

アフリカ知的財産ニュースレター 2017年5月号(Vol.20)

南アフリカをはじめとする各国における知的財産の展開

はじめに

本号の記事は、知的財産に関していくつかの興味深い展開が見られる南アフリカに焦点を当てる。また、ザンビアの新たな特許法など他の多くの国々で起こっている展開についても述べる。

南アフリカ

直近の数カ月間を通じて、南アフリカの最高裁判所(SCA)は知的財産に関して数件の判決を下している。そのうち、特許に関する判決、商標に関する判決、詐称通用(パッシングオフ)に関する判決について以下に論じることとする。さらに、知的財産の経済的な側面に関係するいくつかの重要な展開についても述べる。

特許—クレーム解釈

Orica Mining Services v Elbroc Mining Products の訴訟において SCA は、特許を文言どおりに解釈するのではなく、特許を目的論的に解釈する方向性を明確に示している。つまり、南アフリカの裁判所は特許請求項(クレーム)の意味を判断するにあたって、クレームに使われている言葉の正確な意味に目を向けるだけでなく、当該特許を取り巻く状況にも注目しなければならないということである。SCA は、南アフリカおよび英国のさまざまな判例に賛同しているが、それらの判例は、裁判所は「あまりにも文言にこだわりすぎたアプローチに陥らないよう用心すべき」であり、「発明の本質を借用した侵害者は、発明の本質的でない部分を省略していたとしても、その部分を機械的均等物に置き換えていたとしても、やはり侵害を犯しているのである」と述べている。

目的論的な解釈は、文言どおりの解釈とは異なり、「発明の使用が想定されるような業務に習熟した者が持つ実践的な知識や経験を考慮に入れる」とSCA は述べている。さらに、「当業者であれば、特定の文言や語句を厳格に遵守することが意図されているか否か、言葉を置き換えることで発明が機能する仕方に影響が及ぶか否かといったことを理解できるはずだ」と考えている。

目的論的な解釈を採用した結果、「ルーフボルト掘削機」に関する特許は侵害されていると、SCA は判断した。ルーフボルト掘削機とは、鉱山の縦坑のような狭いスペースでの掘削に使用される掘削機械のことである。この機械では、2つの入れ子式になった伸縮自在の支柱の上にドリルキャリアッジが設置されており、特許のクレームの一つは、1対の伸縮自在な支柱の「間に」ドリルキャリアッジが配置されると限定している。この訴訟の侵害被告は、この特徴は自らの製品には存在しないと主張した。被告の製品のドリルキャリアッジは、2本の支柱の「直線的な間に(linearly between)」配置されていないからである。

一審の裁判所は、上述した被告の抗弁を認めた。しかし SCA は、「間に」とは「両側に何かがある状態」を意味するという別の定義を採用した。2本の支柱の直線的な間にのみドリルキャリアッジを配置することが特許発明にとって必須であると原告(Orica 社)が考えていたことを示す証拠や、「間に」という語が「その語の厳密な意味で」使用されていると当業者が解釈するであろうことを示す証拠はまったくない。

上記のより広い定義によれば被告のドリルキャリアッジは2本の支柱の間にあるため、侵害は成立することになる。

商標—「真正な使用」

Westminster Tobacco Co v Philip Morris Products SA の訴訟では、商標の真正な使用が問題となった。被告の Philip Morris 社は原告 Westminster 社 (BAT グループの企業) の商標登録の取消を求める申立を提起していた。取消請求の対象は、第 34 類について登録された Parliament という名称である。取消を求める理由は、連続 5 年以上の期間にわたる商標の不使用であった。

実は Westminster 社は問題の期間を通じて当該商標を使用していたのだが、その使用が真正なものであったか否かが争点になったのである。Westminster 社は当該商標の下で低価格の煙草ブランドを発売したのだが、この新製品はあまり成功しなかった — 売上は低迷し、非常に長い期間にわたってブランドが維持されるということもなく、しかも販売は辺鄙な地方の狭い地域に限定されていた。この製品発売の動機の一部は商標登録に対し取消を訴えられるかもしれないという恐れであったが、それとは別に、より低価格のブランドにより BAT の事業にもたらされた脅威に対処するという理由もあったことも証拠によって明らかにされた。

SCA は南アフリカと欧州の過去の判例に注目した。これらの判例によれば、真正な使用とは、「主として商標表示商品を保護し、それら商品の取引の円滑化と促進を図るという目的又は意図を持ってなされる使用のことであって、その他の隠れた動機のためになされる使用のことではない」と解釈されなければならない。さらに、「専ら商標によって与えられる権利を保全することのみを目的とした形ばかりの使用でないこと」が確認される必要がある、と上記の判例は述べていた。

SCA はこれらの判例に付言して次のように述べている。「真正さとは形ばかりの使用の対極にあるものであるが、両者の境界線は微妙なものである。ごく小規模な使用であっても真正な使用となりうる場合があるからだ。部分的には登録抹消の恐れに促された使用であっても、また、商標権者の営業全般を保護することや商標が競合他社の手に落ちるのを阻止することを目的とした使用であっても、真正な使用となる場合がありうる。」

この訴訟で問題となった使用は、その使用規模や使用期間が限られていたとはいえ、真正なものであると SCA は考えた。製品が成功しなかったことは「問題の商標を使用した製品を発売することが善意の企図によるものであったか否かを考察する際に重要なファクターとなりうるが、商業的な目的のために商標を使用した製品を発売するという純粋な意図が実際に存在していたことが証拠によって明らかにされている場合、このファクターは決定的なものとはなりえない。」

