

ロシア知的財産権ニュースレター

2012 年度第 1 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。2012 年度内に 4 回発行する予定です。

1. 知的財産権に関わる法制度・ビジネスの動き(2012 年 3 月～2012 年 5 月分)

商標の不使用取り消し請求は、暫定的にモスクワ市商事裁で審議

これまで、商標の不使用取り消し請求を審議する権限は特許紛争評議会にあったが、この権限は知的財産裁判所に委譲されることになった(2011 年度第 3 号参照)。しかし、現時点では同裁判所がまだ完成していないため、同様の案件の審議は、同裁判所が設立されるまでの間、モスクワ市商事裁判所の管轄となっている。

最高商事裁、登録商標と類似する商標を同様の製品に使用できないと判断

「Adidas AG(アディダス AG)」(原告)は、靴製造者「Alba Corporation(アリバ・コーポレーション)」(被告)に対して商標の違法使用を理由に訴訟を提起した。被告は原告の商標である 3 本のストライプを使用していたが、被告は同ストライプを別の種類の靴に使用していたため、誰の権利も侵害していないとみなされていた。第 1 審と第 2 審は被告の立場を支持し、原告の訴えを退けていた。しかし、破毀審(第 3 審)では判決を見直し、下級審で再度審議することとした。その結果、再審では第 1 審および第 2 審の裁判所で、同ストライプがスポーツシューズ以外に用いられた場合でも知的財産権の侵害に当たると認定された。3 月 5 日、最高商事裁判所で審議され、再審の判決が正しいとの結論が出された(事件番号第

A40-129651/2009 号)。

第 2 商事控訴裁、商標の違法使用に対する損害賠償額を減額する第 1 審判決を支持

3 月 11 日、第 2 商事控訴裁判所は、商標の違法使用に対する訴訟について、キーロフ州商事裁判所の判決に変更を加えなかった。キーロフ州商事裁判所は、ロシアの有名な製菓会社「Rot Front(ロト フロント)」(原告)が製菓工場「Sladkaya Sloboda(スラトカヤ スラボダ)」(被告)に対して提起した商標の違法使用に対する損害賠償(1,000 万ルーブル)(1 ルーブル=約 2.4 円)の訴えを部分的に認めていた。被告は商標の違法使用の事実を認めたものの、損害賠償額については減額を求めていた。双方の裁判所でも商標の違法使用があったことは認定したが、模倣品が輸出されていなかったこと、被告が製造を中止して損害が減少したことを理由に損害賠償額は 50 万ルーブルに減額された(事件番号第 A28-8105/2011 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、商標の違法使用に対する損害賠償を認定

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 3 月 12 日、アイス製造者「Holod Slavmo(ホロド スラヴモ)」(原告)が食料品店チェーン「Lenta(レンタ)」(被告)に

対して提起した商標の違法使用についての損害賠償(20万ルーブル)の訴えを完全に認めた。原告は、被告が同じ商品に原告の商標と混同するほど類似している商標を使用したことを証明した(事件番号第 A56-65321/2011号)。

政府、連邦知的財産局に関する政府決定に署名

政府は3月21日付で連邦知的財産局(ロスパテント)に関する政府決定に署名した(2012年3月21日付政府決定第218号)。ロスパテントは、主に、特許、商標、実用新案、原産地表示、コンピュータープログラム、データベース等の登録と期間延長、および証明書の発行、特許弁理士の認定を管轄する。5月の組閣時に実施された省庁改組に伴い、現在、連邦知的財産局は経済発展省傘下の機関となっている。

モスクワ管区連邦商事裁、ロスパテントの商標登録申請却下の決定を違法だと判断

3月26日、モスクワ管区連邦商事裁判所は、ロスパテントが「VOLODYA I MEDVEDI(ワロージャと熊、ワロージャはウラジミルの愛称)の商標登録申請を却下したことを違法と判断した。ロスパテントは、消費者がこの商標からウラジミル・プーチン大統領とドミトリ・メドベージェフ首相を連想するという理由で、この商標がロシア連邦のイメージと国益を傷つけ、公共の利益に反すると説明した(2011年度第3号参照)。しかし、本件に関する世論調査に基づき、同裁判所はそのような連想を抱いたのは回答者のごく一部に過ぎないため、商標として登録を認めるべきだとの判決を下した(事件番号第 A40-65503/2011号)。

モスクワ市商事裁、プジョーのテレビCMの内容について反独占局の主張を支持

モスクワ市商事裁判所は4月3日、プジョー

のテレビCMは、消費者の理解という点で、ローンの必要条件についての翻訳が短すぎるため、消費者の混乱を招くという連邦反独占局の立場を支持する判決を下した。(事件番号第 A40-32360/2011号)。

