

ロシアにおける商標の重要判例



Denis
Khabarov
(弁護士)



Pavel
Gorokhov
(弁護士)

Baker & McKenzie – CIS, Limited

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。Khabarov 氏はパートナーであり、知財全般の権利行使を専門とする弁護士として 17 年のキャリアを有している。Gorokhov 氏もパートナーであり、商標専門の弁護士として 20 年のキャリアを有している。

概要

本稿では、商標を出願する際に考慮すべき実用的な助言をまとめている。これらの助言は、商標に関して主に提起される下記 3 種類の手続に関するものである。

- ・ 登録商標に対する取消請求
- ・ 商標権侵害訴訟
- ・ 登録商標に対する不使用取消請求

これらの手続を提起する根拠は、ロシア連邦民法第 IV 法典第 76 章の下記条文中に規定されている。

- ・ 第 1483 条：商標の登録拒絶理由
- ・ 第 1484 条：商標の排他的権利
- ・ 第 1486 条：商標の不使用

関連法

民法第1483条は、ロシアを指定国とする国際登録を含め、ロシアで登録されている第三者の商標と同一または混同を生じるほど類似の商標について、登録を禁じている。

民法第1484条に従い、商標権者は法律に従うあらゆる方法で当該商標を使用する排他的権利を有しており、かかる使用には、商品または役務の識別を目的とする使用、文書、販売の申出、広告および看板における使用、ならびにインターネットでの使用などが含まれるが、これらに限定されない。商標権者の許可がない限り、いかなる者も当該商標と同一または類似の商標を、当該商標により保護される指定商品もしくは指定役務に関して、または混同のおそれを生じる場合には類似の商品もしくは役務に関して、使用してはならない。

民法第1486条に従い、商標が登録日から3年以内に使用されなかった場合、当該商標登録は全体的または部分的に取消される可能性がある。この条項に従い、商標権者は自己の商標登録を維持するために、とりわけ当該商標が登録された形態、例えば、商標登録証に表示された態様と実質的に変わらない方法で、使用されていることを立証しなければならない。

重要判例

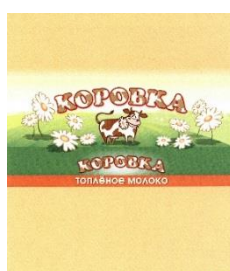
1. 結合商標には「強い」言語的要素を含めるべきである (Moscow confectionary "Red October" vs Federal Service for Intellectual Property(ロシア特許庁)事件) (事件番号 СИП-676/2016 における 2017 年 5 月 29 日付知的財産裁判所判決)

モスクワの菓子店 Red October は、第三者により所有される商標登録の取消請求を知的財産裁判所に提起した。Red October は、自らの主張の裏づけとして、当該第三者により登録された商標と混同を生じるほど類似する複数の先行商標を自ら所有している事実に言及した。具体的には、Red October は自己の結合商標

に含まれる言語的要素が周知かつ「強い」ため、たとえ視覚的要素と組合わせたとしても、いかなる第三者もこの言語的要素を同一商品に対する商標として登録できないと主張した。



(第三者の商標)



(Red October の商標)

知的財産裁判所は、共通の商品に関して当該第三者の商標登録を取消し、次のことを指摘した： (i) これら全ての商標は、当該商品の需要者にとって周知である同一の言語的要素「КОРОВКА」（乳牛を意味するキリル文字）を含んでいる； (ii) これら全ての商標は、乳牛のアニメ描画、背景に使われた緑の芝生など、類似の視覚的要素を有する； (iii) Red October は、言語的要素

「КОРОВКА」を含む複数の商標を所有している；さらに (iv) 言語的要素および視覚的要素の類似性を考えると、当該第三者の商標と Red October の商標は全体的に同じ印象をもたらす。

