





これらの国や地域においても、国際登録の権利者にとってのリスク水準は、12~18か月という所定の期限内に商標出願の審査・公告を確実に行うことが困難だと考えているアフリカの大半の登録機関の場合と似たようなものである。

法律事務所で働く我々が知るところでは、マドリッド協定議定書に加盟しているアフリカの国々の一部について、国際登録を通じて法的強制力を有する制定法上の権利を確保したと登録権利者が勘違いしており、後で権利行使のための法執行が優先課題となった時点で、それらの国において国内レベルで法的強制力を有する権利が全く確保されていなかったと初めて気づくケースがますます多くなっている。

これは主として、当該国の商標当局が、自国を指定国とする国際出願の審査にあたって、WIPOが定めた期限を確実に順守していないせいである。マドリッド協定議定書に定められた期限が過ぎてから通知された拒絶査定や異議申立をWIPOは認めないが、これらの国の商標当局はしばしば異なる見解を持っている。当局が抱えている未処理案件やオンラインシステムの技術的不具合のせいで期限内に審査や公告を完了できなかった場合、当局による商標登録の拒絶や異議申立の承認は有効であるはずだと考えているのだ。その結果、国際出願された商標がWIPOの国際登録データベースでは「登録済み」(registered)とされているのに、国内の商標登録簿では同じ商標が「登録拒絶」(refused)または「異議申立審理中」(under opposition)とされている、といった残念な矛盾が発生してしまう。その場合、国際出願された商標と同一または類似の商標を第三者が後で国内登録してしまう可能性がある。そして、国際商標の所有者が(たとえば悪意で行為している国内の販売業者に対して)自らの権利を行使しようとした時点で、国内法に基づいて自らが採用・行使すべき制定法上の権利がそもそも存在していない、ということに気付くのである。

## その他の考察

アフリカの幾つかの国は、いわゆる「先願主義の法域」(First-to-File-jurisdictions)に属している。先願主義の下では、商取引における商標の使用によって発生するコモンロー上の権利が、国内の商標法の下では公式に認められることはない。先願主義の法域では、商業上の現実に合致しているか否かを問わず、最初に商標登録に成功した者が真の権利者と見なされる。このような事情により、マドリッド制度がまだ上手く機能していないアフリカの加盟国において専らこの制度に頼ろうとするブランド権利者が直面するリスクに新たな層が追加される。

国際登録は、国際登録日から5年以内にその基礎となる本国での出願/登録に対して仕掛けられる攻撃(「セントラル・アタック」と呼ばれる)に対して脆弱である。この5年間に基礎出願/基礎登録に対して無効、制限または取消を求める訴が提起され、それが認められた場合、本国以外のすべての指定国における登録もその影響を受けることになる。

また、ライセンス関係や株式所有構造が複雑な会社の場合、国際登録は適当な手段ではないかもしれない。国際登録においては、すべての指定国における登録が同一の所有構造を反映している必要があるからだ。

自らの商標の登録に成功したアフリカの国々において当該国の知財庁が発行した登録証を手に入れようとする商標権者は、マドリッド制度に頼るべきではない。登録証は、専ら国内で出願された商標について、国内の登録機関が発行するものだからである(ナミビアは例外で、同国の登録官は国際登録についても登録証を発行するよう指示した指令を最近発行している)。

## 結論

マドリッド制度は、商標の登録と管理のための便利で費用対効果の高い手段を世界中に提供しているが、マドリッド協定議定書に加盟しているアフリカの大半の国では、この制度はまだ想定通りに機能していない。商標権者やポートフォリオ管理者がアフリカの加盟国において制定法上の商標権を確保しようとする場合、マドリッド協定議定書だけに頼るといふ決定を下す前に、将来の権利行使が可能か否かという点を慎重に考慮すべきである。

### PRETORIA OFFICE

Lynnwood Bridge, 4 Daventry Street,  
Lynnwood Manor,  
Pretoria, South Africa

PO BOX 1014,  
Pretoria 0001,  
South Africa

Phone: +27 12 432 6000  
Fax: +27 12 432 6599  
Email: mail@adams.africa

### JOHANNESBURG OFFICE

2nd Floor, 34 Fredman Drive  
(Cnr. 5th Street),  
Sandton, South Africa

PO BOX 10155,  
Johannesburg 2000,  
South Africa

Phone: +27 11 895 1000  
Fax: +27 11 784 2888 (CPL)  
+27 11 784 2872 (Patents)  
+27 11 784 2889 (Trade Marks)  
Email: jhb@adams.africa

### CAPE TOWN OFFICE

22nd Floor, 2 Long Street, Cnr. Long  
Street and Hans Strijdom Avenue,  
Cape Town, South Africa

PO BOX 1513,  
Cape Town 8000,  
South Africa

Phone: +27 21 418 8560  
Fax: +27 21 418 9216 (Patents)  
+27 21 419 5729 (Trade Marks)  
Email: cpt@adams.africa

### DURBAN OFFICE

Suite 2, Level 3, Ridgeside Office Park,  
21 Richefond Circle, Umhlanga Ridge,  
Durban, South Africa

PO BOX 237,  
Umhlanga Rocks 4320,  
South Africa

Phone: +27 31 536 3740  
Fax: +27 31 536 8254  
Email: dbn@adams.africa

## ATTORNEYS

Patents | Trade Marks | Copyright | Designs | Commercial | Real Estate | Dispute Resolution

www.adams.africa