

オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点



Khajaque Kortian
(弁護士)



Jacqueline Chelebian
(弁護士)

Spruson & Ferguson Lawyer Pty Limited

Spruson & Ferguson Lawyer Pty Limited は、1887年にシドニーで創設され、現在ではシドニー、シンガポール、クアラルンプール、上海にオフィスを構える。オーストラリアを中心に、広くアジア・オセアニア地域の多くの国において知財サービスを提供している。Kortian氏、Chelebian氏は、ともに商標部門に所属し、長年の経験と豊富な知見を有している。

オーストラリアにおいて商標権に基づく権利行使を行う場合、以下の点を考慮する必要がある。

1. オーストラリアにおける登録商標か？

商標権の侵害を主張するには、1990年商標法(連邦法)に基づいて登録された商標を根拠としなければならない。未登録商標(出願商標を含む)は、商標法に基づくいかなる権利も生じるものではなく、「登録」商標であるとする虚偽の主張は、商標法および関連法に違反するものである。

2. 登録商標が侵害されているか？

オーストラリアにおける商標権侵害は、商標法第120条により定義されており、侵害とみなされる行為は以下の3つに分類される。

2-1. 直接侵害(第120条1項)

商標法では、登録商標の侵害とは、実質的に同一または誤認を生じるほど類似する標章が、登録商標の指定商品または指定役務について「商標として使用」される場合である。

標章の「商標として使用」とは、特定の者の商品または役務と他人の商品または役務とを識別するために標章が使用された場合をいい、商標の記述的使用は、「商標としての使用」とはみなされないため、商標権侵害は生じない。

ある商標が登録商標と「実質的に同一または誤認を生じるほど類似」するか否かは原則および判例法に基づき判断され、商標権者はこれらの原則等に基づき登録商標と厳密には同一ではない侵害標章に対しても、自己の商標に基づき権利行使が可能となる。

2-2. 間接侵害（第120条2項）

商標法は、実質的に同一または誤認を生じるほど類似する標章が、登録商標の指定商品または役務と同じ種類、または密接に関連する商品または役務について「商標として」使用されている場合、間接侵害が生じる旨を規定している。

ただし、その商標の使用により誤認または混同を生じる可能性がないことを被疑侵害者が立証できる場合、商標権侵害は生じない。この場合、市場において被疑侵害者の商標の使用により混同が生じる可能性が存在しないことの立証責任は被疑侵害者に課せられる。

2-3. 周知商標（第120条3項）

周知登録商標の侵害とは、登録商標と実質的に同一または誤認を生じるほど類似する標章がオーストラリアにおいて関連のない商品または役務について使用され、当該使用がこれらの関連のない商品もしくは役務との間に、または被疑侵害者と商標

権者との間に何らかの結びつきを示す場合をいう。商標権者は、侵害者による継続的使用が自己の利益を損なうことも立証しなければならない。

オーストラリアにおける商標の周知性は、裁判所が、商標の販売努力等の理由にかかわらず、商標の関連分野の公衆に認知されている程度や下記の点を考慮して判断される。

- (a) 商標の独創性
- (b) 商標の使用の範囲および期間
- (c) 商標の広告宣伝の範囲および期間
- (d) オーストラリアにおける当該商標の認知度

3. 誰が権利行使できるか？

オーストラリアにおいて、商標権者または商標権者の同意によって「許諾を受けた使用者」は、商標侵害訴訟を提起することができる。許諾を受けた使用者とは、「商標権者の管理下で当該商標を使用する者」と定義されており、ライセンシーも含まれる。

例えば、商標権者ではなく、許諾を受けた使用者が、被疑侵害者による侵害標章の使用によって損失または損害を被った場合は、商標権者ではなく、許諾を受けた使用者が訴訟手続を提起することが望ましいケースもある。

4. 登録商標は有効か？ 無効または取消のおそれがあるか？

登録商標の有効性を調査し、無効または取消を求めることは、被疑侵害者にとって常套手段である。したがって、商標権に基づく権利行使前に、登録商標の脆弱性を確認することが重要である。

商標の脆弱性として、下記が挙げられる。

- (a)登録商標が商標法に違反していた可能性がある場合
- (b)登録商標の使用が誤認もしくは混同を生じる可能性がある場合

第 88 条に基づき、被疑侵害者は上記を根拠として、登録商標の取消を裁判所に請求することができる。

(c)商標権者は、オーストラリアにおいて登録商標を使用する、または登録商標の使用を他人に許諾する、または登録商標を他人に譲渡する「善意の」意思がなかった場合。

(d)商標権者またはその許諾を受けた使用者が商標の登録後、商標をオーストラリアにおいて使用していない場合。

かかる場合、登録商標は不使用の申立により取り消されるおそれがあり、商標権者は先行する 5 年間においてオーストラリアでの善意の使用を証明しないかぎり、登録の取消しを免れない。

