

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.36

はじめに

本号では、リビアの最近の政治情勢に注目してみる。さらに、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）に基づく国際商標登録（IR）に関係する2つの出来事についても論じることとする。しかし、本号の大部分は、パリ条約により認められた周知商標に関わる問題、特にアフリカの裁判所が周知商標をどのように扱っているかという問題に費やされている。

リビア — 政治情勢

リビアは長年にわたって内戦状態にあった。それにも関わらず同国の登録機関は機能しており、商標登録を出願することが可能である。

ガーナ — 国際商標登録

ガーナを指定国とする国際商標登録について、いくつかの調査が実施され、その調査により以下のような事実が明らかになった。

- ガーナを指定国とする国際商標登録の大半は公告されていない。国際商標登録の公告が登録の前提条件であることが法に明記されている以上、これは重大な問題である。
- ガーナを指定国とする国際商標登録は、ガーナの登録局によって審査されていない。その理由は、国際企業がガーナにおいて保護を求める際にガーナの国内登録よりも国際商標登録の方を利用するよう促すためだと考えられている。これもまた重大な問題である。ガーナを指定国とする国際商標登録が不正登録を理由とする取消請求に対して脆弱になるという点を看過しているからである。
- 国際標章に関する WIPO 公報に掲載された公告がきっかけとなってガーナを指定国とする国際商標登録に対し異議申立が提起された場合、それらの異議申立はガーナの登録局によって処理されているようである。

以上の調査結果から、以下の2つの点が推奨される。

- 国際企業は、ガーナを指定国とする国際商標登録に頼るよりも国内登録を出願する方が賢明である。国際商標登録の指定が無効とされて権利を行使しえないことが十分にあり得るからである。
- 国際企業がガーナを指定国とする国際商標登録の公告を WIPO 公報で見かけた場合、当該国際商標登録がガーナにおける自社の権利を侵害するのであれば、直ちにガーナにおいて異議申立を提起する手続を取るべきである。

マラウイ — 国際商標登録

マラウイは2018年9月25日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を預託し、2018年12月25日を以て国際商標登録制度に正式に参加することとなった。同国はさらに必要な宣言書を公表し、拒絶通報期間を18か月とすること、登録には使用意思のみで十分であること、国際登

録簿に記載された使用許諾の登録はマラウイにおいては効果を持たないことを明らかにしている。

マラウイは、国際条約が国内で発効する前提として当該条約が明示的に国内法に編入されることを要求する国である。同国の現行の商標法である「1958年商標法」には、マドリッド・プロトコルや国際商標登録（IR）に言及した規定は存在しない。しかし、1年前に公開された新たな商標法案には、国際商標登録—マドリッド・プロトコルならびにARIPOの商標制度に基づく登録—に関わる事項に広く言及した規定がある。この法案「2017年商標法案」は、現行法を全面的に廃止してこれに代わるものとなる。

「2017年商標法案」は間もなく発効するものと考えられているが、その施行日は確定されていない。同法案が2018年12月25日以前に施行されるとすれば、マラウイを指定国とする国際商標登録はすべて同国内で有効とされ、権利行使が可能になるはずである。しかし、新法の施行がそれより遅れた場合、マラウイにおける国際商標登録出願に危険が伴う期間が生じるかもしれない。

「2017年商標法案」は国際商標登録に関する規定を設けているだけでなく、多くの点で同国の商標法を現代社会に適合させるものとなるだろう。たとえば、新法によって「商標」という言葉の定義が拡張されるだろうし、役務商標の保護範囲が定められ、執行権の及ぶ範囲が拡張され、商標侵害に対する刑罰規定や不正競争に基づく訴訟に関する規定が設けられることになるだろう。新法が発効した当初は、現行法に適用されている施行規則が新法にも適用されるだろうが、最終的には新たな規則が制定されることになるだろう。

南アフリカ、ケニア — 周知商標

南アフリカでは、周知商標の問題に関して南アフリカ最高裁（SCA）が非常に重要な判決を示している。その判例 *Truworths Ltd v Primark Holdings, 5 September 2018* において争点となったのは、国際的な小売ブランドである Primark がパリ条約第6条の2にいう意味での「周知商標」としての保護を南アフリカで享受できるか否かという問題であった。

通常、ある商標が周知商標であるか否かという問題は、当該商標の権利者が類似商標の使用や登録を阻止しようとする場合に発生する。しかし、この訴訟では全く異なる状況下で周知商標の問題が発生した。被告の Primark は1976年に南アフリカにおいて自社商標を第25類に登録していたが、その商標を使用した実績がなかった。そこで、南アフリカの小売チェーンが5年以上の不使用を理由として当該登録の抹消を申し立てたのである。しかしながら周知商標については使用要件が適用されないため、Primark は自社の商標が周知商標として保護される適格性を有すると主張したのである。

裁判所に提出された証拠により、Primark が巨大な衣料品小売チェーンで英国、アイルランド、スペイン、ポルトガル、ベルギー、オランダ、ドイツ、オーストラリア、フランスといった国々に直販店を構えていることが明らかにされた。Primark が世界の小売企業の上位250社に入る企業として認められていることも証拠から明らかになった。さらに、Primark の商標は南アフリカにおいても一定の人々（ファッション産業に直接関与している人々、外国のファッション雑誌の購読層、外国に旅行する人々）に認知されていることも証拠により示された。こ

