

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.39

はじめに

本号では、OAPI の知的財産制度に起こった重大な変化について論じることとする。それと同時に、他のアフリカ諸国（ナイジェリア、南アフリカ等）における注目に値する情勢展開について報告する。

OAPI-改革案

OAPI 当局は最近、OAPI の制度を支える基本法であるバンギ協定の大幅な改正案を提示した文書を発表した。OAPI に加入している国は以下のとおりである：ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニア・ビサウ、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ、コモロ連合。

改正案はフランス語版のみが公開されているが、まもなく英語版が提供されるものと期待されている。改正案が発効するためには OAPI 加入国の 3 分の 2（12 か国）による承認が必要とされるが、現在承認しているのは 7 か国のみである。そのため、この改正案が現実の法となるまでに若干時間がかかるかもしれない。まず総論的な改正内容から始めて、特定の知的財産権に影響を及ぼす改正点を紹介する。

総論的な改正案

料金の繰り延べ：出願料の納付を 1 か月繰り延べすること（出願料の後払い）が可能になる。1 か月以内に公定料金が支払われない場合、その出願は取り下げられたものと見なされる。

実体審査：すべての出願について実体審査が行われることになる。この案が大量のリソースの割り当てを要求することは明らかであるが、我々の窺い知るところでは、一部の職員研修がすでに進められているという。

拒絶に対する審判請求：出願の拒絶を不服とした審判請求が認められる期間は、拒絶理由通知の日から 2 か月となる。

調停および仲裁：裁判外紛争処理手続オプションが提供されることになる。

模倣、権利行使、国境取締：模倣品の押収手続を進めるに先立って知的財産権者が有効性証明書を取得する必要がなくなる。模倣に対する制裁は加重され、一定の水際措置が導入されることになる。

デジタル化：デジタル化の推進は今後も継続される予定で、オンライン出願手続の整備も進行中である。

民事裁判所：すべての知的財産権の有効性および所有権に関して、民事裁判所が判決を下すことが可能になる。

商標の定義：商標の定義が拡張され、音、音楽、視聴覚標識、連続商標が商標に含まれるようになる。

認証マーク：認証マークの商標登録が可能になる。

共有権：商標登録の共有が可能になる。

商品および役務：OAPIの現行制度は、多区分出願が可能であるにも関わらず、商品と役務を同一の出願に含めることができないということであった。今後はそのような出願も可能になる。

優先権登録：優先権主張又は優先権書類の提出遅れによって失われた優先権を回復することが可能になる。

分割出願：登録前のいずれかの段階で1件の商標出願を分割することが可能になる。分割は、出願の対象となった商品および役務のリストのみについて可能とされる。分割出願の出願日は、原出願の出願日（優先権が主張される場合には優先日）と同一の日付になる。

審査：絶対的拒絶理由に関する実体審査が実施されるようになる。絶対的拒絶理由には、原産地および通称性（一般名称等）に関する虚偽が含まれる。相対的拒絶理由に関する審査については言及がない。

公開：出願後に出願の公開が行われることになる。

異議申立：改正案によれば、異議申立は登録前の段階で、上記の公開後に提起されることになる。異議申立が可能な期間は公開日から3か月とされる。異議申立に対する決定に不服がある場合、決定の通知から60日以内に審判上級委員会（High Commission of Appeal）に上訴することができる。

所有権の主張：出願の主題となっている商標の先使用者は、同人の先使用権を出願人が知っていたか、当然知っていてしるべきであると考えた場合、出願の公開日から3か月以内に「**所有権主張の申立**」を提出する権利を有する。申立人に有利な決定が示された場合、OAPIは当該商標出願を申立人に帰属させる。所有権主張の申立を行う権利は商標登録についても存在するが、その場合は司法裁判所が審判機関となる。所有権主張の申立に対する決定に不服がある場合、決定の通知から60日以内に上訴することが可能である。

国際登録：国際登録に特に言及した規定が提案されている。OAPIは2015年に国際登録制度に加入しているが、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）がバンギ協定の中に正式に導入されていなかったため、OAPIを指定した国際登録の有効性については常に深刻な疑惑がつきまとっていた。ただし、上記の言及によってこの問題が解決されるかどうかは不透明である。OAPIの加入国すべてがOAPIのマドリッド・プロトコル加入を承認しない限り国際登録はOAPIにおいて効力を持ち得ない、という意見が数多く存在するからである。当面の間、OAPIにおける保護を得るために国際登録を利用するのはリスクがあると言えよう。

