

オーストラリア

目次

概要	．．． 1
代理人制度	．．． 2
特許制度	．．． 3
意匠制度	．．． 5
商標制度	．．． 6
模倣品対策	．．． 8

概 要

2004年10月

加入条約 パリ条約、PCT、ベルヌ条約、TRIP s、
手続言語 英語
公用語 英語
所管官庁 IP Australia
住所: Ground Floor, Discovery House 47 Bowes Street Phillip ACT, 2606
電話: +61 2 6283 2999 FAX: +61 2 6283 7999
ウェブサイト: <http://www.ipaustralia.gov.au/>

代理人制度

2004年10月

- (1) 代理人に必要な資格
 - Patent Agent の資格
- (2) 資格の取得の要件
 - (a) 特許庁への登録
 - (b) 試験(特許、意匠法、商標)並びに明細書及び意見書等の作成実務研修合格必要
- (3) 資格取得のためには知財分野での実務経験が必要
- (4) 元審査官が試験合格なしに資格を取得することはできない。
- (5) 代理人事務所の業務例:
 - 出願(特許、意匠及び商標)及び審査
 - 植物品種
- (5) 利益相反行為に関する制限があるが、法文化されていない。
- (6) 国内の代理人協会について
 - 存在する。
- (7) 代理人協会名はIPTA(Institute of Patent & Trademark Attorney of Australia)
- (8) 協会会員になるためには、特許弁護士又は商標弁護士として登録する必要がある。
- (9) 会員は725人(500人が活動中)
- (10) 協会の連絡先
 - TEL: +61 3 9819 2004
 - FAX: +61 3 9819 6002
 - E-mail: email@ipta.org.au
- (11) 有資格者の90%以上は協会の会員である。
- (12) 特許庁は協会をコントロールできない。
- (13) 協会の主目的は、知財事項に関する研究、会員に対する知財情報の提供、特許庁との実務又は法に関する協議である。
- (14) 代理業務に関する料金表はなし。

1. 一般

適用法令 特許法

所管官庁 IP Australia

保護の種類は、特許、植物品種、回路配置

2. 保護対象

(1) 発明の定義

なし

物質、人体の治療方法、コンピュータープログラム及びビジネス方法は保護対象

(2) 不特許事由

人体、及び人体の生物学的生成プロセス

3. 登録要件

(1) 産業上の利用可能性

産業上利用可能性なしとされる主題なし

(2) 新規性

公知、公用、文献公知のすべてにおいて世界主義を採用

(3) 進歩性

(4) 発明の単一性

特別な技術的特徴

4. 出願手続

(1) 出願人となり得る者

発明者又は譲受人

(2) 必要書類

① 願書 出願人の住所、氏名、発明者の氏名

② 明細書

③ クレーム 多項従属可能

④ 図面 図面代用写真も可能

⑤ 優先権証明書

特許許可 (allowance) 迄に提出すれば可

(3) 出願言語は、英語、外国語書面出願制度なし

(4) 全ての書面はファクシミリで提出可、電子出願も可

(5) 仮出願制度あり

仮出願 (provisional) から12カ月以内に完全 (complete) 出願に変更可

(5) 出願変更制度あり

特許前にスタンダード (standard) 特許出願からイノベーション (innovation) 特許出願への変更可

(6) PCT出願の国内移行期限

① 最先の優先日から31月

国内移行期限内に翻訳文の提出必要

② 補正は原文範囲内で可能

5. 審査手続

① 特許要件を満たしていない場合、拒絶理由通知を発する

補正はいつでもできるが、拒絶理由通知に対し、12月以内に意見書・補正書提出可能
提出期間は、9月の期間延長可能

なお、遠隔又は交通不便の知の出願人への延長制度なし

- ② 出願係属中に審判請求可能
- ③ インタビュー又は電話インタビューは請求可

6. 登録

- (1) 出願後登録までは、PCT国内移行の場合3～5年、パリルートの場合は4～6年
- (2) 特許査定後3月以内に特許料を支払うことが必要、延長不可
- (3) 年金 第5年目から支払要、6月延長可
- (4) 特許期間の延長制度あり(医薬品分野のみ)、5年まで

