

南アフリカ

目次

| | |
|--------------------------|----|
| 1. 侵害対策関連法令 | 1 |
| 2. 侵害対策関係機関 | 4 |
| 3. 侵害の定義 | 7 |
| 4. 侵害の発見から解決までのフロー | 16 |
| 5. 侵害に対する救済手段 | 23 |
| 6. 留意事項 | 35 |
| 7. その他の関連団体 | 36 |

1. 侵害対策関連法令

1.1 特許法(2002年第8次改正法)

PATENTS ACT NO. 57 OF 1978,

Assented to 26 April, 1978 and Commenced on 1 January, 1979.

As the latest amendment, No. 58 of 2002

第6章 特許の付与、存続期間及び効果

第45条 特許の効果

第11章 侵害

第65条 侵害訴訟手続き

第69条 非侵害の宣言

第69A条 非侵害行為

第85条 虚偽表示にかかる罰則

1.2 意匠法(1997年改正法)

DESIGNS ACT NO. 195 OF 1993

Assented to 22 December, 1993 and Commenced on 1 May, 1995

As the latest amendment, No. 38 of 1997

第20条 意匠登録の効果

第35条 侵害訴訟手続き

第 36 条 非侵害の宣言

第 49 条 虚偽表示にかかる罰則

注:集積回路配置設計も本法に含まれる。

1. 3 商標法(2002 年第 3 次改正法)

Original Trade Marks Act 1963, No.62 of 1963

TRADE MARKS ACT NO. 194 OF 1993

Assented to 22 December, 1993 and Commenced on 1 May, 1995

As the latest amendment, No. 38 of 1997

第 8 章 侵害

第 34 条 登録商標の侵害

第 35 条 パリ条約に基づく著名商標の保護

第 36 条 既得権の救済

第 62 条 虚偽表示にかかる罰則

注:地理的表示、原産地表示は団体商標或いは証明商標として保護される。

関連に酒類産品法(Liquor Products Act of 1989 No 60)がある。

1. 4 著作権法(2002 年第 9 次改正法)

COPYRIGHT ACT NO. 98 OF 1978

Assented to 20 June, 1978 and Commenced on 1 January, 1979

As the latest amendment, No. 9 of 2002

第 2 章 著作権侵害及び救済

第 23 条 侵害

第 24 条 著作権者による侵害に対する行為

第 27 条 著作権侵害取引にかかる罰則と手続き

1. 5 植物育成者権法(1996 年第 4 次改正法)

PLANT BREEDERS' RIGHTS ACT No. 15 OF 1976

Assented to 15 March, 1976 and Commenced on 1 November 1977

As the latest amendment, No.15 of 1996

第 15 条 仮保護の効果

第 23A 条 植物育成者権の侵害

第 47 条 植物育成者権侵害にかかる補償

1. 6 模倣品法(2001 年改正法)

COUNTERFEIT GOODS ACT 37 OF 1997

Assented to 19 September, 1997 and Commenced on 1 January 1998

As amended by Counterfeit Goods Amendment Act 25 of 2001

法文全体が関連する規定である。特に、下記の 2 条は関係する。

第 2 条 模倣品に対する禁止規定

第 19 条 罰則

1. 7 商品表示法(2007 年法)

Merchandise Marks Act 1941, No. 17 of 1941

Assented to 7 April 1941 and Commenced on 18 October 1941

As amended by 1946, 1951, 1952, 1954, 1967, 1987, 1996, 1997, 2001 and 2002

第 14 条 不正表示

第 15 条 特定の標章使用の禁止

1. 8 その他

その他の知的財産権関連法規は下記の通り。

① 映画フィルムの著作権登録法

Registration of Copyright in Cinematography Films Act (No. 62 of 1977)

② 知的財産法合理化法

Intellectual Property Laws Rationalization Act (No. 107 of 1977)

③ 演技者保護法

Performer's Protection Act (No. 11 of 1967)

④ 徽章不正使用法

Unauthorized Use of Emblems Act (No. 37 of 1961)

⑤ アフリカの呼び声法(アパルトヘイト音楽著作権の保護)

Die Stem van Suid-Afrika Act (No. 2 of 1959)

⑥ アフリカ国旗歌法(音楽著作権の保護)

Die Vlaglied Act (No. 9 of 1974)

⑦ 会社法(2009 年法)

Companies Act 1973, No.72 of 2008

⑧ 電子通信取引法(ドメイン名の紛争解決)

Electronic Communications and Transaction Act (No.25 of 2002)

⑨ 広告実施規則

The Code of Advertising Practice

ほかに、南アフリカではコモンロー上の保護を受けることができるが、英米法系と異なるために注意が必要である。

2. 侵害対策関係機関

2. 1 法人及び知的財産局

Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)

Department of Trade and Industry

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 住所：（所在地） | 郵送先 |
| The dti Campus (Block F) | Private Bag X400 |
| 77 Meintjies Street | Pretoria 0001 South Africa |
| Sunnyside | |
| Pretoria South Africa | |

電話： +27-12-394-9973 or 9500

Fax： +27-12-394-1015 or 0048

Website: <http://www.cipc.co.za/>

[特許、意匠、商標、著作権の知的財産権及び法人登記の申請登録手続き、教育促進、ライセンスや権利行使支援などを担当]

2. 2 農業森林及び漁業省

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 住所：（所在地） | 郵送先 |
| 20 Steve Biko, | Private Bag x250 |
| Pretoria 0083 South Africa | Pretoria 0001 South Africa |

電話： +27-12-319-6000

Fax： +27-12-319-0000

Website: <http://www.daff.gov.za/>

[植物新品種の申請登録手続き]

2. 3 南アフリカ警察庁

South African Police Service (SAPS)

Department of Police

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 住所：（所在地） | 郵送先 |
| 228 Visagie Street | Private Bag X677 |
| Pretoria South Africa | Pretoria 0001 South Africa |

電話： +27-12-393-2018

Fax： +27-12-393-2819

Website: <http://www.saps.gov.za/>

[犯罪の防止、対策及び調査、秩序の維持、模倣品に対する法執行手続き]

2. 4 南アフリカ国税庁 税関局

Customs and Excise (Customs Office)

South African Revenue Service (SARS)

住所:(所在地) SARS Head Office 郵送先
SARS Buildings Private Bag X326
136 Schoeman Stree Pretoria 0001 South Africa
Pretoria 0181 South Africa

電話: +27-12-334-6400 外国からの連絡先:+27-11-602-2093

Fax: +27-12-328-6478

Website: <http://www.sars.gov.za/>

[模倣品に対する国境対策]

2. 5 南アフリカ国家検察局

National Prosecuting Authority of South Africa (NPA)

住所:(所在地) Head Office 郵送先
VGM Building Private Bag X752
123 Westlake Avenue Pretoria 0001 South Africa
Weavind Park, Silverton,
Pretoria 0184 South Africa

電話: +27-12-845-6000

Email: communication@npa.gov.za

Website: <http://www.npa.gov.za/>

[模倣品や侵害者の訴追]

2. 6 南アフリカ最高控訴裁判所

The Supreme Court of Appeal of South Africa

住所:(所在地) 郵送先
Cnr Elizabeth & President Brand Streets PO Box 258
Bloemfontein Bloemfontein
Free State 9301 South Africa Free State9300South Africa

電話: +27- 51-412-7400

Fax: +27- 51-412-7449

Website: <http://www.justice.gov.za/sca/index.htm>

http://www.justice.gov.za/contact/cnt_hcregistrar.html

(高等裁判所の所在地)

[民事刑事の裁判手続き、模倣対策は高等裁判所が主に担当する]

2.7 特許局裁判所

Court of the Commissioner of Patents

North Gauteng High Court

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 住所: (所在地) | 郵送先 |
| Cnr Paul Kruger & Vermeulen Streets | Private Bag X67 |
| Pretoria 0002 South Afric | Pretoria 0001 South Africa |
| 電話: +27-12-315-7711 | |
| Fax: +27-12-315-9026 | |

[特許侵害、無効及び取消の専門裁判手続き(第一審)を担当する]

2.8 ドメイン登録機関

co.za Domain Administration

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 住所: (所在地) Head Office | 郵送先 |
| COZA House | PO Box 4620 |
| Gazelle Close, Corporate Park | Halfway House 1685 South Africa |
| Midrand South Africa | |

電話: +27-11-314-0077

Fax: +27-11-314-0088

Website: <http://co.za/>

[主に、南アフリカのドメインネーム登録機関、Internet Service Providers' Association (ISPA)が指定代理人である。]

2.9 南アフリカ広告規制局

The Advertising Standards Authority of South Africa (ASA 又は ASASA)

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 住所: (所在地) | 郵送先 |
| Willowview | P.O. Box 41555 |
| Burnside Island Office Park | Craighall |
| 410 Jan Smuts Avenue | Johannesburg 2024 South Africa |
| Craighall Park | |
| Johannesburg South Africa | |

電話: +27-11- 781-2006

Fax: +27-11- 781-1616

Website: <http://www.asasa.org.za>

[南アフリカの通信産業における広告規制管理機関]

