

アフリカ知的財産ニュースレター Vol.65

アフリカでの商標保護戦略 — 実際に権利行使が可能な商標権を取得するための分析

アフリカは興味深い大陸で、困難や複雑な面など思わぬ落とし穴も多いが、チャンスにも富んでいる。そのため、現地でのパートナーは慎重に選ぶ必要がある。現在アフリカには約 54 の国があり、その多くは知的財産に関して独自の法、規則および規制を設けている。それぞれの国に関係する法制度や知的財産法のタイプを見極めようとする際には、各国で使用されている言語（アラビア語、フランス語、英語、ポルトガル語、アフリカの数多くの現地語など）が手掛かりになる。

アフリカでの商標保護を検討する際には、多くの複雑で重要な側面を考慮する必要がある。本記事では、アフリカで商標出願する際に考えられる様々な戦略を分析し、商標権者がアフリカでの商標出願を検討する際に留意すべき様々な問題点に着目する。

商標は主に領域的な性格を有することから、一般的には各国で国内出願を行うことが考えられる。一方で、OAPI や ARIPO の広域商標制度を通じて出願を行う場合や、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）の制度を通じて出願を行う場合はその例外になる。

1. アフリカにおける広域的な商標出願制度

広域的な商標出願は存在しているが、商標権者がアフリカ全域で自らの商標を保護できるような単一の出願プロセスは提供されていない。¹

1.1 OAPI — アフリカ知的財産機関

- OAPI はカメルーンのヤウンデに本部を置く知的財産機関で、バンギ協定によって 1977 年に設立された。フランス語圏に属する西アフリカの 17 か国が加盟している。加盟国は、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、コモロ、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コンゴ共和国、コートジボワール、モーリタニア、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴである。これら加盟国は国内の知的財産法を持っていないため、バンギ協定が各国の知的財産法として機能している。
- OAPI 加盟国では、国内出願ができないため、商標保護が国家の領域内に限定されるという一般原則は適用されない。OAPI への 1 回の出願によって、17 の加盟国すべてに対して法定の保護が保証される。
- OAPI で保護を確保する利点は、一つの加盟国で商標を使用すると当該商標がすべての加盟国で使用されたと見なされること、1 回の登録で保護が 17 の加盟国すべてにおいて提供されることなどが挙げられる。さらに、OAPI 登録の権利者は、無

¹ 別添の「別添 A」は、様々な広域商標登録制度に加盟している国々の概要を示したものである。

関係な第三者が OAPI 加盟国で登録商標と同一または類似の商標を使用する侵害行為を抑止することが可能である。

- OAPI では商標の実体審査は行われていない（すなわち、すでに登録されている先行商標との比較が審査の段階で行われることはない）という点に注意が必要である。また、登録開始後の 6 か月の期間内に当該商標の付与に対して異議申立てができる。
- OAPI への登録出願を効率的かつ簡易にするために、OAPI は、新たなオンライン出願システム（電子出願プラットフォーム：e-filing platform）をテストするためのパイロットプロジェクトを発足させると発表している。このパイロットプロジェクトはまだ開始されていないが、この地域での出願に役立つことは確実である。

1.2 ARIPO —— アフリカ広域知的財産機関

- アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）は 1976 年に設立され、ルサカ協定の条件に従って設立された。ARIPO の主な目的は、加盟国での知的財産権の発展と保護である。現在 ARIPO で適用されている議定書は 4 つある。そのうちのひとつがバンジュール議定書である。バンジュール議定書は、ARIPO が加盟国に代わって商標を登録することを規定している。
- 2020 年 12 月 31 日の時点で、ARIPO の加盟国は以下の 20 か国である。ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、マラウィ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、エスワティニ、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ。
- ARIPO の出願制度は、形式上、おそらくアフリカでの商標登録に利用できる最も費用対効果の高い広域システムの一つである。しかし、広域システムを利用する際には、国内登録を取得する場合には遭遇しないような問題が生じる可能性があることに商標権者は注意しなければならない。アフリカで商標を保護する際に ARIPO の制度だけに頼ることは、通常は推奨できない。ARIPO を利用する際に遭遇し得る問題を以下、分析する。

