



# オーストラリア連邦

The Commonwealth of Australia (AU)

## 目次

1. 侵害対策関連法令.....	1
2. 侵害対策関係機関.....	3
3. 侵害の定義.....	6
4. 侵害に対する救済手段.....	13
5. 侵害の発見から解決までのフロー.....	25
6. 留意事項.....	31
7. その他の関連団体.....	32

## 1. 侵害対策関連法令

### 1.1 特許法

Patents Act 1990, as mainly amended in 1992, 2002, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, the latest amendment by Act No. 61, 2016)

第 13 条 特許により与えられる排他権

第 57 条 完全明細書の公開の効果

第 117 条 製品の供給による侵害

第 118 条～第 119C 条 特許権侵害の例外

第 120 条 侵害訴訟

第 122 条 特許権侵害に対する救済

第 123 条 特許権不知による侵害

第 125 条～第 127 条 非侵害確認

第 128 条～第 131 条 脅迫

第 154 条～第 155 条 裁判所の管轄権

第 178 条 特許または特許製品に対する虚偽の表示

## 1. 2 意匠法

Designs Act 2003, as mainly amended in 2010, 2012, 2015, the latest amendment by Act No. 61, 2016)

第 10 条 登録所有者の排他権

第 71 条 意匠の侵害

第 72 条 登録意匠を侵害しない修理

第 73 条 侵害訴訟

第 75 条 侵害に対する救済

第 77 条～第 80 条 脅迫

第 83 条～第 84 条 裁判所の管轄権

第 132 条 意匠登録の虚偽表示

## 1. 3 商標法

Trade Marks Act 1995, as mainly amended in 1998, 2010, 2012, 2013, 2015, the latest amendment by Act No. 61, 2016)

第 20 条 商標登録により与えられる権利

第 120 条～第 121 条 登録商標権の侵害

第 122 条～第 124 条 登録商標権侵害の例外

第 126 条～第 127 条 訴訟による救済措置

第 129 条～第 130 条 脅迫

第 131 条～第 144 条 輸入差止、税関手続き

第 145 条～第 151 条 違法行為

第 125 条 裁判所の管轄権

第 190 条～第 192 条 裁判所の管轄権

第 230 条 パッシングオフ(詐称通用)訴訟

## 1. 4 その他の知的財産権法令

1. 植物品種権法 Plant Breeder's Rights Act 1994

2. 著作権法 Copyright Act 1968

3. 回路配置法 Circuit Layouts Act 1989

4. 法人名登記法 Business Names Registration Act 2011

## 1. 5 その他の関係法令

1. 税関法 Customs Act 1901

2. 競争・消費者法 Competition and Consumer Act 2010, (元取引慣行法 Trade Practices Act 1974)

3. 商事(取引表示)法 Commerce (Trade Descriptions) Act 1905
4. 刑法 Criminal Code Act 1995
5. 民事訴訟法 Civil Procedure Act 2005
6. 会社法 Corporations Act 2001
7. 電気通信法 Telecommunications Act 1997

## 2. 侵害対策関係機関

### 2. 1 オーストラリア知的財産局

**IP Australia, Department of Industry, Innovation and Science**

住所: 47 Bowes Street                      郵送宛先 PO Box 200  
Phillip ACT, 2606                              Woden ACT, 2606  
Canberra, Australia                              Australia

電話: +61-2-6283-2999

FAX: +61-2-6283-7999

EMAIL: [international@ipaaustralia.gov.au](mailto:international@ipaaustralia.gov.au)

WEB: <https://www.ipaustralia.gov.au/>

業務: 知的財産権(特許、意匠、商標、植物品種権)の登録、知的財産情報の提供、教育、知的財産権法整備など行政全般業務。

### 2. 2 通信及び芸術省

**Department of Communications and the Arts**

住所: 2 Phillip Law Street,                      郵送先 GPO Box 2154  
New Acton, 2601                                  Canberra ACT 2601  
Canberra, Australia                                  Australia

電話: +61-2-6271-1000

FAX: +61-2-6271-1901

EMAIL: [copyright@communications.gov.au](mailto:copyright@communications.gov.au)

WEB: <https://www.communications.gov.au/what-we-do/copyright>

業務: 著作権、集積回路設計配置権の情報提供、保護・法整備業務など行政全般。(オーストラリアは著作権及び集積回路設計配置権の登録制度はない。)

### 2. 3 オーストラリア連邦警察局

**Australian Federal Police (AFP)**

住所: Headquarters                              郵送先 GPO Box 401

47 Kings Avenue, Canberra ACT 2601  
Barton ACT 2600 Australia  
Canberra Australia

電話: +61-2-6131-3000/6126-7777

FAX: +61-2-6275-7766

WEB: <https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/intellectual-property-crime>

業務: 知的財産権侵害を含む違法行為に対する取締りや処分。

## 2. 4 オーストラリア国境警備(税関) Australian Border Force (ABF)

### 1) Headquarters

住所: 6 Chan Street, 郵送先 PO Box 25  
Belconnen ACT 2617 Belconnen ACT 2616  
Canberra Australia Canberra Australia

電話: +61-2-6264-1111

FAX: +61-2-6225-6970

### 2) Sydney Custom Office

住所: 10 Cooks River Drive, 郵送先 Locked Bag 3000  
Mascot NSW2020 Sydney Int'l Airport  
Sydney Australia NSW2020 Australia

電話: +61-2-8339-6000

EMAIL: [information@customs.gov.au](mailto:information@customs.gov.au)/ [iprights@border.gov.au](mailto:iprights@border.gov.au)

WEB: <https://www.border.gov.au/>  
<https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted/intellectual-property> (知的財産サイト)

業務: 国境警備、輸出入管理、不正商品の摘発、徴税業務及び関連法整備。

## 2. 5. 1 オーストラリア連邦裁判所

### Federal Court of Australia

住所: Level 16, Law Courts Building 郵送先 Locked Bag A6000  
Queens Square, Sydney South NSW 1235  
Sydney NSW2020, Australia  
Australia

電話: +61-2-8339-6000

FAX: +61-2-9230-8824

EMAIL: query@fedcourt.gov.au

WEB: <http://www.fedcourt.gov.au/>

業務: 連邦の民事訴訟全般及び知的財産権など指定管轄事件などを担当する。なお、各州上級裁判所(State/Territory Supreme Court)も各地の知的財産権事件を受理することができる。

## 2. 5. 2 ニューサウスウェールズ州上級裁判所

### Supreme Court of New South Wales

住所: Law Courts Building 184 Phillip Street, Sydney NSW 2001 Australia  
郵送先: Supreme Court of NSW, GPO Box 3, Sydney NSW 2001 Australia

電話: +61-1300-679-272

FAX: +61-2-9230-8628

EMAIL: sc.enquiries@justice.nsw.gov.au

WEB: <http://www.supremecourt.justice.nsw.gov.au/>

業務: ニューサウスウェールズ州の最高位の裁判所で、民事訴訟全般及び知的財産権など指定管轄事件を担当する。他の州にも上級裁判所がある。

## 2. 5. 3 オーストラリア連邦最高裁判所

### High Court of Australia

住所: Parkes Place Parkes ACT 2600 Canberra Australia  
郵送先: PO Box 6309 KINGSTON ACT 2604 Canberra Australia

電話: +61-2-6270-6811

FAX: +61-2-6270-6909

EMAIL: enquiries@hcourt.gov.au

WEB: <http://www.hcourt.gov.au/>

業務: オーストラリアの司法の最高機関。全ての上訴審の最終審を担当する。

## 2. 6 オーストラリア競争・消費者委員会

### Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)

住所: 23 Marcus Clarke Street  
Canberra ACT 2601  
Australia

電話: +61-2-6243-1111/1305

FAX: +61-2-6243-1199

MAIL: <https://www.accc.gov.au/contact-us/contact-the-accc/make-an-enquiry>

WEB: <http://www.accc.gov.au>

業務: 公正取引員会に対応する組織で、関係法に基づき、公衆への通知、裁判所への通報、不正表示などに対する制裁措置を行う。

## 2.7 オーストラリア国際商事仲裁センター

**Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)**

住所: Level 16, 1 Castlereagh Street  
Sydney NSW 2000  
Australia

電話: +1-2-9223-1099

FAX: +1-2-9223-7053

WEB: <https://acica.org.au/>

業務: オーストラリアを代表する商事仲裁センター。知的財産紛争仲裁も行う。

## 2.8 オーストラリア .auドメイン管理局

**.au Domain Administration Ltd (auDA)**

住所: 114 Cardigan Street  
Carlton VIC 3053  
Australia

電話: +1-3-8341-4111

EMAIL: [info@auda.org.au](mailto:info@auda.org.au)

