

## オーストラリアにおける未 登録周知商標の保護



Catherine Sedgley  
(弁護士)



Tracey Berger  
(商標代理人)

Spruson & Ferguson Pty Limited

Spruson & Ferguson 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。Sedgley氏、Berger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。

オーストラリアはコモン・ローの法体系を有する。商標に関する権利は、使用または登録のいずれかにより獲得することができる。登録により与えられる保護は、使用のみにより獲得される保護よりも強い。しかし、その登録以前からの先使用があれば、登録を基にしている制定法上の権利主張に打ち勝つことができる。そもそも、商標所有権に関する法規の基本方針は、本質的に市場における混同を防止することであるため、登録から生じる権利はもとより、使用から生じる権利でさえも、販売促進や広告から生じる権利の方が強いと判断される場合がある。従って、著名または周知商標は最も優先的に保護されることになる。

オーストラリアは古くから商標法を有しているが、商標法が周知商標に十分な保護を与えてきたとは言い難い。オーストラリア商標法（1995年法）では、「周知商標」という用語は定義づけられておらず、「著名商標」と「周知商標」との区別も認識されていない。しかし、以下に述べるように、詐称通用に関する法律、国内消費者保護法、商標法制度が整備されてくることによって、オーストラリアにおいて周知商標に与えられる保護は強化されてきている。

### 1. 詐称通用

詐称通用は不法行為の一つで、広く様々な商業行為に適用できる。詐称通用とは、特定の企業または個人が取引の過程において、他者の商品またはサービスとの関連性を不正に誤認混同を起こさせ、その被害者が確立した名声または業務上の信用に関する財産権に損害または損害の脅威を及ぼす場合に認められる行為である。

未登録の周知商標、とりわけ外国起源の未登録周知商標の保護に関して、訴訟において詐称通用と認められるにはこれまで下記の2つの条件があった。

- (1) 原告と被告との間における「共通の活動分野」が存在する
- (2) 原告が周知と主張する法域内において、単なる名声とは区別される、原告による業務上の信用の獲得がある

しかし、Henderson v. Radio Corp. Pty Ltd. [1960] SR (NSW) 576 (CA of NSW)およびConAgra Inc. v. McCain Foods (Aust) Pty Ltd.の両事件の判決以降、これらの条件が無くなったとみられる。

詐称通用訴訟で原告である商標の所有者は、下記を証明しなければならない。

- (1) 業務上の信用：つまり現地市場における当該商標の知名度。ただし、現地における使用または現地における取引の存在を証明する必要はなくなった。
- (2) 虚偽表示：つまり被告の活動が虚偽表示に相当すること。
- (3) 損害：つまり被告の商品（または役務）の出所が原告の商品（または役務）の出所と同じであるかのように誤認させる被告による虚偽表示の結果として、実際の損害が生じた、または生じるおそれがあること。

上記の場合、双方の当事者が競合である必要はなく、双方の商品が関連または類似している必要もない。詐欺だけでは不十分であるが、詐欺的意図、即ち顧客を誤認させようとする意思の立証によって、必要な名声、誤認および損害が確かに存在するという強い推定を生み出すことができる。

## 2. 消費者法の規定

2011年1月にオーストラリア消費者法(Australian Consumer Law : ACL)が施行され、オーストラリアにおける未登録の商標および商号の保護について規定した消費者保護および公正取引に関する唯一の国内法が導入された。業務上の信用の

保護を目的とする詐称通用の不法行為とは異なり、ACLに基づく訴訟は消費者の保護を目的としている。

ACLには、誤認を招く行為または詐欺的行為（第18条）、非良心的行為（第20～22条）および虚偽または不実表示（第29条）を禁止する規定が含まれている。

ACLに従い、企業を含むあらゆる者は、取引において誤認を招く行為または詐欺的行為に関与することを禁じられている。ACLに基づく訴訟で原告は、「被告の行為によって、関連分野において相当数の公衆が誤認する、または誤認するおそれがある」ことを立証しなければならない(Peter Bodum A/S v. DKSH Australia Pty Ltd. (2011) 92 IPR 222 at 209 and 272)。

ACLおよび詐称通用に基づく申立が提起された場合、申立の要件が満たされているかどうかを明確にするために、様々な状況が考慮される。

考慮される状況の例として、下記が挙げられる。

- (1) 当該商品またはサービスが販売されている市場の類似性
- (2) 販売方法の類似性
- (3) 当該商品またはサービスに関する顧客の購買習慣の類似性

未登録商標に基づいて他者による侵害行為を止めさせようとする場合、商標が登録されている場合に比べ、申立要件を立証する上での負担が大きいと言える。

詐称通用訴訟により得られる救済とACLに基づく訴訟により得られる救済との間には、重要な違いが存在する。例えば、詐称通用の申立とは異なり、ACLに基づく誤認を招く行為または詐欺的行為に対する申立では、懲罰的損害賠償は認められず、被告の行為により引き起こされた損失または損害の金額しか回復できない。

詐称通用訴訟により得られる救済と ACL に基づく訴訟により得られる救済ではこのような相違があるものの、ACL に基づき訴訟を提起された被告は、詐称通用訴訟でも提起されるのが一般的である。

オーストラリアで未登録商標を有する企業や個人にとって、詐称通用の法理および ACL の保護規定は、未登録商標を守る手段となる。しかし、詐称通用を立証する上で課せられる煩雑な要件や、ACL に基づき獲得可能な救済でも懲罰的損害賠償は認められないこと等は、商標訴訟の原告にとって、オーストラリアで商標を登録し、登録商標を基にした訴訟の方が負担は軽いと言える。