3. 侵害の定義

3.1 特許権の侵害

特許権者の承諾やライセンス許諾なく、南アフリカ国内での特許法 45 条第 1 項に規定される下記の特許権者に帰属する権利を実施する行為は侵害行為と見なされる。

- 発明の製造、使用、行使、処分、処分の申出又は輸入する行為。

特許権侵害にかかる救済は侵害差止、侵害品の引渡及び損害賠償であるが（特許法第 65 条）、侵害者が特許権の存在を知らなかった場合は賠償責任のみを免れる。また、特許番号の記載がない場合は、通知に当たらないと規定されているので注意が必要である。（特許法第 66 条）

例外規定

- (1) 非商業的規模、かつ、製品の製造、生産、流通、使用又は販売を規制する法律が要求する情報の取得、開発及び提出のために、合理的に関連する目的でのみ特許を製造、使用、実施、処分の申出、処分或いは輸入する行為。（特許法第 69A 条第 1 項）
- (2) 上記の条件で所定の情報取得、開発及び提出の目的以外で、発明特許を製造、使用、輸入又は取得する行為。（特許法第 69A 条第 2 項）
- (3) 条約締約国の船舶、航空機、陸上車両が共和国の領域内に一時的又は偶然的に入り、当該特許発明が、その船体又は機械、船具、装置その他の備品に、専ら当該船舶の実際の必要性からのみ使用される場合、又は、その航空機、陸上車両又はこれらの付属品の構造又は操作に使用される場合。（特許法第 71 条）

保護期間：出願日から 20 年間

3.2 意匠権の侵害

南アフリカの意匠権は美観的意匠権と機能的意匠権（集積回路配置設計）があることに特徴がある。意匠権者の承認やライセンス許諾なく、南アフリカ国内で、意匠法第 20 条に規定される下記の登録意匠権者に帰属する権利を実施する行為は侵害行為と見なされる。

- 登録されたクラスに含まれ、登録意匠又は登録意匠と実質的に相違しない

意匠が適用された物品を製造、輸入、使用或いは処分する行為。

なお、法文上には明記はないが、登録意匠の文言には集積回路配置設計が含まれると解釈される。

(意匠法第 20 条第 1 項)

意匠権侵害に対する救済は、侵害差止、侵害品の引渡及び損害賠償であるが(意匠法第 35 条第 1 項)、権利行使の場合、意匠製品等に意匠登録番号を記載することが求められる。侵害者が意匠権の存在を知らず、後日、意匠登録番号を通知する場合は、その通知日から 2 か月間については、侵害差止も損害賠償請求もすることができないことに注意が必要である。(意匠法第 35 条第 6 項)

例外規定

- (1) 登録意匠権者或いはライセンシーのために登録意匠が適用された物品を購入した者による使用および処分する行為。(意匠法第 20 条第 2 項)
- (2) 私的利用或いは単に評価、分析、研究又は授業のために登録された集積回路配置設計意匠又は実質的に相違しない集積回路配置設計意匠を適用した物品を作成する行為。
- (3) 集積回路配置設計登録意匠が適用され不正に提供され集積回路或いはそうした集積回路が含まれた物品の輸入或いは処分をする行為であって、それらの取得時に不正に供給されたこと或いは知るべき合理的理由がない場合。但し、在庫がある場合は相応のライセンス料の支払いが必要である。
(以上、意匠法第 20 条第 3 項)
- (4) 意匠の登録番号が通知されていない意匠権侵害の場合、通知後 2 か月間の第三者が実施する行為。(意匠法第 35 条第 6 項)
- (5) 条約締約国の船舶、航空機、陸上車両が共和国の領域内に一時的又は偶然的に入り、当該登録意匠が、その船体又は機械、船具、装置その他の備品に、専ら当該船舶の実際の必要性からのみ使用される場合、又は、その航空機、陸上車両又はこれらの付属品の構造又は操作に使用される場合。(意匠法第 38 条)

保護期間： 美観的意匠は、出願日或いは公開日の早い方から 15 年間

機能的意匠は、出願日或いは公開日の早い方から 10 年間

3.3 商標権の侵害

南アフリカでの商標権保護は、登録商標の侵害、パリ条約に基づく著名商標の侵害及びコモンローに基づく非登録商標の侵害に対する3つの態様がある。しかし

、権利行使では登録商標に基づくことが勧められる。

商標権者の承認やライセンス許諾なく、南アフリカ国内で、商標法第 34 条第 1 項に規定される下記の登録商標権者に帰属する権利を実施する行為は侵害行為と見なされる。

- 登録商標、登録商標と同一の標章或いは欺瞞や混同を生じさせるほど登録商標に類似する標章を、保護されている商品又はサービスについて許可を受けずに業として使用する行為。
- 登録商標と同一又は類似する標章を登録商標の商品又はサービスに類似する商品又はサービスについて、許可を受けずに、業として使用することで欺瞞又は混同を生じさせるような行為。
- 南アフリカで著名である登録商標と同一又は類似の標章をその登録商標の商品又はサービスについて、許可を受けずに、業として使用することが、例え、混同や欺瞞を生じさせない場合でも、当該登録商標の名声や顕著な特徴を不当に利用又は害を及ぼす虞があるように使用する行為。

例外規定

- (1) 自身の名称、事業場所の名称、事業前任者の名称又は前任者の事業場所の名称を善意で使用する行為。但し、登録商標よりも後に法人登記された名称は適用外。
- (2) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価値、地理的原産地或いはその他の特徴又は商品の生産若しくはサービスの提供の方法若しくは時期について善意で記述或いは表示し使用する行為。但し、公正な取引であることを条件とする。
- (3) 部品及び付属品を含む商品やサービスの用途について、それを商標として表示することが合理的な場合に、商品又はサービスに善意で使用する行為。但し、公正な取引であることを条件とする。
- (4) 商標権者により又はその承諾を得て登録商標が使用された商品を、南アフリカに輸入或いは流通、販売又は販売の申出をする行為。
- (5) 商標として登録された容器、形状、輪郭、色彩又は模様として表現される実用的特徴を善意で使用する行為。
- (6) 登録簿に登録されている条件又は制限から登録の効果が及ばない場所、輸出先或いはその他の方法で、商品の販売やその他の取引或いはサービスの提供をする行為。
- (7) 登録商標と同一又は欺瞞や混同を生じさせる程に類似する登録商標を使用す

る行為。

(以上、商標法第 34 条第 2 項)

(8) 登録商標と同一または類似する標章を以前から継続して善意で使用する行為。

(商標法第 36 条第 1 項)

- 原産地、地理的表示侵害

また、南アフリカでの地理的表示および原産地表示は、団体商標或いは証明商標として登録することができる。これ以外の保護はないため、地理的表示や原産地表示は、団体商標として商標登録することが勧められる。

酒類については、酒類産品法 (Liquor Products Act No 60/1989) の第 12 条に酒類製品に関するあらゆる種類の誤認混同の表示を禁止している。

- 著名商標侵害

商標法第 35 条はパリ条約に基づく著名商標の認定や保護を規定しており、条約締約国の国民や事業者は南アフリカ国内に事業所の有無に関係なく、関係者間で一定の著名性を条件に複製利用等を制限することができる。なお、パリ条約 6 条の 2 及び TRIPs 協定 16 条に著名商標の規定を利用できる。

著名商標としてパリ条約に基づき保護を受けることができる商標権者は、著名商標に関連する商品又はサービスと同一或いは類似する商品又はサービスについて、著名商標を複製、模倣又は翻案或いは基本的部分を利用した商標を南アフリカにおいて使用することが欺瞞又は混同を生じさせる虞がある場合、その行為を差止めることができる。(商標法第 34 条第 3 項)

なお、著名商標と同一または類似する標章を 1991 年 8 月 31 日又は当該著名商標所有者の商標が南アフリカにおいてパリ条約に基づく保護を受けられるようになった日の何れか早い方の日から継続して善意で使用する行為がある場合は、対象外。(商標法第 36 条第 2 項)

保護期間: 出願日から 10 年間、10 年単位の更新可能

3.4 著作権の侵害

南アフリカの著作権法は、著作物自体の絶対的な保護を規定していないが、第三者による複製(コピー)を主に禁じている。

複製と言う用語については、第1条1項に以下のように規定されている。

- ・ 文学、音楽作品或いは放送について、録音や録画、映画フィルムを含む。
- ・ 芸術作品について、立体や二次元に変換することを含む。
- ・ その他の作品について、作品の複製からの再複製を含む。

著作者の権利は文学、音楽、芸術、映画、録音、放送、通信、出版物及びコンピュータプログラムについて、著作権法第6条から11条にかけて規定している。そして、著作権の侵害行為については、著作権法は2種類の侵害を規定しており、それは直接侵害と間接侵害である。

直接侵害については、著作権者の許諾なく著作権者が有する占有権や許諾権を南アフリカで実施することや第三者にさせることは、著作権を侵害する行為と見做されると規定している(著作権法第23条第1項)。

