

ロシアでのビジネス中止後のブランド管理



ゴロディスキー&パートナーズ
パートナー、ロシア特許弁理士、法律・商標・意匠実務部長
エウゲニー・アレクサンドロフ



ゴロディスキー&パートナーズ
ロシア・ユーラシア商標・意匠弁理士
アリーナ・グレーチヒナ

ブランドスクワッターの増加

この数カ月、欧米企業には外的要因からロシアでの取引やその他のビジネス活動を再検討する動きが見られる。なかにはロシアでのビジネスの全面終了、縮小、停止を発表する企業もあった。このような状況に乗じて、一部の市場関係者は不正の目的を持って、有名ブランドやそのイミテーションを、当該ブランドの真の所有者の同意なく、自分たちの名前で登録しようとしている。彼らは、場合によっては自分の商標出願が審査を通過するかもしれないと信じ、また審査で有名ブランドが引用されたとき、例えば不使用を理由に引用商標を取り消そうとするかもしれない。

ブランドスクワッターたちは、2022年2月初旬から6月にかけて、登録された有名商標と同一または類似する商標をロシア特許庁（Rospatent）に200件以上出願しており、この数は今後増加する可能性が高い。もちろん、商標の出願をただけでは商標登録は保証されず、各出願は方式審査と実体審査を通過する必要がある。その際、すべての出願が実体審査の段階まで到達するわけではない。出願のなかには、手数料未納のまま手続きされ、所定の期間内に手数料が支払われず出願が取り下げられたとみなされるものもある。

また、出願人自身が別の理由で取り下げることもある。例えば、マクドナルドがロシアでの事業終了を発表した後、野菜缶詰の製造を専門とするルスポールブランドグループに属

するロシアンフィールド-ロジスティックス社は、ロシア特許庁に「Uncle Vanya」の商標を出願した。この商標はマクドナルドの有名なロゴを模倣したものであったため、広く公の場で議論された。

しかし、商標出願から数日後、出願人はこの出願を取り下げ、誤って出願したものだと言明した。マクドナルド・ブランドに対するリスクは、商標出願の自主的取り下げにより排除された。なお、現在、マクドナルドの旧公式ライセンスが、旧マクドナルドの店舗を「Tasty And That's It（おいしい、それだけ）」という新しい名称で再オープンしているが、この名称は明らかに有名商標とはかけ離れたものである。

再オープンした旧マクドナルドの店舗表示



ロシア商標出願2022738453号
を一部加工

これは、問題が大きくなる前に解決されたまれな例である。ほとんどの場合、商標出願はロシア特許庁での審査にかけられ、その結果についてはさまざまな状況に左右される。

ロシア特許庁での審査

ロシアの法律では、ロシア特許庁は、商標出願に不正目的の兆候が含まれているか否かにかかわらず、すべての出願を受理し、公開する義務がある。審査の過程で、出願された標章が商標として登録可能かどうか、または商標が受け入れられるための障害の存否が確認される。他の企業に属する有名な商標を複製または模倣した商標が出願された場合、その登録が拒絶される最も明白な理由は、類似の商品やサービスに関して、ロシアで先行して登録を受けている他企業の商標が

出願されたUncle Vanyaの商標



ロシア商標出願2022715219号

マクドナルドの商標



出典：<https://investvlg.ru/raznoe/logotip-makdonaldsa-istoriya-logotipa-mcdonalds.html>

存在することである。

また、ロシア市場での長期的かつ集中的な使用により、商標がロシアの消費者に広く知られている場合、商品の製造者やサービスの提供者について消費者を誤認させるおそれがあるという理由も考えられる。

新規出願の監視と意見書の提出

しかし、ロシア特許庁の審査のみに頼るのは間違った戦略であろう。現在、ブランド所有者はロシア市場における自らの権利と利益を保護し、自身のブランドを守るために積極的なアプローチを取ることが求められている。

効率的な方法の一つは、新規出願を監視し、不正目的の出願をタイムリーに発見することである。前述したように、ロシア特許庁は新規に出願されたすべての商標出願を公開しており、この情報は誰でも入手可能である。ブランド所有者は新規出願を監視することにより、不正目的の出願を発見した場合には、意見書をロシア特許庁に提出することで（いわゆる「非公式な異議申立て」）、そのような出願が登録されるのを防ぐことができる。

ロシア民法の規定では、何人も公開された出願について、出願商標が法的要件に適合していないという論拠を示した意見書（非公式の異議申立書）をロシア特許庁に提出することができる。意見書は、出願商標の審査において審査官が考慮する。

このような意見書は、審査の過程で確認されなかったものを含め、不正目的の商標出願を拒絶するさまざまな理由に審査官の注意を向けさせる効果的なツールであり、そのような商標に法的保護を与えることに対する強い反対意見を表明する良い機会である。例えば、出願商標が出願日以前にロシアに存在する会社名や他人の権利と類似していること、あるいは出願日時点でロシアにおいて著名な人物の名前と同一または紛らわしいほど類似していることを指摘することができる（ファッションブランドは創業者の名前を付けることが多いため、これはファッションブランドに当てはまる）。

もちろん、意見書の主張は純粋な宣言であってはならず、保護されるべき個性（または特徴）やその他の知的財産権の対象物、ブランド形成の歴史、市場における商標の使用期間と確立された評判、特定の商品やサービスに関し利害が対立する会社名の使用期間と使用頻度などに関する情報（ロシアとの関係で）の提供によって意見書の主張を文書証拠で裏付けることが推奨される。

また一方で、他人の商標の名声に寄生して不当な利益を得ようとする他の市場参加者の不当な行為から商標権者の権利を保護するためには、商品やサービスを表示するための標章を商標としてタイムリーに登録するよう、商標権者が注意を払う必要がある。

