

# ロシア知的財産権ニュースレター

## 2015 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。2015 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(2015 年 3 月～2015 年 5 月分)

#### **知的財産裁判所、商標不使用取消審判における「利害関係者」の定義に言及**

民法によると、商標の不使用取消審判を請求するためには、当該商標に対する自己の利害関係を証明する必要がある。商標「BRAUN」の事例（原告：「Braun GmbH」、被告：「Dunham Investments Inc.」）で知的財産裁判所は、商標の不使用取消審判を請求する際の「利害関係者」の概念を具体化している（事件番号第 SIP-657/2014 号）。

知的財産裁判所幹部会（破毀審）が下した 2015 年 3 月 2 日の判決によると、「利害関係者」の主な定義は商標権者（原告）および被告により生産された商品の類似性にあり、その類似性は裁判で証明される必要がある。案件審理の対象となる商標を付して販売（提供）されたものに類似する製品の製造者（サービス提供者）のみが利害関係者と見なされるが、その条件は当該製造者（サービス提供者）が案件審理の対象となる商標を使用する意思があり、その使用に必要な全ての準備を行っていることである。

また、知的財産裁判所幹部会は、被告の商品あるいはサービスが、商標権者の商品またはサービスと異なっている場合は、案件審理の対象となる商標と被告の商標との単純な類似性のみだけでは利害関係者のステータスを認定するには不十分であるとの見解を示した。

#### **ドメイン名を巡り「OZON.ru」がロシア企業を提訴**

ロシア大手インターネット通販サイト「OZON.ru」の運営会社「Internet Resheniye」（原告）は、原告が所有する商標「OZON」とドメイン名「OZON.ru」に誤認混同するほど類似していることを理由に、ドメイン名「ozonfashion.ru」の登録と使用は当該ドメイン名管理者（被告）による不正競争行為であるとして、「ozonfashion.ru」の登録に異議を唱えた。知的財産裁判所（破毀審）は、当該ドメイン名は被告の企業名（Ozon）に類似しており、かつ自社製品の販売促進のために実際に使用されていたため、被告はドメイン名の形式上の所有者であるだけでなく、このドメインに対する自社の合法のおよび商業的利害を証明したと判断、原告の訴えを棄却した（事件番号第 A53-3070/2014 号、2015 年 3 月 5 日）。また、知的財産裁判所は、被告の企業名（商号）が当該商標登録以前に登録されていたこと、および企業名をドメイン名に含めることはインターネット上での法人識別のための慣行である事実にも注目した。

#### **ドメイン名「TASS.COM」を巡る WIPO 仲裁センターの決定**

3 月 25 日、世界知的所有権機関（WIPO）仲裁センターは、ドメイン名「TASS.COM」の所有者に対するロシア通信社「TASS」の訴えを認

め、当該ドメイン名をロシア通信社「TASS」に譲渡する決定を下した。事件が紛糾した理由は、ロシアで商標「TASS」が登録されたのが1996～1998年にかけてであるのに対して、ドメイン名「TASS.COM」はそれ以前の1993年にすでに登録されていたためである。しかしロシア通信社「TASS」は、ブランド名としての「TASS」はソ連邦で広く使用されていて、国際的認知を得たのはドメイン名「TASS.COM」が登録されるより前だったことを証明することができた。

### **商標登録と不正競争の関係性**

商標「SAYANI」（原告：「Zhiguryovskoe Pivo」、被告：連邦反独占局）の事例では、知的財産裁判所は、商標の登録と使用が不正競争の一部であり得るかどうかに着目した。商標「SAYANI」は1993年から原告が所有している。原告は2013年に自社とライセンス契約を締結していないことを理由に、商標「SAYANI」を付した飲料の生産と販売の停止を求める警告書を一連の飲料メーカーに発送していた。