一般的な商標の取消：商標権者の行為の結果として一般的な名称となった商標の登録を取り消すことが可能になる。

回復申請の拒絶を不服とする上訴：商標登録の回復を求めた申請に対する拒絶決定に不服がある場合の上訴の期限は、現在は決定通知の日から 30 日以内であるが、改正案により 60 日以内に延長されることになる。

侵害に関する消滅時効：侵害に関する民事訴訟の消滅時効は、侵害が発生した日から 5 年後に成立することとなる。

税関取締：税関による水際取締に関する法律の中にすでに規定が存在するため、税関当局は地方民事裁判所長の権限に基づき、出荷された商品を検査し、その目録を作成し、押収することができる。今後は、商標登録の権利者又は専用実施権者からの書面による請求に基づき、模倣が疑われる商品を税関当局が留置することが可能になる。商標権者は、商品留置の通知を受けてから 10 日以内（生鮮食品等の腐敗性商品の場合には 3 日以内）に、民事訴訟又は刑事訴訟の手続を開始することになる。

地理的表示

保護範囲の拡張：農産物、天然産物、手工芸品にも保護が適用されることになる。

特許

実体審査：特許出願に対する実体審査が実施されるようになる。我々が理解するところでは、実体審査に関して OAPI が外国の知財当局と提携すべきか（提携する場合、いずれの当局のパートナーとなるか）、審査官を国内で採用すべきか、これら 2 つの方法を折衷すべきかを目下検討中のものである。

分割出願：分割出願が可能になる。

公開/異議申立：特許出願は異議申立のために公開されることとし、異議申立が認められる期間は 3 か月とする。

意匠

分割出願：分割意匠出願が可能になる。

公開/異議申立：異議申立のための出願公開が行われるようになる。異議申立が認められる期間は 3 か月である。

著作権

現代化：現行の条約を遵守するため、著作権制度は現代の状況に合わせて刷新されることになる。

管理：加入国は、保護対象となる様々な種類の著作物について独自の管理団体を設立する権利を有することになる。

結論

提案された改正は、特に審査、異議申立および権利行使に影響を与えるという点で重要なものである。

OPAI—商標に関する異議申立

商標に関して OAPI が示した最近の判例は、OAPI の制度が上手く機能しているという事実を強調するものである。以下で論じる異議申立事案のほとんどは、OAPI 知的財産法の商標篇第 3 条 (b) に基づくものであった。この規定は先行登録に基づく登録拒絶に関するもので、「同一又は類似の商品又は役務」および「誤認又は混同を生じさせる虞のある」商標について規定している。

Seven Up v Ice Up: 申立人の Concentrate Manufacturing Company of Ireland (Seven-Up International の名称でも営業している) は第 32 類に属する商標「UP, SEVEN UP」および「7UP」に関する OAPI 商標登録の権利者であり、同じ第 32 類に属する商標「ICE UP」の出願に対し異議を申し立てて認められた。当事者双方の商標には視覚的および音声的な類似性があるため、混同が生じる可能性があるとして OAPI 長官は述べている。

Nexans v Nexus: 申立人の Nexans は第 9 類に属する商標「NEXANS」に関する OAPI 商標登録の権利者であり、同じ第 9 類に属する商標「NEXUS」の出願に対し異議を申し立てて認められた。当事者双方の商標には視覚的および音声的な類似性があり、しかも両者が同一又は類似の商品を対象としているという事実があることから、混同可能性が存在すると長官は述べている。

Hugo Boss v Big Boss: 申立人の Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG は、第 9 類、第 14 類、第 18 類、第 25 類および第 28 類に属する商標「BOSS」および「HUGO BOSS」に関する OAPI 商標登録の権利者であり、第 17 類および第 18 類に属する商標「BIG BOSS」の出願に対し異議を申し立てて認められた。視覚的・音声的な類似性および商品の重複又は類似性を理由として、混同可能性が存在すると長官は述べている。

Sun Device : 申立人の Vlisco B.V. は第 24 類に属する商標「SUPER WAX」および「WH & Sun Device」に関する OAPI 商標登録の権利者であり、同じ第 24 類に属する商標「AVOGAN WAX & Sun Device」の登録出願に対し異議を申し立てて認められた。

商標法第 3 条(d) に基づく異議申立も 1 件あった。この規定は、「商品又は役務の地理的原産地又は特徴に関して公衆又は業界に誤認を生じさせる可能性のある」商標の登録を禁止するものである。

