

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.29

はじめに

最近、アフリカの知的財産法に関して著しい発展が見られた。その中には、ARIPOの商標登録制度をより明解なものにする取組がなされたこと、マラウイで新たな商標法が公開されたこと、ナイジェリアで商標に関する重要な判決が2件言い渡され、それらがいずれも外国企業に有利なものであったこと等が含まれる。本号ではさらに、エチオピア、ガンビア、ナミビアにおける行政面でのいくつかの改善や、南アフリカで争われた重大な著作権訴訟についても報告する。

ARIPO—商標登録制度の改正

ARIPOの商標登録制度は、単一の出願により以下の国々の全部又は一部¹において商標権者が保護を享受することを可能にするものである：ボツワナ、レソト、リベリア、マラウイ、ナミビア、サントメ・プリンシペ、スワジランド、ウガンダ、タンザニア、ジンバブエ。

この制度には、「バンジュール議定書」と呼ばれる条約が適用される。バンジュール議定書と同議定書の施行規則の改正により、以下の手続の変更が2018年1月1日に発効する。

- **優先権**：出願人又は権利継承者が外国出願に由来する優先権を主張しうるものが今回の改正により完全に明瞭になった。
- **方式審査**：出願が有効に受理されるためには以下の要件が満たされていなければならない。

出願人を特定する情報が願書に記載されていなければならない；商標の表現が出願書類に含まれていなければならない；出願の際に保護を求める国を指定しなければならない。

これらの要件が満たされている場合、ARIPO事務局はその出願に出願日を割り当てる。要件に不備がある場合、ARIPO事務局は出願人が瑕疵を修正するために2週間の猶予期間を認める。出願人が期限までに修正を行わなかった場合、出願は拒絶されることになる。

- **国内出願への切り替え**：ARIPO事務局が出願を拒絶した場合、出願人は、その拒絶から3か月以内に、当該出願を特定の指定国における国内出願として処理するよう要請することができる。
- **実体審査**：指定国がARIPO事務局を通じて拒絶理由通知を発行した場合、出願人はそれに対する応答を要求されることになる。出願人が審判請求又は審査請求を提起しよう

¹ ジェトロドバイ事務所からのコメント：「一部」と記載しているのは、ARIPO加盟国の多くは法体系がコモンローであり、原則として国内法に規定がなければ条約の規定が有効にならないところ、バンジュール議定書に対応する国内法が存在しない国があり、当該国においてはARIPO商標の有効性に疑問が残るとの指摘があるためと考えられる。この点に関して、「ARIPOにおける知的財産権取得に関する制度概要調査」レポートの第23頁には、「10加盟国の内、3加盟国のみがその国内法においてバンジュール議定書を承認しており、1加盟国の憲法が議定書の承認を規定しており、1加盟国がARIPO商標の承認および権利行使を定める判例法を発展させている。そのため、いずれかの加盟国内でのARIPO商標の権利行使可能性に関して不確実な場合、出願人は、国内商標出願を行う検討をする、もしくは、この点の法的アドバイスを求めるべきである。」と記載されている。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/africa/ip/report_201802.pdf

とする場合、拒絶理由通知の発行から1か月以内に同様にARIPO事務局を通じて請求書を提出しなければならない。

- 異議：出願の公開から登録までの期間中は、異議申立を随時提起することができる。異議申立書はARIPO事務局に提出することを要する。ARIPOに提出された異議申立の事案は、関係国の手続に従った異議申立として処理される。
- 事後指定：指定国が事後に追加された場合、その出願日は先の出願の出願日と同日と見なされ、事後指定の日付はARIPO事務局が出願を受領した日とされる。事後指定による保護期間は、先の登録が失効するのと同時に満了する。

