



<オーストラリア>

模倣品対策と知的財産権の行使

Foundry Intellectual Property
Principal, Trans-Tasman Patent Attorney

Dr. Andrew Jones

私はクライアントに、模倣品が市場に出回り始めたら、うまくいっていることがわかると話しています。商業的に大きな成功を収めていないものを、わざわざコピーする必要があるのでしょうか？ というのも、模倣品はクライアントの利益率に大きな影響を与えるだけでなく、往々にして品質が劣るため、クライアントの評判を不当に低下させ、長年にわたって獲得してきた信用を損なう可能性があるからです。また、模倣品を見つけるのも困難な場合があり、子供向けの古典的なゲームである「もぐらたたき」が模倣品の説明によく使われます。

このような商業的な現実を念頭に置けば、オーストラリア市場に模倣品が流入するのを阻止することは容易なことかもしれません。朗報としては、ブランド・オーナーにとって強力な味方であるオーストラリア国境警備隊（ABF）の支援があるため、このようなことが実際に可能だということです。ABFには、オーストラリアへの模倣品流入を阻止するための確立されたメカニズムがあり、本稿の目的は、これらのメカニズムを簡単に概説することです。

ABFは、特定の状況下において、オーストラリアの登録商標を侵害する商品をオーストラリアに輸入した時点で（すなわち、市場に出回る前に）押収する権限を有しています。本稿では商標に焦点を合わせますが、この権限は著作権、保護されたオリンピック表現、主要なスポーツイベント（最近オーストラリアとニュージーランドで開催されたFIFA女子ワールドカップなど）の表示や画像にも適用されることは注目に値します。残念ながら、特許や登録意匠の保有者はこのサービスを利用できません。

ABFが登録商標を付した商品を差押えるためには、商標権者（またはその代理人）が異議告知書を提出し、異議申立人の身元および連絡先、関連する商標（商標登録のIPオーストラリアによる証拠とともに）、商標の公認使用者の詳細、商

標権者の承諾書（異議申立人が商標権者でない場合）などの情報を提供する必要がある。

異議告知書には、ABF が模倣品を特定するのに役立つ可能性のある追加情報を補足することができます。例えば、既知または予想される模倣品の輸入業者やその出所の詳細、既知の（または疑いのある）輸送ルートや入国地点などのより具体的な情報を提供することもあります。この関連で ABF に提供された情報はすべて秘密として扱われます。

異議告知書の提出には正式な手数料はかかりません。ただし、異議告知書には、差押えに伴う費用（輸送費、保管費、廃棄費など）を弁済することに同意する商標権者／異議申立人による正式な誓約書である身元引受書を添付する必要があります。

異議告知書は 4 年間で有効であり、継続的な保護を確保するために再登録することも、必要がなくなればいつでも撤回することができます。異議告知書は、商標が失効すると効力を失います。

異議告知書が提出されると、ABF は、商品が関連商標を付したものと思われ、かつその商品が商業目的であると疑われる場合、商品を差し押さえます。模倣品と疑われる商品が押収されると、ABF は異議申立人と輸入者の双方にその旨を通知し、一定の期間内に双方が一定の措置を取る必要があります。具体的には、輸入者は通知の日から 10 営業日以内である請求期間内に押収品の解放を請求する必要があります。請求期間内に解放の請求がなされない場合、商品は没収されたものとみなされます。輸入者が請求期間内に商品の解放を請求した場合、異議申立人に通知され、異議申立人は 10 営業日以内に法的措置を開始するか、輸入者への商品の解放に同意する必要があります。

異議申立人が法的措置を開始しない場合、ABF は商品を輸入者に引き渡します。しかし、異議申立人が法的措置を開始した場合、ABF は、押収品のオーストラリア国内での販売が関連商標権を侵害するかどうかについて裁判所が最終決定を下すまで押収品を保管します。これが事実であると判断された場合、ABF はその商品を、通常は廃棄によって処分する権限を有しています。

最終的に押収品が解放されたとしても、ABF の通知には、輸入者の情報や輸入している製品の性質など、商標権者にとって有益な情報が含まれることになります。

ABF が提供するこのサービスには魅力があるにもかかわらず（顧客の知的財産権侵害の可能性を「全自動で」安価に監視するサービスを好まない人はいない

でしょう)、ほとんど利用されていないようです。オーストラリア統計局によると、2023 会計年度のオーストラリアの小売業は 380 億豪ドルに達しました。しかし、ABF によると、2023 会計年度には、およそ 4,000 万豪ドルに相当する約 11 万 2,000 点しか押収されていません。この押収額はかなり控えめで、おそらくオーストラリア市場で販売されている偽造品の氷山の一角に過ぎないと思われます。

従って、商標権者がこのような押収制度をもっと活用することをお勧めしますが、市場、特に様々な e コマース・プラットフォーム（もちろん、その多くは知的財産権が侵害された場合、独自の排除システムを備えています）において常に警戒する必要性に取って代わるものではないことは明らかです。