今後の商標出願に向けた助言

結合商標を出願する際、出願人は、出願人により広く使用されている、または使用される予定の言語的要素が、当該結合商標に含まれていることを確認すべきである。さらに、類似の商標をシリーズ商標として登録することにより、個々の商標の権利行使が成功する可能性が高まる。

2. 商標は登録された態様で使用すべきである (Joint-Stock Company "LSR" vs Limited Liability Company "ZIL IP"事件) (事件番号 СИП-451/2015 における 2016 年 5 月 20 日付知的財産裁判所判決)

株式会社 LSR は、有限責任会社 ZIL IP が所有する登録商標「ZIL」に対して、不使用取消請求を提起した。LSR の主張によれば、ZIL IP は過去 3 年にわたり商標「ZIL」を使用していなかった。ZIL IP は、当該商標が実際に使用されていたことを証明するため、第三者とのライセンス契約および業務委託契約、ウェブサイトのスクリーンショット (www.zil-component.ru) などの証拠を裁判所に提出し、反論を試みた。しかし、知的財産裁判所は、ZIL IP により提出された証拠を退け、提出された証拠書類は商標「ЗИЛ」(キリル文字で ZIL) に関するものであって、登録されたラテン文字による「ZIL」に関するものではないと述べた。

裁判所は、上記結論の根拠として、次の点を指摘した：(i) 需要者は商標「ЗИЛ」が登録商標「ZIL」であるとは認識しない；(ii) 商標「ЗИЛ」は登録商標「ZIL」と実質的に異なっている；さらに (iii) 商標「ЗИЛ」の使用によって、登録商標「ZIL」の識別性を裏づけることはできない。それゆえ、裁判所は、不使用であることを認定し、商標「ZIL」の登録を取消した。

今後の商標出願に向けた助言

商標は、その識別性に影響を及ぼす実質的な変更を加えることなく、登録された態様で使用しなければならない。将来使用する予定の商標を登録しようとする場合、出願人はこの点を念頭に置くべきである。そうしなければ、その商標は不使用取消請求の攻撃を受けやすくなり、出願人は商標の周知性を立証するために余計な努力を強いられることになる。

3. 色彩商標はロシアで権利行使できる（Shell Brands International AG vs Limited Liability Company "Petrovsknefteprodukt"事件）（事件番号 A78-6764/2017 における 2017 年 8 月 18 日付ザバイカル地域の仲裁裁判所判決）

Shell Brands International AG（以下、Shell）は、有限責任会社 "Petrovsknefteprodukt"（以下、被告）を相手取り商標権侵害訴訟を提起し、被告は以下 2 件の登録商標に関する Shell の商標権を侵害したと主張した。

	
国際登録第 833969 号	黄色と赤の登録商標第 164330 号

Shell は、自己の主張を裏づけるため、被告がガソリンスタンドの運営を目的として上記の商標を使用したと申し立てた。つまり、Shell は、被告のガソリンスタンドの建築要素である屋根や給油装置などが黄色と赤であることを指摘した。

裁判所は、Shell の主張を認め、根拠として次の点を挙げた： (i) 被告のガソリンスタンドの建築要素は Shell の商標と同一ではないものの、これらの要素は黄色と赤であるために、Shell の商標と混同を生じるほど類似している；さらに (ii) 被告のガソリンスタンドの近くに、Shell のガソリンスタンドがないという事実は無関係である。

今後の商標出願に向けた助言

十分な識別性があると思われる色彩商標であれば、当該色彩商標の登録を取得することを検討すべきである。当該色彩商標の登録後、商標権者は色彩商標の商標権を行使し、商標権侵害を阻止することができる。

要約

上記の判例に基づき、出願人は以下の実用的な助言を考慮すべきである。

- i. 結合商標を登録する場合、出願人が所有する周知の文字商標が含まれていることを確認すべきである。
- ii. 出願人は、登録商標に実質的な変更を加えることなく、登録された態様で使用しなければならないことを念頭に置くべきである。
- iii. ロシアでは、色彩商標に関する登録および権利行使が可能である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)