5. 抗弁

商標法第 122 条は、商標の使用が商標権の侵害には該当しない場合を規定している。例として、下記の使用が挙げられる。

- (a)自己の事業所の名称を特定するための善意の商標の使用
- (b)商品または役務の種類および数量および用途および地理的原産地およびその他の商品の特性を表すための被疑侵害者による善意の商標の使用（すなわち、商標の記述的使用）
- (c)比較広告のための商標の使用
- (d)被疑侵害者により登録された商標の使用

また、第123条は、商標権者、または商標権者の許諾を受けた使用者が、当該登録商標の指定商品または指定役務について登録商標を使用する行為を侵害から除外している。正規販売店以外の者によるいずれかの国への真正品の輸入である並行輸入は、第123条の適用により商標権侵害とみなされないのが一般的であるが、並行輸入業者は、商標権者より同意を得ている事実を証明しなければならない。

被疑侵害者は、第124条に基づき下記のいずれかの場合において、登録商標の指定商品または指定役務と類似、または密接に関連する商品または役務について登録商標と実質的に同一または誤認を生じるほど類似する商標を使用していたことを証明できる場合は、商標権侵害を構成しない。

(a)登録商標の登録日前に継続的に使用していた場合；または

(b)商標権者（もしくは以前の権利者）による当該商標の最初の使用日前に継続的に使用していた場合

6. 証拠資料

証拠資料、すなわち、オーストラリアにおける侵害商標の使用証拠は、その内容が事件の結論を左右するものであることから、訴訟手続においては非常に重要な役割を担うものである。したがって、下記7.に説明するいずれかの措置を講じる前に、侵害行為を十分に裏づける使用証拠を入手することが重要である。被疑侵害者は警告を受けるとすぐに自己の行為のあらゆる証拠を隠滅する可能性があり、場合によっては、専門家の証言（マーケティングまたは業界の専門家による証言を含む）の提出が要求されることもある。

7. 商標権者による対策

上記を検討した後、商標権者（または許諾を受けた使用者）が被疑侵害者に対して商標権に基づく権利行使を実際に行う場合、以下の措置が考えられる。

7-1. 警告状

この種の警告状は、「停止要求書」とも呼ばれる。この書簡には、登録商標の権利内容とともに、被疑侵害者に対する侵害訴訟提起を回避するための和解条件が示される。和解条件には侵害行為の即時の停止、侵害商標を表示する製品またはマーケティング資料の引渡しに関する事項等が挙げられる。

オーストラリアにおいて警告状の送付は、訴訟提起前に紛争の解決に向けて誠実に努力するという、2011年民事紛争処理法に定められた義務を果たすための重要な第一歩である。しかし、下記に述べるように、訴訟手続を開始する前触れとして警告状を送付することが適切とはいえないケースもある。

7-2. 訴訟手続

警告状を送付したが和解に至らない場合、商標侵害訴訟をオーストラリア連邦裁判所に提起することができる。被疑侵害者は、訴訟手続において「被告」となる。被疑侵害者は、上記5.に述べた抗弁を主張することが可能であり、さらに上記4.に記載された状況に従い、商標登録の無効または取消請求を提起することができる。

訴訟手続において、当事者はそれぞれの立場を裏づける実質的証拠を宣誓供述書の形式で提出するよう要求される。

商用権者が勝訴する場合、裁判所は下記の裁定を行うことができる。

- (a)差止命令
- (b)損害賠償もしくは不当利得の返還のいずれか一方
- (c)登録商標の侵害の悪質性、もしくは同様の侵害を抑止する必要性を考慮した、追加の損害賠償
- (d)廃棄のための引き渡し

上記(a)の差止命令は、終局的差止命令または暫定的差止命令でもよい。侵害者に訴訟の予告（すわなち、警告状）を送付した場合、証拠を隠蔽または隠滅する時間を与えることになるため訴訟手続きにおいて不利益となる場合や、被疑侵害者による市場への製品投入を防ぐための即時の措置が必要となる場合もある。このような状況においては侵害者に予告することなく、訴訟手続きを開始することが望ましい。

裁判所は、暫定的差止命令を命じる権限を有しており、審理の結果が出されるまでの間、被疑侵害者に侵害行為を停止するよう命じることができる。暫定的差止命令の利点は、裁判所が即時に特定の行為の停止または特定の為すべき行為を要求できることにある。

裁判所は、下記に当てはまる場合において中間的差止命令を認める。

- (a) 審理すべき重大な争点が存在する場合
- (b) 金銭的損害賠償では十分な救済にはならない場合
- (c) 侵害行為を差し止めることによる利益および不利益を比較衡量し、侵害行為を差し止めることが望ましい場合

また、注意すべき点として、オーストラリアに資産を持たない外国企業が訴訟を提起する場合、訴訟費用に対する担保（および中間的差止命令に関する損害賠償の誓約書）を提出するよう要求される可能性がある。この「担保」の目的は、外国企業が訴訟で敗訴した場合に下される不利な命令に対応できることを保証することにある。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)