

ロシア知的財産権ニュースレター

2015 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(2015 年 12 月～2016 年 2 月分)

モスクワ市商事裁、並行輸入に関し権利者に有利な判決

「Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG (原告)」は、商品およびサービスの国際分類の第 32 類(ビール)に関する「PAULANER」(国際登録番号:718322)の商標権者である。「Watergroup LLC (被告)」がビール「PAULANER HEFFE WEISSBIER DUNKEL」6,600 本の輸入申告書を税関に提出、原告は当該権利侵害品の没収と破棄、損害賠償を求めてモスクワ市商事裁判所(第一審)に提訴した。

第一審裁判所は 2015 年 1 月 28 日、原告は商標権者であり、商標を使用する排他的権利を有する。原告が被告に権利の譲渡を行っていないことから、被告はロシアへ「PAULANER」ブランドのビールを輸入する権利はないとの理由から、原告の請求を認めた。一方で被告は、公開市場にて第三者より正規品を入手したと主張した。当該商品は原告によって市場に供給されているため、これを模倣品とみなすことはできないと反論した。物的対象の所有権の移転はこれらの商品の排他的権利の移転を意味するものではないとして、第一審裁判所は被告の主張を棄却した。

前述の内容から、原告による他国内での「PAULANER」の販売はロシア市場でのマーケティングとはみなされるべきではない(但し、国際条約で明示された場合を除く)。当該ビールは原告によって製造されたものであるが、被告

は商標権者の同意を得ずに国境を越えて持ち込むという点で原告の権利を侵害したとの判決を下した。

第 9 控訴商事裁判所(控訴審)(2015 年 6 月 11 日)および知的財産裁判所(破毀審)(2015 年 12 月 4 日)も第一審裁判所の判決を支持する判決を下した(事件番号第 A40-154273/2014 号)。

サンクトペテルブルク市反独占局、「Baba Valia」の販売を不正競争行為と判断

フィンランドの乳製品大手メーカー「Valio」のロシア現地法人「Valio LLC(原告)」は、サンクトペテルブルク市反独占局に「Tradition LLC(被告)」を提訴した。原告はバターのパッケージに使用されている商標「Valio」(商標登録番号: 383792、445374、975439)の権利者である。一方で、被告は商標「Baba Valia」を使用し、バターを製造・販売している。

サンクトペテルブルク市反独占局は、両者とも油脂製品卸売市場における競合相手であると判断した(事件番号第 K01-52/15 号)。原告は「Baba Valia」のパッケージは「Valio」のパッケージと誤認混同が生じるほどに類似しており、被告の行為は不正競争と認められるべきであると主張した。被告は反論し、2014 年 8 月 6 日に署名され、一部の農産品、乳製品を含む食品原材料および食料品の輸入を禁止・制限した大統領令「ロシア連邦の安全保障を目的とする特定の特別経済処置の適用について」

(2014年8月6日付ロシア連邦大統領令第560号)を引用した。「Valio」製品はフィンランドで製造されているため、2014年8月以降は輸入されロシア市場にあってはならないはずである。ゆえに不正競争など論外であると主張した。サンクトペテルブルク市反独占局は証拠を検証し、原告が「Valio」ブランドのもと2009年から製品を製造、販売しており、被告が2014年10月に自社商品を市場へ流通させた頃、つまり2014年10月時点で両ブランドはロシア市場に存在していたという結論に達した。当該大統領令による輸入禁止・制限措置の導入は期間限定であるため、当事者間の競争を排除できない。サンクトペテルブルク市反独占局は両商標を比較し、色と構図が類似していると結論を下した。微々たる違いは消費者が混同する可能性を排除できない。この類似性を使用し、被告は競争優位となっていると判断した。前述の内容を踏まえ、2015年12月15日、サンクトペテルブルク市反独占局は原告の請求を認めた。

知的財産権の譲渡に関する政府決定を採択

2015年12月24日、ロシア政府は、契約に基づく発明、実用新案、意匠、商標、集積回路配置、データベースの排他的権利の譲渡と、これら知的活動の成果における排他的権利の契約なしでの移転の国家登録に関する政府決定(2015年12月24日付ロシア連邦政府決定第1416号)(以下、「政府決定」という)を採択した。

