

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.62

南アフリカ — 実効性のある結果や保証されたコスト回収を目的とする従来にな い模倣品対策

南アフリカをはじめとするアフリカ諸国では、現地での製品詰め替えや模倣品の製造・仕上げを行う拠点が、様々な理由から増加していることが明らかになってきている。もちろん、このような流れは懸念すべきものであり、商標権者はこうした動きに対処するため、権利行使に関するそれぞれのエンフォースメント戦略の見直しや調整を迫られている。

以下は、南アフリカにおける模倣品取引に対抗するための積極的な取組みや、一定の事案では民事訴訟または刑事訴訟を戦略的に進めることの重要性を示した最近の裁判例を要約したものである。こうした戦略を採用するのは、模倣品取引に従事している個人/団体に対して強いメッセージを伝えるだけでなく、問題となっている模倣品の製造組み立てや大量流通行為の取締りを実現するためでもある。

裁判例：1

数か月に及ぶ捜査と監視により、被告らが他人（この訴訟に関係している商標権者）の登録商標を表示した包装材を大量生産し、ノーブランドのヘアピースやつけ毛を中華人民共和国から南アフリカに輸入していた複数の個人/団体に販売していたことが明らかになった。これら輸入業者は製品の仕上げ/組立を行う拠点を運営しており、完成した偽ブランドのヘアピースやつけ毛を卸売業者に販売したり、直接消費者に販売したりしていた。

特に商標侵害に関して「模倣品取締法」（1997年法律第37号）第11条に規定されているアントンピラー型の申請が被告らを相手取って民事高等裁判所に提出された。この申請は、被告による証拠の廃棄を回避するために、被告の施設を捜査し、正当な理由から被告の占有下にあると申請人が信ずる証拠を押収し、その保全を図ることを求めるものである。申請に応じてアントンピラー命令が発行され、被告らの施設において命令が執行された結果、侵害品の包装材と有用なデータが大量に発見され、確保された。前記のデータとは、計算書類、販売記録、納品書、電子文書等のコピーである。

被告らを相手取って、侵害行為の禁止、侵害品の包装材の引渡および損害賠償を求める訴訟が民事高等裁判所で開始された。この訴訟は、妥当かつ友好的な民事上の和解によって決着した。将来にわたって関連の商標権者の権利を侵害しないこと、申請に要した費用を被告側が支払うことで和解が成立した。この和解合意は、裁判所の命令により締結されたものである。

裁判例：2

この訴訟では、被告がかなり大規模な工場をケープタウンで運営していることが捜査と監視により明らかになった。この工場では偽ブランドの冬用ジャケットの製造または生産が行われていた。商標侵害に基づき、捜査押収令状を求める申請書が南アフリカ警察（South African Police Service）に提出された。しかし、判事は法的根拠に瑕疵があるという理由で警察が申請した捜査押収令状の発行を認めなかった。

その結果、状況の緊急性を理由として高等裁判所の一方的命令を求める申請がなされ、完成品の偽造冬物ジャケット、原材料および製造に用いられた工具/機械すべての差押えと撤去を同裁判所の執行官（Sheriff）に指示する命令が発行された。このような経緯で、結果的に執行官は裁判所命令を執行し、被告に施設において冬物ジャケット数点と工業用ミシンを押収し、命令に従ってそれらを撤去した。押収された物品はすべて執行官の保管施設に移送され、そこで保管されることとなった。これに伴う保管費用は、商標権者に課せられた。

押収品の返却日に被告らは当初の申請に対して異議を申し立て、説得力のない（unconvincing）提出物を裁判所に提出した。その後、終局的な命令が確認/発行された。これにより被告らは、関連の商標権者の権利を侵害する行為を禁じられるとともに、侵害品から製造用工作機械に至るまでの物品の引渡を命じられ、原材料の供給元や被告らが模倣品を販売した顧客について詳細を開示することを求められ、さらに申請に関わる費用の支払を命じられた。