一方、間接侵害については、著作権法第23条第2項及び第3項に下記のように規定されている。

- 著作権者の許諾なく、著作物を個人や家庭利用以外の目的での輸入する行為。
- 著作権者の許諾なく、著作物を販売、譲渡、販売の申し出、展示及び賃貸する行為。
- 著作権者の許諾なく、著作物を取引目的や著作権者に影響のあるように流通させる行為。
- 著作権者の許諾なく、コンピュータプログラムにかかる著作物を不正な手段で入手する行為。
- 文学や音楽作品の著作権を侵害するような公演をするために娯楽施設の使用を許可する行為。但し、許可するものが侵害について知らない或いは知らない合理的な理由がある場合は適用されない。

例外規定(規定条項が多いため、ここでは主要な規定のみ掲載)

- (1)文学や音楽作品は個人の使用、研究、著作者の名前や出所とともに批評、新聞や雑誌等で紹介する行為。
- (2)文学や音楽作品を裁判手続き或いは裁判手続きでの報告で使用する行為。
- (3)その他公平な利用を条件として、文献での引用、教育目的利用などに使用する行為。
- (4)合法的な放送目的で複製し、6カ月以内に破棄する使用行為。

- (5) 報道目的で公衆になされたセミナーや演説などを頒布する行為。
- (6) 現在の政治経済状況についての報道で著作権の留保が明示されていない作品を複製する行為。
- (7) 公文書を複製する行為。
- (以上、著作権法第 12 条)
- (8) 作品の通常の実施及び著作権者の正当な利益を侵害しない範囲で複製物を作成する行為。(著作権法第 13 条)
- (9) 音楽作品の著作権者の許諾を得て、或いはそうした目的で輸入された原本から著作物が複製又は適用された作品を製造する行為。
- (以上、著作権法第 14 条)
- (10) 芸術作品が映画、テレビ放送や普及サービスにおいて、主要な内容に対する単なる背景として、偶発的に含まれた使用をする行為。
- (11) 芸術作品や図形が同じ場所に同一物の再生物として作成される行為。
- (以上、著作権法第 15 条)
- (12) 映画作品にかかる例外(著作権法第 16 条)
- (13) 録音作品にかかる例外(著作権法第 17 条)
- (14) 放送作品にかかる例外(著作権法第 18 条)
- (15) データ通信にかかる例外(著作権法第 19 条)
- (16) 出版物にかかる例外(著作権法第 19A 条)
- (17) コンピュータプログラム作品について、合法的に必要なバックアップ複製や個人利用目的で複製する行為、また所有している不正な複製や合法的複製が合法的な状態でなくなり廃棄した行為(著作権法第 19B 条)

保護期間:

- (1) 写真以外の文学、音楽、芸術作品は著作者の死亡年から 50 年間
- (2) 映画、写真、録音、放送、データ通信、出版物、コンピュータプログラムは発表年から 50 年間
- * 匿名や偽名での発表の場合、発表年或いは著作者の死亡年の短い方。
- * 共同著作者がある場合は、最後の著作者の死亡年を起算とする。

3.5 植物育成者権の侵害

植物育成者権法第 23A 条は、植物育成者の同意や許諾なく、第 23 条に規定される育成者に帰属する権利を実施することは侵害を構成する行為とみなされると規定している。

植物育成者の権利は、生産、増殖、増殖目的の調整、販売、市場開拓、輸出入、

及びこれらの目的のための保管である。植物育成者権の侵害行為については、植物育成者権法第 23A 条に下記のように規定されている。

- 植物育成者の許諾なく、植物育成者の権利を実施或いは他人に実施させる行為により植物育成者の権利を実施する行為。
- 植物育成者から許諾を受けながら、当該許諾条件を順守しない行為。
- 保護された植物品種について、その植物品種類に承認された種苗ではないその他の種苗を使用する行為。

植物品種保護にかかる育成者の申請がなされると、その申請情報は公開され、育成者には保護命令が発行される。この保護命令は、その申請があたかも登録されたかのような効果を有し、暫定的な保護が開始される(植物育成者権法第 15 条)。審査が完了すると登録官は必要な手続きを行い、登録証を発行し、この時点で権利が発効する。なお、登録官は、暫定保護を、その状況により、取消することができる。

例外規定(植物育成者権法第 23 条 6 項)

- (1) 合法的な方法で種苗を再販売する行為。
- (2) 更なる繁殖や繁殖以外の目的で植物、生殖物質或いは種苗からの派生製品を販売する行為。
- (3) 他の品種開発においてその種苗を使用或いは繁殖する行為。
- (4) 善意の研究目的でその種苗を使用する行為。
- (5) 個人或いは非商業目的でその種苗を使用する行為。
- (6) 他の農家が繁殖目的に使用しないことを条件に、農家が自身の土地において繁殖目的で取得した収穫物を使用する行為。

保護期間:

- (1) 樹木やブドウの品種は、登録日より 25 年
 - (2) その他の品種は、登録日より 20 年
- 権利を維持するには特許と同様、年金を毎年支払う必要がある。

3.6 その他の関連法規違反

南アフリカでの模倣品対策では上記に説明した知的財産関係法に加えて、商品表示法及び模倣品法、広告実務規則、またコモンローに基づくパッシングオフが考えられる。これらは、主に商標法や著作権法の適用を補充する規定或いは権利行使における関連規定として、活用することができる。なお、2007 年に模倣品対策を

強化する規定が Intellectual Property Laws Amendment Act 2007 法案として議会を通過しているが、署名がされず現在も未発効である。

3. 6. 1 商品表示法違反 (Merchandise Marks Act No.17/1941)

本法は、商品に対する記載内容や包装についての規定をしており、特に、事業と関連する特定な用語や標章の使用について規定する法律であり、現在までに何度も改正されており、現行法は 2002 年に改正されたものである。

本法律では、第 15 条第 1 項に下記のような特定の標章の使用を禁止しており、違反した場合には、第 20 条に罰則として、罰金及び禁固が規定されている。また、第 14 条に不正使用について、詳細な規定をしている。

第 15 条 特定な標章使用の禁止

(1) 長官は、調査に基づく必要性から、官報に通知をすることで、下記に掲げるものの使用を全面的或いは条件付きで禁止することができる；

(a) 南アフリカ共和国の国旗或いは以前の国旗

(b) 標章、用語、文字、図形或いはそれらの配置又は組合せで、取引、事業、事業体、職業又は催事に関係する、又は商標或いは商品に適用する標章又は表示に関するもの

2010 年にサッカーの FIFA ワールドカップ南アフリカ大会が開催された際に、通商産業省 (DTI) は通知 365/2010 を出して、ネルソン・マンデラ・ベイス・スタジアム、ピーター・モカバ・スタジアムなど複数の会場名、ロゴ、会場デザインなどの自由な使用を禁止している。このようなことから見ると、本法の適用は著名な大会や名称などに対するフリーライドを制限する規定として運用されていると判断できる。

3. 6. 2 模倣品法違反 (Counterfeit Goods Act No. 37/1997)

模倣品には知的財産権の侵害ばかりではなく、権利者や現地ライセンシーの製品と類似する商品の取扱も含まれる。本法は、そうした模倣品対策のための民事上及び刑事上の救済手続きを規定しており、南アフリカでは主に本規定が模倣品対策に活用されている。

模倣品法には、警察によるレイド及び税関による差止と留置の対策が含まれており、権利者を模倣品被害から保護することを目的としている。本法の関係法は、商標法、著作権法及び商品表示法で、これらの関係法による権利行使や救済を補助する法律である。また、模倣品対策を迅速かつ効果的に行えるように、手続き上

の方式のみならず警察や税関によるレイド上の義務の軽減を図っている。

主な対象製品は、音楽や映画を収録したメディア、コンピュータプログラムなどの著作権侵害品及び登録商標を直接的に侵害している商品或いは、商品表示法が禁止する有名名称にタダ乗りした商品が対象であり、比較的判断のしやすい模倣が対象となる。

簡単に刑事事件として立件する場合には、本法を活用する。詳細は第 5 項の侵害に対する救済手段を参照ください。

3. 6. 3 広告実施規則違反(The Code of Advertising Practice)

本規則は、南アフリカ広告規制局が独自の広告自主規制指針として、国際商業会議所(ICC)が策定している広告実務規則をもとに運用されている。そして、国内の通信、映画、マーケティング、出版などの団体に加え、化粧品、酒類や医薬品及び自動車などの消費財関係団体がスポンサー団体となり、それぞれの業界で付属する規制として組み込んでいる。

本規則第 8 条の商権の広告宣伝には、許可なく他人の商号、製品やサービスの記号或いは他人の広告キャンペーンまたは宣伝資料における商権を利用してはならないと規定しており、消費者における誤認混同、欺瞞、商権の希釈化につながるものとして、規則違反と見做されるとしている。

また、第 9 条は模倣について規定しており、国内外での広告宣伝を模倣して利用すべきではないとしている。対象となる広告宣伝が最後に終わってから 2 年以内の模倣を禁止しているため、やや短いとは考えられる。しかし、既存の広告宣伝のコンセプトの模倣が対象となるので、広告宣伝の価値の損失と考えられる場合、誤認混同や欺瞞の議論無く適用することができる点で意義がある。