他方で、当該飲料メーカー側は、当該商標が登録される以前の1960年代から名称「SAYANI」はソ連邦の消費者に周知の飲料として複数のビールメーカーにより使用されていた事実を理由に、原告による商標「SAYANI」の使用は不正競争行為であるとして連邦反独占局に申し立てた。連邦反独占局は当該申し立ての内容を認め、原告の行為を不正競争行為と見なす判断を下していた（2014年5月14日付連邦反独占局決定第1-14-7/00-08-14号）。

しかし知的財産裁判所幹部会（破毀審）は、原告の行為の合法性は、競争保護規制（競争の定義と市場にとっての否定的な結果の可能性）を考慮しつつ、登録商標の現行の使用状況の観点からだけではなく、商標登録出願の観点から検討される必要があるとして、当該連邦反独占局の決定を取消した（事件番号第

SIP-744/2014号、2015年3月30日）。また、1993年の商標登録は当時の適用法律に従って行われており、原告が不誠実な目的を持って商標登録を行ったとするいずれの証拠も提出されなかったため、知的財産裁判所幹部会は原告の行為は競争保護法に違反していないとの結論に至った。

### **知的財産裁判所、商標誤認混同の「恐れ」だけでは不十分との見解**

商標「BURAN」の事例（原告：「Profit」、被告：連邦知的財産局・ロスパテント）で、原告は、商標取消審判の請求者によって消費者の誤認混同が実質的に証明されなかったと主張して、ロスパテントの商標登録取消し決定に対して異議を申し立てた。当該商標の優先日より前に未登録で既にジャケットやスーツのラベルに使用していたロシア企業が、商品およびサービスの国際分類の第25類（被服および履物）に登録されていた原告の商標「BURAN」について、ロスパテントに商標取消審判を請求した。ロスパテントは商品製造者に関して消費者の誤認混同を招く恐れがあるとして商標登録取消の決定を下した。

知的財産裁判所幹部会（事件番号第SIP-771/2014号、2015年4月10日）は、ロスパテントの決定を取消し、消費者の誤認混同の「恐れ」があるとの主張だけでは商標取消しの根拠として不十分であるとの見解を示した。実際の消費者の誤認混同を証明するためには、当該ロシア企業は当該衣類が自社で製造されていて、案件審理の対象となる商標が過去にラベリングされていた証拠だけでなく、商標登録申請時に消費者が当該ロシア企業を当該衣類製造者として連想する証拠も提出する必要がある。

### **税関登録に際しての担保金納付方法の変更**

ロシア連邦税関局が管理する知的財産登録簿への登録（税関登録）は、知的財産権者

(商標、著作権・著作隣接権など)の権利保護のメカニズムである。2015年4月時点で当該登録簿には、ロシアおよび外国の企業が所有する商標を中心に計3,685件が登録されている。

2015年4月16日付連邦法第73-FZ号「ロシア連邦の税関規則に関する連邦法の変更について」に基づき、知的財産登録簿への登録申請手続き(担保金の納付方法)が変更された。以前は、商品引渡し遅延といった、知的財産登録簿に登録されている商標権などの権利保護を目的とする税関の措置により第三者が被る潜在的損害リスクは、申請者が書面で提出する保証書でカバーされていた。当該保証書に加えて、申請者は銀行保証又は保険契約を提出することができたが、その提出義務はなかった。しかし今後は保険契約が、申請者、商品所有者、顧客又はその他の関係者が容認できない損害を被るリスクをカバーする唯一の方法となる。もし申請者が税関の知的財産権保護措置(税関登録)のために所定期間内に保険契約を提出しない場合、当該申請は却下され、申請者の商標権などは知的財産登録簿に登録されないことになる。

### **税関、2015年第一四半期に模倣品 540 万点を摘発**

連邦税関局(4月26日)によると、2015年第一四半期には、税関職員により総額17億ルーブル相当(2014年同期は11億ルーブル相当)の知的財産権者の損害が予防され、模倣品540万点(2014年同期は280万点)が摘発されている。摘発された模倣品は主として、衣類、靴、アルコール類、菓子類、医薬品、CD、玩具である。

