

ロシア知的財産権ニュースレター

2011 年度第 4 号

本資料はロシアにおける知的財産権に関わる法制度・ビジネスの主な動きを過去 3 カ月分掲載するとともに、特定の話題について深掘りして解説するものです。

1. 知的財産権に関わる法制度・ビジネスの動き(2011 年 12 月～2012 年 2 月分)

第 10 商事控訴裁、並行輸入は知的財産権の侵害行為ではないと判断

第 10 商事控訴裁判所は 12 月 7 日、BMW が並行輸入業者 Avtologistika LLC に対して提起した裁判の再審の結果として、並行輸入は知的財産権の侵害には当たらないとの判決を下した。詳しくは第 2 部 (P.3～) で説明する。

第 9 商事控訴裁、並行輸入は知的財産権の侵害行為だと判断

第 9 商事控訴裁判所は 12 月 12 日、Heineken Ceska Republika (原告) が Elitvoda Ru LLC (被告) に対して提起した並行輸入を巡る裁判について、同裁判所は、正規に製造された製品を権利者の許諾なくロシア連邦に輸入すること(並行輸入)は、知的財産権の侵害行為であるとの判決を下した(事件番号第 A40-51953/2011 号)。被告はこの判決を不服として、破毀審に上訴した。

モスクワ市商事裁、Unilever Rus LLC の広告用キャッチコピーは違法ではないと判断

モスクワ市商事裁判所は 12 月 13 日、Nestle Russia LLC (原告) が Unilever Rus LLC (被告) に対して提起した広告用キャッチコピー“i nikakoy magii (「そして魔法ではない」の意味)”を巡る裁判について、同キャッチコピーが違法だとする原告の訴えを退けた。原告は、magii (マギー) という単語が自社製品である“Maggi”を連想させると主張してい

た(事件番号第 A40-64553/2011 号)。原告は本判決を不服として上訴した。

第 10 商事控訴裁、知的財産保護関連の裁判実務の一般化に関する草案を作成

第 10 商事控訴裁判所は 12 月 13 日、以下の知的財産権保護関連の裁判実務の一般化に関する草案を作成した。

1. 権利者が、商標が許諾無しに使用されたことを証明できない場合は、類似の標章の使用を禁止する主張は認められない。
2. 商標の保護が早期に終了した場合、商標の排他的権利の主張は満たされない。
3. 商標の違法使用が証明された場合、権利者は侵害者に対し、商品やラベルへの商標や類似標章の表示を禁止し、模倣品やそのラベル、あるいはパッケージ(包装)の廃棄を要求することができる。しかし、権利者は、侵害者や第三者によって商品が保管されていることが証明できない場合、廃棄の要求は認められない。
4. 知的財産権保護の救済策として最も多いのは、商標の違法使用に対する損害賠償である。
5. 商標の違法使用に対する損害額を規定するに際して、裁判官は、違反の種類、罪の程度、違法使用の期間、権利者が被ったと予想される損害を考慮する。
6. 商標および同一の標章からなるドメイン名の登録は、商標の排他的権利の侵害に該

当する。

7. 他者の商標と類似するドメイン名を登録することは、商標の排他的権利の侵害の証拠とみなすに十分である。
8. 権利者の許諾無しで他者の商標を使用することは、それが商標登録されている商品あるいはサービスそのものに関する情報提供目的であるか否かにかかわらず、侵害である。

特許紛争評議会、「Zatesky Gus」の商標登録を拒否したロスパテントの決定を支持

特許紛争評議会は 12 月 16 日、連邦知的財産局(ロスパテント)が「Zatesky Gus」をロシアのビール醸造会社 Baltika の商標として登録することを拒否した決定を支持した。同評議会は、「Zatec(ジャテツ)」がビール醸造で世界的に有名なチェコの街の名前で、ロシアの会社にこのような商標を付与することで、消費者が原産地に関して誤認混同しかねないことを強調した。