3. 6. 4 パッシングオフ(Passing-Off)

南アフリカの商標法はイギリス法に起源があり、密接に関係している。しかし、コモンローの原則を適用する場合、南アフリカでは、イギリス方式のパッシングオフによる不法行為と南アフリカ法におけるパッシングオフによる不法行為とは同一ではなく、不正行為が不法性に属するとする点はイギリス法が区分している点と異なる。つまり、イギリス法は不正行為に一連の不正行為を認定するが、南アフリカのコモンローは、ローマンドッチ(ローマンオランダ系)であり、民事不正行為は、不法行為、故意又は過失でなされ、損害が発生することを条件とする。

1977年にパッシングオフのHoliday Inn判例でのコモンロー適用は認められており、一般的な、他人の権利の存在やその関連性、著名性にに基づき、市場の関係消費者において誤認混同が生じている事情を、具体的証拠や商権を使って、十分に合理的に説明することは重要な作業である。なお、コモンローで認められる著名性は、案件によりケースバイケースと言えるが、こうした証拠は少なくとも過去3年程度の資料により証明することが求められる。

しかし、いくつかの判例からすると、単なる混同のみでは条件は不十分と言える。つまり、損害が発生していることを裁判で十分証明できることなど、利用するには十分な条件が揃う必要があると考えられる。

用語説明: パッシングオフ (Passing Off)

あたかも本来の所有者の商品やサービスであるかのように或いは関連しているかのように偽って商品やサービスを提供する不法行為のひとつの態様である。これに対する対策は本来の商権、つまり、商品やサービスに係わる商標、商号、また事業形態や意匠・装飾などに対する実質的な名声や評判、信用に対するタダ乗りの事実及び事業や商権などが損なわれていることを証明し、裁判所に侵害者の侵害行為の差止や損害賠償を民事請求して判決を求めることになる。主に、英米法系の国家では判例法に基づき、保護が受けられる。

4. 侵害の発見から解決までのフロー

南アフリカでの模倣品は、映画音楽のDVD、衣類、たばこ、医薬品、玩具などの日用品だけでなく、実際はあらゆる産業のあらゆるタイプの製品にまで広がっている。例えば、数は少ないが漏電ブレーカー、ブレーキパッド、トナー、チェーンソー、カメラ、電話、ラジオ、靴磨き、食品などで模倣品が発見されている。こうした模倣品による被害者は何も知らない一般消費者であり、政府が規制する数値以上の化合物が含まれる合成甘味料が含まれて子供に害のある安価な食品や玩具、また、安全性が保証されない漏電ブレーカーなど、日常生活において危険な商品も販売されている現状がある。

こうした模倣品のほとんどは中国、インドなどの外国から流入する商品であり、取扱い関係者も外国籍で、正式な営業場所や許可を得ていない場合が多く見られる。また、ビジネスは小さく見えても、実際は幅広いビジネス展開をしているケースもあると報告されており、毎日、南アフリカに輸入される貨物には、国際的にブランド保護活動をしている有名企業の模倣品が数多く見られている模様である。

イギリスの専門誌によると、南アフリカでの模倣産業は 1997 年ごろから急速に拡大しており、その規模は 3620 億ランド(1 ランド=約 10 円)とも言われ、年率 40%程度の増加がみられるとの報告がある。医薬品は深刻で、市場で販売される医薬品の 20%は模倣品或いは盗難によるもので、約 20 億ランドの損害が生じていると報告されている。また、税収の面からはたばこの不正輸入により年間 25 億ランドの減収が、衣類製造団体からは 14,400 名の雇用が失われているとの報告がなされている。

特に、2010 年に開催されたサッカーの FIFA ワールドカップ南アフリカ大会では多くの企業の商品、特に、スポーツ用品や大会関係の模倣品が大量に販売されたことは記憶に新しいところである。また、2011 年のラグビーワールドカップにおいても、66,000 点のラグビーシャツの模倣品、約 4300 万ランド相当の模倣品を税関は摘発している。残念ながら、南アフリカでの模倣品や侵害品にかかる公式の統計データはないため、現状を把握するための十分な資料は不足しているが、増加傾向にある。

4.1 侵害の発見

南アフリカでの模倣品は、街筋の店舗や道路の安全地帯、レストランや食堂などの前で販売されることが多く、中国やインド或いは隣国から流入し、外国人が経営する店舗で模倣品が販売されることが多いと報告されている。

また、南アフリカでは、正規品を取り扱う販売店や事業者が模倣品の取扱いに関与することがあるのは否定できない状況にある。これは、正規品を取扱うための指定やライセンスを取得するためにコストがかかること、正規品を販売するためのインフラ投資コストが高額であること、また事業を展開するために人材を用意しなけれ

図 1. 南アフリカ共和国地図



図 2. 模倣品販売市場



ばならないことなどコスト負担が大きいことが理由であると言われている。

従って、模倣品や侵害品に関する情報は現地法人、提携先からの報告に加え、社内の担当部門の現地出張報告などから報告を受けることがある。

4.2 証拠の収集

知的財産権者が南アフリカで侵害を発見したとの報告を受けたり、侵害と思われる状況に遭遇した場合、その侵害を発見した現地法人や提携先、或いは担当者に依頼し、侵害とされる事実(以下、被疑侵害と言う)に関する詳しい情報の入手に努める。

具体的には、被疑侵害の地域、店舗などの場所、被疑侵害者、被疑侵害品のサンプル、写真やビデオを含めて、具体的かつ詳しい情報、主に商標や社名、著作権の対象となる部分をカバーする情報を入手するよう努める。また、被疑侵害者の事業に一定の規模がある場合、広告宣伝などを行っているかどうかも調査する。現地の新聞、定期刊行物、インターネットサイトなどの調査を行い、具体的な広告宣伝内容を収集する。

以上のような作業をしても、入手できる情報が不十分であったり情報提供元が不確かである場合は、現地の法律事務所に連絡をとり、侵害証拠の再確認や再調査をすることをお勧めする。

具体的な証拠収集としては、被疑侵害品サンプルの購入、その領収書、パンフレットや製品説明書の収集、販売地、販売店、販売者情報の状況である。被疑侵害品のサンプルの入手が困難である場合は、被疑侵害品の写真や販売状況のビデオなど侵害を確認できる資料を収集する。

南アフリカで、当局に告訴する場合は、合法的にサンプルが入手されていること、販売の事実証明する領収書は不可欠である。これらの証拠は公証される必要はない。しかし、それらの証拠の確保や保管時に複数の関係者が関与する場合には、証拠が改ざんされていないことを証明できるような対策をとることが求められる。

このように、侵害場所や侵害者の特定及び真正品と侵害品を視覚的に明らかに区別できることを説明することになるので、そうした観点から証拠を収集する。

4.3 侵害者の特定

侵害者の特定及びその後の手続きは、現地の法律事務所を通じて行うことが一般的である。南アフリカの法律事務所の一部には、調査員のいる事務所もあるが、民間の調査会社で模倣品や侵害行為を調査するところもいくつかある。

調査会社を利用する場合、その調査依頼が相手に漏えいするようリスクや調査会社のサービスが保証されるものではないために、現地の調査会社に連絡を取る前に、現地の法律事務所にご相談し、調査会社の技能や料金などについて確認することをお勧めする。

4. 4 権利行使の判断

証拠品が入手できた場合は、次のような手順で判断する。

- ① 侵害品は、精巧な侵害品か、質の悪い模倣品であるかどうか、また自社の真正品や並行輸入品ではないのかなど、模倣品の真偽の角度から判定する。
- ② パッケージや商品本体にどのような記載があるのか、製造国や番号類、製造元、商標、会社名などの記載があるかどうかを判定する。
- ③ パッケージや付属する説明書などの記載や文書自体が自社で作製提供しているものか、或いは現地法人やライセンス先が提供しているものと対比して、同一か、違うのであれば、どこがどう違うのかなどを細かく判定する。
- ④ 新聞や雑誌などでの広告宣伝がある場合、自社の商標、社名、ロゴに加え、過去に行った自社の広告宣伝と同一か、類似するかを判定する。

日本企業の場合、南アフリカで権利化している知的財産権は、主に、商標であり、特許権や意匠権を取得している場合は少ないために、以上のような判定で注目する点は、商標、商号、またスローガンや図形など或いは説明書自体の著作権が侵害されているのかどうか、或いは広告宣伝などにタダ乗りされたような状況があるかどうかを確認するとともに、前第 3 項に記載の侵害の定義を参照し、今後活用する南アフリカの法令の活用方針を決める。

次に、被疑侵害者の規模や場所、侵害状況を判断するとともに、その侵害が自社の事業にどのような影響を及ぼしているかを判断する。また、規模の大小を別にして、侵害が繰り返されているのかも併せて確認する。

南アフリカでは、早い時期に侵害を発見して、紛争の解決に努力することが勧められる。早い時期に侵害行為を止めさせるためには、知的財産権者が事件の情報をいち早く入手し、十分な状況資料から事態を良く判断し、販売差止のための適切な行動を早くとることが重要である。また、知的財産権者は被疑侵害者に対して、

