

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.42

裁判所判決、エンフォースメント戦略および知財研修

はじめに

本号では、ケニアの商標法をめぐる最新情勢、国際商標協会（INTA）とナイジェリアの知財当局との協力関係、南アフリカにおけるパッシングオフ訴訟の判決及びウガンダのエンフォースメント戦略について述べる。

ケニア－現実の混同を示す証拠

最近の商標権侵害訴訟 *Landor LLC and Luxembourg Gamma Sarl v Waghude Lui t/a Landor Associates*. において、興味深い法律上の争点が浮上した。その争点とは、「商標権侵害を主張する当事者は、現実の混同が発生したことを立証する必要があるか」という問題である。これについて裁判所は、一般に認められている見解—すなわち原告は現実の混同を立証する必要はなく、混同可能性を立証するだけでよい—ことが妥当であることを確認した。混同可能性に関して裁判所が示した見解は、専門家の意見は有益かもしれないが混同可能性を判断するのは裁判官であるというものであった。

ただし、裁判所はさらに続けて、損害賠償請求の場合には現実の混同を示す証拠が要求されるだろうと述べている。認められる損害賠償の額を判断するためにそのような証拠が必要だ、と裁判所は考えたのである。この所見は論争を引き起こす可能性がある。

輸入品に関する商標の二重登録

ケニアの模倣品取締法（2008 年法律第 13 号）が改正された結果として、今後ケニアに商品を輸出する企業はいわゆる *税関登録申請* を通じて自社商標を模倣品取締機関（ACA）に登録することを求められるという事実は、「アフリカ知的財産ニュースレター Vol.32」で報告している。ACA 登録は通常の商標登録に加えて行われるものであるという点と、ACA の登録は毎年更新する必要があるという点に注意することが重要である。ACA 登録の利点は、この登録があれば模倣品の輸入に関してより大きな権限が ACA の調査官に与えられるということである。

ケニア当局は現在、上記の登録プロセスに関する規則案（登録手数料の規定を含む）を公表している。同規則案が提案している事項のひとつに、知的財産権者が任命した代理人の登録がある。この登録に際しては、当該代理人の行動規範が同時に提出されることになる。

モロッコ－信頼できる投資先

World Trademark Review 誌は 2019 年 5 月にモロッコを特集した長文の記事を掲載した。この記事に示されていたポイントをいくつか以下に挙げてみよう。

- **ゲートウェイ**：モロッコは、欧州とアフリカをつなぐゲートウェイとして自国を位置付けたがる。モロッコの主な輸出市場となっているのはスペインとフランスである。

- **アフリカへの傾倒**：欧州との強い紐帯にもかかわらず、モロッコはアフリカと深い交流関係を持っている。2017年にはアフリカ連合に再加入し、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)へも加入を申請している。
- **信頼できる投資先**：外国企業がモロッコに投資すべき重要な理由として、低い経済リスクと安定した政治情勢が挙げられている。2017年、モロッコは海外直接投資(FDI)でアフリカ第1位となっている上、世界銀行の「ビジネス環境の現状インデックス」(Doing Business Index)でも順位を19位上げている(68位)。モロッコに最大の投資を行っている国はスペインとフランスで、中国がそれに次いでいる。
- **産業活動**：モロッコで特に重要な産業部門は化粧品と医薬品であるが、小売部門も急速に成長しつつある。
- **商標**：モロッコは1917年以来マドリッド協定の加入国となっている。モロッコにおける商標出願で見ると、最大の出願件数を占めるのが米国、次いで中国、スペインとなっている。最も人気のあるニース分類は第3類、5類、30類、35類及び41類である。

ナイジェリア-INTAによる研修

2019年4月に、INTAの職員がナイジェリア商標登録局の審査官を対象とした研修セッションを実施した。この研修では、商標の異議申立と取消に関する国際的なベストプラクティスや、知的財産と自由貿易協定(アフリカ大陸自由貿易協定など)が取りあげられた。

今回の取組の一環として、INTAの上級職員がナイジェリアの様々な官僚たちと会談しているが、その中には関税局長、IPR部長、商標登録官、ナイジェリア著作権委員会会長などが含まれていた。

南アフリカーパッシングオフと複合的な表装

パッシングオフ(詐称通用)に関する訴訟では、問題が2つの商標又は外観の比較に過ぎないことがしばしばある。しかし、最近 *Beiersdorf AG v Koni Multinational Brands (Pty) Ltd (12 February 2019)* の訴訟において南アフリカの裁判所が示した判決は、それとは少し異なっていた。上記の事案で当事者の一方が使用した外観は、相手方が使用していた様々な外観を合成したものであった。この事実が、評判の存続や連想の持続といった興味深い争点に影響を及ぼすこととなった。

ドイツ企業である原告 Beiersdorf は商標「Nivea」の権利者である。同社の製品の中に、「Nivea」の男性用シャワージェルがあった。南アフリカ企業である被告 Koni は、「Connie」という商標を付した男性用シャワージェルを販売している。Koni のシャワージェルは自社製品の詐称通用であると Beiersdorf は主張した。被告の製品は原告の製品に類似した外観、すなわちブルーを強調した外観を採用していたからである。

