

南アフリカにおける商標権の権利行使 に関する留意点

SPOOR & FISHER ATTORNEYS

Gerard du Toit
(弁護士)



SPOOR & FISHER ATTORNEYS は 1920 年に南アフリカで設立された知財専門法律事務所である。現在、約 60 名の弁護士および 250 名以上のスタッフを抱える。業務範囲は広域であり、南アフリカを含めたアフリカ諸国、中東諸国およびカリブ海諸国に及んでいる。Toit 氏は商標専門の弁護士として、9 年のキャリアを有する。

南アフリカで商標侵害を取り扱う規定は、商標法第 33 条、第 34 条および第 35 条に記載されている。

1. 侵害訴訟の停止条件としての登録（第33条）

何人者も、本法に基づいて登録されていない商標に関して第 34 条に基づく訴訟手続を提起することができない。

この条文は、商標の登録が商標法第 34 条に基づく訴訟手続を提起するための前提条件であると述べている。当所からの助言として、南アフリカで商標を使用する、または使用する予定の者は、商標法に規定された商標権侵害に対する訴訟手続を利用できるように、可能な限り速やかに商標登録出願を行うべきである。

2. 登録商標の侵害（第 34 条）

2-1. 第 34 条(1)項(a)号

(1)項 商標登録により取得する権利は、次により侵害される。

(a)号 商標が登録されている商品またはサービスについて、同一の標章または欺瞞もしくは混同を生じさせる程に当該商標に類似する標章を許可なしで業として使用すること

この条文は、商標登録により保護されている商品または役務に関して、同一または誤認混同を生じさせるほど類似する標章の商標としての無断使用を禁じている。この条文に基づいて商標権侵害訴訟で勝訴するためには、この条文が定めている以下の四つの要件のすべてを満たさなければならない。

- (i)無断使用
- (ii)商標としての使用
- (iii)商標登録により保護される商品または役務
- (iv)同一または混合を生じさせるほどの類似

(i)無断使用

これはもっとも立証しやすい要件である。両当事者間にいかなる関係もない場合には、商標の使用許諾が存在しないことは明らかである。しかし、両当事者の間に何らかの関係がある場合には、商標の使用に関する暗黙の使用許諾が存在する可能性も否定できない。

被告から暗黙の使用許諾を主張されるリスクを避けるためには、商標権者は普段、他人に自分の商標の使用を許諾する際、使用範囲を明確化した書面による商標使用許諾契約の締結を徹底すべきである。

(ii)商標としての使用

ほとんどの場合、被告による商標的使用を証明するのは容易である。当該商標を付した商品が販売、市場で流通、宣伝され、または当該商標を付してサービスが提供されている場合には、商標としての使用といえる。

この要件に示す南アフリカの主要な判例は、最高裁判所が2007年5月17日に下した Verimark (Pty) Ltd. v. BMW AG [207] SCA 53 (RSA)事件判決である。この事件では、登録商標と同一する標章の使用が、商標としての使用ではなかったと判示された。裁判所は判決において、公衆が当該商標の使用を商品の出所を表示するものとして認識する、または当該商標を付した商品と当該商標権者とが関連づ

けられる場合に限り、商標的使用とみなされると判断した。この事件では、自動車ワックスが偶然にBMW車両の写真やBMWロゴが映されたパッケージで販売されていた。裁判所は本件において、消費者は自動車ワックスにBMW車両の写真やロゴが使用されることは偶発的なものと認識でき、当該商品がBMWの製品またはBMWと関連する製品とは考えないとし、商標としての使用を否定している。

商標権侵害訴訟の場面において、被告側としては、パッケージに他人の登録商標を使用した場合、パッケージにどのように使用したかの状況にもよるが、この事件と同様であれば、商標としての使用ではないと反論できる。

(iii)登録商標により保護される商品または役務

これは事実認定となる。被告が同一の商品または役務を提供しているかどうかを判断するには、登録商標の指定商品または指定役務を精査する必要がある。

実際問題として、商品または役務が同一かどうか判断としない場面も考えられる。この場合には、下記の第34条(1)項(b)号に依拠することになる。

(iv)同一または混同もしくは誤認を生じるほど類似

この要件に関する主要な判例は、1984年5月21日に最高裁判所が下したPlascon-Evans Paints Limited v. Van Riebeeck Paints (Pty) Ltd. [1984] ZASCA 51 事件判決である。この事件は、商標を比較する際に考慮すべき原則を確認しており、当裁判所は、市場においてどのような状態でこれらの商標と接触するかを考慮に入れながら、商標の観念、称呼および外観に基づいて商標を比較する必要があると判示した。また、需要者による不完全な記憶も考慮に入れるべきである。

この事件では、全部の需要者が商品または役務を混同することを証明することが不要である点も明確にしている。

2-2. 第34条(1)項(b)号

(1)項 商標登録により取得する権利は、次により侵害される。

(b)号 商標が登録されている商品またはサービスに類似する商品またはサービスについて登録商標と同一または類似の標章を許可なしで業として使用し、そのような使用により欺瞞または混同を生じさせる虞があること

この条文は、登録商標と同一または類似する標章を、同一または類似する指定商品もしくは役務について商標として無断で使用し、誤認混同を生じさせるおそれのある行為を禁止している。