### **著作権侵害対策法の第2次改正法が5月1日に発効**

著作権侵害対策(Anti-Piracy)法の第2次改正法が5月1日に発効した(2014年11月

24日付連邦法第364号)(同法の詳細は、本ニュースレター2013年度第2号および第4号参照)。今回の改正により、a. 同法の適用範囲が、映画やテレビ映画(ドラマなど)だけではなく、書籍や音楽、ソフトウェアを含む著作権・著作隣接権で保護される全てのコンテンツ(但し、写真を除く)に拡大された。b. 繰り返し著作権・著作隣接権が侵害された場合の処罰としてウェブサイト永久性にブロックする可能性が導入された。c. 著作権・著作隣接権者とサイト所有者間の論争の裁判外解決の手続きが導入された。著作権・著作隣接権者から著作権・著作隣接権侵害の通知を受領後、サイト所有者は24時間以内に当該著作権・著作隣接権を侵害するコンテンツを削除するか、著作権・著作隣接権者から追加情報を要求するか、あるいはサイト所有者が当該コンテンツの使用許諾を所有していることを証明する必要がある。

### **テレビ番組のフォーマットは著作権保護の対象外**

エンターテインメント企業「Gestmusic Endemol S.A.(原告)」は、テレビ番組「Toch v toch」(ロシア語で「まるでうり二つ」の意味)の制作と放映が原告の同意なしで行われたことで原告のテレビ番組「Odin v odin(ロシア語で「まったく同一」の意味)」の著作権が侵害されたとして、ロシア大手国営テレビ会社の一つである第一チャンネル(被告)を訴えた。知的財産裁判所(破毀審)は、テレビ番組のフォーマットは著作権について規定する民法第4部で保護されないコンセプトやアイデアの組合せであるため、著作権の保護対象ではないとして訴えを棄却した(事件番号第A40-84902/2014号、2015年5月8日)。被告がいずれのビデオやオーディオをコピーしていないかぎり、テレビ番組に関するアイデアおよびコンセプトの単純な利用は著作権の侵害には該当しないと判決した。

2. 今回の話題:①政府、並行輸入合法化の可能性について具体的な検討を開始  
②ノウハウ保護のためのノウハウ

① 政府、並行輸入合法化の可能性について具体的な検討を開始

ロシアでは長期間にわたって並行輸入に関する議論が行われており、その動向は市場関係者の注目を集めている。4月には並行輸入合法化に向けた議論がなされた。

ロシアは慣習的に商標権の国内消尽原則<sup>1</sup>を適用している。民法第4部で、並行輸入(ロシア国内の商標権者の同意なしでロシアに真正商品を輸入する行為)を認めない旨、規定されている。しかし連邦反独占局をはじめとする国内の並行輸入支持者は、近年、並行輸入合法化が消費財の価格低下をもたらす経済危機対策として効果的であるとの理由から、並行輸入の合法化を提案している。また7月には、ユーラシア経済連合(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニアが加盟、2015年7月時点)の政策執行機関であるユーラシア経済委員会で、消費者および投資家の利害を考慮した並行輸入メカニズムの発展および適用問題に関する協議が行われている。

4月22日、メドведеフ首相は、並行輸入を容認しない現状の見直しを検討する目的で、商標権者の同意なしで輸入が可能となる商品リストを整備するよう指示を出した。5月には連邦反独占局が前述のリスト案を提出している。連邦反独占局関係者の説明によると、当該リストには、化粧品・香水類、ノンアルコール飲料(ビールを除く)、衛生用品、自動車部品、医療製品および医薬品が含まれる。但し、当該リストの内容は案の段階であるため、今後も修正や追加が行われる予定である。