7. その他

- ① 早期審査制度あり
 - ② 審査請求制度あり
 - ③ 出願公開制度あり
 - ④ 出願変更制度あり
 - ⑤ 分割出願制度あり
- 特許発行から3月以内、特許許可から3月後はクレームの限定のみ
- ⑥ 新規性喪失の例外の適用あり(1年のグレースピリオド)
 - ⑦ 包括委任状制度なし
 - ⑧ 期限徒過の場合の救済制度なし
 - ⑨ 名義変更には名義変更証明書の写しを提出する必要あり

1. 一般

適用法令 意匠法 2003

2. 登録の対象

(1)意匠の定義 物品の視覚的特徴、物品は部品を含み、正確な寸法を有していてもよい。

(2)色彩との組み合わせは保護可能(除外されない)

(3)部分意匠についての規定はない。

(4)登録要件

新規性

識別性(＝実質的に類似しない)

公序良俗に違反しない意匠

3. 出願手続

(1)出願人となり得る者 創作者または譲受人

(2)必要書類、情報

① 願書 ・創作者の氏名、出願人の氏名、名称、住所

・物品の説明

・透明についての言及不要

・優先権主張と最先の出願情報

② 図面 斜視図不要、写真でも可

見本、ひな形は提出不可

(3)意匠の単一性

・多意匠(multiple design)出願可

同じ分類の物品の意匠で単一性のある意匠、組物(カップとソーサ等)は出願可

・動的意匠も出願可

(4)新規性喪失の例外なし

4. 審査

(1)実体審査は登録後請求により行われる。

請求は登録後いつでも可

(2)補正

いつでも可、ただし範囲の変更不可

(3)登録前に公開されないが、登録に代えて公開を請求することは可

(4)拒絶対応

拒絶理由通知に対する応答期間は、6月

5. 登録

(1)出願から登録までは通常1～2月

(2)存続期間は出願日から10年(5年+5年)

(3)登録公報は発行される。

6. 権利範囲

意匠権の効力は類似の範囲に及ぶ

類似性は、実質的に類似か否かで判断される。

7. その他

(1)秘密意匠制度あり(登録／発行が優先日から6月のみ遅延される)

(2)英語による登録意匠のデータベースあり

1. 一般

適用法令 1995 年改正商標法

加入条約 パリ条約

所管官庁 IP Australia

(1) 使用

- ・登録主義、先願主義
使用の意思で足りる。

(2) 商品分類

- ・国際分類を採用(商品／役務)
国内分類表はインターネット等では見ることができる
- ・多区分出願可
- ・「小売業」の表示は第35類で可

(3) 商標

- ・立体商標登録可
- ・音、匂い登録可(音は音符で特定、匂いは説明で特定)
- ・団体商標可
- ・証明商標可

(4) 出願及び登録のデータベースにアクセス可

2. 出願手続

(1) 出願時に必要な書類及び情報

- ①願書 ・出願人の氏名、名称、住所
 - ・登録を受ける商標(見本) 標準文字制度あり
 - ・商品／役務の表示(商品の包括表示も可)
 - ・優先権主張(出願日から2日後まで)

- ②優先権証明書は、要求されるまで提出不要

(2) 商標の表示のみ外国語可、他の詳細については英語

3. 審査

(1) 実体審査では絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由を審査

(2) 補正は出願後商品／役務を拡大しない場合のみ可

商品／役務の削除及び明確化又は分類の訂正は登録後でもいつでも可

標章の補正は、登録発行前であれば制限無く可

登録発行後は、標章の同一性に実質的に影響を与える場合、要部の補正は不可

補正は発行される

(3) 拒絶対応

拒絶理由通知受領から15ヶ月以内に出願が許可されるように応答しなければならない

- ・コンセント制度有り

出願、出願人の詳細、引用商標、引用商標の所有者の詳細、所有者による陳述、対象

商品／役務のリストを記載

- ・ディスクレーマー制度無し

(4) 公報掲載

出願後審査前に公開される。

(5) 異議申立制度有り

出願許可後3ヵ月以内

(6) 拒絶査定に対する不服申立可能

4. 登録

(1) 出願日から10年の存続期間で10年ごとに更新可能

(2) 更新出願に必要な書類

更新及び更新料納付申請書

実体審査無し

5. 権利範囲

他人が同一又は類似商標を同一又は類似の商品／役務に使用することを排除可能

6. その他

(1) 不使用に基づく登録取消制度

3年の継続的不使用登録商標に対し請求可能(但し出願日から5年経過していること)

