおいて名声を得ている商標に類似する商標**

特定の商品又はサービスに関する商標の登録に対しては、次の理由に基づいて異議申立をすることができる。

- (a) 他の商標が、前記商品又はサービスに関する最初に言及した商標の登録の優先日前に、オーストラリアにおいて名声を得ており、かつ
- (b) 当該他の商標が有する名声を理由に、最初に言及した商標の使用が欺瞞又は混同を生じる虞があること

#### **第 61 条 虚偽の地理的表示を含んでいるか又はそれから構成されている商標**

(1) 特定の商品(「関連商品」)に関する商標の登録に対しては、その商標が次の場所を原産とする商品(「指定商品」)についての地理的表示である標識を含んでいるか又はその標識によって構成されていることを理由として、関連商品が指定商品に類似しているか、又は関連

商品に関する商標の使用が欺瞞又は混同を生じる虞がある場合は、異議申立をすることができる。

- (a) 関連商品の原産地である国以外の国又は国の地域若しくは地方、又は
  - (b) 関連商品の原産地である国の地域若しくは地方であって、関連商品の原産地以外の地域又は地方
- (2) (1)にいう理由に基づく異議申立は、出願人が次の事項を立証した場合は、成立しない。
- (a) 関連商品が、その地理的表示によって特定される国、地域又は地方を原産とすること、
  - (aa) その標識が、指定商品の原産国において指定商品に係る地理的表示として認められていないこと、
  - (b) その標識が、指定商品の原産国において指定商品の地理的表示として使用されなくなったこと、又は
  - (c) 出願人又はその前権原者が、その標識を関連商品に関して善意で使用していたか、又は関連商品に関してその商標の登録を善意で出願しており、その時期が次の日、すなわち、
    - (i) 1996年1月1日、又は
    - (ii) その標識が原産国において特定商品の地理的表示として認められた日、のうち何れか遅い日より前であったこと、又は
  - (d) 商標登録がぶどう酒又は蒸留酒(「関連ぶどう酒又は蒸留酒」)に関して求められている場合—その標識が1995年1月1日現在、関連ぶどう酒又は蒸留酒の原産国において関連ぶどう酒又は蒸留酒の製造に用いられたぶどうの品種についての慣用名であった名称と同一であること
- (3) (1)にいう理由に基づく異議申立は、出願人が次の事項を立証した場合も、成立しない。
- (a) その標識が指定商品についての地理的表示であるが、同時に関連商品についての地理的表示でもあること、及び
  - (b) 出願人が、その商標を関連商品に関して、関連商品の原産について公衆を欺き又は混同を生じさせる虞のある方法で今まで使用しておらず、今後も使用しようとしていないこと
- (4) (1)にいう理由に基づく異議申立は、出願人が次の事項を立証した場合も、成立しない。
- (a) その標識が、地理的表示である語又は用語から構成されていること、
  - (b) 語又は用語が通常の英語の語又は用語であること、及び
  - (c) 出願人が、その商標を関連商品に関して、関連商品の原産について公衆を欺き又は混同を生じさせる虞のある方法で今まで使用しておらず、また、今後も使用しようとしていないこと

## 第62条 欠陥等のある出願等

商標登録に対しては、次の何れかの理由に基づいて、異議申立をすることができる。

- (a) 出願又は出願内容を裏付けるために提出された書類が、本法に違反して補正されたこと
- (b) 登録官が、重要明細において虚偽であった証拠又は表示に基づいて登録出願を受理したこと

## 第62A条 不正による出願

商標登録に対しては、出願が不正によりなされたという理由で、異議申立をすることができる。

## 第6部 商標登録出願及びその他の書類の補正

### 第63条 商標登録出願の補正

(1) 登録官は、出願人又はその代理人から請求があった場合は、第64条、第65条又は第65A条に従い、その商標登録出願を補正することができる。

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 商標登録出願が第65条に基づいて補正することができるものであり、かつ

(b) 出願人が、出願を補正すべきことを請求していない場合は、

登録官はその発意により、ただし規則に従って、その出願について、次の目的に必要な補正をすることができる。

(c) 出願の拒絶の可能性のある理由を抹消すること、又は

(d) 出願が本法に合致するようにすること

### 第64条 出願の明細が公告される前の補正

次の場合、すなわち、

(a) 第30条に基づく出願の明細の公告が未だ行われておらず、かつ

(b) 所定の期間内に補正請求がされた場合は、

誤記又は明白な誤りを訂正する補正をすることができる。

### 第65条 出願の明細が公告された後の補正—補正請求を公告しない

(1) 第30条に基づく出願の明細の公告が行われている場合は、その出願は本条に規定するところに従って補正することができる。

(2) 商標の表示については、その補正が出願の明細の公告時における商標の同一性に実質的な影響を及ぼさないものである場合は、補正することができる。

(3) 第51条が適用される出願から1又は複数の商標を除去するために、当該出願に補正をすることができる。

(4) 出願において指定された商品又はサービスについての分類上の誤りを訂正するために、補正をすることができる。

(5) 登録官が、全ての状況において公正かつ合理的であると考える場合は、出願において指定された商品又はサービスの類に商品又はサービスの他の1又は複数の類を追加するために、補正をすることができる。

(6) 出願において求めている登録の種類を変更するために、補正をすることができる(例えば、証明商標としての商標登録出願を、団体商標としての登録出願に補正することができる)。

(7) 出願に記載した他の何れの明細についても、補正が、登録が認められたならば出願人が(当該補正によるものとは別に)登録に基づいて有することになる権利を拡張する効果を有していない場合に限り、その補正をすることができる。

### 第65A条 出願の明細が公告された後の補正—補正請求を公告する

(1) 本条は、次の場合に適用される。

(a) 出願の明細が第30条に基づいて公告されており、かつ

(b) 要求される補正が、第65条に基づいて行うことができる補正ではない場合

(2) 登録官が、本条に基づいて補正を行うことが全ての状況において公正かつ合理的である  
と考える場合は、出願における誤記又は明白な誤りを訂正する補正をすることができる。

(3) (5)に従うことを条件として、登録官は補正請求を公報に公告しなければならない。

(4) (5)に従うことを条件として、何人も、所定の通り、補正請求の承認に異議申立を  
することができる。

(5) (4)に基づく異議申立がない場合であっても、補正請求が承認されないことを登録官が認  
めたときは、

(a) 登録官は、(3)に基づいて請求を公告する必要がなく、

(b) (4)に拘らず、請求に対して異議申立をすることができず、かつ

(c) 登録官は、請求の承認を拒絶しなければならない。

### **第 66 条 その他の書類の補正**

(1) 登録官は、本法の適用上、申請(商標登録出願を除く)、通知又はその他の書類を提出し  
た者又はその代理人から請求があった場合は、その申請、通知又は書類を、

(a) 誤記又は明白な誤りを訂正するために、又は

(b) 登録官がその事件に係わる諸般の状況を考慮し、補正することが公正かつ合理的と考  
える場合は、

補正することができる。

(2) (1)は次に関して異議申立人が提出した異議申立書には適用されない。

(a) 第 52 条に基づく商標登録に対する異議、又は

(b) 第 92 条に基づく出願に対する異議

### **第 66A 条 登録官は一定の請求を書面でするよう要求することができる**

登録官は、第 63 条又は第 66 条に基づいて請求された補正が些細でないと考えられる場合は、当  
該請求を書面でするよう要求することができる。

### **第 67 条 上訴**

この部に基づく登録官の決定に対しては、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所に上訴するこ  
とができる。

## 第7部 商標登録

### 第1節 最初の登録

#### 第68条 登録義務

(1) 次の場合は、登録官は、登録の受理をした商標を規則に定められている期間内に登録しなければならない。

(a) 登録に対して異議申立がなかった場合、又は

(b) 異議申立があった場合において、

(i) 登録官の決定又は(登録官の決定に対して上訴が行われた場合は)上訴に対する決定が、商標を登録すべきであるというものであったとき、又は

(ii) 異議申立が取り下げられたとき、又は

(iii) 異議申立が第222条又は第54条(2)の目的のために定められた規則(もしあるならば)に基づき却下されたとき

前記以外の場合は、商標登録出願は失効する。

(2) 登録官は、商標を登録するとき、その商標を特定することができる番号を付さなければならない。

#### 第69条 登録一どどのように行われるか

(1) 商標は、次のように登録しなければならない。

(a) 登録の出願人の名義において、かつ

(b) 登録時の出願において指定されている商品及び/又はサービスに関して、かつ

(c) 登録官がその商標の登録出願を受理するに際し、又は商標を登録する旨を決定するに際し課した条件(もしあれば)及び制限(もしあれば)を付して

登録官は、前記の明細を登録簿に記入しなければならない。

(2) 登録官はまた、次の事項を登録簿に記入しなければならない。

(a) 商標の視覚上の表示、

(b) その登録番号、及び

(c) 本法によって登録簿に記入することを義務付けられているその他の明細

(3) 2以上の者が共同で商標登録出願をした場合(第28条参照)は、それらの出願人を商標の共有者として登録しなければならない。

#### 第70条 登録商標の色彩

(1) 商標は、色彩に関する制限を付して、登録することができる。

(2) 前記の制限は、商標の全部又は一部に関するものとすることができる。

(3) 商標が色彩についての制限なしに登録された限りにおいて、その商標は全ての色彩を対象として登録されたものとみなす。

#### 第71条 登録の公告

商標が登録されたときは、登録官は次の事項をしなければならない。

(a) 公報にその登録を公告すること、及び

(b) 商標の登録所有者に対し、承認様式による登録証を交付すること

## 第 72 条 登録日及び登録の存続期間

(1) (2)に従うことを条件として、商標登録に係わる商品及び／又はサービスに関しての商標の登録は、その登録出願の出願日より(同日を含む)効力を有しているものとみなす。

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 出願が、1 又は 2 以上の条約国においても登録を求めていた商標に関するものであり、

(b) 出願人が特定の商品又はサービスに関するその商標の登録について、第 29 条に基づく優先権を主張しており、かつ

(c) 商標が本法に基づいて登録された場合は、

当該商品又はサービスに関する商標登録は、次の日より(同日を含む)効力を有しているものとみなす。

(d) 商標登録出願が 1 の条約国のみにおいて行われていた場合—その国において当該出願が行われた日、又は

(e) 商標登録出願が 2 以上の条約国において行われていた場合—それらの出願のうち最先の出願が行われた日

(3) 商標登録は、途中で取り消されるか、又は商標が途中で登録簿から抹消される場合を除き、その登録出願に係わる出願日から 10 年をもって満了する。

## 第 73 条 登録の失効

商標登録は、次の場合は効力を失う。

(a) その商標が、第 78 条又は第 80F 条又は第 9 部に基づいて登録簿から抹消された場合、又は

(b) その商標に係わる登録が取り消された場合

## 第 74 条 権利の部分放棄

(1) 商標登録出願人又は登録商標の登録所有者は、登録官に書面をもって通知して、商標の特定部分に関し、それを使用し又はその使用を許諾する排他権を放棄することができる。

(2) 権利の部分放棄は、商標登録に基づき本法によって商標の登録所有者に与えられた権利のみに影響を及ぼす。

(3) 登録官は、商標を登録するとき又は権利の部分放棄の通知を受領したとき(の何れか遅い方の時点で)、登録簿に権利の部分放棄の明細を記入しなければならない。

(4) 適正に行われた権利の部分放棄は、取り消すことができない。

## 第 2 節 登録の更新(通則)

### 第 74A 条 この節の適用

この節は、次の場合に、登録商標に対して適用する。

(a) 登録の明細が、登録出願の出願日から 10 年の期間の終了前に、第 69 条に基づいて登録簿に記入されていた場合、又は

(b) 次の両方の条件が満たされている場合、すなわち、

(i) (a)に該当せず、かつ

(ii) 登録が、第 69 条に基づいて登録の明細が登録簿に記入された日を含む期間について、既に第 3 節に基づいて更新されていること

#### 第 75 条 更新申請

(1) 何人も、商標の登録満了前の所定の期間内に、登録官にその登録の更新を申請することができる。

(2) 更新申請は、

(a) 承認様式によるものとし、かつ

(b) 規則に従って提出しなければならない。

#### 第 76 条 更新時期到来の通知

登録官は、所定の期間の始めに商標登録更新の申請を受領していない場合は、規則に従って、更新時期が到来している旨を商標の登録所有者に通知しなければならない。

#### 第 77 条 登録満了前の更新

(1) 商標登録更新の申請が第 75 条に従って行われた場合は、登録官は、登録が更新されなければその商標登録が満了することとなる日から 10 年の期間について、その登録を更新しなければならない。

(2) 登録官は規則に従って、商標の登録所有者に更新の通知をしなければならない。

#### 第 78 条 更新しない場合

商標登録が第 77 条に基づいて更新されなかった場合は、

(a) 第 79 条及び第 80 条に従うことを条件として、その登録は、それが満了したときに効力を失い、かつ

(b) 登録が第 79 条に基づいて更新されない限り、登録官は、登録満了日から 6 月後に、その商標を登録簿から抹消しなければならない。

#### 第 79 条 登録満了後 6 月以内の更新

商標登録満了後 6 月以内に、ある者が第 75 条(2)に従って登録官に商標登録更新の申請をした場合は、登録官は、登録満了日から 10 年の期間について、その商標登録を更新しなければならない。

#### 第 80 条 未更新商標の地位

次の場合、すなわち、

(a) 商標(「未更新商標」)の登録が第 77 条又は第 79 条に基づいて更新されることがなく、かつ

(b) 未更新商標の所有者として登録されていた者以外の者によって、ある商標についての登録出願が行われるか、又は既に行われた場合は、

未更新商標は、その登録を第 79 条に基づいて更新することができる間はいつでも、当該出願の適用上、登録商標であるとみなす。

### 第3節 登録更新(登録が出願日から10年以上遅延する場合)

#### 第80A条 この節の適用

- (1) この節は、登録の明細が第69条に基づいて登録簿に記入された日(「登録簿への記入日」)が、登録出願の出願日後10年の期間の終了後であった場合の登録商標に対して適用する。
- (2) この節の適用上、次の各期間が登録商標に関する「更新可能期間」である。
  - (a) 登録出願の出願日後10年に始まる10年の期間(「最初の更新可能期間」)
  - (b) 10年を単位とする連続する期間であって、登録簿への記入日前に開始するもの
- (3) この節の適用上、「所定の期間」は次の期間とする。
  - (a) 規則に指定されている期間であって、かつ
  - (b) 登録簿への記入日に開始するもの

#### 第80B条 登録の満了

疑義が生じないようにするため、第72条(3)に従って、商標登録は、登録出願に係わる出願日から10年をもって満了したものとみなす。

#### 第80C条 更新についての通知

登録官は、登録簿への記入日後速やかに、規則の定めるところに従い、商標の登録所有者に対して登録更新の申請をすることができる旨を通知しなければならない。

#### 第80D条 更新申請

- (1) 何人も、所定の期間内に登録官に対し、申請において指定した1又は2以上の更新可能期間を対象として、商標登録を更新又は連続して更新をしよう求めることができる。
- (2) 前記の指定は、少なくとも最初の更新可能期間を含んでいなければならない。
- (3) 指定が2以上の更新可能期間に係わっている場合は、その指定は連続する期間を含んでいなければならない。
- (4) 更新申請は、
  - (a) 承認様式によるものとし、かつ
  - (b) 規則に従って提出しなければならない。

#### 第80E条 所定期間内の更新

- (1) 商標登録の更新申請が第80D条に従ってされた場合は、登録官は、その申請に係わる1又は複数の更新可能期間について、その登録を更新又は連続更新しなければならない。
- (2) 登録官は、規則の定めるところに従い、商標の登録所有者に前記の1又は複数の更新について通知をしなければならない。

#### 第80F条 更新しない場合

商標登録が第80E条に基づいて更新されていない、又は第80E条に基づいて各更新可能期間について更新されていない場合は、

- (a) 第80G条及び第80H条に従うことを条件として、登録は次の時、すなわち、

- (i) 登録が第 80E 条に基づいて更新されなかった場合—その登録が第 72 条(3)に従って満了した時, 又は
- (ii) 登録が第 80E 条に基づいて 1 又は 2 以上の更新可能期間について更新された場合—これらのうち最終の期間の終了時, に効力を失い, かつ
- (b) 登録が第 80G 条に基づいて更新されない限り, 登録官は, 所定の期間の終了から 10 月後に, その商標を登録簿から抹消しなければならない。

#### **第 80G 条 所定期間の終了後 10 月以内の更新**

- (1) 次の場合, すなわち,
  - (a) 商標登録が第 80E 条に基づいて更新されておらず, かつ
  - (b) 所定の期間の終了から 10 月以内に, ある者が登録官に対し, 申請において指定した 1 又は 2 以上の更新可能期間を対象として, 商標登録の更新又は連続更新を申請した場合は, 登録官は, 申請に係わる 1 又は 2 以上の更新可能期間について, その登録を更新又は連続更新しなければならない。
- (2) 前記の指定は, 少なくとも最初の更新可能期間を含んでいなければならない。
- (3) 指定が 2 以上の更新可能期間に係わっている場合は, その指定は, 連続する期間を対象としていなければならない。
- (4) 申請は,
  - (a) 承認様式によるものとし, かつ
  - (b) 規則に従って提出しなければならない。

#### **第 80H 条 未更新商標の地位**

- 次の場合, すなわち,
- (a) 商標登録が第 80E 条に基づいて更新されておらず, かつ
  - (b) 商標(「未更新商標」)の登録が第 80G 条に基づいて更新されることがなく, かつ
  - (c) 未更新商標の所有者として登録されている者以外の者によって商標登録出願がされるか, 又は既にされた場合は,
- 未更新商標は, その登録が第 80G 条に基づいて更新することができる間はいつでも, 当該出願の適用上, 登録商標であるとみなす。

## 第 8 部 登録の補正, 取消及び撤回

### 第 1 節 登録官による処分

#### 第 A 款 登録簿の補正

##### 第 81 条 登録簿の訂正

登録官はその発意により, 商標登録に関する明細を登録簿へ記入する際に生じた誤り又は遺漏を訂正することができる。

##### 第 82 条 分類の適合

登録官は, 本法の適用上, 商品又はサービスの分類において生じた如何なる変更も反映するよう商標登録に係わる商品又はサービスの指定を適合させる目的のために, 規則に従って, (記入するか, 記入を抹消するか又は記入を変更するかを問わず) 登録簿を補正することができる。

##### 第 82A 条 関連連続登録

(1) (2)は, 次の場合に適用される。

(a) 本条の施行前に 2 以上の出願がなされ, 各出願が異なる類の商品又はサービスに関して同一の 2 以上の商標の登録を求めており, かつ

(b) 各出願の出願日が同一であり, かつ

(c) 本法の適用上, 商標が同一の登録所有者の登録商標である場合

(2) 登録所有者は, 登録官に対し書面により, これらの商標又は登録官に対する申請において特定された数の商標を, 当該商標又は特定された商標が登録された全ての商品及びサービスに関する 1 の登録における連続商標として登録されたものとして, 本法に基づいて処理するよう申請することができる。

(3) (2)に基づいて申請がなされた場合は, 登録官は, 当該商標又は特定された商標を 1 の登録であるものとして処理しなければならない。

##### 第 83 条 登録簿に記入された商標の明細の補正

(1) 第 11 部に従うことを条件として, 登録官は, 登録商標の登録所有者からの書面による請求に基づき, 次の事項をすることができる。

(a) 登録簿に記入された商標の表示を補正すること。ただし, その補正が, 商標登録出願の明細が第 30 条に基づいて公告されたときの商標の同一性に実質的に影響を及ぼさない場合に限る。

(b) 商標登録に係わる商品又はサービスに関して登録簿に記入されている明細を補正すること。ただし, その補正が, 商標所有者が(当該補正によるものとは別に)登録に基づいて有している権利を拡張する効果を有していない場合に限る。又は

(c) 商標に関するその他の明細を補正するか又は登録簿に記入すること。ただし, その補正又は記入が, 商標所有者が(当該補正又は記入によるものとは別に)登録に基づいて有している権利を拡張する効果を有していない場合に限る。

(2) (1)に基づく登録官の決定に対しては、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所へ上訴することができる。

### 第 83A 条 登録商標の補正—国際協定との不一致

(1) 本条は、次に該当する場合の登録商標に適用する。

(a) 商標が登録された商品又はサービスの一部又は全部に関して商標を使用することが、国際協定に基づくオーストラリアの関連義務と一致しない場合、及び

(b) 商標の登録明細が登録簿に記入された時点で、義務が存在しなかった場合

(2) 登録商標の登録所有者は、登録官に対し、次のいずれか又は両方をするよう書面により要求することができる。

(a) 登録簿に記入された商標の表示について、表示を除去し、又はその一部(全部ではない)を差し替えること

(b) 商標に関し登録簿に記入された明細について、明細を除去し、又はその一部若しくは全部を差し替えること

(3) 登録官は、補正請求を公報において公告しなければならない。

(4) 何人も、補正請求の承認に対して、補正がなされた場合は商標が次のものと実質的に同一となり、又は欺瞞的に類似することになるという理由で、所定の異議申立をすることができる。

(a) 類似の若しくは密接に関連した商品又は類似の若しくは密接に関連したサービスに該当該人の名義で登録された商標

(b) 類似の若しくは密接に関連した商品又は類似の若しくは密接に関連したサービスに該当該人が現在使用している商標

(5) 登録官は、次の点に鑑み補正が合理的であることに納得する場合は、補正請求を承認することができる。

(a) 補正が不一致に関係している程度、

(b) 補正において、ある用語(既存の用語)から、商標を使用する業界により既存用語の代替として認められている別の用語への置き換えが含まれているか否か、

(c) ある者が(4)に基づき補正請求への異議申立をしている場合—請求に対する異議申立の理由が立証されている程度(もしあれば)、及び

(d) いずれの場合でも—その他関連する事情

(6) 登録官は、補正が次に該当する場合であっても、補正請求を承認することができる。

(a) 実質的に商標の同一性に影響を及ぼす場合

(b) 登録所有者が登録に基づいて有する権利を拡大する場合

(7) 登録官が、(4)に基づく異議申立がない場合であっても、補正請求は承認されないものと認めるときは、

(a) 登録官は、(3)に従って請求を公告することを要さない。また

(b) (4)に拘わらず、異議申立をすることができない。また

(c) 登録官は、請求の承認を拒絶しなければならない。

(8) 補正請求をした登録所有者又は(4)に基づいて請求に異議を申し立てる者は、本条に基づく登録官の決定に対し、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所へ上訴することができる。