Koni の抗弁の主旨は、「Nivea」の外観は長年の間に何度も変更されており、「Connie」の外観に最もよく似ていた「Nivea」の外観は、実際には「Connie」の製品が市場に参入する前に使用されなくなっていた、というものであった。これに対して Beiersdorf は、Koni は「過去に使用されたものと現在使用されているものを含めた、識別力を有する(原告の)ロゴおよび特徴の集合体を...借用し、平均的な消費者の目を欺く合成物を創り出そうとしたのである」と反論した。

Fisher 判事は両者の外観の類似性をいくつか指摘したが、それは以下のようなものであった：全体の配色がブルー、白および銀色から成り、そこに白い文字でブランド名が表示されている；一定の記述的な文言に緑色が使用されている；波形の図形要素が使用されている；似たような大きさの容器が使用されている。

外観の重要性を論じる際に、Fisher 判事は南アフリカの有名な判例に言及した。この判例で裁判所は次のように述べている：「本件では異なる名称が使用されたが、原告と被告のそれぞれの製品の**外観上の顕著な類似性が購買者たる公衆に及ぼす欺罔的效果を打ち消すには、それでは不十分である。**」

同判事はさらに続けて、「Connie」が市場に参入した当時に使用されていた「Nivea」の外観と「Connie」の外観との間には「**明白な違い**」があったという事実を論じている。しかし、それらの差異があったとしても、「**2つの製品の間に混同可能性が存在するという事実に変わりはない。**」

「表装やロゴは度重なる変更やブランド再生を通じて評判を保ち続ける潜在力を有しており、購買者がノスタルジーや持続感を求めて歴史あるブランドに立ち戻ることは市場では珍しくない」と同判事は言う。同判事の言によれば、「市場においては、状況によっては、過去の外観の記憶が持続する連想作用を生じさせることがあり、その連想が外観の変化やブランドの変更を乗り越えて生き延びることがありうる」という。「特定の商標又はブランドに関連して、外観の一部が必要な識別力を備えている場合、それらの部分は混同を生じさせるに十分であり、それらの部分がすでに使用されていないという事実は問題ではないと本官は認める」と同判事は述べている。

判事が示した結論は以下のようなものであった：「**申立人が長年の間に使用した外観の諸側面から合成された複合的な外観は欺罔的であり... (それは) 明らかに申立人のブランドを想起させる。**」

かくしてパッシングオフの存在が認定された。

公定料金の引上げ

南アフリカの知的財産登録機関である企業・知的財産委員会 (Companies and Intellectual Property Commission ; 略称 CIPC) は、特許および意匠関連の事案について公定料金の引上げを発表した。ただし、この料金引上げが適用されるのは大企業のみで、SMME (中小企業および零細企業) には適用されない。特定の企業が SMME の適格性を満たすためには従業員数が 10 名以下であることを要し、それに加えて売上高および資産に関する制限が課される。企業規模がより小さい企業を料金引上げの対象外とするのは有益な措置である。これによって小規模企業におけるイノベーションや創造性が促進されることが望まれる。

ウガンダ未処理案件と将来の知財エンフォースメント

ウガンダの弁護士 Brian Manyire の最近の論文では、ウガンダは知財侵害に対し十分なリソースを割いている一方、実際問題として効果的な救済を得るのが非常に難しいという事実が論じられている。それは高等裁判所に大量の未処理案件が山積しているためである。

こうした危機的状況を緩和するための構想のひとつが、高等裁判所に各種の部署を新設し、知財関連の事案の審理を商務部に担当させることだった。しかし、それでもまだ深刻な遅滞は解消されない。このような状況から、一人の裁判官が知財事案を専門に扱う部署を高裁に設置するよう公に呼びかけるに至った。それによって以下のような様々なメリットが期待できる、と提案者の裁判官は示唆している：商務部にかかっている重圧が軽減される；知的財産に関する

裁判所の専門知識が向上する；専門部署の新設は、経済成長の一側面としての知的財産権の成長を目指す取組を補完するものとなる。この提案がどのような展開をたどるのか、行方を見届けるのは興味深いことである。

しかし、他の構想も存在する。ウガンダの商標法には、商標捜査官の任命に関する規定があり、それによれば、ある製品が侵害に関っていると信ずべき合理的な理由が存在する場合、商標捜査官は当該商品の押収と留置を行う権限を有する。この権限ゆえに、商標法の執行に当たって商標捜査官は強力な人的資源となる、と上記論文の著者は述べている。

著者はさらに、ウガンダの登録機関であるウガンダ登録局（Uganda Registration Services Bureau；略称 URSB）がウガンダ警察庁と協定を締結し、その成果として知財エンフォースメント班が設置された経緯を説明している。この部署は警察官によって構成されるが、実際に活動の主体となるのは、商標犯罪を訴追する権限を与えられている URSB である。従って、商標や著作権の侵害事案に刑事裁判によって対処するために、警察官と URSB の弁護士が協調して働くことになる。民事の法執行手続には遅延や費用が伴うので、知財エンフォースメントが刑事事件として処理されるケースが増えても不思議ではない、と著者は示唆している。

さらに、仲裁や調停も選択肢のひとつとして考えられるだろう。複数の金融機関がウガンダ弁護士会（Uganda Law Society）と連携して、民間セクターの仲裁調停センター（International Centre for Arbitration or Meditation）を設立している。知財関連の紛争がこのセンターに活路を見出せるかどうか、興味深く見守っていきたい。

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 42

[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7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。