

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.38

はじめに

本号では、知的財産をめぐるアフリカの 2 大経済圏の様々な最新事情について論じる。まず、ナイジェリアで示された商標関連の重要な判決について述べる。その後で、著作権に関する南アフリカの最近の情勢について述べる。

ナイジェリア — 知財関係の裁判例

旧英国分類システムに基づいて取得された登録の再分類は必要か？

ほとんどの国と同様、ナイジェリアも自国の商標登録制度に「商品および役務に関する国際分類」を利用している。しかし、ナイジェリアが旧英国分類システムを利用していた時代があった。このシステムは 50 区分から構成され、そのすべてが商品に関するものである。1990 年ナイジェリア商標法は、旧英国分類システムが有効であった時期に取得された登録の再分類に関する規定を設けているが、再分類されていない登録もまだ存在する。最近 *Aventisub LLC (formerly Aventis Holdings Inc) v Macleod's Pharmaceuticals Limited (2018 年 10 月 12 日)* の訴訟で高等裁判所が示した判決の中で、同裁判所は、旧分類システムに従って分類された登録の再分類を行わない企業がそのために重大な影響を被ることがあるか否かという問題を特に考察している。

この訴訟の事実関係は以下のようなものである：原告 *Aventisub* は 1967 年に取得された商標「MAALOX」の登録を所有していた。この登録は、「薬剤、特に制酸剤」に関する旧分類システムの第 3 類に属していた。第 3 類とは医薬品および調剤に使用するために調製された化学物質のための分類である。2014 年、被告 *MacLeod* は商標 *MACFLOX* の国際分類の第 5 類に登録するために出願を行った。第 5 類の類見出しは、医薬品類である。この出願に対し、*Aventisub* は自社商標 *MAALOX* の登録を理由として異議を申し立てた。

登録局の聴聞官は、問題の 2 つの商標は異なる分類に属するものであるから当該出願は「混同を生じさせる程度の類似性」に関する規定に違反していないとの判断を示し、当局は原告の異議を却下した。1990 年ナイジェリア商標法の第 13 条(1)は、分類については全く触れていないため、この登録局の決定は誤りであると考えられる。この規定の内容は次のようなものである：「特定の商品又は特定種類の商品に関して、別の権利者に属する商標であって**同一の商品又は同一種類の商品に関してすでに登録簿に記載されているものと同一であるか、欺罔又は混同を生じさせる程度にこれに類似している商標を登録してはならない**」。

Aventisub はこの決定を不服として高等裁判所に上訴を提起した。2018 年 10 月 12 日、ラゴスの連邦高等裁判所は登録官の決定を破棄し、当事者双方の商標は混同を生じさせる程度に類似していると判示した。分類の違いではなく商品の類似性を重視して審理を行うべきだったと *Aikwawa* 高裁判事は述べている。同判事はさらに、再分類は強制ではないとも述べている。この点についても、登録官は明瞭に理解していたはずであった。ナイジェリア商標規則の規則 6(1)は、商標権者は再分類を「申請することができる」と規定しているからだ。

この判決にも関わらず、旧分類システムの下で取得された登録を有する企業は、それらの登録を再分類し、可能であれば更新するのが望ましいと考えられる。出願の審査や異議申立の考量

を担当する登録局の職員が、単に分類が同じでないという理由で、実際には類似である商品に関係している商標の類似性を斟酌しない可能性があるからである。この場合、それによって不利益を被った当事者は、不必要で費用のかさむ上訴の提起を迫られるかもしれない。

パッシングオフ訴訟

The Chartered Institute of Arbitrators v The Chartered Institute of Arbitrators (Nig) Gte/Ltd and the Corporate Affairs Commission (2018年10月22日) の訴訟において争点となったのは、英国を拠点に活動しておりナイジェリアでは法人化されていない The Chartered Institute of Arbitrators (英国仲裁人協会) という組織が、会社として登録されているナイジェリアの協会が「The Chartered Institute of Arbitrators (Nigeria)」という名称の下に業務を行うのを禁止できるか否かという問題であった。この訴訟は商標登録に基づく訴訟というよりは、パッシングオフ(詐称通用)に関するコモン・ロー上の救済を求める訴訟であった。この英国を拠点とした協会は、ナイジェリアの協会は自らの名称とロゴを模倣しただけでなく、「正会員」(Member)、「フェロー会員」(Fellow)といった会員の序列まで模倣していると主張した。

裁判所は英国の協会に有利な事実認定を行い、ナイジェリアの会社に対する禁止命令を発行した。この訴訟を担当した判事によれば、パッシングオフ訴訟の3要素とは以下のようなものである：原告の名称又は商標が原告の商品又は役務に関して識別力を有していること；被告による不当表示が存在すること；損害発生の可能性が存在すること。本件にはこれらの要素がすべて認められると判事は認定した。被告であるナイジェリアの会社が援用した主な抗弁は、「会社および関連事項に関する法律」(Companies and Allied Matters Act)の第54条に対する違反が存在するというものであった。同条は、ナイジェリア国内で営業しようとする外国企業はナイジェリアにおいて自らを登録しなければならないと定めている。しかし判事は、その問題は本件とは無関係であるとの判断を示した。