モスクワ市商事裁、登録商標のドメインネームの違法使用を認定

マイクロソフト(原告)は、ある窓の製造業者が商標「windows」をドメインネームに違法に使用しているとして、そのドメインネームの管理者(被告)に対して訴訟を提起した。被告は窓やドア等を製造しているため、その目的でドメインネームを使用したと説明した。しかし、4月17日、モスクワ市商事裁判所はマイクロソフトの訴えを認め、被告がドメインネームに「windows」を使用することを禁止した(事件番号第 A40-131680/2011号)。

最高商事裁、McDonald's LLC に商標の使用禁止を命じる

最高商事裁判所は、「Liina LLC(リーナ)」(原告)が「McDonald's LLC(マクドナルド)」(被告)に対して提起した商標「s pylu, s jaru(「熱々の」という意味)」の違法使用に関する事件を審議した。第1審では、被告は商品が熱くて新鮮であることを表す慣用句として使用しており、他人の商標を使用するつもりで使用したのではないとして原告の訴えを退けていた。続く第2審、第3審の裁判所はその判決を支持していた(2011年度第4号参照)。しかし、最高商事裁判所は4月17日、この表現(商標)が両方とも食品に対して用いられ、機能と消費者が同じであるため、被告にこの表現(商標)を使用することを禁止した(事件番号第 A40-2569/2011号)。

モスクワ市商事裁、類似の商標登録出願についてロスパテントの決定を支持

4月28日、モスクワ市商事裁判所は、

「Philipp Morris Products S.A.(フィリップ・モリス・プロダクツ S.A.)」(原告)がロスパテント(被告)に対して提起した、商標登録申請の却下を違法だとする訴えを退けた。原告は、「ZOLOTAYA(ザラターヤ、金)」と「OPTIMA(オプチマ、最適という名詞)」を含む商標の登

録出願を行ったが、被告は「ザラターヤ」が British American Tobacco(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)が権利を有する商標に使用されていることを理由にそれを却下した。同裁判所は被告の決定を支持し、原告の訴えを退けた(事件番号第 A40-121152/2011 号)。

2. 今回の話題：ロスパテントに対する商標登録異議申し立てを巡る裁判

～ヴァシュロン・コンスタンタン事件(事件番号第 A40-73286/2011 号)～

本事件の背景：

ロスパテントが、商標「VACHERON CONSTANTIN(ヴァシュロン・コンスタンタン、スイスの時計ブランド)」を、ニース協定に基づく国際分類の第 25 類の商品(衣類)として、Vacheron&Constantin S.A.(ヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A.)とは関係のない会社の商標として登録を認めた。

ヴァシュロン・コンスタンタンの時計はロシアでも知られているが、この商標が周知商標としてロシア連邦で登録されたことはなかった。

ヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A. は、商標をニース協定に基づく国際分類の第 25 類の商品(衣類)としてロスパテントが登録を認めたことに異議申し立てを行った。理由は、高品質でよく知られた商標を衣類に付すことで、消費者に製造者に関する誤解を招くというものだった。ロスパテントは、この異議申し立てを却下し、当該商標を有効な状態にしていた。

下位裁判所での判決の推移

(1) 第 1 審

ヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A. と Richemont International S.A.(リシュモン・インターナショナル S.A.) (原告)は、モスクワ市商事裁判所にロスパテント(被告)を提訴した。

原告が挙げた提訴の理由は、1) 登録された商標は、ロシアでも世界中でもよく知られ、消費者が時計を連想するヴァシュロン・コンスタンタンの商標に類似し紛らわしい、2) 議論の的となっている商標は会社名の主要部分を構成するという 2 点だった。

同裁判所は、登録商標の対象となる商品は同種ではない。時計はぜんまい仕掛けを含む複雑な道具である。第 25 類の商品は時計とは位置づけられない。これらの商品は異なる素材から作られ、異なる目的を持ち、異なる店で販売されるとして、時計と衣類を関連商品であると認めなかった。

また、同裁判所は、ヴァシュロン・コンスタンタン S.A.の時計が高価であり、狭い範囲の消費者にしか手が届かないので、ロシアではあまり知られていないとした。実際に、世論調査(事件資料に付属)では、ヴァシュロン・コンスタンタンという言葉聞いたことのある人は 6%にすぎず、それを時

計と結びつける人は 4%にすぎなかった。さらに、製造者名を挙げることできた回答者は皆無だった。

この事実に基づき、2011 年 3 月 5 日、モスクワ市商事裁判所は、第 25 類の商品を対象として登録されたヴァシュロン・コンスタンタンという商標が消費者の誤解を招くことはないと判決した。

原告は判決を不服とし控訴した。

(2) 第 2 審

第 9 商事控訴裁判所は、ロスパテントが 2 つの商標の発音が類似していることを認識していたことを指摘した。しかし、それだけでは第 25 類の商品への法的保護の付与を却下するには不十分だとした。

時計と衣類は同類の商品ではなく、ニース協定に基づく国際分類では異なる分類になっており、異なる機能を持ち、互換性がなく、相互補完もせず、同じ店で同じ消費者を相手に売られることもないので、競合しないとした。

