周知商標の認定要件の緩和

著者：Vladimir Biriulin[1]
編者：黒瀬　雅志[2]

ロシア国内において消費者に広く知られた商標は、申請により周知商標登録を受けることができる[3]（民法1508条１項）。周知商標登録を受けることにより、周知商標の商品および役務とは非類似の商品および役務に係る、他人の商標登録および商標の使用を排除することができる（民法1508条３項）。なお、周知商標の法的保護の存続期間は無制限とされている（民法1508条２項）。

周知商標登録を受けるためには、ロシア特許庁に対し登録申請手続きを行い、審査を受ける必要がある。申請書には、ⅰ）申請者に関する情報、ⅱ）周知商標として登録を受けたい対象商標、ⅲ）対象商標が周知となった商品および役務、ⅳ）対象商標が周知となった日を記載する。

専門団体による消費者調査

周知商標を認定する際、審査官は、専門団体が行った消費者へのアンケート調査結果を重視する。この調査は、ロシア国内の少なくとも6つの大都市で実施すべきとされ、とりわけモスクワおよびサンクトペテルブルグでの調査が望ましい。

このアンケート調査に費用がかかると共に、周知認定のために提出が求められる書類が多いことなどから、周知商標として登録されている件数は、2020年11月の時点で210件とまだ少ない。日本の企業では、Bridgestone、Nikon、CASIOなどが周知商標と認定され登録されている。

周知商標登録リスト：
https://new.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=WKTM

1　ロシア弁護士　Gorodissky & Partners
2　日本弁理士　Gorodissky & Partnersウラジオストク事務所顧問　ロシアの知的財産専門家が執筆した論文を、黒瀬が日本の読者向けに編集し、最近のロシア知財実務の動向を報告する。
3　周知商標登録は、ロシアにおいて使用されている商標であれば、未登録商標についても認められる。ただし未登録商標について周知商標登録が請求された場合には、周知認定の前に、当該商標の登録性について審査される。

「申請者」は、周知商標として登録を求める商標の使用者でなければならないので、例えば子会社あるいはライセンシーのみが商標を使用している場合のように、消費者が、当該商標の申請者（商標権者）を知らない場合には、周知商標の登録を受けることができないとされてきた。このような従来のロシア特許庁の認定実務が、知的財産裁判所により否定され、当該商標の商標権者が消費者に知られていることは、周知商標として認定される要件とはならないとの判決が下された。この判決により、ロシアにおける周知商標登録が容易になったと言えよう。とりわけ、商標権者が外国企業の場合には、ロシアの消費者が商標は知っていても、その商標権者までは知らないこともあり、従来は外国企業の商標が周知商標の認定を受けることが難しかった。

【商標“AVITO”の周知商標認定事件】

スウェーデンの広告会社であるAvito Holding ABは、商標“AVITO”を第35類と第38類でロシア特許庁に登録している。その後Avito Holding ABは、ロシアでAvito.ruというサイトを立ち上げ、種々の商品を販売するプラットフォームとして知られるようになった[4]。

そこで商標権者であるAvito Holding ABは、ロシア特許庁に商標“AVITO”の周知商標登録申請を行った。申請の根拠として、同社はこの商標に対する消費者の認知度が100％であることを示す世論調査など、多数の書類を提出した。

しかしながら周知商標登録申請を審査したロシア特許庁の特許紛争評議会（Chamber of Patent Disputes）は、周知認定が求められているサービスは、第35類と第38類で商標登録を受けている商標“AVITO”よりも、Avito という結合商標を用いていること、および消費者は、当該商標はロシア企業であるKEH e-Commerce Ltdと関連する商標であると認識していることを理由に、周知商標の認定申請を拒絶した。

すなわち、ロシアの消費者は、商標権者であるAvito Holding ABから、商標“AVITO”の使用許諾を受けてロシアで使用しているKEH e-Commerce Ltdは知っていても、この２社の関係は知らないことから、当該商標が商標権者と結びついて認知されておらず、民法1508条１項に規定された周知商標の認定要件を満たさないとの判断を示した。なお当該商標を用いたサービスからの収益は、2017年には154億ルーブル（約２億米ドル）を越えていることなどを考慮し、特許紛争評議会は、当該商標はロシアの消費者に広く知られた商標であることは認めた[5]。