WEB: <https://www.auda.org.au/>

業務: オーストラリアのドメイン登録業務、初期仲裁を行う。

# 3. 侵害の定義

## 3.1 特許権(Patent)の侵害

オーストラリアでは特許法に基づき、実体審査を伴う標準特許(Standard Patent)及び追加特許(Patent of addition)、実体審査を伴わないイノベーション特許(Innovation Patent)がある。特許権者の承諾なく、権利存続期間中にオーストラリア連邦内で、特許法第13条に基づく排他権が付与された特許権者の有する権利を実施

する行為は、侵害行為とみなされる。

特許法第 13 条は、特許権者の排他権を明確に規定していないが、発明を実施 (Exploit) する行為及び第三者が実施することを許諾する行為が、対象である。なお、特許法は実施について、付属書 1 の定義で次のように具体的に定義している。なお、使用については第 117 条に規定がある。

- (a) 発明が製品である場合、
- ① 当該製品を製造、賃貸、販売、或いはその他の方法で処分；
  - ② 当該製品を製造、賃貸、販売、或いはその他の方法で処分の申し出；
  - ③ 当該製品を使用、輸入；
  - ④ 上記①から③の目的で所持する行為。
- (b) 発明が方法或いはプロセスの場合、
- ① 当該方法やプロセスを使用；
  - ② 当該方法やプロセスを使用した製品にかかる、上記(a)の行為。

#### 侵害対象外規定

- (1) 一時的、或いは偶発的にオーストラリア連邦内に入国した他国の船舶で、その必要のために使用される船体或いは付属品、或いは一時的或いは偶発的にオーストラリア連邦内に入国した他国の航空機または陸上車両の構造や操作、或いは付属品に使用する行為(同第 118 条)；
- (2) 先使用者による当該特許を実施する行為(同第 119 条)；
- (3) 医薬物質或いは医薬物質に関する方法、使用または製品(医薬品)の特許について、規制上の承認を得るために実施する行為(同第 119A 条)；
- (4) 医薬品以外の特許において、規制上の承認を得るために実施する行為(同第 119B 条)；
- (5) 実験目的で実施する行為(同第 119C 条)；
- (6) 特許権延長期間に医薬品特許を実施する行為(同第 78 条)；
- (7) 特許権失効や停止から回復までの期間の侵害行為には中用権が生じ、提訴することができない(同第223条)。

#### 権利行使で注意すべき事項

- ・ イノベーション特許は審査を受けた場合にのみ、権利行使が可能である。(同第120条第1(A)項)
- ・ 特許出願の公開日から仮保護の権利が発生する。(同第57条)
- ・ 裁判での侵害認定では、オールエレメントルールが適用され、均等論の適用は限定的な適用と言える。

- ・ 訴訟時効は、特許権付与日から3年、侵害行為日から6年。(同第120条第4項)
- ・ 専用実施権者も訴訟を開始する権利を有する。(同第120条第1項)
- ・ 侵害行為において、特許の存在を合理的に知るべき状況になかった場合、差止命令のみとなる。なお、特許番号などの表示義務はないが、侵害日の前より十分な量の特許表示の製品が流通していたことを立証できる場合は除く。(同第123条)
- ・ 実施予定者や行為者は、裁判所に非侵害確認訴訟を起こすことができる。(同第124条～第127条)
- ・ 不当な脅迫に対する救済を理由に提訴できる。(同第128条～第131条)
- ・ 特許の偽装、虚偽表示などは処罰の対象となる。(同第178条)
- ・ 侵害訴訟は連邦裁判所、当該地域の上級裁判所のいずれか。(同第154条～第155条)
- ・ ノウハウなどの営業秘密は、所有者が秘密保持措置を採り、非公開であれば、コモンロー及び会社法に基づき保護を請求することができる。
- ・ 特許法の改正案が提出されているので、動向に注意する<sup>1</sup>。

保護期間： 標準特許は登録日から 20 年(同第 67 条)

イノベーション特許は登録日から 10 年(同第 68 条)

追加特許は、原標準特許の権利期間を超えない(第 83 条第 3 項)

標準特許の期間延長は 5 年を超えない(同第 77 条)。

### 3. 2 意匠権(Design)の侵害

意匠権者の承諾なく、権利存続期間中にオーストラリア連邦内で、意匠法第 10 条に基づく排他権が付与された意匠権者の有する権利を実施する行為は、侵害行為とみなされる。

意匠法第 10 条第(1)項が規定する意匠権者の排他権は、次の行為である。

- (a) 登録意匠が適用された当該製品の製造或いは製造を申し出る行為；
- (b) 取引、或いは事業のために、当該製品をオーストラリア連邦内で販売或いは使用目的で製品を輸入する行為；
- (c) 当該製品を販売、賃貸、或いはその他の方法で処分、または販売、賃貸、或いはその他の方法で処分することを申し出る行為；
- (d) 取引或いは事業のために、当該製品を使用する行為；
- (e) 上記の(c)或いは(d)に記載の事項を実施するために、当該製品を所持する行

<sup>1</sup> 参照：<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/draft-legislation-intellectual-property-laws-amendment-productivity>



為;

- (f) 第三者が上記の(a)或いは(e)に記載の事項のいずれかの行為を実施することを許可する行為。

意匠法第 71 条第(1)項は侵害行為を規定しているが、上記の排他権の(a)から(e)を挙げ、対象となる意匠を「登録意匠と同一、或いは全体的な印象として実質的に類似<sup>2</sup>する意匠」としている。

#### 侵害対象外規定

- (1) 並行輸入する行為;
- (2) 登録意匠の所有者の許諾或いは許可を受けた製品;
- (以上、同第 71 条第(2)項)
- (3) 登録意匠と同一、或いは全体的な印象として実質的に類似する意匠が適用された複合製品の部品を修理するために、使用、或いは第三者に使用を許可する行為(同第 72 条第(1)項)。なお、修理には、原状回復、交換、保守が含まれる;
- (4) 登録意匠権失効や停止から回復までの期間の侵害には中用権が生じ、侵害とみなされない(同第139条)。

#### 権利行使で注意すべき事項

- ・ 訴訟時効は、侵害行為日から6年。(同第71条第4項)
- ・ 侵害行為において、登録意匠の存在を合理的に知るべき状況になかった場合、損害賠償や不当利得返還命令は限定的なものとなる。なお、登録番号などの表示義務はないが、侵害日前より製品や梱包などに登録番号などの表示があったことを立証できる場合は除く。(同第75条第(2)項)
- ・ 不当な脅迫に対する救済を理由に提訴することができる。(同第77条～第80条)
- ・ 侵害訴訟は連邦裁判所、当該地域の上級裁判所のいずれか。(同第83条～第84条)
- ・ 登録意匠の偽装、虚偽表示などは処罰対象となる。(同第132条)
- ・ 非登録の意匠は、一定の知名度があれば、コモンロー(トレードドレス)及び競争・消費者法に基づき保護を請求することができる。
- ・ 登録意匠権は税関差止の対象ではない。
- ・ オーストラリア政府は、2017年末にハーグ協定に基づく国際意匠登録の締約国になるための検討を終える予定であることから、改正の動向に注意する。

---

<sup>2</sup> 実質的な類似については、第 19 条参照。

保護期間：出願日から5年間、更新により最長10年間(同第46条第(1)項)

### ●トレードドレス(Trade Dress)

オーストラリアでのトレードドレスの適用は一般的ではないものの、物品の外観を示すものとして認識されており、特に製品の販売を示すものに関し、形状、サイズ及び容器や包装の色、ラベルのデザイン、またある程度製品自体のデザインなど単に物品自体を示すだけでなく、革新的或いは独特の取引スタイルに及ぶため、言わば事業者の顧客に対する事業全体の印象を代表するものである。

事業者のこうした取引形態は独自のビジネス形態とみなされて、コモンロー、或いは商標法に基づき保護されているが、1975年の取引慣行法(Trade Practices Act)の施行とともに、誤認・混同を惹起させ、公衆を害する行為を規制する同法第52条の規定も、その保護に適用されている。現在同法は、消費者法の付属法である競争・消費者法(Competition and Consumer Act 2010)に改正されている。

## 3.3 商標権(Trade mark)の侵害

商標権者の承諾なく、権利存続期間中にオーストラリア連邦内で、商標法第20条に基づく排他権が付与された商標権者の有する権利を実施する行為は、侵害行為とみなされる。なお、オーストラリア商標法は、団体商標、証明商標、防護商標、マドリッド議定書に基づく国際登録商標も保護の対象としている<sup>3</sup>。

商標法第20条第(1)項が規定する商標権者の排他権は、次の行為である。

- (a) 当該登録商標を使用する行為；
- (b) 当該登録商標を使用することを、第三者に許諾する行為。

商標の使用については、登録商標(同一性に影響のない他の要素が追加や変更された商標を含む)を商品(中古品を含む)及びサービスとの物理的或いはその他の関係において使用するものとし(同第7条)、具体的な侵害については、以下のよう

に規定している。(同第120条)