エチオピア—新たな審判手続

エチオピアの登録局に新たに就任した局長は、出願の拒絶に係る審判が今後は単なる提出文書の審査ではなく審判廷での正式な審理の形で実施されることを保証する措置をとった。これは2012年の政府指令に則った手続改正である。これにより、今後は実務者本人が出廷する必要が生じることになる。また、他の関係者（問題の商標の権利者など）に証拠や意見の提出を要請することも可能になる。今回の措置により、これまで以上に熟慮を重ねた判断が示されることになる可能性が高いため、この手続改正は前向きな進展と考えられる。

ガンビア—商標登録証にまつわる問題

ガンビアでは商標登録証の作成に関わる深刻な問題がかねてから存在している。我々はこの件で当局に対する問題提起を行った。最近の告知によれば、2018年2月1日より商標登録証の作成が再開されるとのことである。これについては状況を注意深く見守っていきたい。

マラウイ—新たな商標法の公開

マラウイは新たな商標法の法案「2017年商標法案」（以下「新法案」という）を公開した。これはまだ法案に過ぎず、大統領が承認しなければ法律化されないという点に注意することが重要である。新法案が法律化されるには多少時間がかかるだろうというのが衆目の一致するところである。新法案を法律として施行するためには官公庁の組織改革や規則案の作成が必要となるからである。

新法案は、現行の商標法である「1957年商標法」に代わるものとなる。現行の商標法は、次のような点で時代遅れとなっている： 現行法には役務商標に関する規定がない；識別力のレベルに応じた分類により、登録が2部（A部とB部）に分かれている；登録の有効期間は7年である（更新可能）。

新法案によってもたらされる変化の中で比較的重要度の高いものを以下にいくつか挙げる。

- 従来よりもはるかに広範囲の対象を商標として保護することが可能になる。新法案には「非視覚的な標識」に特に言及した規定がある。非視覚的な標識とは、「明瞭、詳細、了解可能にして客観的な方法で十分に説明されている」ものをいう。
- 役務の保護が可能になる。
- 団体標章、証明標章および地理的表示の登録に関する規定がある。
- 類似の商品又は役務を対象とした商標の先行登録ならびに周知商標に基づいて登録を拒絶することが認められる。
- 混同および希釈のいずれかが生じる場合、権利侵害が成立する範囲は、あらゆる商品又は役務に関する商標使用にまで拡大されるようである。
- 登録期間は10年であり、更新期間も同じく10年となる。

- 5年間の不使用を理由とする登録の抹消が可能になる。登録された実施権者による使用があれば抹消を免れるに十分である。
- 不正競争行為に関する規定が存在する。
- 刑事上の犯罪に関する規定が存在し、侵害については10年の懲役が科される可能性がある。

新法案には「国際商標登録」と題された長い規定が含まれている。この規定によれば、マラウィが商標関連の国際協定を批准するか当該協定に加入する場合、主務大臣は以下の措置をとらなければならない：適正な告知を公表する；マラウィが協定の締約国となる旨を宣言する；当該国際機関を新法案の「第2表」のリストに記載する。すでに、バンジュール議定書（ARIPOの商標条約）、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）等いくつかの国際協定が「第2表」に記載されている。

このことは2つの理由で重要である。第1に、ARIPOの商標登録がマラウィにおいて有効か否かという問題をめぐって現在わだかまっている疑義が取り払われる。こうした疑惑の根底には、マラウィはバンジュール議定書に署名しているが同条約を自国の法律の中に正式に編入していないという事実がある。第2に、新法案にはマドリッド・プロトコルに明示的に言及している箇所があるにも関わらず、マラウィはまだこれを批准していない。マラウィが批准を済ませるまでは、国際商標登録を通じてマラウィで商標保護を取得することは明らかに不可能である。しかし、マドリッド・プロトコルへの明示的な言及は、マラウィが近い将来これを批准する意向であることを示唆している。

ナミビア－国際商標登録の事後指定に関する制限

世界知的所有権機関（WIPO）は最近、マドリッド・プロトコルの利用者に向けて、国際商標登録（IR）の事後指定に関して制限が存在する可能性があることを改めて指摘する告知を公表した。アフリカ諸国の中でこの通知に挙げられていた国はナミビアのみであった。ナミビアの現状を言えば、2004年6月30日より前に取得されたIRは同国には適用されない。