民法が改正(2014年3月12日付ロシア連邦法第35-FZ号)されたことに関連し、排他的権利の登録に対する法的アプローチが変更された。特に、特定の知的財産権の譲渡、抵当、ライセンスに関する契約の国家登録は知的財産権の移転登録に置き換えられた。これまでは特別な規則が存在しない中で当該手順は不明瞭なままであったが、現在、登録のための詳細な要件は当該政府決定により規定されて

いる。

当該政府決定によると、契約者双方によって署名された国家登録の申請書は連邦知的財産局(ロスパテント)に提出される。もし当該申請書が契約者の一方により署名されている場合、次の書類を添付しなければならない：(i)双方により署名された知的財産権移転の通知状、(ii)公証された契約書からの抜粋部分、(iii)契約書原本。申請者が代理人である場合は委任状が必要となる。登録却下の理由としては、(i)印紙税の未納、(ii)ロスパテントからの照会に回答しない、あるいは(iii)当該政令第3項に記載されている登録条件の違反が考えられる。

ロシア連邦通信・マスコミ省、輸入代替ソフトウェアに関する諮問委員会を創設

ロシア連邦通信・マスコミ省は、新たな法的枠組みの導入(知的財産権ニュースレター2015年度第3号参照)に続き、政府機関、ソフトウェア開発者、科学技術・イノベーション関連機関の各代表者から構成される諮問委員会を創設、1月13日に第1回会合が開催された。この諮問委員会は、ロシア製コンピュータープログラムおよびデータベース統一登録簿(以下、「ロシア製ソフトウェア登録簿」という)に登録するために申請されたソフトウェアを審査する責任を負う。プログラムの分類については、その申請方法と同様に2015年12月31日付ロシア連邦・通信マスコミ省令第621号により規定されている。同命令によると、すべてのプログラムは、組み込みソフトウェア、システムソフトウェア、ソフトウェア開発ツール、アプリケーションソフトウェア、データベースの5つの主要グループに分けられる。各グループはまたそれぞれのカテゴリーに分けられる。プログラムの評価はその機能的、技術的、動作的特性に基づき実施される。

ロシア製ソフトウェア登録簿の情報はサイト(<https://reestr.minsvyaz.ru/>)で確認するこ

とができる。3月10日現在で87品目が登録されており、約200のプログラムが審査待ちの状態である。また、海外からのハードウェア調達の制限に関するイニシアチブについても記載されている。

P&G、立体商標登録の取消しを不服として知的財産裁判所に提訴

家庭用衛生用品大手メーカー「Procter & Gamble (原告)」は、立体商標登録の取消しに関するロスパテントの決定に異議申立てを行った。

2015年4月28日、洗剤「SORTI」のメーカーである「Nefis Cosmetics」は、原告の商標が独自性の基準を満たしていないとの理由で商標登録の取消しを求めてロスパテントに提訴した。ロスパテントは2015年9月10日、当該請求を認め、係争対象の標識は滑りを防止する機能的必要性から決められたありきたりな洗剤の容器であるとの決定を下した。加えて、同様の形状のボトルは商標登録の以前からすでにロシア市場に存在していたとした。

原告は、ロスパテントの決定の無効を求めて、液体洗剤はボトルなしで販売することはできず、消費者の観点からはボトルは商品において不可欠な部分であると定義した知的財産裁判所（第一審）に提訴した（事件番号第SIP-570/2015号）。知的財産裁判所は、他のボトルとは異なる独特の形状をしているならば、そのボトルは立体商標として登録可能であるが、原告の商標が独自性の基準を満たさないとの理由で、1月22日、原告の請求を棄却した。

著作権管理団体、私的録音録画補償金を巡り「DELL」を提訴

認定著作権管理団体である「ロシア権利者同盟 (原告)」は、私的利用のためのオーディオレコードや視聴覚作品の使用料として8,700万ルーブルを賠償することを求めて、コンピューター機器メーカー「DELL LLC (被告)」を提訴した（事件番号第A40-97879/2015号）。