- (1) 登録商標と実質的に同一、或いは欺瞞的(deceptively)に類似する標識を、登録商標に係わる商品またはサービスに関して、商標として使用する行為；
- (2) 以下の商品或いはサービスに関して、登録商標と実質的に同一、或いは欺瞞的に類似する標識を商標として使用する行為；
  - (a) 登録商標の指定商品と同種の商品；
  - (b) 指定商品と密接に関連するサービス；
  - (c) 登録商標の指定サービスと同種のサービス；

<sup>3</sup> 地理的表示(GIs: Geographical Indications)の保護は、証明商標(商標法第17部)及びワインはその区分で保護される(商標法第15条)。

(d) 指定サービスと密接に関連する商品。

但し、標識の使用が欺瞞または混同を生じるおそれがないと立証した場合を除く。

- (3) オーストラリア連邦において著名な登録商標と実質的に同一或いは欺瞞的に類似する標識を、当該登録商標と無関係の商品或いはサービスに商標として使用することで、当該商標の使用が商標権者との関連を示すものとみなされるおそれがあり、商標権者の利益に悪影響が及ぶおそれがある行為。(登録周知著名商標)

また、商標法は違法禁止事項を以下のように規定している。

(a) 商標権者或いは、被使用許諾者が下記の禁止警告(notice of prohibition)を商品や梱包などに表示した場合で、

- ① 一旦公衆に提供された状態、条件、外装或いは、包装を変更後、当該商品に登録商標を利用或いは、物理的関係があるように適用する行為;
- ② 当該商品に利用或いは、物理的関係があるように適用されている登録商標の表示を変更または部分的に削除或いは除去する行為;
- ③ 商標権者或いは被使用許諾者が、当該商品の取扱いを表示した別のものとともに、登録商標を当該商品或いは当該商品と物理的関係がある別のものに使用している場合に、当該別のものを全面的に削除或いは除去せずに、登録商標の全部或いは、その一部を削除或いは除去する行為;
- ④ 別の商標を当該商品に利用或いは、物理的関係があるように使用する行為;
- ⑤ 登録商標の名声を害するおそれがある物を、商品或いは商品の包装や容器に使用する行為。

(以上、同第 121 条)

- (b) 登録商標を偽造或いは削除する行為(同第 145 条);
- (c) 登録商標を虚偽表示する行為(同第 146 条);
- (d) 登録商標を偽造や虚偽表示或いはそのために使用のおそれのある金型や関連機器を製造する行為(同第 147 条);
- (e) 登録商標或いはその一部を何らかの手段で描画し、登録商標を偽造や虚偽表示或いはそのために使用するおそれのある行為(同第 147A 条);
- (f) 上記の(d)や(e)を実施する物品を所持や処分をする行為(同第 147B 条);
- (g) 偽造商標を付した商品の販売、販売のための展示、取引・製造目的で所持或いは輸入する行為(同第 148 条);
- (h) オーストラリア連邦での違法禁止行為を国外で実施するように教唆、幫助、助言、或いは斡旋、または直接或いは間接にそれを知りながら関与する行為

(同第 150 条);

(i) 登録商標であるとの虚偽表示をする行為(同第 151 条)。

#### 侵害対象外規定

- (1) 善意で、自己の名前または自己の事業場所の名称、或いは、自己の事業上の前任者の名前またはその前任者の事業場所の名称を使用する行為;
- (2) 善意で、商品またはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地やその他の特徴、或いは、商品の生産時期またはサービスの提供時期を表示する標識を使用する行為;
- (3) 善意で、商標を商品(特に付属品やスペアパーツ)の用途、或いはサービスの目的を表示するために使用する行為;
- (4) 商標を比較広告の目的で使用する行為;
- (5) 商標法に基づいて自己に与えられた商標を使用する権利を、行使する行為;
- (6) 裁判所が登録商標権者になるべき者の使用と認定した場合;
- (7) 登録商標に登録の条件や権利の部分放棄がある場合。  
(以上、同第 122 条)
- (8) 商標権者の同意を得た指定商品やサービスに類似する商品やサービスに、使用する行為(並行輸入)(同第 123 条);
- (9) 登録商標と実質的に同一或いは誤認するような類似商標に先使用权がある場合(同第 124 条);
- (10) 登録商標と実質的に同一或いは、誤認が生じうる標章について、登録商標を有する商標権者による行為(同第 23 条);
- (11) 登録商標が希釈化し、当該物品、物質、同種の商品やサービスを示す一般語となっている場合或いは裁判所がそうした一般語と認定した場合(同第 24 条);
- (12) 過去に特許に基づき提供された物品、物質やサービスを示す標識或いは名称であって、特許が満了か失効後 2 年経過するとともに、希釈化し一般語となっている場合(同第 25 条);
- (13) 侵害品を善意で取得した者の行為(同第 121 条第(4)項)
- (14) 登録商標の更新遅延や回復までの期間の侵害には中用権が生じ、提訴することができない。(同第128条)

#### 権利行使で注意すべき事項

- ・ 並行輸入を明確に認める規定はないが、判例に基づく判断で違法行為とされない状況もあるため、個別案件は現地の弁護士に見解を求める。
- ・ 登録商標について、登録日から 5 年経過後、不使用による取消申請日の前月の月末まで連続する 3 年間に、指定商品やサービスの使用を立証できない場

- 合、登録は抹消される。(同第 92 条)
- ・ 被使用許諾者も侵害行為に対する訴訟、禁止行為に対する手続きを行う権利を有する。(同第26条)
  - ・ 侵害訴訟は連邦裁判所、当該地域の上級裁判所のいずれか。(同第125条、第190条)
  - ・ 税関登録による差止を利用することができる。(同第133条)
  - ・ 訴訟時効は商標法に記載はないが、侵害発生日から6年間である。なお、ノーザンテリトリー(Northern Territory)州では3年間である。
  - ・ 登録周知著名商標(同第120条(3)項)による権利行使で、権利者はその周知の度合い、侵害者による継続した使用による損害を立証しなければならず、裁判所は商標の独創性、商標の使用や広告宣伝の範囲と期間などから認知度を判断する。なお、防護商標登録制度をこうした対策に利用することも検討する。
  - ・ 非登録著名商標による権利行使の場合、コモンローのパッシングオフ(同第230条)、或いは競争・消費者法に基づき、誤認・混同をさせる行為やそうした表示による被害に対して救済が受けられるか検討する。
  - ・ 商標法の改正案が提出されているので、動向に注意する<sup>4</sup>。

保護期間： 出願日或いは前回の更新日から 10 年間(同第 72 条、第 74A 条)

#### ● パッシングオフ(詐称通用、Passing Off)

オーストラリアの商標法は、体裁(get-up)や記述的用語、また 1995 年以前は色や形(立体)を保護の対象としていなかったこともあり、事業者は、事業者の著名性、事業者の名前やそれを指し示すもの(indica)、或いはこれらと関連性があるもの、または承認されたものを勝手に利用されたり、虚偽表示されたりした場合に、コモンローの不法行為の一態様であるパッシングオフを主張することで、保護を受けることができる。パッシングオフの主張は商品やサービスに対するものであるために、事業者は、侵害者と顧客との取引において、事業者のビジネスや商権に損害を生じさせた虚偽表示があることを立証しなければならない。

## 4. 侵害に対する救済手段

オーストラリアにおける知的財産権侵害対策の救済は、次の表のように、一般的に民事救済、刑事救済、或いは行政による税関差止の救済を求めることができる。

<sup>4</sup> 参照：<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/draft-legislation-intellectual-property-laws-amendment-productivity>

すべての知的財産権は、実体法に基づき民事救済を受けることができる。また、実体法以外に、パッシングオフなどコモンローによる救済も受けることができる。

刑事救済は、特許権と意匠権の虚偽表示が処罰の対象であり、商標権や著作権は模倣品や海賊品による侵害行為が対象になり、また不正表示には消費者保護関連の法律や刑法に基づき処罰を求めることもできる。

行政救済は、税関による商標権及び著作権侵害の輸入行為が対象であり、その他の行政ルートの救済はない。

●オーストラリアでの知的財産権侵害救済手段

民事救済	刑事救済	税関差止
対象権利種別		
特許権；意匠権；商標権（地理的表示含む）；植物新品種権；著作権；回路配置設計権；営業秘密；非登録の商標や意匠など	商標権；著作権；植物新品種権；不正表示（競争・消費者法、商事取引表示法及び刑法の対象）	商標権；著作権
救済内容		
侵害差止；損害賠償／不当利得返還；懲罰賠償；侵害品等の引渡など	侵害差止；処罰（罰金、禁固）；侵害品の引渡；	輸入停止；侵害品の没収・廃棄
対応機関		
連邦裁判所；州裁判所	警察；検察局；州裁判所	税関；連邦裁判所

オーストラリアの司法制度は、連邦高等裁判所 (High Court of Australia) を頂点に、連邦、州と準州・特別地域<sup>5</sup>に裁判所が編成されており、連邦高等裁判所は各法律の解釈や適用を判断し、合憲性にかかる問題、連邦の重要な問題、及び連邦、州などからの上訴を審理する。