これらの証拠は自社の商標が南アフリカにおいて周知であることを立証するに十分である、と Primark は主張した。

周知商標に関する南アフリカ商標法の規定は、当該商標が「**関係分野における公衆**」にとって周知でなければならないという事実について述べているが、この文言が何を意味するのかを説明していない。この文言を解釈するため、SCA は以下の 2 つの事実に注目した。

- McDonald の商標に関わる昔の有名な SCA の判決が存在していること。この判例では、米国を拠点とするファーストフードチェーン（当時はまだ南アフリカで営業を開始していなかった）が、McDonald は周知商標であるという理由で南アフリカ企業がその名称を使用するのを禁止しようと主張していた。この判例において SCA は、「**関連分野**」とは「**当該商標が関係する商品又はサービスに関心を持っている**」相当数の人物に認知されていなければならないという意味であるとの判断を示した。McDonald のような企業の場合、「**関連分野における公衆**」とは潜在的な顧客と潜在的なフランチャイジーの両方を意味する、と SCA は判示している。特に、フランチャイジー志望の南アフリカ国民から自発的な問い合わせが数多く McDonald に寄せられていたという事実に SCA は感銘を受けた。SCA は、当該商標は南アフリカにおいて周知商標であると結論している。
- 世界知的所有権機関（WIPO）が周知商標に関するガイドラインを公表していること。これらのガイドラインによれば、現実の顧客又は潜在的な顧客、流通経路に関与する人々、問題の商品又はサービスと同種の商品又はサービスの取引に従事している業界は関連分野に含まれる。同ガイドラインはさらに、考慮すべきファクターとして以下のようなものを挙げている：関連分野における認知又は認識の程度；商標の使用期間、使用範囲および使用地域；宣伝の範囲および対象地域；成功した権利行使に関する記録；商標に伴う価値。

Primark 事件の場合、SCA は以上を検討した上で、本件における関連分野はファッション業界関係者や外国に旅行して Primark のような店舗に出会った南アフリカの富裕層だけに留まらず、それよりはるかに広範囲に及ぶとの判断を示した。その関連分野とは、実際には、少なくとも多少の可処分所得を持ち、多額の金銭の費消を要求されることなくスタイリッシュな服を購入したいと考えている南アフリカ国民全員である。このカテゴリーに属する人々の大半は外国旅行をせず、外国の雑誌も読まず、従って Primark のようなブランドを目にすることもない。このような事実認定に到達する過程で、南アフリカは非常に格差の大きな社会であり、人々は「**人種、階級、文化、教育、言語および経済状態に従って厳しく階層化されている**」と SCA は認識している。SCA はさらに、南アフリカ国民はブランドを非常に良く知っており、それこそが南アフリカで販売されている模倣品の数がアフリカ全域の実状と比較して非常に多い理由である、と認めている。

この判決で特に興味深い点は、McDonald の事件では当該商標を知っている人々の多くが McDonald 社とフランチャイズ関係を結びたいと考えていたのに対し、今回の事案ではそのような事実が存在しないという所見である。南アフリカ国民のうち Primark を知っている人々が同社とビジネス上の関係を結びたいと考えていることを示す証拠は皆無だったのである。ある商標が周知とされるためには、「**当該商標の評判に惹きつけられ、消費者、代理店、輸入業者、供給チャネル、小売店その他どのような立場であれ商標の権利者と取引する可能性のある人々**」が当該商標を知っていることが要件であり、「**商標に関する他の知識は関係ない**」と SCA は述べている。

Primark は南アフリカにおいては周知商標ではない、と SCA は結論した。この事実認定の結果として、Primark の登録には使用要件が適用されることになる。南アフリカにおける当該商標の不使用という事実が存在する以上、その商標登録は抹消されなければならない。

ケニア

Primark 判決は、ここ数か月の間にアフリカの裁判所が周知商標に関して示した 2 番目の判決である。これに先立つケニアの判決においても、裁判所は国際的ブランドの権利者に不利な判断を示している。これら 2 件の判決の類似点をいくつか挙げると以下のようなになる。

- いずれの訴訟においても、裁判所は McDonald 判決に言及している。
- いずれの訴訟においても、裁判所は WIPO のガイドラインを判断の根拠として重視している。
- いずれの訴訟においても、裁判所は、特定の商標に周知商標の地位を与える前提として非常に明白な証拠（ケニアの事案で裁判所が述べているところでは、世界的なスポーツ支援活動が実際にケニア国民の知るところとなっていることを示す証拠、ケニアにおける販売実績を示す数値、他の国の商標登録証の副本等）が要求されると述べている。

結論

国際的ブランドの権利者が周知商標の保護を求めて提起した請求を却下する判決が 2 件示されたという事実は強力なメッセージを発信している。そのメッセージとは、「アフリカにおいて自らの商標権を行使しうる状態を維持しようとする国際企業は、それらの権利をアフリカにおいて登録する必要がある！」というものである。

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 36

[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11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。