1.2.1 権利行使可能な商標を取得するために ARIPO の商標登録のみに頼ることは、ARIPO 加盟国の一部ではリスクを伴う

- ARIPO に加盟している 20 か国のうち、バンジュール議定書に加盟しているのは 12 か国のみである。1 件の出願によってすべての加盟国がカバーされ、一元的な効果が発生する OAPI とは異なり、ARIPO の場合、出願人が登録出願の際に指定する国はこの 12 か国の中から選ばれることになる。どの国を指定するかは、商標権者に委ねられている。バンジュール議定書に加盟している国は、ボツワナ、ガンビア、レソト、リベリア、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、サントメ・プリンシペ、エスワティニ、タンザニア、ウガンダ、ジンバブエである。上記以外の加盟国が後日バンジュール議定書に加入した場合、議定書は登録者または出願人はその国を指定する権利を持つと規定している。これらの国のうち、ARIPO の登録に適正な効力を与えるための適切な国内法を制定しているのはボツワナ、マラウィ、ナミビア、モザンビークおよびジンバブエのみである。

- モーリシャスは 2020 年後半に最も新しく ARIPO に加入した国である。ただしモーリシャスは、ARIPO の商標登録制度を創設した協定であるバンジュール議定書にはまだ署名していない。また、モーリシャスの知的財産法である「2019 年産業財産法」も、ARIPO の制度を通じて付与された権利を認めていない。
- ARIPO の登録機関が指定可能な国をカバーする商標登録を最終的に付与したとしても、バンジュール議定書が適切に国内化されていない法域、すなわち ARIPO での登録に完全な効力を与える国内法の改正がなされていない国では、権利者は「エンフォースメントできない権利」を有することになりかねない。
- ARIPO の商標登録簿は、ジンバブエのハラレに所在する ARIPO 本部で管理されているが、全加盟国の国内登録簿とはデジタル化その他の方法でリンクされていない。ARIPO 登録の指定国情報は加盟国の商標登録簿の記録に反映されず、逆に加盟国の記録は ARIPO の登録簿に反映されない。このように、ARIPO と加盟国間で迅速な情報交換には至っていない状況である。
- ARIPO 出願の実質的な審査は、指定された各加盟国の国内商標庁によって行われる。この際、ARIPO 出願の商標が各加盟国で登録された先行商標と同一または混同を招く程度に類似する場合には当該出願は拒絶されるはずである。しかし、各加盟国の商標登録簿上で ARIPO での登録商標が適正に相互参照されていなければ、このような出願が必ずしも拒絶されるとは限らない。各加盟国の商標登録簿がすべてデジタル化され、ARIPO の登録簿と適正にリンクされて ARIPO への商標登録が各加盟国の国内データベースの記録に反映されるようになるまでは、各加盟国で国内出願された商標が国内審査で ARIPO への先行登録を理由として拒絶されないリスクが依然として残されている。
- ARIPO 加盟国の大半は、バンジュール議定書が定めている厳格な 9 か月の期間内に商標の実体審査をすることに苦心しており、期限が常に厳守されるとは限らない。このような場合、指定国から 9 か月の期間内に登録に対する異議の通知がなかったという理由で ARIPO が当該商標を登録するリスクが存在する。ところが、実際の理由は、各国の知財庁では手続遅延や未処理案件の累積のために商標の実体審査がまだ済んでいないため、という可能性がある。このように、ARIPO が商標を登録したとしても、各国に出願されて審査された際に国内レベルで拒絶される可能性もある。

以上のような点を考慮すれば、上述した課題が適切に解決されるまでは、ほとんどの ARIPO 加盟国では、当面のところ商標権者が自らの商標を各国の商標庁に国内登録することが望ましい。ARIPO の制度を使用する場合、ブランドオーナーは、バンジュール議定書が適正に国内法化され、審査期限が常に遵守され、登録機関の記録がほぼデジタル化され、ARIPO の登録簿との迅速な情報交換を可能にしている加盟国のみを指定国とすることを検討することが望ましい。ARIPO 制度利用の信頼性が相対的に高い国としては、ボツワナ、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ジンバブエが挙げられる。

2. アフリカにおけるマドリッド国際商標登録

- マドリッド制度は、世界知的所有権機関 (WIPO) によって運営されている国際商標登録制度である。商標権者が 1 回の出願で 1 セットの料金を支払うことで、マドリッド協定議定書の 125 の加盟国で有効な登録を取得できる。アフリカ諸国以外のほとんどの国では、知的財産法が発展しており、知的財産庁は先進的な技術を用いて