具体的な民事上また刑事上の行動を起こす前に、現地の弁護士から成功の可能性や潜在的なリスクを判断する法的見解や適切な対応策を入手することが求められる。

知的財産権者が権利行使前の準備段階で注意すべきポイントは以下の通り。

1. 南アフリカにおいて適切な知的財産権を保有しているかどうかを確認する。対象となる知的財産権、主に商標権が考えられるが、既に権利化され有効であることを確認する。

なお、対象となる知的財産権がまだ出願係属中で権利が未付与の場合は、他国での登録状況などを含めて、今後の登録の見通しを確認する。

2. 利用する知的財産権については、登録された権利範囲を確認し、被疑侵害品や被疑侵害行為がその知的財産権の権利範囲に含まれるのかどうかを比較検討する。

商標権がない場合は商号や著作権の対象となるかどうかを検討する。

広告宣伝があれば、広告実施規則の対象となるかどうかを検討する。

パッシングオフの対象となるかどうかを検討する。

3. 必要に応じて、南アフリカの法律事務所から対象となる知的財産権の有効性や被疑侵害品の侵害判断に関する鑑定書を入手する。どのような救済を求めるのか、販売差止のみか、民事訴訟で損害の賠償まで求めるのかどうかを検討する。
4. 関連知的財産権の有効な証明、例えば、商標登録証や更新証を準備する。
5. 代理人に依頼する場合、委任状などの全ての必要書類を正しく準備する。
6. 被疑侵害者による侵害の証拠資料や説明書を適切に収集、準備する。

4.5 警告状

被疑侵害者に対する民事訴訟手続きをとることは、2年以上の時間とコストがかかるものとなるので、知的財産権者は被疑侵害者に警告をすることで、侵害行為をやめさせることができれば望ましいことである。

しかし、南アフリカでの模倣品販売や取扱業者は、そうした通知や情報を受けた場合に、無視するばかりでなく、販売地を変える、地下に潜って連絡が取れなくなるなどの状況となることが想定される。従って、複数の侵害者が市場に存在する場合や被疑侵害者が一定の規模で対応能力がある場合以外は、被疑侵害者の対応を期待することができないと考えられる。警告状を送付する場合、警告書の構成内容は次のような事項を含めることが必要である。

- ① 対象の知的財産権の番号と権利範囲
- ② 侵害の事実、対象製品の型番などを具体的に記載
- ③ 要求する内容、主に、販売や製造の差止
- ④ 回答期限

警告状の送付は、知的財産権者が直接送付することもできるが、民事訴訟の証拠とするために裁判所を通じて送付することにより、法的な措置を前提に対応している当方の意思を知らせる効果が期待できる。なお、日本では現地の状況を判断できない場合が多いため、現地代理人と打合わせを行い、適切な方法を選択することをお勧めする。

上記のような警告で侵害者との和解交渉が成功した場合、知的財産権者は和解条件のすべての項目を網羅した文書、例えば、和解契約書や念書と言った適切な書面で、和解条件を明確にしておく必要がある。例えば、次のような侵害者との和解条件が考えられる。

- ① 南アフリカやその他の地域で侵害行為や侵害品の取引を再開しないこと
- ② 保管されている侵害品の引渡し
- ③ 侵害品が外部からのものであればその出所の開示
- ④ 謝罪広告
- ⑤ 損害や損失また弁護士費用などの支払い
- ⑥ これらの期日や保証
- ⑦ その他の関連事項

南アフリカでの警告状の送付やその後の和解は一般的でないことから、現地の法律事務所と相談の上、警告状や和解書の活用については、事案ごとに対応を協議することをお勧めする。

4.6 侵害に対する法的措置

南アフリカでの模倣品に対する法的措置は、1997年に模倣品法が制定され、1998年1月に施行後、その効果的な対策メカニズムに基づき、模倣品対策が行われている。主に、商標権や著作権侵害に対する行政摘発(レイド)に引き続く民事や刑事処分が主要な対策であり、レイドせずに民事訴訟による対策も可能であるが、南アフリカではあまり利用されていない。なお、広告宣伝における模倣行為に対して、広告規制局はその対策に積極的であり、条件が揃えば、広告規制局の活用も考えられる。

ここでは、模倣品法に基づく警察や税関による行政措置、並びにその他の法律に基づく民事訴訟などについて簡単に説明する。

表1. 関係法、関係組織及び処分の関係

| 法律法規 | 関係組織 | 処分 |
|-----------|--------------|---|
| 商標法 | 警察庁 | <ul style="list-style-type: none"> ・民事訴訟 処分: 差止、削除、賠償 ・刑事訴訟(商標法は不可) 処分: 罰金、禁固 |
| 著作権法 | 税関 | |
| 模倣品法 | 通商産業省 | |
| 商品表示法 | 高等裁判所 | |
| パッシングオフ | 高等裁判所 | |
| 広告表示規則 | 広告規制局 | <ul style="list-style-type: none"> ・指導 差止、削除 |
| ドメイン名仲裁規定 | 仲裁委 高等裁判所 | <ul style="list-style-type: none"> ・仲裁 差止、移転 ・民事裁判 差止、移転 |

●警察或いは調査官による行政措置

南アフリカの市場で模倣品が発見された場合には、レイドを活用することができる。まず、知的財産権者、ライセンシー、商品の輸出業者や流通業者及び代理人は、模倣品取引による被害を警察或いは関係法律より指定された検閲官に申立を行うことができる。警察或いは指定調査は高等裁判所から押収捜査令状を受け、模倣品が取引されている場所等を捜査し、あらゆる模倣品の販売差止及び留置だけでなく、模倣品の取引等にかかる行為を終結させるための合法的に必要なあらゆる手段をとることができる。この押収捜査令状により差押え留置された模倣品は隔離留置することができ、その後、刑事及びもしくは民事訴訟を提起することができる。

●税関による行政措置

模倣品が南アフリカに輸入されることが分かっている場合、税関による輸入差止を活用することができる。税関は、従来、警察とは別に、模倣品が南アフリカ国内へ輸入されことを防止する義務を果たしてきている。しかし、現在は、模倣品法に基づき、知的財産権者は税関に特定商品の輸入差止及び留置申請をすることができる。一旦、差止ができれば、刑事及びもしくは民事訴訟を提起することができる。

●民事訴訟

関係法は、知的財産権者を模倣品問題から保護するための広範な対応策が規定されている。知的財産権者は、侵害が甚大である場合や被疑侵害者の組織が一定規模であり、裁判に対応できるような場合、又は特許権や意匠権侵害の場合、民事訴訟により対策をとることができる。

侵害行為を証明する関連の証拠保全の観点から裁判官に侵害品や関連資料に関する調査、差押、保全をするためのアンテンピラー命令を求めることができる。この後、民事訴訟を提起をすることになるが、対象となる知的財産権に対する無効や取消を求めるカウンターを受けることが予想されるので、十分な準備をすることが必要である。また、民事訴訟については、他国同様、被告の裁判対応能力、損害賠償能力などを事前に十分検討して、提訴するかどうかを決定することが肝要である。つまり、裁判の長期化、現地のコスト増加、判決執行の可能性を考えると、勝訴後に市場で大きな影響がある場合や訴訟の実効性がある場合、或いは、訴訟コストをある程度回収できる場合などに限って、民事訴訟を開始することが勧められる。

●その他の模倣被害対策

コモローによるパッシングオフを活用するには、前項で説明したように、著名性や損害を証明することが求められる。その立証が困難であれば、権利行使を延期し、準備期間を設け、十分な立証の条件を整えるなど、将来の対策を前提にすることも勧められる。

一方、広告や宣伝において商標権や著作権が無断で使用されているような状況がある場合は、広告規制局が模倣活動に対する対策を積極的に行っているのを活用する。そうした侵害の証拠や被疑者の特定が可能であれば、広告規制局に侵害に対する指導を要請する。広告規制局による対策は指導であるために、その効果を高めるためには、継続的に実施するなど追加の対応も視野に入れることが必要である。

5. 侵害に対する救済手段

南アフリカにおける模倣品や知的財産権侵害に関する統計データは十分整備されていない状況であるため、各政府機関においては直近の情報提供がなされているのみである。2011年4月から2012年3月までの1年間の模倣品に対する対策結果は表2に掲げる通りである。

表2. 模倣品対策実績 (2011.4-2012.3)

| 税関 | 差押え点数 | 被害総額 |
|------|-----------|--------------|
| | 7,348,937 | 11億ランド |
| 警察 | 件数 | 被害総額 |
| 逮捕 | 272件 | 2.32億 ランド |
| 有罪判決 | 183件 | |
| 有罪評決 | 447件 | |

(参考：1ランド=10円)

南アフリカでの侵害救済は、主に、商標や著作権が対象であるため、本項では一般的に活用されている模倣品法(The

Counterfeit Goods Act No. 37/1997)を中心に、税関取締りを含めた行政措置、民事訴訟及び民事上刑事上救済について概説する。併せて、ドメイン名に関する仲裁制度を簡単に説明する。

