

ロシア知的財産権ニュースレター

2017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。2017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(2017年3月～5月)

【規制の変更事項】

ロシアが、「ハーグ協定に基づく意匠の国際登録制度(Hague System of International Registration of Industrial Designs)」に加盟。

ウラジーミル・プーチン大統領は2017年4月3日、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)」の批准に関する法律に署名した。この「ハーグ協定に基づく意匠の国際登録制度」では、「マドリッド協定に基づく商標の国際登録制度(Madrid System for International Registration of Trademarks)」と同じく、国際出願の申請手続きを一度行えば、協定の全加盟国(同制度によると2017年8月現在で95カ国)で保護が可能になる。

このたびの国際出願は出願国の判断により、WIPO国際事務局(スイス・ジュネーブ)に直接申請するか、ロシア国内官庁(Rospatent:連邦知的財産権行政局)を通じて申請することができる。

ユーラシア経済委員会(「EEC」)理事会は、ユーラシア経済連合(「EEU」)条約の変更点(特定商品について権利放棄の国際原則を定める可能性に関するもの)を承認。

2017年5月24日のEEC理事会総会において、2014年5月29日付けのEEU条約の議定書改正案が承認された。この文書は、特定商品について商標の独占権放棄の国際原則をユーラシア政府間評議会が導入することを認めるもの。対象商品のリストはユーラシア政府間評議会が作成する。これまでのところ、自動車のスペア・パーツや医薬品、化粧品について商標の独占権放棄の国際原則の導入が話し合われている。

現在、商標の独占権放棄の地域原則はすべてのEEU加盟国で適用できる。言い換えれば、EEU域外の国から対象商標が記載された物品を輸入する際、輸入業者は商標所有者の同意を得なければならない。同意が得られれば、対象物品をEEU内で自由に流通させることができる。

【重要な判決】

ロシア連邦最高裁判所は、知的所有権の違反の賠償金を法律で定められている最低ライン未満に減額することは可能であると指摘。

ロシア連邦最高裁判所は特殊な場合を考慮したうえで、法人組織の商標に関する権利侵害の賠償金を法律で定められている最低ライン未満に減額することが可能だと説明した。

ただし、裁判所が自発的に賠償金額を法律で定められている最低ライン未満に減額することは認められないとロシア連邦最高裁判所は指摘した。

(2017年4月25日付けのロシア連邦最高裁判所の判決。判決番号305-ES16-13233)

権利所有者の商標の登録対象である物品・サービスと同一のものではない物品・サービスに関してドメイン名が使用されている場合、権利所有者にはそのドメイン名の使用を禁止する権利はない。

個人起業家のNikolay Miroshnichenko (権利所有者)が、自らの商標を不正に利用したドメイン名の禁止を求めて損害賠償請求を行った。

モスクワ仲裁裁判所(Moscow Arbitrazh Court) (第一審裁判所)と在モスクワ第9仲裁控訴裁判所(Ninth Arbitrazh Appellate Court in Moscow) (控訴裁判所)は、権利所有者の請求に応じ、被告に対して権利所有者の商標に紛らわしいほど類似しているドメイン名の使用を禁じた。さらに、原告の商標はICGSの03クラスに該当する物品に関して登録されたものであったにもかかわらず、どちらの裁判所もすべての物品・サービスに関して問題のドメイン名の使用を禁じた。

知的財産裁判所(Intellectual Property Court) (破毀院)は、「問題の商標の登録対象であった物品・サービスと同一のものではない物品・サービスに関して、同一のドメイン名や紛らわしいほど類似しているドメイン名が使用されている状況であれば、その商標の独占権は侵害されていない」として、第一審裁判所と控訴裁判所の判決を覆した。

以上のことから、議論の余地のあるドメイン名の使用を完全に禁止することは、商標の保護の適用範囲を不当に広げることになる。

(判決番号A 40-131800/2015の訴訟に関する2017年3月16日付けの知的財産裁判所の判決。判決番号A 40-131800/2015)

