

チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点



Cristian Barros
(弁護士)



Gabriel Pensa
(弁護士)

SARGENT & KRAHN

SARGENT & KRAHN は、1889 年チリに設立された知財専門法律事務である。現在、10 名の弁護士および 60 名以上のスタッフを擁する。Barros 氏は主に商標および特許訴訟の業務に従事している弁護士である。Pensa 氏は主に知的財産、マーケティング・広告、不正競争および消費者保護に関する分野に従事している弁護士である。

チリにおいては、産業財産法が商標権侵害者に対する民事および刑事双方の侵害訴訟について定めている。

最も一般的な商標権侵害は、登録商標により保護されているものと同一または類似の商品、役務または商業または産業施設に関する、当該商標または混同を生じるほど類似する商標の無許可の使用である。

刑事責任を証明するために、告訴人は、被疑者が損害を与える明確な「悪意」をもって行動したことを立証しなければならない。これまでの知的財産権侵害事件では、このような「悪意」の立証が困難であった場合が多い。さらに、犯罪捜査を担当する検察庁は、このような事件に不慣れである上に、知的財産権侵害は重大な犯罪ではないと考える傾向も見受けられた。しかし、最近では、このような犯罪の重大性について認識を高めようとする努力が行われてきている。

一方、民事責任を証明する際には、「悪意」を立証する必要はなく、侵害行為が実際に生じた、または生じていることだけを立証すれば足りる。これにより原告は、侵害行為の停止、以後の侵害を防止する対策の採用、原告に有利な判決の公表、および侵害の結果である損害の補償を要求することができる。損害賠償額は、一般的な民事不法行為規定に基づき、または産業財産法第 108 条に定められた 3 つの選

択肢に基づいて計算することができる。この3つの選択肢とは、i) 売上損失による逸失利益、ii) 侵害者が獲得した利益、または iii) 合理的ロイヤルティである。

1. 刑事侵害訴訟

刑事侵害訴訟は、侵害の通知を検察官に提出することによって開始される。侵害の通知が受理されると、検察官は告訴人の協力を受けて捜査を行う。

検察官は侵害の存在を確信すると、被告人を正式に起訴するために事件を裁判所に移送する。ただし、この段階の前に、検察官は裁判所に対し、以後の侵害行為を防止するために必要な暫定的措置の命令を請求することができる。

ほとんどの事件は、和解によって決着し（例えば侵害品の廃棄など、ほとんどは被告人と検察官または告訴人との間の合意に委ねられる）、裁判所での口頭審理で決着することはなく、被告人の刑事責任が裁判所の最終判決によって決められることもない。

産業財産法に従い、取引において使用されているすべての登録商標には、Registered Trademark を意味する「Marca Registrada」、その略称である「M.R.」またはR マーク「®」を目に見えるように表示しなければならない。この要件を遵守しなくても登録商標の有効性には影響を及ぼさないが、この規定を遵守しない者は、刑事訴訟を提起することはできない。

2. 民事侵害訴訟

産業財産法に基づき、民事侵害訴訟は略式手続規則に従って提起される。略式手続は、通常の手続と比べて法定期限がかなり短縮されている。

略式手続では、通常、第一審判決が下されるまでの期間が1年から18カ月である。しかし、この期間は、民事訴訟法に定められた手続上の抗弁または適用除外を効果的に提起する被告の戦略や能力によっては、かなり引き伸ばされる可能性がある。

る。このような抗弁または適用除外は、訴訟全体を無効とする可能性のある訴訟手続上の瑕疵を是正または訂正するためのものであるが、訴訟手続の遂行を遅らせる目的で被告により悪用されることもある。

民事侵害訴訟は、原告が侵害の事実および法律上の主張を詳細に記載した訴状を提出することによって開始される。訴状が被告に送達された後、裁判所は審問のために原告と被告を召喚し、その日から数えて5日目に審問が行われる。審問の前または審問時に、被告は上記に述べた手続上の抗弁または適用除外を提起することができ、これらの手続上の抗弁または適用除に関する決定は、審問においてまたは第一審判決と同時に下すことができる。手続上の抗弁が否認された場合、被告はその決定に対して控訴できるが、控訴裁判所における控訴手続の間、第一審裁判所による略式手続は、中断されることなくそのまま通常手続が維持される。つまり、控訴手続と略式手続は同時に進行する。控訴自体は、第一審裁判所に提起されるが、約4か月後に控訴裁判所に移送され、控訴裁判所は両当事者による口頭弁論を実施して、決定を下す。