登録簿とシステムをデジタル化しているため、非常にうまく機能している。しかし、アフリカの大半の国では、マドリッド制度の利用にはある程度の商業的リスクを伴う。

- マドリッド協定議定書が適用される 125 の加盟国のうち、アフリカの国は 20 カ国（アルジェリア、ボツワナ、エジプト、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、スーダン、エスワティニ、チュニジア、ザンビア、ジンバブエ）と 1 つの広域庁 OAPI（17 の加盟国）である。
- このうち、国際登録に完全な効力を与えるための適切な法改正を通じてマドリッド協定議定書を国内法化しているのは 11 か国のみである（ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、リベリア、マラウイ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、チュニジア、ジンバブエ）。この 11 か国のうち、異議申立の通知期間として WIPO が定めた厳格な期限（12～18 か月）を常に一貫して遵守し、この期限内に商標の審査・公開を行うことができる国は、4 か国（ケニア、モザンビーク、モロッコ、チュニジア）のみであると考えられる。WIPO のスケジュール外において各国内で審査・拒絶されると、WIPO の国際登録簿には登録商標が反映されている一方で、国内登録簿には当該商標の登録拒絶が反映されるという事態を避けるためにこの観点は重要である。そうすると、国際登録の権利者が当該加盟国で強制力のある法的権利を得られない可能性がある。知的財産庁は、国際登録を含むすべての出願を適時に審査することを妨げる可能性がある行政上のバックログやその他物流上の課題に往々にして苦勞している。
- マドリッド協定議定書などの知的財産条約の国内適用に関する主な問題の一つは、国内の知的財産庁が国際登録業務などに対応するための体制を整備することである。たとえ国内で商標法を制定していても、いわゆる「執行を可能にするための法規（enabling regulations）」が公布されるまでは、同法が適切に制定されているといえない。執行を可能にするための法規とは、各国の商標当局によって商標法の規定が実際に施行される際のプロセスや手続を公式に決定することにより、商標法を補完し、完成させるものである。国内法が当該法規を伴わない場合、運用上の十分な指針がないために実務上の問題が発生する可能性がある。これは、その国の法体系がシビルロー系であるかコモンロー系であるかによらない。
- 手続と別の問題としては、国際登録が国内登録と同じ効力を有することが国内法で明示的に規定されていることが重要である。こうした明示的な規定が国内法に反映されていない場合、国際登録に由来する権利が国内のコモンロー（商標の使用によって発生するコモンロー上の権利が公式に認められている国の場合）や先行商標登録に由来する権利に優先するか否かの判断は、国内の裁判所が判断することになる。先願主義の法域ではコモンロー上の商標は認められないため、ブランドオーナーにとっては、商標が国内レベルで確実に登録することが非常に重要になる（このような法域のリストは、以下の項目 3 を参照）。

- 2.1 マドリッド制度が効果的に機能するためには、以下の主要な事項が満たされる必要がある。
 - 2.1.1 国内の商標法または知的財産法が、国際登録の有効性および権利行使可能性を明示的に認めること。マドリッド制度に基づく指定を処理する方法に関して登録機関の職員に指針を提供するための規則も実施されている方が望ましい。
 - 2.1.2 国内の知的財産庁が、マドリッド制度に基づく指定をすべて処理、審査、公開し、異議申立があれば厳格な期限内（12～18 か月）に WIPO に通知すること。
 - 2.1.3 知的財産庁が、国内登録と国際登録の両方を記録した統一的な商標登録簿を保管していること。また、国際登録の指定に関するデータの円滑かつ迅速な転送を可能にするため、前記の登録簿はジュネーブに所在する WIPO のデータベースとデジタル的にリンクさせるべきである。
 - 2.2 マドリッド制度に基づく出願手続の概要は以下のとおりである。
 - 2.2.1 商標権者は、本国または自らが現実に有効な事業所を有している国で国際登録の基礎となりうる商標をすでに登録しているか出願している必要がある。
 - 2.2.2 WIPO は、商標権者の国際出願の方式審査を実施している。方式審査後、その商標は国際登録簿に記載され、WIPO が公報を発行する。その後 WIPO は国際商標登録証を交付し、商標権者が国際登録の中で指定したすべての加盟国や地域の知的財産庁に登録を通報する。
 - 2.2.3 その後、指定国の知的財産庁は、国際登録に示された指定について実体審査を実施する。この審査は国内出願と同様のもので、国内法に従って行われる。各国の知的財産庁は、マドリッド協定議定書に定められた期限（加盟国の選択に従い、12 か月または 18 か月）までに保護を認めるか拒絶するかを決定し、拒絶する場合には期限内に拒絶の通報をしなければならない。
- ### 3. 先願主義の国々
- アフリカの一部の国は、いわゆる「先願主義の法域（First-to-File-jurisdictions）」である。先願主義とは、特定の商標を最初に登録した個人または団体が当該ブランドの真の権利者とされることを意味する。この際、商業的な実態を反映しているかどうかは問われない。このような法域では、ブランドオーナーが自社ブランドを自らが商標登録する前に第三者に登録されてしまい、かつ、その国の商標法がコモンロー上の商標権を正式に認めていない場合、自らのブランドを当該法域において使用・登録する際に大きな問題が生じる可能性がある。
 - 先願主義を採用しているアフリカの国と地域は以下のとおり。アルジェリア、アンゴラ、コンゴ民主共和国、ジブチ、エジプト、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、モロッコ、モザンビーク、ザンビア、南スーダン、スーダン、エスワティニ、OAPI。
 - 商標権者は、商業活動や目的に応じて商標戦略を策定する必要がある。特にアフリカの先願主義の法域での商取引に関心がある商標権者は、速やかに当該国に自身の商標を登録すべく行動を起こすことが望ましい。さもないと、無関係な第三者によ