## 第B款 登録の取消

### 第84条 登録の取消

- (1) 登録官は、登録所有者が書面をもって登録の取消を請求した場合は、規則に従って、その商標登録を取り消さなければならない。
- (2) 登録官は、商標登録を取り消す前に、規則に従って、次の者に通知しなければならない。
  - (a) 商標に関する権利又は利害を主張している者として第11部に基づいて登録されている者、及び
  - (b) 次の場合、すなわち、
    - (i) 登録官に対し、ある者への商標の譲渡又は移転を登録簿に記入するよう求める申請がされており(第109条参照)、かつ
    - (ii) その譲渡が未だ記録されていない場合は、商標の譲渡又は移転の相手方

## 第C款 登録の撤回

### 第84A条 登録は撤回することができる

#### 撤回する権限

- (1) 登録官は、次の事項を認めた場合は、商標登録を撤回することができる。
  - (a) 当該商標が登録された時点で存在していた全ての状況を考慮して(登録官がその時点でその存在を知っていたか否かを問わない)、当該商標は登録されるべきでなかったこと、及び
  - (b) 全ての状況を考慮して、登録を撤回することが合理的であること
- (2) (1)(a)に基づいて考慮すべき状況は、次の事項を含む。
  - (a) 直接的に又は間接的に登録につながった誤り(判断ミスを含む)又は遺漏
  - (b) 国際協定に基づくオーストラリアの関連義務
  - (c) 次の事項を適正であるとする特別な状況
    - (i) 当該商標を登録しないこと、又は
    - (ii) 登録が実際に服していなかった条件又は制限に登録が服した場合にのみ、当該商標を登録すること
- (3) (1)(b)に基づいて考慮すべき状況は、次の事項を含む。
  - (a) 当該商標についてなされた使用
  - (b) 登録商標としての商標又は商標登録に関連する過去の、現在の又は提案される法的手続
  - (c) 登録商標としての商標に関連して取られるその他の措置
  - (d) 次の事項を適正であるとする特別な事情
    - (i) 当該登録を撤回すること、又は
    - (ii) 当該登録を撤回しないこと

#### 撤回決定の前提条件

- (4) 登録官は、商標登録後12月以内に、規則に従って次の各人に対して提案する撤回を通知する場合にのみ、当該商標登録を撤回することができる。
  - (a) 商標の登録所有者
  - (b) 当該商標に関する権利又は利害を主張している者として第11部に基づいて記録されて

いる者

(5) 登録官は、次の各人に聴聞を受ける機会を与えずに、商標登録を撤回してはならない。

(a) 商標の登録所有者

(b) 当該商標に関する権利又は利害を主張している者として第 11 部に基づいて記録されている者

(6) 登録官は、請求の有無に拘らず、本条に基づいて登録を撤回すべきか否かを考慮する義務を有さない。

#### 第 84B 条 登録の過程で異議申立が無視された場合は、登録を撤回しなければならない

登録官は、次の場合は商標登録を撤回しなければならない。

(a) 次の何れか、すなわち、

(i) 登録に対する異議申立書が第 52 条(2)に基づいて提出された場合、又は

(ii) 登録前に、ある者が規則に基づいて、登録に対する異議申立書を提出する期間の延長を申請した場合、

(b) 登録官が、商標登録を決定するに際し、異議申立又は申請を考慮しなかった場合、及び

(c) 登録官が、申立書の提出後又は申請がなされた後 1 月以内に、当該懈怠に気付いた場合撤回は当月内に行わなければならない。

#### 第 84C 条 登録撤回の効果

(1) 本条は、登録官が第 84A 条又は第 84B 条に基づいて商標登録を撤回した場合に適用する。

(2) 本法は、登録がされなかったものとして一般的に適用するが、次を例外とする。

(a) 第 129 条(4)は、商標が撤回の時点で登録されていなかったものとして適用し、また

(b) 関税庁長官が、第 13 部に基づいて行為することを意図して、撤回前に商標が登録されていた商品を差し押さえた場合は、連邦は、次の場合を除き、差押を理由に被った損失又は損害に対する責任を負わない。

(i) 登録官が関税庁長官に対し、撤回の書面通知を行った場合、及び

(ii) 関税庁長官に通知された後に差押が発生した場合

(c) 第 14 部は、商標が撤回の時点で登録されていなかったものとして適用し、また

(d) 第 230 条(2)は、撤回前に商標の登録所有者であった被告に関して、撤回の時点で当該商標が登録されていなかったものとして適用し、また

(e) 第 230 条(2)は、撤回前に商標の許諾使用者であった被告に関して、被告が撤回に気付いた時点で当該商標が登録されていなかったものとして適用する。

(3) 疑義が生じないようにするために、(2) (b) (i) 及び(ii)に定める状況が存在する場合は、

(2) (b) 自体は連邦に責任を負わせるものではない。

(4) 本法は、撤回直後に次であるものとして、適用する。

(a) 商標登録出願が、撤回直前の登録簿における商標の詳細を反映していること、及び

(b) 商標登録出願人が、撤回直前にその者の名義で商標が登録されていた者であること

(5) 本項は、登録官が登録撤回後に商標登録出願の受理を撤回した場合に有効である。登録官は、出願を拒絶する前に、第 31 条に基づいて出願を再審査することができるが、義務ではない。これは、第 38 条(2) (b)に拘らず、有効である。

## 第 84D 条 登録撤回に対する上訴

第 84A 条に基づく商標登録を撤回する旨の登録官の決定に対しては、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所へ上訴することができる。

## 第 2 節 裁判所による処分

### 第 85 条 誤り又は遺漏を訂正するための補正

所定の裁判所は、被害者からの申請があったときは、登録簿を次の方法によって更正するよう命じることができる。

- (a) 登録簿から誤って漏れている明細を登録簿に記入すること、又は
- (b) 登録簿における記入についての誤りを訂正すること

### 第 86 条 条件等についての違反を理由とする補正又は取消

所定の裁判所は、被害者又は登録官からの申請があったときは、商標に関して登録簿に記入されている条件又は制限に対する違反が生じていることを理由として、登録簿を次の方法によって更正するよう命じることができる。

- (a) その商標登録を取り消すこと、又は
- (b) その商標に関する登録簿における記入を抹消又は補正すること

### 第 87 条 補正又は取消—商標を使用する排他権の喪失

(1) 登録商標に関して第 24 条又は第 25 条が適用される場合において、被害者又は登録官からの申請があったときは、所定の裁判所は、その商標の登録所有者が有する、その商標又はその一部である標識を特定の商品又はサービスに関して使用することができる権利に関する第 24 条又は(場合により)第 25 条の効力を考慮した上で、(2)及び第 89 条に従うことを条件として、登録簿を次の方法によって更正するよう命じることができる。

- (a) その商標登録を取り消すこと、又は
- (b) その商標に関する登録簿における記入を抹消又は補正すること

(2) 商標に関して第 24 条又は第 25 条が適用される理由が、次の標識、すなわち、

(a) 関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識、又は

(b) 次のもの、すなわち、

(i) 以前に特許に基づいて開発されていた物品又は物質、又は

(ii) 以前に特許方法として提供されていたサービス、

を説明する標識又はその名称である標識、

を含んでいることにある場合は、裁判所は、(1)に基づく命令を出さない旨を決定し、その商標を、裁判所が課すことのできる条件又は制限を付した上で、次のものに関して、登録簿に残すことを認めることができる。

- (c) 前記の物品若しくは物質又は同種の商品、又は
- (d) 前記のサービス又は同種のサービス

## 第 88 条 補正又は取消—その他の特定理由

(1) (2)及び第 89 条に従うことを条件として、所定の裁判所は、被害者又は登録官からの申請があったときは、登録簿を次の方法によって更正するよう命じることができる。

- (a) 商標登録を取り消すこと、
- (b) 登録簿に誤って記入されているか又は存続している記入を抹消又は補正すること、又は
- (c) 商標登録に影響を及ぼす条件又は制限であって、記入されているべきであったものを記入すること

(2) 申請は、次の理由の何れかを根拠とすることができ、また、それ以外の理由は根拠とすることができない。

- (a) 商標登録に対し、本法に基づいて異議申立をすることができる何れかの理由
- (b) 商標登録出願の補正が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明の結果、獲得されたものであること
- (c) 更正を求める申請を提出したときに該当している状況のために、商標の使用が欺瞞又は混同を生じる虞があること
- (e) 申請が登録簿の記入に関するものである場合—その記入が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明の結果としてされていたか又は以前に補正されていたこと

## 第 88A 条 登録官による申請

登録官は、申請が公共の利益において望ましいと認めない限り、第 86 条、第 87 条又は第 88 条に基づく申請を行ってはならない。

## 第 89 条 登録所有者に過失等がない場合は、一定の事件においては更正が認められない

- (1) 裁判所は、次の更正申請、すなわち、
- (a) 第 87 条に基づくもの、
  - (b) 商標が欺瞞又は混同を生じる虞があるという理由(登録に対する異議申立の根拠とすることができた筈である理由、第 88 条(2)(a)参照)に基づくもの、又は
  - (c) 第 88 条(2)(c)にいう理由に基づくものについては、
- その商標の登録所有者が裁判所に、申請人が依拠している理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことを認めさせた場合は、訂正申請を認めない旨を決定することができる。
- (2) 裁判所は、(1)に基づく決定をするに際し、
- (a) 所定の全ての事項を考慮しなければならず、また
  - (b) 裁判所が関連すると判断する他の全ての事項を考慮することができる。

## 第 90 条 登録官の義務及び権限

- (1) この節に基づいて所定の裁判所に申請する被害者は、その申請について登録官に通知しなければならない。
- (2) 被害者が行った申請に関して、裁判所が登録官に出頭を命じた場合を除き、登録官は、自己の裁量によって裁判所に出頭し、審理を受けることができる。
- (3) 申請を被害者が行った場合は、申請人は、この節に基づいて裁判所が出した命令の写しを登録官に提出しなければならない。

(4) 登録官は、この節に基づいて裁判所が出した命令に従わなければならない。

### 第3節 登録証の補正

#### 第91条 登録証の補正

登録官が商標に関して登録簿に記入されている明細を補正した場合において、登録官が適切であると判断するときは、登録証も補正することができる。

## 第9部 不使用による登録簿からの商標の抹消

### 第92条 登録簿からの商標の抹消を求める申請等

(1) (3)に従うことを条件として、何人も、登録されているか又は登録を受けることができる商標を登録簿から抹消するよう登録官に申請することができる。

(2) 申請は、

(a) 規則に従ってしなければならない、また

(b) 商標が登録を受けることができ又は登録されている商品及び／又はサービスの一部又は全部に関してすることができる。

(3) 商標に関する訴訟が所定の裁判所に係属している場合は、登録官に対して(1)に基づく申請をすることはできないが、裁判所に対し、商標を登録簿から抹消することを登録官に指示する命令を出すよう申請することができる。

(4) (1)又は(3)に基づく申請(「不使用の申請」)は、次の理由の一方又は両方を根拠とすることができるが、それ以外の理由を根拠とすることはできない。

(a) 商標登録出願人が、登録出願日において、不使用の申請に係わる商品及び／又はサービスに関し、次の行為、すなわち、

(i) その商標をオーストラリアにおいて使用すること、

(ii) その商標をオーストラリアにおいて使用することを許諾すること、又は

(iii) その商標をオーストラリアにおいて法人に使用させるために、その法人に譲渡すること、を行う誠実な意思を有していなかったこと、かつ、登録所有者が、不使用の申請がされた日に終了する1月の期間より前の如何なる時期においても、それらの商品及び／又はサービスに関して、

(iv) その商標をオーストラリアにおいて使用していなかったこと、又は

(v) その商標をオーストラリアにおいて誠実には使用していなかったこと

(b) 不使用の申請がされた日の1月前に終了する連続3年の期間において、商標が継続して登録されており、また、当該期間中において、その時期の登録所有者であった者が当該申請に係わる商品及び／又はサービスについて、

(i) その商標をオーストラリアにおいて使用していなかったこと、又は

(ii) その商標をオーストラリアにおいて誠実には使用していなかったこと

(5) ある者が登録簿から商標を抹消するための((1)又は(3)に基づく)申請をするために依拠する権利又は利害が他人に帰属することになった場合は、当該他人は、関連する事実を登録官又は(該当する事情に応じて)裁判所に通知し、最初に言及した者に代わって申請人となることができる。

### 第93条 申請をする時期

(1) (2)に従うことを条件として、商標を登録簿から抹消するための申請は、その商標の登録出願に関する出願日後いつでもすることができる。

(2) 第92条(4)(b)にいう理由に基づく申請は、商標登録出願の出願日から5年が経過するまではすることができない。

## 第 94 条 裁判所への付託

次の場合、すなわち、

- (a) 登録官に対して第 92 条(1)に基づく申請がされており、かつ
- (b) 登録官が、その事項は所定の裁判所によって決定されるべきであるという意見を有する場合は、

登録官はその事項を所定の裁判所に付託することができ、その裁判所は、申請が第 92 条(3)に基づいて裁判所にされたものとして、当該事項を審理し、決定することができる。

## 第 95 条 申請についての告知

- (1) 登録官に対して第 92 条に基づく申請が行われた場合は、登録官は、規則に従って申請についての告知をしなければならない。
- (2) 申請が既に登録簿に記入されている商標に関するものである場合は、登録官は、その申請を公報に公告しなければならない。
- (3) 申請が登録を求めている商標に関するものである場合は、登録官は、その商標が登録された場合に限り、その申請を公報に公告するものとする。

## 第 96 条 異議申立書

- (1) 何人も、登録官又は裁判所のうち何れか該当する方に異議申立書を提出することにより、第 92 条(1 項)に基づく申請に対し異議申立をすることができる。
- (2) (1)に基づく異議申立書は、次の通り提出されなければならない。
  - (a) 規則に定める方法及び様式により、かつ
  - (b) 所定の期間内に
- (3) (2) (a) 又は (b) の適用上定められる規則は、異議申立書の異なる構成要素(あれば)に関しては異なる規定をすることができる。
- (4) (3) は、1901 年法律解釈法第 33 条(3A)の規定を制限しない。

### 所定の裁判所への申請

- (5) 何人も、異議申立書を裁判所に提出することにより、第 92 条(3)に基づく申請に異議を申し立てることができる。
- (6) (5)に基づく異議申立書は、次の通りでなければならない。
  - (a) 裁判所が承認した様式によること、及び
  - (b) 裁判所規則に従って提出すること

## 第 96A 条 異議申立書提出人以外の名義で異議申立手続ができる状況

次の場合、すなわち、

- (a) 異議申立書提出後、異議申立人が異議申立書提出の根拠とした権利又は利害が他人に帰属することになり、かつ
- (b) 当該他人が、
  - (i) 登録官又は(場合により)裁判所に対して書面をもって、前記の権利又は利害が自己に属している旨を届け出、かつ
  - (ii) 異議申立書を取り下げなかった場合は、異議申立手続は、当該他人の名義で異議申立書が提出されていたものとして進められる。

## 第 97 条 申請に対して異議申立がされなかった場合における登録簿からの商標の抹消等

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 第 92 条(1)に基づく登録官への申請に対して如何なる異議申立もなく、又は  
(b) 当該項に基づく申請に対する異議申立が却下されている(第 99A 条参照)場合は、  
登録官は、申請に明示された商品及び／又はサービスに関して当該商標を登録簿から除去しなければならない。

(2) 第 92 条(3)に基づく裁判所への申請に対して異議申立がなかった場合は、裁判所は、申請に記載された商品及び／又はサービスに関して、その商標を登録簿から抹消するよう登録官に命じなければならない。裁判所は、命令の謄本が登録官に送達されるようにしなければならない。また、登録官はその命令に従わなければならない。

## 第 98 条 異議申立書が延長期間内に提出された場合における商標の登録簿への回復

次の場合、すなわち、

(a) 登録官が、規則に定められている期間内に異議申立書が提出されなかったことを理由として、第 97 条(1)に基づいて商標を登録簿から抹消し、

(b) その後、登録官が異議申立書を提出することができる期間を延長し、かつ

(c) 当該延長期間内に異議申立書が提出された場合は、

登録官はその商標を登録簿に回復させなければならない。また、その商標は、登録簿から抹消されていなかったものとみなす。

## 第 99 条 登録官に対する手続

登録官に対する申請について異議申立がされた場合は、登録官は、その事項を規則に従って取り扱わなければならない。

## 第 99A 条 登録官に提出された異議申立の却下

(1) 登録官は、第 96 条(1)に従って登録官に提出された異議申立を、所定の事情の下では却下することができる。

(2) (1)に基づき異議申立を却下する旨の登録官の決定についての再審理の申請は、行政不服審判所にすることができる。

## 第 100 条 商標の使用等を立証する異議申立人の義務

(1) 異議申立人は、異議申立をした申請に関する手続において、次の主張に対して反駁しなければならない。

(a) 第 92 条(4)(a)に基づいて行われた主張であって、商標登録出願人がその登録出願をした日において、異議申立の対象となった申請に関連している商品及び／又はサービス(「関連商品及び／又はサービス」)に関して、次の行為を行う誠実な意思を有していなかったとするもの

(i) その商標をオーストラリアにおいて使用すること、

(ii) その商標をオーストラリアにおいて使用することを許諾すること、又は

(iii) その商標をオーストラリアにおいて法人に使用させるために、法人に譲渡すること、

(b) 第 92 条(4) (a)に基づいて行われた主張であって、その商標が、異議申立の対象となった申請が提出された日に終了する 1 月の期間より前の如何なる時期においても、登録所有者によって関連商品及び／又はサービスに関して使用されていなかった、又は誠実には使用されていなかったとするもの、又は

(c) 第 92 条(4) (b)に基づいて行われた主張であって、その商標が、異議申立の対象となった申請が提出された日の 1 月前に終了する 3 年の期間内の如何なる時期においても、登録所有者によって関連商品及び／又はサービスに関して使用されていなかった、又は誠実には使用されていなかったとするもの

(2) (1) (b)の適用上、次の条件が満たされた場合は、商標が、同号にいう期間より前の如何なる時期にも、登録所有者によって関連商品及び／又はサービスについて使用されなかった、又は誠実には使用されなかった旨の主張に反駁したものとみなす。

(a) 異議申立人が、商標又はその同一性に実質的に影響を及ぼさない追加若しくは変更を加えた商標が、前記期間前に登録所有者によって当該商品又はサービスに関して誠実に使用されたことを立証したこと、又は

(b) 商標が譲渡されたが、その譲渡が登録簿に記入されていない場合において、

(i) 異議申立人が、商標又はその同一性に実質的に影響を及ぼさない追加若しくは変更を加えた商標が、前記期間前に譲受人によって当該商品又はサービスについて誠実に使用されたこと及びその使用が譲渡条件に従ったものであることを立証し、かつ

(ii) 登録官又は裁判所が、事件の全ての状況を考慮して、前記期間前の譲受人による商標の使用を、当該商品又はサービスに関しての登録所有者による商標の使用として扱うことが適切であるとの意見を有していること

(3) (1) (c)の適用上、次の条件が満たされた場合は、異議申立人は、同号にいう期間中の如何なるときにおいても、商標が登録所有者によって関連商品及び／又はサービスについて使用されなかった、又は誠実には使用されなかった旨の主張に反駁したものとみなされる。

(a) 異議申立人が、当該期間中に商標又はその同一性に実質的に影響を及ぼさない追加若しくは変更を加えた商標が当該商品又はサービスに関して登録所有者によって誠実に使用されたことを立証したこと、又は

(b) 商標が譲渡されたが、その譲渡が登録簿に記入されていない場合において、

(i) 異議申立人が、前記期間中に商標又はその同一性に実質的に影響を及ぼさない追加若しくは変更を加えた商標が当該商品又はサービスに関して譲受人によって誠実に使用されたこと及びその使用が譲渡条件に従ったものであることを立証し、かつ

(ii) 登録官又は裁判所が、事件の全ての状況を考慮して、前記期間中の譲受人による商標の使用を、当該商品又はサービスに関しての登録所有者による使用として扱うことが適切であるとの意見を有していること、又は

(c) 異議申立人が、当該期間中に商標の使用に対する障害があったという状況のために(その影響が取引業者一般に対するものであるか、その商標の登録所有者に限られるものであるかを問わない)、商標が前記期間中、当該商品及び／又はサービスに関して登録所有者によって使用されなかったことを立証したこと

## 第 101 条 異議申立がされた申請についての決定一通則

(1) (3)及び第 102 条に従うことを条件として、次の場合、すなわち、

- (a) 異議申立がされた申請に関する手続が停止又は却下されず、かつ
- (b) 登録官が、申請の根拠となった理由が立証されたと認めた場合は、登録官は、その商標を当該申請に係わる商品及び／又はサービスの一部又は全部に関して登録簿から抹消する旨の決定をすることができる。
- (2) (3)及び第 102 条に従うことを条件として、裁判所が、異議申立がされた申請に関する手続の終了時に、申請の根拠となった理由が立証されたと認めた場合は、裁判所は、その商標を当該申請に係わる商品及び／又はサービスの一部又は全部に関して登録簿から抹消するよう登録官に命じることができる。
- (3) 申請の根拠となった理由が立証された場合であっても、登録官又は裁判所が商標を登録簿から抹消しない旨の決定をすることが適切であると認めたときは、その旨の決定をすることができる。
- (4) 登録簿から商標を抹消しない旨の(3)に基づく決定に際して登録官が考慮する事項を制限することなく、登録官は、商標が次に関して登録所有者によって使用されていたか否かを考慮することができる。
- (a) 当該申請が関係する商品に類似する商品又は密接に関係するサービス、又は
- (b) 当該申請が関係するサービスに類似するサービス又は密接に関係する商品