5. 1 行政措置

模倣品法の対象とする侵害行為は下記の通りである。

1. 事業活動のために侵害品を所有する行為。
2. 個人的或いは家庭の目的以外で侵害品を製造、使用及び提供する行為。
3. 侵害品を販売、賃貸及び交換する行為。
4. 販売目的での侵害品を展示する行為。
5. 侵害品を取引目的で流通させる又はその他の知的財産権者の権利に不利益を及ぼす行為。
6. 個人的或いは家庭の目的以外で侵害品を輸入する行為。

図 3. 差押え現場の規制ライン



模倣品法に基づくレイドの手順を下記のように説明する。前 4 項で説明したように模倣品取引が確認された場合、通常は模倣品取引業者に警告状を送付せずに、レイド手続きを開始する。レイド対応は、警察庁(SAPF)、通商産業省(DTI)が対応する。

知的財産権で保護された商品に関係する知的財産権者、ライセンサー、或いは輸出入業者や流通業者(これらの代理人を含む)は、模倣品法に基づいて、模倣品の取引やその取引がされるような状況の場合、合理的に被疑者と見做される関係者は、模倣品による被害があったことを説明する苦情申立を提出する。(模倣品法第 3 条第 1 項)。

こうした申立には、一応の証拠として検閲官(警察或いは指定調査官)が承認できるような模倣品サンプルやその他の関係資料や情報を証拠として提出しなければならない。しかし、十分な証拠の提出ができない場合、そうした模倣品取引を示す主要な顕著な証拠として、模倣品販売現場の写真やビデオなどを提供する。併せて、当該模倣品に関係する知的財産権及びその権利範囲を説明する資料を提出する(模倣品法第 3 条 2 項(b))。特に、被疑侵害者による確かな侵害行為を示す

確実な証拠を提出して、治安裁判官から捜査令状が確実に発行されるよう努めることが必要である。

図 4. 警察官による捜査状況(出所:WestcapeNews)

同時に提出する宣誓供述書の作成を南アフリカ国内で作成する場合は、宣誓管理官の前で署名すれば足りつ、南アフリカ国外で作成する場合は、その国での公証とアポストイル認証が必要である。



検閲官は、提供された情報から、その申立人、保護される商品やその関連知的財産権、また申立書が引用している被疑侵害状況が合理的で一応の証拠であると判断した場合、次のような対応を取ることができる。(模倣品法第 4 条、第 5 条)

- ① 被疑製品と見なせる商品が発見できる、或いは製造、供給又は作成される関係場所、施設或いは車両に立ち入り、その場にいる人物を含め、捜査すること。移動中の車両は停車させることができる。
- ② 被疑製品が製造、供給或いは作成されることを停止するために合理的に必要とされる手続きを取ること。こうした手続きには関連商品の保管や隠匿に限らず、その他下記に掲げることも含む。
- ③ 関係場所、施設或いは車両で発見された被疑関連商品すべてを押収、留置し、必要に応じ隔離留置すること。
- ④ 被疑製品の一部或いは全部が発見、製造、供給又は作成された、関係場所、施設或いは車両、商標或いは占有権を有する標章が付された又は著作権の主題が適用された商品、当該商品用に準備されたか使用されている包装に対して封印する或いは封印を解くこと。
- ⑤ 被疑製品の製造、供給、作成、或いは包装に、或いは商標や標章又は著作を適用するために使用された機材の調査、留置或いは隔離留置をすること。
- ⑥ 関係場所、施設或いは車両にいた合理的に疑わしい人物に被疑製品や被疑製品の取引に関連するあらゆる情報を聴取すること。

検閲官は被疑侵害行為に対するレイド(強制捜査)を開始するにあたって、模倣品取引又はそうした事態が発生する合理的な理由があることを説明する宣誓書を提出し、当該地域の高等裁判所(或いは下級裁判所)の治安裁判官から非公開の

捜査押収令状を受けなければならない。

この捜査押収令状は、あらゆる商品の販売差止及び留置を認めるだけでなく、模倣品の取引等にかかる行為を終結させるための合法的に必要なあらゆる手段をとることを許可するものである。

捜査押収令状は、模倣品の発生状況に応じて、個別或いは包括的な形で発行されるため、特定の名前、住所や地点など明確にする必要がある。しかし、相手が特定できない場合でも、ある程度の地域情報があれば対応できる点で有効である。また、発行された令状の有効期間は、発効日から3か月、レイドの実施、或いは裁判所による取消又はレイドの目的が消滅した時までとなる。

レイドの日程は事前に被疑者の状況を判断しながら決定することになる。レイドでは、模倣品の確認、商標等の権利侵害の確認に加えて、必要に応じて、模倣品の数量や保管場所などの確認や指示をする必要がある。従って、レイドには、通常、申立人或いは代理人弁護士との協力により執行され、真正品と模倣品との識別ができる人物が現場では必要とされる。なお、差押えにより被疑者に被害が生じた場合には、後日、その損害を賠償するよう要求される恐れもあるので、注意が必要である。

検閲官により模倣品が差押えられた場合、申立人は被疑者に対して刑事責任を追及するか、犯罪捜査がなされることを要求する場合、その権利があることの通知を受けてから3日以内のいずれかにその手続きを取らなければならない。もし、刑事訴追が3日以内にされなかった場合、差押えられた商品は解放されなければならない。一方、刑事或いは民事手続きが開始されない場合は、差押えられた商品は被疑侵害者に返還される(第9条)。

なお、民事や刑事手続きを開始する前に、和解をすることも可能である。典型的な内容としては、模倣品の廃棄や関係経費を被疑者が負担することを前提に和解することも可能である。

● 国境対策(税関取締り)

模倣品が南アフリカに持ち込まれることが事前に税関により防止されることが望ましいところであるが、大量なコンテナが南アフリカには日々輸送されており、その約5%程度に対して税関が調査をしている状況がある。従って、そうした探知の網の目を掻い潜って模倣品が持ち込まれている現状がある。

図 5. 南アフリカ地図

こうした模倣品は、その品質も向上しており、模倣品業者の持ち込み方法も巧妙化しているために、なかなか発見や差押えが十分機能していない状況がある。税関の配置は表 3 に示す通りであるが、他国と接する国境や港湾、また、空港の整備状況と比較して、その数も十分な状況ではないと言える。



表 3. 税関所在地

| 地域 | 税関所在地 | 国境 |
|------------|--|------------------|
| 東ケープ州 | Qacha's Nek | レソト |
| フリーステート州 | Caledonspoort Ficksburg Bridge Maseru Bridge Van Rooyens Gate | |
| クワズールナタール州 | Golela | スワジランド |
| ムプマランガ州 | Jeppes Reef Lebombo | スワジランド モザンビーク |
| リンポポ州 | Beit Bridge Grobler's Bridge | ジンバブエ ボツワナ |

しかしながら、税関による模倣品対策が成功すれば、比較的大量な模倣品を市

場から排除する効果を期待できるため、税関で模倣品が発見されるような税関登録手続きをすることは、少ない費用で効果を上げることができる対策と言える。

税関申請は、対象となる知的財産権と指定期間(対象となる知的財産権の残存期間を超えることはできない)を記載する。この情報に基づき、税関職員は当該知的財産権が表示された被疑商品の差押えや留置をすることになる。国境対策も同様に、模倣品法第 15 条に規定されており、商標法、著作権法および商品表示法で保護される。商標、著作権及び標章類に関して、知的財産権者は税関に対して、差押え及び留置の請求をすることができる。なお、特許権や意匠権などはその対象とならない。

税関申請には、委任状、知的財産権を示す証書類、当該権利により保護される商品サンプルや関連の資料を提出する。提出を受けた税関は、提出資料から対象となる商品、関連知的財産権及び申請人が真正であるかどうかを確認する。税関がその申請を適正なものと認めた場合には、申請人にその通知をするとともに、監視期間を通知する。この監視期間は、通常、申請期間より短いことが多い。ここで監視業務は税関法(Customs and Excise Act, No. 91/1964)の規定に基づいて行われる。提出された情報はすべての税関局で共有され、当該知的財産権に関する模倣品についての検査がされる。

税関職員が当該申立に関する模倣品を発見し、差押えた場合、申立人にその情報が伝えられる。通常はその代理人に通知がされ、被疑侵害品のサンプルを確認することができる。現場での侵害品確認を行い、刑事告訴手続きをしなければならない。申立人は、その通知から 5 日以内(延長可)に侵害品であることの宣誓供述書を提出し、当該貨物の差止を請求しなければならない。或いは、10 日以内に民事訴訟を提起する。これらの措置が取られなかった場合、差押えられた貨物は解放される。宣誓供述書を受領した税関は、捜査差押令状を裁判所に請求し、正式な差押え措置を行う。

5.2 刑事訴訟

刑事訴追がなされた場合には、上記の通知日から 10 日以内に被疑侵害者に通知される。申立人も被疑侵害者が関与した模倣品の取引にかかる民事訴訟を開始する場合、同様に 10 日以内に被疑侵害者に追加の書面による通知がなされる。