って商標が取得される事態が生じかねない。そうなれば、単に他者が最初に商標登録を出願したというだけの理由で、ブランドオーナーが当該法域で自社ブランドを使用できなくなるか、何らかの形で制限される可能性がある。

- 先願主義を採用していないコモンロー系の国では、権利者の商標が市場で実質的な評判を獲得していない場合にも権利行使が可能か否かという問題がある。もし、市場での実質的な評判があれば、無関係な第三者には当該商標権について訴訟または善意の請求を提起する権利がないため第三者の出願は詐欺的なものであるという主張が成立しうる。一方、そのような評判がなければ、ほとんどの場合、第三者の商標登録に対する異議申立が成功する見込みは低い。

4. アフリカ大陸自由貿易圏 (AfCFTA)

アフリカ大陸自由貿易圏 (AfCFTA) は、加盟国間の包括的かつ互恵的な貿易協定を提供することにより、アフリカ大陸内の通商を促進することを目的として設立された。AfCFTA はアフリカの中に商品およびサービスの単一市場を確立し、アフリカ大陸の経済的統合性を高めるものである。AfCFTA に基づく自由貿易は 2021 年 1 月 1 日をもって正式に開始されたが、1 月の時点で自由貿易を開始するために必要な税関のインフラが整備していたのはガーナ、南アフリカ、エジプトの 3 か国のみであった。

- 2021 年 9 月 15 日現在、以下の 38 カ国が AfCFTA 協定に署名し、批准書を寄託している。アルジェリア、アンゴラ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、チャド、中央アフリカ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ケニア、レソト、マラウィ、マリ、モーリタニア、モーリシャス、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、サハラ・アラブ民主共和国、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、南アフリカ、エスワティニ、コンゴ共和国、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ。
- AfCFTA 協定は、商品およびサービスの取引だけでなく知的財産権も対象としている。同協定の目標の一つは、特に知財の分野において加盟国間の協力関係を醸成することである。この目標をどのようにして実現するかは今のところ明確にされていない。特に、知的財産権は属地性を有するため、特定の知的財産に保護を与えるか否かは個々の加盟国が決定する事項であり、その決定が当該国の国境を越えて適用されるとは限らない。上記目標の実現には課題がある。同協定をめぐって第 2 段階の交渉がまだ継続中であり、交渉項目の中には知的財産に関する議定書の策定が含まれている。
- アフリカ域内の貿易が拡大する可能性や、AfCFTA によって生産物の市場投入が容易になることを考慮すると、商標権者は、いずれかの AfCFTA 加盟国の市場に提供された商品は、必ず他の加入国にも流出しうるという点に留意する必要がある。
- すべての AfCFTA 加盟国で商標を登録できるような広域制度は存在しない。個々の AfCFTA 加盟国で自らの商標につき制定法上の保護を確保しようとする商標権者は、各国の法域で国内出願を行うか、上の項で述べた広域登録制度 (ARIPO、OAPI、マドリッド制度) が適用される場合には、その制度を通じて当該国での商標登録を出願する必要がある。