最高商事裁幹部会、テレビ局の自社商標の違法使用 に対する主張を認めず

最高商事裁判所幹部会は 1 月 17 日、テレビ局 Oostankino(原告)が雑誌社 Man and law(被告)に対して提起した裁判の内容を審理した(事件番号第 A40-89064/2009 号)。原告は、被告が、自社商標「Man and law」を違法に使用し、消費者の誤解を招いていると主張した。同幹部会は、被告は原告が商標登録する以前の 1971 年からこのタイトルを使用していることを証明できたと判断し、原告の訴えを退けた。

モスクワ管区連邦商事裁判所、Yandex の映画配信には違法性がないと判断

モスクワ管区連邦商事裁判所は 1 月 20 日、映画 Khodorkovsky を配信したことに対する Yandex LLC (検索ポータルサイト Yandex

の運営会社)への罰金を課すことを拒否した下位裁判所の判決を支持した。同裁判所は、当該コンテンツの配信はユーザーの主導で行われており、裁判資料では、Yandex LLC が配信に関与したり、同コンテンツを管理したりしていたことを示す証拠がないと判断した。(事件番号第 A40-42730/2011 号)

サンクトペテルブルク市およびレニングラード地方商事裁、ソーシャルコミュニティーサイトの著作権侵害を認定

サンクトペテルブルク市およびレニングラード地方商事裁判所は 2 月 3 日、著作権者によるソーシャルコミュニティーサイト V Kontakte LLC への訴えを認めた(事件番号第 A56-57884/2010 号)。詳しくは第 2 部(P.3~)で説明する。

モスクワ管区連邦商事裁、gazeta.ru は gazeta の類似商標であると判断

モスクワ管区連邦商事裁判所は 2 月 6 日、gazeta(「新聞」の意味)と gazeta.ru は類似商標であると判断した。gazeta.ru の使用者は、この名称が長期にわたるウェブサイトの存続により認知度と人気を獲得したことを主張した。しかし、同裁判所は、助辞「.ru」が識別には不十分であり、消費者の誤解を招くと判断した(事件番号第 A40-49571/2011 号)。

最高商事裁、McDonald's LLC の商標違法使用を巡る案件の幹部会への移送を決定

最高商事裁判所は 2 月 16 日、Liina LLC(原告)が McDonald's LLC(被告)に対して提起した商標「s pylu, s jaru(「熱々の」という意味)」の言葉の違法使用に関する判決を見直すために幹部会に引き渡した(決定第 BAS-16577/2011 号)。下位 3 段階の裁判所では、被告がこれらの言葉を自社の提供メニューの表現のために使用していたと判断した。同裁判所は、下位裁判所では、被告が登録さ

れている商標と全く同じ表現を使用していたことが払われていた（事件番号第 A40-2569/2011 号）。
 とを考慮していないと指摘した。一方、下位裁判所では表示の書体やサイズに過大な注意

2. 今回の話題:①並行輸入を巡る裁判事例(権利者が敗訴したケース)

②プロバイダーの責任制限を巡る裁判事例(プロバイダーが敗訴したケース)

① 並行輸入を巡る裁判事例(権利者が敗訴したケース)

第 10 商事控訴裁判所は BMW が並行輸入業者 Avtologistika LLC に対して提起した裁判の再審を行い、12 月 7 日、並行輸入は知的財産権の侵害には当たらないとの判決を下した(事件番号第 A41-42709/2010 号)。

本件の背景について、BMW は Avtologistika LLC に対し、BMW の商標が付された商品を許諾なしにロシアに輸入する行為は、BMW の商標を違法に使用しているという主張に基づき裁判を提起した。同裁判の中で、双方は「商品は真正品で、商標は権利者が付したものであり、商品のロシアへの輸入は権利者の許諾なしに行われた」という事実関係について合意した。

2011 年 2 月 11 日、モスクワ地方商事裁判所(第 1 審)は、以下の理由から、Avtologistika LLC の並行輸入行為は権利者の知的財産権の侵害ではないと判断した。