民法第1245条によると、オーディオや視聴覚作品の著作権者、実演家および製作者は、私的利用の場合にオーディオや視聴覚作品の自由再生や視聴に対し報酬を受ける権利を有する。当該報酬は権利者にとって補償であり、録音録画機器や記録媒体のメーカーと輸入業者の資金から支払われる。支払い対象となる録音録画機器や記録媒体、また支払額の一覧は2010年10月14日付ロシア連邦政府決定第829号により規定されている。なお、家庭での使用が想定されていないプロ仕様機器のメーカーと輸入業者は当該報酬の徴収対象とはならない。

2011年8月、当事者は前述の支払い手続きについて合意書を結んだ。この合意書によると、被告はDELL製のノートブック、コンピュータ、一体型パソコンおよびタブレット端末輸入のために1億ルーブルを支払った。一方原告は、サーバ、データ記憶装置、IP管理システム、バックアップデータなどに関しても使用料は支払われるべきであると主張した。モスクワ市商事裁判所（第一審）は機器の一覧を検証し、その技術的特性を審理した。当該審理に関与した2人の専門家は、プロ仕様は想定された係争対象機器は私的利用を目的としていないことを確認した。2月1日、第一審裁判所は原告の請求を棄却した。

2. 今回の話題:①商標登録に際してのサービスの類似性に関するケーススタディー
②連邦知的財産局(ロスパテント)の新たな行政規則

① 商標登録に際してのサービスの類似性に関するケーススタディー

建設会社「LSR Real Estate M(原告)」はモスクワ市政府が実施した入札案件を落札した。当該企業は以前「ЗИЛ(ZIL)」が所有していた敷地内で独自の開発プロジェクト「ЗИЛАРТ(ZILART)」を行っていた。当該プロジェクトに関連し、原告は第三者と設計および建設についての契約を結び、情報の普及、不動産関連の潜在的な顧客とのコンサルティングと交渉を含む広告キャンペーンを開始した。キャンペーンの一環として、写真展、クリエイティブコンテスト、その他同様のイベントを開催した。このために、原告の系列会社は次のいくつかのウェブサイトを登録した: zilart.moscow、zilart.ru、зиларт.москва、зиларт.ру。加えて、原告はロスパテントに2件の商標登録出願を行った(3月10日時点で審査中)。

原告は「Zil-IP LLC(被告)」を相手に計3件の商標不使用取消し請求を行った。しかしながら、裁判所の判決には若干の違いがみられる。

- 1) 原告は商品およびサービスの国際分類の第35類、第37類、第41類および第42類で商標「ZIL(ラテン文字表記)」の不使用取消しを請求した(事件番号第SIP-451/2015号)。知的財産裁判所(第一審)は原告の標章と被告の商標を比較し、音韻および意味の類似性により両者を関連付けることができるため、誤認混同するほどに類似しているとした。この場合、言語の差異を含むグラフィック的差異は消費者の知覚には影響を与えない。

サービスの類似性を評価し、知的財産裁判所は特定の活動に関する標章に言及した。同じサービスでも異なる活動に対して提供される場合は類似しているとみなすことはできない。原告は、第35類(輸出入代理店、広告代理店、ビジネスインフォメーション、マーケティング調査など)、第37類(メンテナンス情報)、第41類(求人情報、会議、コンファレンス、セミナーのオーガナイズなど)、第42類(デザインメカニクリサーチ、品質管理など)のサービスの類似性を証明した。前述のサービスに関し、原告はすべての基準を満たしていた。しかし原告は第35類(リクルートエージェンシー、オフィス機器レンタル、車両修理など)および第41類(出版、通信教育など)、第42類(法律研究、知的財産コンサルティング、リーガルサービスなど)のサービスの類似性は証明することができなかった。

民法第1486条によると、商標権者は登録時に記載されたすべての商品・サービスのために商標が使用されていることを立証しなければならない。被告は、商標「ЗИЛ(ZIL)」の使用を証明することにその多くの部分を割いた膨大な量の書面を裁判所に提出した。知的財産裁判所は「ЗИЛ(ロシア語表記)」は消費者から商標「ZIL」として識別されることはないとした。つまり、この場合「ZIL」は独自性の基準を満たしていない。これにより被告は登録申請で記載したすべての商標区分での商標「ZIL」の使用を証明できなかった。その結果、2月3日、知的財産裁判所は原告の請求を部分的に認める判決を下した。