5. 結論

ARIPO 制度とマドリッド制度はいずれも最も費用対効果の高い商標登録システムを提供している。一出願で多数の国での保護が提供される。しかし、現実には、特にアフリカ諸国を指定国とする場合には、商標権者はより慎重なスタンスで遭遇する可能性のある権利行使面の困難さを想定しておくことが望ましい。

マドリッド協定議定書や ARIPO のバンジュール議定書に加盟している一方で、現時点ではこれら広域制度の基礎となる議定書等が加盟国の国内法によって国内的に施行されていない国では、広域登録制度を通じて登録された商標に基づく権利行使の可能性が未だに疑問視されている。これらの国々の法が改正され、上記の広域登録制度を通じて登録された商標の効力が全面的に認められるようになるまで、これらの商標に基づく権利行使には不確実性がつきまとう。このような状況から、アフリカでは、OAPI 加盟国や一部の ARIPO 加盟国を除き、商標権者は、後に発生する可能性のある権利行使上の問題を回避するために、国内での商標登録を検討することが推奨される。したがって、商標権者が定期的に商標ポートフォリオや保護を見直す際には、最新の保護・システム・戦略を確認し、可能な限り継続的に、必要な商標を効果的かつ効率的に取得することが賢明であると考えられる。

別添 A

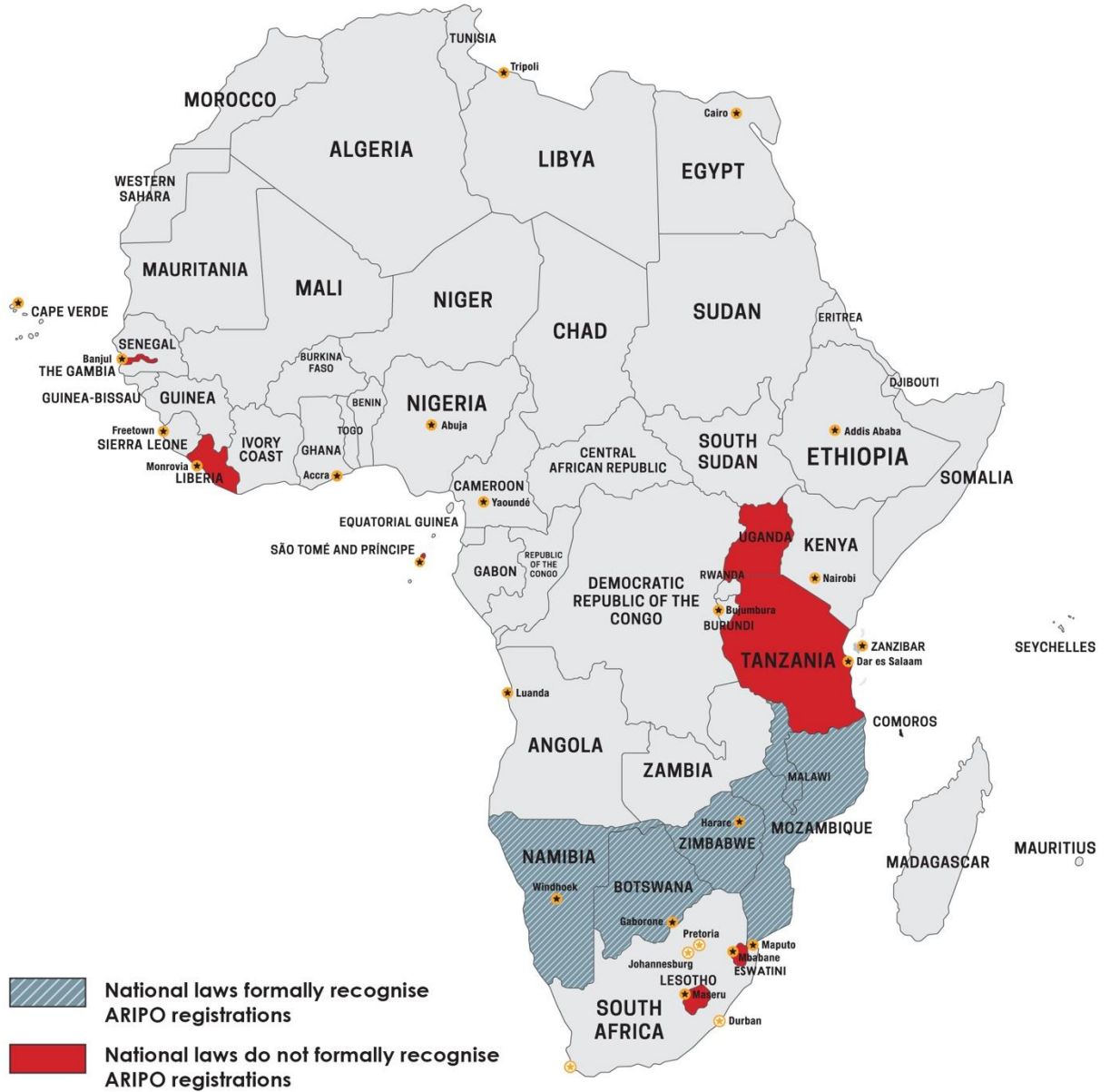
国名	コモンロー	シビルロー	ARIPO または OAPI			マドリッド協定議定書		権利取得の 推奨ルート
			ARIPO 加盟国	OAPI 加盟国	協定を実施 可能にする国内 規則の有 無	加盟国	協定を 実施可能にする 国内 規則の有 無	
アルジェリア		X				X		国内
アンゴラ		X						国内
ベナン		X		X		X		OAPI
ボツワナ	X		X		X	X	X	国内/ARIPO
ブルキナファソ		X		X				OAPI
ブルンジ		X						国内
カメルーン	X	X		X		X		OAPI
カーボベルデ		X						国内