知的財産権法などの連邦法に関する事件については、連邦の裁判所が管轄権を持ち、地方の事件には地方の裁判所に管轄権がある。州の裁判所には、通常の州内の民事及び刑事事件に対する専属管轄権があるが、それに加えて、連邦法が規定する関連事件についても、民事及び刑事事件の両方に管轄権がある。

連邦の下級裁判所は2013年の法改正<sup>6</sup>により、治安判事裁判所 (Magistrate Court)

<sup>5</sup> 6つの州(ニューサウスウェールズ州 (NSW)、ビクトリア州 (VIC)、クイーンズランド州 (QLD)、南オーストラリア州 (SA)、西オーストラリア州 (WA)、タスマニア州 (TAS))と2つの準州(首都特別地域 (ACT)、北部準州(NT))

<sup>6</sup> 参照: Federal Circuit Court of Australia Legislation Amendment Act 2012

から巡回裁判所(Circuit Court)に改称され、治安判事も裁判官に名称が変わっている。巡回裁判所は軽微な事件を取扱い、著作権もその管轄である。

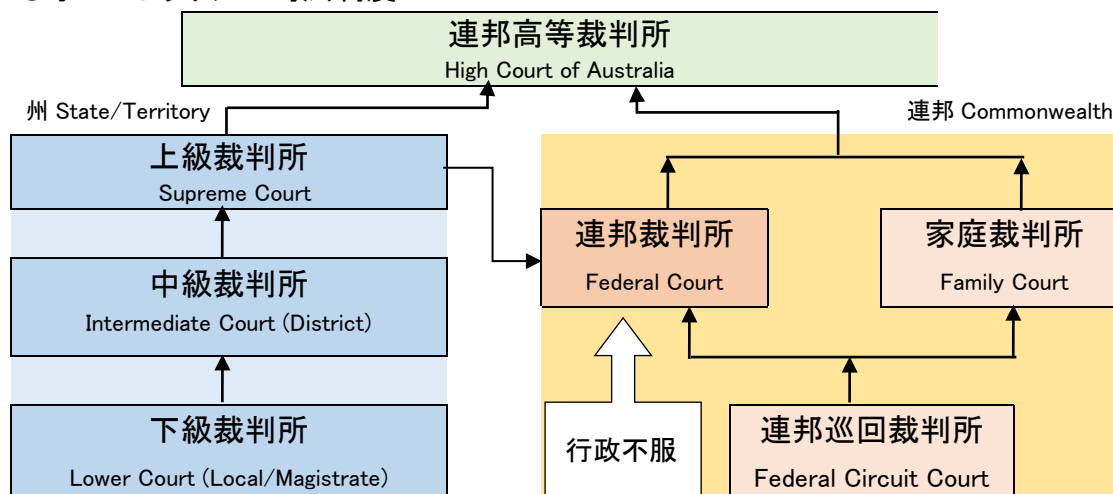
連邦裁判所は各州に配置されており、単独法廷と合議法廷から構成されている。単独法廷が第一審を管轄し、合議法廷がその上訴を管轄する。従って、連邦裁判所の単独法廷(裁判官 1 名)が主に、特許法、商標法など知的財産権関連の侵害事件や不正表示などの違反事件の第一審を担当する。なお、ほとんどの知的財産権訴訟は、シドニーやメルボルンの連邦裁判所で提訴されている。

合議法廷(裁判官 3 名の合議体)が担当する上訴審は、単独法廷の上訴を取扱うが、州上級裁判所が連邦法に基づき審判した上訴事件も管轄するため、州の上級裁判所が扱った特許権、意匠権、商標権、或いは著作権の事件の上訴審も担当する。

州裁判所は州によりその名称が異なるが、タスマニア州と首都特別地域及び北部準州には中級裁判所がなく、上級裁判所が主な事件を担当する。また、上級裁判所はほとんどの刑事事件も担当する。

なお、ここでは行政控訴裁判所など特別裁判所の説明は省略する。

#### ●オーストラリアの司法制度



### 4.1 民事訴訟

オーストラリアでの民事訴訟は、イギリスを宗主国とした時代もあり、慣習法のコンモンローに基づく経験を基礎としており、当事者による争点整理やディスカバリー(証拠開示手続き)など公判前手続きはイギリスやアメリカの訴訟手続きに類似するものの、陪審裁判は例外的な場合にのみ利用されること、訴訟費用の敗訴者負担、訴訟費用の増加などから事件管理(Case Management)や裁判中に裁判外紛争処理(ADR)の活用が進められるなど、オーストラリア独自の手続きが導入されている。

オーストラリアの特許権侵害訴訟では、特許の記載要件、進歩性などの無効主張は難しいために、比較的特許権者に有利な判断がされることが多い。また、被告は非

侵害を主張し、不当な脅迫との主張をすることがあるが、特許が無効と判断された場合にのみ、その主張が認められ、損害賠償が認定される。

商標権侵害事件では、侵害証拠による立証が勝敗の決め手になるため、侵害行為を明らかにするために被告による対象商標を使用した証拠を確実に入手し、警告時の事実などとともに立証を確実に行うことが肝要である。

## ●訴訟の先制措置

### (1) アントン・ピラー命令 (Anton Pillar Order)

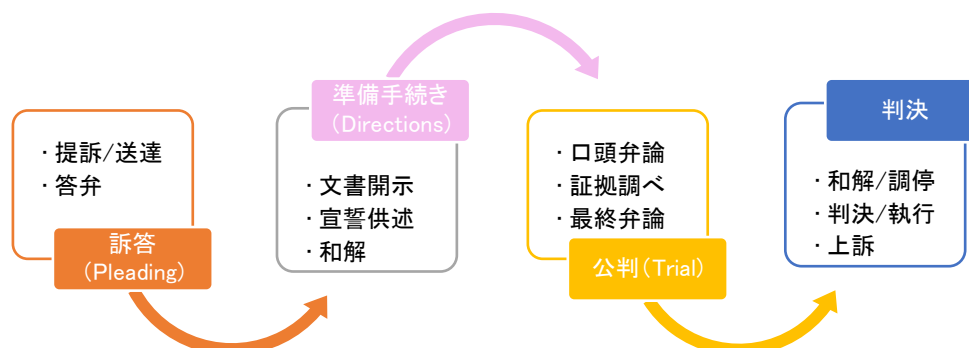
捜査命令 (Search Order) と呼ばれ、他のコモンローの採用国と同じように、原告は一応の侵害事実を (prima facie case) を立証することで、侵害に関連する証拠を被疑侵害の事業場所から収集するための、一方的で事前通知のない捜査命令を裁判所に求めることができる。この命令は、被疑侵害者が重要な証拠を所持していること、或いはそれらが廃棄や隠ぺいされうる明確で強い状況を立証しなければならない。

### (2) 暫定差止命令 (Interlocutory/Interim Injunction)

裁判所は、被疑侵害者が侵害品などを廃棄や隠ぺいするおそれがある場合、或いは被疑侵害品が市場に流通することによる権利者の損害を防止する必要がある場合、暫定差止命令または仮差止命令を出すことができる。

原告は、訴訟開始前の証拠収集時や訴訟開始と同時に、暫定差止命令を要求することができるが、裁判所が差止命令の決定を下す判断ができるように、一応の侵害の事実 (prima facie case) を立証するとともに、重大な問題になりうること、金銭的に回復不能の損害を受ける可能性があること、及び公平な利益の分担などから必要であることを立証しなければならない。なお、外国企業の場合は、被告に損害が生じた場合の補償金 (Bond) の支払いを求められる可能性が高いことに留意する。

## ●民事訴訟手続き





### (1) 訴答

民事訴訟は、原告が訴状(Application<sup>7</sup>)を連邦裁判所に提出するとともに、原告自らがその副本(コピー)を被告に概ね 5 週間以内に送達(Service)することで、訴訟が開始される。事件の事実と争いがなく法律問題のみの場合は、召喚状を送達する。被告は、その送達を受けて、出頭通知(Notice of Appearance)或いは答弁書(Statement of Defense)に記載し、裁判所に提出する。被告の応答がない場合、欠席裁判となる。

原告は、この訴答段階で被告による答弁書での抗弁に対して、更なる答弁(Reply)や新たな反訴を提出することができるが、更なる再反論などは裁判所の許可を受けなければならない。

オーストラリアの知的財産権の民事訴訟において、連邦裁判所は侵害の対象となる知的財産権の無効訴訟も担当するため、被告は反訴として、対象の特許権や意匠権、商標権などの知的財産権の無効を、反訴として提出する。なお、原告が外国に居所を持つ場合、被告は原告が敗訴した場合に支払うべき費用負担について、補償金として支払うことを求めることがある。

### (2) 準備手続き

訴答段階が終わると、口頭弁論のための準備手続き(Directions)として、争点整理及び証拠収集などが行われ、文書管理(Docketing)が開始されるとともに、今後の文書開示手順や訴訟日程調整(Case management)が行われる。