#### 第 102 条 異議申立がされた申請についての決定—商標の地域限定使用

- (1) 本条は、第 92 条(4)(b)にいう理由により、商標(「異議申立の対象商標」)を登録簿から抹消するための申請が行われ、かつ、次の条件の何れかが満たされる場合に適用する。
  - (a) 申請人がある商標の登録所有者であり、その商標が異議申立の対象商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似しており、また、申請に記載した商品及び／又はサービスに関して、その使用を、
    - (i) オーストラリアの特定の地域(「指定地域」)において取引又は提供される商品及び／又はサービス(オーストラリアから輸出されるものを除く)、又は
    - (ii) 特定の市場(「指定市場」)向けに輸出予定の商品及び／又はサービス、に限定する旨の条件又は制限を付して登録されること、又は
  - (b) 登録官又は裁判所が、当該商標は前記条件又は制限を付し、申請人の名義で正当に登録することができることを認めたこと
- (2) 登録官又は裁判所が、
  - (a) 異議申立の対象商標が第 92 条(4)(b)にいう期間中登録されていたこと、及び
  - (b) 異議申立の対象商標が当該期間中に、
    - (i) 指定地域において取引又は提供される商品又はサービス、又は
    - (ii) 指定市場向けに輸出予定の商品又はサービス、に関して、使用されなかったか又は誠実には使用されなかったことを認めた場合は、登録官は、次の旨の決定を行うことができ、又は裁判所はその旨の命令を発することができる。すなわち、異議申立の対象商標を登録簿から抹消すべきでないが、その商標の登録に、登録官又は裁判所が必要と考える条件又は制限を付し、登録の効力が次の事項に関する商標の使用に及ばないようにする旨である。
  - (c) 指定地域で取引又は提供される商品又はサービス、又は
  - (d) 指定市場向けに輸出予定の商品又はサービス

### 第 103 条 登録官は裁判所の命令に従わなければならない

第 101 条又は第 102 条に基づく命令を発する裁判所は、その命令の謄本を登録官宛に送達させ、登録官はその命令に従わなければならない。

### 第 104 条 上訴

第 101 条又は第 102 条に基づく登録官の決定に対しては、連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所へ上訴することができる。

### 第 105 条 証明書—商標の使用

(1) 登録官又は裁判所が、異議申立がされた申請に関する手続において、

(a) 商標が特定の期間、誠実に使用されていたこと、又は

(b) 商標が、その使用にとって障害となる状況のみのために、特定の期間、使用されていなかったことを認めた場合において、登録官又は裁判所は、商標の登録所有者から請求を受けたときは、当該登録所有者にこれらの事実認定についての証明書を交付しなければならない。

(2) その後に生じる手続であって、商標の不使用が主張されるものにおいては、

(a) 当該証明書が提出された場合は、証明書はそこに記載されている事実についての証拠となり、かつ

(b) その手続において異議申立人に有利な決定がされ、異議申立人が異議申立書提出以前に申請人に対し、証明書の内容を通知していた場合—異議申立人は、登録官又は裁判所が別段の指示をしたときを除き、異議申立人の費用の全額を申請人に支払わせる権原を有する。

## 第10部 商標の譲渡及び移転

### 第106条 商標の譲渡等

- (1) 登録商標又は登録を求めている商標は、本条に従って譲渡又は移転することができる。
- (2) 譲渡又は移転は、一部に限定して行うことができる。すなわち、譲渡又は移転は、登録を求めているか又は商標が登録されている商品及び／又はサービスの一部のみを対象とすることができるが、ただし、特定地域における商標の使用に関しては、部分的なものとすることができない。
- (3) 譲渡又は移転は、関連商品及び／又はサービスに関する事業の営業権を伴って又は伴わずに、することができる。

### 第107条 登録を求めている商標の譲渡等の記録を求める申請

- (1) 登録を求めている商標が譲渡又は移転された場合は、
  - (a) その商標登録出願人、又は
  - (b) その商標の譲渡又は移転を受けた者は、登録官に対し、当該譲渡又は移転の記録を求める申請をしなければならない。
- (2) 申請は、
  - (a) 承認様式によるものとし、かつ
  - (b) 規則に従って、所定の書類と共に提出しなければならない。

### 第108条 登録を求めている商標の譲渡等の記録

- (1) 申請が本法の要件を満たしている場合は、登録官は、
  - (a) 規則に定められている時に又は期間内に、譲渡又は移転の明細を、登録官が適切と考える方法で(ただし、登録簿ではなく)記録しなければならない、かつ
  - (b) 規則に従って、譲渡又は移転の明細を公告しなければならない。
- (2) 登録官が譲渡又は移転の明細を記録した日以降は、商標を譲渡又は移転された者は、本法の適用上、その商標の登録出願人とみなされる。

### 第109条 登録商標の譲渡等の記録に関して登録簿への記入を求める申請

- (1) 登録商標が譲渡又は移転された場合は、
  - (a) その商標の所有者として登録されている者、又は
  - (b) その商標の譲渡又は移転を受けた者は、登録官に対し、その譲渡又は移転の記録を登録簿に記入するよう求める申請をしなければならない。
- (2) 申請は、
  - (a) 承認様式によるものとし、かつ
  - (b) 規則に従って、所定の書類と共に提出しなければならない。

### 第110条 登録商標の譲渡等の記録

- (1) 申請が本法の要件を満たしている場合は、登録官は、規則に定められている時に又は期間内に、

- (a) 登録簿に譲渡又は移転の明細を記入しなければならず、かつ
  - (b) 商標の譲渡又は移転を受けた者(「受益者」)を、譲渡又は移転が効力を有する商品及び／又はサービスに関する商標の所有者として登録しなければならない。
- (2) 当該明細は、申請を提出した日に登録簿に記入されたものとみなし、また、受益者の商標所有者としての登録は、前記の提出日より(同日を含む)効力を有するものとみなす。
- (3) 登録官は、次の事項を公報に公告しなければならない。
- (a) 譲渡又は移転の記録、及び
  - (b) 商標所有者としての受益者の登録

#### **第 111 条 商標に関する利害等の主張者として記録された者に送達すべき申請の通知**

商標の譲渡又は移転について行われた第 107 条又は第 109 条に基づく申請が本法の要件を満たしている場合は、登録官は規則に従って、その商標に関する利害又は権利の主張者として第 11 部に基づいて登録されている者に通知しなければならない。

## 第 11 部 商標に関する利害及び権利の主張についての任意の記録

### 第 1 節 序

#### 第 112 条 この部の目的

この部は、次の事項について規定する。

- (a) 登録商標に関する利害及び権利の主張であって、他の部に基づいて記録することができないものを、登録簿に記録すること、及び
- (b) 登録を求めている商標に関する利害及び権利の主張の記録を登録官が管理すること

### 第 2 節 登録商標における利害及び登録商標に関する権利

#### 第 113 条 商標における利害又は権利の登録申請

##### 範囲

(1) 本条は、商標における利害又は商標に関する権利について適用する。ただし、その利害又は権利が第 10 部に基づいて登録簿に記録できないものであることを条件とする。

##### 利害又は権利の登録申請

- (2) その利害又は権利を主張する者は、登録官に対し、その主張の明細を登録簿に記録させるよう申請することができる。
- (3) その申請は、次のものとしなければならない。
  - (a) 承認様式によること、
  - (b) 主張する利害又は権利に対する申請人の権原を登録官が合理的に納得する証拠を添付すること、及び
  - (c) 規則に従って提出されること

#### 第 114 条 利害等の主張の記録

- (1) 第 113 条に従って申請が行われた場合は、登録官は、申請に記載されている主張の明細を登録簿に記入しなければならない。
- (2) 次の場合、すなわち、
  - (a) 商標が登録されており、かつ
  - (b) その登録の直前に、その商標に関する利害又は権利の主張の明細が第 3 節に基づいて記録されていた場合は、登録官は、それらの明細を登録簿に記入しなければならない。

#### 第 115 条 補正及び取消

規則において、この節に基づいて登録簿に記入された明細の補正及び取消について規定することができる。

#### 第 116 条 記録は権利等の存在の証拠等ではない

ある者が登録商標に関する利害又は権利を主張している旨の記録がこの部に基づいて登録簿にされているという事実は、その者がその権利又は利害を有していることの証明又は証拠ではない。

### 第3節 無登録商標における利害及び無登録商標に関する権利

#### 第117条 商標における利害又は権利の記録申請

##### 範囲

(1) 本条は、商標における利害又は商標に関する権利について適用する。ただし、ある者がその商標の登録出願をしていることを条件とする。

##### 利害又は権利の記録申請

(2) その利害又は権利を主張する者は、登録官に対し、その主張の記録申請をすることができる。

(3) その申請は、次のものとしなければならない。

(a) 承認様式によること、

(b) 主張する利害又は権利に対する申請人の権原を登録官が合理的に納得する証拠を添付すること、及び

(c) 規則に従って提出されること

#### 第118条 利害等の主張の記録

第117条に従って申請が行われた場合は、登録官は、申請に記載されている主張の明細を、登録官が適切と考える方法で(ただし、登録簿にではなく)記録しなければならない。

#### 第119条 補正及び取消

規則において、この節に基づいて記録された明細の補正及び取消について規定することができる。

## 第12部 商標の侵害

### 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。

(2) 何人も、次の商品又はサービスに関して、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商標として使用した場合は、当該登録商標を侵害する。

- (a) 当該商標の登録に係わる商品(「登録商品」)と同種の商品、
- (b) 登録商品と密接に関係するサービス、
- (c) 当該商標の登録に係わるサービス(「登録サービス」)と同種のサービス、又は
- (d) 登録サービスと密接に関係する商品

ただし、その者が、自己による標識の使用が欺瞞又は混同を生じる虞がないことを証明した場合は、当該商標を侵害したものとみなさない。

(3) 何人も、次の場合は、登録商標を侵害する。

- (a) その商標がオーストラリアにおいて周知であり、
- (b) その者が、その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商標として、
  - (i) その商標の登録に係わる商品(「登録商品」)と同種でない、又はその商標の登録に係わるサービス(「登録サービス」)と密接に関係しない商品(「無関係の商品」)、又は
  - (ii) 登録サービスと同種でない、又は登録商品と密接に関係しないサービス(「無関係のサービス」)、に関して使用し、

(c) その商標が周知であるために、当該標識が、無関係の商品又は無関係のサービスと商標の登録所有者との間の関連を示すものとみなされる虞があり、かつ

(d) そのために、登録所有者の利害に悪影響が及ぶ虞がある場合

(4) (3)(a)の適用上、ある商標が「オーストラリアにおいて周知」であるか否かを決定するときは、その商標の普及促進の結果であるかそれ以外の理由によるかを問わず、その商標が関連する公衆の分野において知られている程度を考慮しなければならない。

### 第121条 一定の制限に違反することによる商標の侵害

(1) 本条は、商標の登録所有者又は行為権限を有する許諾使用者が、その商標登録に係わる商品(「登録商品」)又はそれらの包装若しくはそれらが公衆に提供される際の容器に、当該商品に関して(2)によって禁止されている行為を禁止する旨の警告(「禁止警告」)が表示されるようにしている場合の登録商標に対して適用する。

(2) 次の何れの行為も、禁止されている行為である。

(a) 登録商品が最初に公衆に提供されたときの状態、条件、外装又は包装が変更された後に、当該商品に対してその商標を利用するか、又はその商品との物理的関係においてその商標を使用すること

(b) 登録商品に対して利用されているか、又は登録商品との物理的関係において使用されている商標の表示を変更し、又は部分的に抹消し又は隠蔽すること

(c) 登録所有者又は許諾使用者が登録商品を取り扱っている旨を表示した別の物と共に、商標が当該登録商品に対して利用されているか又は登録商品との物理的関係において使用され

ている場合—当該別の物を全面的に抹消又は隠蔽することなく、商標の表示を全部又は一部について抹消又は隠蔽すること

(d) 登録商品に対して他の商標を利用すること又は登録商品との物理的關係において他の商標を使用すること

(e) 商標が登録商品に対して利用されているか又は登録商品との物理的關係において使用されている場合—その商標の名声を害する虞がある物を商品又は商品の包装若しくは容器について使用すること

(3) (4)に従うことを条件として、ある者が次の条件に該当する場合は、その者は本条の適用対象である商標を侵害する。

(a) その者が登録商品の所有者であり、かつ

(b) 業として、又は業としてその商品を取引する意図をもって、

(i) 禁止警告によって禁止されている行為を行うか、又は

(ii) 当該行為が行われることを許諾すること

(4) 商品の所有者が次の条件の何れかに該当する場合は、商標は侵害されない。

(a) その商品を善意で、かつ、禁止警告を知らずに取得したこと、又は

(b) 前記の方法でその商品を取得した相手の者に由来する権原によって、その商品の所有者となったこと

## 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、

(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、

(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、

(d) その者が商標を比較広告の目的で使用する場合、

(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、

(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、

(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)にいう標識を、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は、商標を侵害しない。

#### **第 123 条 登録所有者によって又はその同意を得て登録商標が利用されている商品等**

(1) 第 120 条に拘らず、ある商標の登録に係わる商品に類似する商品に関してその登録商標を使用する者は、当該商標がその商標の登録所有者によって又はその同意を得て、その商品に対して又はその商品に関して利用されている場合は、その商標を侵害しない。

(2) 第 120 条に拘らず、ある商標の登録に係わるサービスに類似するサービスに関してその登録商標を使用する者は、当該商標がその商標の登録所有者によって又はその同意を得て、そのサービスに関して利用されている場合は、その商標を侵害しない。

#### **第 124 条 同一商標等の先使用**

(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無登録商標を、次のものについて使用することによっては、その登録商標を侵害しない。

- (a) 商標の登録に係わる商品(「登録商品」)に類似する商品、
- (b) 登録商品と密接に関係するサービス、
- (c) 商標の登録に係わるサービス(「登録サービス」)に類似するサービス、又は
- (d) 登録サービスと密接に関係する商品

ただし、この規定はその者、又はその者及びその前権原者が業として、その無登録商標を当該商品又はサービスに関して、次の時期より前から継続的に使用していたことを条件とする。

- (e) 当該登録商標の登録日、又は
  - (f) 当該登録商標の登録所有者若しくはその前権原者又は当該商標についての廃止法に基づく登録使用者が、その商標を最初に使用した時、
- のうち何れか早い方

(2) 無登録商標がオーストラリアの特定の地域に限って継続使用されていた場合は、(1)は、当該地域における前記の者による商標の使用に限定して適用する。

#### **第 125 条 何れの裁判所が登録商標の侵害訴訟を審理することができるか**

(1) 登録商標についての侵害訴訟は、所定の裁判所に提起することができる。

(2) (1)は、登録商標についての侵害訴訟を、訴訟を審理する管轄権を有する他の裁判所に提起することを妨げない。

#### **第 126 条 裁判所からどのような救済措置を得られるか**

(1) 裁判所が登録商標についての侵害訴訟において与えることができる救済措置には、次のものが含まれる。

- (a) 裁判所が適切と考える条件を付して与えることができる差止命令、及び
- (b) 原告の選択により、ただし、第 127 条に従うことを条件として、損害賠償又は利益の返還

(2) 裁判所は、次の事項を考慮してそうすることが適切と判断する場合は、登録商標の侵害

に対する損害賠償の評価において追加金額を含めることができる。

- (a) 侵害の悪質さ
- (b) 登録商標に係る類似の侵害を防止する必要性
- (c) 登録商標を侵害した者の行為であって、次の状況で生じたもの
  - (i) 侵害を構成する行為の後で、又は
  - (ii) その者が、登録商標を侵害したと申し立てられていることを知らされた後で
- (d) 侵害によりその者に生じたことが示された利益
- (e) その他関連するすべての事項

#### 第 127 条 特例一原告は損害賠償等を受ける権原を有さない

次の場合、すなわち、

- (a) 特定の商品又はサービスに関して登録された商標についての侵害訴訟において、被告が当該商標を侵害したと裁判所が認定した場合、
- (b) 次の何れかの場合、すなわち、
  - (i) 被告が、第 92 条(3)に基づいて裁判所に対し、当該の商品又はサービスに関して当該商標を登録簿から抹消するよう登録官に命じる申請をしている場合、又は
  - (ii) 被告が、第 92 条(1)に基づいて登録官に対し、当該の商品又はサービスに関して当該商標を登録簿から抹消するよう申請し、かつ、その事項が第 94 条に基づいて裁判所に付託されている場合、及び
- (c) 裁判所が、その登録所有者が特定の期間(「臨界期間」)に当該の商品又はサービスに関して当該商標を誠実に使用していなかったことを理由として、当該商標を登録簿から抹消する(第 92 条(4)に基づく)理由があると認定した場合は、裁判所は原告に対し、臨界期間に生じた商標の侵害に関する損害賠償又は利益返還の方法によって、救済措置を与えることができない。

#### 第 128 条 訴訟を提起することができない状況

- (1) 商標登録がその満了後 6 月以内に第 79 条に基づいて更新された場合は、次の行為に関しては訴訟を提起することができない。
  - (a) 商標を侵害した行為であって、かつ
  - (b) 登録の満了後かつその更新前に行われた行為
- (2) 商標登録が所定の期間の終了後 10 月以内に第 80G 条に基づいて更新された場合は、次の行為に関しては訴訟を提起することができない。
  - (a) 商標を侵害した行為であって、かつ
  - (b) 所定の期間の終了後で登録が更新される前に行われた行為
- (3) (2)においては、  
「所定の期間」は、第 7 部第 3 節における場合と同じ意味を有する。

#### 第 129 条 根拠のない法的手続の脅迫

- (1) ある者が他人(「被脅迫者」)に対し、被脅迫者が、
  - (a) 登録商標、又は
  - (b) 登録したとその者が主張する商標、

を侵害したという理由により、訴訟を提起すると脅迫した場合は、その被脅迫者（「原告」）は、脅迫者（「被告」）を相手として、（所定の裁判所又は管轄権を有する他の裁判所の何れかにおいて）訴訟を提起することができる。

(2) 訴訟の目的は、裁判所から次のものを得ることにある。

(a) 被告は脅迫をする理由を有していない旨の宣言、及び

(b) 被告が脅迫を継続することを制止する差止命令

原告は、被告の行為のために被った損害についての賠償を受けることもできる。

(3) 訴訟は、被告が、侵害されたと主張されている商標の登録所有者又は許諾使用者であるか否かに拘らず、提起することができる。

(4) 被告が次の事項を裁判所に認めさせた場合は、裁判所は、原告に有利な判決をすることができない。

(a) その商標が登録されていること、及び

(b) 被告によって訴訟を提起すると脅迫されている被脅迫者の行為が商標の侵害を構成していること

(5) 商標の登録所有者又は商標の許諾使用者であって、商標侵害についての訴訟を提起する権限を有する者が、当然の注意をもって、被脅迫者を相手として商標侵害訴訟を開始し、続行している場合は、本条に基づく訴訟は提起することができず、又は（提起しても）その手続を進めることができない。

(6) 本条は、弁護士、登録商標弁護士又は特許弁護士に対し、その依頼人の代理として職業上の資格においてした行為についての訴訟に責を負わせるものではない。

### 第 130 条 根拠のない脅迫に関する訴訟における被告による反訴

第 129 条に基づいて提起された訴訟における被告が、原告を相手とした登録商標の侵害についての訴訟（「侵害訴訟」）を提起する権原を有する場合は、

(a) 被告は裁判所に対し、原告を相手として、侵害訴訟において被告が権原を有する救済措置を求める反訴を提起することができ、かつ

(b) 侵害訴訟に適用される本法の規定は、被告が原告を相手として提起した侵害訴訟であるものとして、反訴について適用する。

## 第 13 部 オーストラリア商標を侵害する商品の輸入

### 第 131 条 この部の目的

この部の目的は、商品のオーストラリアへの輸入が登録商標を侵害するか又は侵害する虞がある場合は、関税庁長官にその輸入商品を差し押さえ、かつ、処分することを認める規定を設けることによって、登録商標を保護することにある。

### 第 132 条 輸入に対する異論申立の通知

(1) 登録商標の登録所有者は、関税庁長官に書面通知を提出し、通知提出日後の商標侵害商品の輸入に異論申立をすることができる。この通知は、所定の書類と共に提出しなければならない。

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 登録商標の登録所有者が(1)に基づく通知を提出していない場合、又は

(b) (1)に基づいて提出された通知が効力を失っている場合は、

登録商標の許諾使用者であって、(1)に基づく通知を提出する権限を有する者は、登録所有者に対し、その商標に関する当該通知を提出するよう請求することができる。

(3) 許諾使用者は、次の時期に関税庁長官に通知を提出することができる。

(a) 登録所有者の同意がある場合は、いつでも、又は

(b) 登録所有者が所定の期間内の特定の機会における請求に従うことを拒絶した場合は、当該所定の期間内、又は

(c) 登録所有者が所定の期間内に当該通知を提出しなかった場合は、当該所定期間の終了後許諾使用者はまた、関税庁長官に対し、通知と共に、次のものも提出しなければならない。

(d) (1)の適用上規定されている書類、及び

(e) その他の所定の書類

(4) 商標の登録所有者が提出した通知は、その提出日以後 4 年間有効である。ただし、その通知が、当該期間の終了前に、その時の商標登録所有者が関税庁長官に提出した書面による通知によって取り消されたときは、この限りでない。

(5) 商標の許諾使用者が提出した通知は、その提出日以後 4 年間有効である。ただし、その通知が、次の者が当該期間の終了前に関税庁長官に提出した書面による通知によって取り消されたときは、この限りでない。

(a) 許諾使用者が通知を取り消す権限を有している場合—当該許諾使用者、又は

(b) それ以外の場合—その時の商標登録所有者

### 第 133 条 関税庁長官は商標侵害商品を差し押さえることができる

(1) 本条は、オーストラリア国外で製造された商品であって、

(a) オーストラリアに輸入され、かつ

(b) 1901 年税関法に基づく、税関による管理の対象となるもの、  
に対して適用する。

(2) 本条の適用対象となる商品が次のものである場合、すなわち、

(a) その商品に対して又はその商品に関して、関税庁長官の見解においては、通知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が利用されており、かつ

(b) その商品が、通知商標の登録に係わる商品である場合は、関税庁長官は、その商品の輸入によって、通知商標が侵害されると信じるべき合理的理由はないと認める場合を除き、その商品を差し押さえなければならない。

(3) (3A)に従うことを条件として、単独の異論申立人(又は複数の異論申立人のうちの1若しくは2以上の者)が、商品差押費用を連邦に弁済する旨の関税庁長官が受諾可能な書面による約束を関税庁長官に与える場合を除き、関税庁長官は商品を差し押さえない旨を決定することができる。

(3A) 関税庁長官は、単独の異論申立人(又は複数の異論申立人のうちの1若しくは2以上の者)が、約束の代わりに、商品差押費用を連邦に弁済するのに十分であると関税庁長官が考える金額の担保を与える場合を除き、次の場合は、商品を差し押さえない旨を決定することができる。