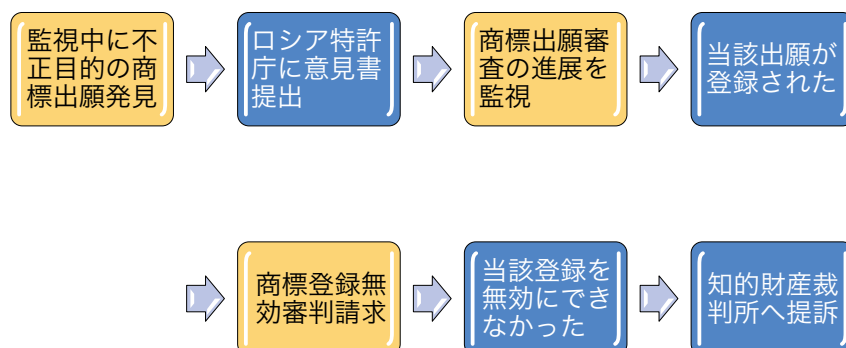
なお、ロシアは先願主義を採用しているので、商標の独占的使用権は原則として、商標の国内登録または「標章の国際登録に関するマドリッド協定」に基づく保護付与によって発生し、商標の優先権は出願日に確立される。

いうまでもなく、標章を登録しないで商標として使用することはリスクを伴う。特に、他者が同様の標章を出願し、それが商標登録された場合、今度はこちらが第三者の商標権を「侵害」するおそれがある。

ロシアにおける商標保護の現状

ブランド所有者のなかには、ロシアにおける知的財産権の保護や、外国ブランドに対するロシア特許庁の対応について懸念している人もいる。この点に関して、現在の複雑な地政学的状況においても、ロシア特許庁は外国人とロシア人の出

新規出願の監視と不正目的の商標登録を阻止する手続きのフロー



願を区別して審査しておらず、決定を下す際には法律の規定にのみ従っていることを言及しておく必要がある。

現在、ロシアに対する制裁政策や、いわゆる「非友好国」リストに掲載された国々の行動に対してロシアが科す対抗制裁にもかかわらず、ロシアの知的財産関係機関は、知的財産権者の権利がどの国の者であるかを問わず、その権利を保護するために効果的に機能している。商標に関しては、権利の保護と行使のためのすべての法的メカニズムが引き続き完全に機能していることが、行政および司法の両ケースにおける現在の実務によって証明されている。

(1) 事業撤退企業の登録商標の保護

ロシア人起業家による米国企業の商標出願事件（事件番号 SIP-238/2022）

ロシア人起業家が右記商標について出願した。

ADVENTURE
CATS

この商標出願に対してロシア特許庁は、キャタピラー社によって登録されている商標「CAT」（ロシア商標登録452010号）を引用し、この商標は米国の有名企業の商標と混同されるほど類似しているとして、拒絶した。出願人は、引用された商標の所有者が米国に本拠を置く企業であり、いわゆる「非友好国」のリストに含まれる国で企業登録されており、またロシアでの生産を停止していることから、ロシア企業の商標を登録しないことはロシア連邦の国益を害するという理由で、ロシア特許庁の決定を不服として知的財産裁判所に上訴した。

しかしながら、知的財産裁判所はこの請求を却下し、問題の状況はロシア連邦で正式に登録された商標の引用を撤回する理由にはなり得ないと指摘し、さらに、知的財産の分野では外国による非友好的行為に対抗するための制限的措置は導入されていないと述べた。

(2) 非友好国企業の商標権侵害に対する救済措置

英国企業による商標権侵害訴訟が逆転勝訴した事件（事件番号 A28-11930/2021）

2022年3月3日、エンターテインメント・ワンUK社が Peppa Pig と Daddy Pig のキャラクターに係る著作権または商標権の被疑侵害品を販売する事業者に対して提起した訴訟

について、第一審商事裁判所は、原告が非友好的な国（英国）の企業であることを理由に、訴訟を提起すること自体が権利の濫用に当たるとして却下した。

しかし、この第一審判決は同年6月に控訴審裁判所により破棄され、英国の権利者に有利な新しい判決が下された。

上記の例は、ロシアにおける知的財産権が知的財産権所有者の所在地に関係なく保護されていることを示している。同時に、現在のロシアと世界の政治・経済状況は、ロシアにおいて企業が自らの知的財産権を確保し保護するために必要な行動を、「一時停止」または延期せざるを得ないような状況ではないことを明確に理解する必要がある。特に、商標権の登録と保護のための行動の枠組みにおいては、すべての法定手続き上の期限が引き続き適用されている。したがって、企業が知的財産権の保護において消極的な立場をとっていると、最終的には知的財産権とその権利行使の機会を失う可能性がある。

商標の不使用取り消しリスク

これはロシアで採用されている商標の使用要件にも当てはまる。商標の使用は義務づけられており、3年以上商標を継続的に使用しない場合、商標登録が取り消される可能性がある。ブランド所有企業が市場から撤退した場合、商標の使用に関する適切な証拠の提出が困難になるため、不使用による商標登録取り消しのリスクは著しく高まる。

ブランド所有者、または場合によってはライセンシーやブランド所有者の管理下にある第三者が登録商標を使用することは、消費者の間でその認識とブランド認知度を高めるのに役立つことは明らかである。

ブランド管理

したがって、現在の経済・法的環境においてロシアで商標を保護する最善の方法は、1) タイムリーな商標登録、2) 指定商品または役務についての商標の使用要件に従った使用、3) 新規出願を監視して、同一または混同するほど類似した商標の出願を発見し、不正目的の商標登録を防ぐために可能な措置を講じることである。