このイニシアティブに対する国内での意見は分かれた。外国メーカーの公式ディストリビューターの反応は否定的で、当該リストの作成に際して、ビジネス界の代表者たちの意見が反映されていないと語っている。並行輸入合法化に否定的な他の業界関係者たちは、同イニシアティブはロシアのメーカーに投資し、自社の国内生産を開始した企業に対して不公平なものであると見なしている。国内市場での模倣品の流通増加を招く恐れがあるとの意見もある。

他方で、連邦反独占局は模倣品に関する一連の対抗措置を提案している。具体的には、専門税関ポイントの追加設置、従来の輸入業者および並行輸入業者のための統一検査手続きの適用、並びにメーカーへの商品の真贋性チェック実施の可能性確保である。

法律専門家たちは追加的に、並行輸入の合法化には民法の修正を必要としていること、裁判実務での大幅な変更をもたらすことを指摘している。

<sup>1</sup>商標権の国内消尽原則は、商標が付された真正商品をロシア市場に持ち込む際には、たとえこれらの真正商品が他国の市場で流通していたとしても、ロシアで登録されている商標権者の同意を必要とすることを意味している。



② ノウハウ保護のためのノウハウ(事件番号第 A40-118756/2013 号)

下記の事例で裁判所は、ノウハウの概念、その保護のための基準、その失効をもたらす状況についての見解を示した。

国家軍事・特殊・二重用途知的財産権管理局(原告)とアルザマス機械製造工場(被告)は複数のライセンス契約を締結し、これらの契約に従って被告にロシア連邦に属するノウハウの独占権が供与された。しかし、被告はライセンス料の支払いを拒否、原告の計算では被告の債務総額は 2,900 万ルーブル(約 50 万米ドル)を超えた。

原告は当該債務の取立てと罰金の徴収を目的としてモスクワ市商事裁判所(第一審)に訴訟を提起した。被告は原告がこの種の契約を締結する権限を持っていなかったこと、一連の重要な条件が双方間で合意されていなかったことを根拠にしてライセンス契約の解約を求めて反訴した。法廷審理中に被告は、ノウハウを構成する技術解決法はすでに特許取得済みで開示されていたため、ライセンス契約締結時点で当該ノウハウは既に効力を失っていたことを論拠とした。

上記の結果、第一審裁判所は原告の訴えを認め、被告の反訴を棄却した。しかし、第 9 控訴商事裁判所(第二審)は、第一審の判決を無効とし、原告の訴えを棄却、被告の反訴を認める判決を下した。原告は、既に特許で開示された情報以外に、当該ノウハウに非開示情報が存在することを証明しなかったため、ノウハウは存在しておらず、ライセンスの対象にはなり得なかったと第二審裁判所は判断した。

当該事件の最終判決は 5 月 25 日、知的財産裁判所(破毀審、第三審)により下された(事件番号第 A40-118756/2013 号、2015 年 5 月 25 日)。知的財産裁判所は、第一審裁判所の判決を有効とし、原告の訴えを認め、被告の反訴を棄却した。知的財産裁判所は、ノウハウの独占権は、ノウハウの開示が行われた時のみに効力を失う。開示は秘密保持義務に縛られない第三者がノウハウにアクセスできることを意味する。他方、国家機関または法律でその取得および処理の権限を持つ人に秘密情報を引渡すことは開示とは解釈されない。また、ロシア連邦のノウハウの独占権は、何らの期限によっても制限されず、このノウハウの秘密性が守られる限り維持されなければならない。被告が証明しているようにノウハウに属するある情報が特許で開示された。しかし特許で開示された情報が完全にノウハウに一致するかどうかを被告は立証せず、第二審裁判所も完全には調査しなかった。結果的に、被告によりノウハウが完全に開示されていたことは証明されなかった。これを根拠として、知的財産裁判所は第二審裁判所の判決を取消し、原告有利の判決(第一審裁判所の判決)を有効とする判決を下した。

(取りまとめ: ジェトロ・サンクトペテルブルク事務所)

本資料は、特許庁委託事業の一環として、Dentons Europe 社  
(<http://www.dentons.com/en.aspx>) 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。