- 並行輸入された商品には販売地域の指定や制限に関する表示がない。
- BMW は、並行輸入された商品がロシアで模倣品と判断されるべきことを証明できなかった。
- BMW は、並行輸入による否定的な影響を証明できなかった。
- 並行輸入された商品の購入にあたり、Avtologistika LLC は購入費用を支払っており、権利者である BMW は利益を得ている。

上記理由から、同裁判所は、権利者が既に当該商標の排他的権利の実利を得ており、Avtologistika LLC は知的財産権を侵害していないと判断し、BMW の訴えを退けた。

この判決を不服として、BMW は第 10 商事控訴裁判所(第 2 審)に上訴した。その結果、2011 年 5 月 25 日、同裁判所は以下の理由から第 1 審の判決を取り消した。

- 民法では、権利者の商標使用に関し、規定された手段によって独占的に使用する権利を認めている。
- ロシアへの輸入は、上記の商標使用の手段に該当する。
- 民法第 1229 条には、「いかなる者も他者の商標を許諾なく使用することは認められない。禁止されていないことが許諾されているとはみなされない」と規定されている。
- 裁判資料から、権利者である BMW が Avtologistika LLC に対し商標使用について許諾していなかったことが証明された。

上記の理由から、同裁判所は Avtologistika LLC が権利者である BMW の許諾なくその商標を使用したため、BMW の知的財産権を侵害したと判決した。

この判決を受けて、Avtologistika LLC は本件を破毀審に上訴した。モスクワ管区連邦商事裁判所は、第 10 商事控訴裁判所の判決を取り消し、第 10 商事控訴裁判所へ再審のために案件を差戻した。

この差戻しを受けて、第 10 商事控訴裁判所は再審を行い、12 月 7 日、同裁判所は、以下の理由から、自らが下した判決を取り消し、第 1 審の論拠を支持、BMW の権利は Avtologistika LLC

により侵害されていないとの判決を下した。

- 第三者と Avtologistika LLC との間で、ロシア市場での商品のプロモーション、ディストリビューションおよび販売は、いかなる者の権利も、即ち知的財産権をも、侵害しないことを保証する契約書が調印されていた。
- 双方は並行輸入された商品が BMW の認可工場で製造されたことにつき合意した。
- Avtologistika LLC は既に第三者により市場流通に導入された商品を BMW からの異議なく購入した。

加えて、同裁判所は「ロシアと EU 間の協力とパートナーシップに関する協定」を適用した。同協定の第 11 条は優遇措置に関する規定であり、「権利者により、又はその許諾を得て他協定加盟国の市場流通に導入された商品は、内国の商品と同等の法的優遇を享受する」と規定している。従って、一旦権利者が他協定加盟国に商品を導入したら、排他的権利は消尽したとみなされるとしている。

本判決について、著者(TM DEFENCE Legal Services 社のヤナ・ブルートマン弁護士)は、同裁判所の判決はロシア連邦法の規定に合わず、判例とも矛盾しているとの見解を示している。

理由は、民法で、知的財産権の国内消尽が規定されており、更に、ロシア連邦への輸入は商標使用の手段に該当すると規定されている。また、憲法によると、国際協定が国内法に勝ることは事実であるが、今回裁判所により適用された同協定は知的財産権分野での規制を規定しているものではない。優遇措置の概念は国際法では以前から取り入れられている措置であるが、これは、国家が外国人や外国法人を自国民や自国法人が享受するよりも悪い条件に置くようないかなる方策も採らないことを意味する。しかし、この概念は権利者の排他的権利とは何の関係もない。現在、知的財産権に関する国際条約で権利消尽の原則について規定している国際条約はないため、国内の法律で自由に権利の消尽原則について規定することができるためとしている。

更に、最高商事裁判所は、並行輸入を巡る判例で有名な「ポルシェ・カイエン事件」で、権利者は並行輸入業者に対して行政訴訟を提起することはできないとコメントしている。権利者により、又は権利者の許諾を得て製造された商品は模倣品とはみなされず、それを押収・廃棄することはできないとしている。一方で、最高商事裁判所は、権利者が商標の排他的権利を享受することを常に強調している。ロシア連邦への輸入は商標使用の独立した手段であり、権利者により商標が付された商品を権利者の許諾なくロシア連邦へ輸入することは民法の規定に反する行為であり、それに対する救済は損害賠償という民事的手段になる。これらを考慮するとこの判決は判例の統一性と矛盾している。