<https://www.abs.gov.au/statistics/industry/industry=overview/australian=industry/latest=release>
<https://www.abf.gov.au/newsroom=subsite/Pages/ABF=not=playing=around=with=counterfeit=toys.aspx#:~:text=In%20the%202023%20financial%20year,and%20specific%20information%20being%20received.>

(邦訳：当研究所)

< Australia >

Measures against Counterfeit Products and Enforcement of Intellectual Property Rights

Foundry Intellectual Property
Principal, Trans-Tasman Patent Attorney

Dr. Andrew Jones

I tell clients that they know they are doing well when copycat products start to appear in the marketplace. Why bother copying something that's not enjoying significant commercial success? Clients are rarely happy to hear me say this however, as the copycat products can significantly affect their profit margins and are often inferior in quality, unfairly causing the client reputational issues and potentially eroding many years of hard-won goodwill. Copycats can also be difficult to find, with the classic children's game of "Whac-A-Mole" often being used to describe them – just as one copycat is dealt with, another pops up somewhere else.

With these commercial realities in mind, it may well be easier to stop counterfeit goods from entering the Australian marketplace in the first instance. In some good news, this is actually possible to do because of the assistance of a powerful ally for brand owners – the Australian Border Force (ABF). The ABF have well established mechanisms to stop counterfeit goods from entering Australia, and the purpose of this article is to briefly summarise these mechanisms.

The ABF have the authority, under certain circumstances, to seize goods that infringe a registered Australian trade mark upon their importation into Australia (i.e. before they can enter the marketplace). Although the focus of this article will be on trade marks, it is worth noting that this authority also applies to copyright, protected Olympic expressions and indicia and images for major sporting events (such as the FIFA Women's World Cup, recently held in Australia and New Zealand). Unfortunately, this service is not available for the owners of patents or registered designs.

In order to enable the ABF to be able to seize goods carrying a registered trade mark, the trade mark owner (or their representative) must lodge a Notice of Objection, providing information including the identity and contact details of the objector, the relevant trade mark(s) (along with evidence from IP Australia of the trade mark's registration), details of any authorised users of the trade mark and a letter of authorisation from the trade mark owner (in the event that

the objector is not the trade mark owner).

The Notice of Objection may be supplemented with further information that might assist the ABF in identifying counterfeit goods. For example, details of known or expected importers of counterfeit goods and where they are likely to be coming from might be provided, as might more specific information such as known (or suspected) shipping routes and entry points. All information provided to the ABF in this regard is held in confidence.

There is no official fee for filing a Notice of Objection. However, the Notice of Objection must be accompanied by a Deed of Undertaking, which is a formal undertaking by the trade mark owner/objector agreeing to repay the costs resulting from any seizures made (i.e. transportation, storage and destruction costs).

A Notice of Objection is valid for four years and can be re-lodged to ensure ongoing protection or withdrawn at any time if no longer required. A Notice of Objection will no longer be valid should the trade mark expire.

Once a Notice of Objection is in place, the ABF will seize goods when they consider that they appear to bear the relevant trade mark(s) and they suspect that the goods are intended for a commercial purpose. Once the apparently counterfeit goods have been seized, the ABF will notify both the objector and the importer that they have done so, and certain actions will need to be taken by both parties within certain time frames.

Specifically, the importer must make a claim for the release of the seized goods within the claim period, which is ten working days from the date of notification. If no claim for release is made within the claim period, then the goods are deemed forfeited. If the importer makes a claim for release of the goods within the claim period, the objector will be notified, and they will then have ten working days to either commence legal action or consent to the release of the goods to the importer.

If the objector does not commence legal action, the ABF will release the goods to the importer. If, however, the objector does commence legal action, the ABF will hold the seized goods pending a final determination by the courts on whether the sale of the seized goods in Australia would infringe the relevant trade mark rights. If this is found to be the case, then the ABF has the authority to dispose of the goods, usually by destruction.

Even if the seized goods are ultimately released, the ABF's notification will contain useful information for the trade mark owner, including information about the importer and the nature of the products they are importing.

Despite the attractiveness of this offering by the ABF (who doesn't love a cheap "Set and forget" watch for potential infringements of clients' IP rights?), it appears to be quite underutilised. According to the Australian Bureau of Statistics, retail trade in Australia during the

2023 financial year amounted to a whopping AU\$38 billion. According to the ABF, however, in the 2023 financial year, only around 112,000 individual items with an estimated value of almost AU\$40 million were seized. This seems to be quite a modest amount of seizures, and is probably only the tip of the iceberg in terms of counterfeit products for sale in the Australian marketplace. Trade mark owners would therefore be well advised to take greater advantage of these seizure mechanisms, although they clearly do not replace the need for constant vigilance in the marketplace, and especially in the various e-commerce platforms (many of which, of course, have their own take down mechanisms when IP rights are infringed).

<https://www.abs.gov.au/statistics/industry/industry-overview/australian-industry/latest-release>
<https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/ABF-not-playing-around-with-counterfeit-toys.aspx#:~:text=In%20the%202023%20financial%20year,and%20specific%20information%20being%20received.>