Avito Holding ABはこの決定を不服として、知的財産裁判所に上訴した（SIP-186/2019）。

上訴人の主張：

商標の著名性は、サービスの提供者ではなく、提供されたサービスに関して確立されるものである。また結合商標 Avito の使用は、“AVITO”の文字からなる商標が周知であることの認定を妨げるものではないと主張した。

特許庁の答弁：

特許庁は、当該商標が広く知られているという事実、および申請者が周知商標となったと主張した日に関しては疑義を呈しなかった。しかしながら、ロシア国内で当該サービスを提供したの

4　サイトを開いてから10年の間に７億件以上の広告を掲載した。とりわけ周知認定を求めた2017年には１年間だけで１億件の広告を掲載した。

5　周知(well-known)という文言は使用せず、familiarであるとしている。

は申請者ではなく、ロシア企業のKEH e-Commerce Ltd.であり、当該商標が商標権者と結びついて認知されておらず、周知商標の認定要件を満たさないと反論した。

知的財産裁判所の判断：

裁判所は、パリ条約第６条の２（１）およびロシア民法1508条１項に基づき、商標の著名性は特定の商品製造者（サービス提供者）に関してではなく、消費者が当該商標を用いた商品（サービス）の出所として認識している者に関して確立されるべきであるとの見解を示した。

裁判所は、申請者は、Avito Holding ABが認定申請されたサービスの出所であることを確認するのに十分な証拠を提出しているとした。

本件において、商標権者であるAvito Holding ABは、当該商標を使用してサービスを提供しているKEH e-Commerce Ltd.の資本の97.4%を保有しており、商標権者が当該商標を使用する会社を完全にコントロールしている状況にある。本件においては、商標権者は自らが当該商標を使用してサービスを提供することも、他社に当該商標を使用してサービスを提供することを許可することも出来る。提供されたサービスが誰に関連付けられるべきかということは、周知性の判断の要件ではなく、パリ条約第６条の２（１）の趣旨とも一致しない。

裁判所は、特許紛争評議会の決定を取り消し、当該商標が周知商標であることを認定するよう命じた[6]（判決日：2019年12月５日）。

知的財産裁判所・幹部会（破毀審）の判断：

特許庁は、知的財産裁判所の判決を不服とし、知的財産裁判所･幹部会（破毀審）に控訴した。控訴審において、特許庁は、商標権者が商標を使用している会社をコントロールしているという事実だけでは、消費者がサービスの出所は商標権者であると考える十分な証拠にはならないと主張した。実際、消費者は“AVITO”商標をロシアの商標として認識していると共に、Avito Holding ABが提出した書類に記載された当該商標の実際の使用およびメディアに現れた情報には、スウェーデン企業である商標権者の情報はなく、誰が当該商標と結び付けられているか理解することはできないと主張した。

知的財産裁判所・幹部会は、両当事者の主張を慎重に審理し、知財裁判所の第一審判決を支持した。すなわち、商標の周知性は、商品（サービス）を提供している特定の者に関連付けて判断すべきではないとの判断を示した。また、登録商標“AVITO”と、アンケート調査で消費者に示された商標“Avito”とが異なるという主張については、大文字、小文字の違いは消費者の認知に影響しないとして却下した。さらに結合商標の使用も、“AVITO”の文字からなる商標が周知であることの認定を妨げるものではないとした（判決日：2020年６月４日）。

周知商標の認定においては、商標権者を知っているかではなく、商標を知っているかが重要であり、従来の特許庁の認定手続きにおいて採用されていた、商標権者に関する消費者の認知度を結び付けて判断する必要は無く、消費者が商品またはサービスが、同一の出所から提供されていることを認識していれば足りる。

知的財産裁判所・幹部会の判決により、外国の商標権者が、自らはロシアにおいて商標の使用を行わず、ロシア企業に商標の使用を許諾する場合など、商標権者とは異なる者により商標が使用されている場合でも、周知商標の認定が容易になった。

6　本判決は、特許庁に対し再審理を命じたものではなく、直接特許庁に対し認定することを命じたものである。

なお、本判決より前に、憲法裁判所により周知商標に関し「商標または商標として使用される表示の周知性は客観的な実態であり、商標の周知性の認定手続きはその客観的実態を判断することである」とする意見が示されている。

ロシア周知商標に関する参考資料

(1) https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/securing-well-known-status-if-first-you-dont-succeed-conduct-market-research

(2) https://www.gorodissky.com/publications/articles/well-known-trademarks-in-russia/

以　上