(a) 他の商品に関して単独の異論申立人(又は複数の異論申立人のうちの1若しくは2以上の者)による約束に基づいて支払うべき金額が当該約束に従って支払われなかった場合、及び

(b) 関税庁長官があらゆる状況において、担保を要求することが合理的であると認めた場合

(3B) 関税庁長官が、単独の異論申立人又は複数の異論申立人からの書面請求に対して書面により同意した場合は、約束を取り下げる又は変更することができる。

(4) 本条に基づいて差し押さえられた商品は、関税庁長官が指示する安全な場所に保管しなければならない。

(5) 本条において、「商品差押費用」とは、商品が差し押さえられた場合に連邦が負う可能性のある費用を意味する。

### 第 133A 条 商品の所有者についての決定

関税庁長官又は(1901年税関法第4条(1)の意味での)税関職員は、ある者が商品についての(前記の項の意味での)所有者である場合は、「指定所有者」の定義についての同項(b)の適用上、その者を商品の所有者であると決定することができる。

### 第 134 条 差押通知

(1) 商品が第133条に基づいて差し押さえられた後できる限り速やかに、関税庁長官は、指定所有者及び異議申立人に対し、直接に又は郵便により、商品を特定し、かつ、当該商品が差し押さえられた旨を記載する書面通知(「差押通知」)を与えなければならない。

(2) 差押通知は、次の場合は、商品が指定所有者に引き渡される旨を記載しなければならない。

(a) 指定所有者が請求期間内に商品の引渡を請求し、かつ

(b) 異議申立人が、訴訟期間の終了までに、次のことをしなかった場合

(i) 商品に関し通知商標の侵害に係る訴訟を提起し、かつ

(ii) その訴訟の書面通知を関税庁長官に提出すること

(3) 差押通知はまた、次の通りでなければならない。

(a) 商品の請求期間を明示すること、

(b) 商品についての訴訟期間を明示し、かつ、訴訟期間は指定所有者が商品の引渡を請求するときのみ開始する旨を記載すること、

(c) 通知が異議申立人に与えられる場合は、指定所有者の名称及び事業所又は住居の住所

(分かっているならば)を記載すること、及び

(d) 通知が指定所有者に与えられる場合は、次の者の事業所又は住居の住所を記載すること

(i) 異議申立人、又は

(ii) 異議申立人が、本節の適用上異議申立人の代理人又は代表者として何人かを指名している場合は、その者

(4) 関税庁長官は、商品が差し押さえられた後はいつでも、異議申立人に次の事項を提供することができる。

(a) 商品の指定所有者のために、商品がオーストラリアに持ち込まれるよう手配した個人又は団体(オーストラリアの国内か国外かを問わず)の名称及び事業所又は住居の住所又は関税庁長官が有し、かつ、当該個人又は団体を特定し、所在を決める上で助けとなるものと合理的な理由に基づいて信じる何らかの情報、

(b) 関税庁長官が有し、かつ、商品の輸入者を特定し、所在を定める目的で関連すると合理的理由に基づいて信じる何らかの情報(個人情報を含む)、及び

(c) 関税庁長官が有し、かつ、商品の指定所有者を特定し、所在を定める目的で関連すると合理的理由に基づいて信じる何らかの情報(個人情報を含む)

#### 第 134A 条 差押商品の検査、引渡等への承認

(1) 関税庁長官は、異議申立人又は指定所有者に対し、差押商品を検査することを認めることができる。

(2) 異議申立人が関税庁長官に必要な約束をする場合は、関税庁長官は、異議申立人が 1 又は複数の差押商品サンプルを自らによる検査のため関税庁長官の管理から除去することを認めることができる。

(3) 指定所有者が関税庁長官に必要な約束をする場合は、関税庁長官は、指定所有者が 1 又は複数の差押商品サンプルを自らによる検査のため関税庁長官の管理から除去することを認めることができる。

(4) 必要な約束とは、約束をする者が次のことをする旨の書面による約束である。

(a) 関税庁長官が満足する指定期限にサンプル商品を関税庁長官に返却すること、及び

(b) サンプル商品を損傷しないよう合理的な配慮を払うこと

(5) 関税庁長官が、本条に従って異議申立人による差押商品の検査又はサンプル商品の除去を認めた場合は、連邦は、指定所有者に対し、次のことから生じる指定所有者の損失又は損害について責任を負わない。

(a) 検査中に差押商品の何れかに生じた損害、又は

(b) 関税庁長官の管理から除去されたサンプル商品に対して、又は関して、異議申立人又はその他の者によりなされた何らかの事、又は当該サンプル商品について異議申立人によりなされた何らかの使用

#### 第 135 条 商品の没収

(1) 差押商品の指定所有者は、異議申立人が当該商品に関する通知商標についての侵害訴訟を提起する前はいつでも、関税庁長官に書面によりその旨を通知して、当該商品が連邦に没収されることに同意することができる。

(2) 指定所有者が当該書面通知を出した場合は、その商品は連邦に没収される。

### 第 136 条 差押商品の引渡請求

- (1) 指定所有者は、関税庁長官に対し、差押商品の引渡に関する請求をすることができる。
- (2) 当該請求は、商品に係る請求期間の終了前にしなければならない。
- (3) 当該請求は、次の通りでなければならない。
  - (a) 規則に定められた様式(あれば)によること、及び
  - (b) 規則に定める情報を含むこと

### 第 136A 条 請求されなかった差押商品は没収される

- (1) 差押商品は、商品の引渡請求が商品請求期間内にされない場合は、連邦に没収される。
- (2) ただし、関税庁長官が商品について遅延請求(第 136B 条参照)を認める場合は、商品は没収されなかったものとみなされる。

### 第 136B 条 差押商品引渡の遅延請求

- (1) 関税庁長官は、指定所有者に対し、商品に係る請求期間の終了後に関税庁長官に請求する(「遅延請求」)ことを認めることができる。
- (2) 関税庁長官は、次の場合にのみ、遅延請求を認めることができる。
  - (a) 商品に関し通知商標の侵害訴訟が提起されておらず、
  - (b) 関税庁長官が、事情に鑑みそれを合理的と判断し、かつ
  - (c) 商品が、第 139 条に基づいて処分されていない場合
- (3) (1)に基づく関税庁長官の決定であって、差押商品の引渡に係る遅延請求を拒否するものについては、行政不服審判所へ再審理の申請をすることができる。

### 第 136C 条 異議申立人に請求を通知すべきこと

- (1) 指定所有者が差押商品の引渡を求める請求をした場合は、関税庁長官は、できる限り速やかに、その請求について異議申立人に通知しなければならない。
- (2) 当該通知は、次の通りとする。
  - (a) 書面によらなければならない、かつ
  - (b) 関税庁長官が有し、次の者の何れか又は両者を特定し、所在を示すために関連すると合理的理由に基づいて信じる情報を含むことができる。
    - (i) 商品の輸入者
    - (ii) 商品をオーストラリアに持ち込むための手配をしたその他の個人又は団体(オーストラリア国内か国外かを問わない)

### 第 136D 条 差押商品の引渡

- (1) 関税庁長官は、次の場合は、差押商品を指定所有者に引き渡さなければならない。
  - (a) 異議申立人が、差押商品の引渡に同意する旨を記載した書面通知を関税庁長官に提出し、かつ
  - (b) 商品が第 139 条に基づき処分されていない場合
- (2) 関税庁長官は、次の場合はいつでも、差押商品を指定所有者に引き渡すことができる。
  - (a) 関税庁長官が、商品が差し押さえられた後に知り得た情報を考慮して、商品の輸入によ

- り通知商標が侵害されたと信じる如何なる合理的理由も存在しないことを認め、かつ
- (b) 異議申立人が、商品に関して通知商標の侵害に係る訴訟を提起していない場合
  - (3) 関税庁長官は、次の場合は、差押商品を指定所有者に引き渡さなければならない。
    - (a) 指定所有者が商品の引渡請求をし、かつ
    - (b) 異議申立人が、訴訟期間終了までに、次のことをしなかった場合
      - (i) 商品に関し通知商標の侵害訴訟を提起すること、及び
      - (ii) 当該訴訟の書面通知を関税庁長官に提出すること
    - (4) 関税庁長官は、次の場合は、差押商品を指定所有者に引き渡さなければならない。
      - (a) 指定所有者が商品の引渡請求をし、
      - (b) 商品に関し通知商標の侵害訴訟が提起されており、かつ
      - (c) 訴訟が提起された日に始まる 20 就業日の期間の終了時に、訴訟が提起された裁判所の、商品引渡を妨げる有効な命令が存在しない場合
    - (5) 本条は、第 140 条に従うことを条件として効力を有する。

### 第 136E 条 引き渡されたが回収されなかった商品は没収される

差押商品は、次の場合は、連邦に没収される。

- (a) 商品が関税庁長官により指定所有者に引き渡され、かつ
- (b) 指定所有者が、引渡後 90 日以内に回収しなかった場合

### 第 137 条 商標侵害訴訟

- (1) 異論申立人は、差押商品に関する通知商標についての侵害訴訟を提起することができる。
- (2) 訴訟を審理する裁判所は、
  - (a) ある者から申請があった場合は、その者が被告として訴訟に参加することを許可することができる、また
  - (b) 関税庁長官が出頭し、審理を受けることを許可しなければならない。
- (3) 裁判所は、本条とは別に与えることができる救済に加え、
  - (a) 裁判所が正当と考える場合はいつでも、裁判所が課すべきと考える条件(もしあれば)を付して、差押商品を指定所有者に引き渡すよう命じることができ、又は
  - (b) 差押商品が連邦に没収されるよう命じることができ。
- (4) 次の場合、すなわち、
  - (a) 裁判所が、商品の輸入によって商標は侵害されなかったと決定し、かつ
  - (b) 商品の指定所有者又は他の被告が、商品が差し押さえられたために損失又は損害を被ったことを裁判所に認めさせた場合は、裁判所は、異論申立人に対し、訴訟が提起された日以降に始まる期間に生じたとみることができる損失又は損害の如何なる部分についても、裁判所が決定した金額の補償金を、指定所有者又は他の被告に支払うよう命じることができる。
- (6) 裁判所が商品の引渡を命じた場合は、関税庁長官は、第 140 条に従うことを条件として、その命令に従わなければならない。

### 第 138 条 許諾使用者による侵害訴訟

通知商標の許諾使用者が差押商品に関する異論申立人である場合は、許諾使用者は、登録所

有者が訴訟を提起する意思を有するか否かを最初に確認することなく、所定の期間内に差押商品に関する商標についての侵害訴訟を開始することができる。

### 第 139 条 連邦に没収された差押商品の処分

- (1) 連邦に没収された差押商品は、次の通り処分しなければならない。
  - (a) 規則に定める方法で、又は
  - (b) 処分方法が定められていない場合は、関税庁長官が指示するように
- (2) ただし、第 136A 条に基づいて没収された商品は、その没収後 30 日までは処分してはならない。
- (3) (1) は、商標の侵害訴訟に関して要求される商品の処分を要求するものではない。

### 一定の事情における補償の権利

- (4) 連邦への差押商品の没収にも拘わらず、ある者は本条に基づく管轄裁判所に、商品処分の補償を申請することができる。
- (5) 補償を受ける権利は、次の場合に存在する。
  - (a) 当該商品が異議申立人の通知商標を侵害しておらず、かつ
  - (b) その者が、次のことを裁判所が納得するように証明する場合
    - (i) その者が没収される直前の商品の所有者であったこと、及び
    - (ii) 商品の引渡請求をしなかった合理的な理由を与える事情が存在したこと
- (6) (4) に基づき補償を受ける権利が存在する場合は、裁判所は、連邦が当該人に対し処分時の商品の市場価格に等しい金額を支払うことを命じなければならない。

### 第 140 条 商品の管理を留保する関税庁長官の権限

この部に拘らず、関税庁長官が連邦の他の法律によって差押商品の管理を留保するよう請求されているか又は認められている場合は、関税庁長官は、

- (a) 差押商品を引渡又は処分してはならず、又は
- (b) その商品に関し、第 137 条に基づく裁判所の命令を実施するための如何なる措置も取ってはならない。

### 第 141 条 不十分な担保

商標に関して第 132 条に基づく通知をした単独又は複数の異論申立人によって第 133 条(3A) に基づいて提供された担保が、当該通知を理由として関税庁長官がこの部に基づいて行った行為の結果、連邦が被った費用を支払うのに十分でない場合は、その費用と担保額との差額は、

- (a) 単独の異論申立人が、又は複数の異論申立人が共同して若しくは別々に、連邦に対して負担する支払債務となり、かつ
- (b) 管轄権のある裁判所において行われる訴訟によって回収することができる。

### 第 141A 条 約束等の不遵守

(1) 第 132 条に基づいて出された通知が対象とする商品に関して約束に基づいて支払われるべき金額が、当該約束に従って支払われることがなかった場合は、関税庁長官は、支払われるべき金額が支払われるまで、当該通知が対象とする商品を差し押さえないよう決定するこ

とができる。

(2) 約束に基づいて支払われることがなかった金額は、

(a) 単独の異論申立人が、又は複数の異論申立人が共同して若しくは別々に、連邦に対して負担する支払債務となり、かつ

(b) 管轄権のある裁判所において行われる訴訟によって回収することができる。

(3) 第 132 条に基づいて出された通知の対象とする商品に関して約束に基づいて支払われた金額が、当該約束に従っているが、当該通知を理由として関税庁長官がこの部に基づいて行った行為の結果として連邦が被った費用を満たすのに十分でない場合は、その費用と担保額との差額は、

(a) 単独の異論申立人が、又は複数の異論申立人が共同して若しくは別々に、連邦に対して負担する支払債務となり、かつ

(b) 管轄権のある裁判所において行われる訴訟によって回収することができる。

#### **第 142 条 連邦は差押によって生じた損失等については責任を負わない**

連邦は、次の事由によってある者が被った損失又は損害については、責任を負わない。

(a) 関税庁長官がこの部に基づいて商品を差し押さえたこと又は差押をしなかったこと、又は

(b) 差押商品を引き渡したこと

#### **第 143 条 情報を要求する権限**

(1) 次の場合、すなわち、

(a) この部に基づいて差し押さえることができる商品がオーストラリアに輸入され、かつ

(b) 関税庁長官が、受け取った情報に依拠し、合理的理由に基づいて、当該商品に対して又は関して利用されている商標の使用が欺瞞的であると認めた場合は、

関税庁長官は、商品の輸入者又は輸入者の代理人に対して、次の要求をすることができる。

(c) 当該商品に関して前記の者が所有している書類を提出すること、及び

(d) 次の事項に関する情報を提供すること

(i) 当該商品をオーストラリアへ発送した者の名称及び住所、及び

(ii) 当該商品をオーストラリア内で受け取った者の名称及び住所

(2) 輸入者又はその代理人が所定の期間内に前記の要求を満たさなかった場合は、違法行為を犯したことになり、判決によって 6 月以下の拘禁に処することができる。

#### **第 144 条 ノーフォーク島等に関連する修正**

規則において、この部を次の地域へ適用するための修正又は適合について規定することができる。

(a) ノーフォーク島、

(b) クリスマス島、又は

(c) ココス(キーリング)諸島

## 第14部 違法行為

### 第145条 登録商標の偽造又は除去

#### 正式起訴されるべき違法行為

(1) 次の場合は、違法行為をしている。

- (a) 登録商標が、商品に又は商品若しくはサービスに関して適用され、
- (b) 商品又はサービスが、取引の過程で取り扱われ若しくは提供されているか、又はその予定があり、かつ
- (c) 当該人が、
  - (i) 商標を変更するか又は外観を損ない、
  - (ii) 商標に何らかの付加をし、又は
  - (iii) 全体的に又は部分的に、商標を除去し、削除し又は消去しており、
- (d) 当該人が次のことなしにそうしている場合
  - (i) 商標の登録所有者又は授権された使用者の許可、又は
  - (ii) 本法、登録官の指示又は裁判所の命令により、そうすることを要求され又は許可されること

刑罰：禁固5年若しくは550PU(Penalty Units：刑罰単位)又はその両方

#### 略式違法行為

(2) 次の場合は、何人も違法行為をしているとする。

- (a) 登録商標が、商品に又は商品若しくはサービスに関して適用され、かつ
- (b) 商品又はサービスが、取引の過程で取り扱われ若しくは提供されているか、又はその予定があり、かつ
- (c) 当該人が、
  - (i) 商標を変更するか又は外観を損ない、
  - (ii) 商標に何らかの付加をし、又は
  - (iii) 全体的に又は部分的に、商標を除去し、削除し又は消去しており、かつ
- (d) 当該人が次のことなしにそうしている場合
  - (i) 商標の登録権利者又は授権された使用者の許可、又は
  - (ii) 本法、登録官の指示又は裁判所の命令により、そうすることを要求され又は許可されること

刑罰：禁固12月若しくは60PU又はその両方

(3) (2) (a), (b)及び(d)の責任要因は過失である。

### 第146条 登録商標を偽って使用すること

#### 正式起訴されるべき違法行為

(1) ある者は、次の場合は、違法行為をしている。

- (a) その者が、標章又は標識を商品に、又は商品若しくはサービスに関して適用し、
- (b) 商品又はサービスが、取引の過程で取り扱われ若しくは提供されているか、又はその予定があり、
- (c) 標章又は標識が登録商標であるか、又はそれと本質的に同一であり、かつ
- (d) 当該人が次のことなしに標章又は標識を適用している場合

- (i) 商標の登録権利者又は授権された使用者の許可，又は
- (ii) 本法，登録官の指示又は裁判所の命令によりそうすることを要求され又は許可されること

刑罰：禁固 5 年若しくは 550PU 又はその両方

#### 略式違法行為

- (2) ある者は，次の場合は，違法行為をしている。
  - (a) その者が，標章又は標識を商品に，又は商品若しくはサービスに関して適用し，
  - (b) 商品若しくはサービスが，取引の過程で取り扱われ若しくは提供されているか，又はその予定があり，
  - (c) 標章又は標識が登録商標であるか，又はそれと本質的に同一であり，かつ
  - (d) 当該人が次のことなしに標章又は標識を適用している場合
    - (i) 商標の登録所有者又は授権された使用者の許可，又は
    - (ii) 本法，登録官の指示又は裁判所の命令によりそうすることを要求され又は許可されること

刑罰：禁固 12 月若しくは 60PU 又はその両方

- (3) (2) (b)，(c) 及び (d) の責任要因は過失である。

### 第 147 条 商標に係る違法行為での使用のための鋳型等の製造

#### 正式起訴されるべき違法行為

- (1) ある者は，次の場合は，違法行為をしている。
  - (a) その者が，鋳型，版木，機械又は器具を製造し，
  - (b) 鋳型，版木，機械又は器具が違法行為をするために，又はその過程で使用される虞があり，かつ
  - (c) 当該違法行為が第 145 条及び第 146 条に対する違法行為である場合

刑罰：禁固 5 年若しくは 550PU 又はその両方

- (2) (1) (c) に対しては，厳格責任が適用される。

#### 略式違法行為

- (3) ある者は，次の場合は，違法行為をしている。
  - (a) その者が，鋳型，版木，機械又は器具を製造し，
  - (b) 鋳型，版木，機械又は器具が違法行為をするために，又はその過程で使用される虞があり，かつ
  - (c) 当該違法行為が第 145 条及び第 146 条に対する違法行為である場合

刑罰：禁固 12 月若しくは 60PU 又はその両方

- (4) (3) (b) の責任要因は過失である。
- (5) (3) (c) に対しては，厳格責任が適用される。

### 第 147A 条 違法行為での使用のために商標を描くこと等

#### 正式起訴されるべき違法行為

- (1) ある者は，次の場合は，違法行為をしている。
  - (a) その者が登録商標又は登録商標の一部を描き，コンピュータその他の装置で描くようプログラムし，かつ

(b) 登録商標又は登録商標の一部が違法行為のために、又はその過程で使用される虞があり、かつ

(c) 当該違法行為が第 145 条及び第 146 条に対する違法行為である場合

刑罰：禁固 5 年若しくは 550PU 又はその両方

(2) (1) (c) に対しては、厳格責任が適用される。

#### **略式違法行為**

(3) ある者は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) その者が登録商標又は登録商標の一部を描き、コンピュータその他の装置で描くようプログラムし、