文書開示(Discovery)段階では、当事者双方が同意した、或いは裁判所の命令に基づき、それぞれが保有する文書リストを作成し、相互に交換するとともに、文書の閲覧(Inspection)を実施する。オーストラリアのディスカバリーは、権利侵害に関する限定的なものに限られる。必要に応じて、相手から証拠を更に収集するための質問状(Interrogatories)や証人の宣誓供述書(Affidavit)などを交換する。証言録取(Deposition)の手続きはない。

オーストラリアではその広い地理的状況から、電子データでの証拠の提出や、テレビ会議などを活発に利用することで、訴訟日程を調整し、スムーズかつ短期間で審理を目指している。この準備手続き段階では数回のヒアリングを行うことで、18 か月以内に公判が開かれるようである。

### (3) 公判

公判(Trial)では、口頭弁論における当事者双方の冒頭陳述(Opening Address)の後に、証拠調べ、反対尋問(Cross Examination)や証人尋問が行われ、その最後に双方の最終弁論(Closing address)がなされ、裁判官が判決を下すことになる。

知的財産権紛争では侵害(Liability)と賠償(Quantum)を分けて審理するため、先に侵害及び権利の有効性に絞った審理を行い、侵害となれば賠償について公判

<sup>7</sup> ビクトリア州では Writ、ニューサウスウェールズ州では Statement of Claim と言う。

を開始する。

#### (4) 判決

最終弁論を受けて、裁判官は当事者による準備手続きでの証拠や提出物について確認を行い、事件の複雑さにもよるが、通常は公判終了後 3 か月から 1 年以内に判決を下している。こうした民事訴訟は、提訴から判決まで 2 年から 3 年ほどかかる。上訴は判決日から 21 日以内に提出・送達しなければならず、その対象は第一審で裁判官が適用した法律問題に限られ、証拠の追加などはできない。上訴審の係属期間も、判決まで 1 年から 2 年弱である。

オーストラリアの民事訴訟の多くは公判まで進まず、多くの事案で和解 (Settlement) や調停 (Mediation) を受け入れることが多い。これは、公判を含むコストが高額になるだけでなく、和解提案 (Offer of Compromise) を受けた当事者が拒否し、判決でその和解案より有利な結果を得られなかった場合、不用意に訴訟を長期化させたことを理由に和解提案以降の訴訟費用を負担しなければならない制度があるからであろう。裁判所は、こうした和解や調停に関与することはなく、和解や調停に関与する弁護士や調停人が両当事者を合意に導き、事件を終結させる。

2016 年 10 月にオーストラリア連邦裁判所は、知的財産権の紛争に対する手続きの変更を、IP-1 として公示<sup>8</sup>している。この公示の目的は、裁判を長期化させようとする対応を排除することが目的となっており、当事者双方が積極的に紛争の解決に注力することを求めるような改正と言える。

まずは、特許権、意匠権、商標権や著作権の事件に専門裁判官を導入した。

次に、新しい事件管理制度を導入し、最初の準備手続きのヒアリングは提訴から 7 日以内で、参加者の確定、特許の場合は特許権の補正の有無や技術証人の有無、商標の場合は追加の証拠などを事前に通知することが求められるようになった。

事件に時間のかかる特許事件では、他に同様の事件があった場合に訴訟で使用した実験データ、対象特許の従来技術、侵害や非侵害の具体的な主張内容、宣誓書を伴う被疑侵害の立証内容、当事者双方の主張などを提出することが求められた。

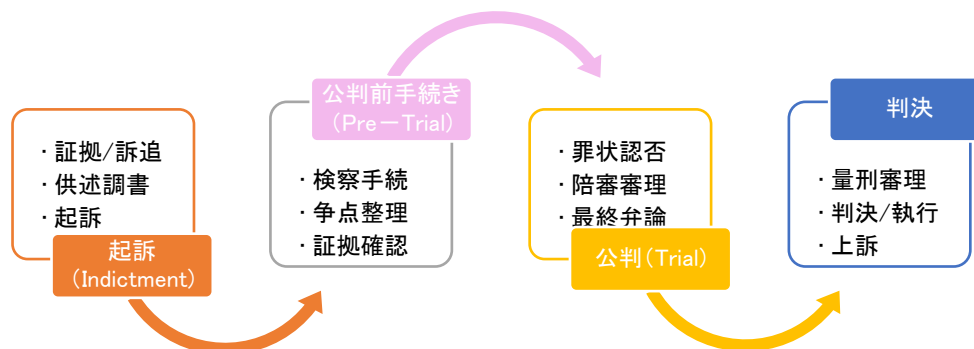
その他、商標や著作権事件で求められる対応のほか、仲裁の活用などもこの公示に含まれている。

---

<sup>8</sup> 参照 : <http://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/practice-documents/practice-notes/ip-1>

## 4.2 刑事訴訟

オーストラリアの刑事事件は州により少し違いがあるものの、概ね次のような手続きで処理される。



### (1) 警察による訴追

捜査に基づき警察が被疑者に犯罪の嫌疑があると判断した場合、訴追請求書面 (Court attendance notice) を下級裁判所 (Local/Magistrate Court) に提出し、逮捕令状を請求する。現行犯の場合、警察は令状なしに被疑者を逮捕することができる。

裁判所による審理は、量刑の重さにより、簡易処理犯罪 (Summery Offense) と正式起訴犯罪 (Indictable Offense) に分けることができる。

簡易処理犯罪は、被告が犯罪を認めた場合には、最終段階の量刑審理に入る。無罪を主張する場合は、公判前手続きを踏んで、罪状認否へと進む。

### (2) 公判前手続き

治安判事が、証拠や供述調書などから一定の有罪の可能性がある (Prima Facie) 事件と判断した場合、起訴し、陪審による審理を付託する。嫌疑不十分と判断した場合、刑事手続きは終了する。

公判前手続きで、検察は罪状認否のための争点整理や証拠確認、証人の選定やスケジュールを調整する。

### (3) 公判

裁判官補による人定質問に続いて、罪状認否 (Arraignment) が行われ、被告が無罪を主張する場合は、陪審員の選任が行われる。続いて、検察官による立証、証拠調べと進み、論告求刑が行われ、陪審員による評議 (Deliberation)、評決 (Verdict) となる。

### (4) 判決

裁判官は陪審の評決に基づき、量刑審理を行い、最終的な量刑を決定する。

商標法が定める違法行為に対する刑事罰は、以下の通り。

(a) 登録商標の偽造または除去 (第 145 条)、虚偽表示 (第 146 条)、偽造のため

の器具などの製造(第 147 条)、偽造のための商標の描画行為(第 147A 条)、偽造のための器具などやそのための画像の所持(第 147B 条)、偽造商標を付した商品の販売など(第 148 条)

正式起訴 禁固 5 年或いは 550 刑事罰単位<sup>9</sup>またはこの併科

略式起訴 禁固 12 か月或いは 60 刑事罰単位またはこの併科

(b) 登録商標の虚偽表示(第 150 条)

60 刑事罰単位

#### 4. 3 税関差止

オーストラリアは太平洋南部に位置し、北西部にパプアニューギニア、インドネシア、北東部にソロモン諸島、南東部にニュージーランドがあり、国土総面積は世界第 6 位の広さで、南部にタスマニア島がある。太平洋の海上輸送と、空路による貨物の輸送が中心となっている。

オーストラリアの国境管理は、税関にあたる移民・国境警備省のオーストラリア国境警備(ACF、以下「税関」という)が、ニューサウスウェールズ州のシドニーを主要拠点とし、北部の木曜島から南部のタスマニア州、西オーストラリア州まで各州に 29 の拠点を設け、それぞれの検査ポイントにおいて、約 5,800 名の担当官が税関で貨物などの輸出入を検査している。

オーストラリアでの模倣品や海賊品の発生率は、世界的な調査では低いレベルであったが、ここ数年の貨物の増加は空路で 140%、海路で 20%を超えている。こうした中、税関は最近の侵害が複雑化し、多様な侵害ネットワークやサプライチェーンを活用したものになってきていると報告している。そのため、税関は知的財産権者との協力による対策強化を、方針の一つに挙げている。

税関は、オーストラリア連邦が WTO に加盟後、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)に準じて、商標法(1995 年)、著作権法(1968 年)、オリンピック標章保護法(1987 年)、主要スポーツイベント(スタンプと画像)保護法(2014 年)<sup>10</sup>の

#### ●オーストラリアの主要税関地区



<sup>9</sup> 刑事罰単位(Penalty Units)とは、刑法の第4AA条により定められる罰金の単位で、3年ごとにその金額は改正される。2017年現在の刑事罰単位は210豪ドル(約17,850円、2017年11月時点1豪ドルは85円)で、550刑事罰単位は982万円に相当する。次回の刑事罰単位の対応金額の改正は、2018年に行われる。