被告らは高等裁判所の命令に従わなかったため、被告らを相手取って法廷侮辱罪の申立がなされた。その後、被告らは費用の支払以外の命令事項に従っている。

費用に関しては公式の徴税プロセスが保証されており、高等裁判所から令状が発行され、それに従って被告の銀行口座から出願人が請求した額が差し押さえられることになる。

裁判例：3

数か月に及ぶ捜査と監視により、一個人がケープタウンの市内および周辺地域で商標権者の登録商標を表示した模倣品のインスタント酵母の大量販売に携わっていたことが判明した。販売先は卸売業者の場合もあれば、消費者に直接販売していた場合もあった。

その結果、南アフリカ警察に告発状が提出された。告発状に基づき、警察は各方面の判事にアプローチし、容疑者の施設を対象とした捜査押収令状が発行され、問題の模倣品が大量に押収されるに至ったのである。

押収後、「模倣品取締法」(Counterfeit Goods Act¹)の規定に違反した罪で容疑者が告発された。容疑者は無罪を主張した。それに続く刑事裁判は Athlone 判事が裁判長を務める法廷で行われ、被告人は模倣品取引について適正な有罪宣告を受けることとなった。

判決手続き、特に量刑の加重では、被告の犯行の悪質性に関して様々な証拠が提出された。ここでいう悪質性には、原告が被った金銭的損害や評判の毀損や、この事件が消費者に及ぼす社会的影響に関する証拠が含まれる。

裁判長は、上述の要素を考慮し、刑事訴訟法(Criminal Procedure Act²)第300条の規定を適用した。この規定は、基本的には犯罪被害者に対する損害賠償認定について定めたものである。最終的に、裁判長は被告に禁錮3年を言い渡したが、告発人に対する賠償として10日以内に10万ランドを支払うことを条件として5年の執行猶予が付された。被告人は裁判所の命令に従い、所定の期限内に告発人に対し損害賠償を支払った。

裁判例：4

南アフリカを本拠地とする商標権者が登録した商標が侵害され、模倣品のスキンケアオイルのオンラインによる(特に有力なオンラインプラットフォーム上の通販サイトでの)販売や販売申し出を行っていた複数の個人/団体と、模倣品のスキンケアオイルを南アフリカからギリシア、マルタ、英国、米国、オランダ、オーストリア等の国に輸入していた複数の輸入業者を相手取って複数の訴訟が提起された。これらの訴訟の一部は、当事者双方が(海外の裁判所を通じて)友好的に和解する形で決着し、問題の輸入業者たちは、南アフリカに拠点を置く特定のサプライヤーが模倣品の供給元であることを明らかにする文書証拠を提出した。

そこで南アフリカ国内で捜査が実行され、証拠により特定されたサプライヤーが実際に模倣品のブローカーであったことが判明した。このブローカーは、模倣品のスキンケアオイル製品を南アフリカの製造業者から直接仕入れていた。

問題のブローカーに対し、アントンピラー命令を求める申請が高等裁判所に提出された。アントンピラー命令は適正に発行され、ブローカーの居宅の敷地内において命令が執行された。ブローカーの私物であるラップトップコンピュータから、同人がメーカーや上記の海外の輸入業者と幅広く取引していたことを明らかにする有用なデータが大量に押収され、保全された。

ブローカーを相手取って、差止命令の発行、新たな情報の開示、損害賠償を求める民事訴訟が開始された。この訴訟は妥当かつ友好的な民事上の和解によって決着し、それによりブローカーは手続費用および損害賠償として多額の金銭を支払うことに同意するとともに、製造業者を相手取った刑事訴訟の場で証言を行うことに同意した(この経緯の詳細については次の裁判例を参照されたい)。

¹ <https://www.gov.za/documents/counterfeit-goods-act>

² <https://www.justice.gov.za/legislation/acts/1977-051.pdf>

裁判例：5

数か月に及ぶ捜査と監視により、上の事案で問題となった製造業者が、大量の化学薬品その他の原材料を国内に供給するとともに、製造に用いられる機械設備を中国から輸入し、南アフリカ東部の都市ダーバンで偽ブランドのスキンケアオイルを製造/生産する大規模プラントを運営していることが判明した。