(b) 登録商標又は登録商標の一部が違法行為のために、又はその過程で使用される虞があり、かつ

(c) 当該違法行為が第 145 条及び第 146 条に対する違法行為である場合

刑罰：禁固 12 月若しくは 60PU 又はその両方

(4) (3) (b) の責任要因は過失である。

(5) (3) (c) に対しては、厳格責任が適用される。

### **第 147B 条 商標に係る違法行為のために物を所有し又は処分すること**

#### **正式起訴されるべき違法行為**

(1) ある者は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) その者が次のもの、すなわち

(i) 鋳型、版木、機械又は器具、

(ii) 登録商標又は登録商標の一部を描くようプログラムされたコンピュータその他の装置、又は

(iii) 登録商標又は登録商標の一部の表示、  
を所有し又は処分し、かつ

(b) 鋳型、版木、機械、器具、コンピュータ、装置又は表示が違法行為のために、又はその過程で使用される虞があり、かつ

(c) 当該違法行為が第 145 条及び第 146 条に対する違法行為である場合

刑罰：禁固 5 年若しくは 550PU 又はその両方

(2) (1) (c) に対しては、厳格責任が適用される。

#### **略式違法行為**

(3) ある者は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) その者が次のもの、すなわち

(i) 鋳型、版木、機械又は器具、

(ii) 登録商標又は登録商標の一部を描くようプログラムされたコンピュータその他の装置、又は

(iii) 登録商標又は登録商標の一部の表示、  
を所有し又は処分し、かつ

(b) 鋳型、版木、機械、器具、コンピュータ、装置又は表示が違法行為のために、又はその過程で使用される虞があり、かつ

(c) 当該違法行為が第 145 条及び第 146 条に対する違法行為である場合

刑罰：禁固 12 月若しくは 60PU 又はその両方

(4) (3) (b) の責任要素は怠慢である。

(5) (3) (c) に対しては、厳格責任が適用される。

#### **第 148 条 偽りの商標を付した商品**

##### **正式起訴されるべき違法行為**

(1) ある者は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) その者が、

(i) 商品を販売し、

(ii) 商品を販売のために陳列し、

(iii) 取引又は製造の目的で商品を所有し、又は

(iv) 取引又は製造の目的で商品をオーストラリアに輸入し、かつ

(b) 次のこと、すなわち

(i) 商品上に登録商標が存在すること

(ii) 商品上に、登録商標と本質的に同一の標章又は標識が存在すること

(iii) 商品上の登録商標が、変更され、外観が損なわれ、追加され、全体的又は部分的に除去され、削除され又は消去されていること、

の何れかが適用され、かつ

(c) 登録商標又は標章若しくは標識が、次のことなしに、適用され、変更され、外観が損なわれ、追加され、全体的又は部分的に除去され、削除され又は消去されている場合

(i) 商標の登録所有者又は授權された使用者の許可、又は

(ii) 本法、登録官の指示又は裁判所の命令により要求され又は許可される申請

刑罰：禁固 5 年若しくは 550PU 又はその両方

##### **略式違法行為**

(2) ある者は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) その者が、

(i) 商品を販売し、

(ii) 商品を販売のために陳列し、

(iii) 取引又は製造の目的で商品を所有し、又は

(iv) 取引又は製造の目的で商品をオーストラリアに輸入し、かつ

(b) 次のこと、すなわち

(i) 商品に適用された登録商標が存在すること

(ii) 商品に適用された、登録商標と本質的に同一の標章又は標識が存在すること

(iii) 商品に適用された登録商標が、変更され、外観が損なわれ、追加され、全体的又は部分的に除去され、削除され又は消去されていること、

の何れかが適用され、かつ

(c) 登録商標又は標章若しくは標識が、次のことなしに、適用され、変更され、外観が損なわれ、追加され、全体的又は部分的に除去され、削除され又は消去されている場合

(i) 商標の登録所有者又は授權された使用者の許可、又は

(ii) 本法、登録官の指示又は裁判所の命令により要求され又は許可される申請

刑罰：禁固 12 月若しくは 60PU 又はその両方

(3) (2) (b) 及び(c) の責任要素は怠慢である。

### 第 150 条 教唆及び幫助の罪

(1) 何人も、オーストラリア国内で行ったならば本法に対する違反行為となる筈である行為をオーストラリア国外で遂行することに関し、

(a) 教唆、幫助、助言若しくは斡旋するか、又は

(b) 如何なる方法であれ、直接又は間接に、知りながら関与し、又はその当事者となった場合は、

その違法行為を犯したものとみなされ、それに応じて処罰される。

(2) (1) は、刑法典第 11.2 条又は第 11.2A 条の適用に影響を及ぼさない。

### 第 151 条 商標に関する虚偽表示

(1) 何人も、ある商標がオーストラリアにおいて登録されている事実を知っているか又はその事実を信じるべき合理的理由を有している場合を除き、その商標が登録商標である旨の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(2) 何人も、ある登録商標のある部分がオーストラリアにおいて商標として登録されている事実を知っているか又はその事実を信じるべき合理的理由を有している場合を除き、当該部分が商標として登録されている旨の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(3) 何人も、ある商標がある商品又はサービスに関してオーストラリアにおいて登録されている事実を知っているか又はその事実を信じるべき合理的理由を有している場合を除き、その商標がその商品又はサービスに関して登録されている旨の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(4) ある商標の登録が登録簿に記入されている条件又は制限を考慮したならばその商標を使用する排他権を与えていないという状況においては、何人も、商標登録がその商標を使用する排他権を与えている事実を信じるべき合理的理由を有している場合を除き、商標登録がその商標を使用する排他権を与えている旨の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(5) 本条の適用上、商標に関して、

(a) 「登録済」の語、

(b) 登録に(明示的又は默示的に)言及するその他の語又は記号、

をオーストラリアにおいて使用することは、その使用対象である商品又はサービスに関して、その商標がオーストラリアにおいて登録されている旨を表示しているものとみなす。ただし、その商標がその商品又はサービスに関してオーストラリア以外の国において登録されており、かつ、次の条件が満たされている場合を除く。

(c) その語又は記号自体が、当該商標が前記の外国又はオーストラリア以外の国において登録されていることを表示していること、

(d) その語又は記号が、当該商標が前記の外国又はオーストラリア以外の国において登録されていることを表示する同一の又はより大きな寸法の他の語又は記号と一緒に使用されていること、又は

(e) その語又は記号が、当該外国に輸出される商品に関して使用されていること

#### 第 152 条 登録簿等への虚偽記入

何人も、次の行為を故意に行ってはならない。

- (a) 登録簿に虚偽記入をすること、
- (b) 登録簿に虚偽記入をさせること、又は
- (c) 登録簿の記入又は商標局の書類についての謄本又は抄本と偽称する書類を証拠として提出すること

刑罰：拘禁 2 年

#### 第 153 条 召喚等への不服従

(1) 次の者、すなわち、

- (a) 登録官の前に証人として出頭するよう召喚されており、かつ
  - (b) 費用に対する支払として適切な金額の提供を受けた者は、
- 召喚に応じて出頭することを怠ってはならない。

刑罰：10PU

(2) 次の者、すなわち、

- (a) 登録官から書類又は他の事物の提出を請求されており、かつ
  - (b) 費用に対する支払として適切な金額の提供を受けた者は、
- 書類又は事物の提出を怠ってはならない。

刑罰：10PU

(2A) (1) 及び (2) は、前記の者が合理的な免責事由を有している場合は適用しない。

(3) 本条に基づく違法行為は、厳格責任の適用される違法行為である。

#### 第 154 条 証拠等の提出拒否

(1) 登録官の前に証人として出頭する者は、次の行為をしてはならない。

- (a) 宣誓又は確約を拒否すること、
- (b) 回答することを合法的に請求されている質問に対して、回答を拒否すること、又は
- (c) 提出することを合法的に請求されている書類又は事物の提出を怠ること

刑罰：10PU

(1A) (1) は、前記の者が適切な免責事由を有している場合は適用しない。

(2) 本条に基づく違法行為は、厳格責任の適用される違法行為である。

#### 第 156 条 無登録者の見せかけ行為又は紹介

##### 個人

(1) ある個人は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該個人が、自らを商標弁護士として説明し若しくは見せかけ、又は説明され若しくは見せかけられるのを許容し、かつ

(b) 当該個人が登録商標弁護士でない場合

刑罰：30PU

(2) ある個人は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該個人が、自らを商標代理人として説明し若しくは見せかけ、又は説明され若しくは見せかけられるのを許容し、かつ

(b) 当該個人が登録商標弁護士、特許弁護士又は弁護士でない場合

刑罰：30PU

#### 会社

(3) ある会社は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該会社が、自らを商標弁護士として説明し若しくは見せかけ、又は説明され若しくは見せかけられるのを許容し、かつ

(b) 当該会社が登録商標弁護士でない場合

刑罰：150PU

(3A) ある会社は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該会社が、自らを商標代理人として説明し若しくは見せかけ、又は説明され若しくは見せかけられるのを許容し、かつ

(b) 当該個人が登録商標弁護士、特許弁護士又は弁護士法人でない場合

刑罰：150PU

(4) 1914年刑法第15B条に拘らず、本条に対する違法行為についての起訴は、その違法行為が行われた後、5年以内の如何なる時期にも開始することができる。

(6) 本条に基づく違法行為は、厳格責任の適用される違法行為である。

#### 第157条 商標局に関する虚偽表示

(1) 何人も、

(a) 次の行為、すなわち、

「商標局」、「商標を登録するための官庁」又は類似の趣旨の語(単独であるか他の語と共であるかを問わない)を、

(i) 自己の事務所が所在する建物に掲げること又は掲げられることを許可すること、

(ii) 自己の事務所又は業務を広告する際に使用すること、又は

(iii) 自己の事務所又は業務の説明として書類に記載することを、

行ってはならず、又は

(b) 自己の業務に関連し、上記以外の如何なる方法によっても、その事務所が商標局であるか、又は商標局と公式な関係を有するものと他人に合理的に信じ込ませるような語を使用してはならない。

刑罰：30PU

(2) 本条に基づく違法行為は、厳格責任の適用される違法行為である。

#### 第157A条 商標弁護士法人は商標部門長を有さなければならない

##### 違法行為一商標弁護士部門長欠如を通知しないこと

(1) 商標弁護士法人は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 商標弁護士部門長を有さず、かつ

(b) そのことを7日以内に指定管理人に通知しない。

刑罰：150PU

##### 違法行為一7日後に商標弁護士部門長なしで行動すること

- (2) 商標弁護士法人は、次の場合は、違法行為をしている。
- (a) 商標弁護士部門長を有さず、
  - (b) 先立つ 7 日間商標弁護士部門長を有しておらず、かつ
  - (c) 自らを商標弁護士として説明しもしくは見せかけ、又は説明され若しくはみせかけられることを許容する。

刑罰：150PU

#### **指定管理人は登録商標弁護士を選任することができる**

- (3) 商標弁護士法人が商標弁護士部門長を有さない場合は、指定管理人は、他の登録商標弁護士を書面により選任して、商標弁護士法人の商標業務を引き受けさせることができる。
- (4) 選任は、当該他の登録商標弁護士の同意を得た場合にのみすることができる。

#### **選任の効果**

- (5) (3)に基づき選任された登録商標弁護士(「選任された弁護士」)は、本法の適用上、商標弁護士法人の商標弁護士部門長とみなされる。
- (6) 2001 年法人法の適用上、
- (a) 選任された弁護士は、次の理由によってのみ商標弁護士法人の部門長となるものではない。
    - (i) 選任された弁護士が商標弁護士法人の商標業務を引き受け、かつ
    - (ii) 選任された弁護士が、本法の適用上商標弁護士法人の商標弁護士部門長とみなされる。

- (b) 指定管理人は、指定管理人が選任された弁護士を選任したという理由のみで商標弁護士法人の部門長とならない。

#### **指定管理人は商標弁護士法人を登録簿から除去することができる**

- (7) 商標弁護士法人が商標弁護士部門長を有さない場合は、指定管理人は、当該商標弁護士法人を登録簿から除去することができる。

#### **「商標業務」の意味**

- (8) 「商標業務」とは、利益を得て他の誰かのためになされる次の事項の 1 又は複数を行う。
- (a) オーストラリア又は他のどこかで商標を出願し、取得すること
  - (b) 本法又は他の国の商標法の適用上の商標出願その他の書類を作成すること
  - (c) 商標の有効性又は侵害について助言(科学的又は技術的性質の助言以外のもの)を与えること

### **第 159 条 犯罪収益法に基づく没収命令**

- (1) 公訴局長官以外の者が、正式起訴によって訴追されるべきこの部に対する違法行為に関して、他人を起訴する手続を開始した場合は、没収命令の規定を、その規定における犯罪当局(又は責任を有する当局)の処分への言及が当該手続を開始した者への言及を含んでいるものとして、適用する。
- (2) 本条においては、
- 「没収命令の規定」は、次のものを意味する。
- (c) 2002 年犯罪収益法第 2-2 部、及び
  - (d) 2002 年犯罪収益法第 2-3 部

## 第 160 条 自然人の従業者及び代理人による行為

(1) 本条は、次の違法行為の起訴に関して適用する。

(a) 本法に基づく違法行為、

(b) 本法に関連している 1914 年刑法第 6 条に基づく違法行為、又は

(c) 本法に関連している刑法典第 11.1 条、第 11.4 条又は第 11.5 条に対する違法行為

(4) 特定の行為に関するある個人の精神状態を立証する必要がある場合は、次の事項を示すことをもって足りる。

(a) 当該行為が、当該個人の従業者又は代理人によって、現実の又は明らかな権限の範囲内で従事されたこと、及び

(b) 当該従業者又は代理人がその精神状態を有していたこと

(5) ある個人の代理として、当該個人の従業者又は代理人が現実の又は明らかな権限の範囲内で従事した行為は、当該個人も従事したものとみなす。ただし、当該個人がその行為を回避するために適切な予防をし、かつ、当然の注意を払ったことを立証した場合は、この限りでない。

(6) 次の場合、すなわち、

(a) ある個人が本法による違法行為について有罪判決を受け、かつ

(b) (4) 及び (5) が制定されていなかったならば当該個人がその違法行為について有罪判決を受けることがなかった筈である場合は、

当該個人は、その違法行為のために拘禁刑に処せられることはない。

(7) 本条において、

「行為に従事する」には、行為に従事しないこと又は従事を拒絶することが含まれる。

ある者に関する「精神状態」は、次のものを含む。

(a) その者の知識、意図、意見、確信又は意志、及び

(b) その者の意図、意見、確信又は意志の理由

## 第 15 部 団体商標

### 第 161 条 この部の目的

この部は、

- (a) 団体商標を定義し、かつ
- (b) 商標に関する本法の規定を、何れの範囲で、かつ、どのような修正又は追加を付して、団体商標に適用するかを規定する。

### 第 162 条 団体商標とは何か

「団体商標」とは、団体の構成員が業として取引又は提供する商品又はサービスに関して、その商品又はサービスを、その団体の構成員ではない者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されるか又は使用が予定される標識をいう。

### 第 163 条 本法の適用

(1) この部に従うことを条件として、商標に関する本法の規定(第 10 部—商標の譲渡及び移転を除く)を団体商標に適用するものとし、適用の方法は、次の通りとする。

- (a) 商標への言及は、団体商標への言及を含んでいるものとし、また
- (b) 商標登録のための行為をする者への言及は、団体商標登録のための行為をする団体への言及を含んでいるものとし、また
- (c) ある者によって登録された商標への言及は、ある団体によって登録された団体商標への言及を含んでいるものとする。

(2) 本法の適用上、

- (a) 団体商標登録出願人である団体の構成員による団体商標の使用は、出願人による団体商標の使用であるとみなし、また
- (b) 団体商標の登録所有者である団体の構成員による登録団体商標の使用は、登録所有者による団体商標の使用であるとみなす。
- (3) 第 41 条(出願人の商品又はサービスを識別しない商標)は、出願人への言及が団体商標登録を出願した団体の構成員への言及であるものとして、団体商標に適用する。

### 第 164 条 登録出願

団体商標の登録出願は、その団体商標が属している団体がしなければならない。

### 第 165 条 登録団体商標によって与えられる権利についての制限

団体商標の登録名義人である団体の構成員は、その団体の他の構成員が団体の規約(もしあれば)に従って団体商標を使用することを妨げる権利を有さない。

### 第 166 条 団体商標の譲渡等

団体商標は、譲渡又は移転することができない。

### 第 167 条 団体商標の侵害

団体商標の登録名義人である団体による、団体商標侵害に対して救済を求める訴訟において

は、その団体は、損害賠償を請求するに際し、侵害の結果として団体の構成員が被った又は負担している損害又は利益の喪失を考慮に入れることができる。

## 第 16 部 証明商標

### 第 168 条 この部の目的

この部は、

- (a) 証明商標を定義し、
- (b) 商標に関する本法の規定を、何れの範囲で、かつ、どのような修正又は追加を付して、証明商標に適用するかを規定し、また
- (c) 証明商標の規制に関する委員会の役割の概要を定める。

### 第 169 条 証明商標とは何か

「証明商標」とは、次の商品又はサービス、すなわち、

- (a) 業として取引又は提供され、かつ
- (b) ある者(「証明商標の所有者」)又はその者によって承認された他の者が、(商品の場合は)原産地、原料又は製造方法を含め、品質、精度又はその他の特徴について証明したものを、業として取引又は提供されるが前記の証明を受けていない他の商品又はサービスから識別するために使用されるか又は使用が予定される標識をいう。

### 第 170 条 本法の適用

この部に従うことを条件として、商標に関する本法の規定(第 8 条, 第 26 条, 第 27 条(1) (b), 第 33 条, 第 34 条, 第 41 条, 第 121 条, 第 127 条, 第 9 部—不使用による登録簿からの商標の抹消及び第 17 部—防護商標, を除く)を証明商標に適用するものとし、適用に際しては、商標への言及は証明商標への言及を含んでいるものとみなす。

### 第 171 条 証明商標の登録によって与えられる権利

第 20 条を、(1)が抹消され、次の規定に代えられたものとして、証明商標に関して適用する。

「(1) 証明商標が登録された場合は、その登録所有者は、この部に従うことを条件として、当該証明商標の登録に係わる商品及び／又はサービスに関し、当該証明商標を使用し、かつ、他の者にその使用を許可する排他権を有する。ただし、登録所有者は、証明商標の使用を規制する規約に従っている場合に限り、その証明商標を使用することができる。」

### 第 172 条 証明商標の使用を許可された者の権利

登録証明商標の登録所有者が、他の者(「承認使用者」)に証明商標の登録に係わる商品又はサービスに関して証明商標を使用することを許可したときは、承認使用者は、当該証明商標の使用を規制する規約に従い、前記の商品又はサービスに関して当該証明商標を使用する権利を有する。

### 第 173 条 証明商標の使用を規制する規約

(1) 証明商標登録の出願をした者は、規則に従って、証明商標の使用を規制する規約の写しを提出しなければならない。規約の写しは、第 27 条(2)に規定する書類に対する追加として、提出しなければならない。

(2) 前記の規約には、次の事項を明記しなければならない。

- (a) 証明商標の適用に関して商品及び／又はサービスが満たさなければならない要件(「証明要件」),
  - (b) 商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かを決定するための手順,
  - (c) ある者が, 商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かを評価することを承認される者(「承認証明者」)になるために有さなければならない特性,
  - (d) 証明商標の所有者又は承認使用者である者が, 商品及び／サービスに関して証明商標を使用するために満たさなければならない要件,
  - (e) 証明商標の所有者又は承認使用者である者による証明商標の使用に関するその他の要件,
  - (f) 商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かに関する紛争の解決手順, 及び
  - (g) 証明商標に関連するその他の問題に関する紛争の解決手順
- (3) 規約は, 委員会が含めるよう要求したその他の事項も含まなければならない。
- (4) 規約は, 委員会が含めることを許可したその他の事項も含むことができる。

#### **第 174 条 登録官は書類を委員会に送付しなければならない**

登録官は, 規則に従って, 出願に関連する所定の書類を委員会に送付しなければならない。

#### **第 175 条 委員会による証明書**

- (1) 委員会は, 第 174 条に基づいて受領した出願及び書類を, 規則に従って検討しなければならない。
- (2) 委員会が次の事項, すなわち,
- (a) ある者が承認証明者になるために有さなければならない特性が, 商品及び／又はサービスが証明要件を満たしているか否かをその者に適格に評価させるのに十分であること, 及び
  - (b) 第 173 条にいう規約が,
    - (i) 公衆の不利益にならず, かつ
    - (ii) 本号の適用上規定された基準に鑑みて満足できるものであること,
- を認めた場合は, 委員会はその旨の証明書を交付し, また, 登録官にその写しを送付しなければならない。委員会はまた, 規約の認証謄本を登録官に送付しなければならない。
- (3) 委員会は, 委員会が必要であると考える場合は, 出願人に規約の修正又は変更を要求することができる。
- (4) 委員会が(2)に記載したことを認めない場合は,
- (a) 委員会は出願人及び登録官に対し書面をもって, 証明書を交付しない旨の決定を通知しなければならない, かつ
  - (b) 登録官はその事項を, 規則に従って公報に公告しなければならない。
- (5) 証明書の交付を拒絶する旨の委員会の決定に対しては, 行政不服審判所に再審理の申請をすることができる。

#### **第 176 条 出願の受理又は拒絶**

- (1) 登録官は, 次の場合は出願を受理しなければならない。
- (a) 出願が本法に従ってなされた場合,
  - (b) 出願を拒絶する理由がない場合, 及び

(c) 委員会が第 175 条 (2) に基づいて証明書を交付した場合

それ以外の場合は、登録官は、出願を拒絶しなければならない。

(1A) ただし、登録官は、(1) (a) 及び (b) の条件の 1 又は両方が満たされないという理由のみで出願を拒絶する前に、出願人に聴聞の機会を与えなければならない。

(2) 登録官は、条件又は制限を付して、出願を受理することができる。

(3) 登録官は、

(a) 自己の決定を書面により出願人に通知しなければならない、かつ

(b) その決定を公報に公告しなければならない。

### 第 177 条 出願拒絶又は登録異議申立の追加理由－証明商標が証明商品又はサービスを識別しない

(1) 次の事項、すなわち、

(a) 証明商標の登録出願を拒絶すること、又は

(b) 証明商標の登録に異議申立をすること、

ができる他の全ての理由に加え、その商標が、出願人又は承認証明者によって証明される商品又はサービスを、そのような証明を受けていない商品又はサービスから識別する能力を有していない場合は、出願は拒絶されるか、又は登録に対して異議申立をすることができる。

(2) 証明商標が、出願人又は承認証明者によって証明された商品又はサービスを前記の通りに識別する能力を有するか否かを決定するに際し、登録官は、次の事項を考慮しなければならない。

(a) 証明商標がその商品又はサービスを識別するのに本質的に適合している程度、又は

(b) 証明商標が、その使用又はその他の状況により、その商品又はサービスを識別するのに適合するようになってきている程度

### 第 178 条 規約の変更

(1) (2) に従うことを条件として、登録証明商標の使用を規制する規約は、規則に従って変更することができる。

(2) 規約は、委員会の承認を受けることなしに変更することができない。

(3) 委員会は、変更を承認する決定をする前に、変更に係わる規約について次の事項を認めなければならない。

(a) 公衆の不利益にならないこと、及び

(b) 第 175 条 (2) (b) の適用上規定された基準に鑑みて満足できるものであること

(4) 委員会は、規則に従って、規約の変更を承認する又は承認しない旨の決定を通知しなければならない。

(5) 規約の変更を承認する又は変更を承認しない旨の委員会の決定に対しては、行政不服審判所に再審理の申請をすることができる。

### 第 179 条 登録官は規約を公告しなければならない

登録官は、規則に従って、証明商標の使用を規制する規約を公告しなければならない。

### 第 180 条 登録証明商標の譲渡

- (1) 登録証明商標は、委員会の同意を得た場合に限り、譲渡することができる。
- (2) 登録証明商標の譲渡に関して委員会の同意を求める申請は、規則に従っていなければならない。
- (3) 委員会は、同意を与えるか否かを決定するに当たっては、規則に基づいて規定されている事項を考慮しなければならない。
- (4) 同意を拒絶する旨の委員会の決定に対しては、行政不服審判所に再審理の申請をすることができる。

