

南アフリカでの未登録周知商標の保護

Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd

Herman Blignaut
(弁護士)



Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd 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。Herman Blignaut 氏は著作権法や商標法の領域内で幅広い研究を発表しており、広告および規制問題を含む、様々な話題に関する特別講義も定期的に行っている。

詐称通用は不正競争の一つである。詐称通用は、商標所有者が商標登録受けていない場合に主張するものであるため、業としての商標の使用により獲得されたコンロー上の権利に依拠する必要がある。

詐称通用に基づく訴訟は、競合他社の事業、または商品や役務が特定の取引者のものであると誤認させるような表示、または当該取引者と何らかの関係がある者の業務に係るものであると誤認させるような表示から、または出所の混同や取引関係に関する誤認から当該取引者の事業、もしくは商品役務に係る名声を保護するものである。

詐称通用に関する訴訟で原告は、以下の要件を立証しなければならない。

- (1)南アフリカにおける標章の使用により獲得された、名声および業務上の信用。
- (2)当該名声を獲得した取引者の商品役務と他の取引者の商品役務とが関連しているという、他の取引者による虚偽表示。
- (3)当該虚偽表示のために、一方の事業と他方の事業が関連していると需要者が誤認する可能性。
- (4)当該取引者の業務上の信用に対して生じた損害。

したがって、詐称通用に関する訴訟において原告が最初に立証すべき要件は、広範囲にわたり使用された結果、当該取引者の事業、または商品役務であると識別できるようになった商標に紐付く名声が存在することである。原告は、自己の事業に係る需要者（潜在的な需要者も含む）の間で当該商標が名声を獲得していることを立証しなければならない。原告は、かかる名声が商業的価値を獲得したことを保証できるほど十分に需要者の間で当該商標が認知されていることを証明しなければならない。「十分に」の要件については、状況によって異なる。例えば大量消費財の場合は、多数の需要者に認識されている必要があるのに対し、専門的な市場で流通する商品については、少ない人数であっても「十分に」認知されていると判断される。

原告が名声を獲得したことを立証するには、販売数といった使用証拠に加え、南アフリカにおける自己の商品役務に関する広告数、販売促進に関する証拠を提供すると共に、カタログ、パンフレット、および広告のコピーを提出する必要がある。また、商標の認知度に関する宣誓供述書および調査結果を追加的に提出するのが望ましい。

また、詐称通用に関するリーディングケースとして、Caterham Car Sales & Coachworks Ltd. v. Birkin Cars (Pty) Ltd. 1998 (3) SA 938 (SCA)がある。この判例は、詐称通用が適用されるために証明すべき要件を示している。具体的には、原告は被告の行為が無権原で行われたことを証明しなければならず、さらに原告は南アフリカにおいて事業を実施しているか、業務上の信用が発生していることを証明できなければならないとした。

詐称通用は南アフリカにおいて、これまで数多くの訴訟事件において主張され認められてきた。その一例を挙げると、Weber Stephen 社のバーベキューグリルと実質的に類似する形状を有するバーベキューグリルは、Weber Stephen 社との関連性を示す虚偽表示とみなされ、詐称通用に相当すると判示された。

(Weber-Stephen Products Co. v. Alrite Engineering (Pty) Ltd. 1992 (2) SA 489 (A)を参照。)

詐称通用に係る訴訟は、色彩、ロゴなどの組合せからなる商品の名称、およびトレードドレスについても提起することができる。

商標法第35条は、パリ条約に基づく周知商標の保護について定めている。第35条の規定は、下記のいずれかの者の標章として南アフリカにおいて周知である商標に適用される。

(a)条約国の国民である者；または

(b)条約国に居住する者、もしくは現実かつ真正の工業上のもしくは商業上の事業所を有する者；ただし、この者が南アフリカにおいて営業しているか、または営業権を有しているかどうかは問わない。

第35条の解釈上、商標が南アフリカにおいて周知かどうかの判断には、販売促進活動を通じた当該商標の認知度のみならず、関連分野における当該商標の認知度を十分に考慮しなければならない。

商標法第35条(3)項は、次のように規定している。

「パリ条約に基づき周知商標として保護を受ける権利のある商標の所有者は、南アフリカにおいて当該周知商標に係る商品役務と同一または類似の商品または役務に関し、誤認または混同を生じさせる虞がある場合には、当該周知商標の複製、模倣または翻訳とみなされる商標またはその商標において顕著な部分の使用を防止する権利を有する。」

この規定により、南アフリカにおいて周知である有名な外国商標については、たとえ南アフリカで登録も使用もされていない場合であっても、保護されている。この規定に基づく主張を行うには、原告は以下の点を立証しなければならない。

- (1)原告の商標が南アフリカにおいて周知であること。
- (2)原告が条約国の国民である、または条約国に居住している、もしくは営業所を有していること。
- (3)被告標章が、原告の周知商標の複製、模倣または翻訳であること。
- (4)被告標章が、原告の商品または役務と同一または類似の商品または役務に関して使用されていること。
- (5)かかる使用により誤認または混同を生じる虞があること。

商標法第35条(3)項は、「かかる使用が無権原での使用、または業としての使用でなければならない」とは規定していないが、侵害が認められるには、この点も立証する必要がある。

McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-In Restaurant (Pty) Ltd. ; McDonald's Corporation v. Dax Prop CC ; McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-In Restaurant 1997 (1) SA1 (A)において、裁判所は、その商標が付された商品役務が属する市場において周知であれば、当該商標は南アフリカにおいて周知であるといえる。当該商標がすべての分野の公衆にとって周知であるということを証明する必要はない、というのが裁判所の判断である。

裁判所は、市場における商標の認知度を判断する際、当該商標が何人の人に認知されているかどうかは重要ではなく、当該商標が保護されるに値するほど十分に認知されていることが重要であると述べた。ここでの判断基準は、詐称通用に基づく訴訟において適用される判断基準と同じである。

裁判所は Blue Lion Manufacturing (Pty) Ltd. v. National Brands Limited 2005 (1) SA 346 (T)において、第35条に基づいて保護されるのは、外国周知商標の所有者に限られる点を明確に述べた。そのため、南アフリカの周知商標の所有者（日本企業の現地法人も含む）はこの規定に基づいて提訴することはできない。この規定の趣旨は、周知ではあるが、南アフリカにおいて使用も登録もされていな

い外国周知商標を有する所有者を保護することであり、また南アフリカがパリ条約6条の2(1)の規定を順守するためである。

上記の様な保護規定はあるものの、未登録商標に関する権利を行使して勝訴するのは実際には困難である。未登録商標に関する権利を行使して勝訴できるかどうかは、南アフリカにおける使用を通じて獲得された当該商標の認知度および提出された証拠資料に大きく依存する。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)