Hollandais : 申立人の Vlisco B.V. (オランダの企業) は、第 24 類に属する商標「PETIT HOLLANDAIS」および「PH PETIT HOLLANDAIS & Device」の登録出願に対し異議を申し立てて認められた。「HOLLANDAIS」という用語の使用は、公衆および業界に誤認を生じさせ、当該商品がオランダ原産であると思込ませる可能性があるとして長官は述べている。

ブルンジ—更新に関する覚書

2009 年 7 月 28 日付で発効したブルンジ産業財産法 (2009 年法律第 1/13 号) は、同法の発効日以降に取得されたすべての商標出願の保護期間を 10 年と定め、無制限の更新を認めている。2009 年 7 月 28 日より前に登録された商標の保護期間は無期限であった。2009 年より前の登録が無期限に有効であることは当初から了解されていたが、数年前に、それらの商標についても 2019 年 7 月 28 日を発効日とする 10 年間の更新が可能である旨が発表された。

この日付が迫ってきているため、商標権者は、2009 年 7 月 28 日より前に取得されたブルンジの登録を自らが有しているか否かをチェックすべきである (更新には 6 か月のグレース・ピリオドが設けられているが、グレース・ピリオドの利用には追加料金がかかる)。

エチオピアは、オンライン商標出願の導入に取り組んでいる。オンライン出願の立ち上げを祝う式典が2018年12月21日に挙行され、エチオピア知的財産庁(EIPO)はオンライン商標出願の設備(設備は世界知的所有権機関(WIPO)との共同開発によるもの)を発表した。この設備は国内の弁理士に提供される予定で、デジタルプラットフォーム上でEIPOと情報をやりとりするために個々の弁理士が専用のユーザーアカウントとパスワードを手に入れることになる。EIPOによれば、この設備は弁理士からの直接出願を可能にするだけでなく、商標出願の質を高めるものになるだろうという。

ナイジェリアー国家食品医薬品管理局 (NAFDAC)

ナイジェリアには、国家食品医薬品管理局(NAFDAC)と呼ばれる行政機関が存在する。この機関は、特に食品、医薬品、医療機器、化粧品、化学薬品、殺虫剤、獣医製品、農薬、植物性生薬の分野における公衆の安全衛生を保護するために設立されたものである。

上記の製品分野に従事する企業は(製造者だけでなく輸入者も)、ナイジェリア国内で自社製品を販売する前にNAFDACに登録する必要がある。NAFDACの登録を取得するためには、受理済みの商標出願又は商標登録を有していることが必須となる。

ある時点でナイジェリア当局は、3年以上前の日付の商標出願受理通知に基づいてNAFDACの登録を取得することは今後不可能になると発表したが、別の消息筋によればこの期間は実際には5年だということであった。しかしながら、現時点ではNAFDACの規則やガイドラインの中に受理通知の期限について定めた規定は存在せず、一部のNAFDAC職員の裁量で、受理通知を拒絶する権限を持つと言われている。

これは非常に好ましくない状況であり、最終的にはこの問題に関する確実性が拡大することが望まれる。しかし、受理通知が拒絶された場合、比較的簡単な対処方法は公式の認証済みコピーを入手することであろう。その認証の日付を以て新たな期限が開始されるからである。

南アフリカー判例

南アフリカ最高裁(SCA)は最近、知的財産に関係する重要な判決2件を言い渡した。

アントン・ピラー命令

*Viziya Corporation v Collaborit Holdings (Pty) Ltd & others (ZASCA 189), 19 December 2018*の判例はアントン・ピラー命令を扱っている。アントン・ピラー命令とは、英国の裁判所が考案した緊急時の捜査・押収命令であり、知財関連の訴訟では頻りに用いられる。この命令は、基本的には、自らの権利を侵害されたと考えている者が、通常の裁判手続に従ってはいない侵害者と黙される人物が侵害の証拠を破棄するのではないかと懸念している場合に、相手方に通知することなく裁判所に緊急事態を申し立て、侵害の証拠を発見・入手するために侵害被疑者の施設の強制捜査を許可する命令の発行を求めることを認めるものである。明らかに極端な救済措置であり、例外的な状況においてのみ認められる手段であると一般には理解されている。

上記の訴訟においてSCAは、過去に認可されたアントン・ピラー命令が本当に適正に認可されたものか否かを考慮することとなった。この命令を求める当事者は、アントン・ピラー命令が必要とされる理由について強力な根拠のある主張を行うだけでなく、通常の手続きに従ってはいない破壊されてしまうと思われる特定の物品又は文書を特定できなければならない、とSCAは述べている。そのためには、本質的には相手方の不誠実さを示す証拠が必要であるとSCAは