捜査押収令状を求める申請が南アフリカ警察に提出され、認可された。警察職員は捜査令状を執行し、偽ブランドのスキンケアオイルの最終製品、空き瓶、キャップ、ラベル、ドラム缶入りのオイルを大量に押収するとともに、製造に用いられた機械設備と膨大な文書類を押収した。

偽装された請求書、商品の出所が商標権者であると称して商品の真贋を確認させようとする偽物の書簡、相当量の eメールのやり取り、個人名義と企業名義の銀行口座の明細書等から成る膨大で複雑な文書群は、容疑者が大規模な詐欺を働いており、自分たちの違法な活動を到底隠せない規模に及んでいたことが分かった。

その結果、製造業者（被告）に対して民事訴訟の召喚状が発行された。この訴訟で特に重要な請求は、差止命令、物品の引渡、損害賠償であった。

これと並行して、模倣品取引、不正な金銭略取、マネーロンダリングおよび詐欺に関して、被告を相手取った刑事訴訟が国家検察局（National Prosecuting Authority ; NPA）によって精力的に進められていた。

さらに、適正な費用償還と損害賠償請求を念頭に置いて、被告に対し資産の保全を命じる命令の発行を高等裁判所に求める申立がなされ、資産凍結命令が適正に発行された。複数の被告が経営する企業数社と個人の銀行口座を調べたところ多額の資金が発見され、それらは凍結されることとなった。

この訴訟は、好意的かつ友好的な和解によって幕を閉じ、和解合意により、刑事被告人（民事訴訟の「被告」に相当する）は模倣品取引に関係する告発（告発項目は 52 項目程度）に関わる有罪の主張のみについて交渉を行い、この刑事訴訟を決着させた。国家検察局（NPA）はこの合意を受け容れ（つまり、不正な金銭略取、マネーロンダリングおよび詐欺に関する訴訟を提起しない道を選択し）、刑事訴訟法第 105A 条に定める司法取引合意（plea and sentence agreement）に調印した。

司法取引合意の文言によれば、被告人は禁錮 3 年の刑を宣告されたが、下記の条件を課した上で 3 年の全面的執行猶予が付された。

- ・執行猶予期間中に、被告人が「模倣品取締法」の規定に違反して有罪判決を受けていないこと。

- ・ 刑事訴訟法第 297 条に規定された損害賠償として、総額で 200 万ランドを告発人（民事訴訟の「原告」に相当する）に支払うこと。
- ・ 損害賠償額は分割払いとし、その支払は、損害賠償額が全額支払われるまで継続されること。

民事訴訟は無期限の延期扱いとされ、被告人が損害賠償の全額を適時的に支払った場合、原告は支払が完了してから 7 日以内に当該民事訴訟を取り下げることになっている。

被告人が協定を遵守しなかった場合、告発人（民事訴訟でいう「原告」）は上記の民事訴訟の審理を再開し、この訴訟で請求されていた救済を全面的に求める権利を有する。

告発人（民事訴訟でいう「原告」）は、刑事被告人（民事訴訟でいう「被告」）に対して認可された資産保全命令を取り下げることに同意し、この命令を無効化するために必要な手続きすべてに協力することを約束している。ただし、この手続きに関係する費用が告発人に請求されないことが前提である。

以上に挙げた訴訟に共通するのは、製造/生産プラントや製品仕上げの拠点が閉鎖/封鎖され、販売活動や供給活動が適正に阻止されたという点である。実質的な成果を得るためには綿密で徹底した捜査とその後の長期間の刑事訴訟/民事訴訟が必要であることは、上記の裁判例から明白である。また、費用便益分析に従ってバランスの取れたアプローチを採用する必要もある。

さらに言えば、効率的かつ持続可能な権利行使戦略において、費用回収は重要な要素となる。単に商標権者が負担した経費（または経費のうちの妥当な部分）の回収にとどまらず、組織的な犯罪シンジケートが組織の再生または再建を図るための武器を取り上げることにもなるからである。