### 3. 商標法制度

#### 3-1. 未登録周知商標

未登録商標の所有者がオーストラリアにおける商標出願に異議を申し立てる、または登録の取消を求める根拠については、下記の商標法の規定に定められている。

##### (1) 自己の未登録商標の名声に依拠する

オーストラリアでは、商標法第 60 条に基づき、先の商標（登録または未登録）の名声を理由に、抵触商標の使用が誤認混同を招くおそれがある場合には、抵触商標の登録に異議を申し立てることができる。その際、先の商標に関する実際の使用を立証しなければならず、先の商標の名声は、外国での名声を含み、市場の関連分野においてのみ証明されればよい。この不登録事由は、オーストラリアにおける未登録周知商標の保護にとって極めて重要な意味を持っている。

##### (2) 自己の未登録商標の使用に依拠する

商標の先使用は、同一もしくは類似の出願商標に対する異議申立または登録商標に対する取消の根拠となり、その未登録商標がオーストラリアにおいて実質的な名声を得ていなくても、登録に異議を申し立てるには十分とみなされる可能性がある。

登録出願人は所有権を主張できるため、この要件は、他の取引者が既にオーストラリアにおいて実際の商標使用を通してコモン・ロー上の所有権を獲得している場合に、登録を妨げるものとして解釈されている。この所有権の概念は、国内取引者による外国人の標章の登録を取り扱った3件の事件(Blackadder v. Good Roads Machinery Co. Inc. (1926) 38 CLR 332 ; Seven Up Co. v. OT Ltd. (1947) 75 CLR 203 ; Shell Co. (Aust.) Ltd. v. Rohm and Haas Co. (1949) 78 CLR 601)において、オーストラリア高等裁判所(オーストラリアの最上級裁判所)の判決により示されたものである。

### (3) 出願商標が誤認または混同を生じるおそれがあると主張する

第43条 欺瞞または混同を生じる虞がある商標「商標また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またはサービスについて使用することが欺瞞または混同を生じる虞がある場合は、当該の商品また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。」

上記の商標法第43条は、本来の制定の意図と異なるものの、著名または周知商標の保護に用いられてきた。当該条項は、その商標が有する暗示的意味のために、当該商標の使用が誤認または混同を生じるおそれがある場合に、当該商標の登録を禁止している。複数の異議申立事件 (Amalgamated Television Services Pty. Ltd. v. Linda Cameron Pickard, Alexandra Cameron Pickard and Linda Louise Pickard [1999] ATMO 103, (1999) 48 IPR 133 および Amalgamated Television Services Pty. Limited v. Sylvia Margaret Clissold [2000] ATMO 14, (2000) 52 IPR 207)において、異議申立人は、特定の商標の「暗示的意味」が自己の周知商標との関連性を示唆していると主張して認められている。

### 3-2. 登録周知商標

オーストラリアにおける商標法は、「周知」という用語の定義を示していないにもかかわらず、登録された周知商標に関する独自の規定を盛り込んでいる。この規

定には、特定の侵害規定に加え、周知商標の防護商標登録を取得する方法も含まれている。

### 3-3. 侵害

オーストラリアにおいて、登録周知商標は、商標法第120条(3)項に基づき強力な保護を与えられる。この条項の規定によれば、下記の場合には、登録商標の指定商品またはサービスと無関係な標章であっても、登録商標を侵害する可能性がある。

(a) 登録商標がオーストラリアにおいて周知であり、かつ

(b) 登録商標が周知であるために、問題の標章がその登録商標とは無関係な商品またはサービスと登録商標の所有者との関連性を示す虞がある場合。

裁判所は、登録商標が周知かどうかを判断する際に、登録商標が関連分野の公衆にどの程度認知されているかを考慮する。

### 3-4. 防護登録

積極的に周知の登録商標を侵害から守る方法として防護商標登録の取得がある。無関係な商品または役務に関して防護商標として商標を登録できるのは、自己の商標が別の商品または役務に関して使用された場合に、かかる別の商品または役務と当該登録所有者との間に関連性があると需要者が誤解する可能性があることを、当該商標の登録所有者が証明できる場合である。

このような防護登録の利点として、当該商標の所有者は防護登録を求める商品または役務に関して当該商標を使用する必要がなく、使用する意思がなくてもよいことが挙げられる。商標法において、登録対象の商品または役務とは無関係な商品または役務であっても使用による商標侵害を理由に、周知商標の登録所有者が第三者を相手取り訴訟を提起することを認める規定はあるが、この規定は発生した侵害に対処する個別の防衛手段しかもたらさない。対照的に、防護商標は、原登録により保護されていない商品または役務に関する第三者による当該商標（または当該商標

と実質的に同一もしくは誤認を生じるほど類似の標章)の商標登録出願を阻止できる。

#### 4. 提言

防護商標として登録しない場合には、当該商標がオーストラリアにおいてある程度の名声または知名度を獲得していれば、保護を受けることは可能ではあるが、そうでない場合は、他者による類似商標の使用により混同または誤認が生じるだろう。したがって、最も望ましい保護のためには、周知商標を登録すると共に、防護商標も登録すべきである。なお、周知商標が国内で使用されていない場合でも、オーストラリアにおける知名度を根拠に、抵触する登録に異議を申し立てる、もしくはその取消を求めることができる。さらに、抵触する商標の使用を阻止するために詐称通用もしくは消費者保護法違反を根拠に訴訟を提起することもできる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)