

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.35

はじめに

本号では、多種多様な知的財産権問題—技術移転契約、並行輸入、模倣、煙草製品のブレンパッキング等について紹介する。

ガーナ—技術移転契約

製品の販売契約は技術移転契約であって登録を要するとの判決が、ある裁判所により示された。

この判決は、*Beiersdorf Ghana Limited v The Commissioner General Ghana Revenue Authority Accra* の訴訟で示されたものである。この訴訟で争点となったのは、「ニベア」製品の公認の輸入業者にして販売店である *Beiersdorf Ghana* が「ニベア」のブランドを所有しているドイツ企業 *Beiersdorf AG* に支払ったロイヤルティは課税控除可能な営業経費に相当するか否か？という問題であった。これらのロイヤルティは、いわゆる「販売ライセンス契約」の存続期間中に支払われていたが、この契約はガーナ投資促進センター（*Ghana Investment Promotion Center*）に登録されていなかった。同センターは、2013年に施行された法律によって設立されたものである。ガーナ税務局（*Ghana Revenue Authority*）は、この支払額を利益として処理していた。

原告となった *Beiersdorf Ghana* は、「ニベア」の商標を使用するためにはライセンスが必要不可欠である以上、ライセンス契約に基づくロイヤルティは課税控除可能な営業経費であると主張した。同社はさらに、「販売ライセンス契約」は2013年法が想定している「技術移転契約」には相当しないと主張した。「技術移転契約に相当しない」とは、当該契約を登録する必要はないという意味である。これに対しガーナ税務局は、当該契約は「技術移転契約」に相当すると主張した。この契約は、単なる商標の使用のみならず、他の事項（すなわち製品の輸入、販売、頒布）についても規定しているからである。

2013年法は明らかに「技術移転契約」の登録を要求しており、登録による利益には、配当および純利益の無条件の譲渡性が含まれる、と裁判官は指摘した。従って、契約が登録されていない場合、企業は無条件の譲渡を保証されないことになる、と同判事は述べている。

問題の契約の一つの規定に「ライセンス、マーケティングおよびマネジメントに関するノウハウの移転、守秘義務」という見出しが付されていることが関連する、と裁判官は認定している。同判事はさらに、「マーケティングおよびマネジメントに関するノウハウ」の使用に言及した文言や、「本製品の販売に関して本契約の存続期間中に取得された新たな経験および知識」が *Beiersdorf AG* から *Beiersdorf Ghana* に提供される旨の記述があることも関連するとの認識を示した。

問題の契約に含まれている上記の要素は、当該契約が技術的専門知識の提供に関わるものであり、従って「技術移転契約」に相当することを意味している、と裁判官は結論した。その結果、当該契約が未登録である以上、ロイヤルティの支払は課税対象の利益として処理されなければならない。

この問題は控訴審によってさらに検討されることが望まれる。

ケニア、タンザニア、ウガンダー並行輸入

知的財産関連の雑誌「WTR」の最近の号に、Parallel imports remain a grey area for IP rights in East Africa（東アフリカでは並行輸入がいまだに知的財産権のグレイゾーンにある）という記事が掲載された（2018年8月2日号）。この記事を書いた John Syekei は知財弁護士であり、3つの国—ケニア、タンザニア、ウガンダーにおいて並行輸入の問題がどのように扱われているかを調査している。Syeki 氏のいう「並行輸入品」とは、正当な権利者によって、又は権利者の許可を得て製造された製品（真正品）であるが、当該製品を特定の国で輸入・販売する許可を得ていない者によって当該国に輸入され、販売されている製品である。並行輸入品はほとんど常に正規品よりも安価である。

Syeki 氏は以下のように主張している。

ケニア

ケニアは並行輸入を認めている。

特許

より安価な医薬品を求める需要に対処するため、2001年産業財産法によって並行輸入が合法化された。同法は並行輸入について次のように規定している：「特許に基づく権利は特許権者に排他的権利を賦与するものであるが、特許権者によって、又は特許権者の明示的な同意の下にケニアその他の国の市場に提供されるかケニアに輸入された製品に関わる行為には、前記の排他的権利は適用されないものとする」。

商標

判例法が示唆するところでは、「権利の消尽」という観念が並行輸入に有利に作用するため、真正品の並行輸入を阻止することは不可能である。しかし、安価な並行輸入品はブランドの評判を毀損することによって登録された権利を侵害すると公認の販売代理店が主張することも可能であろう、と Syeki 氏は示唆している。そして Syeki 氏は、並行輸入業者に対し、製品や包装の変更はブランドの評判毀損の主張に説得力を持たせることになるであろうと警告している。さらに、並行輸入業者は（例えば「公認」等の文言によって）商標権者の承認を得ているかのような印象を与えるのを避けるべきである、と Syeki 氏は提言する。そのような行為は「消費者保護法」に違反する恐れがあるからだ。

タンザニア / ザンジバル

タンザニアとザンジバルにおける状況は混迷を極めている。

特許

タンザニアの場合、「1987年特許法」の第36条は、特許権者は他の者が製品の輸入、販売申し出、販売又は使用によって特許発明を利用するのを妨げる権利を有すると規定している。ところが同法の第38条は、権利者によって、又は権利者の明示の同意の下に製品がタンザニアの市場に提供された場合、特許による権利は適用されないと規定している。