自らの製品の宣伝や販売(たとえば、合法的な転売)のためだけにウェブサイトを使用する場合であっても、ドメイン名に他人の商標を使用するには、その商標の権利所有者の同意が必要である。

Whirlpool Holding B.V.は個人起業家を相手に、自社商標のドメイン名への使用禁止を求めて損害賠償請求を起した。知的財産裁判所(破毀院)はモスクワ地域の仲裁裁判所(第一審裁判所)と在モスクワ第10仲裁控訴裁判所(控訴裁判所)が下した、権利保有者に有利な判決を支持。

知的財産裁判所は、問題の商標と同一のドメイン名や紛らわしいほど類似しているドメイン名の使用に関連した不当競争行為は、とりわけ、その商標所有者と直接競合していない人物、あるいは事業に関与していない人物によってなされる可能性があることを強調した。

(判決番号A 41-29186/2016の訴訟に関する2017年4月6日付けの知的財産裁判所の判決。判決番号S01-107/2017)

商標所有者の権利濫用に関する主張は、その商標の保護の早期終了の理由にはならない。

自動車スペア・パーツの大手並行輸入業者であるAVTOLOGISTIKA LLCは、Kia Motors Corporationが懸案の複合商標を使用しなかったとして、当該商標の保護の早期終了を求めて第一審裁判所に申し入れを行った。商標保

護を終了するその他の理由として、原告は、その権利保有者が、物品の個別化のためではなく、安価な物品がロシア市場に入ってくるのを防ぐために当該商標を使用するという形で自らの権利を乱用していると述べた。

知的財産裁判所(破毀院)の最高会議は、この訴えを棄却した第一審裁判所の判決を支持し、「権利所有者による権利の乱用は使用されている商標の保護を早期終了する理由にはならない」と言及した。

さらに、知的財産裁判所は、「原告の各主張は、(事実であると確認された場合)当該商標の政府登録が誠実に行われなかったことを示唆することもある」と言及した。

不誠実な方法で登録された場合、その商標は政府登録の申請が行われた時点にさかのぼって取り消される可能性がある。

(SIP-11/2016の訴訟に関して2017年4月10日付けの知的財産裁判所の判決。判決番号S01-6/2017)

フランチャイズ契約の政府登録は、その契約に基づいて行われた支払いの返金理由にはならない。

語学学校の「London Express RMZ」(フランチャイズ)は、フランチャイズ契約の無効とその契約に基づいて支払った金額の返金を求める訴えを起こした。原告は自らの訴えを立証するために、当該契約がRospatentで登録されたものではなかったこと、そのため各種独占権が付与されなかったことに言及した。

知的財産裁判所(破毀院)は、訴えを棄却するというスタブロポリ地域の仲裁裁判所(Arbitrazh Court of Stavropol Territory)(第一審裁判所)と在エセントウキ第16仲裁控訴裁判所(Sixteenth Arbitrazh Appellate Court in

Essentuki)(控訴裁判所)の見解を支持した。特に、知的財産裁判所は、政府登録が行われていなかったことが契約を無効とする理由にはならないとの考えを示した。各裁判所は、各種独占権はフランチャイズ契約に基づいて原告に付与されたこと、原告が被告側に支払いを行ったことを立証した。

以上のことから、実際に、当該契約は両当事者により遂行されている。この場合、実際に遂行された有効な取引の下で被告に支払われた資金は、不当利得ではないため、原告に返金されるものではない。

(A 63-2528/2016の訴訟に関して2017年3月21日付けの知的財産裁判所の判決。判決番号S01-148/2017)

