

## ロシアにおける小売役務の保護の現状



Baker & McKenzie – CIS, Limited

Pavel Gorokhov  
(弁護士)

Baker & McKenzie は世界 47 カ国にオフィスを有する世界最大級の国際総合法律事務所である。その中で、1989 年にモスクワで設立された Baker & McKenzie – CIS, Limited は、現在 125 名の弁護士および 100 名以上のスタッフを擁し、ロシアおよびその他 CIS 諸国における業務を行っている。Gorokhov 氏はパートナーであり、商標専門の弁護士として 20 年のキャリアを有している。

### はじめに

ロシアでは、自己の商品を販売する商標権者は、ニース国際分類第 35 類に属する小売役務に関して必ずしも商標登録を行っていない。その理由としては、通常、35 類の小売役務に関する商標の出願人は、小売店舗、卸売店舗、自動販売機、通信販売カタログにより、またはウェブサイトやテレビショッピング等の電子媒体により、他人の商品を販売する会社であり、多くの場合、小売役務の商標は、自己の商品を販売する企業にとって必須ではないためである。

他方、商標権者が小売役務について商標を登録していなかった場合、例えば、衣料品の製造業者が衣料品を指定商品として 25 類のみに商標登録し、後に自社運営のブティックまたは小売店の開設を決定したという場合、小売役務については第三者によって先に同一または類似の商標を登録されており、商標権者は自社の商標を衣料品に使用することはできるとしても、ブティックまたは小売店の商標としては使用できないという事態が起こり得る。したがって、商標権者としては、商品だけでなく小売役務についても商標登録を検討すべきである。

### ニース国際分類の異なる版における小売役務

ニース国際分類の第 7 版までは、「小売役務」という文言は直接的に明示されていないため、「小売役務」に近い役務として、「他の類に属しない役務」に関

する区分である42類に、「商品の流通」という文言を指定して出願せざるを得なかった。

2002年に、ニース国際分類の第8版が発効した。第8版は、42類を改訂し、43類から45類を新設し、42類の類見出し（クラスヘディング）から「他の類に属しない役務」の文言を削除した。しかし、第8版においても「小売役務」という文言は依然として明示されなかったため、商標権者は、「小売役務」を説明する表現として「他人の便益のために各種商品を揃え…」等の文言を用いて小売役務の保護を図った。第8版が発効する前に「商品の流通」を指定して42類に登録された商標は、再分類されることなく42類のまま維持されている。

その結果、今日では、2002年以降に出願され現在も有効に存続する登録商標の多くは、35類の「小売役務」または上記の小売役務に近い文言で登録されているが、「小売役務」に相当する42類の「商品の流通」を指定役務として、ニース国際分類第7版およびそれ以前の版で有効に登録された「2002年以前」の商標も多数存在している。したがって、小売役務に関する商標の登録可能性を確認する事前調査を行う場合、35類だけでなく、42類においても抵触し得る先行商標の有無を調査する必要がある。

ニース国際分類の第9版（2006年発効）において、「小売目的での通信媒体上の商品の提示」という記述が追加され、小売役務の保護範囲が拡大され、「小売役務」はようやく35類に固定された。

ニース国際分類の第10版（2013年発効）において、「薬剤および医療補助品の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という新たな記述が追加され、この記述を応用して、他の種類の商品に関する「小売役務」を指定することが認められることとなった。

### 「小売役務」の適切な記述

最新版のニース国際分類第11版では、35類において「小売役務」に関する商標の登録出願を行うことができる。ロシア特許庁（ROSPATENT）は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられており、どちらも認められている。

しかし、ROSPATENTは、「小売役務」または「小売店役務」という表現について、文字通りのロシア語記述を認めていない。「役務」という言葉が曖昧に過ぎるため、店舗での商品販売に加えて提供される、35類の範囲を超えた各種の関連役務（例えば、商品の配送、保管、クレジットサービスなど）が含まれる可能性があるというのがその理由である。したがって、ROSPATENTは、役務の内容として、ロシア語で「販売」と記述することを要求しているため、実際に許容される小売役務の記述例は、以下のようになる。

- 「小売販売」
- 「小売店を通じた商品の販売」
- 「[商品を明示する]の小売販売」

また、下記の従来 of 文言は、依然として認められており、現在も使用できる。

- 「他人の便益のために、各種商品 [あるいは、特定の種類の商品を明示する] を揃え(輸送を除く)、顧客が小売店、卸売店、自動販売機、通信販売カタログ、電子媒体による通信販売、ウェブサイトまたはテレビショッピング番組を通じて提供される商品を便利に閲覧し、購入することができるようにすること」
- 「小売を目的とした、コミュニケーション媒体上における商品 [あるいは、特定の種類の商品を明示する] の提示」

### 小売役務と商品の類似性

審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品において登録または出願されている先行商標についてクロスサーチを行う。小売役務と商品の類似性は、比較される商標の類似性、その識別力の強さまたは弱さ、先行商標の著名度等の様々な基準によるものの、審査官は、小売役務の記述が小売される商品を特定しているか否かについても審査する。類否判断に関する他の基準は別として、小売役務に関する出願に対する審査官の現行の審査実務は、以下の通りである。

- 非類似の商品を扱う小売役務（例えば、衣料品の小売役務と建設資材の小売役務）では、類似していないとみなされる可能性が高い。
- 小売される商品を特定した小売役務、例えば「衣料品の小売役務」は、25 類における衣料品自体に類似していると考えられる可能性が非常に高い。
- 小売される商品を特定していない小売役務は、商品自体と類似しないと考えられる可能性が高い。

上記は、非常に単純化された一般原則的な見方であり、審査官の実務における対応は、商標の類似性および先行商標の著名度等、他の要因によっても異なる。

## アドバイス

ロシアでは、商標の使用は登録要件ではなく、登録後3年間の不使用猶予期間があるため、商標出願人が出願時点で自社の小売店舗を設置する意思を有していない場合でも、35 類の「小売役務」を加えて商標出願すべきである。これは、権利行使および将来における商標の使用拡大の可能性を保護するという両面で有益である。

また、商品に関する商標の調査を行う場合、必要な商品区分以外に、小売役務に関する35 類および42 類をクロスサーチして、これらの分類において潜在的に抵触する先行商標がないかどうかを確認することが推奨される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)