2) 原告は、商品およびサービスの国際分類の第 37 類および第 42 類での商標「ЗИЛ (ロシア語表記)」の不使用取消しを請求した(事件番号第 SIP-453/2015 号)。知的財産裁判所(第一審)は言語要素およびグラフィック要素を組み合わせ標章を比較すると、注目は言語要素に向けられるとした。この場合グラフィック要素が一致しないことは音声一致することには影響しない。

原告は第 37 類(輸送手段の技術メンテナンス、車両の修理・メンテナンス)および第 42 類(輸送手段の技術点検)のサービスの類似性を証明することはできなかった。原告は第 42 類の「技術点検」や「エンジニアの専門知識」に関するサービスにおいてのみ利害関係者であることが認められた。他方で、被告は登録時に申請したすべての商標区分での商標「ЗИЛ」の使用を証明した。その結果、2 月 3 日、知的財産裁判所は原告の請求を棄却した。

3) 原告は商品およびサービスの国際分類の第 35 類での商標「ЗИЛ (ロシア語表記)」の不使用取消しを請求した(事件番号第 SIP-452/2015 号)。サービスの類似性を評価し、知的財産裁判所(第一審)は登録されているサービスと原告のサービスを比較し、それらのほとんどが第三者への商品の販売とサービスの提供を目的としているとした。つまり両者はともに同様の機能的目的と提供するサービスを有している。前述の内容に基づき、原告は広告スペースのレンタル、商品のデモンストレーション、事業経営のコンサルティング、ラジオでの広告などのサービスにつき類似性を証明した。しかし、簿記および商品・サービスの商用ライセンス管理などの活動分野に関しては利害関係者の基準は満たされなかった。その結果、1 月 28 日、知的財産裁判所は原告の請求を部分的に認める判決を下した。

② 連邦知的財産局(ロスパテント)の新たな行政規則

2015 年秋、ロシア連邦経済発展省はロスパテントの業務に関連する新たな行政規則を制定した(2015 年 9 月 28 日付ロシア連邦経済発展省命令第 691 号および 692 号、2015 年 9 月 30 日付ロシア連邦経済発展省命令第 697 号～707 号、2015 年 11 月 3 日付ロシア連邦経済発展省命令第 809 号～812 号)。その多くは 2016 年 1 月 8 日および 27 日に発効した。当該新規則は以下の事項に適用される。

商標	<ul style="list-style-type: none"> － 商標・サービスマーク・団体商標の排他的権利期間の延長 － 商品の原産地名称の登録、排他的権利期間の延長、権利付与 － 商標・サービスマークの団体商標への転換、またその逆 － 商標・サービスマークおよび商品の原産地名称の登録情報の変更
特許	<ul style="list-style-type: none"> － 発明に対する追加特許 － 発明の排他的権利期間の延長 － 発明、実用新案、意匠の登録情報の変更、権利付与 － 発明、実用新案および意匠の更新 － 意匠、実用新案の登録

- ソフトウェア
 - －ソフトウェア、データベースおよび集積回路配置の登録情報の変更
 - －集積回路配置の登録
- 権利移転
 - －オープンライセンスの提供
 - －契約なしでの排他的権利の移転登録
 - －商標権者の解散または死亡の場合の商標、サービスマークまたは商品の原産地名称の期間前終了

このような著しい変更はロシア民法改正に伴い既存の要件を満たす必要性があったことが主な理由である。なお、行政規則はより明確となり、手続き要件についてはさらに詳細に説明されている。それぞれの場合に必要な文書の一覧は明確なものとなっている。新規則の最大の利点は条件が明確に示されたことである。従来、これらの条件の不明確さがロスパテントとのやり取りで最も複雑な問題の一つであった。

また、2016年1月1日にはユーラシア特許庁が制定した2つの新規則が発効した(2015年12月22日付ユーラシア特許庁命令第63号および第64号)。それらはユーラシア特許庁の決定への異議申し立て手続きとユーラシア特許の取消し手続きについて規定している。

(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。