

ロシアにおける商標登録の不使用取消制度

(Non-Use Cancellation against a trademark registration in Russia)



協和特許法律事務所
弁理士 谷口 登

1. はじめに

従来、ロシアにおける商標登録に対する不使用取消請求の管轄は、ロシア特許庁の審判の審理を行う部門である特許紛争評議会とされていたが、2011年12月の法律により管轄を知的財産裁判所に委譲することになった。知的財産裁判所は2013年2月1日までに設立される予定であったが、大幅に遅れ、実際には、2013年7月3日より運用が開始された。知的財産裁判所の運用が開始されるまでの間は、暫定的にモスクワ市仲裁裁判所が不使用取消の管轄とされていた。

不使用取消請求の管轄が上述のように裁判所に変更になったことに伴い、不使用取消訴訟の手続きは、仲裁裁判所の訴訟手続に関する商事訴訟法（以下、「商訴法」という。）の要件に従わなければならない、従来の特許紛争評議会への不使用取消審判とは手続面において異なる点が出てきた。

日本でも商標登録に対する不使用取消制度はあるが、日本と同様の対応したのでは、取消請求が認められない、十分な使用証拠を提出したつもりであったにもかかわらず取り消されてしまった、といった事態が生じてしまう可能性も十分にあり得る。

本稿では、ロシアの不使用取消制度のうち、特に、請求時（訴訟提起時）、不使用取消訴訟を提起された商標権者が注意しなければならない点を中心に解説したい。

2. 不使用取消訴訟提起時の注意点

(1) 訴訟を提起できる者

ロシアにおける不使用取消訴訟は、利害関係人のみが不使用取消訴訟を提起することができる（民法1486条2項）。民法には「利害関係」の具体的な意味については規定されていないが、ロシア特許庁は、不使用取消請求に関する2009年5月20日付けのガイドラインを公表していた。このガイドラインによると、以下の者が利害関係人とされている。

- ① 取消請求に係る登録商標を表示した商品の製造業者であって、ロシアで真正な使用意思を有する者
- ② 取消請求に係る登録商標を表示した役務の提供者であってロシアで真正な使用意思を有する者
- ③ 取消請求に係る登録商標と同一又は類似の商号であって、当該登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等を取り扱っているロシアにおける商号に係る排他的権利の権利者
- ④ 取消請求に係る登録商標と同一又は類似の取引上の表示であって、当該登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等を取り扱っているロシアにおける取引上の表示に係る排他的権利の権利者
- ⑤ 取消請求に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、当該登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等に関し、ロシア以外の国・地域において商標登録を受けている者（ロシアで保護を求める意思がある者に限る）

日本とは異なり、取消請求に係る登録商標と同一又は類似の商標であって当該登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等についてロシアに商標登録出願をただけでは、利害関係人であるとは認められない、と考えられている。このような商標登録出願は誰でもすることができるからである¹。

不使用取消訴訟を提起する者が利害関係を有することの立証は、当該訴訟を提起する者が積極的に行う必要がある。裁判所に提出する証拠は、商訴法の要件を満たす必要があり、利害関係を有することを立証するための証拠がロシア以外で作成されたものである場合は、従前の特許紛争評議会に対して行っていた不使用取消審判の場合と異なり、公証人による認証とアポストイーユ認証を受ける必要がある。当該証拠がロシア語の以外のものである場合は、ロシア語の翻訳であって、認証を受けたものも必要となる。

利害関係人に関しては以下の判決例がある。

[2011年3月1日付けの連邦最高仲裁裁判所の判決²]

取消請求された商標登録の指定商品と同一又は類似の商品の製造者であって、前記取消請求に係る登録商標と同一又は類似の商標を使用する意思を有し、前記登録商標と同一又は類似の商標を使用するための準備を行っている者、特に、前記登録商標と同一又は類似の商標について商標出願している者は利害関係人としての資格を有する。

この判決は、請求に係る登録商標と同一又は類似の商標であって当該登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等について商標出願をした者を直ちに利害関係人に該当することまでは認めていないが、かかる商標出願をした者を取消請求に係る登録商標と同一又は類似の商標を使用す