ナイジェリア－商標に関する重要な判決2件；登録機関における新たな展開

判決1：Toyota Motor Corporation v Subaya Metalware Nigeria Limited and Registrar of Trademarks

このナイジェリアにおける最近の商標訴訟において、トヨタは意義深い勝利を収めた。この訴訟は何年にもわたって争われてきたもので、並はずれて重要であると同時に複雑な訴訟である。Subayaは、ナイジェリアにおいて第9類および第11類に属する商標を登録していた。登録された商標には「Lexus」という文言が含まれていた。すなわち、「Lexus Diamond & Device」、「Lexus Super Deluxe」および「Lexus Ultimate」といった商標である。これらの登録に含まれる商品の範囲は広い。というのは、第9類の登録は音声伝送用の電気製品および電気機器を対象としているからである。トヨタは「Lexus」という名称の自動車を製造している。Subayaは自社のナイジェリアにおける第9類の商標登録をトヨタが侵害していると主張した。Lexusの車両は音響システムを備えているからである。

自らが主張する第9類の登録商標の侵害を立証するため、Subayaは2つの根拠を援用した。第1の根拠は、トヨタが商標「Lexus」についてナイジェリアの商標登録を出願したという事実である。第2の根拠は、証拠として提出された「Lexus Premium System」の商標のある「車両から分離されたカーステレオ」（判決中の表現）である。

商標登録出願は侵害の証拠となるか？

第1に問題となるのは、トヨタの商標登録出願は同社が「Lexus」の商標をナイジェリアで使用していたことを示す証拠となるか否か、つまりは商標権侵害の証拠となるか否かということである。当然ながら裁判所は、商標出願は使用又は侵害を証明する証拠とはならないとの判断を示した。判決を言い渡した裁判官は、「本官の理解によれば(トヨタが)混同を惹起する程度にLexus & Deviceに類似した商標に関する出願を行った」という事実はそれだけでは「原告の既存の商標の侵害には相当しない」と述べている。

裁判官は、商標法は商標登録を希望する者が出願を行うことを認めるとともにこれを要求しているということを述べて自らの判断の詳細を説明した。企業は「商標法第18条に基づき、使用を予定している商標の登録出願を行う合法的な権利」を有しており、「そのような出願の動機又は出願を促した理由が登録の有効性と何の関わりもないことは明らかである」。それだけでなく、「自らが使用しているか使用予定である商標の権利者であると主張する者が当該商標の登録を希望する場合、その者は登録官に登録を出願しなければならない」と法は規定している。商標法に従った行為が「商標権者の有する権利の侵害に相当することは法律上あり得ない」と裁判官は述べている。

カーステレオは第9類と第12類のいずれに該当するか?

第2の問題は、ナイジェリアにおいて侵害訴訟を提起する権利は侵害が商標登録の対象となる商品に関わる場合に厳しく限定されるという事実に関係している。では、カーステレオのシステムは、Subayaが登録した第9類の幅広い商品内容に該当するだろうか?それとも、トヨタが主張するようにカーステレオ・システムは車両の構成要素又は部品に過ぎず、従って第12類に該当する商品なのだろうか?

カーステレオは車両の移動に関する機能を果たすのに必要なものではないためスペアパーツではありえない、とSubayaは主張した。裁判官はこれに同意せず、「車両から分離されたステレオは車両の部品に相当しないという主張は紛れもなく実質のない空論である」と論じている。裁判官はさらに続けて、車両から分離されたカーステレオは「車両/自動車の中で機能するために設計された音響システムであり、どう考えても当該車両の構成要素/装置であって、第9類ではなく第12類に該当する」と述べている。「全体の中の1個のユニットとして機能することを唯一の目的として製造された装置が、単に全体から分離されただけでユニットではなくなり、それ自体が全体と見なされると結論づけるのは不合理であり、不当であり、かつ誤っている」。このようにして裁判所は、侵害は存在しないとの認識を示した。Subayaは自社が主張する侵害を理由として多額の損害賠償を同時に請求していたという特段の事情を考えれば、これはトヨタにとっては非常に有利な結果である。