知的財産裁判所は、ブランク・メディア税の対象となる機器が満たすべき基準を選択。

Russian Union of Right HoldersはDell LLCを相手に、作者に支払われるべき特別料金(「ブランク・メディア税」)の回収を求めてモスクワ仲裁裁判所(第一審裁判所)に訴えを起こした。ロシア民法第1245条の意義の範囲内で、「ブランク・メディア税」とは、権利所有者の作品が個人的利益のために使用された場合に権利所有者に支払われる補償金をいう(ロシア民法第1245条)。Dell LLCは、「当社が輸入したデータ・ストレージ・システム、サーバー、ワークステーションは法人組織のみが使用したものであり、また専門家向けの機器である」と主張し、この特別料金の支払いを拒絶した。

この件について、知的財産裁判所(破毀院)は、機器の属性を専門家向けの機器に設定するために次のような基準を規定した。ユーザーは特別に機器の操作トレーニングを受ける必要がある。価格に関する方針により、通常ユーザーは個人的利益のために機器を使用すること

はできない。販売市場と保守手順は専門家向けの機器に典型的なものとする。

上記基準に基づいて、知的財産裁判所は、Dell LLCが輸入した機器を通常ユーザーが使用できること、徴収されたRUR6,229万4,880(ロシア・ルーブル)のブランク・メディア税はRussian Union of Right Holders LLCの利益であることを立証した。

(2017年4月18日付けの知的財産裁判所の判決。判決番号S 01-809/2016)

【知的財産が関与する主な判決の分析】

ロシア連邦最高裁判所は、知的所有権の違反の賠償金を法律で定められている最低ライン未満に減額することは可能であると指摘。

ロシア連邦最高裁判所の経済紛争担当司法部門(Judicial Division on Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation)は2017年4月18日、商標の権利侵害を争点にSHATO-ARNO LLC(原告)とZAO Firma VASTOM(被告)の間で生じた紛争を検討した。事実関係によると、2012年から2014年の間に被告は原告の商標を付したアルコール飲料を輸入。その件について、権利所有者は当該商標の自らの権利が侵害されたことに対する賠償金として、問題となっている物品の価格の2倍に相当するRUR1,044万600を求める訴えを起こした。モスクワ仲裁裁判所(第一審裁判所)はこうした訴えの一部に応じ、RUR10万(原告が請求した金額の100分の1)に相当する賠償金の支払いを被告に命じた。控訴裁判所(在モスクワ第9仲裁控訴裁判所)と破毀院(知的財産裁判所)はこの判決を支持している。

原告は、裁判所が減額してよいのは、ロシア民法第1515条4号2の規定に従って算出された

賠償金額(偽造品の価格の2倍)ではなく、同第1515条4号1の規定に従って算出された賠償金額(RUR1万からRUR500万)のみであるとして、ロシア連邦最高裁判所(破毀院)に申し入れを行った。

それよりも前に、2015年12月13日付けの決議番号28-Pにおいて、ロシア連邦違憲審査裁判所(Constitutional Court of the Russian Federation)が、各裁判所は個人起業家から回収可能な賠償金額を当該最低ライン未満に減額することができるが、その際、以下が条件となると明確に述べた。

- ・かかる賠償金が、被った損失の規模を何倍も上回る
- ・問題となっている侵害は、当該個人起業家が犯した初めての違反行為である
- ・問題となっている知的財産物の不正使用は当該個人起業家の起業家活動の重要な部分ではなく、目に余るほどのものでもなかった

ロシア連邦最高裁判所は、賠償金を法律で定められている最低ライン未満に減額することが可能であるとするロシア連邦違憲審査裁判所の上記見解は、賠償金の計算手順に関係なく適用すべきであり、個人起業家が犯した違反行為だけではなく個人や法人組織が犯した違反行為も対象とすべきであると指摘した。

さらに、ロシア連邦最高裁判所は、賠償金を最低ライン未満に減額する可能性があることを確認したうえで、各裁判所が賠償金の減額理由である状況を適切に精査しなかったとして、この特定事例の再審を命令した。

(2017年4月25日付けのロシア連邦最高裁判所の判決。判決番号305-ES16-13233)

(取りまとめ:知的財産・イノベーション部 知的
財産課、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、
DLA パイパー社
(<https://www.dlapiper.com/en/russia/>) 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。