商標権者が合法的に自らの経費および/または損害の回収を試みる方法としては、様々なものがある。

資産保全命令：

商標権者にとって、模倣品絡みの訴訟で有利な判決を確実に執行するという労苦に耐えることほど苛立たしいことはない。それはひとえに、被告側があらゆる手練手管を駆使して帳簿を操作し、判決債務（判決によって証明された債務）の回収を頓挫させようとするからである。そういう事態はしばしば起こっている。

こうした遅延戦略には理由があることがあり、それはただ一つ理由である——被告が自らの資金を隠匿し、散逸させ、または秘匿し、あるいはその資産価値を低下させる時間を稼ぐためである。資産がなければ、原告の請求を満たす手立てはなくなってしまう。

幸いなことに、訴訟の結果が出るまで被告の資金および資産の凍結を命じる資産保全命令 (anti-dissipation interdict) を取得することは法律上可能である。「資産散逸禁止命令」 (anti-dissipation interdict) という命令の名称は、***Knox D'arcy Ltd & Others v Jamieson & Others*** 事件の裁判例に由来する。この救済手段は、中間命令を求める申立により、被告に対する原告の請求の安全を図るため、訴訟手続の過程でいつでも利用することができる。この種の申立は暫定的差止命令を求める形をとっており、当事者が一方的に提起することができる。

被告が原告の請求を頓挫せしめようという悪意 (mala fidei) の意図から資金の隠匿、散逸もしくは秘匿または資産価値の縮小を行っていることを示す有力な証拠がある場合、裁判所は資産保全命令を発行することになる。原告の申立てが成功すれば、資産保全命令によって被告の資金または資産は保全され、それにより原告の請求は満たされる。資産の散逸を禁じるこの命令の目的は、基本的には、長きにわたる訴訟の果てに原告が判決債務の空洞化に直面して手詰まり状態になるのを防ぐことである。

模倣品訴訟で被告が法執行プロセスを妨害することだけを意図して悪意により巧妙な計略を進めていることを商標権者が首尾よく立証しえた場合、商標権者は資産保全命令を適正に取得することができる。裁判所は自らの裁量権を行使し、被告の個人名義および企業名義の銀行口座や資産売却の試みを訴訟の結果が判明するまで凍結させる命令を発行することができる。

資産保全命令は、模倣品訴訟において判決債務の適正な執行を保証するための強力な手段であることが証明されている。³

刑事訴訟法第 297 条：

南アフリカ刑事訴訟法 (CPA) の第 297 条は、条件付きの (または無条件の) 判決言い渡しの延期または一時停止について定めている。この規定によれば、刑事裁判所は自らの裁量権を行使し、有罪判決を受けた場合、刑事被告人が告発人に賠償金を支払うことを条件として、判決の言い渡しを延期した上で被告人を釈放することができる。ただし、この主題に関する判例法が示唆するところでは、同条に基づく命令を認可するか否かを検討する際に、刑事裁判所は賠償という概念について厳格な狭い解釈を採用する傾向がある。

上に掲げた裁判例 5 では、刑事裁判所は上記の解釈に確固たる信念を抱いており、告発人に有利な方向で自らの裁量権を行使している。

³ <https://www.adams.africa/intellectual-property/offence-best-defence-anti-counterfeiting-godfrey-budeli/>

刑事訴訟法第 300 条：

南アフリカ刑事訴訟法（CPA）の第 300 条は、賠償と不当利得の返還による救済について定めている。この規定によれば、刑事被告人が有罪判決を言い渡され、同人の犯罪が原因で告発人が物的な損害または損失を被った場合、刑事裁判所はその賠償を命じることができる。ただし、少額の賠償認定は地方裁判所や治安判事裁判所の管轄権の範囲に属する。しかし、この主題に関する判例法が示唆するところでは、同条に基づく命令を認可するか否かを検討する際に、刑事裁判所は物的な損害または損失という概念について厳格な狭い解釈を採用する傾向がある。