判決2: *Piaggio & C.S.P.A v Autobahn Techniques Limited and the Registrar of Trademarks.*

この訴訟は、本社である外国企業の商標を現地の販売業者が盗用したというよくある問題を扱ったものである。アフリカ最大の経済圏の一つであるナイジェリアの裁判所が外国企業である本社に有利な判断を声高に示したことは心強い事実である。

イタリアのスクーター製造業者である原告Piaggioは、Autobahn Techniquesという名の企業がナイジェリアで行った商標出願に対して異議を申し立てた。被告となったAutobahn TechniquesはPiaggioが公認したナイジェリアの販売業者であった。「Piaggio」や「Ape」といった文字商標や六角形の図案など各種の商標を原告が使用していることが証拠により示された。Piaggioの事業が国際的に展開されており、同社の商標がナイジェリアを含む多くの国々で使用・登録されていることも明らかにされた。Piaggioはナイジェリアにおいて自社の商標を登録しており、登録後に販売店としてAutobahn Techniquesを指定していた。2010年、Autobahn Techniquesは六角形の図案とともに「Piaggio」の文字を使用した商標の登録出願7件を提出した。これに対しPiaggioは、Autobahn Techniquesは当該商標の真の権利者であると主張しえないという理由で異議を申し立てた。

裁判官は、真の所有権と悪意 (bad faith) に関わる問題を扱った非常に古い英国の判例 (そのうち 1 件は 1897 年のものであった) を援用した。ナイジェリアの 1990 年商標法は英国の旧商標法 (1938 年商標法) に似ているという事実は記憶しておく価値がある。援用された判例は、様々な問題に関して権威とされている判例であった。

- 企業が外国の製造者の製品に関する秘密情報を入手し、その後で製造者の商標を登録した場合、その行為は「虚偽の所有権主張」となり、当該登録は詐欺による登録となる。
- 企業がその本国における特定の商標の最初の使用者であり、当該商標に伴う営業上の信用が別の国にまで及んでいる場合、その別の国の裁判所は同国の企業が前記商標を模倣するのを許してはならない。
- 実施権者又は販売店は、その実施許諾者が所有する商標について所有権を主張しえない。
- 商標に関する所有権の主張が多数存在する場合、真の権利者は当該商標を最初に使用した者となる。商標が使用されていない場合、当該商標を考案した者が真の権利者となる。

裁判官は訴訟の過程で当事者間の事業上の関係を見出し、その関係が本人と代理人の関係の一種であることに留意して、この関係には Autobahn Techniques による Piaggio の商標所有権の承認が必然的に伴っていることを認識した。

「Piaggio」の商標を最初に使用したのが Piaggio であり、Autobahn Techniques が「Piaggio ブランドの創設者」として Piaggio を認めていたことは明らかである、と裁判官は述べている。Piaggio は「当該商標の考案者として、またその最初の使用者として、所有権に対する上位請求権を有することになる」のは火を見るより明らかである。ナイジェリアの国民が当該外国ブランドのことを知った時点で、販売店が「商標を盗用することはできない」と裁判官は付言している。販売店が行った大規模な販促活動も、「所有権や営業上の信用を自動的に取得させるような行為には相当しない」。

この訴訟の判決は、ナイジェリアで営業する外国企業に多少の安堵感を与えるものとなるだろう。とはいえ、ナイジェリア市場への参入を目論む外国企業は、自社商標をできるだけ早期に登録するよう心がけるのが賢明であろう。

ナイジェリアー商標公報

本ニュースレター第 27 号の記事の中で、2017 年 11 月 24 日付で商標公報が刊行されたことを報告した。2017 年 5 月 2 日に前の公報が刊行されて以来のことである。このたび、その次の商標公報が 2018 年 1 月 30 日に刊行されていたことが分かった。その結果として、公開された商標に対する多くの異議申立が短期間に提起されることになるとの憶測がある。