不使用取消を免れるためには、継続的でなくてもよいが使用の証拠を提出する必要有り

(2) 使用权は登録可能だが登録は非強制的

(3) マドプロ経由登録の場合と国内登録の場合とで相違点有り

マドプロ経由の場合、分割出願不可

I. 税関による水際措置または境界措置（侵害物品の通関保留措置）**1. 関連法律**

1995年商標法

2. 税関での差止対象となる輸出入商品の種類

税関が輸出入を禁止する品目は、商標権を侵害する全ての物品

3. 通関保留手続の概要

商標権者又は許可された使用者は、商標権を侵害する物品の輸入に対して、税関に通達することができ、オーストラリア税関サービス(ACS)が、商標権を侵害する関連物品を差し止めることができる。商標権者等が法定期間内に輸入者に対して提訴しない限り、当該物品はその所有者に返還される。

商標権者は、税関CEOに、商標権を侵害すると主張する物品の輸入を差し止めるべく、申立書により通知する。当該通知には、登録商標の詳細等を正しく陳述した書面を添付しなければならない。差止及び保管にかかる費用に関する書面も添付しなければならない。

申立書を提出した申立人は、商標権を侵害していると主張する物品を特定して提出する必要はない。申立ての効力は、差止対象となる商標を付した物品すべてに及ぶ。

商標権者による申立ては、申し立ての日から4年間有効であり、税関CEOへの書面による通知により取り消すことができる。

4. 必要な書類

留置のためには、登録商標及び指定商品の詳細、並びに差止及び保管にかかる費用に関する書面を伴う申立書を提出する。

5. 問合せ先<http://www.customs.gov.au>**II. 模倣に対する刑事的救済****1. 刑事罰の種類および内容**

- ・500 ペナルティポイント(55, 000オーストラリアドル)を超えない罰金
- ・2年を超えない懲役
- ・上記両罰

2. 刑事罰を課するための要件

- ・商取引において商品又は役務に付された登録商標を偽造又は除去する行為
- ・商取引において商品又は役務に登録商標を虚偽表示する行為
- ・上記行為に繋がるものを製造又は所持する行為
- ・登録商標を除去又は虚偽表示した商品を、商取引若しくは製造の目的で所持、商取引若しくは製造の目的で輸入、販売、又は販売の目的で輸出する行為

3. 刑事訴訟手続の概要

1995年商標法に基づく刑事手続は、連邦裁判所に提訴されるのではなく、別の管轄裁判所(court of competent jurisdiction)、通常は、法律違反がなされた州又は領域内の裁判所で開始される。

4. 要件

商標権者は、関連公共団体又は警察に告訴する。被告に対して刑事手続を遂行できるのは、関連公共団体の長だけである。

告訴期間は、被告が個人か企業か及び犯罪のレベルによって異なる。多くのケースでは1

年である。

告訴状の書き方及び委任状のフォーマットはオーストラリアには特にはない。

問合先は、<http://www.cdpp.gov.au> である。

III. 民事訴訟

1. 民事訴訟の対象となる侵害行為の種類

以下に関連して使用される登録商標と同一又は類似の標章の商標的使用

- ・当該登録商標に関連して登録された指定商品又は指定役務
- ・当該登録商標に関連して登録されたものと同種の指定商品又は指定役務
- ・指定役務に密接に関連する商品
- ・指定商品に密接に関連する役務
- ・オーストラリアで周知になっている当該登録商標に関連して登録された非類似指定商品又は指定役務