今回の判決の最も興味深い側面は、判事が「識別力」という要件に関して、英国の協会が国際的な名声を得ているという事実によって識別力が証明されたと裁判所が考えているかのような認定をしたという事実である。このことは、パッシングオフ訴訟においてナイジェリアの裁判所は単なる評判しか要求しないということを示唆しているようである。しかし、一部の国の裁判所はそのような場合に自国における具体的な営業活動に伴う信用や評判を要求している。評判だけで十分だということであれば、他のアフリカ諸国と比べた場合、ナイジェリアにおける未登録商標の無許可使用を禁止するのは比較的容易だということになるのかもしれない。しかしながら、今回の判決をそのように解釈するのは非常に危険だと我々は感じている。特に、パッシングオフ訴訟の本質的な特徴に関わる問題が詳細にわたって検討されていないからである。しかも、この判決を除けばナイジェリアにはパッシングオフ訴訟に関する判例がほとんどない。外国企業は、ナイジェリアにまで及ぶほどの国際的な名声に頼るよりもナイジェリアにおいて自社の商標を登録する方が賢明であろう。

南アフリカ — 著作権論争

2018年11月25日の日付のある南アフリカの新聞 *Sunday Times* 紙に掲載された記事には、「政治家たちは著作権保護を声高に口にするが著作権をダメにしているのは法案だ」という見出しが付けられていた。この記事は両者の分裂を示す兆候である。この記事を書いたのは、南アフリカでも一流の著作権専門家である Owen Dean 博士であった。博士は弁護士として実務経験のある研究者である。彼が執筆した問題の記事は、「南アフリカ著作権法」の改正案を題材にしており、改正案と改正を主導している人々の両方を辛らつに批判している。博士が指摘するのは以下のような問題である。

- 南アフリカにおいて知的財産を監督する官庁は貿易産業省であるが、同省には「知的財産に反感を抱くという精神風土があり」、それが「特に著作権法に関して、安定して機能する法制度の基盤を傷つけ、骨抜きにするという形で表出されている」。
- 知財法の基本原則は、最終的には公共の財産に吸収されることを前提として発明者に一定の独占権を与えることであるが、この基本原則が攻撃に曝されている。知財権が世界中で尊重され、「世界人権宣言」、様々な条約、そして南アフリカ憲法においても神聖視されているという事実にも拘わらず、現状はそれとはほど遠いものである。
- 知的財産を駄目にしようとしている人々は、頭から攻撃を仕掛けるのではなく、土台を少しずつ浸食して最終的には全体を無価値なものにしてしまうという方法をとっている。
- 著作権法改正案の場合、この浸食は、著作権者の権利の例外規定という形をとっている。例外規定は非常に厳しいもので、そのために権利は大いに損なわれることになる。同博士によれば、現行法は著作権者の権利の例外規定を詳細かつ明瞭に列挙しているが、改正法案は「実質的にやりたい放題の裁量権を裁判所に与えており、裁判所は保護の例外規定をどんなものであれ勝手に設定することができる。これにより好ましくない法的不安定性が生じ、著作権者の権利が侵害されるのである。」
- 南アフリカ当局は専門家の助言や公衆が提供する情報を無視している。今回の場合は、法により設立された諮問委員会が無視された。また、公衆は、改正案に対する意見を提出するための十分な時間を与えられていない。
- 改正法案の文章はあまりにも酷く、ほとんど理解できないほどである。

同博士は最後に、改正法案は南アフリカの著作権法に「計り知れないダメージ」を与えるだろうと示唆している。著作権法の改正を監視する真の専門家委員会を設置すべきだと博士は提言している。

2018年11月27日付の *Daily Maverick* 紙に掲載された別の記事には、「著作権改革は炎と水を同時に飲み込むようなもの」という見出しが付されていた。南アフリカ出版協会 (Publishers' Association of South Africa ; 略称 PASA) の元会長で常任理事でもある Brian Wafawarowa 氏は、改正案を「理解不能」と評している。

Wafawarowa 氏の主張で興味深いのは、法改正の恩恵に浴するのとは主として大規模テクノロジー企業だろうという指摘である。これらはまさに「EU 著作権指令」の改正に抵抗している企業群である。同指令が改正されれば、企業は創作者や権利者に使用料を支払うことを要求されるからだ。これらの企業は「過去の失敗例の二番煎じのような出来損ないの法案を南アフリカが採択すれば大満足なんだ」と同氏は言う。

Wafawarowa 氏は最後に新たな例外規定について、このような例外規定は英語圏の国々の法やベルヌ条約に存在する公正取引に関する規定の枠を逸脱しており、教育出版業界は壊滅的な衝撃を受けるだろう、と語っている。

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 38

[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)

2019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。