### 第 180A 条 無登録証明商標の譲渡

- (1) 次の場合、すなわち、
  - (a) 証明商標の登録の出願がされており、かつ
  - (b) 出願の写しが委員会に送付されているが、当該証明商標が未だ登録されていない場合は、当該証明商標は、委員会の同意を得た場合に限り、譲渡することができる。
- (2) 証明商標の譲渡に関して委員会の同意を求める申請は、規則に従っていなければならない。
- (3) 委員会は、同意を与えるか否かを決定するに当たっては、規則に基づいて規定されている事項を考慮しなければならない。
- (4) 同意を拒絶する旨の委員会の決定に対しては、行政不服審判所に再審理の申請をすることができる。

### 第 181 条 裁判所命令による登録簿の更正

- (2) 所定の裁判所は、証明商標に関する第 8 部第 2 節に基づく権限に加え、被害者から申請があったときは、次の理由に基づき、証明商標の登録を取り消すこと又は証明商標に関する登録簿の記入を抹消若しくは補正することによって登録簿を更正するよう命じることができる。
  - (a) 登録所有者又は承認証明者が既に、その商標の登録に係わる商品及び／又はサービスに関して証明をする権限を失っていること、
  - (b) 証明商標の使用を規制する規約が公衆にとって有害であること、又は
  - (c) 登録所有者又は承認使用者が、証明商標の使用を規制する規約の規定に従わなかったこと
- (3) 所定の裁判所への申請については、登録官及び委員会に届け出なければならない。
- (4) 裁判所が登録官に出頭するよう指示した場合を除き、登録官は自己の裁量において、裁判所に出頭し、審理を受けることができる。
- (5) 裁判所が委員会に出頭するよう指示した場合を除き、委員会の代表はその裁量において、裁判所に出頭し、審理を受けることができる。
- (6) 本条に基づいて裁判所が出した命令の写しは、登録官に送付されなければならない、かつ、登録官はその命令に従わなければならない。

### 第 182 条 裁判所命令による規約の変更

- (1) 所定の裁判所は、被害者からの申請があったときは、証明商標の使用を規制する規約を

変更するために、裁判所が適切と考える命令を出すことができる。

(2) 所定の裁判所への申請については、委員会に届け出なければならない。

(3) 裁判所が委員会に出頭するよう指示した場合を除き、委員会の代表はその裁量において、裁判所に出頭し、審理を受けることができる。

(4) 本条に基づいて裁判所が出した命令の写しは、委員会に送付されなければならない。

(5) 裁判所が規約を変更するよう命じた場合は、証明商標の登録所有者は、変更後の規約の謄本であって、委員会によって真正謄本であることが証明されたものを登録官に提出しなければならない。

### **第 183 条 委員会の権限及び機能の委任**

委員会は、決議をもって、この部に基づく権限及び機能の全部又は一部を委員会の 1 構成員に委任することができる。

## 第 17 部 防護商標

### 第 184 条 この部の目的

この部は、

- (a) 一定の商標を防護商標として登録することについて規定し、また
- (b) 商標に関する本法の規定を、何れの範囲で、かつ、どのような修正又は追加を付して、防護商標に適用するかを規定する。

### 第 185 条 防護商標

- (1) ある登録商標が、その商標登録に係わる商品又はサービスの全部又は一部に関して使用されてきた程度によって、その商標が他の商品又はサービスに関して使用されたときに、当該他の商品又はサービスとその商標の登録所有者との間に関係があることを示すものとみなされる虞がある場合は、その商標は、登録所有者が出願することにより、当該他の商品又はサービスの全部又は一部に関して「防護商標」として登録することができる。
- (2) 商標は、その登録所有者が特定の商品又はサービスについてその商標を使用していないか又は使用する意思を有していない場合であっても、当該商品又はサービスに関して防護商標として登録を受けることができる。
- (3) 商標は、それが出願人の名義で特定の商品又はサービスに関して防護商標以外の商標として既に登録されている場合であっても、当該商品又はサービスに関して防護商標として登録を受けることができる。
- (4) 特定の商品又はサービスに関して防護商標として登録されている商標は、後に、登録所有者の名義で同一の商品又はサービスに関する防護商標以外の商標として登録を受けることができる。

### 第 186 条 本法の適用

この部に従うことを条件として、本法の規定(第 20 条(1)、第 27 条(1)(b)、第 41 条、第 59 条、第 121 条、第 127 条、第 9 部—不使用による商標の登録簿からの抹消及び第 16 部—証明商標、を除く)を防護商標に適用するものとし、適用に際しては、商標への言及は防護商標への言及を含んでいとみなす。

### 第 187 条 登録出願の拒絶又は登録異議申立の追加理由

次の事項、すなわち、

- (a) 防護商標としての商標登録出願を拒絶すること、又は
  - (b) 防護商標としての商標登録に異議申立をすること、
- ができる他の全ての理由に加え、次に該当する場合は、出願は拒絶されるか、又は登録に対して異議申立をすることができる。
- (c) その商標が出願人の名義で商標として登録されていないこと、又は
  - (d) 登録商標の場合—防護商標としての登録を求めている商品又はサービスについてその商標を使用することが、当該商品又はサービスと登録所有者との間に関係があることを示すものとみなされる虞がないこと

#### 第 189 条 登録官による登録の取消

登録官は、商標が防護商標の登録所有者の名義で別途登録されていない場合は、その商標についての防護商標としての登録を取り消すことができる。

## 第 17A 部 マドリッド議定書に基づく国際保護商標

### 第 189A 条 マドリッド議定書の施行規則

(1) マドリッド議定書に基づいて、オーストラリアによる義務の履行を可能にするために、又はオーストラリアにとっての利益若しくは便宜を得るために必要な事項について、規則において規定することができる。

(2) 特に(ただし、(1)を制限することなく)、規則において、次の事項について規定することができる。

(a) 商標局を通じて国際事務局に提出される国際商標登録出願を処理する手続

(b) 国際商標登録から生じる保護をオーストラリアに拡張するための請求を処理する手続

(c) 国際保護商標に対してオーストラリアにおいて与えられる保護

(d) 当該保護についての停止が生じる状況及び停止された場合に取りべき手続

(e) マドリッド議定書第 6 条に規定されている、オーストラリアの請求による国際登録の取消

(f) 国際登録を取り消すことの効力

(3) 本条の適用上制定される規則は、

(a) 本法と一致しないことがあり、また

(b) 不一致がある場合は、その範囲において、本法(他の規則又は本法に基づいて制定された他の法律文書を含む)に優先する。

(4) 本条においては、

「国際事務局」とは、世界知的所有権機関の国際事務局をいう。

商標の「国際登録」とは、国際事務局の登録簿における当該商標の登録をいう。

「マドリッド議定書」とは、1989 年 6 月 28 日にマドリッドで署名された「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」をいう。

「国際保護商標」とは、国際商標登録によって生じる保護が、規則に従ってオーストラリアにおいて拡張される商標をいう。

## 第 18 部 裁判所の管轄権及び権限

### 第 190 条 所定の裁判所

本法の適用上、次の各裁判所が所定の裁判所である。

- (a) 連邦裁判所
- (aa) 連邦巡回控訴裁判所
- (b) 各州の最高裁判所
- (c) オーストラリア首都特別地域の最高裁判所
- (d) 北部準州の最高裁判所
- (e) ノーフォーク島の最高裁判所

### 第 191 条 連邦裁判所の管轄権

- (1) 連邦裁判所は、本法に基づいて生じる事項に関して管轄権を有する。
- (2) 登録官の決定、指示又は命令に対する上訴を審理し、決定することに関する連邦裁判所の管轄権は、次の管轄権を除き、他のすべての裁判所の管轄権を排除する。
  - (a) 本法第 191A 条(2)に基づく連邦巡回裁判所、及び
  - (b) 憲法第 75 条に基づく連邦最高裁判所
- (3) 本法に対する違法行為の訴追は、連邦裁判所で開始することができない。

### 第 191A 条 連邦巡回控訴裁判所の管轄権

- (1) 連邦巡回控訴裁判所は、本法に基づいて生じる事項に関して管轄権を有する。
- (2) 登録官の決定、指示又は命令に対する上訴を審理し、決定することに関する連邦巡回裁判所の管轄権は、次の管轄権を除き、他のすべての裁判所の管轄権を排除する。
  - (a) 本法第 191 条(2)に基づく連邦裁判所、及び
  - (b) 憲法第 75 条に基づく連邦最高裁判所
- (3) 本法に対する違法行為の訴追は、連邦巡回裁判所では開始することができない。

### 第 192 条 他の所定の裁判所の管轄権

- (1) 各所定の裁判所(連邦裁判所及び連邦巡回控訴裁判所を除く)は、本法に基づいて、所定の裁判所で開始することができる訴訟又は手続に関する事項に関して管轄権を有する。
- (2) (1)によって領域の最高裁判所に与えられる管轄権は、次の事項について、憲法によって認められる範囲において与えられる。
  - (a) 商標侵害訴訟、
  - (b) 第 129 条に基づく訴訟、又は
  - (c) 本法に基づいて生じる事項であって、前記の訴訟の過程において審理し、決定することができるもの
- (3) 前記以外の場合においては、その管轄権は、訴訟又は手続が開始される時に領域に居住している自然人又は領域に主たる営業所を有している法人によって提起される訴訟又は手続に関してのみ与えられる。

### 第 193 条 管轄権の行使

第 191 条, 第 191A 条又は第 192 条に基づく所定の裁判所の管轄権は, 単独の裁判官によって行使されるものとする。

### 第 194 条 手続の移送

(1) 本法に基づいて訴訟又は手続が開始された所定の裁判所は, 如何なる段階においても, 当事者から申請があったときは, 命令をもって, その訴訟又は手続を審理し決定する管轄権を有する別の所定の裁判所にその訴訟又は手続を移送することができる。

(2) 裁判所が訴訟又は手続を別の裁判所に移送したときは,

(a) 移送する側の裁判所に提出された関連する全ての記録書類は, 移送する側の裁判所の書記官又は他の適切な事務官によって相手方裁判所に送付されなければならない, また

(b) その訴訟又は手続は,

(i) それが相手方裁判所で開始され, かつ

(ii) 移送する側の裁判所で取られた全ての処置が相手方裁判所で取られたものとして, 相手方裁判所で継続しなければならない。

(3) 本条は, 連邦裁判所と連邦巡回裁判所との間での手続の移送に関しては適用されない。

### 第 195 条 上訴

(1) 次の判決又は命令に対しては, 連邦裁判所に上訴することができる。

(a) 本法に基づく管轄権を行使した別の所定の裁判所によるもの, 又は

(b) 第 12 部に基づく訴訟に係わる他の裁判所によるもの

(2) 連邦裁判所の許可を得た場合を除き, 連邦裁判所の単独の裁判官が, 登録官の決定又は指示に対する上訴を審理し決定することができる連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所の管轄権を行使して行った判決又は命令に対しては, 連邦裁判所の大法廷に上訴することができない。

(3) 連邦最高裁判所の特別許可を得た場合は, (1)にいう判決又は命令に対し, 連邦最高裁判所に上訴することができる。

(4) 本条に別段の定めがある場合を除き, (1)にいう判決又は命令に対しては上訴することができない。

### 第 196 条 登録官は上訴の審理に出頭することができる

登録官は, 登録官の決定又は指示に対する連邦裁判所又は連邦巡回控訴裁判所への上訴の審理に出頭し, 審理を受けることができる。

### 第 197 条 連邦裁判所及び連邦巡回控訴裁判所の訴訟における聴取の権限

連邦裁判所は, 登録官の決定又は指示に対する上訴の審理に当たって, 次の事項の 1 又は 2 以上を行うことができる。

(a) 口頭, 宣誓供述書又はその他の方法に基づき, 証拠を認めること

(b) 登録官に対して証言した証人を含む証人に対する尋問又は反対尋問を許可すること

(c) 当該裁判所が指示する通りに事実問題を審理するよう命じること

(d) 登録官の決定又は指示を確認, 破棄又は変更すること

- (e) 全ての状況を考慮して当該裁判所が適切と考えた判決を下し又は命令を発すること
- (f) 一方の当事者に他方当事者の費用の支払を命じること

#### **第 198 条 所定の裁判所の業務及び手続**

規則において、本法に基づく訴訟又は手続における所定の裁判所の業務及び手続に関する規定を設けることができるものとし、それには次の内容を含めることができる。

- (a) 訴訟若しくは手続の開始又はその他の行為若しくは事柄をするための期間を定める規定、又は
- (b) 前記の期間の延長に関する規定

## 第19部 運営

### 第199条 商標局及びその支局

- (1) 本法の適用上、商標局と称される官庁を置くものとする。
- (2) 登録官は、登録官が適切と判断する1又は複数の商標局支局を設置することができる。
- (3) 登録官は、何れかの当該支局を廃止することができる。

### 第200条 商標局の印章

商標局の印章が備えられ、その印影は司法上認められなければならない。

### 第201条 商標登録官

- (1) 1の商標登録官を置くものとする。
- (2) 登録官は、本法又は他の法律(その法律に基づく規則を含む)に基づいて付与された権限及び職務を有する。

### 第202条 登録官の権限

登録官は、本法の適用上、次の事項をすることができる。

- (a) 証人を召喚すること、
- (b) 宣誓又は確約に基づく書面又は口頭による証拠を受領すること、
- (c) 書類又は物品の提出を要求すること、
- (d) 登録官に対する手続を行った者に対する費用を裁定すること、及び
- (e) 登録官の見解によりある者に注目させるべき事項を、登録官が適切と考える方法でその者に通知すること

### 第203条 登録官による権限の行使

登録官は、本法に基づく権限の行使を求める者に最初に聴聞を受ける合理的機会を与えることとなしに、その者に不利な影響を及ぼす方法でその権限を行使することができない。

### 第204条 登録官は速やかに行動すること

次の場合、すなわち、

- (a) 登録官が本法に基づいてある行為又は事柄をするよう要求されており、かつ
  - (b) 当該行為又は事柄をなすべき時期又は期間が定められていない場合は、
- 登録官は速やかに、その行為又は事柄をしなければならない。

### 第205条 商標副登録官

- (1) 少なくとも1の商標副登録官を置くものとする。
- (2) 副登録官は、登録官の指示に従うことを条件として、第206条に基づく委任の権限を除き、登録官に属する全ての権限及び職務を保有する。
- (3) 登録官の権限又は職務は、それが副登録官によって行使されたときは、登録官によって行使されたものとみなす。
- (4) 副登録官による登録官の権限又は職務の行使は、登録官による権限又は職務の行使を妨

げない。

(5) 登録官による権限又は職務の行使が、ある事項に関する登録官の意見、所信又は精神状態に依存する場合は、副登録官は、その権限又は職務を、当該事項に関する自己の意見、所信又は精神状態に基づいて行使することができる。

(6) 本法又は他の法律の規定の作用が、ある事項に関する登録官の意見、所信又は精神状態に依存する場合は、当該規定は、当該事件に関する副登録官の意見、所信又は精神状態に基づいて作用させることができる。

#### **第 206 条 登録官の権限及び職務の委任**

(1) 登録官は、署名した証書をもって、その権限又は機能の全部又は一部を、所定の職員又は所定の階級内の職員に委任することができる。

(2) 被委任者は、委任証書によって要求されている場合は、次の者の指示又は監督の下に、委任された権限又は職務を行使又は履行しなければならない。

(a) 登録官、又は

(b) (1)にいう者であって、委任証書に明記されている者

## 第 20 部 登録簿及び公式書類

### 第 207 条 登録簿

- (1) 商標登録簿は、商標局に備えるものとする。
- (2) 登録官は、本法に従って、次の事項を登録簿に記入しなければならない。
  - (a) 廃止法が廃止されたときに旧登録簿に登録されていた登録商標、証明商標、防護商標及びその他の事項についての全ての明細。ただし、商標の登録使用者に関する明細及びその他の事項を除く。
  - (b) 本法に基づいて登録することが要求されている商標、証明商標、団体商標及び防護商標の明細及びその他の全ての事項、及び
  - (c) その他の所定の事項
- (3) 2 以上の商標が連合商標として旧登録簿に記入されていた場合は、登録簿には、それらの商標を連合商標と指定する同等の記入は行わない。
- (4) (2) (a) に基づいて登録簿に記入された全ての明細は、1996 年 1 月 1 日に記入されたものとみなす。

### 第 208 条 登録簿はコンピュータによって維持管理することができる

- (1) 登録簿は、その全部又は一部についてコンピュータを使用して維持管理することができる。
- (2) 登録簿を維持管理するためにコンピュータを使用して行った明細又はその他の事項の記録は、登録簿における記入であるとみなす。

### 第 209 条 登録簿の閲覧

- (1) 登録簿は、商標局の就業時間中、何人も商標局において閲覧することができるようにしなければならない。
- (2) 登録簿又は登録簿の一部がコンピュータを使用して維持管理されている場合において、登録簿又は登録簿の一部を閲覧しようとする者に、登録簿又は登録簿の一部に記録されている明細又はその他の事項を画面で読むか又はプリントアウトを入手することを可能にするコンピュータ端末に対するアクセスを認めたときは、(1) が満たされる。

### 第 210 条 証拠—登録簿

- (1) 登録簿は、そこに記入されている明細又はその他の事項についての一応の証拠である。
- (2) 真正の記録又は抄本であると登録官によって認証された登録簿の謄本又は抄本は、何れの手続においても原本であるものとして認められる。
- (3) 登録簿又は登録簿の一部がコンピュータを使用して維持管理されている場合は、登録簿又は登録簿の当該部分に含まれている明細の全部又は一部のコンピュータによる記録を書面で複製したものであると登録官によって認証された書類は、何れの手続においてもそれらの明細の証拠として認められる。
- (4) 本条は、PPSA 約定担保権に関して登録簿に記入される明細又はその他の事項の何れについても適用しない。

## 第 211 条 証拠書類の認証謄本

(1) 登録官が署名した証明書であって、次の事項を記載したものは、記載された事項についての一応の証拠である。

(a) 本法又は廃止法によって実行することが要求されていたか又は許可されていた事柄が、特定の日に実行されたか若しくは実行されなかったこと又は特定の日までに実行されていたか若しくは実行されていなかったこと、又は

(b) 本法又は廃止法によって禁止されていた事柄が、特定の日に実行されたか若しくは実行されなかったこと又は特定の日までに実行されていたか若しくは実行されていなかったこと、又は

(c) ある書類が、特定の日に又は特定の期間中、商標局において公衆の閲覧に供されたこと

(2) 商標局が保有している書類の謄本又は抄本であって、真正の謄本又は抄本であると登録官によって認証されたものは、何れの手続においても原本であるものとして認められる。

## 第 21 部 雑則

### 第 1 節 出願及びその他の書類

#### 第 212 条 出願等の作成及び署名

本法に基づいてある者が作成し又は署名することが要求又は許可されている出願，通知又は請求は，その者に代わって，他の者が作成又は署名することができる。

#### 第 213 条 書類の提出

書類は，次の通り商標局へ提出することができる。

- (a) 商標局又は何れかのその支局(あれば)に持参するか又は郵送することにより，又は
- (b) その他所定の手段により

#### 第 214 条 出願等の取下

- (1) 出願，通知又は請求を提出した者は，それが登録官によって検討されている間はいつでも，規則に従って取り下げることができる。
- (2) 次の場合，すなわち，
  - (a) ある者が出願，通知又は請求を提出する根拠とした権利又は利害が他人に帰属し，かつ
  - (b) 当該他人がその権利又は利害が自己に帰属していることを書面により登録官に届け出た場合は，当該他人は，(1)に規定した出願，通知又は請求を取り下げることができる。

#### 第 215 条 送達宛先

- (1) 出願，通知又は請求を提出した者の送達宛先は，次の通りとする。
  - (a) 出願，通知又は請求に記載されている送達宛先，又は
  - (b) その者が，その後登録官に書面をもって他の宛先を届け出たとき—当該他の宛先
- (2) 次の場合，すなわち，
  - (a) 商標が登録されたとき，又は
  - (b) ある者が登録商標に関して有する利害又は権利の主張が登録簿に記録されたときは，登録官は，登録所有者又は前記の者の送達宛先として，次の宛先を登録簿に記入しなければならない。
    - (c) (d)が適用されない場合—(1)に基づき，登録所有者又は前記の者によって登録官に届け出られた，又は最後に届け出られた宛先，又は
    - (d) 登録官が商標を登録するか又は利害若しくは権利についての主張を記録する前に，登録所有者又は前記の者が登録官に書面により，その送達宛先として別の宛先を届け出たとき—その別の宛先
  - (3) 登録商標の登録所有者又は商標に関する利害若しくは権利の主張が登録簿に記録されている者は，登録官に対して書面により，自己の送達宛先の変更を届け出なければならず，また，登録官はそれに応じて，登録簿を補正しなければならない。
- (4) 送達宛先であって，
  - (a) 登録商標の登録所有者，又は
  - (b) 商標に関する利害又は権利の主張が登録簿に記録されている者，

に関するものは、その時々において、登録所有者又は前記の者の送達宛先として登録簿に記載されている宛先とする。

- (5) 送達宛先は、オーストラリア又はニュージーランド国内の宛先でなければならない。
- (6) 本法がある者に対して書類を送達、引渡又は送付すべきことを規定している場合は、
  - (a) その者に送達宛先がある場合―書類をその者の送達宛先に所定の方法で提供、授与又は送信することができ、又は
  - (b) その者が送達宛先を有していない場合―書類をその者のオーストラリア又はニュージーランド国内での代理人に提供するか又は登録官が知っているその者のオーストラリア又はニュージーランド国内の宛先に所定の方法で送信することができる。
- (7) (6)は、1901年法律解釈法第28A条の作用に影響を及ぼさない。
- (8) 規則において指定される時期以後においては、本条における、宛先への言及は、電子アドレスについての言及を含む。
- (9) (8)に基づいて指定される時期は、その規則が、2003年法律制定法(Legislation Act)に基づいて登録される日より後でなければならない。
- (10) 本条の適用上、電子アドレスがオーストラリアに存在しているか否かの問題は、施行規則に従って決定されるものとする。
- (11) 本条の適用上、電子アドレスがニュージーランドに存在しているか否かの問題は、その規則に従って決定されるものとする。

#### 第216条 名称変更

- (1) 出願、通知又は請求を提出した者の名称に変更があった場合は、その者は、登録官に対して書面により、その変更を届け出なければならない。
- (2) 次の者、すなわち、
  - (a) 登録商標の登録所有者、又は
  - (b) 商標に関する利害又は権利の主張が登録簿に記載されている者、の名称に変更があった場合は、登録所有者又は前記の者は、登録官に対して書面により、その変更を届け出なければならない。登録官は、それに応じて登録簿を補正しなければならない。