南アフリカデータベースと共同所有権に関する著作権訴訟の判決

1 年前に言い渡された著作権に関する興味深い判決が最近になって明らかになった。The Philanthropic Collection (Pty) Ltd v Girls & Boys South Africa 訴訟において争点となったのは、ある企業が企画した資金集めのためのイベントを通じて集められた資金の唯一の受益者である慈善団体は、企画者である企業が開設したウェブサイトを通じて寄付提供者がオンライン登録を行った際に作成されたデータベースに関して共同著作権を有するか否か、という問題であった。

潜在的な寄付提供者の中にクレジットカードを使ってオンラインで寄付するのを渋る人が多いことが明らかになった時点で、企画会社はこれに代わる別の仕組みを考え出した。寄付提供者がサイトから申請書フォームをダウンロードし、ダウンロードした文書に記載を済ませた上で電子決済 (EFT) による支払を証明する文書とともにファックスで返送するというものであった。しかし、この文書を作成したのは企画会社ではなく、受益者となる慈善団体の職員であった。この慈善団体職員はさらに、EFT によって寄付金を払い込んだ寄付提供者に関する情報

を後で電子データベースに入力する作業を担当していた。企画会社と慈善団体との関係が終了した時点で、慈善団体は寄付金の募集に当該データベースを使用し始めたため、企画会社は著作権侵害のかどで慈善団体を提訴した。これに対する慈善団体側の抗弁は、自らの職員が作業に関与した結果として当該団体は著作権の共同所有者となっており、データベースを使用する権利を有しているというものであった。

慈善団体がデータベースに関する著作権の共同所有者であるという主張を裁判官は退けた。データベースは南アフリカ著作権法に基づき「文芸著作物」として保護されることを確認した上で、裁判官は、文芸著作物が保護を享受するためには「独創的な」ものでなければならないという見解を示した。つまり、その制作に実質的なある程度の技能、判断力又は労働が要求されるものでなければならないということである。しかし、申請書フォームの作成は「実質的なある程度の技能、判断力又は労力を必要としない」と裁判官は考えた。従って、この慈善団体は著作権の共同所有者ではない。

慈善団体は著作権を共有しないという自らの見解の妥当性を示すため、裁判官は次のようないくつかの所見を示している： EFT 決済のための書類はデータベースに付随するものである；企画会社がいなければ当該慈善団体がデータを収集することは不可能であった；申請書フォームの目的はデータベースを作成することではなく、単に寄付提供者が EFT 決済により払込を行うのを可能にすることであった；慈善団体は企画会社の提携業者ではなく、単なる受益者に過ぎない。

要するに、データベースの共同著作者としての地位を慈善団体に与えれば、著作者の定義を「過剰な拡大解釈」することになるだろうと裁判官は考えたのである。従って、この訴訟では著作権侵害が成立することとなった。

結論

総合的に見れば、この時期はアフリカの知的財産にとって非常に順調な期間であった。これは、2018 年の順風を予想させる兆しである。

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 29

[著者]
Spoor & Fisher

patents • trade marks • copyright

[発行]
日本貿易振興機構 ドバイ事務所
Room No.3503, 35th Floor, The One Tower, Barsha Heights, TECOM, Dubai,
U.A.E.
Tel: +971 4 5645878 Email: dubai_ipr@jetro.go.jp



JETRO
日本貿易振興機構(ジェトロ)

2018年2月発行 禁無断転載

本ニュースレターは、Spoor & Fisher が英語にて原文・日本語訳を作成し、JETRO ドバイ事務所がそのチェックと修正を施したものです。また、本ニュースレターは、作成の時点で入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは著者及び当事務所の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。なお、本ニュースレターの内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

また、JETRO は、ご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行なうようお願いいたします。本文を通じて皆様に提供した情報の利用により、不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いかねます。