中央アフリカ共和国		X		X		X		OAPI
チャド		X		X		X		OAPI
コモロ		X		X		X		OAPI
ジブチ		X						国内
コンゴ民主共和国		X						国内
赤道ギニア		X		X				OAPI
エジプト		X				X		国内
エチオピア		X						国内
ガンビア	X		X			X	X	国内
ガボン		X		X				OAPI
ガーナ	X		X			X	X	国内
ギニア		X		X		X		OAPI
ギニアビサウ		X		X		X		OAPI
コートジボワール		X		X		X		OAPI
ケニア	X		X			X	X	国内/マドリッド
レソト	X		X			X		国内
リベリア	X		X			X	X	国内
リビア		X						国内
マダガスカル		X				X		国内
マラウイ	X		X		X	X	X	国内/ARIPO
マリ		X		X		X		OAPI
モーリタニア		X		X		X		OAPI
モーリシャス	X	X	X					国内
モロッコ		X				X	X	国内/マドリッド
モザンビーク		X	X		X	X	X	国内/ARIPO/マドリッド
ナミビア	X	X	X		X	X	X	国内/ARIPO
ニジェール		X		X		X		OAPI
ナイジェリア	X							国内
ルワンダ		X	X			X		国内
サントメ・プリンシペ		X	X			X		国内

セネガル		X		X		X		OAPI
セーシェル	X	X						国内
シエラレオネ	X		X			X		国内
ソマリア		X	X					国内
南アフリカ	X	X						国内
セントヘレナ	X							国内
スーダン	X		X			X		国内
エスティワニ	X	X	X			X		国内
タンザニア	X		X					国内
トーゴ		X		X		X		OAPI
チュニジア		X				X	X	国内/マドリッド
ウガンダ	X		X					国内
ザンビア	X		X			X		国内
ザンジバル	X							国内
ジンバブエ	X	X	X		X	X	X	国内/ARIPO