上に掲げた裁判例 3 では、刑事裁判所は上記の解釈に確固たる信念を抱いており、告発人に有利な方向で自らの裁量権を行使している。

不動産賃貸人の責任：

南アフリカにおいて土地・家屋の賃借人がなした違法な行為について、商標権者が当該物件の賃貸人の責任を問うことを可能にするような法律は、具体的には存在しない。だが、不法行為に関するコモンローは、自らが賃貸している不動産について違法な行為/活動がなされるのを防止する手段を講じることを賃貸人に義務づけている。このコモンローに基づいて民事高等裁判所の禁止命令または差止命令を求めることは可能である。不動産の賃貸人が当該の違法行為を知っていた場合や、その行為を看過または幫助していた場合、自らが所有する土地/家屋において実行された違法行為を幫助・教唆したという理由で、賃貸人を相手取って訴訟を提起することが可能である。

さらに言えば、「組織犯罪防止法」（Prevention of Organised Crime Act⁴；POCA）の第 5 章および 6 章には、犯罪により得られた利得の差押えと回収に関する規定が設けられている。

南アフリカの国家検察局には「資産没収班」（Asset Forfeiture Unit；AFU）と呼ばれる専門のチームが設置されているが、その主要な任務は「組織犯罪防止法」第 5 章および 6 章の規定を執行することである。

端的に言えば、POCA 第 5 章の規定により、刑事被告人の有罪判決が決定した後（判決の言い渡しより前）の時点で、AFU は当該被告人が自らの犯罪行為により得た利得の国庫納付を求める申立を行うことができる。AFU が POCA 第 5 章に規定された手続を実行できるのは、刑事被告人が適正に有罪判決を受けた場合のみである。

POCA 第 6 章の規定によれば、AFU は、犯罪の実行に使用された資産（犯罪の手段）および/または犯罪の実行により得た利得により購入された資産の没収を申し立てることができる。それにより没収された資産は、公売（公的な競売）により売却され、その利益は CARA（criminal

⁴ <https://www.gov.za/documents/prevention-organised-crime-act>

activity recovery account ; 犯罪関連回収金口座) と呼ばれる口座に払い込まれる。第 6 章の申立は適正な有罪判決の有無に関係がない、という点に注意することが大切である。

当然ながら、POCA の第 5 章および/または第 6 章に規定された手続を開始する前に、AFU は独自の調査を実施し、刑事被告人が自らの犯罪行為により得た利益および/または当該犯罪行為により発生した利得を立証しなければならない。

上述の事実から明らかであるが、POCA の第 5 章および 6 章は被害者への賠償を意図して設けられた規定ではなく、国家が犯罪の取り締まりを推進するために利用できる資金の回収を目的としている。とはいえ、当法律事務所は以前、当局に働きかけて、少なくとも回収された利得の一部を我々の依頼人に支払わせることに成功している。

結論：

刑事訴訟や実効性のある民事訴訟を成功させるためには、模倣品取引に関与した個人/団体に対して正式な訴訟手続を開始する前、訴訟開始の段階、そして訴訟開始後に、綿密で徹底的な調査を行うことが非常に重要である。

上記の調査は、オンラインによる模倣品の販売や販売申し出を行った個人/団体についても同様に実施される。試行錯誤の累積がもたらす英知が調査活動の原動力となる知性の基礎となり、調査成功の機会を拡大してくれる。

それゆえ、望ましい結果または所期の成果を実現するためには、経験豊富な調査担当者と知識に富んだ弁護士との協力関係が存在することが望ましいのである。

刑事事件の有罪判決や民事裁判所の差止命令がもたらす影響は、容易に覆せないものとなる。それと同様に重要なのが、模倣品（中には消費者の健康や安全を脅かすものもある）を流通から排除するとともに、犯罪的な企業から財力を取り上げることである。

著者：Godfrey Budeli (Adams & Adams Attorneys 法律事務所パートナー、模倣品対策部門長)

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 62

[著者]
Adams & Adams

Adams&Adams

[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)

2021年6月発行 禁無断転載

本ニュースレターは、Adams&Adams 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。