#### 第217条 出願人等の死亡

- (1) 商標登録出願人がその出願について登録が認められる前に死亡した場合は、その法定代理人が出願手続を続けることができる。
- (2) 登録官が、商標が登録された後の何れかの時点で、商標の登録名義人が登録の認められる前に死亡していた(又は法人の場合は、存続しなくなった)ことを認めた場合は、登録官は、登録簿に記入された者の名義を商標の登録所有者となるべき者の名義に代えることによって、登録簿を補正することができる。

#### 第217A条 商標に関する所定の書類を公衆の閲覧に供することができるようにすること

- (1) 登録官は、商標に関連する所定の書類が商標局において保管されている間は、当該商標の登録出願の明細が第30条に基づいて公告された時又はその後、公衆の閲覧に供することができるようにしなければならない。
- (2) ある書類が、第226A条に基づく要件の対象である情報を含んでいないという事実を参照

することにより、全部又は一部について(1)の適用上の所定の書類であるということが出来る。これは、(1)の適用上の所定の書類とすることができる方法を制限するものではない。

## 第2節 登録官又は裁判所に対する手続

### 第218条 登録商標の説明

登録商標に関する起訴、告発、訴答又は法的手続においては、その商標は、登録番号によって特定することができる。商標を複製又は説明する必要はない。

### 第219条 取引慣習の証拠性

商標に関する訴訟又は手続においては、他人が合法的に使用している関連の取引慣習及び関連する商標、商号又は外装についての証拠を認める。

### 第220条 登録官に対する手続に係わる当事者の死亡

登録官に対する手続の係属中にその当事者が死亡した場合は、登録官は、

- (a) 死亡した者の利害が他の者に移転されていることを認めた場合は、請求により、当該他の者をその手続において死亡した者に代替させることができ、又は
- (b) 死亡した者の利害が生存当事者によって十分に代表されていると認めた場合は、代替することなしに、その手続を続行するよう許可することができる。

### 第221条 登録官によって裁定される費用

- (1) 登録官は、自己に対してされた手続の当事者に対し、規則に定める事項に関する費用を規則に定める額において裁定することができる。
- (2) 費用を得ようとする者は、規則に従って、登録官に申請しなければならない。
- (3) 一方の当事者が他方当事者の費用を支払うよう命令された場合は、その費用は、前者が後者に支払うべき金銭債務として、管轄権を有する裁判所において回収することができる。

### 第222条 費用の担保

オーストラリアにおいて居住せず、事業も行っていない者が、

- (a) 第52条又は第224条(6)に基づいて、異議申立書を提出し、又は
- (b) 第9部に基づいて、商標を登録簿から抹消するよう登録官に申請した場合は、登録官は、その者に手続費用に係わる担保の提供を要求することができ、また、担保が提供されなかった場合は、その手続を却下することができる。

## 第3節 通則

### 第223条 手数料

- (1) 規則において、本法の適用上納付されるべき手数料について規定することができ、また、行為の実行に関し、その実行時期によって、異なる手数料を定めることができる。
- (2) 所定の手数は、規則に従って納付されるものとする。
- (3) 規則において、規則に従って手数料を納付しなかったことの(本法の適用上の)帰結を規

定することができる。

(4) 特に、規則において、本法の適用上、次の事項を規定することができる。

(a) ある行為を行うための手数料が規則に従って納付されない場合は、当該行為は実行されていない又は実行されなかったものとみなすこと、又は

(b) ある書類を提出するための手数料が規則に従って納付されない場合は、当該書類は提出されていない又は提出されなかったものとみなすこと、又は

(c) ある商標の登録出願手数料が規則に従って納付されない場合は、当該出願は失効する又は失効したものとみなすこと

(5) (4)は(3)を制限するものではない。

### **第 223A 条 行為を実行するために別途規定した期間の終了後に商標局が再開したときの行為の実行**

(1) ある行為の遂行に関して本法(本条を除く)に規定する期間の最終日が商標局又はその支局の非就業日である場合は、その行為は、所定の事情により商標局又は支局の翌就業日に遂行することができる。

(2) 本条の適用上、商標局又はその支局は、次の日に就業していないとみなす。

(a) 規則により、商標局又は支局の非就業日と宣言されている日、又は

(b) 所定の者が、所定の方法で公告された書面により、商標局又は支局の非就業日と宣言している日

#### **宣言**

(3) (2) (a)又は(b)にいう宣言は、州又は領域の法律により又は基づいてある日が公休日と宣言されることを参照することにより、当該日を特定することができる。これは、宣言が当該日を特定することのできる方法を制限するものではない。

(4) (2) (b)にいう宣言は、

(a) 当該日の前、当日又は後に行うことができ、また

(b) 法律文書ではない。

#### **他の法律との関係**

(5) 本条は、本法の残りの規定に拘らず、効力を有する。

(6) 1901年法律解釈法第36条(2)は、本条(1)にいう行為に関しては適用されない。

#### **所定の行為の除外**

(7) 本条は、所定の行為には適用されない。

### **第 224 条 期間延長**

(1) 本法によって、一定の期間内に実行するよう要求されている関連の行為が、次の何れかの者の誤り又は遺漏のためにその期間内に実行されないか又は実行することが不可能な場合は、登録官は、その行為を実行するための期間を延長しなければならない。

(a) 登録官若しくは副登録官、又は

(b) 職員、又は

(c) 商標局のために役務を提供する者又は提供予定の者

(2) 次の理由、すなわち、

(a) 当事者又はその代理人の誤り又は遺漏のために、又は

- (b) 関係当事者の制御の及ばない状況のために、  
本法によって、一定の期間内に実行することが要求されている関連の行為が、その期間内に実行されないか又は実行することが不可能な場合は、登録官は、関係当事者が規則に従って行った申請に基づいて、その行為を実行するための期間を延長することができる。
- (3) 次の場合、すなわち、
- (a) ある者が本法によって一定の期間内に実行するよう要求されている関連の行為が、その期間内に実行されないか又は実行することが不可能であり、かつ
- (b) 登録官が、その者が規則に従って行った申請に基づいて、その期間延長を正当化する特別な状況が存在するという意見を有する場合は、  
登録官は、その行為を実行するための期間を延長することができる。
- (3A) 登録官が商標の登録を撤回した場合は、同人は、当該商標の登録出願に関連して、本法によって一定の期間内に実行するよう要求されている関連の行為を実行するための期間を延長することができる。
- (4) 関連の行為を実行するために許可されている期間は、その期間の満了の前後に拘らず、延長することができる。
- (5) (2)又は(3)に基づいて3月超の期間延長の申請があった場合は、登録官は、その申請を公報に公告しなければならない。
- (6) 何人も、前記申請の承認に対して所定の異議申立をすることができる。
- (7) 関連の行為を実行するための期間を延長しない旨の登録官の決定に対しては、行政不服審判所に再審理の申請をすることができる。
- (8) 本条において、「関連の行為」は、次の事項を意味する。
- (a) 商標に関してされる(所定の行為以外の)全ての行為、
- (b) (所定の書類以外の)全ての書類の提出、又は
- (c) (裁判手続以外の)全ての手続

## 第 225 条 条約国

- (2) 次の場合、すなわち、
- (a) 2以上の条約国の間に存在している条約に基づいて、これら条約国の1でされた商標登録出願はこれら条約国の別の国でされた出願と同等である旨を規則が宣言しており、かつ
- (b) 商標登録出願がこれら条約国の1でされた場合は、  
本法の適用上、商標登録出願は、他の条約国において、又は(場合により)他の複数の各条約国においてもされたものとみなす。
- (3) 次の場合、すなわち、
- (a) ある条約国の法律に基づき、その条約国以外の国でされた商標登録出願は当該条約国でされた出願と同等である旨を規則が宣言しており、かつ
- (b) 商標登録出願が前記の他の国でされた場合は、  
本法の適用上、商標登録出願は、当該条約国においてもされたものとみなす。

## 第 226 条 公報等の発行

- (1) 登録官は、自己が定める一定の間隔において、次の内容を含む商標公報を(電子的に又はその他の方法で)発行しなければならない。

- (a) 本法によって公報に公告するよう要求されている事項、及び
- (b) 登録官が適切と考えるその他の事項
- (3) 登録官は、自らが適切と考える商標に関する書類を作成し、(電子的に又はその他の方法で)発行し、かつ販売することができる。

#### 第 226A 条 商標局が保有する情報の秘密の取扱の要件

- (1) 規則に従って、登録官は次の事項を行うことができる。
  - (a) 提出された又は提出される書類の特定の情報が、商標に関連して、商標局において秘密に保管されることを要求すること、
  - (b) ある要件を、特定の条件及び/又は制限の対象とすること、及び
  - (c) 当該の要件、条件又は制限の変更又は撤回をすること
- (2) 規則において、本条に基づく要件又は当該要件の条件又は制限の作成、変更又は撤回に関連して従うべき手順を定めることができる。
- (3) 要件が本条に基づいて書面で作成された場合は、当該要件は法律文書ではない。

#### 第 226B 条 一定の手続は成立しないこと

登録官、副登録官又は職員で、本法により公表し又は別途利用可能にするよう要求され又は許可される情報を、合理的にかつ善意で公表し又は別途利用可能にする者に対しては、如何なる刑事又は民事訴訟又は手続も成立しない。

#### 第 227 条 決定の行政不服審判所による再審理に関する通知

- (1) 本法の規定に基づき、ある者に属する決定について行政不服審判所に再審理の申請をすることができる場合は、
  - (a) その者は、当該決定についての通知書を、それによって影響を受ける者に送付しなければならない、かつ
  - (b) 通知には、その決定によって自己の利害に影響を受ける者又はその代理の者は、1975 年行政不服審判所法に従うことを条件として、その通知に係わる決定の再審理を行政不服審判所に申請することができる旨の陳述を含めなければならない。
- (2) ある決定に関して(1)に従わなくとも、その決定の効力には影響を及ぼさない。
- (3) 本条においては、「決定」は、1975 年行政不服審判所法における場合と同一の意味を有する。

#### 第 228 条 輸出貿易のための商標の使用

- (1) 次の場合、すなわち、
  - (a) 商標がオーストラリアにおいて、
    - (i) オーストラリアから輸出される商品(「輸出商品」)に対して又は関して、又は
    - (ii) オーストラリアから輸出されるサービス(「輸出サービス」)に関して、利用されているか、又は
  - (b) 前記以外の行為であって、オーストラリアにおいて業として取引又は提供される商品又はサービスに関して行われた場合は、オーストラリアにおける商標の使用を構成することになるものが、輸出商品又は輸出サービスに対してオーストラリアにおいて実行されている場

合は、本法の適用上、その商標の利用又はその他の行為は、輸出商品又は輸出サービスに関する商標の使用を構成するとみなす。

(2) (1)は、1996年1月1日前に行われた行為に対して、当該日以後に行われた行為に対する場合と同様に適用するが、次の事項については影響を及ぼさない。

(a) 前記の日前に行われた裁判所の判決、又は

(b) その判決に対する上訴についての確定

## 第 228A 条 商標弁護士の登録

(1) 指定管理人は、商標弁護士登録簿を備えなければならない。

(2) 商標弁護士登録簿は、その全部又は一部についてコンピュータを使用して維持管理することができる。

(3) 商標弁護士登録簿の全部又は一部がコンピュータを使用して維持管理されている場合は、商標弁護士登録簿の記入についての本法における言及は、コンピュータを使用して維持管理され、商標弁護士登録簿又はその一部を構成している明細の記録への言及を含んでいるものと読み替える。

### 個人の登録

(4) 指定管理人は、次に該当する個人を商標弁護士として登録しなければならない。

(a) 規則で指定され、又は規則に従って確認される資格を有し、

(b) 良好な評判、誠実性及び品性を備えており、

(c) 先立つ5年の間、所定の犯罪について有罪宣告を受けておらず、

(d) 所定の犯罪について拘禁刑の宣告を受けておらず、かつ

(e) 規則に定める他のすべての要件を満たしている者

(5) (4) (a)の適用上定められた規則に明示され、又はその規則に従って確認される資格には、委員会が行う試験に合格することを含めることができる。本項は(4) (a)を制限するものではない。

(6) (4) (c)及び(d)は、(4) (b)を制限するものではない。

### 会社の登録

(6A) 指定管理人は、次に該当する会社を商標弁護士として登録しなければならない。

(a) 少なくとも1の商標弁護士部門長を有し、

(b) 指定管理人に対し、商標弁護士として行動する意向の、承認様式による書面通知を出しており、かつ

(c) 規則に定める要件(あれば)を満たしている会社

**登録は、商標弁護士登録簿に会社の名称を記入することで成立する。**

(6B) 商標弁護士として登録された会社は、「商標弁護士法人」である。

(6C) 会社の「商標弁護士部門長」は、次に該当する個人である。

(a) 登録商標弁護士であり、かつ

(b) 有効に任命された会社の部門長である。

(7) 指定管理人がある者を商標弁護士として登録しない旨の決定を行った場合は、その者は、行政不服審判所に決定の再審理を求める申請をすることができる。

(8) 有罪判決についての本条における言及は、1914年刑法第19B条又は州若しくは領域の法律のそれに対応する規定に基づいてされる犯罪に関連する命令への言及を含む。

## 第 228B 条 商標弁護士の登録解除

商標弁護士として登録されている者の名称を、所定の方法及び所定の理由によって、商標弁護士登録簿から抹消することができる。

## 第 229 条 商標弁護士及び特許弁護士の特権

(1) 依頼人に知的所有権に係る助言を提供するという登録商標弁護士の主要な目的でなされる通信は、依頼人に法律的助言を提供するという弁護士の主要な目的でなされる通信と同様に、かつ、同程度に特権を享受する。

(1A) 依頼人に知的所有権に係る助言を提供するという登録商標弁護士の主要な目的で作成される記録又は書類は、依頼人に法律的助言を提供するという弁護士の主要な目的で作成される記録又は書類と同様に、かつ、同程度に特権を享受する。

(1B) (1)又は(1A)における登録商標弁護士への言及は、他の国又は地域の法律に基づき商標業務をすることを許可されている個人について、定められた種類の知的所有権に係る助言の提供を許可されている範囲で、その個人への言及を含む。

(2) 規則において、登録商標弁護士又は特許弁護士が、商標に関する事項に係わる依頼人の書類及び財産に関して、事務弁護士が依頼人の書類及び財産に関して有するのと同等の先取特権の権利を有することを定めることができる。

(3) 「知的所有権に係る助言」とは、次のものに関する助言をいう。

- (a) 特許,
- (b) 商標,
- (c) 意匠,
- (d) 植物育成者権, 又は
- (e) その他関係事項

(4) 本条における如何なる規定も、登録商標弁護士が裁判所から交付され若しくは裁判所に提出すべき書類を作成し、又は裁判所において業務を行い若しくは手続を履行することを許容するものではない。

## 第 229A 条 指定管理者は ASIC に情報を開示することができる

指定管理人は、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)に対し、次の情報(1988年プライバシー法の意味における個人情報を含む)を開示することができる。

- (a) 委員会の職務に関連するもの、及び
- (b) 指定管理人が、商標弁護士法人に関し、職責の遂行又は権限の行使の結果として取得したもの

## 第 230 条 詐称通用訴訟

(1) (2)に規定する場合を除き、本法は、詐称通用に関する法律に影響を及ぼさない。

(2) 被告がある登録商標を使用することから生じる詐称通用訴訟において、

(a) 被告がその商標の登録所有者又は許諾使用者であり、かつ

(b) その商標が原告の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である場合は、被告が裁判所に次の事項を認めさせた場合は、被告に対して損害賠償を裁定することができる

ない。

(c) 被告がその商標の使用を開始した時、原告の商標が使用されていたことを知らず、かつ、その事実を発見する合理的な手段を有していなかったこと、及び

(d) 被告が原告の商標の存在及び内容を知った時、被告は直ちに、原告が商標を使用していた商品又はサービスに関して、その商標の使用を取り止めたこと

## 第 231 条 規則

(1) 総督は、次の事項について規則を制定することができる。

(a) 本法によって規定することが要求され又は許可された事項について規定すること又は

(b) 本法を遂行し又は本法を施行するために規定することが必要又は便宜である事項について規定すること、又は

(c) 商標局又はその支局に関する業務の運営のために規定することが必要又は便宜である事項について規定すること

(2) (1)を限定することなく、規則において次の事項を規定することができる。

(a) 規則に基づいてされた登録官の決定に対する上訴について規定すること、

(b) 本法に基づいて提出された出願、通知又は請求を裏付ける制定法上の宣言(司法手続外誓約)をするよう要求すること、

(c) 未成年又は身体的若しくは精神的障害のために宣言をすることができない又はある行為を実行することができない者の代理として、本法に基づいて宣言をし又はその行為を実行することについて規定すること、

(d) 本法に基づいて納付された手数料の全部又は一部を、特定の状況において、返還することについて規定すること、

(e) 特定の部類の人について、手数料納付の全部又は一部を軽減又は免除することについて規定すること、

(f) 登録官に対する手続における証人又は参加人に支払うべき費用及び手当について規定すること、

(g) 登録官に対し次の事項について権限を付与すること

(i) 第 9 部に基づいて登録簿から商標を抹消することを申請する者に対し、特定の状況において、その手続から生じる費用についての担保を提供するよう要求すること、

(ii) 担保が提供されない場合は、その申請の手続を進めないこと、及び

(iii) 担保として提供されたが、申請人に裁定された費用に充当されなかった額を申請人に返還すること、

(ha) 登録商標弁護士の職業行動及び当該職業の実務に関する管理について規定すること並びにその目的で、次の事項の全部又は一部について及び関連して、規則を制定すること

(i) 登録商標弁護士をその職業行動に関して、告訴すること及び告発を審理すること

(ia) 委員会が随時定める実務基準を参照して、登録商標弁護士の職業行為を評価すること

(ii) 登録商標弁護士に刑罰を科すこと(懲戒処分及び登録の停止又は取消を含む)

(iii) 証人を喚問すること

(iv) 人に宣誓(口頭であるか他の方法によるかを問わない)による証言を要求すること

(v) 証言する者に宣誓(口頭であるか他の方法によるかを問わない)させること、及び

- (vi) 人に書類又は物品の提出を要求すること、
  - (i) 規則に対する違反行為の刑罰として 10PU を超えない範囲で罰金について規定すること、
  - (j) 廃止法の廃止及び本法の施行のために必要又は便宜である、経過的又は必然的規定を制定すること、及び
  - (k) 本法の特定の目的のために、廃止法に基づいて制定された規則に(所定の変更を加え)引き続き効力を有するよう規定すること
- (3) (1)を制限することなく、第 52 条及び第 92 条に基づく異議申立に関する事項は、次を含めて、規則により規定することができる。
- (a) 異議申立に関する書類の提出及び送達についての規則
  - (b) 異議申立に関して提出された書類の修正についての規則
  - (c) 登録官が異議申立を却下することができる事情
  - (d) 規則に基づいてなされた登録官の決定についての行政不服審判所による再審理の規定

### **第 231A 条 2011 年タバコプレーンパッケージング法に関する規定の規則を制定できる**

- (1) 次のものに関して、2011 年タバコプレーンパッケージング法及び同法に基づいて制定された規則の施行の効力に関する規定の規則を制定することができる。
- (a) 本法の規定、又は
  - (b) 次の規則を含む、本法に基づいて制定された規則
    - (i) 本法の規定を適用する規則、又は
    - (ii) 本法の規定を修正した形で適用する規則
  - (2) (1)を制限することなく、本法の規定又は本法に基づいて制定された規則に関して、ある事柄を次のものと扱う又はみなすことによることを含め、同項の適用上制定される規則は、2011 年タバコプレーンパッケージング法及び同法に基づいて制定された規則の施行の効力を明確にし、又は述べることができる。
    - (a) 生じている又は生じていないもの
    - (b) 事実である又は事実でないもの
    - (c) 特別な効果を有している、又は有していないもの
  - (3) (1)の適用上制定される規則は、
    - (a) 本法と矛盾することができ、かつ
    - (b) 矛盾する範囲内で、本法(本法に基づいて制定されたその他の規則又はその他の法律文書を含む)に勝る。

## 第 22 部 廃止及び経過

### 第 1 節 廃止

#### 第 232 条 廃止

1955 年商標法は廃止する。

### 第 2 節 廃止法に基づいて登録された標章

#### 第 233 条 本法に基づく自動登録

(1) 1996 年 1 月 1 日直前に旧登録簿 A 部若しくは B 部又は A 部及び B 部の両方に登録されていた商標は全て、本法の適用上、登録商標となる。

(2) 1996 年 1 月 1 日直前に旧登録簿 C 部に証明商標として登録されていた商標は全て、本法の適用上、登録証明商標となる。

(3) 1996 年 1 月 1 日直前に旧登録簿 D 部に防護商標として登録されていた商標は全て、本法の適用上、防護商標として登録される。

#### 第 234 条 7 年後に確定する登録

(1) 本条は、次のものに適用する。

(a) 登録商標であって、

(i) 1996 年 1 月 1 日直前に旧登録簿 A 部に登録されており、かつ

(ii) 前記の日以後、登録が停止されたことがないもの、及び

(b) 登録商標であって、

(i) 旧登録簿 A 部へのその登録出願が廃止法に基づいて受理されており、1996 年 1 月 1 日直前になお係属しており、かつ

(ii) 前記の日以後、登録が停止されたことがないもの

(2) 如何なる法的手続においても、

(a) (1) (a) にいう商標の廃止法に基づく原登録、又は

(b) (1) (b) にいう商標の本法に基づく原登録は、

その商標の登録日から 7 年後には、全ての点において有効であるとみなす。ただし、次の事実が証明されたときは、この限りでない。

(c) 原登録が詐欺によって取得されたこと、

(d) その商標の登録が廃止法第 28 条に違反すること、又は

(e) その商標が、その手続の開始時に、商標の使用に係わる登録所有者の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別していなかったこと

#### 第 235 条 登録の存続期間

既存登録標章の登録は、廃止法が廃止されなかったならば廃止法に基づいて満了したことになる日に満了する。

### 第 236 条 更新

- (1) 第 7 部第 2 節は、既存登録標章の登録更新について適用する。
- (2) 登録官が 1996 年 1 月 1 日前に、その日以降に満了する商標登録を(廃止法第 69 条に基づいて)14 年間更新していた場合は、
  - (a) その更新は、本法の適用上、効力を有さず、また
  - (b) 登録官は、当該商標登録を、その登録が更新されなかったならば満了したこととなる日から 10 年間更新しなければならない。