<sup>10</sup> 参照: Major Sporting Events (Indicia and Images) Protection Act 2014

規定に基づき、模倣品や海賊品を差し止めているため、知的財産権者は税関登録を活用することで、税関の職権による輸入差止を利用することになる。

オーストラリアの税関は、特に健康被害や製品安全の観点から輸入貨物を検査する方針があり、医薬品、食品、パーソナルケアやクリーニング製品、玩具、自動車部品や機械器具などに注目した検査が実施されている。

#### ●税関登録申請手続き

ここでは、主に商標権に基づく救済について説明する。オーストラリアに登録商標を保有する商標権者及びその同意を得た被使用許諾者は、税関登録申請 (Notice of Objection) を税関に行くことで、商標法<sup>11</sup>に基づく救済を税関に求めることができる。税関登録申請の費用は無料である。

税関登録を申請する際には、申請書(書式 B1025) に次の必要事項を記載して提出する。

(a) 商標権者の名称、住所

外国企業が申告する場合、オーストラリア事業者番号 (Australian Business Number: ABN) 或いはオーストラリア税関に登録されている税関顧客番号 (Customs Client Identification Number: CCID) が必要。

(b) 提出者種別

(c) 権利者のオーストラリアでの代理人とその連絡先

電話、FAX 番号、Email アドレス

(d) 差止の場合の連絡先

(e) 登録商標番号、満了日、分類、指定商品

(f) 商標権者の代表者の署名と日付

及び下記の追加文書;

(g) 提出者が商標権者でない場合は、商標権者からの許諾書

(h) 税関費用負担に関する承認書(書式 DOU B1029)

(i) 正規取引企業名リスト(ホワイトリスト)

(j) 被疑侵害製品や被疑侵害者の情報(書式 B253)

税関登録申請の手続き先は次の通りである。

住 所: The Department of Immigration and Border Protection  
Box 25 Belconnen ACT  
2616 Australia  
Email: IPRights@border.gov.au

<sup>11</sup> 商標法第 133 条、著作権は著作権法第 135 条

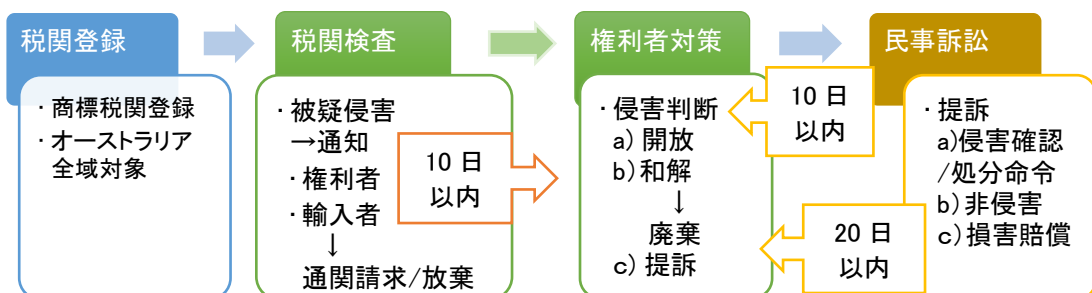
税関登録は、商標権は 4 年間、著作権は 2 年間有効であり、継続を希望する場合は、更新することで更に同じ期間を税関の検査対象とすることができる。商標権者は、指定商品など登録内容に変更があった場合は、随時通知しなければならない。なお、登録期間は商標権の存続期間に依存する。

### ●税関差止手続き

税関は、税関登録された商標権や著作権などに基づき、職権で被疑侵害貨物を差し止めることができるが、非侵害と確認された輸入貨物或いは合法的な並行輸入貨物、個人の所有物は税関差止の対象とならず、輸出貨物や他国への経由貨物はその対象ではないことに注意する。

税関は原則として、被疑侵害品に対する侵害判断を行わないため、被疑侵害貨物が発見された場合、商標権者や輸入者に通知し、商標権者が民事訴訟による暫定救済の決着を受けるまで、被疑侵害貨物を留置することになる。税関差止にかかる手続きは次の通りである。

#### 標準的税関差止フロー



税関は、対象となる商標権の被疑侵害貨物を発見した場合、輸入者及び商標権者に当該貨物の情報を文書で通知する。輸入者は、その通知日から 10 日以内（請求期間：Claim Period）に貨物の通関申請をしなければならない。輸入者から自主的に当該貨物の放棄をすると通知があった場合、税関は輸入貨物を差し止め、没収する。

一方商標権者は、輸入者が通関請求を行った場合、税関からその旨の通知を受ける。そして、その通知日から 10 営業日以内（対策期間：Action Period）に権利行使をどうか回答しなければならないため、延長期間を入れて、20 日以内に裁判所から処分命令を受けなければならない。

税関は、商標権者から回答がない場合や救済を求めないとの通知を受けた場合に、輸入者から放棄するとの通知がなければ、必要な手続きを行い通関する。なお、

上記の 10 営業日は、それぞれ更に 10 日間延長することができる。

侵害と判断した商標権者が、裁判所に暫定救済を請求し、それに対して裁判所が非侵害と判断した場合は通関手続きを命じ、侵害と判断した場合は侵害品の没収を命じる。没収された侵害品は、税関の判断で廃棄や寄付などの処分がなされる。

ところで、2013 年 4 月より、税関は侵害品対策システムの効率を上げるため、上記のように制度を変更したことから、知的財産権者にとっては有利な状況となっている。

制度変更の理由のひとつは、輸入者が意図的に連絡先を分かりづらくすることなどにより、知的財産権者が対策期間内に輸入者を見つけて連絡をとることができず、諦めることが多く起きていることである。また、輸入者が自主的に放棄の連絡をしてこないことも起きている。こうしたことから、税関は輸入者から応答がない場合は、自動的に没収する方針に変更した。また、知的財産権者の対策期間の起算日も、輸入者が正しい連絡先を通知してきた場合には、その通知日が起算日となるように変更された。

さらに、税関が知的財産権者に侵害貨物の情報を提供する場合、従来は差押え商品、輸入者の名前、住所及び輸入者を特定するために不可欠な情報に限られていた。これ以外の情報は裁判所の命令が必要となっていたため、知的財産権者は輸出元の情報やサプライヤーの情報を税関から得ることができず、判断や対応に困る場面が生じていたのである。このため、輸出者や荷受人の個人名を含めた情報が、税関から通知されるように変更された。さらに、被疑侵害貨物の確認や返却などを条件にサンプルを収集し、侵害鑑定を直接できるようになり、より判断を短時間で行うことが可能となった。

また、侵害品は没収後処分されるが、知的財産権者が民事訴訟を係属させるためには侵害品が不可欠であり、処分しない選択肢も加えられた。

#### 4.5 その他の紛争処理

オーストラリアにおけるその他の紛争処理としては、オーストラリア競争・消費者委員会 (ACCC) による競争・消費者法に基づく制裁措置、裁判係争中でも活用される仲裁や調停制度がある。これらの概要を以下のように概説する。

##### ●競争・消費者委員会 (ACCC)<sup>12</sup>による紛争処理

競争・消費者委員会は、公正取引委員会に該当する組織であり、オーストラリアの消費者保護のために制定された、連邦法の取引慣行法が導入されると同時に設

<sup>12</sup> 参照: Australia Competition and Consumer Commission <https://www.accc.gov.au/>

立された組織である。取引慣行法は、2010年に競争・消費者法に改正され、連邦と州の両方で適用されるようになった。ACCCは、不公正な取引行為に対する民事制裁を、裁判所と協働で命じることができる。

虚偽或いは誤認をさせる情報などの提供、また不実の情報の提供(第52条から第55条)は民事制裁の対象であり、企業の場合は27,500豪ドル、個人の場合は3,300豪ドルが制裁金として課される。

こうした処罰は、個別の企業の財産権を保護するというよりは、消費者を保護する面から適用され、社会的に大きな影響がある場合にはその対象となるため、知的財産権者が侵害を受けた場合に一つの対応策として検討することができる。実務上は、現地の弁護士に相談の上活用すべきである。

#### ●裁判外仲裁手続き(ADR: Alternative Dispute Resolution)

オーストラリアでは、連邦裁判所や州裁判所での紛争において、裁判所が義務的に調停手続きを命じることができる。そのため、調停手続きは裁判外仲裁手続きとして、一般的に広く利用されている。また、商事紛争でも同様に利用されている現状がある。

オーストラリアはニューヨーク条約に加盟し、国際連合国際商取引法委員会が定めたUNCITRAL国際商事仲裁モデル法<sup>13</sup>に準じた商事仲裁法(Australian Commercial Arbitration Act)を2010年頃より各州で導入するように進め、2017年7月にオーストラリア首都特別地域が導入したことで、オーストラリアの各州で標準的な仲裁を受けることができるようになった。外国企業は、主に、オーストラリア国際商事仲裁センターを利用することが多いようである。