刑事或いは民事手続きはその後 10 日以内に開始されなければならない、開始されない場合は差押えられた商品は被疑侵害者に返還される(模倣品法第 9 条)。

裁判所が侵害取引された模倣品の引渡命令を出した場合、裁判所から別の命令が出されない限り、その模倣品から単に侵害された商標を削除して市場に戻されることや輸入品で他の地域に再輸出されることはない。また、裁判所は当該侵害者に対して、模倣品及び包装、必要に応じてその他の模倣品や対象となる知的財産権を不正に適用するための設備を含めて廃棄や没収命令を出すことができる。

5.3 民事訴訟

南アフリカでは、憲法裁判所をトップにした5階層で裁判組織は構成されているが、通常は、三審制度である。高等裁判所と地方治安裁判所には、労働、税務や刑事などの裁判廷より構成されている。模倣品対策における商標権や著作権の侵害については、高等裁判所或いは地方治安裁判所の担当となる。

なお、特許権にかかる知的財産権侵害や模倣品に関連する民事・刑事裁判は、ハウテン北部高等裁判所(North Gauteng High Court)高等裁判所の特許局裁判廷で行う。

図6. 南アフリカ裁判所組織

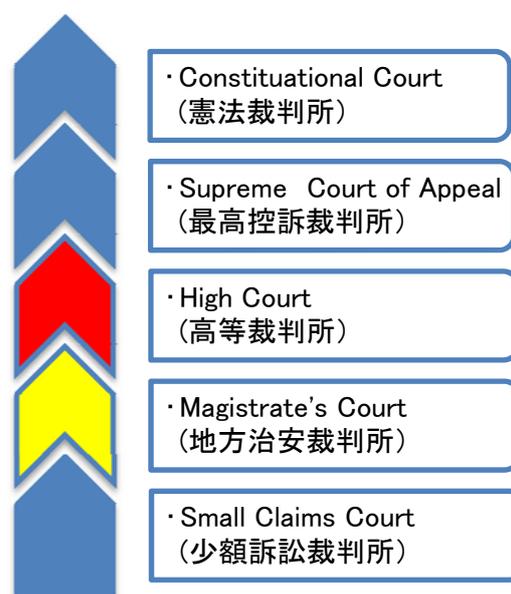


表4. 高等裁判所所在地 (カッコ内は都市)

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Bophuthatswana(Mmabatho) | Venda (Toyandou) |
| Free State (Bloemfontein) | KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg) |
| Transvaal (Pretoria) | Eastern Cape (Grahamstown) |
| Transkei (Umtata) | Ciskei (Bisho) |
| Western Cape (Cape Town) | Northern Cape (Kimberley) |
| 高等裁判所地方支所 | |
| Witwatersrand (Johannesburg) | South Eastern Cape (Port Elizabeth) |
| Durban and Coast (Durban) | |

● 民事訴訟手続き

(1) 権利行使可能な知的財産権の確認

商標権侵害の場合、既に対象となる南アフリカでの登録商標の権利者であり、提訴が可能であることが条件となる。また、著作権侵害の場合は、当該著作権の権利者であることに加え、提訴のための宣誓供述書を現地で作成する。

登録商標がない場合には、商標出願をするとともに、著名商標の主張が可能かどうか、現地商標弁護士に見解を求めることをお勧めする。なお、権利者と原告とが違う場合には、対象となる商標権のすべてを譲渡手続きする必要がある、権利行使前に企業及び知的財産局に登録されていることが条件となる。著作権の場合は、譲渡契約書を交わしておかなければならない。なお、映画フィルム以外の著作物に対する著作権登録制度はない。

(2) 侵害調査

被疑侵害者については、その企業及び関連企業を調査するとともに、それらの企業の所有者や関係者などの個人情報も調査する。こうした調査は現地の弁護士事務所へ依頼することで、その財務情報や内部組織、関係などを含めて比較的情報を得ることができる。

被疑者の事業状況及び活動状況について調査するとともに、万一のことを考えて、被疑者の有する権利について調査を実施することをお勧めする。侵害状況が明らかである場合は、侵害者の侵害行為を模倣品の場合と同じように収集することで、証拠を固めることができる。注意する状況は、万一、被疑侵害者が商標権を保有しているような場合であり、そうした状況では、侵害行為として提訴することはできないため、提訴前に、取消理由があるかどうか検討する。

また、侵害品の入手には、第4項の説明のように自ら収集することができるが、訴訟前の先制証拠保全措置として、アントンピラー命令を活用することができる。知的財産権者は、高等裁判所に対して、被疑侵害者の建物に入り、侵害の証拠を収集することを許可する非公開の押収捜査令状の発行を請求する。侵害にかかる最少被害額等の規定はなく、実質的な侵害を証明することで十分である。

令状が発行された場合(有効期間は20日間)、検察官は現地に赴き調査や侵害品の差押え、留置などを行うことができる。また、必要に応じて、そうした証拠は、最高裁判所の担当官の確認のもと、侵害場所から適切な保管場所へ移動させ、審理が始まるまで留置することもできる。

用語説明: アントンピラー命令 (Anton-Pillar Order)

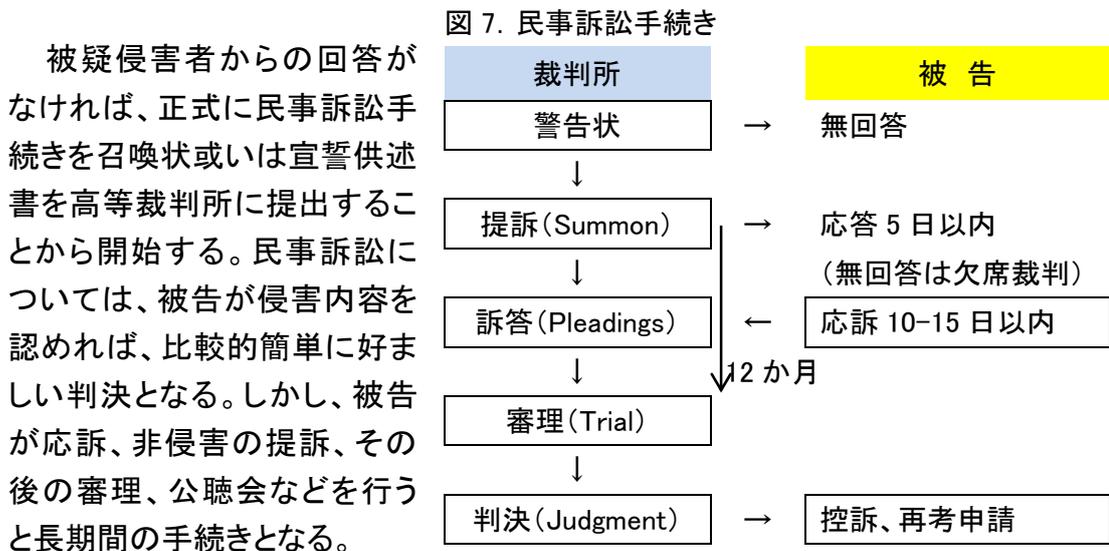
アントンピラー命令は、侵害者が侵害品やその他の侵害行為を示す重要な証

拠を廃棄したり、処分したり、また隠匿する惧があるときに、そうした証拠の隠滅や隠匿或いは廃棄を防止するために、裁判所が侵害品や証拠の調査や押収を認めるものである。なお、アントンピラーとはこの種の命令が最初に出されたイギリスの事件の名前にちなんでおり、旧英国法系の国で利用されている。

南アフリカでは、法定アントンピラー命令とコモンローアントンピラー命令があるが、知的財産権侵害に関する場合は、法定アントンピラー命令を利用し、単なる侵害品や関連使用の保全のみならず、侵害行為に対する仮差止機能や侵害品の差押え分析などの命令権限を利用する。なお、命令の執行には、保証金や被疑者に対する事前通知などの要件がある。

(3) 民事訴訟

商標権や著作権侵害で提訴する場合、事前に、被疑者に対して警告状を送付し、侵害の停止や損害の賠償などを求めることは一般的である。この状況では、被疑侵害者に書留郵便や FAX など送付するとともに、証拠としての目的から、裁判所の官吏を通じて送付する方法が取られる。なお、警告状の詳細については、前第 4.5 項を参照ください。



南アフリカでは知的財産専門裁判所もなく、知的財産にかかる制度設計が不備であること、一方、日系企業は特許権や意匠権の取得が十分なされていない状況もあるので、商標権や著作権による権利行使となることが一般的である。そのため模倣品や海賊版対策の観点からは模倣品法に基づく行政措置、税関対策、或いは商品表示法や広告実施規則に基づく行政的措置が好ましい対応である。

● 特許侵害訴訟

図 7. ハウテン北部高等裁判所

特許侵害訴訟や無効等の訴訟は、ハウデン北部高等裁判所内にある特許局裁判廷 (Court of the Commissioner of Patents) で行う。



特許侵害手続きでは、被告となった被疑侵害者は、その防御として、非侵害及び特許法第 65 条第 4 項に基づき、対象特許の全部或いは一部を対象とした特許無効のカウンタークレームをすることが考えられる。裁判所が、特許の一部無効を確認した場合、補正の機会が特許権者に与えられ、補正内容が許可されると、補正された権利範囲に被疑侵害製品が含まれるかどうかの判定がされることになる。