### 第 237 条 登録が 1996 年 1 月 1 日前 12 月以内に満了した場合の明細の登録簿への回復及び登録の更新

- (1) 本条は、廃止法に基づく商標登録が 1996 年 1 月 1 日前 12 月以内に満了していた場合に適用する。
- (2) 登録官は、
  - (a) 廃止法に基づき、(商標が更新されなかったことを理由として)旧登録簿から抹消された商標の明細の全てを登録簿に回復させる旨を登録簿に記入し、かつ
  - (b) それらの明細を登録簿に記入しなければならない。
- (3) 商標登録の更新申請がその登録が満了した日から 12 月以内に、本法に基づいて行われた場合は、登録官はその商標の登録を 1996 年 1 月 1 日に始まり、その商標が廃止法に基づいて無登録になっていた期間と合わせて 10 年に等しい期間について、更新しなければならない。
- (4) 商標登録が(3)に基づいて更新されることがない場合は、登録官は、その商標を登録が満了した日から 12 月後に登録簿から抹消しなければならない。

### 第 238 条 権利の部分放棄

既存登録標章に関して第 207 条(2)(a)に基づいて登録簿に記入されている明細が、登録所有者が商標の特定部分を使用する排他権について(廃止法第 32 条に基づいて)行った権利の部分放棄に関する明細を含んでいる場合は、その権利の部分放棄は本法第 74 条に基づいてされた権利の部分放棄であるものとして効力を有する。

### 第 239 条 旧登録簿 C 部に登録されていた証明商標の使用を規制する規約

- 1996 年 1 月 1 日直前に、旧登録簿 C 部に証明商標として登録されていた商標の使用を規制する規約は、
- (a) それが本法に従って作成されたものとして、前記の日以降証明商標の使用に関して適用し、また
  - (b) 第 178 条に基づいて変更することができる。

### 第 239A 条 関連商標

- (1) (2)は、次の場合に適用される。
  - (a) 同一の商標が、異なる類の商品又はサービスに関して、1996 年 1 月 1 日前に登録され、
  - (b) 全ての商標出願が、同日に商標局に提出され(又は廃止法に基づいて提出されたとみなされ)、かつ
  - (c) 当該商標が、本法の適用上同一の登録所有者の登録商標である場合

(2) 登録所有者は、登録官に対し書面により、これらの商標又は申請において特定された数の商標を、当該商標又は特定された商標が登録された商品及びサービスに関する 1 の登録商標であるものとして、本法に基づいて処理するよう申請することができる。

(3) (2)に基づいて申請がなされた場合は、登録官は、当該商標又は特定された商標を、単一の商標であるものとして処理しなければならない。

(4) 単一の商標の登録日は、(1) (b)にいう出願が廃止法に基づいて商標局に提出された日又は(場合に依じて)提出されたとみなされる日とする。

### 第 3 節 廃止法の廃止直前に係属していた事項

#### 第 240 条 出願、通知等一通則

(1) この節に従うことを条件として、出願、通知又は請求であつて、

(a) 廃止法に従って登録官に提出され、かつ

(b) 1996 年 1 月 1 日直前に係属していたものは、

本法に従って処理されるものとする。

(2) 前記の出願、通知又は請求は、本法に従って提出されたものとみなす。

#### 第 241 条 商標登録出願

(1) 本条は、旧登録簿の A 部又は B 部への商標登録を求める出願が 1996 年 1 月 1 日直前に係属していた場合に適用する。

(2) 出願が廃止法に基づいて受理されており、その受理が 1996 年 1 月 1 日直前に有効であった場合は、次の規定を適用する。

(a) (4)に従うことを条件として、廃止法(第 45 条(1) (b)を除く)を、当該出願に引き続き適用する。

(b) 廃止法に従う出願処理の後、登録官が廃止法第 53 条によって、旧登録簿に商標を登録するよう要求されていた場合—登録官は本法第 7 部に基づいてその商標を登録簿に登録するものとする。

(3) 1996 年 1 月 1 日直前に出願が受理されていなかった場合は、次の規定を適用する。

(a) 第 240 条(2)及び本条(5)に従うことを条件として、その出願は本法に従って処理されるものとする。

(b) 次の場合、すなわち、

(i) 登録に対して異議申立がされなかった場合、又は

(ii) 登録に対して異議申立がされたが、登録官の決定又は(登録官の決定に対する上訴の場合)上訴についての決定が、商標を登録すべきであるというものであった場合は、その商標の登録に関しては、第 7 部を適用するものとする。

(4) 登録官が廃止法に基づく出願を(2) (a)に従って処理するときに、廃止法第 44 条(3)に基づく出願の受理を取り下げた場合は、次の規定を適用する。

(a) 第 240 条(2)及び本条(5)に従うことを条件として、その出願は、第 38 条(1)に基づいて受理が取り消された出願として、本法に従って処理されるものとする。

(b) 次の場合、すなわち、

(i) 登録に対して異議申立がされなかった場合、又は

(ii) 登録に対して異議申立がされたが、登録官の決定又は(登録官の決定に対する上訴の場合)上訴についての決定が、商標を登録すべきであるというものであった場合は、その商標の登録に関しては、第7部を適用するものとする。

(5) 出願についての出願日は次の通りとする。

(a) (b)が適用されないとき—出願が廃止法に基づいて商標局に提出された日、又は

(b) 廃止法第43条が出願に適用され、登録官が適切な指示をしていたとき—出願が廃止法に基づいて商標局に提出されたものとみなされる日

#### **第242条 係属していた出願に係わる分割出願**

(1) 本条は、1996年1月1日直前に、旧登録簿への商標登録を求める出願(「原出願」)が係属しており、かつ、受理されていなかった場合に適用する。

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 1996年1月1日後の6月以内の何れかの時点において、原出願が引き続き係属している場合であって、かつ

(b) その商標の一部がそれ自体で商標として登録を受けることができる場合は、

出願人は、(4)に従うことを条件として、原出願において指定されている商品又はサービスの全部又は一部に関し、当該部分を商標として登録するための出願(「分割出願」)をすることができる。

(3) 原出願が、

(a) 廃止法に基づき補正され、その補正前の出願において指定されていた商品及び/又はサービスの一部が除外されており、かつ

(b) 1996年1月1日以後の1月以内の何れかの時点において、引き続き係属していた場合は、

出願人は、(4)に従うことを条件として、原出願から除外された商品及び/又はサービスの一部又は全部に関し、その商標の登録出願(「分割出願」)をすることができる。

(4) 原出願が第4部に基づいて受理された場合は、その受理が公報に公告された後は分割出願をすることができない。

#### **第243条 同一の商標について同日に提出された2以上の登録出願**

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 1996年1月1日前に、ある者が複数の出願をしており、その各々が同一商標の登録を求めているが、ただし、異なる類の商品又はサービスに関するものであり、かつ

(b) 全ての出願が同日に商標局に提出された、又は廃止法に基づき、提出されたとみなされていた場合は、

本条においては、それらの出願を「関連出願」という。

(2) 本条は、1996年1月1日直前に、1の商標の登録を求める複数の関連出願が係属しており、かつ、未だ受理されていなかった場合に適用する。

(3) 1996年1月1日以降の何れかの時点で複数の関連出願が係属している場合は、(4)に従うことを条件として、出願人は登録官に対し、当該出願をその出願において指定した全ての商品及びサービスに関する単一の商標登録出願として、本条に基づいて処理するよう申請することができる。

- (4) 次の場合、すなわち、
- (a) 関連出願のうちの 1 の出願が第 4 部に基づいて受理されており、かつ
  - (b) その受理が公報に公告されていた場合は、
- その出願は、(3)に基づいて登録官に対してする申請に含めることができない。
- (5) (3)に基づく申請が行われた場合は、登録官は複数の関連出願を、それらが 1996 年 1 月 1 日における単一の商標登録出願として、処理しなければならない。
- (6) (5)に基づいてされたものとみなされる単一出願の出願日は、関連出願が廃止法に基づいて商標局に提出された日又は(場合により)提出されたとみなされる日とする。

#### 第 244 条 条約国において登録を求めている商標の登録出願

- (1) 本条は、次の場合に適用する。
- (a) 1 又は 2 以上の条約国で登録を求めている商標について、廃止法第 109 条に基づき、オーストラリアにおける登録の出願が行われており、また
  - (b) 1996 年 1 月 1 日直前にその出願がなお係属していた場合
- (2) 次の場合、すなわち、
- (a) 登録官が、廃止法の適用上、前記の 1 又は複数の条約国において既に商標登録出願がされたことを通知されており、かつ
  - (b) その商標が本法に基づいて登録される場合は、
- 第 72 条(2)を、商標登録について第 29 条に基づく優先権が主張されていたものとして、適用する。
- (3) 登録官が、廃止法の適用上、前記の 1 又は複数の条約国において商標登録出願がされた旨を通知されていなかった場合は、出願人は、前記の 1 の出願又は複数の出願のうち最先の出願が条約国においてされた日から登録を受けるためには、1996 年 1 月 1 日後 6 月以内に、(5)に従うことを条件として、第 29 条に従って商標登録についての優先権を主張しなければならない。
- (4) 次の場合、すなわち、
- (a) 出願人が(3)に基づいて商標登録についての優先権を主張し、かつ
  - (b) その商標が本法に基づいて登録される場合は、
- その登録に関して第 72 条(2)を適用する。
- (5) 出願が第 4 部に基づいて受理された場合は、出願人は、その受理が公報に公告された後に、第 29 条に従って優先権を主張することができない。

#### 第 245 条 旧登録簿 C 部に標章を登録するための出願

- (1) 第 16 部に従うことを条件として、第 241 条は、同条(1)における旧登録簿 A 部又は B 部への言及を旧登録簿 C 部への言及として、旧登録簿 C 部に証明商標として標章を登録するための出願に適用する。
- (2) 第 16 部に従うことを条件として、第 242 条から第 244 条までを、旧登録簿 C 部に証明商標として標章を登録するための出願に適用する。

#### 第 246 条 旧登録簿 D 部に標章を登録するための出願

- (1) 第 17 部に従うことを条件として、第 241 条は、同条(1)における旧登録簿 A 部又は B 部

への言及を旧登録簿 D 部への言及として、旧登録簿 D 部に防護商標として標章を登録するための出願に適用する。

(2) 第 17 部に従うことを条件として、第 242 条から第 244 条までを、旧登録簿 D 部に防護商標として標章を登録するための出願に適用する。

#### **第 247 条 出願の補正—商品又はサービスの指定**

(1) 本条は、次の場合に適用する。

(a) 1996 年 1 月 1 日直前に、旧登録簿 A 部、B 部、C 部又は D 部への標章登録出願(廃止法第 39 条に基づいて行われた出願を除く)が係属しており、受理されておらず、かつ

(b) その出願が前に補正されており、かつ

(c) 補正後の出願が、補正前の出願において指定されていた商品又はサービスの全てには係わっていない場合

(2) 次の場合は、出願人は、1996 年 1 月 1 日以後 6 月以内に、廃止法に基づく出願の補正前にその出願において指定していた商品又はサービスの一部又は全部に係わらせるように再度補正することを登録官に申請することができる。

(a) その出願が本法に基づきなお係属しており、かつ

(i) その出願が受理されていないか、又は

(ii) それが受理されている場合は、その受理が公報に公告されていない場合、及び

(b) 廃止法が効力を有していたならば、原出願に含まれていた商品又はサービスに関する標章の原出願からの新登録出願について、廃止法第 43 条(3)が適用されることとなる場合

(3) 出願が(2)に基づいて補正される場合は、その出願については(必要な場合は)第 4 部に従わせるための補正もしなければならない。

#### **第 248 条 1996 年 1 月 1 日前に失効した商標登録出願の復活**

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 廃止法に基づく商標登録出願が(廃止法第 48 条(1)に基づいて)失効しており、かつ

(b) その出願が、

(i) 廃止法に基づいて、その登録出願を受理する期間の延長を求める申請が登録官にされており、かつ

(ii) 登録官が廃止法に基づいて当該期間の延長を許可していたならば、1996 年 1 月 1 日直前に係属していたこととなる場合は、

出願人は、その出願を復活する旨の宣言を求めて、登録官に書面をもって申請をすることができる。

(2) 登録官は、事件の全ての状況を考慮して、その申請を認めることが公正かつ合理的と考える場合は、その申請を認めなければならない。

(3) 登録官が出願は復活した旨を宣言した場合は、その出願は、1996 年 1 月 1 日直前に係属していたものとして処理されるものとする。

#### **第 249 条 譲渡等の登録を求める申請**

既存登録標章の譲渡又は移転に関する旧登録簿への登録を求める申請が 1996 年 1 月 1 日直前に係属していた場合は、その申請に関して本法を次のように適用する。

- (a) その申請が登録簿に記入すべき譲渡又は移転の記録についての第 109 条に基づく申請であるものとして、かつ
- (b) その申請が 1996 年 1 月 1 日に提出されたものとして

#### **第 250 条 登録簿の更正**

裁判所に対する廃止法第 22 条(登録簿の更正)に基づく申請から生じた手続が 1996 年 1 月 1 日直前に係属していた場合は、当該事項は、旧登録簿が更正されるべきものとして廃止法に基づいて決定されるものとするが、裁判所が出す命令が係わることができるのは、登録簿の更正に関するもののみとする。

#### **第 251 条 不使用により登録簿から商標を抹消するための訴訟**

廃止法第 23 条(商標の不使用についての規定)に基づいて登録官又は裁判所に対して行われた申請から生じた手続が 1996 年 1 月 1 日直前に係属していた場合は、

- (a) その手続に関して、かつ
  - (b) 同条に基づく登録官又は裁判所の命令又は指示に対する上訴の目的で、
- 廃止法を引き続き適用するものとし、その場合は、第 23 条(1)における登録簿への言及は、本法の意味での登録簿への言及とする。

#### **第 252 条 商標等の侵害についての訴訟**

廃止法第 62 条から第 67 条まで及び第 78 条は、1996 年 1 月 1 日直前に係属していた商標の侵害訴訟に関して引き続き適用する。

#### **第 253 条 廃止法に基づく商標侵害についての本法に基づく訴訟**

次の場合、すなわち、

- (a) 1996 年 1 月 1 日前に、ある者が廃止法に基づいて登録された標章を侵害する行為に従事しており、かつ
  - (b) 当該侵害に関する訴訟は、1996 年 1 月 1 日直前に係属しておらず、かつ
  - (c) その標章が、本法の適用上の既存登録標章である場合は、
- 訴訟を開始することができる期間を制限する全ての法律に従うことを条件として、その商標の侵害に対し、本法に基づいて訴訟を提起することができる。ただし、何人も、その者が廃止法の下で権原を有していなかった差止命令又はその他の救済手段について、本法に基づく権原を有することはない。

#### **第 254 条 既存登録標章の侵害を構成しない行為**

- (1) 本条は、次の場合に適用する。
  - (a) 1996 年 1 月 1 日直前に、ある者が廃止法に基づいて登録されたある標章についての侵害を構成しない行為に従事しており、かつ
  - (b) その標章は、本法の適用上の既存登録標章であり、かつ
  - (c) その者は、前記の日以後、継続してその行為に従事し、更に現在も従事しており、かつ
  - (d) 当該行為が、本法に基づく当該既存登録標章の侵害である場合
- (2) 第 120 条に拘らず、その者は当該行為に従事することによっては当該既存登録標章を侵

害しない。

#### 第 254A 条 商標侵害を構成しない行為—廃止法の下で係属していた出願

(1) 本法は、次の場合に適用する。

- (a) 廃止法に基づく商標登録出願が 1996 年 1 月 1 日直前に係属しており、かつ
- (b) 1996 年 1 月 1 日直前に、当該商標が 1996 年 1 月 1 日前に廃止法に基づいて登録されていたならばその商標の侵害を構成しなかったこととなる行為にある者が従事しており、かつ
- (c) その者は前記の日以後、継続してその行為に従事し、更に現在も従事しており、かつ
- (d) 当該商標は、本法に基づく登録商標となっており、かつ
- (e) 当該行為が、本法に基づく当該登録商標についての侵害である場合

(2) 第 120 条に拘らず、その者は当該行為に従事することによっては当該登録商標を侵害しない。

#### 第 254B 条 B 部抗弁—既存登録標章の侵害

(1) 本条は、次の場合に適用する。

- (a) 1996 年 1 月 1 日直前に、ある者が廃止法に基づいて登録されたある標章についての侵害を構成する行為に従事しており、
- (b) その標章は、本法の適用上の既存登録標章であり、
- (c) その標章は 1996 年 1 月 1 日前に旧登録簿の B 部に登録されており、
- (d) その者は、前記の日以降、継続してその行為に従事し、更に現在も従事しており、かつ
- (e) 当該行為が、本法に基づく当該既存登録標章の侵害である場合

(2) 当該既存登録標章の侵害(第 121 条にいう行為を理由として生じる侵害を除く)に対する訴訟においては、その者がその標章の使用に関して、次の事項を証明し、裁判所に認めさせた場合は、差止命令又はその他の救済措置を与えてはならない。

- (a) 欺瞞又は混同を生じる虞がないこと、又は
- (b) 当該商標の登録に係わる商品及び／又はサービスと、登録所有者又は許諾使用者としてその商標を使用する権利を有する者との間に業としての関係があることを示すものと受け取られる虞がないこと

#### 第 254C 条 B 部抗弁—商標の侵害(廃止法に基づき係属中の出願)

(1) 本条は、次の場合に適用される。

- (a) 旧登録簿 B 部における商標登録出願が 1996 年 1 月 1 日直前に係属しており、
- (b) 1996 年 1 月 1 日直前に、何人かが、1996 年 1 月 1 日前に登録されていたならばその標章の侵害を構成していたであろう行為に携わっており、
- (c) 当該人が、その日以後、当該行為に携わってきており、今も携わっており、
- (d) 標章が本法に基づいて登録商標となっており、かつ
- (e) 当該行為が、本法に基づく登録商標の侵害である場合

(2) 登録商標の侵害(第 121 条にいう行為により生じた侵害でない)に対する訴訟において、当該人が、標章の使用は次の通りとなる虞がないことを裁判所が納得するように証明する場合は、差止その他の救済を付与してはならない。

- (a) 欺き又は混同を招くこと、又は

(b) 商標登録の対象である商品及び／又はサービスと登録所有者又は授權された使用者として商標を使用する権利を有する者との間の業としての繋がりを示すとみなされること

#### **第 255 条 本法の適用一通則**

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 廃止法の適用上有効に提起された訴訟又は手続が 1996 年 1 月 1 日直前になお係属しており、かつ

(b) 当該訴訟又は手続が開始された時に本法が効力を有していたならば当該訴訟又は手続を本法に基づいて提起することができたこととなる場合は、

この節又は規則に別段の定めがあるときを除き、本法は、当該訴訟又は手続に関し、当該訴訟又は手続が本法の該当する規定に基づいて 1996 年 1 月 1 日に有効に提起されたものとして、適用する。

(2) 当該訴訟又は手続に関連し、廃止法に基づいて行われた全てのことは、

(a) 1996 年 1 月 1 日に、かつ

(b) 本法に従って、

行われたものとみなす。

#### **第 256 条 手数料**

廃止法に基づいて行われ、かつ、この節により本法に基づいて行われた行為とみなされるものについては、本法による手数料を納付する必要がない。

#### **第 4 節 通則**

##### **第 257 条 登録官及び副登録官**

1996 年 1 月 1 日直前に商標登録官及び商標副登録官の役職にあった者は、その日以降も引き続き各々の役職にある。

##### **第 258 条 廃止法第 74 条に基づいて登録官が受領した秘密情報**

1996 年 1 月 1 日直前に、登録官が廃止法第 74 条(7)に基づいて、ある者を商標の登録使用者として登録するための申請に関連して提出された書類、情報又は証拠が他人に開示されないようにすることを要求されていた場合は、登録官は、所定の裁判所からの命令によるときを除き、引き続きその書類、情報又は証拠が他人に開示されないようにしなければならない。

##### **第 259 条 廃止法に基づいて保有されていた書類**

登録官は、登録官が 1996 年 1 月 1 日直前に廃止法に基づいて保有していた全ての書類を、本法に従って引き続き保有するものとする。

##### **第 260 条 送達宛先**

(1) 1996 年 1 月 1 日直前に、商標登録出願人又は商標登録異議申立人の廃止法第 132 条(1)又は(2)に基づく送達宛先(「既存宛先」)がオーストラリア国内の宛先であった場合は、前記の者が第 215 条に基づいて登録官に他の宛先を通知するまで、本法の適用上、当該宛先を引

き続き出願人又は異議申立人の送達宛先とする。

(2) 商標登録出願人又は商標登録異議申立人の既存宛先がオーストラリア国内の宛先でなかった場合は、当該出願人又は異議申立人は、登録官に対し書面をもって、その送達宛先としてオーストラリア国内の宛先を届け出なければならない。

(3) 1996年1月1日直前に、既存登録標章の所有者が廃止法第70条(1)に関連してオーストラリア国内に代理人を有していた場合は、登録所有者が第215条に基づいて登録官に他の宛先を通知するまでは、その代理人の宛先が、本法の適用上、その標章に係わる登録所有者の送達宛先である。

(4) 次の場合、すなわち、

(a) 1996年1月1日直前に、既存登録標章の所有者が廃止法第70条(1)の適用に関連するオーストラリア国内での代理人を有しておらず、かつ

(b) その後、当該所有者の宛先として旧登録簿に記入された宛先がオーストラリア国内の宛先であった場合は、

登録所有者が第215条に基づいて登録官に他の宛先を届け出るまでは、その宛先が、本法の適用上、その標章に係わる登録所有者の送達宛先である。

(5) 次の場合、すなわち、

(a) 1996年1月1日直前に、既存登録標章の所有者が廃止法第70条(1)の適用上、代理人をオーストラリアに有さず、かつ

(b) その後、当該所有者の宛先として旧登録簿に記入された宛先がオーストラリア国内の宛先ではなかった場合は、

当該宛先は当該標章に係わる登録所有者の送達宛先としては使用してはならず、また、登録所有者は登録官に対し書面をもって、オーストラリア国内にある宛先を自己の送達宛先として届け出なければならない。