従って、2011 年 5 月 26 日、第 9 商事控訴裁判所は原告の訴えを退け、第 1 審の判決が有効と判断した。

原告は破毀審に上告した。

(3) 第 3 審

モスクワ管区連邦商事裁判所は判決を見直し、下位裁判所の法的立場を審査した。

モスクワ管区連邦商事裁判所は、2 つの商標が発音上類似しているため、下位裁判所は商品の同類性を調査する必要があることを支持した。また、下位裁判所の判決にある通りの理由で時計と衣類は同類ではないという結論も支持した。

2011 年 9 月 15 日、モスクワ管区連邦商事裁判所も原告の訴えを退け、下位裁判所の判決を有効とした。

原告は事件を監督審に上告し、最高商事裁判所で審議されることになった。

最高商事裁判所の判決

裁判所は、ロシア連邦の法律で、虚偽の内容を含む商標や、商品や製造者に関し消費者の誤解を招く商標の商標登録を許可しないことを説明した。既存の商標と類似した商標は同類の商品を対象として登録することはできないとした。

ジュネーブの商業登記からの抜粋によると、ヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A. は会社名の権利を 1887 年 4 月 28 日に獲得した。商業活動の目的は、さまざまな腕時計、壁掛け時計、置き時計、宝石類、装飾品の製造、販売、およびこれに関連する全活動である。

裁判資料によると、マスコミの記事も含め、ヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A. は 19 世紀からスイスの時計メーカーのシンボルとして世界中に知られている。1993 年からヴァシュロン・アン

ド・コンスタンタン S.A.はヴァシュロン・コンスタンタンという商標の時計をロシア市場に紹介、広告を行っている。

従って、議論の対象となっている商標の権利者は、この商標やスイスの会社の存在を無視することはできなかった。この商標を第 25 類に登録することは、然るべき裁量と不正競争を認めないという原則に適っていない。

最高商事裁判所は、消費者が時計と衣類の製造者が同じだと考える可能性があると結論づけた。従って、本件では、世界的に有名な商標と類似した商標の登録が、世界的に有名な商標の評判に乗じた根拠のない優位性の獲得を目的として行われた可能性がある。パリ条約の第 10 条によると、産業、商業における誠実な慣行に反する競争は、いかなるものでも不正競争を構成するとなっている。また、民法では、人に損害を与えたり、その他の権利の濫用を目的とするいかなる行為も禁止している。

裁判所には独自のイニシアチブで、登録商標に対する異議申し立ての却下を権利の濫用と認める権限がある。本件では、裁判所がロスパテントの決定を無効であると認定し、商標の登録を取り消すことになる。

2012 年 4 月 24 日、最高商事裁判所は下位裁判所の判決を裁判の慣行の統一性を崩すものとみなし、それらを取り消した。ヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A.の訴えが認められた。

本事件の結果分析(著者:TM DEFENCE Legal Services 社のヤナ・ブルートマン弁護士)

原則として、最高商事裁判所は全ての法施行慣行上重要な事件だけを取り扱う。

ヴァシュロン・コンスタンタン事件は広く議論され、法律家の多くがロスパテントの決定やその後の裁判所での判決に驚いた。外国企業は自らの権利も濫用される恐れがあると感じ、急いで周知商標の登録出願をしたところもある。

最高商事裁判所は、法の精神や常識が法律の条文に優先することを再度示した。もし法律が形式的に扱われていたなら、ロスパテントやその後の裁判所の判断は根拠のあることとみなされただろう。なぜなら、全ての必要事項を調べ、時計と衣類は同類の商品ではないといったのは形式的には正しかったからである。この商標はロシア連邦ではあまり知られていなかったもので、形式的には、裁判所は異なる商品分類での商標登録に対する異議申し立てを認めることを義務付けられていなかった。

しかし、最高商事裁判所が事件を精査し、裁判官は、時計とその製造者が世界中でよく知られており、その活動は衣類製造者の活動よりずっと長いことを明らかにした。同裁判所はまた、このことについて企業は適切な注意を払うべきであり、関心を示すべきであることを確認した。他人の利益を侵害するようないかなる行為も禁止される。本件では、商標「ヴァシュロン・コンスタンタン」の権利者が、ヴァシュロン・コンスタンタンという商標の存在とその権利者であるヴァシュロン・アンド・コンスタンタン S.A.を知っており、意識していたことは自明である。従って、それとわかる商標の登録行為が不正競争であり、禁止されていることを認識していたと考えられる。

この判決の特殊性は、最高商事裁判所が当該商標の権利者の出願行為を不正行為と認めたのみならず、ロスパテントによる異議申し立ての却下を権利の濫用としたことにある。

この判決が出たことで、他人の商標、評判、優良性を利用しようとする同様の試みを未然に防ぐ

ことができる可能性が高まった。また、これまで悪意のある商標出願者に有利に解決されていた同様の事件について関係者の請求により見直される可能性もあることを指摘したい。

(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。