言う。今回の訴訟でアントン・ピラー命令を求めた当事者は、相手方の不誠実性を立証しえなかった。つまり、アントン・ピラー命令の認可が不当だったということである。アントン・ピラー命令は捜査指令というよりは証拠保全措置なのであり、「情報を発見するために特段の目的なしに調査を行う」手段として利用して良いようなものではない、と SCA は強調している。

不正競争

Pexmart CC v H. Mocke Construction (Pty) Ltd [2018] ZASCA 175 (3 December 2018) の判例は不正競争を扱っている。不正競争には非常に幅広い行動が含まれる可能性があるとして SCA は指摘する。競業者の商品のパッシング-オフ（詐称通用）、競業者の成果および労働力の不当な利用、キャラクター商品販売権に対する妨害、秘密情報の不正使用など、様々な行為がこの範囲に含まれる。

上記の訴訟では、鋳業用スチールパイプをプラスチックで裏張りするプロセスに関する秘密情報および営業秘密の不正使用が問題となった。原告の会社の従業員が前記の情報および秘密を入手して被告の会社に流していたのである。SCA は、これを不正競争行為に相当すると認定した。この際に SCA は次のような指摘を行っている：本件において保護の対象となる情報は、何十年にも及ぶ試行錯誤を経て開発されたものである；問題の営業秘密が長い年月をかけて、膨大な時間にかかる実用化の過程を経て開発されたことを示す証拠は、異論の余地なきものである；当該情報が重大な経済的価値を有することは一目瞭然である；競業者が使用した工程は、些細な違いこそあれ原告の工程と酷似している。

ザンビア – 誠実な同時使用

ザンビア控訴裁判所 (CA) が最近示した商標関連の判例 *United States Polo Association v LA Group Limited (7 December 2018)* は、同一又は類似の商品又は役務を対象とした先行登録に抵触する商標登録を扱っている。ザンビア商標法第 17 条(2)は、「誠実な同時使用その他の特殊な事情がある場合」登録官はそのような登録を認めることができると規定している

この訴訟の争点は、被告の LA Group が同じ分類に属する類似の商標を先に登録しているという状況において、ポロ・プレーヤーの図案を用いた商標を第 18 類および第 25 類に登録する権利が原告の US Polo Association にあるか否か、ということであった。登録官は 2 つの商標が混同を惹起する程度に類似していると認めたが、第 17 条(2)に基づいて登録を許可していた。そこで、この事案は最終的に CA に持ち込まれることになったのである。

本件で問題となった両者の商標が混同を生じさせる程度に類似しているという見解に CA は同意している。これらの商標は「共通の特徴を備えており」、両方とも「ポロの試合を描写して」いて、一方の商標には「マレット（打球槌）を空中に掲げた乗馬者の意匠」が示され、他方には「ポロ・プレーヤー 2 人（馬上姿の図柄）がマレット/クラブを空中に掲げている」意匠が示されている。しかしながら、CA は両者の類似性を認めた上で、第 17 条(2)に基づく問題の登録は妥当であったと判示している。

その際に CA はシンガポールの判例 *Future Enterprises Pte Ltd v McDonald's* に言及している。この判例の中で裁判所は、「重大な原則上の誤謬が存在しない限り、商標裁判所の事実認定を控訴審が攪乱するべきではない」と判示していた。その後で、このシンガポールの裁判所は次のように続けている：「提示された理由を分析してみると、審査官を責めることはできない... 審査官は本件の特殊な状況を考慮したのである。その状況とはすなわち、人々に注目され、出願人の商標のような後続の商標とは異なるものとして識別されるだけの十分な商業的成功を異

議申立人の商標が実現しているという事実と、問題の2つの商標の共存が可能であることは米国、ドイツ、英国、日本等の他の法域においても立証されているという事実である。」裁判所はさらに続けて、「第18類および第25類に該当する商品に関して登録されているか否かを問わず、「ポロ」(Polo)という語を用いた数多くの商標が世界中で登録されているという事実により、裁判所は司法な注意を向ける」ことができると述べている。

「商業的成功」と他の国における商標の共存が、登録を正当化する「特殊な状況」に相当するという認識に驚く人もいるだろう。特に、CAはその判決の中で属地主義を明示的に認めており、「知的財産権が属地主義的だというのは言い古された言葉である。つまり、知的財産はそれが登録された領土の内部でしか効力を持たないのである。」

2011年以來、新たなザンビア商標法が近く登場しそうな気配があるという事実は指摘に値する。新法の法案によってザンビア商標法は大きく近代化されるだろうが、誠実な同時使用という概念は今後も存続しそうである。

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 39

[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3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。