オーストラリアでの.auドメイン名紛争処理は、統一ドメイン名の紛争解決ポリシー(UDRP)に準じたドメイン名紛争指針(au Dispute Resolution Policy (auDRP))<sup>14</sup>に基づき処理される。オーストラリアでの.auドメイン名登録は先登録を基準としており、第三者により自身が所有する事業名称や登録商標と同一、或いは類似するドメイン名を登録された場合に、商標権と類似すること、登録者には何らの権利もないこと、悪意性があることなどを証拠とともに立証しなければならない。こうしたドメイン対策は一般的に、Resolution Institute<sup>15</sup>或いはWIPO Arbitration and Mediation Centre<sup>16</sup>に不正ドメイン名対策として仲裁を求めることができる。

<sup>13</sup> 参照: <http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/tyuusai/dai1/1sankou3.html>

<sup>14</sup> 参照: <https://www.auda.org.au/policies/>

<sup>15</sup> 参照: <https://www.resolution.institute/dispute-resolution/au-domain-name-disputes>

<sup>16</sup> 参照: <http://www.wipo.int/amc/en/center/background.html>

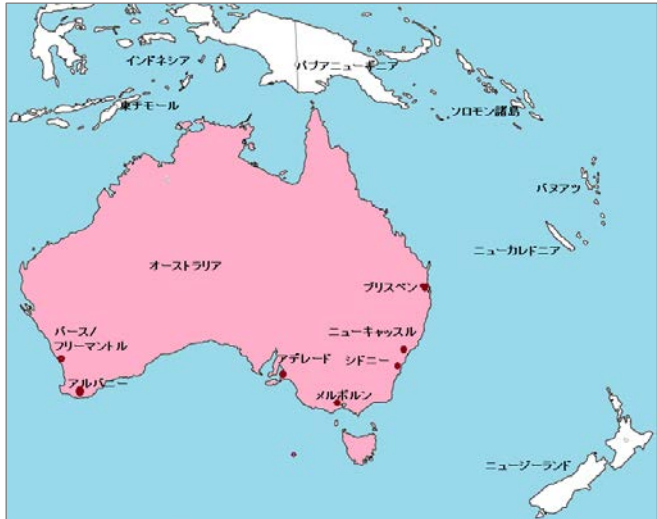


## 5. 侵害の発見から解決までのフロー

オーストラリア連邦はオセアニアに位置し、北西にインドネシア、東南にニュージーランド、周辺に数多くの島国があり、多くの自然を利用した観光がよく知られている。

国土 469 万平方 km(日本の 20 倍)に、先住民と移住したアングロサクソン系人種がによる人口約 2,413 万人のキリスト教系国家である。イギリス領として管理されたが、1901 年に 6 つの連邦からなる立憲君主制連邦国家として成立し、1986 年には司法上も独立した。現在、二院制の議会制民主主義国家である。

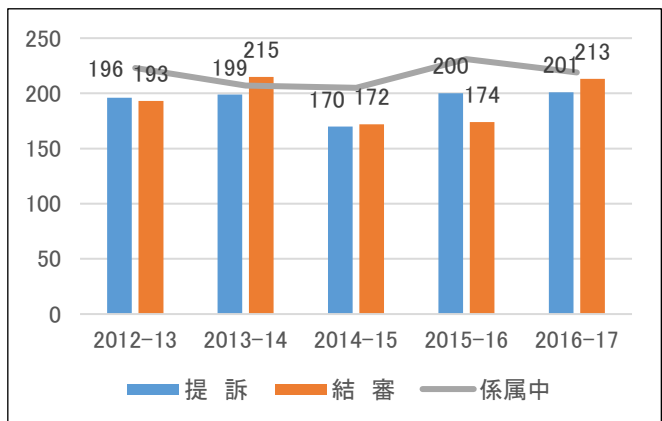
### ●オーストラリアの主要港湾



首都はキャンベラであるが、6つの州と2つの特別地域の行政区分からなり、シドニー、メルボルン、ブリスベンなどの東部の主要都市に人口も経済も集中しており、オーストラリア西部はパースやアルバニーのみが経済の中心である。

経済は鉄鉱石や石炭などの鉱物、農産物が中心で、主な輸出産品となっている。輸入は自動車、原油、通信機器や電機製品で、主な取引先は中国、日本、アメリカ、韓国である。日本との貿易では、自動車、燃料、生活用品、一般機械などの輸入が中心となっている。

### ●オーストラリア連邦裁判所での知財訴訟



オーストラリアでの民事訴訟における知財訴訟は、右図の通りで年間

200 件程度、約半数を商標事件が占めている。なお、税関を含めて、知的財産紛争に関する統計は公表されているものが少ない。

### 5.1 侵害の発見

日本企業が競合するオーストラリアの製造業は多くなく、知的財産権の侵害品としては、中国などから輸入される機械製品、部品や一般消費財であり、現地法人や代理店による商品の販売や拡販活動、或いは修理やクレームなどのアフターサービスを通じて、侵害品が発見され、報告される。

また、インターネットのショッピングモールで販売される商品や、展示会での関連製品展示などからも侵害品や模倣品が発見されたり、また税関で商標権侵害として発見されることもある。

## 5. 2 証拠の収集

模倣品や侵害品(以下、被疑侵害品という)が発見された場合には、販売されている地域、店舗、インターネットサイトなどの場所、或いは入手ルート及び被疑侵害者である販売者、取扱い業者に加えて、関連する販売状況を含めて、当該被疑侵害品の詳しい情報を入手する。

被疑侵害品を収集する目的は、被告となる被疑侵害者の特定、被疑侵害者を提訴や告訴する裁判地、或いは警察の選定、及び当該被疑侵害品を詳細に分析することにより、自社の特許権、商標権、或いは著作権が侵害されているかという、事実の初期確認にある。

知的財産権者はそうした侵害事実を確認し、侵害鑑定ができるように、直接被疑侵害者から、或いは侵害を確実に立証できるルートから、被疑侵害者が製造・販売した複数の被疑侵害品のサンプルを入手することが望ましい。

こうした証拠収集においては、被疑侵害品の実物サンプル、説明書、包装、パンフレットや広告、またインターネット販売の場合はウェブサイト上の説明を含め、直接的に侵害の事実を立証できる物証や購入時の領収書などの関係書類を証拠として収集する。こうした証拠については、証人(Witness)による宣誓供述書(affidavit)を用意することが不可欠である。なお、証人は後日の訴訟で尋問を受けることになる。

オーストラリアでの民事訴訟にもディスカバリー制度があるが、裁判所が提訴を受理する条件として、証拠による侵害の立証が必要となる。また、刑事処分を警察に請求する場合でも、一応の侵害証拠を提示する必要がある。

なお、訴訟を開始するために不可欠な証拠が収集できていない場合、アントン・ピラー一命令や暫定救済命令を裁判所に請求し、提訴前に証拠収集と保全を行うこともできる。

ところで、税関で侵害品が発見された場合は、被疑侵害商品や輸入者の情報などが提供されるため、必要な情報収集活動は、荷受人や輸入者であるオーストラリア国内での関連事業者の調査である。

## 5. 3 侵害者の特定

オーストラリアで侵害者に権利行使する場合、警告書の送付が求められる。従って、警告や法的措置をとるためには、関連の業務を現地の法律事務所の弁護士に委託

することになる。そのため、一般的には担当する弁護士に被疑侵害者の特定や、その侵害事実の調査及び確認を依頼する。

オーストラリアには、知的財産権の侵害調査を営業範囲に含める調査会社はいくつかある。これらの代表的な会社は次の通りである。なお、知的財産権専門の弁護士事務所にも調査スタッフが所属している場合もあるので、調査に対応ができるかどうか費用を含めて確認する。

**Australia Wide Investigations**

<https://awipl.com.au/>

**IP Organisers**

<https://www.iporganisers.com.au/>

**Cyberlutions**

<https://www.cyberlutions.com.au/>

**Grant Thornton Australia Limited**

<https://www.grantthornton.com.au/services/advisory/investigations/>

**Online Investigations**

<https://www.onlineinvestigations.com.au/>

**Trademark Investigation Services**

<http://www.tmis.co.nz/>

**Australian Institute of Professional Investigators(調査員データベース)**

<https://www.aipi.asn.au/>

ここに掲載する調査会社は参考であり、そのサービスを保証するものではない。また、現地の調査会社に連絡を取る前に、現地の法律事務所に相談し、目的にあっているかどうか、また、調査会社の技能や料金、その他について確認する。

#### 5.4 代理人の選定

オーストラリアでは、訴訟や権利行使を多く経験している弁護士を選定することが勧められる。地域的には、メルボルン、シドニー、ブリスベン及びパースなどの主要都市に所在する大手弁護士事務所が訴訟事件を担当していることが多く、そうした事務所で日頃から日本企業の案件を代理し、日本企業の希望や考え方を理解している弁護士や法律事務所を選定する。