2-3. 商品または役務の類似

この要件に関する南アフリカの主要な判例は、1991年9月26日に最高裁判所が下した *Danco Clothing (Pty) Ltd. v. Nu-care Marketing & Sales and Promotions (Pty) Ltd.* 1991 4 SA 580 事件判決である。商品が類似するかどうかを判断する際に、当裁判所は次の要素を考慮した

- ・商品の性質および構成（または役務の性質）
- ・商品のそれぞれの用途（または役務の機能）
- ・商品（または役務）が提供されるルート

この事件において、化粧品と衣類はそれぞれの用途および取引のルートが抵触していたため、商品の類似を構成する可能性がある」と判示された。

その一方で、2013年11月19日に最高裁判所に下された、*Mettenheimer and Another v. Zonquasdrif Vineyards CC* 2014 2 SA 2014 SCA 事件判決においては、ワイン用ブドウとワインはそれぞれの用途および取引ルートが十分に異なっており、誤認混同を生じさせないため、互いに類似する商品ではないと判示された。

このように商品およびサービスの比較は、個々の事件ごとにケース・バイ・ケースで行う必要がある。

2-4. 第34条(1)項(c)号

(1)項 商標登録により取得する権利は、次により侵害される。

(c)号 登録商標が南アフリカ共和国において周知であり、かつ、登録商標と同一または類似の標章の使用が、混同または欺瞞を生じさせないとしても、登録商標の顕著な特徴または評判を不当に利用しまたは害する虞がある場合に、何れかの商品またはサービスについて当該同一または類似の標章を許可なしで業として使用すること。

この条文は、南アフリカにおいて周知である登録商標と同一または類似する標章をあらゆる商品または役務について商標としての無断使用を禁止すると共に、誤認混同が生じるかどうかにかかわらず、登録商標の著名性を不正に利用する、または損傷するような使用行為を禁止している。

この条文のほとんどの要件については、既に上記で述べられている。新たな要件は、「南アフリカにおいて周知」、および「登録商標の著名性を不正な利用または損傷」である。周知商標に関するコメントは、下記の商標法第35条の説明において詳述する。

2-5. 著名性の不正な利用または損傷

この要件に関する主要な判例は、2005年5月27日に憲法裁判所により下された、Laugh it off promotions CC v. South African Breweries International BV 2006 (1) SA 144 (CC)事件判決である。

この事件において当裁判所は、South African Breweries により登録された商標の風刺的な使用が、当該商標の著名性の不正な利用または損傷に該当するかどうかを判示した。さらにこの事件は表現の自由にも関係しており、表現の自由の権利が第34条(1)項(c)号により与えられる権利と比較検討された。最終的に当裁判所は、著名性の不正な利用または損傷を主張するには、商標登録権者が実際の経済的損害

を立証する必要があると判示した。実際問題として、このような立証は非常に難しいため、第34条(1)項(c)号の規定は事実上適用できる場面がないと感じている知的財産弁護士も少なくない。

この事件は、競合者による商標の使用ではなく、風刺的な使用を取り扱っていた。両当事者の関係によって、立証の難易度も異なる。例えば競合者の関係であれば、不正な利用または損傷の立証要件は、本件憲法裁判所に要求された実際の経済的損害の立証ほど困難ではなかった。

3. パリ条約に基づく周知商標の保護（第35条）

この条文は、周知商標の商品または役務と同一もしくは類似する商品または役務に関する、誤認混同を生じる可能性のある、周知商標の複製、模倣または翻訳とみなされる商標の使用を禁止している。

商標法第35条は、「周知商標」を条約国の国民である者、または条約国に居住する、もしくは実際の有効な商業施設を有する者の商標として広く知られている商標であると規定している。この条文は南アフリカの商標の使用を要件とするものではない。実際の場合、関連分野の公衆は当該商標が外国企業に帰属するものとして認識しなければならないとされている。

第34条(1)項(c)号も商標が周知であることを要件としているが、当該商標が周知とみなされる程度に使用されていれば、南アフリカの商標所有者が所有する商標であってもよい。

商標が周知かどうかを検討する際に考慮すべき要素としては、関連分野の公衆による当該商標についての認知度、とりわけ当該商標の販売促進、即ち宣伝広告の結果として獲得された知名度が挙げられる。

関連分野の公衆とは、特定の商品または役務に関して利害関係を有する人々のことをいう。当該商品または役務を利用する不特定な人数の利害関係者により、当該商標が認知されていることを証明すれば十分である。不特定な人数の定義については、個々の事件ごとに検討する必要がある。

4. 商標権侵害に対する抗弁

最後に、商標権侵害訴訟に対する主な抗弁について以下に詳述する。ここでは、商標法における関連条文をその要旨をだけを示している。

第34条(2)項 – 登録商標は、下記によって侵害されることはない。

(a)自分自身の名称もしくは事業所の名称または前権利者の名称もしくは事業所の名称の善意の使用。

(b)商品もしくは役務の種類、品質、数量、用途、価値、地理的原産地その他の特性または生産の時期および方法に関する善意の記述の使用。

(c)商品または役務の予備部品の用途を示すための善意の使用。

(d)並行輸入品またはグレーマーケット（第三国を経由して相手国に商品が正規の価格より安値で流入し形成される市場。）における商品の輸入および販売。

(e)商標として登録されている容器、形状、外形、色彩または模様の実用的特徴の善意の使用。

(f)登録商標により制限または制約される範囲外の方法による商標の使用。

(g)同一または誤認混同を生じるほど類似であるが、登録されている商標の使用。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)