1 Vladimir Kuryshev（事務局訳）「ロシアにおける登録商標の使用要件の導入」AIPPI（2010）Vol. 55 No. 2 112頁

2 事件番号1453/10号の2011年3月1日付けの連邦仲裁最高裁判所判決

る意思を有し、前記登録商標と同一又は類似の商標の使用するための準備を行っている者と認定している点において前記ガイドラインよりも突っ込んだ利害関係人の基準を提示している。

[2013年9月17日付けの連邦最高仲裁裁判所の判決³]

不使用取消訴訟を提起した者の商号が当該取消請求に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、前記取消訴訟を提起した者の事業活動と前記取消請求された商標登録の商標権者の事業活動が共通する場合、前記取消訴訟を提起した者は、前記取消請求をすることについて利害関係を有する。

(2) 不使用取消訴訟を提起する時期

商標登録後3年以上継続して不使用であることが、商標登録の取消の要件となっている（民法1486条1項）。したがって、商標登録から3年経過前⁴に不使用取消訴訟を提起した場合は、日本と同様、取消の要件は満たさず、商標登録の取消は認められない点に留意する必要がある。

不使用取消訴訟を提起する主たる原因の一つに、自己の商標出願に係る商標と同一又は類似の先願登録商標であって、自己の出願に係る指定商品等と同一又は類似の商品等を指定商品等とするものが拒絶理由通知において引例として挙げられた場合が考えられる。拒絶理由通知の応答期間は、通知の日から6か月以内である（民法1499条3項）が、引例に対して不使用取消訴訟の提起をしても、審査は中止されないため、不使用取消訴訟の判決前に拒絶査定が出されてしまう可能性もある。このような事態が生じる可能性を低くするためには、上記応答期間ギリギリではなく、できる限り早急に引例に対して不使用取消訴訟をした方がよい。

(3) 不使用取消訴訟の手続

不使用取消訴訟は、訴状を知的財産裁判所に提出することにより行う（民法1486条1項、商訴法34条4項2号）。

不使用取消請求は、上述のように特許紛争協議会の管轄であったが、2011年12月に発効の法律によりその権限が知的財産裁判所に委譲された。

これは、使用証拠として提出される商業上の書類、インボイス、税関申告書等は、商標分野特有のものではないこと、知的財産裁判所の設置が決まったこと等、といった事情が考慮されたため⁵である。

不使用取消は、商標登録全体（全指定商品及び役務）について請求することも指定商品等の一部について請求することも可能である（民法1486条1項）。

ロシアでは、取消請求に係る指定商品等の一部についてのみ使用証明がされた場合、後述する

3 事件番号A40-53262/2012-19-370号の2013年9月17日付けの連邦仲裁最高裁判所判決（Alexey Pashinskiy, World Trademark Review (WTR) Daily 2013年12月4日）

4 マドリッド協定議定書に基づく国際登録の場合、不使用取消が特許紛争評議会の管轄のときは、不使用期間の3年の起算点は、ロシア指定の保護の決定日ではなく、WIPOにおける国際登録日とされていた（前掲注1の114頁）。不使用取消の管轄が裁判所に移行した後も前記3年の起算点は国際登録日（ロシアを事後指定した場合には事後指定日）に変更はないようである（模倣対策マニュアル・ロシア編」JETRO（2012年3月）119頁）。

5 Vladimir Biriulin, World Trademark Review (WTR) Daily 2012年4月2日

ように、使用証明されなかった残りの請求に係る指定商品等については商標登録の取消を免れることはできない。したがって、不使用取消訴訟が成功する可能性を高めるために取消請求に係る指定商品等を限定する必要はない。

3. 不使用取消訴訟を提起された商標権者が注意すべき点

商標権者、ライセンシー又は商標権者の監督下で他人が不使用取消訴訟の提起前3年以内に請求に係る指定商品等について登録商標を使用していること又は不使用の正当理由を商標権者が立証できた場合に不使用を理由とした取消を免れることができる（民法1486条2項及び3項）。

(1) 使用主体

商標権者が不使用であっても、ライセンシーが使用している場合は、取消を免れることができる。ただし、ロシアでは、ライセンス契約がロシア特許庁に登録されていない場合には、ライセンス契約が無効であるため（民法1235条2項）、当該ライセンシーによる使用により取消を免れることはできない。

フランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーによって請求に係る指定商品・役務について登録商標の使用がされている場合も商標登録の取消を免れることができるが、この場合も、登録商標の使用に関するライセンスの契約がロシア特許庁に登録されている必要がある⁶。

また、商標権者の監督下で他人が使用している場合も、取消を免れることができる。商標権者の監督下での使用といえるために、販売店、代理店による使用を認識していなければならない。商標権者から複数の仲介業者を通じてロシアの最終代理店に商品が渡った場合、サプライチェーンの各段階の契約書に取消請求に係る登録商標について記載がなければならず、商標権者は、当該商品の流通の全体を認識していたことを立証するために販売代理契約等の契約書を提出することにより商標権者の監督下で他人が使用していることを立証する必要がある^{7,8}。販売代理契約等の場合は、契約をロシア特許庁に登録する必要はない⁹。

商標権者以外の者が、登録商標を使用した商品を輸入する場合、ライセンス契約を締結することを要するか否かで見解が分かれていたが、2013年1月のモスクワ管区仲裁裁判所の判決では、輸入の場合、販売代理契約等で十分、と判示されたようである¹⁰。商品の輸入は、卸売業者や販売代理店等が行っている業務の一部であることが多く、卸売業者、販売代理店等が輸入、販売のみを行っている場合は、販売代理契約等で足りるようである。

一方、卸売業者や販売代理店等が商品の輸入、販売だけでなく宣伝広告を行っている場合や商品の製造も行っている場合には、販売代理契約等では足りず、ライセンス契約を締結しロシア特許庁に登録する必要がある¹¹。

6 Eugene Arievich and Margarita Divina, “A Guide to licensing and franchising in Russia” World Trademark Review, September/October 2008

7 「模倣対策マニュアル・ロシア編」JETRO 2012年3月 117頁

8 黒瀬雅志、伊藤武泰、谷口登、木本大介（共著）「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）277頁

9 Natalia Ablogina, “The benefit of knowledge” World Trademark Review, June/July, 2013

10 前掲注9

11 前掲注9

(2) 商標の同一性

使用商標は、登録商標と同一でなければ取消を免れないが、登録商標の識別性に影響を与えない部分を変更した商標の使用は、登録商標の使用と認められる（民法1486条2項）。

ただし、使用商標と登録商標の同一か否かの判断は、明確な基準がなく、裁判官によっても異なる可能性があるため、使用するすべての態様の商標について商標登録を受けていることが望ましい。

(3) 不使用期間

不使用取消訴訟の提起前3年以内に使用していることを立証する必要がある。当該訴訟が提起された後の使用証拠のみでは、取消を免れることはできない。

(4) 立証責任

上述のように、取消を免れるためには、請求に係る指定商品等に登録商標を使用していることの立証責任は、商標権者にある（民法1486条2項）。

登録商標の使用と認められる証拠としては、例えば、次のものがある。

- ① 税関申告書
- ② インボイス
- ③ ロシアでの売上高や宣伝広告費を記載してある年次報告書の写し
- ④ ロシアの販売代理店の契約書など
- ⑤ 登録商標を付した商品に関するロシアの品質証明書
- ⑥ 登録商標を使用した商品・役務のカタログ、価格表、宣伝広告資料（日付入りのもの）
- ⑦ ロシアにおける登録商標を使用した商品等の宣言広告費を示した資料

① 税関申告書

登録商標が付された商品をロシアへ輸入していることにより使用を立証する場合、登録商標及び商品が記載された税関申告書が有効である。税関申告書に記載の荷送人が商標権者でない場合には、当該荷送人と商標権者との関係を立証する必要もある。

また、税関申告書には、登録商標が使用されている商品や登録商標が記載されていなければ単独では使用証拠とはなり得ない。税関申告書にこれらの記載がない場合には、他の証拠書類から税関申告をしている商品が登録商標を使用している商品であることを証明できない限り、当該税関申告書は、使用証拠としての価値はない。

② インボイス

インボイスにも登録商標が使用された商品等や登録商標が示されている必要がある。インボイスに登録商標が使用されている商品等や登録商標が記載されていなければ単独では使用証拠とはなり得ず、他の証拠書類からインボイスが登録商標を使用している商品等に関するものであることを証明できない限り、当該インボイスは、使用証拠としての価値はない。