BMW は 12 月 7 日の判決を不服として、破毀審に上訴した。

② プロバイダーの責任制限を巡る裁判事例(プロバイダーが敗訴したケース)

サンクトペテルブルグ市およびレニングラード地方商事裁判所は 2 月 3 日、著作権者 S.B.A. Music Publishing による V Kontakte LLC への訴えを認め、V Kontakte LLC が同社の著作権を侵害したとする判決を下した(事件番号第 A56-57884/2010 号)。

S.B.A. Music Publishing は、人気の高いファイル共有ツールを有するソーシャルコミュニティーサイト「vkontakte.ru」の管理者である V Konrakte LLC に対して、同社が所有する楽曲の著作権を侵害したとして裁判を提起した。裁判の中で、S.B.A. Music Publishing は以下のことを証

明した。

- 当該楽曲の著作権を所有していること。
- V Konrakte LLC が「vkontakte.ru」の管理者であること。
- 当該楽曲が「vkontakte.ru」に掲載されたこと。
- V Konrakte LLC が楽曲を使用し、著作権者の許諾を得ずに「vkontakte.ru」で公衆に配信されていたこと。

V Konrakte LLC は、「vkontakte.ru」はファイル共有ツールであり、楽曲は管理者ではなく個々のユーザーにより掲載、配信されるとし、自らの罪を認めなかった。

長期にわたり、裁判ではこの立場が受け入れられ、管理者ではなく個々のユーザーのみに責任があるとされてきた。

しかし、今回、同裁判所は、多くのヨーロッパの裁判所の判例と同様の最高商事裁判所のアプローチに従った。このアプローチでは、「ホスティング・プロバイダーの罪状を決定するためには、裁判所はホスティング・プロバイダーの情報の伝達・保存・処理への関与度合いと情報管理・変更能力を考慮する必要がある。ホスティング・プロバイダーが情報の伝達を開始していない、受信者を選択していない、整合性に影響していない、知的財産権侵害に対する防止策を講じている等の場合、ホスティング・プロバイダーは情報伝達に対する責任を負わない」としている。

この法的立場はソーシャルコミュニティサイトおよびファイル共有サイトにも適用される可能性が高い。更に、裁判所は、プロバイダーが活動により利益を得ているか、掲載情報やユーザー・アクセスの制限に関する記述があるか、法の遵守と違法コンテンツをプロバイダーが削除する絶対的権利に関する利用者規約があるか等もチェックする。

今回の裁判資料から、当該楽曲がユーザーのページにオープンに掲載され、全てのユーザーがそれを無料でダウンロードできたことが証明された。これは、あらゆるユーザーが当該楽曲を簡単に見つけることができたことを意味する。

また、S.B.A. Music Publishing は V Kontakte LLC に対し、知的財産権侵害の警告書を送付して働きかけたことを証明した。V Kontakte LLC はこの警告書に応答せず、コンテンツはいまだにウェブサイトでアクセス可能となっている。この点について、V Kontakte LLC は、コンテンツを削除しなかったのは S.B.A. Music Publishing の著作権に疑義があったからだと述べた。

上記を考慮し、同裁判所は V Kontakte LLC が著作権を侵害したと判断した。理由は、ホスティング・プロバイダーが知的財産権侵害を知っており、侵害を止める技術的能力を持っていたにもかかわらず、それを怠っていたためとした。

(取りまとめ: ジェトロ・モスクワ事務所)

本資料は、特許庁委託事業の一環として、TM DEFENCE Legal Services 社 (www.tm-defence.com) のヤナ・ブルートマン弁護士の協力を得て作成されました。

ジェトロは、本文書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

本資料は信頼できるとされる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

ジェトロは、本文書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性があります。