特許侵害手続きでは下記のような特許法に規定される、原則的なポイントに注意が必要である。

- ① 原告はすべてのライセンサーに手続きの開始を通知する。
- ② 無効の防御として利用された理由は救済される。
- ③ 被告は特許無効の手続きをすることができる。
- ④ 裁判係属中の場合、裁判所の承認なく特許の補正はできない。
- ⑤ クレームに争いがある間は、裁判の決定は延期される。

特許侵害手続きでは、以上のようなことから、侵害警告をする前に、自社特許の有効性や弱点を確認し、手続き上に発生が予想されるトラブルやカウンターへの対応策を十分検討し、準備しておくことが必要である。

● 民事上の救済内容

(1) 商標権侵害 (商標法第 34 条第 3 項)

- ① 使用禁止命令
- ② 対象商品等から当該商標削除命令
- ③ 対象侵害物から削除できない場合は引渡命令
- ④ 損害賠償
- ⑤ 損害賠償の代替として、ライセンス料の支払い

(2) 著作権侵害 (著作権法第 24 条)

- ① 使用禁止命令
- ② 侵害品の引渡命令
- ③ 損害賠償
- ④ 損害賠償の代替として、ライセンス料の支払い
- ⑤ 悪意性の高い場合は、裁判所が認定する追加の損害賠償

(3) 特許権侵害 (特許法第 63 条第 3 項)

- ① 使用禁止命令
- ② 侵害品の引渡命令
- ③ 損害賠償
- ④ 損害賠償の代替として、ライセンス料の支払い

(4) 意匠権侵害 (意匠法第 35 条第 3 項)

- ① 使用禁止命令
- ② 対象侵害物から削除できない場合、侵害品の引渡命令
- ③ 損害賠償
- ④ 損害賠償の代替として、ライセンス料の支払い

(5) 植物育成権者権侵害 (植物育成権者法第 47 条第 1 項)

- ① 10,000 ランド以下の補償金支払い (参考:1 ランド=約 10 円)
- ② 損害賠償
- ③ 関連資料の管理、引渡或いは廃棄命令

●刑事上の救済内容 (参考:1 ランド=約 10 円)

(1) 模倣品法 (第 19 条)

- ① 初犯 物品或いは品目毎 5,000 ランド、及び/又は禁固 3 年以内
- ② 重犯 物品或いは品目毎 10,000 ランド、及び/又は禁固 5 年以内
- ③ 裁判所は刑罰の決定に、模倣品の使用による危険性を考慮できる。
- ④ 裁判所は模倣品の没収或いは模倣品製造に関係した商品や機材の廃棄を命じることができる。

(2) 著作権法 (第 27 条第 6 項)

- ① 初犯 3,000 ランド、及び/又は禁固 3 年以内
- ② 初犯以外 10,000 ランド、及び/又は禁固 5 年以内

5.4 その他の紛争処理

南アフリカでの代替的紛争解決については、仲裁法 (Arbitration Act, 1965) 及び会社法 (Companies Act, No 71/ 2008) に規定されており、主に、会社法関係や契約等の争議の仲裁や調停を企業審判局或いは関係の調停機関に申込むことができ、裁判所を含む関係組織において、仲裁や調停を受けることができる。通常の民事訴訟以外の対応方法として活用されている。残念ながら、どのような内容の仲裁や調停がされてきたかのデータがないために、十分活用できるかどうかの確認はできない。ここではドメイン名の紛争解決について説明する。

●ドメイン名紛争処理

南アフリカでのドメイン名紛争の対象となるドメイン名は、.co.za で、電子通信取引法 (Electronic Communications and Transactions Act No.25/2002) に基づき、通信省の指定する機関がその仲裁等の紛争解決に対応することができる。

ドメイン名紛争を提起でき対象のドメインは、攻撃的或いは不正に登録されたドメインとされており、登録の取消や譲渡を求める請求人は当該ドメイン名と同一、或いは類似する名前又は商標を所有することが条件となる。手続きは、所定の書式に沿った仲裁申請書に、申請者、代理人、ドメイン登録の詳細 (Whois database の引用)、仲裁上の手続き方法、ドメイン登録事業者情報、仲裁を求める理由、他の係争手続きの有無などドメイン登録の事情説明を記載し、関係の組織に提出するとともに、所定の手数料を支払うことで開始される。

委託を受けた仲裁機関は書類の審査を行い、当該ドメイン所有者にその旨を通知する。ドメイン所有者は通知日から 20 日以内に応答書面を仲裁機関に申請書とほぼ同一の内容の所定の書式に沿って関係情報を記載した応答書を手数料とともに提出する。仲裁機関は応答書の提出があった場合は申請者に 5 日以内での答弁書の提出を求め、提出がない場合は、遅くともその 2 日後には、仲裁員を指名し、仲裁の開始を指示する。調停結果について、調停員が 1 名の場合は上訴が可能であるが、3 名による調停の場合、上訴はできない。なお、参考までに、費用は仲裁員を 1 名指定した場合 10,000 ランド (参考: 1 ランド=約 10 円)、仲裁員 3 名の場合は 24,000 ランドが基本である。

仲裁でドメイン名が申請者に移転されるべきとの判断がされた場合、仲裁機関はドメイン名登録事業者に、その旨通知する。両当事者のいずれかが高等裁判所に仲裁結果を不服として提訴しない限り、ドメイン名登録事業者はその執行を行わなければならない。

6. 留意事項

南アフリカの模倣品対策での留意事項は、各項目に記載されている通りである。ここでは、最近の南アフリカでの模倣品関連の記事から参考になる点を取り上げる。参考になれば幸いである

南アフリカでの模倣品対策には、現地の弁護士のみならず、関係捜査機関、権利執行機関の協力は不可欠である。例えば、税関に対しては、侵害品と真正品に関する情報の提供に加え、日頃得ている模倣品に関する情報提供をするなど友好的な関係を構築することは重要である。

現地の模倣品侵害は深刻であるが、現地の代理店やライセンス先、また協力工場などが、残念ながら模倣ビジネスに関与することがしばしば見られている。こうしたことを防止するための関係構築、定期的な現地訪問などを行うことで、模倣対策を強化することは重要である。

模倣品の収集に協力した者が、検閲官に模倣品及びその購入領収書を提供した場合、その購入金額の3倍まで金額を受け取る権利を有する。従って、証拠収集においては、ダミーによる購入を活用することが考えられる。

南アフリカの商標法第34条第2項(d)は、並行輸入の差止めを認めていない。しかし、現実に真正品が並行輸入されることよりも、真正品とまったく遜色のない模倣品が輸入されて販売されているような事例や商品の一部が変更されて輸入される事件が起きている。真正品でなければ並行輸入の例外の対象とはならないとの判例があるので、こうした点にも着目して、侵害対策を検討することが考えられる。

南アフリカの医薬品規制は、医薬品の再包装を認めている。なお、輸入販売業者は本来の所有者から許可を受けることを当局から求められている。こうした再包装は、医薬品に限らず、原商品を小口や別に再包装するため、商標や品名の再使用する場合があり、商標権の侵害や著作権の侵害と無縁ではない。従って、並行輸入を含めて、商標権や著作権の侵害の観点から、再包装された商品を検証することや現地弁護士に見解を求めることを勧める。

2011年5月に発効した消費者保護法(Consumer Protection Act No.68/2008)のF編には、公正取引に関する規定があり、第41条及び第42条には虚偽や誤認混同を起す表示について、規制をしている。模倣品の販売や虚偽表示が、本法の対象となるか

どうかは案件ごとに適用の可能性が異なると考えられるが、こうした観点からの検証も考えられるので、現地弁護士に見解を求めることを勧める。

南アフリカでの模倣品や侵害に対する権利行使は、身体に対する危険が及ぶことがある。2011年1月には模倣品対策を担当した警察署や弁護士事務所のスタッフが危険な目にあっている。従って、現地弁護士事務所などに対策を依頼し、現場に同行するようなことをしないことを勧める。また、現地調査などをする場合でも、十分な警護をつけることを勧める。

7. その他の関連団体

7.1 南アフリカ知的財産法協会

The South African Institute of Intellectual Property Law (SAIIPL)

住所： 所在地 郵送先
Ground Floor, Lakeview Building Po Box 11222
1277 Mike Crawford Avenue Silver Lakes 0054 South Africa
Centurion 0157 South Africa

電話： +27-12-683-8827

Fax： +27- 86-511-4732

Contact Person: Ms. Marie-Louise Grobler

E-mail address: saiipl@icon.co.za

Website: <http://www.saiipl.org.za/>

[知的財産関連実務家が加盟する組織、ドメインの仲裁機関]

7.2 南アフリカ仲裁財団

The Arbitration Foundation of Southern Africa (AFSA)

住所： 所在地 Head Office 郵送先
1st Floor, Maisels Chambers PO Box 653007
4 Protea Place Benmore 2010 South Africa
Sandton South Africa

電話： +27-11- 320-0600

Fax： +27-11- 320- 0533