この最初の審問において、被告が訴状に対する答弁を行った後、裁判官は和解の可能性を判断するために双方の当事者を審問する。和解に達しない場合、裁判官は訴状および答弁書に示された事実を検討した後、通常は証拠提出期間を与えると共に、双方の当事者が証明すべき事項を決定する。証拠提出期間は8就業日であり、証明すべき事項を明記する決定書がすべての当事者に送達された時点で、この期間が始まる。各当事者はこの期間内にすべての証拠を提出しなければならないため、証拠提出期間がかなり短いことを考えると、使用する証拠の大半を訴訟の開始時に用意しておくことが望ましい。証拠は裁判官により検討される。

証拠提出期間が満了すると、裁判所は当該事件が判決段階になったとする決定書を発行する。これ以降は、いずれの当事者も以後の提出物を禁じられる。その後、3か月から9か月の期間内に判決が下される。第一審判決は最終判決ではないため、双方の当事者は10日以内に控訴裁判所に控訴することができる。

3. 予防措置

裁判中または裁判前の措置として、差止命令等の予防措置命令を求めることができる。訴状を提出する前に、裁判所に予防措置命令を請求し、予防措置が認められた場合、その効力を維持するために10日以内に訴状を提出しなければならない。また、訴状が被告に送達された後、訴訟中に予防措置命令を求めることも可能である。

しかしながら、侵害品の製造または販売を禁止する差止命令は、事件の予断的判決に等しいという法理に基づき、裁判所は知的財産訴訟においては、この種の措置を命じることに消極的である。

4. 証拠

民事訴訟の略式手続の期間が短いことを考えると、訴訟を提起する前に証拠を用意しておくことが望ましい。刑事訴訟の場合にも、侵害の存在について検察官を納得させ、捜査の実施に踏み切らせるために、同様のことを推奨する。

商標権侵害を立証するために必要な証拠に関して、侵害が事実であることを証明する公証人の認証は、有効な方法である。これに対し、被告は公証人による認証の有効性に反論する証拠を提出しなければならず、実際問題としてこれは容易なことではない。

さらに訴訟手続中、裁判所は事実認定のために専門的意見を述べる専門家を職権により任命することができる。また、いずれの当事者も裁判所に専門家を任命するよう要求することができる。この場合、付随する費用は、その任命を要求した当事者が負担しなければならない。

5. 訴訟費用

原則として、各当事者は各々自己の訴訟費用を負担する。敗訴した当事者は、裁判所により勝訴側の費用を含め訴訟費用の支払いを命じられる可能性があるが、極めて限定された金額であり、ケースによって異なるものの、500～800米ドル程度である。

6. 警告状

訴訟を提起する前に、侵害行為の自発的な中止を相手方に求めるために、警告状を送付することは、かなり一般的に行われている。

しかし、このような警告状が、常に相手方により受け入れられるとは限らず、相手方が既に自己の製品を市場で販売している場合はなおさらである。警告状は、侵害者に回答期間として7-10日を与えることが一般的である。

7. 水際対策

水際対策の目的は、貨物の通関を停止させることである。これは、通関目的地のチリ税関庁(Servicio Nacional de Aduanas)による措置を意味する。

貨物の通関の停止は、利害関係者（チリで登録された商標の商標権者）が管轄裁判所への請求によって、裁判所が税関に対して命じることができる。この停止の請求は、請求人が商標権者であることを示す証拠、および侵害を推定できる証拠を同時に提出しなければならない。

裁判所は、追加の要求なしに当該請求を認めることができるが、後に当該請求に根拠がないと宣言された場合に、潜在的損害から当該貨物の所有者もしくは荷受人を守るため、請求人に保証金を支払うよう要求することができる。ただし、通常の場合、裁判所は保証金の支払いを要求しない。

税関当局は、かかる停止措置を輸入業者および請求人に通知する。また、停止措置は税関地区長または局長にも通知されると共に、直ちに公式に国内のすべての税関および検査副主任クラスにも通知される。

停止期間は、各税関当局への停止措置の通知時から計算される。または税関に貨物が引き渡される前に停止措置の通知が行われた場合には、税関への貨物の引き渡し時から計算される。所定の期間が経過した時点で、停止の継続が税関に通知されていない場合、または各通関目的地に関するすべての法律、規則および指示が遵守されている場合、貨物は利害関係者の請求に応じて通関を許可される。

商標権者は、停止措置の通知が各税関に送付されてから 10 就業日以内に刑事告訴しなければならず、かつ、裁判所に対して停止措置の効力を確認しなければならない。商標権者が刑事告訴しない場合、または停止措置の確認を要求しない場合、または裁判所が停止の確認を拒否する場合、直ちに停止は解除される。