詐称通用(パッシングオフ) — 販売業者の権利

Herbal Zone v Infitech Technologies の訴訟では、ある製品の独占輸入者/独占販売店は自らが販売する商品に使用された商標に関して行使可能な権利(詐称通用を提訴する権利等)を取得するか否か、という重要な問題を扱っている。販売業者は、自らが販売元であることを示唆する名称又は体裁の下に販売される商品に関して、一定の評判を獲得することがあると SCA は認めた。しかし、この訴訟の場合にはそのような事実はなかった。

この訴訟の販売業者は、外国の製造者と交わした契約の中で、商標に関する権利を一切取得しないことに明示的に同意していた。しかも、この販売業者は製造者の商標又は体裁に全く手を加えていなかった — 裁判所によれば、「製品の出所が製造者であるという示唆を妨げるようなことは」していなかったのである。

SCA は、詐称通用の要件は 3 つあるが実際にはそのうちの 2 つは同じものであるとする次のような有益なコメントを述べている。「詐称通用の立証には、評判、不当表示および損害に関する立証が要求される。このうち後の 2 つは一緒に立証される傾向がある。というのは、混同又は欺罔の可能性が存在する場合、それに由来する損害が発生する可能性があるのが普通だからである。」

知的財産の経済的側面

知的財産の譲渡: 長年の間、南アフリカの財務当局から事前に承認を得ない限り、南アフリカで登録された知的財産権を南アフリカの企業から外国企業に譲渡することはできなかった。これはとても不便であることははっきりしていた。そして、2017 年 2 月 22 日、南アフリカ当局はこの要件を撤廃する意向を発表した。将来的には、「公認ディーラー」が南アフリカ企業から外国企業への知的財産の譲渡を承認することが可能になる。ただし、譲渡が当事者間の取引により公正な価格で行われることを条件とする。

知的財産のための資金調達: 更なる規制緩和により、テクノロジー、報道、電気通信、調査その他の研究開発に携わる未上場の南アフリカ企業は、事前に南アフリカの財務当局の承認を求めなくても、オフショア会社の設立により資金調達を行うことが可能になるという発表があった。オフショア会社が設立されれば、そのオフショア会社が南アフリカの企業に対し投資や融資を行うことが可能になる。これは、自国で登記されている会社にしか投資しようとする外国の投資家から南アフリカの発明家や起業家が資金を得るためのよい手段であるかもしれないが、そうだとすると外国企業は喜んで南アフリカの会社に投資するものと考えられている。

アフリカの他の地域における最近の展開をいくつか以下にまとめておく。

マラウィー — まもなく新たな知的財産法が誕生

商標法案がマラウィー議会に提出される予定である。この新法は、10年の登録期間および更新期間を認めるとともにニース分類第11版に効力を与えるものとなるであろう。新たな特許法案に関する構想もあり、これにより実用新案に関する規定が設けられる予定である。知的財産ポリシー文書もまもなく発表される見通しである。

ナイジェリア — 新たな知的財産法に向けて

産業財産委員会法案(Industrial Property Commission Bill) — 特許、意匠および商標に関する古くなった法律を廃止するとともに植物品種保護の導入を定めた新法の制定が進行しつつあるようである。さらに、この新法によってナイジェリア産業財産委員会が設立されることになる。それに加えて、ナイジェリア国内での企業の営業をより容易にするための措置を採択する意向を当局が表明している。このような展開はすべて非常に歓迎すべきものとなるだろう。

ザンビア — 新特許法

ザンビアは新たな特許法(2016年法律第40号)を定め、同法は2016年12月27付で発効した。旧特許法(Patents Act Cap 400)は同法により廃止された。

新法には重要な改正点がいくつか盛り込まれている。その例を以下に挙げる。

新規性: 新法は絶対的新規性の適用を規定している。

適用除外: 特許可能性の適用除外は今や国際的な規範に沿ったものとなった。

ブダペスト条約: ブダペスト条約に関する規定が設けられ、遺伝資源および伝統的知識に関わる発明の開示要件が定められている。

制限: ザンビアの居住者が外国で特許出願を行う際には制限が課される。

外国出願: 新法では、出願に対応する外国特許に関する情報を完全に開示する義務が定められている。

国際出願: PCT 国際出願および国内移行出願を認める規定が存在する。

期間: 特許期間は20年とされ、一定の条件下では特許期間延長の選択権が与えられる。

回復: 特許権の回復に関する規定が存在する。

実用新案: 新法には、実用新案の登録に関する規定が設けられている。

ジンバブエ – マドリッド・プロトコル

商標に関するマドリッド・プロトコルの施行規則が 2017 年 3 月に採択された。

結論

アフリカにおいて知的財産が活気ある動きを見せていることは明らかである – 南アフリカの最高裁は知的財産に関わる一連の重要な問題を検討し続けており、同国の財務当局も今日では知的財産の重要性を認めている。そして、他の多くの国々は自国の知的財産法を時代に合ったものにする必要性を認識している。

[特許庁委託]

アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 20 (2017年5月)

[著者]

Spoor & Fisher



[発行]

日本貿易振興機構 ドバイ事務所

Room No. 701-704, 7th floor, Maze Tower, Dubai, U.A.E.

Tel: +971 4 3880601 Email: dubai_ipr@jetro.go.jp

JETRO

日本貿易振興機構(ジェトロ)

2017年5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。