ザンジバルの法も同様に不鮮明であるが、特許権の及ぶ範囲は権利者が並行輸入を阻止できる程度に広く設定されていると言えるだろう。

「1986年商標・役務商標法」の第31条によって並行輸入は禁じられるはずだと Syekei 氏は述べている。この規定は商標権者に排他的権利を与えるものであるが、その排他的権利の範囲に輸入が含まれているからである。

ザンジバルの法も同様に不鮮明であるが、商標権の及ぶ範囲は権利者が並行輸入を阻止できる程度に広く設定されていると言えるだろう。

ウガンダ

ウガンダにおける状況もやや混沌としている。

特許

並行輸入の問題を扱った法規は存在しないため、並行輸入の阻止が可能だと推測できないこともない。

商標

この問題を直接扱った法規は存在しないが、判例法によれば並行輸入の阻止は可能である。Kampala Stocks Supermarket Co Ltd v Seven Days International Ltd の訴訟において、被告は中国の公開市場で商品を買ってウガンダに輸入したのだと主張したが、裁判所は商標権者の権利を支持して差止命令を発行した。

しかし、これには例外も存在する。Ghuangzhou Tiger Head Battery Group v In Cargo Freighters and Agents Ltd の訴訟では、被告はウガンダ通商大臣の許可を得た上で商品を仕入れていた。この許可があるため、問題の輸入は違法とは言えないと裁判所は判示している。

実際問題としてウガンダにおいては、原告がウガンダにおける商標の独占的使用者であることを被告が認識していたという事実を立証する必要があるのかもしれない、と Syekei 氏は示唆している。

南アフリカ—模倣品

南アフリカのメディアに Crackdown on fake foods (模倣食料品の取締) と題された記事が最近掲載された (2018年8月29日付 The Star 紙)。この記事は、重要性の割にはあまり注目されていない模倣品の分野に脚光を当てている。世界的にはファッションや高級品の模倣が注目されることが多いが、アフリカにおいて最も注目を集めているのは模倣医薬品である。しかし、アフリカでは模倣食料品に関わる重大な問題も存在しているという事実は、それほど知られていない。

この記事はヨハネスブルグ地区で行われた強制捜査について述べている。この捜査によって、消費者が認知し信頼しているブランド名を騙った様々な模倣品が発見された。模倣品の多くは南アフリカでは主食と見なされているような食品、例えば離乳食、パン、マーガリン、コーンミール (挽き割りトウモロコシの粉末)、調理油、ベイクドビーンズ、魚の缶詰、蜂蜜、ボトル詰め飲料水、ソフトドリンクといった食品であった。記事の中で引用されている栄養学者の指摘によれば、これらの模倣食料品の接種には重大な健康上のリスクが伴っており、最悪の場合には死に至ることもありうるという。

この記事によれば、これら模倣品のほとんどは非公式の店舗で販売されており、その製造は裏庭の作業場のようなお粗末な工場で行われているという。多くの南アフリカ国民が問題のある店舗や工場は外国人によって運営されていると主張し、政府の措置を求めている。

南アフリカ煙草製品のプレーンパッケージング法

南アフリカ政府はかなり前から、オーストラリアや英国の例に倣って煙草製品に関するプレーンパッケージング法を導入することを決定していた。同法の導入は商標の観点から論争の的となってきた。特定の商標を使用不能にするような法律は所有権の剥奪に等しいと商標権者は主張しているからである。

この主張の論旨は以下のようなものである：南アフリカの商標登録は連続して5年以上の不使用期間があった場合には取り消される可能性があるため、商標権者が自らの登録商標を使用することを不可能にするような措置は、特に何の代償も提供されない場合には、所有権に与えられた憲法上の保護を侵害するものである。これに対する反論は、そのような主張は的外れであり、「特別な事情」が存在する場合には商標の不使用によって登録が取り消されることはないという法律に規定されている、というものである。

南アフリカ当局は外国における事態の展開を非常に注意深く見守ってきた。南アフリカと類似した商標法を施行しているオーストラリアと英国では、プレーンパッケージング法は合法と判断されている。すでに7つの国（オーストラリア、ハンガリー、アイルランド、フランス、ニュージーランド、ノルウェー、英国）がプレーンパッケージング法の導入に踏み切っている。他にも6つの国（ブルキナファソ、カナダ、ジョージア、ルーマニア、スロヴェニア、タイ）がプレーンパッケージング法を採択しているが、まだ施行には至っていない。

南アフリカ政府は現在「煙草製品および電子デリバリーシステムの規制に関する2018年法案」と称する法案を公開しているが、これにはプレーンパッケージングが要件となることが明記されている。「煙草製品の標準的なパッケージングおよび表示」という見出しが付された第4条には、以下のような内容が示されている。

- 煙草製品には、統一された色と材質を備えた無地のパッケージを使用するという意向。
- ブランド名を標準的な色と字体で表示することは認められるが、他の色やロゴの使用は認められない。

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 35

[著者]
Spoor & Fisher
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10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。