

ロシアにおける周知商標の保護



協和特許法律事務所
弁理士 谷口 登

1. はじめに

ロシアで周知商標として保護を受けるためには、周知商標の登録申請をし、登録を受ける必要があるとされる。

周知商標の登録を受けると、周知商標の商品・役務（以下、「商品等」という。）とは非類似の商品等について周知商標と同一又は類似の商標の第三者の登録及び使用を排除できる（民法1508条3項及び1513条2項4号）。

ロシアは、第三者による不正登録や不正使用も増加傾向にあるため、周知商標の登録を受けることは、自社のブランドを守るための対応策としての重要性は高いといえる。

現在（2013年12月13日時点）では、134件の周知商標の登録があることが確認でき、そのうち、2件の登録に対しては無効審判が請求され、無効とされている。

ロシア以外の企業で最初に周知商標の登録の受けたのは、1996年1月1日からの周知性が認められ、2001年12月18日に周知商標として認定され、5番目に登録された米国のコカコーラ社の  である。

日本企業で周知商標の登録を受けているのは、2009年1月1日からの周知性が認められ、2010年7月19日に周知商標と認定され、94番目に登録された株式会社ブリヂストンの  のみと少ない。この主たる理由は、費用が高額であることに加え、ロシア周知商標の認定を受けることと困難にあると考えられる。

確かに周知商標の登録を受けることは難しい面もあるが、対応の仕方によっては、周知商標として登録を受けることは可能なことも分かってきた。

本稿では、今までほとんど紹介されていない具体例も挙げながら、ロシアの周知商標の保護の全般について説明をすることにより、各社がロシアにおいて周知商標として保護を受けるための一定の指針を示したい。

なお、周知商標として登録を受けていない場合でも、保護を受けることができた事例も存在するため、本稿ではこのような事例も併せて紹介したい。

2. 周知商標の登録申請手続

(1) 周知商標の登録申請を行うためには、申請書をロシア特許庁¹に提出する必要がある。申請

書に記載すべき事項は、以下の通りである²。

- ① 申請者に関する情報
- ② 周知商標として登録を受けたい商標
- ③ 申請に係る商標が周知となった商品等
- ④ 申請に係る商標が周知商標となった日

① 申請者に関する情報

申請書には申請者の住所、名称等を記載する。申請者の子会社、関連会社のみが使用している場合は、周知商標の登録を受けることができない場合がある³。

② 周知商標として登録を受けたい商標

申請に係る商標は、使用商標と同一でなければならない。例えば、使用商標がカラーであるにもかかわらず、申請に係る商標が白黒である場合や使用商標がラベルの商標であるにもかかわらず、申請書に係る商標が文字商標である場合のように、両商標が同一でない場合には、周知商標の登録を受けることはできない⁴。

③ 申請に係る商標が周知となった商品等

申請書には、周知となった商品等のみを記載しなければならない。申請書に記載したすべての商品等について周知であるとは認められない場合は、周知商標の登録を受けることができない。

-
- 1 2008年1月1日に施行の民法改正前の1992年ロシア商標法（2002年に改正）の下では、申請書の提出先は、特許紛争評議会であったが、2008年1月1日よりロシア特許庁に変更となった。
 - 2 模倣対策マニュアル・ロシア編」JETRO（2012年3月）123頁及び黒瀬雅志編「ロシア知的財産制度と実務」経済産業調査会（2013年4月30日）160頁（拙稿）等
 - 3 米国のPepsiCoが申請した商標が、申請者であるPepsiCoではなく関連会社のFrito Lay, Incによって使用されていたため、当該申請は拒絶された（Ludmila Serova “Rising to the challenge in Russia” World Trademark Review February/March 2010）
 - 4 2008年1月1日に施行の民法改正前も、ロシアで商標登録されていない商標について周知商標の登録を受けることができたが、保護範囲が、同一又は類似の商品等に限られていた。一方、商標登録を受けている場合は、非類似の商品等についても保護を受けることができた。そのため、前記民法改正前は、登録商標と同一だが、使用商標とは厳格には同一ではない商標について周知商標の登録申請を望むケースも少なくなかったと思われる。

しかし、前記民法改正後は、商標登録されているか否かにより、周知商標の保護範囲に差異はなく、いずれの場合にも、非類似の商品等について保護を受けることができるため、使用商標とは同一とはいえない商標について周知商標の登録申請を行う必要性は、前記民法改正前と比べると低くなったと思われる。

なお、申請に係る商標と使用商標の同一性についての最近のロシア特許庁の判断は、従前ほど厳格ではないようである（Eugene A. Arievidh and Janet L. Hoffman “Famous and Well-Known Marks, CHAPTER 3: Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks by Jurisdiction RUSSIAN FEDERATION” International Trademark Association [Last updated May, 2013] 参照）