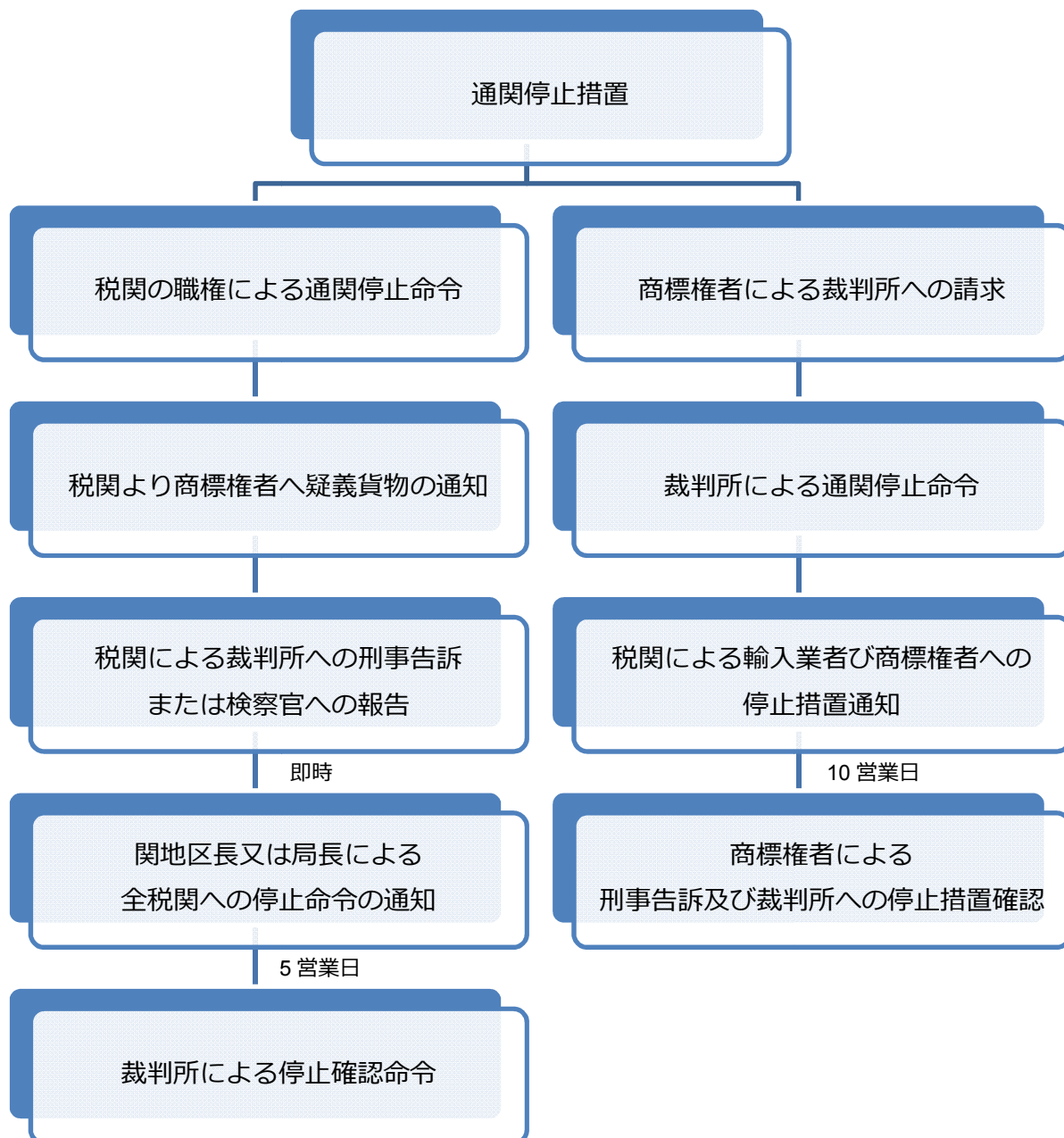
一方、貨物の簡単な検査により模倣品であることが明白な場合には、税関当局が職権により貨物の通関の停止を命じることもできる。

税関地区長または局長は、疑義貨物が輸入されたことを商標権者（特定されている場合）に報告しなければならず、これにより商標権者は裁判所に通関の停止を請求し、貨物の真贋に関する情報を提供できるようになる。さらにかかる税関当局は、侵害品を見つけた場合には管轄裁判所に刑事訴訟を提起、または事件を検察官に報告しなければならず、さらに貨物の受託者として所有者、輸入業者、荷受人、倉庫業者もしくは第三者を指名し、または状況に応じて管轄裁判所の判断で貨物を保管しなければならない。最後に、税関地区長または局長が直ちに国内のすべての税関および検査副主任クラスに通関停止命令を通知する。

かかる停止は、停止命令の発行日から数えて 5 就業日を超えてはならない。裁判所が停止を確認する命令を出さずにこの期間が経過した場合、貨物は通関される。

商標権者および輸入業者は、いつでも自己の費用負担で、各税関に申請を提出することにより、貨物を検査する権利を有する。さらに税関は、検査のために、または裁判所に提出するために、サンプルを取る権利も与えられている。

チリ通関停止措置フロー



(編集協力：日本技術貿易株式会社)