X

上の表中で「X」の記載がある場合、各列の見出しが当該国に当てはまることを意味する。

図 1 : ARIPO のバンジュール 議定書加盟国と国内整備法の有無

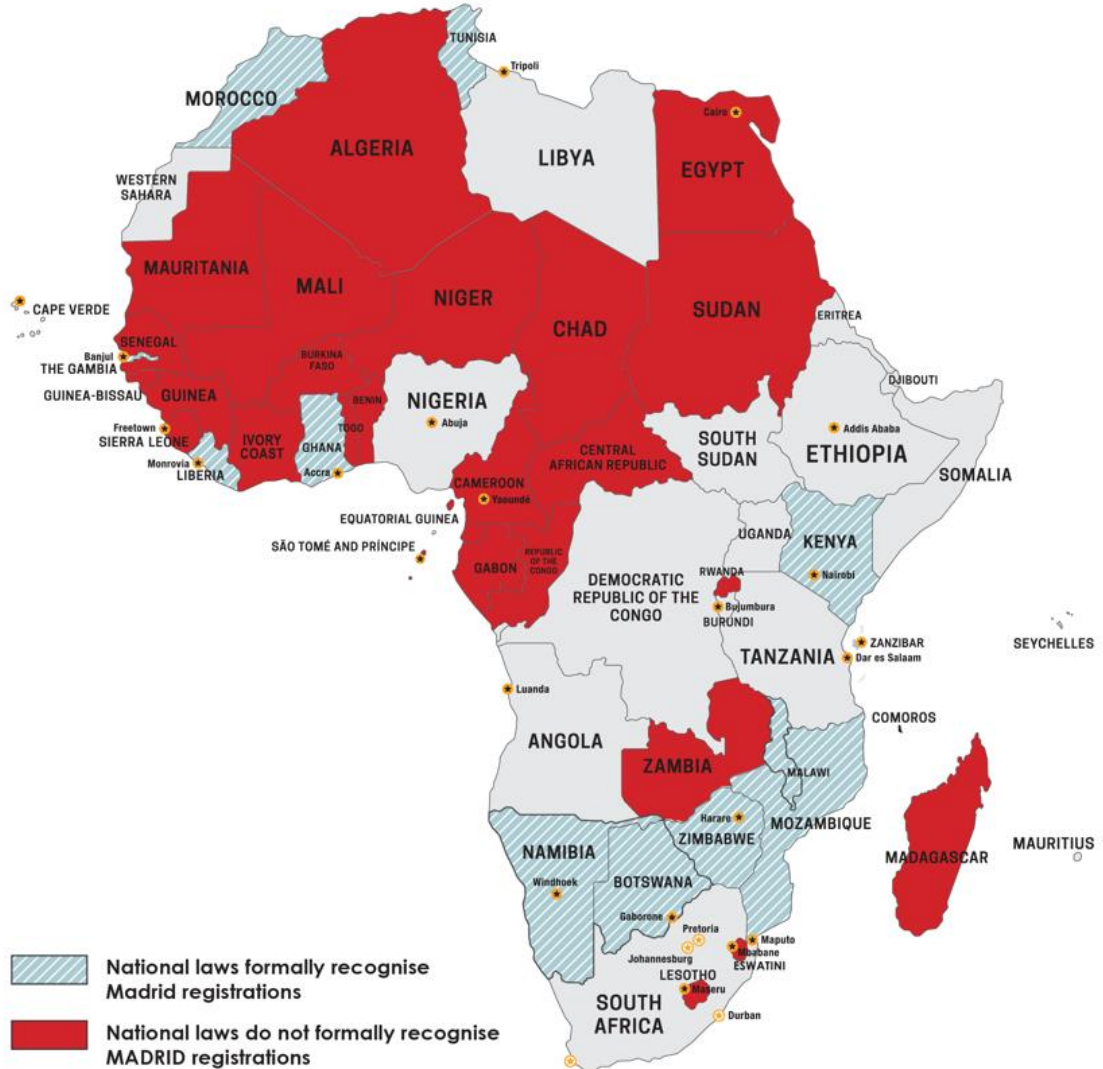


© Adams & Adams 2021

National laws formally recognise ARIPO registrations: 国内法が ARIPO 登録を正式に認めている

National laws do not formally recognise ARIPO registrations: 国内法が ARIPO 登録を正式に認めていない

図2：マドリッド協定議定書加盟国と国内整備法の有無



© Adams & Adams 2021

National laws formally recognise Madrid registrations: 国内法がマドリッド登録を正式に認めている

National laws do not formally recognise MADRID registrations: 国内法がマドリッド登録を正式に認めていない

図 4：広域商標登録制度（ARIPO・OAPI・マドリッド協定議定書）の加盟国で推奨される出願ルート



© Adams & Adams 2021

National: 国内

OAPI: OAPI

National/ARIPO: 国内/ARIPO

National/Madrid: 国内/マドリッド

National/ARIPO/Madrid: 国内/ARIPO/マドリッド

[特許庁委託]
アフリカ知的財産ニュースレター Vol. 65

[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9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。