2. 侵害に対する救済の種類及び内容

- ・中間的な又は最終的な差止命令
- ・当事者の一方に対する中間救済
- ・利益勘定
- ・損害賠償
- ・引渡し

3. 請求権発生の要件

侵害裁判手続の開始は裁判所によるが、通常、申立書又は請求の原因が適切な裁判所に提出された後、被告に送付される。書面は通常以下の情報を含む。

- ・適切な裁判所の詳細
- ・請求の原因
- ・当事者の詳細
- ・被告が出廷又は答弁により応答すべき日時

4. 当事者適格

原告が商標権者又は許諾者(契約による訴訟手続の権利を伴うか、商標権者が当該許諾者にその名で手続をすることを同意したか、商標権者が手続を拒否したか怠った場合)、

5. 訴訟手続

裁判所によるが、以下の手続を踏む。

- ・申立書又は請求の原因が提出されることにより手続が開始される。
- ・被告が請求に対する答弁又は反対請求を提出する。
- ・ディスカバリー及び書面審理又は口頭尋問が行われることがある。
- ・証拠に関する宣誓供述書が交換される。
- ・公判
- ・証人を含む原告による立証
- ・被告による反対尋問
- ・原告による再尋問(必要に応じて)
- ・両当事者による最終弁論及び判決

6. 裁判所に提出すべき書類

裁判所によるが以下のものを含む。

- ・訴状
- ・当事者の詳細
- ・侵害を主張するための法律及び侵害の事実を提示する請求の原因。中間差止命令が検討される場合には補助的な宣誓供述書及び緊急性の説明を提出。

7. 裁判管轄権

オーストラリア連邦裁判所及び最高裁判所

8. 問合せ先

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

IV. 仮処分

1. 仮処分の要件

オーストラリアにおいては、登録商標の侵害行為を抑制するため、事件が裁判所で最終的に決着するか両当事者によって解決されるまで、中間的な差止命令を得ることができる。中間的な差止命令が許可されるためには以下の要件を満たす必要がある。

- ・最終審理に進んだ場合、中間的な差止命令の申立てが成功する可能性が高い。
- ・差止命令が無い場合、申立人は、損害賠償を適切に受けられない。

2. 仮処分の審理

侵害手続と同様であるが、その緊急性から、手続は短期間で行われ、通常、両当事者から提出された宣誓供述書で提出された証拠に基づいて決定される。

3. 問合せ先

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

V. 仮差押

1. 仮差押の要件

オーストラリアに輸入されてくる侵害品については、上記の税関による要件を参照。裁判所が侵害品の引渡しを命令する場合、その要件は裁判所が決定する。

2. 仮差押の審理

侵害品の差止め又は引渡し手続は、ケースに応じて、裁判所が決定する。

VI. 証拠保全

1. 手続の概要

オーストラリアでは、証拠保全のために「anton pillar order」を得ることができる。これは、差押令状と同じものである。これにより、被告の不動産を調査したり、所定のものを差し押さえることができる。ただし、証拠書類が破棄等されるといった深刻なリスクがあると裁判所が決定する限定された状況下で許されるものである。

2. 申立の方法

「anton pillar order」は裁判所から容易には得られない。これを得るためには、申立人は、侵害の一応有利な事件であることを証明し、蓋然性の高い又は実際の損害を証明しなければならない。被疑侵害者が、手続の通知前に、関連書類又は証拠を破棄等するだろうという明確で強い証拠がなければならない。

「anton pillar order」があれば、被害者は、被疑侵害行為の証拠を得ることができるが、これは手続の最初の部分にしか過ぎない。申立人は、他の方式的な公判手続を満たす必要があり、被疑侵害の他の全ての面については、なおも裁判所で証明されなければならない。

3. 問合せ先

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

VII. 上訴、再審、不起訴処分に対する不服

1. 上訴の要件

連邦裁判所への上訴は、判決から21日以内に行わなければならない。訴状を上記期限内に裁判所に提出しなければならない。

連邦裁判所の全員法廷での判決に続き、高等裁判所に控訴できる権利は、自動的に得られない。申立人は、「special leave」を申し立てることができるが、特別な状況でなければ許可されない。

2. 上訴裁判所の連絡先および所在地

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

情報提供協力者

氏名: Mr.BILL BENNET
事務所名: PIZZEYS
住所: LEVEL 14, ANZ CENTRE 324 QUEEN ST BRISBANE QLD 4000, AUSTRALIA
Telephone: (+61)7 3221 9955 Facsimile: (+61)7 3221 8077
eメール: bbenett@pizzeys.com.au
ウェブサイト: <http://www.pizzeys.com.au>