#### 5.5 権利行使の可否判断

次の項目は、権利者が権利行使前の準備段階で確認する主なポイントである。

1. 入手した侵害品情報から、被告となる侵害者を正しく特定できているかどうかを確認する。被告が複数になる場合、すべての被疑侵害者の居所など提訴に必要な情報を確認する。
2. 権利行使に活用する特許権や商標権などの知的財産権が有効であり、無効になる要素がないことを確認する。
3. 被疑侵害品や被疑侵害行為が、当該知的財産権の権利範囲に入ることを確認する。
4. 事件を依頼するオーストラリアの法律事務所を選定し、被疑侵害品の侵害鑑定書を入手する。
5. どの救済手段を利用するか決定し、その救済手段で求める内容、つまり製造や販売の差止、損害賠償請求、或いは和解など方針を確認する。併せて、救済手段毎の費用を見積り、費用対効果や対策スピードを比較検討する。
6. 関連する知的財産権の登録証など、権利を立証する資料などを準備する。
7. 最終的に提訴に使用する被疑侵害者の侵害品や関連資料を準備、整理する。警告や訴訟を開始する場合は、現地代理人から委任状を入手する。

以上の手順で権利行使の可否判断を行うが、主に対象権利の有効性、被告となる被疑侵害者及び侵害事実の確定が重要事項である。

オーストラリアでの侵害訴訟において、裁判所は原告が被告と交渉による解決を実施したかどうかを重視し、仲裁や調停による解決を指導する。また、不用意な警告が不正競争につながると判断されることもあるため、交渉による解決を視野に入れた権利行使の事前検討が勧められる。

## 5.6 警告書

オーストラリアの各知的財産関連法は、民事訴訟による救済を規定しているが、一方では、そうした差止を求める訴訟手続きの開始は不当な脅迫(Unjustified threats)に該当し、被疑侵害者に損害が生じると判断されることがある。事業活動の公平公正な面からは、まず、知的財産権者が被疑侵害者の侵害行為に対して、警告書“Cease and desist letter”を書面、時には電子メールや口頭で通知し、解決に努めることが、オーストラリアにおける一般的な手順となっている。

従って、警告書の利用については、その対応が被疑侵害者により異なることもあるため、知的財産権の存在を通知することを目的とする場合、紛争を解決する初期段階の通告とする場合など、目的に合わせ、その内容やタイミングなどを弁護士と十分検討するべきである。なお、警告書は弁護士を通じて発信し、その後の被疑侵害者との交渉まで、まとめて委託することが好ましいといえる。

警告書に記載する事項は、次の通りである。

- ① 知的財産権者の情報
- ② 侵害されている知的財産権の情報（登録番号や商標など）
- ③ 侵害が発生している場所
- ④ 侵害している製品やサービスなどの状況
- ⑤ 被疑侵害者に対する要求（例えば、販売の中止など）
- ⑥ 応答期限

警告書を送付する目的は、紛争を話し合いによって和解に持ち込むことである。被疑侵害者が想定外に非侵害確認訴訟を開始する場合もあるため、訴訟の開始を含めて、十分な事前準備を怠らないことも必要である。

被疑侵害者が警告に応じる場合は、弁護士との協力を得て、和解契約を締結し、侵害品の引渡、侵害品入手先の情報提供、製造の中止、関係製造機器や在庫の廃棄或いは引渡、侵害行為を繰り返した場合の違約条件などを定める。契約に違反した場合は、契約違反の訴訟を起こすことになる。なお、ライセンスの対象になる企業の場合は、交渉を通じて、ビジネスパートナーとすることも一つの解決策である。

#### 5.7 予想される抗弁（特許権、商標権）

オーストラリアでの特許権と商標権の侵害紛争で、警告や告訴を受けた侵害者の予想される抗弁や対抗策、及びそれらに対する対応策を次のようにまとめることができる。なお、第3章の侵害の定義に記載している侵害対象外規定及び注意事項も参照のこと。

特許権	商標権	権利者側の対応策
非侵害の主張		侵害証拠の確定
並行輸入や先使用の主張		事前に流通や販売実態調査
無効審判	無効審判	事前に有効性鑑定
-	3年不使用取消	オーストラリアでの使用状況確認
特許権侵害提訴	商標権侵害提訴	相手保有の特許や権利を事前に調査

オーストラリアでは提訴を受けた被告は、一般的に対象となる特許権や商標権に無効の反訴を起すため、被告が保有する知的財産権で逆提訴を受けることも含めて、こうした対抗措置を受けた場合の準備を、十分に行うことが重要である。

#### 5.8 侵害に対する救済手段

知的財産権者は通常、法的措置として、税関対策や刑事告訴または民事訴訟による救済を受けることができる。次のように権利行使手段ごとに、その目的やメリット・デメリットをまとめることができる

自発措置	行政措置	司法措置	
警告書	税関差止	民事訴訟	刑事告訴
(対象権利)			
全知的財産権	商標権、著作権	全知的財産権 パッシングオフなど	商標権、著作権 不正表示
(処理主体)			
権利者	税関、裁判所	裁判所	警察、裁判所
(目的・結果)			
(和解)侵害差止、 侵害品廃棄、損害 賠償、使用許諾	輸出入・通関停止； 侵害品の没収・廃棄	侵害差止、損害賠 償、懲罰賠償、侵害 品等の廃棄など	侵害差止；処罰； 侵害品の廃棄；
(期間・コスト)			
2～12 か月	3～12 か月	商標 6～12 か月 特許 2～4 年	1～2 年
中コスト	低コスト	高コスト	中コスト
(メリット・デメリット)			
短期決着 契約の自由度 一定の制限力	短期決着 侵害差止 経済的打撃	法的効果 侵害差止 経済的打撃	法的効果 侵害品処分 刑事処罰
拘束力なし 証拠隠滅	税関登録、職権捜査 要迅速対応	立証義務 長期化	司法判断依拠 短い刑期

オーストラリアでは、税関での商標権侵害について、輸入者や荷受人との連絡が取れない場合や、輸入貨物を放棄した場合に廃棄などの処分が可能となり、以前の35%程度の廃棄処分率が、現在では99%まで向上している。このことから、税関登録に引き続く輸入差止は、比較的安いコストで早く結果が出るため好ましい手段であろう。従って、税関が検査に利用する被疑侵害品や被疑侵害者などの情報を充実させ、税関での検査の効率を上げることは、重要である。

また、裁判所に提訴を伴う場合でも、2週間ほどで判断が下されるために、税関での差止から処分までの係属時間は短く、負担はそれほど大きくないと言える。しかし、模倣品の商標が登録商標と同一でなく類否判断を伴う場合は、相応のコストと時間がかかることに留意する必要がある。

オーストラリアでの知的財産権紛争の解決には、主に民事訴訟を利用することになるが、事前に被疑侵害者と和解交渉を行うなど、カウンターを受けない対応策をとることが求められる。民事訴訟は、連邦裁判所がディスカバリーの制限や訴訟期間の短縮など、当事者の負担を少なくする施策を導入したため、比較的早く決着する傾向にある。従って、明確な証拠及び技術鑑定などの証人準備が課題となろう。いずれにしても、対象となる知的財産権に対する無効取消請求などカウンターを受けることもあるため、訴訟が長期化することになる。和解交渉や仲裁を視野に入れたとしても、実質的に事業への経済的な影響が大きい場合に選択することになる。

オーストラリアでの刑事事件は、主に不正表示などの場合になり、連邦警察（AFP）も社会的に大きな事件性がある場合以外の、小規模の模倣品や侵害被害に対しては積極的でないことから、重大な犯罪につながる事件や再犯事件で、刑事罰を求める場合に選択することになる。

## 6. 留意事項

- オーストラリアでは、意匠法第 72 条第(1)項の規定により、複合製品としての自動車の補修部品であるスペアパーツなどは、意匠権として登録することができるが、権利行使に活用することは認められていないことに注意が必要である。なお、同様の適用が欧州意匠やアメリカなどにもある。
- 税関対策は、輸入者による被疑侵害貨物の通関請求の通知日から 20 日間という短期間での対応が求められる。このため、税関登録の際の連絡先は現地の代理人やパートナーとし、その協力を得て、迅速な侵害確認、和解交渉、また仮差止の対応などを行うことができるようにする。
- 真正品には模倣を防止するための、標識や記載方法、或いは特別な仕様のパッケージなどの偽造防止対策を適用し、税関が容易に見分ける手段を提供する。また、税関と交流し、侵害品の見分け方、商品説明、侵害品流通などについて、情報交換することは効果がある。
- 侵害品の輸出国である中国や香港などでの侵害対策を行うことで、オーストラリアへの流入を止めることも検討する。

## **7. その他の関連団体**

### **7. 1 オーストラリア特許及び商標弁理士会**

**THE INSTITUTE OF PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS  
OF AUSTRALIA (IPTA)**

住所: Level 15, 1 Nicholson Street

Melbourne VIC 3000

Australia

電話: +61-3-9639-4377

FAX: +61-3-9639-4633

Email: mail@ipta.org.au

WEB: <https://ipta.org.au/>

無料相談窓口: <https://ipta.org.au/community/get-free-consultation/>

### **7. 2 オーストラリア知的財産局の調停者データベース**

WEB: <https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/resolution-methods/mediation-referral-service-register>