③ 年次報告書の写し

年次報告書にロシアにおける商品等の売上高等が記載されていたとしてもこの売上高が、登録商標が使用されている商品等の売上高等であることが不明な場合は、当該年次報告書単独では使用証拠としては十分でない。この場合は、他の証拠書類によって、当該年次報告書に記載の売上高等が、登録商標を使用している商品等に関するものであることを証明する必要がある。

④ 販売代理店の契約書など

販売代理店の契約書は、単独では使用証拠とはなり得ないが、税関申告書やインボイス等と併せれば、販売代理店が、商標権者の監督下で登録商標を使用した商品を販売していることを立証でき、取消を免れるために有用な証拠の一つになり得るものである。

なお、ライセンスによる登録商標の使用を立証しようとしている場合には、販売代理店の契約書は、使用主体が適切であることの証拠とはなり得ないため注意を要する。

⑤ 品質証明書

品質証明書は、他の証拠書類と併せれば、使用証拠として有益な場合もあるが、単独では、登録商標を使用したことを立証する証拠とはならない。

⑥ カタログ、価格表、宣伝広告資料

ロシアでは、カタログ、価格表及び宣伝広告資料等のみでは、使用証拠としては十分ではなく、登録商標を使用した商品の販売、登録商標を使用した役務を提供していることを立証できる証拠も必要である。

カタログ等に登録商標を使用している商品の写真が掲載されており、当該商品の品番等の記載があれば、税関申告書やインボイス等と併せれば、十分な使用証拠となり得る場合が多いと考えられる。

(5) 不使用の正当理由

商標権者の支配を超える事情により不使用の場合には取消を免れることができる（民法1486条3項）。不使用による取消を免れ得る理由としては、例えば、(1)自然の猛威、天災、(2)軍事活動、(3)商標権者の健康状態、(4)原材料の欠如、(5)市場における予測不能な変化等がある¹²。

4. 判決までの手続

商標権者が使用証拠を提出した後、2回程度、口頭審理が行われ、その後、約1か月程度で知的財産裁判所により判決が下される。

5. おわりに

ロシアの不使用取消は、攻撃をする側にとっても防御する側にとっても日本の不使用取消よりも立証負担が大きい。

特に、不使用取消訴訟を提起され防御する側の負担はかなり大きいように思われる。ロシアに

12 「模倣対策マニュアル・ロシア編」JETRO. (2012年3月) . 118頁

限ったことではないが、外国における使用証拠の収集する場合の労力は決して小さくなく、現実には使用していたとしてもその証拠が入手できない場面に遭遇することも多い。それに加え、上述のようにロシアでは、商標権者以外の使用の場合、商標権者と使用主体との関係も立証する必要があることも考慮すると、不使用取消訴訟が提起されてから、証拠の収集を開始したのでは、証拠の収集が間に合わず、取消を免れられない、といった事態も十分に想定できる。

このような事態を防止するためには、登録済のライセンス契約書の写し、販売代理店契約書の写し等はすぐにアクセスできるようにするとともに、使用証拠もすぐに収集できるように関係部署にて一括管理をする等、何らかの体制を構築するしかないように思われる。

【ロシア訪問記（モスクワ編その2）】

2013年8月25日に知人の別荘に招待されました。ロシアでは別荘は「ダーチャ」と呼ばれており、週末は郊外にあるダーチャで過ごすロシア人も多いようです。



私が招待されたダーチャは、敷地が非常に広く、アヒル、羊、ニワトリ等の家畜も飼われていました。ロシアでは、ダーチャの付近で家庭菜園を営んだり、家畜を飼ったりすることも珍しいことではないようです。



ダーチャでは、仔羊の串焼きを御馳走になりました。肉の串焼きは「シャシュリーク」とロシアでは呼ばれています。塩コショウだけで味付けされており、非常に美味しく頂きました。焼肉のタレも付けみましたがこれもGood！



ロシア料理に馴染みがない方も多いと思いますが、日本人の舌に合う料理が多いように思います。その中でも特に印象的なのが、「ハチミツ」です。蜂が吸っている花の蜜が異なるため、「ハチミツ」の味も日本とは少し異なりますが、何よりも感動的なのが蜂の巣入りの「ハチミツ」です。これは、絶品です。

ロシアに訪問する機会がありましたら、是非、試してみてください。